



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 418/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Oktober 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2016 008 603

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, der Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer und des Richters Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2022 aufgehoben. Das Streitgebrauchsmuster 20 2016 008 603 wird gelöscht.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2016 008 603 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 2. Juli 2018 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internationalen Anmeldung PCT/US2016/069401 mit Anmeldetag 30. Dezember 2016 abgezweigt worden (i. F.: Stammanmeldung). Abgeleitet aus der Stammanmeldung beansprucht es die ausländische Priorität 8. Januar 2016, US, 62/276,375. Bei der Ge-

brauchsmusteranmeldung hat die Antragsgegnerin zunächst eine englischsprachige Fassung der Schutzansprüche und der Beschreibung eingereicht. Eine deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen hat sie am 27. Juli 2018 nachgereicht.

Das Streitgebrauchsmuster ist am 30. August 2018 mit den Schutzansprüchen 1 – 9 und der Bezeichnung „Kartendruckmechanismus mit Kartenrückführweg“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Gebrauchsmuster eingetragen worden. Zum Wortlaut der eingetragenen Schutzansprüche wird auf die Gebrauchsmusterschrift (i. F.: GS.) verwiesen. Es ist in Kraft; Verlängerungsgebühren sind bis einschließlich des 8. Schutzjahrs bezahlt worden.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft Kartenverarbeitungssysteme, die Kunststoffkarten personalisieren oder auf andere Weise verarbeiten, wie Finanzkarten, einschließlich Kredit- und Bankkarten, Identifikationskarten, Führerscheine, Geschenkkarten und andere Kunststoffkarten (vgl. Abs. [0001] GS.), und von Institutionen verwendet werden, die solche personalisierten Kunststoffkarten ausstellen. Solche Kartenverarbeitungssysteme können zum einen für die Ausstellung relativ kleiner Mengen (10 oder wenige 100 pro Stunde) als Schreibtisch-Verarbeitungsmaschinen ausgelegt sein, wie sie in den US-Patenten 7,434,728 und 7,398,972 offenbart sind (Abs. [0003] GS.), oder zum anderen für eine Großserienherstellung (viele Hundert oder tausend pro Stunde) mit mehreren Verarbeitungsstationen und –modulen, wie sie in den US-Patenten 4,825,054, 5,266,781, 6,783,067 und 6,902,107 beschrieben sind (Abs. [0004] GS.).

Eine spezifische Aufgabenstellung ist in der GS. nicht genannt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat, ausgehend von Abs. [0007] GS., als Aufgabe der zugrundeliegenden Erfindung angenommen, derartige Kartenverarbeitungssysteme zu verbessern, so dass Karten mit einer höheren Rate verarbeitet und die Kosten sowie der Platzbedarf der Kartenverarbeitungssysteme gesenkt werden können.

Mit ihrem Löschantrag vom 28. September 2020 verfolgt die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang, gestützt auf den Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit. Sie hat zum Stand der Technik im Löschantrag und im weiteren Verfahren eine Vielzahl von Entgegnungen ins Verfahren eingeführt, und zwar die druckschriftlichen Entgegnungen **E1 – E28** und eine Firmenschrift als **E29**. Aus ihrer Sicht weise der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters weder die erforderliche Neuheit auf, z.B. gegenüber der **E1** (EP 0 580 280 B1) oder der **E24** (US 2014 0 063 086 A1), noch beruhe dieser Gegenstand auf einem erfinderischen Schritt, was sich aus einer Zusammenschau einzelner Entgegnungen auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens ergebe.

Der Löschantrag ist der Antragsgegnerin am 7. Oktober 2020 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2020, eingegangen am selben Tag, widersprochen und ihren Widerspruch mit weiterem Schriftsatz vom 5. März 2021 begründet. Danach werde der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vom Stand der Technik weder neuheitsschädlich getroffen, noch werde dieser Gegenstand vom Stand der Technik nahegelegt.

Mit Zwischenbescheid vom 15. Dezember 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich Aussicht auf Erfolg haben wird. Insbesondere sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht neu, während der Gegenstand des eingetragenen Nebenanspruchs 6 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

Mit Schriftsatz vom 8. März 2022 hat die Antragsgegnerin sechs Hilfsanträge mit geänderten Anspruchsfassungen eingereicht; eine geänderte Fassung des Hilfsantrags I hat sie in der mündlichen Verhandlung vom 29. März 2022 eingereicht. Zum Wortlaut der vorgenannten geänderten Anspruchsfassungen wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 29. März 2022 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat die Zurückweisung des Löschungsantrags beantragt; hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Hilfsantrags I vom 29. März 2022 und der Hilfsanträge II – VI vom 8. März 2022 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 29. März 2022 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag I vom 29. März 2022 hinausgeht, den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin und der Antragsgegnerin je 50% auferlegt. Sie hat diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag, d. h. in der eingetragenen Fassung sei nicht schutzfähig. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 werde von der **E1** (EP 0 580 280 B1) neuheitsschädlich getroffen. Da es sich um einen einheitlichen Anspruchssatz als Ganzes handele, fielen damit auch die Schutzansprüche 2 – 9.

Der Gegenstand nach Hilfsantrag I sei hingegen schutzfähig. Die unabhängigen Schutzansprüche 1, 5, 6 und 9 seien neu und erfinderisch, da die dort eingefügten Merkmale, mit denen sich diese Fassung von der eingetragenen Fassung unterscheide, vom Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen sei, noch von diesem nahegelegt werde.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 9. April 2023 und der Antragsgegnerin am 13. April 2022 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin vom 25. April 2022, eingegangen mit einem SEPA-Mandat am selben Tag, und begrün-

det mit Schriftsatz vom 25. August 2022. Sie verfolgt weiter die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Fassung nach erstinstanzlichem Hilfsantrag I beanstandet die Antragstellerin, dass Merkmale dieser Anspruchsfassung von der Stammanmeldung so nicht ursprungs-offenbart seien. Die Gegenstände der unabhängigen Schutzansprüche nach Hilfsantrag I seien nicht schutzfähig. Schutzanspruch 1 werde von der **E24** (US 2014 0 063 086 A1) neuheitsschädlich getroffen, ebenso Schutzanspruch 6. Ausgehend von der **E24** und in Zusammenschau mit dem fachmännischen Wissen oder der **E7** (US 2014 / 0 182 768 A1) und/oder der **E29** – eine Firmenschrift „Atlantic Zeiser“ betreffend das Produkt „persomaster“ – seien die Schutzansprüche 6 und 9 jedenfalls nicht erfinderisch.

