



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 8/11

Verkündet am
28. Januar 2013

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 37 390.2-55

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. Müller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2010 aufgehoben und das Patent erteilt:

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung für die Vereinzelung von Blattgut

Anmeldetag: 31. Juli 2001.

Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 2 und
Beschreibungsseiten 1 bis 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
übrige Beschreibung und
1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom Anmeldetag.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 07 D - hat die am 31. Juli 2001 von der G... & D... GmbH eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 26. Oktober 2010 zurückgewiesen, mit der Begründung, der Patentanspruchs 1 sei mangels Erfindungshöhe seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2010 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 2 und
Beschreibungsseiten 1 bis 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
übrige Beschreibung und
1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „a Verfahren für die Vereinzelung von Blattgut,
 - a₁ insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw.,
 - b für den anschließenden Transport zur Bearbeitung von einzelnen Stücken des Blattguts,
- gekennzeichnet durch,**
- c₁ eine Überprüfung der Einhaltung einer vorgegebenen Vereinzelungsreihenfolge, bei der
 - c₂ am Ort der Vereinzelung überprüft wird, ob das jeweils nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN₁) vereinzelt wird, wozu überprüft wird,
 - d₁ ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN₁) zum Zeitpunkt der Vereinzelung bewegt wird, und
 - d₂ dass bei der Feststellung eines Unterbleibens der Bewegung des nächsten zu vereinzelnden Stückes Blattgut (BN₁)

- c₃ die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt wird,
- c₄ falls die Vereinzelung eines anderen Stücks Blattgut (BN₂) stattgefunden hat, wozu
- e₁ überprüft wird, ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet.“

Der geltende Patentanspruch 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „a‘ Vorrichtung für die Vereinzelung (10 bis 13) von Blattgut (BN),
- a₁ insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw.,
- b für den anschließenden Transport zur Bearbeitung von einzelnen Stücken des Blattguts (BN), mittels eines Transportsystems (T)

dadurch gekennzeichnet, dass

- c‘ ein Sensor (20; 30) im Bereich der Vorrichtung für die Vereinzelung (10 bis 13) vorgesehen ist, welcher erfasst, ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN₁) vereinzelt wird, wozu
- d‘₁ der Sensor (20; 30) die Bewegung des nächsten zu vereinzelnden Stücks Blattguts (BN₁) erfasst und
- d₂ dass bei der Feststellung eines Unterbleibens der Bewegung des nächsten zu vereinzelnden Stücks Blattgut (BN₁)
- c₃ die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt wird,
- c₄ falls die Vereinzelung eines anderen Stücks Blattgut (BN₂) stattgefunden hat, wozu überprüft wird,

- e₂ beispielsweise mittels einer Lichtschranke im Transportsystem,
- e₁ ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet.“

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, ein Verfahren und eine Vorrichtung für die Vereinzelung von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw., für die anschließende Bearbeitung von einzelnen Stücken des Blattguts anzugeben, bei denen Vertauschungen der Vereinzelungsreihenfolge erkannt werden könne. (Seite 2, 2. Absatz der geltenden Unterlagen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat insoweit Erfolg, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D aufzuheben und antragsgemäß ein Patent zu erteilen war.

2. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) oder einen Techniker der Fachrichtung Feinwerktechnik zugrunde, der Banknotenbearbeitungsmaschinen konstruiert.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einschließlich einer Recherche nach § 43 PatG, sind folgende Druckschriften genannt worden:

- (1) DE 29 30 270 A1
- (2) DE 43 18 220 C2
- (3) EP 0 543 559 A1
- (4) DE 31 33 446 A1
- (5) DE 23 18 443 A.

Aus den parallelen Verfahren vor dem USPTO sind noch folgende Druckschriften relevant:

(6) US 5 917 930 A

(7) US 5 039 077.

3. Der Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 ist aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 2 hervorgegangen, ergänzt durch Ausführungen aus der Beschreibung, Seite 5, Zeile 17 bis Seite 6, Zeile 10 der ursprünglichen Unterlagen.

Der Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 2 ist aus den ursprünglichen Patentansprüchen 6 und 7 hervorgegangen, ebenfalls ergänzt durch Ausführungen aus der Beschreibung, Seite 5, Zeile 17 bis Seite 6, Zeile 10 der ursprünglichen Unterlagen.

Die Änderung der Patentansprüche bewegen sich somit im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und sind daher nicht zu beanstanden.

4. Auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Merkmalsgruppe c_1, c_2, c_3, c_4 lediglich Teile der Aufgabenstellung wiederholt, gelangt der Senat zu der Überzeugung, dass die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 sowie 2 neu sind und sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (§ 1 in Verbindung mit §§ 3-4 PatG):

4.1 Der Inhalt der Entgegenhaltung 3 : EP 0 543 559 A1 des Prüfungsverfahrens, die von der Prüfungsstelle dem Zurückweisungsbeschluss vom 26. Oktober 2010 zugrunde gelegt worden ist, geht nicht über Folgendes hinaus (Die folgenden Angaben nehmen Bezug auf die deutsche Übersetzung der EP 0 543 559 A1, die unter der Patentnummer DE 692 01 855 T2 veröffentlicht wurde): ein

- a Verfahren für die Vereinzelung von Blattgut (Ausgabe von Kuverts),
- a₁ ~~insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw.~~ (Banknoten und Schecks sind als Inhalt der zunächst leer ausgegebenen Kuverts genannt: Seite 1, Absatz 2; Seite 8, Absatz 3),
- b für den anschließenden Transport zur Bearbeitung von einzelnen Stücken des Blattguts (Seite 8, Absatz 3: Entnahme und Befüllung durch Kunden).

Dabei ist keine bestimmte Reihenfolge bei Vereinzelung der auszugebenden Kuverts erforderlich, vielmehr wird überprüft, ob ein Kuvert entnommen wird und ob ein Mehrfachabzug stattgefunden hat.

Es kann nicht erkannt werden,

- d₁ ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut zum Zeitpunkt der Vereinzelung bewegt wird

sondern lediglich, ob überhaupt ein Stück Blattgut bewegt wurde (Seite 10, 2. Absatz). Die Schlussfolgerung gemäß Merkmal d₂ ist daher allenfalls implizit möglich, nämlich in dem Sinn, dass für den Fall, dass kein Stück Blattgut bewegt wurde, auch das nächste nicht bewegt wurde.

Zwar nimmt die Aussage auf Seite 10, 2. Absatz: "Sobald der Kunde das Kuvert 18' entfernt hat, wird die Sichtlinie 80 frei" das Merkmal e_1 dem Wortlaut nach vorweg, wonach

e_1 überprüft wird, ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet,

jedoch nur für sich isoliert, nicht aber im Zusammenhang mit den Merkmalen c_3 , c_4 , da aus dieser Feststellung nicht geschlossen werden kann, dass die Vereinzelungsreihenfolge nicht eingehalten wurde.

Aus der US 5 039 077 A, die der Anmelderin im parallelen Verfahren vor dem USPTO entgegengehalten wurde, ist Folgendes bekannt: ein

- a Verfahren für die Vereinzelung von Blattgut 2,
- b für die anschließende Bearbeitung (bedrucken) von einzelnen Stücken des Blattguts (Spalte 2, Zeilen 26 bis 30),

wobei folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- c_1 eine Überprüfung der Einhaltung einer vorgegebenen Vereinzelungsreihenfolge (Spalte 2, Zeilen 53 bis 57), bei der
- c_2 am Ort der Vereinzelung überprüft wird, ob das jeweils nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut 2 vereinzelt wird (Spalte 1, Zeilen 61 bis 63; Spalte 2, Zeilen 5 bis 9; 17 bis 20; 33 bis 38).

Funktionell sind auch die Merkmale c_3 , c_4 sowie e durch die US 5 039 077 A vorweggenommen, wonach

- c_3 die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt wird, (Spalte 2, Zeilen 33 bis 35), also in irgendeiner Form
- e überprüft wird, ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet.

Dies impliziert, dass

- c_4 die Vereinzelung eines anderen Stück Blattguts (aus einem anderen Fach) stattgefunden hat.

Es wird jedoch nicht überprüft,

- d_1 ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN_1) zum Zeitpunkt der Vereinzelung bewegt wird,

vielmehr wird auch hier lediglich erkannt, ob irgendein Stück Blattgut (aus dem entsprechenden Fach) bewegt wurde. Die Feststellung gemäß Merkmal d_2 ist daher allenfalls implizit möglich, nämlich in dem Sinn, dass für den Fall, dass kein Stück Blattgut bewegt wurde, auch das nächste nicht bewegt wurde.

Die Gegenstände der weiteren im Verfahren berücksichtigten Druckschriften liegen weiter von der Erfindung ab, so dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 neu ist. Gleiches gilt auch für die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 2.

4.2 Aus den Untersuchungen zur Neuheit ergibt sich, dass das Verfahren gemäß US 5 039 077 A als der Stand der Technik anzusehen ist, das der Erfindung am nächsten kommt, wobei der Senat das Merkmal a_1 bewusst außer Acht lässt, da es ein fakultatives ist.

Dabei ist aber für jede voneinander zu unterscheidende Sorte von Blattgütern ein separates Abzugsfach vorgesehen (Spalte 2, 67 bis Spalte 3, Zeile 2). Vor der Vereinzelung wird untersucht, ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut korrekt liegt (Spalte 3, Zeilen 3 bis 9). Damit sind zwar Sensoren erwähnt, die an den Abzugsfächern überwachen, ob das unterste Stück Blattgut vereinzelt werden soll (Spalte 3, Zeilen 3 bis 9; 34 bis 38), es ist aber nicht angegeben, dass dabei die Bewegung eines Stück Blattguts zum Zeitpunkt der Vereinzelung erfasst würde.

