



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 2/09

Verkündet am  
13. Juli 2009

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 10 820.3-55**

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck und des Richters Dr.-Ing. Scholz beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die am 12. März 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

“Dosen für Pfandsystem und Methode zur Abwicklung des Pfandsystems”

wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 07 F durch Beschluss vom 22. Juli 2004 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Patentanspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit einer eingefügten Gliederung:

- „a) Annahmegerät für ein mit Rückgabepfand beaufschlagtes Aufbewahrungsgefäß, beinhaltend
- b) eine Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer münz ähnlichen Pfandmarke;
- c) eine Erkennungsvorrichtung für eine Entwertung; und
- d) eine Auszahlungsvorrichtung, wobei die Auszahlungsvorrichtung mit der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung verbunden ist und eine Pfandrückzahlung erst nach einem Signal von der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung erfolgt.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 nach Hauptantrag lautet mit einer eingefügten Gliederung:

- „a) Annahmegerät für ein mit Rückgabepfand beaufschlagtes Aufbewahrungsgefäß, beinhaltend
- b) eine Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer münzähnlichen Pfandmarke;
- c) eine Auszahlungsvorrichtung, wobei die Auszahlungsvorrichtung mit der Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer münzähnlichen Pfandmarke verbunden ist, wobei die Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer münzähnlichen Pfandmarke ein Mittel zur Erkennung einer Entwertung beinhaltet, und wobei eine Pfandrückzahlung erst nach einem Signal von dem Mittel zur Erkennung einer Entwertung erfolgt.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (ebenfalls mit eingefügter Gliederung, Unterschiede zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind unterstrichen):

- „a) Annahmegerät für ein mit Rückgabepfand beaufschlagtes Aufbewahrungsgefäß, beinhaltend
- b) eine Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer münzähnlichen Pfandmarke mit einem gewissen Maß an Fälschungssicherheit;
- c) eine Erkennungsvorrichtung für eine Entwertung, die geeignet ist eine Neukennzeichnung der Pfandmarke oder des Aufbewahrungsgefäßes zu erkennen; und
- d) eine Auszahlungsvorrichtung, wobei die Auszahlungsvorrichtung mit der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung verbunden ist und eine Pfandrückzahlung erst nach einem Signal von der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung erfolgt.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet (ebenfalls mit eingefügter Gliederung):

- „a) Annahmegerät für eine mit Rückgabepfand beaufschlagtes Aufbewahrungsgefäß, beinhaltend
- b) eine Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer münz ähnlichen Pfandmarke mit einem gewissen Maß an Fälschungssicherheit;
- c) eine Erkennungsvorrichtung für eine Entwertung; die geeignet ist eine Neukennzeichnung des Aufbewahrungsgefäßes mittels einer weiteren Markierung zu erfassen; und
- d) eine Auszahlungsvorrichtung, wobei die Auszahlungsvorrichtung mit der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung verbunden ist und eine Pfandrückzahlung erst nach einem Signal von der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung basierend auf der erfassten Neukennzeichnung erfolgt.“

Die Patentbegehren nach den Hilfsanträgen 1 und 2 enthalten jeweils einen nebengeordneten Patentanspruch 4 zu denen auf die Akten verwiesen wird.

Der Anmeldung liegt wohl die Aufgabe zugrunde, Sicherheitslücken zu verhindern (Beschreibung S. 2 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 urspr. Unterlagen).

Die Anmelderin macht geltend, dass bei dem Gerät nach der DE 101 32 848 C1 bei der Annahme der Pfandartikel Manipulationen vorgenommen werden könnten, die zu einer Mehrfachauszahlung des Pfandes führen würden.

Der Barcode sei nicht fälschungssicher, da er kopiert werden könne, anmeldungsgemäß müsse demgegenüber mindestens ein Sicherheitsmerkmal an der Pfandmarke vorgesehen sein.

Bei dem vorliegenden Gerät werde mit der Neukennzeichnung der Pfandmarke eine Zusatzinformation aufgebracht, die ursprüngliche Information bleibe lesbar.

Für das zweite Lesen nach der Entwertung sei ein anderes Gerät vorgesehen. Im Unterschied zur positiven Erkennung bei der Anmeldung, werde beim Stand der Technik eine Entwertung erkannt, wenn die Pfandmarke nicht mehr lesbar sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2004 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit den ursprünglichen Unterlagen zu erteilen,

hilfsweise das Patent mit den folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

jeweils anzupassende Beschreibung, Seiten 1 bis 8, und 3 Blatt Zeichnungen vom Anmeldetag 12. März 2003.

## II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, denn die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den jeweiligen Anträgen sind nicht patentfähig, da sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (§ 4 PatG).

Nach der vorliegenden Anmeldung sollen Missbräuche bei der Rückgabe für bepfandete Einwegdosen und -flaschen verhindert werden. Im Annahmegerät wird die Pfandmarke erkannt. Danach wird sie (oder das Aufbewahrungsgefäß; eine Alternative im Hilfsantrag) entwertet. Eine Erkennungsvorrichtung für die Entwertung gibt ein Signal für die Pfandrückzahlung.