Auch die geänderten Anspruchsfassungen gemäß den mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2023 von der Antragsgegnerin eingereichten Hilfsanträgen 1 – 3 hält die Antragstellerin für nicht schutzfähig, wobei sie insoweit auch auf die Entgeghaltung **E6** (JP 2011 - 131 952 A) verweist. Die von der Antragsgegnerin im Termin zur mündlichen Verhandlung als geänderten Hilfsantrag 2 vorgelegte Anspruchsfassung sei mangels Neuheit, jedenfalls mangels Vorliegen eines erfinderischen Schritts nicht schutzfähig. Insoweit beanstandet die Antragstellerin auch unzulässige Erweiterung.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2022 aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster 20 2016 008 603 in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen (Hauptantrag),
hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsantrag 1 vom 16. Oktober 2023, Hilfsantrag 2 vom 24. Oktober 2023

die Beschwerde und den Löschantrag im Umfang der Schutzansprüche nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Anspruchsfassung nach erstinstanzlichem Hilfsantrag I sowohl zulässig, als auch schutzfähig sei. Sie sei vom Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung gedeckt, werde von keiner Entgeghaltung neuheitsschädlich getroffen und weise auch einen erfinderischen Schritt auf.

Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 27. September 2023 darauf hingewiesen hat, dass nach vorläufiger Prüfung und Beratung Bedenken bezüglich der Schutzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach erstinstanzlichem Hilfsantrag I bestünden, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2023 geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 3 eingereicht, die sie für zulässig und schutzfähig erachtet. In der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2023 hat die Antragsgegnerin eine nochmals geänderte Anspruchsfassung als neuen Hilfsantrag 2 eingereicht. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass auch der Gegenstand der letztgenannten Anspruchsfassung ursprünglich offenbart sei und vom Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen werde, noch für den Fachmann nahegelegt sei.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgeghaltungen eingeführt worden:

- | | |
|-----------|------------------------|
| E1 | EP 0 580 280 B1 |
| E2 | EP 0 840 181 B1 |
| E3 | US 5 666 629 A |
| E4 | US 8 608 163 B1 |
| E5 | DE 30 49 607 A1 |
| E6 | JP 2011 - 131 952 A |
| E7 | US 2014 / 0 182 768 A1 |
| E8 | US 6 783 067 B2 |
| E9 | FR 2 827 807 A1 |

- E10** US 2009 / 0 152 790 A1
- E11** US 5 337 134 A
- E12** WO 93 / 04 433 A1
- E13** JP S58-167 347 A
- E14** US 6 308 886 B1
- E15** DE 195 26 087 A1
- E16** EP 2 507 749 B1
- E17** EP 2 018 973 A1
- E18** WO 2015 / 077 218 A1
- E19** US 2002/0141791 A1
- E20** JP 3 162 856 B2
- E21** DE 10 338 949 A1
- E22** WO 2004 065 124 A2
- E23** CN 204 414 811 U
- E24** US 2014 0 063 086 A1
- E25** US 2001 0 024 228 A1
- E26** EP 835 739 A2
- E27** DE 3 236 884 A1
- E28** DE 3 704 059 A1
- E29** Atlantic Zeiser: persomaster — EMV Banking Card Personalization System First with DoD Inkjet Technology, 29.09.2015.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragstellerin ist begründet und führt zur Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang.

1. Die Antragsgegnerin hat dem streitgegenständlichen Löschantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig und uneingeschränkt widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der geltend gemachten Lösungsgründe durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GebrMG).

2. Die für den Hauptantrag maßgebende Anspruchsfassung ist nicht die eingetragene Fassung, sondern die Fassung nach erstinstanzlichem Hilfsantrag I mit geänderten Schutzansprüchen 1 - 9, welche die Gebrauchsmusterabteilung für zulässig und schutzfähig erachtet hat und die Gegenstand des Hauptantrags der Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren ist. In diesem Umfang ist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters jedoch nicht schutzfähig (§§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 Abs. 1 GebrMG).

2.1. Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag lautet – mit einer den Beteiligten übergebenen Merkmalsgliederung – wie folgt:

M1 Kartenverarbeitungssystem zur Verarbeitung von Kunststoffkarten mit eingebetteten Chips, wobei die Kunststoffkarten eine erste und eine zweite Seite haben, wobei das Kartenverarbeitungssystem umfasst:

M1.1 einen Kartenverarbeitungsweg;

M1.2 einen Kartendruckmechanismus, der entlang des Kartenverarbeitungswegs angeordnet ist, wobei der Kartendruckmechanismus umfasst:

M1.3 einen primären Kartenbewegungsweg, entlang dessen sich Kunststoffkarten in einer stromabwärtigen Richtung bewegen können;

- M1.4** mindestens eine Druckstation auf dem primären Kartenbewegungsweg, die einen Druckvorgang auf einer Oberfläche einer Kunststoffkarte auf dem primären Kartenbewegungsweg vornimmt;
- M1.5** einen Karten-Rückföhrbewegungsweg, entlang dessen eine Kunststoffkarte, die durch die mindestens eine Druckstation geföhrt wurde und auf der ersten Seite bedruckt wurde, vom primären Kartenbewegungsweg stromabwärts der mindestens einen Druckstation abgelenkt und zum primären Kartenbewegungsweg an einem Ort stromaufwärts von der mindestens einen Druckstation zurückgeföhrt werden kann, um erneut durch die mindestens eine Druckstation geföhrt zu werden;
- M1.6** wobei der Kartendruckmechanismus dazu ausgebildet ist, eine Reihe von Kunststoffkarten innerhalb des Kartendruckmechanismus aufzunehmen und eine Vielzahl von Kunststoffkarten durch die mindestens eine Druckstation unter Verwendung des Karten-Rückföhrbewegungswegs zu rezirkulieren, um die zweiten Seiten der Kunststoffkarten zu bedrucken.