Somit unterscheidet sich das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 von dem aus der US 5 039 077 A Bekannten zumindest dadurch, dass überprüft wird,

d₁ ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN₁) zum Zeitpunkt der Vereinzelung bewegt wird.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich in der logischen Verknüpfung dieses Verfahrensschritts in Abhängigkeit vom Ergebnis der Überprüfung gemäß Merkmal d₁, derart,

d₂ dass bei der Feststellung eines Unterbleibens der Bewegung des nächsten zu vereinzelnden Stücks Blattgut (BN₁)

c₃ die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt wird,

c₄ falls die Vereinzelung eines anderen Stücks Blattgut (BN₂) stattgefunden hat, wozu

e₁ überprüft wird, ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet.

Der Fachmann hat nach Einschätzung des Senats ausgehend von der US 5 039 077 A keinen Anlass, zusätzlich zu den bereits dort getroffenen Maßnahmen die Bewegung des untersten als dem nächsten zu vereinzelnden Stück Blattgut zu überprüfen, da gemäß dem dortigen Verfahren die Blätter, die in den verschiedenen Abzugsfächern liegen, jeweils identisch sind, so dass es bedeutungslos bliebe, wenn statt des untersten, ein beliebiges anderes aus demselben Abzugsfach vereinzelt würde. Die zu überprüfende Reihenfolge bezieht sich demnach auch nur darauf, dass das jeweils nächste Blatt aus dem richtigen Abzugsfach entnommen wird und dort auch das richtige Blatt liegt.

Auch die EP 0 543 559 A1 gibt dem Fachmann keinerlei Anregung die Bewegung des nächsten zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN₁) zum Zeitpunkt der Vereinzelung zu überprüfen, da hier eine Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge aus dem einzigen Abzugsfach ohnehin belanglos wäre, so dass eine gesonderte Maßnahme um sicherzustellen, dass ein ganz bestimmtes Stück Blattgut als nächstes vereinzelt wird, überflüssig wäre.

Auch die weiteren von der Prüfungsstelle G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamtes genannten Druckschriften regen den Fachmann nicht dazu an, die Einhaltung der Vereinzelungsreihenfolge dadurch zu überprüfen, dass die beiden Bedingungen,

ob das nächste zu vereinzelnde Stück Blattgut (BN₁) zum Zeitpunkt der Vereinzelung bewegt wird und ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet, logisch miteinander zu verknüpfen, da sie sich überhaupt nicht mit der Problematik der Vereinzelungsreihenfolge befassen, sondern die Vermeidung eines Fehl-, oder Doppel- bzw. Mehrfacheinzugs (DE 29 30 270 A1, DE 31 33 446 A1, DE 23 18 443 A) oder die Formaterkennung (DE 43 18 220 C2) thematisieren.

Die US 5 917 930 A, die der Anmelderin vom USPTO genannt wurde, belegt lediglich den Stand der Technik bei Verfahren und Vorrichtungen für die Vereinzelung von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks, den die Anmelderin in der Beschreibungseinleitung als bekannt vorausgesetzt hat.

Somit ergibt sich das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Das Gleiche gilt auch für die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 2, in dem über die mit dem Patentanspruch 1 übereinstimmenden Verfahrensmerkmale hinaus auch noch der Sensor für die Erfassung der Bewegung des Blattguts genannt ist und, wenn auch nur fakultativ, die Lichtschranke, durch die überprüft wird, ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet.

5. Da der auf das Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 auf ein allgemeineres Prinzip zielt, das über die Arbeitsweise der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 2 hinausgeht, so dass die Vorrichtung nur ein Mittel ist, wie nach dem Verfahren beispielsweise gearbeitet werden kann, sind Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch, da ihnen ein unterschiedlicher Schutzbereich zukommt, nebeneinander gewährtbar.

Es ist insbesondere nicht auszuschließen, dass bei Berücksichtigung der weiteren technischen Entwicklung, das im Patentanspruch 1 genannte Verfahren auch mit anderen Mitteln durchgeführt werden kann, als mit dem im Vorrichtungsanspruch 2 genannten Sensor für die Erfassung der Bewegung des als nächsten zu vereinzelnden Stücks Blattgut und der Lichtschranke für die Überprüfung, ob sich ein Stück Blattgut im Transportsystem befindet.

Daher hat der Senat keinen Anlass das Rechtsschutzbedürfnis der Anmelderin auf die erfolgte Nebenordnung eines Verfahrensanspruchs 1 zum Vorrichtungsanspruch 2 zu verneinen.

6. Da auch die übrigen Unterlagen den an sie zu stellenden Anforderungen genügen, war der Beschwerde stattzugeben und das Patent antragsgemäß zu erteilen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

Pü