Im Prüfungsverfahren wurde unter anderem die Druckschrift DE 101 32 848 C1 genannt.

Hierbei geht es um ein entwertbares Kennzeichnungssystem, das für Getränkeverpackungen wie Dosen oder Flaschen verwendet werden kann.

Die DE 101 32 848 C1 lehrt, dass als Pfandmerkmale auch Transponder oder Chips (mit  $\mu\text{P}$ ) verwendet werden können (Abs. [0044] und [0046]), also schon Pfandmarken, die nicht ohne Weiteres zu fälschen sind.

Aus ihr ist bekannt ein,

- a) Annahmegerät für ein mit Rückgabepfand beaufschlagtes Aufbewahrungsgefäß (liegt dem Verfahren nach Patentanspruch 1 zugrunde), beinhaltend
- b) eine Erkennungsvorrichtung für die Erkennung einer Pfandmarke (Absatz [0031]  $\Rightarrow$  Detektierung des Pfandmerkmals);
- c) eine Auszahlungsvorrichtung, wobei die Auszahlungsvorrichtung mit der Erkennungsvorrichtung für die Entwertung verbunden ist und eine Pfandrückzahlung erst nach einem Signal für die Entwertung erfolgt (Absatz [0068, 0069]).

Nach den in der vorliegenden Beschreibung Seite 7 Zeilen 21 bis 29 verwendeten Verständnis des Begriffs „münzähnlich“ fallen für den Fachmann auch Transponder oder Chips wie in der DE 101 32 848 C1 (Sp. 3 Z. 66 bis Sp. 4 Z. 2 und Anspruch 24 und 25) angeführt darunter. Inwieweit der Fachmann aus „Überprüfung des Erfolgs der Deaktivierung“ (Abs. [0031]) schon eine eigene Erkennungsvorrichtung für dieses Ergebnis mitlesen könnte, kann dahinstehen, denn es ist für ihn zumindest eine naheliegende Alternative bei Bedarf zwei getrennte Erkennungsvorrichtungen vorzusehen.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von der DE 101 32 848 C1 zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ohne erfinderisch tätig zu werden. Der Patentanspruch 1 ist deshalb nicht gewährbar.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich in den Merkmalen b) und c) vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag.

Es kann ebenfalls dahinstehen, inwieweit die völlig unbestimmte Angabe „einem gewissen Maß an Fälschungssicherheit“ dem Fachmann eine ausführbare Lehre gibt, zumal auch die Beschreibung hierzu nichts ausführt, denn der Fachmann erkennt schon durch den Hinweis auf Transponder oder Chips in der DE 101 32 848 C1, dass diese nicht ohne Weiteres herstellbar sind und schon deshalb ein „gewisses“ Maß an Fälschungssicherheit aufweisen. Auch zu dem weiteren neu aufgenommenen Merkmal „die geeignet ist eine Neukennzeichnung der Pfandmarke oder des Aufbewahrungsgefäßes zu erkennen“ gibt die Beschreibung keine weiteren Hinweise, was darunter zu verstehen ist. Letztlich fällt auch die Entwertung des Barcodes, wie in der DE 101 32 848 C1 vorgenommen, darunter.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist deshalb nicht gewährbar.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 erfolgt im Merkmal c) - im Unterschied zum Hilfsantrag 1 - nur eine Neukennzeichnung des Aufbewahrungsgefäßes mittels einer weiteren Markierung, die von der Erkennungsvorrichtung erfasst wird. Außerdem erfolgt die Auszahlung nach Merkmal d) basierend auf der erfassten Neukennzeichnung.



Nachdem die DE 101 32 848 C1 eine Kennzeichnung bei Rückgabe des Aufbewahrungsgefäßes lehrt, wird der Fachmann zu Überlegungen angeregt, ob es Anwendungsfälle gibt, die einen Missbrauch stärker einschränken, wenn nicht die Pfandmarke, sondern das Aufbewahrungsgefäß markiert wird. Angeregt kann er hierzu auch werden, wenn die Pfandmarke aufwändiger herzustellen oder wertvoller ist. In dem unterschiedlichen Wort „erfassen“ anstelle von „erkennen“ (Merkmal c) soll nach dem Vortrag der Anmelderin kein Unterschied zu erkennen sein. Ohnedies ist ein Merkmal von einer Erkennungsvorrichtung vor der Erkennung erstmal zu erfassen. Das weitere neue Teilmerkmal im Merkmal d), dass die Entwertung „basierend auf der erfassten Neukennzeichnung“ erfolgt, ergibt sich dann für den Fachmann nahezu zwangsläufig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist nicht gewährbar.

Da über einen Antrag jeweils nur einheitlich entschieden werden kann, fallen auch die übrigen Patentansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2. Im Übrigen enthalten die nebengeordneten Patentansprüche nichts, was über die jeweiligen Patentansprüche 1 hinausgeht.

Bertl

Dr. Kaminski

Kirschneck

Dr. Scholz

Me