Es schließen sich die auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 – 4 an. Schutzanspruch 5 und Schutzanspruch 6 sind selbständige Nebenansprüche. Die Schutzansprüche 7 und 8 sind rückbezogene Unteransprüche. Schutzanspruch 9 ist ein weiterer nebengeordneter Schutzanspruch. Zum Wortlaut der vorgenannten Schutzansprüche 2 – 9 nach Hauptantrag wird auf die Akten verwiesen.

2.2. Als zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur mit Hochschulabschluss oder entsprechendem akademischen Grad in der Fachrichtung Maschinenbau oder Mechatronik anzusehen, der über mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Fertigungsmaschinen für die Herstellung von Kunststoffkarten mit eingebetteten Chips verfügt.

2.3. Dieser Fachmann legt den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag folgendes Verständnis zugrunde:

Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag betrifft ein Kartenverarbeitungssystem zur Verarbeitung von Kunststoffkarten. Dieses soll beispielsweise für die Großserienherstellung von personalisierten Karten geeignet sein (vgl. Abs. [0001], [0004], [0011] GS.). Gemäß Merkmal **M1** sollen die Kunststoffkarten einen eingebetteten Chip und – wie allgemein üblich – zwei Seiten aufweisen.

Die Figur 1 GS. veranschaulicht schematisch eine Ausführungsform des Kartenverarbeitungssystems 10.

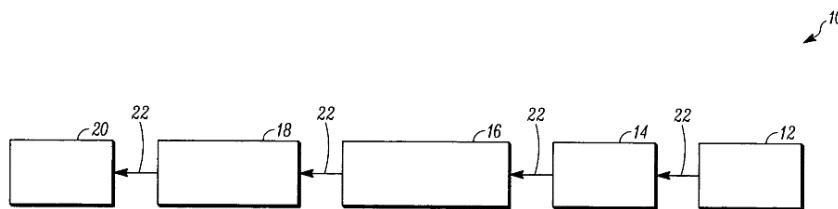


FIG. 1

Das Kartenverarbeitungssystem 10 weist einen Kartenverarbeitungsweg 22 auf (Merkmal **M1.1**), entlang dem die Karten verschiedenen Verarbeitungsstationen zugeführt werden. Der Kartenverarbeitungsweg erstreckt sich vom Kartenzufuhrmechanismus 12 bis hin zur Kartenausgabe 20.

Die zentrale Komponente des Kartenverarbeitungssystems 10 ist der Kartendruckmechanismus 16, der gemäß Merkmal **M1.2** entlang des Kartenverarbeitungswegs 22 angeordnet ist. Ein Ausführungsbeispiel des Kartendruckmechanismus 16 ist in Figur 5 dargestellt.

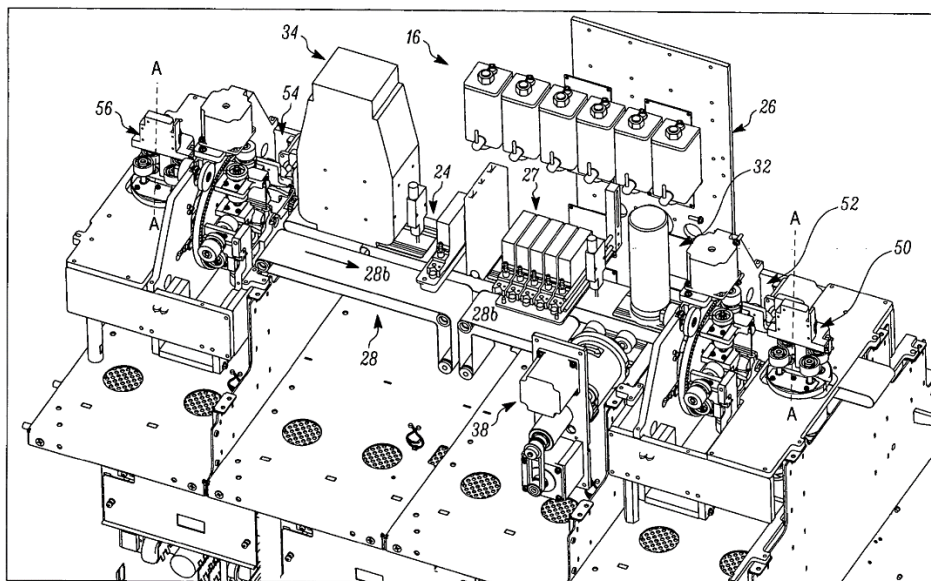


FIG. 5

Gemäß Merkmal **M1.3** umfasst der Kartendruckmechanismus einen primären Kartenbewegungsweg, entlang dessen sich die Kunststoffkarten in einer stromabwärtigen Richtung – also in Richtung der Kartenausgabe – bewegen können. In Figur 5 ist der primäre Kartenbewegungsweg mit dem Bezugszeichen 24 dargestellt. Der primäre Kartenbewegungsweg 24 ist als ein Teil des gesamten Kartenverarbeitungswegs 22 zu betrachten (vgl. Absatz [0017] u. Fig. 2, 3 GS.).

Der Kartendruckmechanismus 16 soll entsprechend Merkmal **M1.4** mindestens eine Druckstation umfassen, die einen Druckvorgang auf einer ersten Seite einer Kunststoffkarte vornimmt. Figur 5 zeigt eine solche Druckstation 26 mit mehreren Druckköpfen 27.

Gemäß Merkmal **M1.5** umfasst der Kartendruckmechanismus außerdem einen Karten-Rückführbewegungsweg. Damit soll es möglich sein, dass eine bereits bedruckte Kunststoffkarte vom primären Kartenbewegungsweg stromabwärts der Druckstation abgelenkt werden kann. Entlang des Karten-Rückführbewegungsweges soll sie dann an einen Ort stromaufwärts der Druckstation zurückgeführt werden können, um erneut durch die mindestens eine Druckstation geführt zu werden.

Wie die Ablenkung vom primären Kartenbewegungsweg und die Rückführung der Karte entlang des Rückführbewegungsweges konkret ausgestaltet sind, ist nicht Gegenstand des Anspruchs. Insbesondere ist keine automatisierte Zirkulation beansprucht, so dass auch eine manuelle Rückführung der Karten unter den Schutzanspruch 1 fällt.

Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur 5 sind der primäre Kartenbewegungsweg 24 und der Karten-Rückführbewegungsweg 28 als Laufbänder ausgeführt, die parallel zueinander angeordnet sind und innerhalb des Arbeitsbereichs der Druckköpfe 27 in derselben Ebene liegen. Über den primären Kartenbewegungsweg 24 wird die einseitig bedruckte Chipkarte nach dem Trocknen in der UV-Härtestation 34 einem Drehmechanismus 54 zugeführt. Über einen Abschnitt 28b des physischen Rückführbewegungswegs 28 wird die Chipkarte zu einem weiteren Drehmechanismus 52 zurückgeführt. Bevor die Karte dann erneut der Druckstation 26 zugeführt wird, durchläuft die Karte noch eine Wendevorrichtung 38, mittels der die Karte gewendet werden kann.

Merkmal **M1.6** führt aus, dass der Kartendruckmechanismus dazu ausgebildet ist, eine Reihe von Kunststoffkarten innerhalb des Kartendruckmechanismus aufzunehmen und eine Vielzahl von Kunststoffkarten durch die mindestens eine Druckstation unter Verwendung des Karten-Rückführbewegungswegs zu rezirkulieren, um die zweiten Seiten der Kunststoffkarten zu bedrucken. Dies bedeutet, dass der Kartendruckmechanismus 16 einerseits dazu geeignet sein muss, innerhalb seines Mechanismus eine Reihe von Chipkarten gleichzeitig aufnehmen zu können (vgl. Fig. 2 i. V. m. Abs. [0030] u. Fig. 4 i. V. m. Abs. [0032] GS.). Andererseits muss der Kartendruckmechanismus 16 auch dazu geeignet sein, „eine Vielzahl“ der aufgenommenen Kunststoffkarten 30 zur erneuten Bedruckung durch die Druckstation unter Verwendung des Karten-Rückführbewegungswegs zu rezirkulieren, so dass auch deren zweite Seite bedruckt werden kann. Damit umfasst der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag auch Kartendruckmechanismen, in denen optional nur ein selektiver Teil der Kunststoffkarten doppelseitig bedruckt werden kann (vgl. Abs. [0026], letzter Satz GS.). Wie die Karten in einem solchen Fall selektiert werden, ist

nicht Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag. Insbesondere sieht der Anspruch nicht vor, dass die über den Rücklaufweg rezirkulierten und gewendeten Karten asynchron und im Wechsel mit neuen Karten – also verschachtelt – bedruckt werden, wie dies in den Figuren 2 bis 4 GS. dargestellt ist.

2.4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu, da er von der Entgegenhaltung **E24** (US 2014 0 063 086 A1) neuheitsschädlich vorweggenommen wird.

Die Druckschrift **E24** offenbart ein Kartenverarbeitungssystem zur Verarbeitung von Kunststoffkarten mit eingebetteten Chips, wie z. B. Kreditkarten (vgl. **E24**, Abs. [0002], [0006], [0007], [0010], [0016] u. [0019]; Merkmal **M1**). Das Kartenverarbeitungssystem umfasst einen Kartenverarbeitungsweg 60, 61 (Merkmal **M1.1**) sowie einen Kartendruckmechanismus (*ink-jet heads T1-Tq*), der entlang des Kartenverarbeitungswegs angeordnet ist (vgl. **E24**, Fig. 1 u. Abs. [0051] u. [0073]; Merkmal **M1.2**). Der Figur 1 sind damit auch die Merkmale **M1.3 und M1.4** zu entnehmen, wonach das Kartenverarbeitungssystem einen primären Kartenbewegungsweg sowie mindestens eine Druckstation auf dem primären Kartenbewegungsweg umfasst, die einen Druckvorgang auf einer Oberfläche einer Kunststoffkarte auf dem primären Kartenbewegungsweg vornimmt.

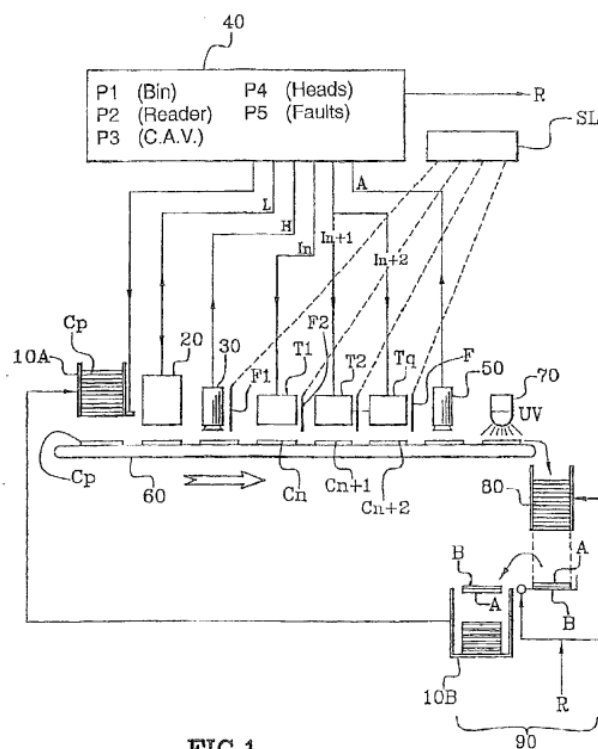


FIG. 1

Der Auffassung im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, dass in der Druckschrift E24 kein Karten-Rückföhrbewegungsweg beschrieben wird, konnte der Senat nicht folgen. Denn Figur 1 zeigt einen Karten-Rückföhrbewegungsweg, entlang dessen eine Kunststoffkarte, die durch die Druckstation geföhrt wurde und auf der ersten Seite bedruckt wurde, vom primären Kartenbewegungsweg 60 stromabwärts der mindestens einen Druckstation T1-Tq abgelenkt und zum primären Kartenbewegungsweg an einem Ort stromaufwärts von der mindestens einen Druckstation zurückgeföhrt werden kann, um erneut durch die mindestens eine Druckstation geföhrt zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, dass der Weg vom Ausgabeschacht 80 bis hin zum Eingangsmagazin 10A/B nur schematisch als Pfeil dargestellt ist, was einen teilweise manuellen Vorgang nicht ausschließt. Eine automatisierte Rückföhrung der Karten (z. B. über ein Förderband) wird im Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag jedoch nicht gefordert (vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt 2.3). Im Übrigen kann der Figur 1 der Druckschrift **E24** entnommen werden, dass eine Karte, die auf der „A“-Seite bedruckt wurde, vom primären Kartenbewegungsweg

60 abgelenkt wird und in den Ausgabeschacht 80 fällt (vgl. Pfeil zwischen Förderband 60 und Magazin 80). Bereits dieser Abschnitt ist als Teil eines Karten-Rückführbewegungsweges zu betrachten. Damit offenbart die Druckschrift **E24** auch einen Karten-Rückführbewegungsweg entsprechend Merkmal **M1.5**.

Des Weiteren zeigt die Darstellung der Figur 1, dass eine jede Karte auf die „B“-Seite umgedreht wird (Vorgang mit Bezugszeichen 90) und zum Eingangsmagazin zurückgeführt wird, um anschließend die B-Seite zu bedrucken (vgl. hierzu auch die Ausführungen in der Beschreibung in den Abs. [0066] - [0068] der **E24**). Dies bedeutet nichts anderes, als dass der Kartendruckmechanismus nach der Lehre der Druckschrift E24 dazu ausgebildet ist, innerhalb seines Mechanismus eine Reihe von Chipkarten gleichzeitig aufzunehmen. Dabei ist er dazu eingerichtet, eine Vielzahl der aufgenommenen Kunststoffkarten zur erneuten Bedruckung durch die Druckstation unter Verwendung des Karten-Rückführbewegungswegs zu rezirkulieren, so dass auch deren zweite Seite bedruckt werden kann (vgl. **E24**, Fig. 1 i. V. m. Abs. [0033], [0066]-[0068]; Merkmal **M1.6**).

Die Druckschrift **E24** offenbart damit alle Anspruchsmerkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hauptanspruch.

2.5. Da die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nach Hauptantrag in einer einheitlichen Anspruchsfassung verteidigt hat, fallen mit dem Schutzanspruch 1 auch die weiteren Schutzansprüche 2 – 9 nach Hauptantrag (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

2.6. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die Anspruchsfassung nach Hauptantrag zulässig ist, insbesondere von der Ursprungsoffenbarung gedeckt ist.

3. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag 1 mit den geänderten Schutzansprüchen 1 – 7 ist ebenfalls nicht schutzfähig.

3.1. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 baut auf der Fassung nach Hauptantrag mit den Merkmalen **M1 – M1.6** auf, wobei das nachfolgend genannte Merkmal **M1.7** angefügt ist:

M1.7 wobei das Kartenverarbeitungssystem ferner umfasst:

- einen Kartenzufuhrmechanismus, der zu verarbeitende Kunststoffkarten auf den Kartenverarbeitungsweg zuführt, wobei der Kartenzufuhrmechanismus stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus angeordnet ist; und
- eine Kartenausgabe, in der verarbeitete Kunststoffkarten gesammelt werden und die entlang des Kartenverarbeitungswegs stromabwärts vom Kartendruckmechanismus angeordnet ist.

Zum Wortlaut der weiteren Schutzansprüche 2 – 7 nach Hilfsantrag 1 wird auf die Akten verwiesen.

3.2. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt, da er von der Entgegenhaltung **E24** (US 2014 0 063 086 A1) zusammen mit dem Fachwissen nahegelegt wird; dieses Fachwissen kann z. B. mit der Druckschrift **E7** (US 2014 / 0 182 768 A1) belegt werden.

Zunächst wird zur Begründung der Vorwegnahme der gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unveränderten Merkmale vollinhaltlich auf die Ausführungen zu den entsprechenden Merkmalen oben unter Ziff. 2.4. verwiesen.

Was das zusätzlich angefügte Merkmal **M1.7** betrifft, so fordert dieses, dass sich der Kartenverarbeitungsweg des Kartenverarbeitungssystems vom Kartenzufuhrmechanismus über den Kartendruckmechanismus 16 bis hin zur Kartenausgabe 20 erstreckt. Gemäß der Streitgebrauchsmusterschrift soll sich der Kartenzufuhrmechanismus 12 dadurch auszeichnen, dass dort unverarbeitete Karten auf den Kartenverarbeitungsweg 22 gebracht werden, damit diese nacheinander von den Mechanismen 14, 16 und 18 verarbeitet werden können (vgl. Fig. 1 u. Abs. [0014],

[0015] GS.). In der Kartenausgabe 20 werden schließlich die fertigen Karten gesammelt, welche die Verarbeitungsprozesse zur Herstellung einer Karte mit eingebettetem Chip durchlaufen haben und so verarbeitet sind, dass sie an den Empfänger versandt werden können (vgl. Fig. 1 i. V. m. Abs. [0013], [0018], [0021] GS.).

Ein so zu verstehendes Merkmal **M1.7** ist in Druckschrift **E24** nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Zwar zeigt die Figur 1 der **E24** ein Eingangsmagazin 10A, das stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus angeordnet ist, sowie einen Ausgangsmagazin 80, welches entlang des Kartenverarbeitungswegs stromabwärts vom Kartendruckmechanismus angeordnet ist. Diese Magazine sind allerdings nur als Zwischenmagazine bzw. Kartenbuffer zu betrachten, aus denen die Karten einzeln einem zweiten Druckprozess zugeführt werden können. Die Kartenausgabe 80 stellt aber keine fertigen Karten zur Verfügung.

Der Fachmann weiß, dass mit dem Bedrucken der Chipkarte die Herstellung der Karte noch nicht abgeschlossen ist, und noch weitere Verarbeitungsprozesse notwendig sind. Beispielsweise nutzt die in Druckschrift **E24** beschriebene Druckstation zwar ein Kartenlesegerät 20, es wird aber kein Kodierer zum Beschreiben der Chipkarte offenbart. Mithin versteht der Fachmann den in Druckschrift **E24** beschriebenen Druckmechanismus als Teil eines Kartenherstellungsprozesses. Der Fachmann wird den Kartendruckmechanismus der **E24** daher als modulare Ergänzung für eine größere Produktionsanlage zur Herstellung von Chipkarten ansehen. Zumal er der Druckschrift **E24** den Hinweis entnimmt, dass der Kartendruckmechanismus für eine industrielle Massenfertigung von Kunststoffkarten mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 20.000 Karten pro Stunde geeignet sein soll (vgl. **E24**, Abs. [0016], [0076]).

Dem Fachmann ist aus seinem Fachwissen bekannt, dass solche Kartenverarbeitungssysteme generell über einen Kartenzufuhrmechanismus für unverarbeitete Karten sowie eine Kartenausgabe für fertige Karten verfügen. Als Beleg für dieses Wissen ist beispielsweise auf die Druckschrift **E7** zu verweisen, die eine industrielles Kartenverarbeitungssystem 10 zur Verarbeitung von Kunststoffkarten mit eingebetteten Chips offenbart (vgl. **E7**, Fig. 1 i. V. m. Abs. [0001], [0006] u. [0019]). Das in

Figur 1 der **E7** dargestellte Kartenverarbeitungssystem 10 verfügt über einen Kartenverarbeitungsweg, welcher sich vom Kartenzufuhrmechanismus 12 bis hin zur Kartenausgabe 18 erstreckt. Implementiert der Fachmann den in Druckschrift **E24** beschriebenen Kartendruckmechanismus in eine größere Produktionsanlage für Kunststoffkarten mit eingebettetem Chip - wie z. B. in eine Fertigungsstraße gemäß der **E7** - so umfasst diese auch einen Kartenzufuhrmechanismus für unverarbeitete Karten und eine Kartenausgabe für fertige Karten. Entsprechend Merkmal **M1.7** ist dabei der Kartenzufuhrmechanismus 12 stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus 22 angeordnet; die Kartenausgabe 18 ist stromabwärts vom Kartendruckmechanismus 22 angeordnet.

Der Fachmann gelangt damit auf Basis der Druckschrift **E24** und seinem Fachwissen, wie es durch Druckschrift **E7** belegt ist, zum Merkmal **M1.7**, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist damit ebenfalls nicht schutzfähig.

3.3. Da die Antragsgegnerin die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1, wie diejenige nach Hauptantrag, als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand ihrer Antragstellung gemacht hat, fallen damit auch die weiteren Schutzansprüche 2 – 7. Die Frage der Zulässigkeit dieser Anspruchsfassung kann ebenfalls dahinstehen.

4. Auch dem Gegenstand der Anspruchsfassung mit den geänderten Schutzansprüchen 1 – 3 nach Hilfsantrag 2 fehlt die erforderliche Schutzfähigkeit.

4.1. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 baut auf dem Schutzanspruch 6 nach Hauptantrag auf und hat – mit einer an der ursprünglichen Nummerierung orientierten Merkmalsgliederung – folgenden Wortlaut:

M6 Kartenverarbeitungssystem zur Verarbeitung von Kunststoffkarten mit eingebetteten Chips, wobei die Kunststoffkarten eine erste und eine zweite Seite haben, wobei das Kartenverarbeitungssystem umfasst:

- M6.1** einen Kartenverarbeitungsweg;
- M6.2** einen Kartendruckmechanismus, der entlang des Kartenverarbeitungswegs angeordnet ist, wobei der Kartendruckmechanismus umfasst:
- M6.3** - einen primären Kartenbewegungsweg, entlang dessen sich Kunststoffkarten in einer stromabwärtigen Richtung bewegen können;
- M6.4** - mindestens eine Druckstation auf dem primären Kartenbewegungsweg, die einen Druckvorgang auf einer Oberfläche einer Kunststoffkarte auf dem primären Kartenbewegungsweg vornimmt;
- M6.5** - einen Karten-Rückföhrbewegungsweg, entlang dessen eine Kunststoffkarte, die durch die mindestens eine Druckstation geföhrt wurde und auf der ersten Seite bedruckt wurde, vom primären Kartenbewegungsweg stromabwärts der mindestens einen Druckstation abgelenkt und zum primären Kartenbewegungsweg an einem Ort stromaufwärts von der mindestens einen Druckstation zurückgeföhrt werden kann, um erneut die mindestens eine Druckstation geföhrt zu werden;
- M6.6** wobei der Kartendruckmechanismus einen auf Abruf arbeitenden Druckmechanismus aufweist; und
- M6.7** einen Smartcard-Programmiermechanismus, der im Kartenverarbeitungsweg stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus oder stromabwärts vom Kartendruckmechanismus angeordnet ist, wobei der Smartcard-Programmiermechanismus ausgelegt ist, in den Kunststoffkarten eingebettete Chips zu programmieren,
- M6.8** wobei der Kartendruckmechanismus dazu ausgebildet ist, eine Reihe von Kunststoffkarten innerhalb des Kartendruckmechanismus aufzunehmen und eine Vielzahl von Kunststoffkarten durch die mindestens eine Druckstation unter Verwendung des Karten-Rückföhrbewegungswegs zu rezirkulieren, um die zweiten Seiten der Kunststoffkarten zu bedrucken.

M6.9 wobei das Kartenverarbeitungssystem ferner umfasst:

- einen Kartenzufuhrmechanismus, der zu verarbeitende Kunststoffkarten auf den Kartenverarbeitungsweg zuführt, wobei der Kartenzufuhrmechanismus stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus und stromaufwärts vom Smartcard-Programmiermechanismus angeordnet ist; und
- eine Kartenausgabe, in der verarbeitete Kunststoffkarten gesammelt werden und die entlang des Kartenverarbeitungswegs stromabwärts vom Kartendruckmechanismus und stromabwärts vom Smartcard-Programmiermechanismus angeordnet ist,

M6.10 wobei der Karten-Rückföhrbewegungsweg den primären Kartenbewegungsweg an einem ersten Kreuzungspunkt, der stromabwärts der mindestens einen Druckstation und stromaufwärts der Kartenausgabe angeordnet ist, und an einem zweiten Kreuzungspunkt, der stromabwärts des Smartcard-Programmiermechanismus und stromaufwärts der mindestens einen Druckstation angeordnet ist, schneidet.

Zum Wortlaut des auf den Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 rückbezogenen Schutzanspruchs 2 und den auf ein Kartenverarbeitungssystem gerichteten Schutzanspruch 3 nach Hilfsantrag 2 wird wiederum auf die Akten verwiesen.

4.2. Der im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 beanspruchte Gegenstand be- ruht in Kenntnis der Druckschrift **E24** (US 2014 0 063 086 A1) in Verbindung mit Druckschrift **E7** (US 2014 / 0 182 768 A1) nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 betrifft wie auch der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag ein Kartenverarbeitungssystem zur Verarbeitung von Chipkarten aus Kunststoff (vgl. Merkmal **M6**). Die Merkmale **M6.1 bis M6.5 und M6.8** sind wortgleich mit den Merkmalen M1.1 bis M1.5 und M1.6 des Hauptantrags. Zur Begründung der Vorwegnahme dieser Merkmale wird vollinhaltlich auf die oben unter 1.4. erfolgten Ausführungen zu den entsprechenden Merkmalen verwiesen.

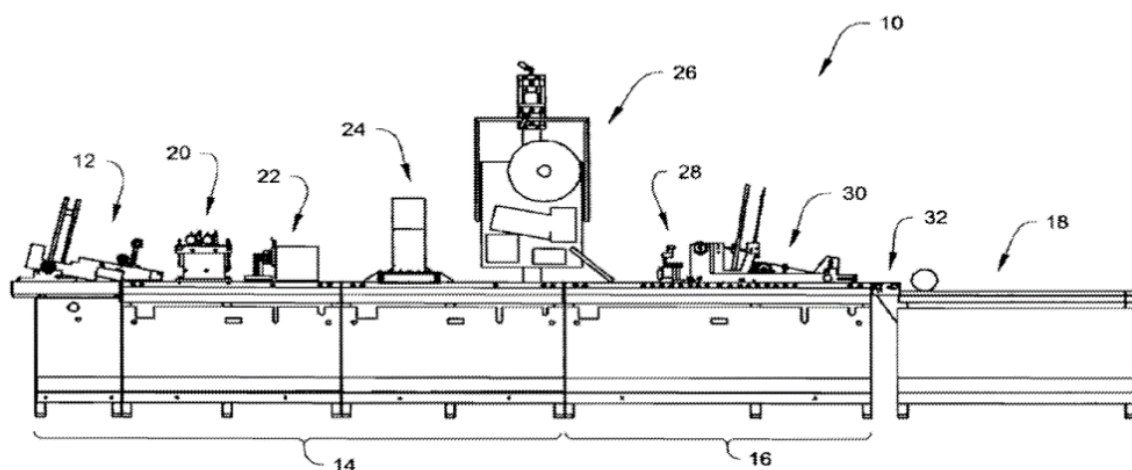
Zusätzlich ist nun vorgesehen, dass der Kartendruckmechanismus einen auf Abruf arbeitenden Druckmechanismus aufweist (Merkmal **M6.6**). Dieses Merkmal beschreibt die mit Merkmal **M6.4** genannte Druckstation näher und zielt auf eine bedarfsgerechte Druck-Technologie ab, bei welcher der Drucker auf Anforderung Tintentropfen erzeugt und auf die Karte aufbringt (vgl. Abs. [0023] u. [0024] GS.). Auch in der Druckschrift **E24** wird ein auf Abruf arbeitender Tintenstrahldrucker mit Piezo-Druckköpfen beschrieben, welche einzeln und nur bei Bedarf angesteuert werden (vgl. **E24**, Abs. [0040], [0064], [0074], [0082] u. [0087]). Damit ist auch das Merkmal **M6.6** in der Druckschrift **E24** offenbart.

Als weiteres zusätzliches Merkmal gegenüber dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag gibt das Merkmal **M6.7** vor, dass das Kartenverarbeitungssystem neben dem Kartendruckmechanismus einen Smartcard-Programmiermechanismus umfasst. Dieser soll im Kartenverarbeitungsweg stromaufwärts oder stromabwärts vom Kartendruckmechanismus angeordnet sein. Der Smartcard-Programmiermechanismus soll dazu ausgelegt sein, die in den Kunststoffkarten eingebetteten Chips zu programmieren.

In der Druckschrift **E24** ist kein Smartcard-Programmiermechanismus beschrieben. Wie aber bereits oben unter Ziff. 3.2 zum Hilfsantrag 1 ausgeführt, wird der Fachmann die in Druckschrift **E24** beschriebene Druckstation als modularen Bestandteil einer Fertigungsstraße für Chipkarten ansehen, die mit weiteren Applikationen flexibel erweiterbar ist. Insbesondere gibt die Druckschrift **E24** dem Fachmann einen Hinweis bzw. eine Anregung, dass zur Herstellung einer fertigen Chipkarte neben dem Bedrucken der Chipkarte noch weitere Verarbeitungsprozesse notwendig sind. So nutzt die in Druckschrift **E24** beschriebene Druckstation zwar ein Kartenlesegerät 20, es wird aber kein Kodierer zum Beschreiben der Chipkarte offenbart. Der Fachmann hat daher die Veranlassung, für die Verarbeitung der Chipkarte auch einen Smartcard-Programmiermechanismus einzusetzen. Dabei liegt es in Griffweite des Fachmanns, diesen im Kartenverarbeitungsweg stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus anzuordnen. Denn nur so können die gespeicherten Informationen über das Kartenlesegerät 20 ausgelesen werden.

Aufgrund des vorstehend genannten Hinweises in Druckschrift **E24** hat der Fachmann Veranlassung, nach einem Smartcard-Programmiermechanismus Ausschau zu halten, welcher speziell für eine industrielle Massenfertigung von Kunststoffkarten mit eingebettetem Chip geeignet ist (vgl. **E24**, Abs. [0016], [0076]). Aus der Druckschrift **E7** ist dem Fachmann bekannt, dass in Fertigungsstraßen zur Herstellung von Kunststoffkarten mit eingebetteten Chips auch ein Smartcard-Programmiermechanismus eingesetzt werden kann.

Fig. 1



Die Lehre der Druckschrift **E7** sieht einen stromaufwärts der Druckstation 22 angeordneten Kodierer 20 vor, der den in einer Kunststoffkarte eingebetteten Chip kontaktlos personalisiert bzw. programmiert (vgl. **E7**, Abs. [0019] u. Fig. 1). Ein solcher dem Fachmann bei der Chipkartenfertigung gegenwärtiger und bereits aus diesem Grund im Rahmen fachmännischen Handelns naheliegender Programmiermechanismus bietet sich daher auch zur naheliegenden Weiterbildung des Kartenverarbeitungssystems nach Druckschrift **E24** an. Mithin kann auch das Merkmal **M6.7** nicht zur Schutzfähigkeit beitragen.

Das Kartenverarbeitungssystem 10 gemäß der Druckschrift **E7** offenbart ferner ein Kartenverarbeitungssystem, in welchem die einzelnen Verarbeitungsmechanismen stromabwärts der Kartenzufuhr in der gleichen Reihenfolge angeordnet sind, wie

dies im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 gefordert ist. So weist das Kartenverarbeitungssystem 10 gemäß der **E7** einen Kartenverarbeitungsweg auf, der sich vom Kartenzufuhrmechanismus 12 über den Smartcard-Programmiermechanismus 20 und über die Druckstation 22 bis hin zur Kartenausgabe 18 erstreckt (vgl. **E7**, Fig. 1).

Damit erfüllt ein Kartendruckmechanismus nach Druckschrift **E24**, welcher in eine Fertigungsstraße nach Druckschrift **E7** eingebunden wird, auch das Merkmal **M6.9**, wonach der Kartenzufuhrmechanismus stromaufwärts vom Kartendruckmechanismus und stromaufwärts vom Smartcard-Programmiermechanismus sowie die Kartenausgabe stromabwärts vom Kartendruckmechanismus und stromabwärts vom Smartcard-Programmiermechanismus angeordnet ist.

Entsprechend Merkmal **M6.10** schneidet dabei der Karten-Rückföhrbewegungsweg der Druckstation den primären Kartenbewegungsweg an einem ersten Kreuzungspunkt, der stromabwärts der mindestens einen Druckstation und stromaufwärts der Kartenausgabe angeordnet ist, und an einem zweiten Kreuzungspunkt, der stromabwärts des Smartcard-Programmiermechanismus und stromaufwärts der mindestens einen Druckstation angeordnet ist, schneidet.

Die Auffassung der Antragsgegnerin, dass die Druckschrift **E24** dem Fachmann keinen Hinweis gibt, die Druckstation der **E24** in eine Fertigungsstraße nach der Druckschrift **E7** einbinden zu können, teilt der Senat nicht. Denn ein Kartenverarbeitungssystem, das wie die Druckstation nach der Lehre der Druckschrift **E24** 20.000 Karten pro Stunde in einer industriellen Fertigungsumgebung auslesen und bedrucken kann (vgl. **E24**, Abs. [0016], [0076]), betrachtet der Fachmann als modulare Baueinheit für eine größere Produktionsanlage, die mit weiteren Applikationen flexibel erweiterbar ist.

Somit ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift **E24** in Verbindung mit der Lehre von Druckschrift **E7** nahegelegt und damit nicht schutzfähig.

4.3. Wie im Fall des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 hat die Antragsgegnerin die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2, wie diejenige nach Hauptantrag, als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand ihrer Antragstellung gemacht, so dass damit auch die weiteren Schutzansprüche 2 und 3 fallen, wobei die Zulässigkeit dieser Anspruchsfassung ebenfalls dahinstehen kann.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO. Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat 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 aufgrund 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Zimmerer

Flaschke

Richterin Zimmerer ist
wg. Freistellung vom
Dienst an der Unter-
schriftsleistung verhin-
dert

Metternich