



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 31/13

Verkündet am  
16. März 2015

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 056 567.3-55**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2011 wird aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 30. November 2006 eingereichte Patentanmeldung betrifft einen Gegenstand mit einer RFID (Radio Frequency IDentification)-Marke, die bei Funkabfrage eine Information aussendet.

Die Anmeldung ist vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für IPC-Klasse G 07 D - durch Beschluss vom 14. Dezember 2011 zurückgewiesen worden. Die Prüfungsstelle begründete ihren Beschluss damit, dass der mit dem damals geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die am 10. Januar 2012 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung. Die Beschwerdeführerin hat ihre Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2015 zuletzt mit einem geänderten Patentanspruch 1 verteidigt, der wie folgt lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

**Patentanspruch 1:**

- N1 Verfahren zum Authentifizieren eines Dokuments (1) **dadurch gekennzeichnet**, dass es die folgenden Schritte aufweist:
- N2 Aufbringen einer ersten RFID-Marke (2) auf das Dokument (1), die bei Funkabfrage eine erste Sicherheitsinformation aussendet,
- N3 folgendes Aufdrucken mindestens einer weiteren RFID-Marke (3), die bei der gleichen Funkabfrage eine zweite Sicherheitsinformation aussendet, wobei
- N4 die RFID-Marken (2, 3) die Sicherheitsinformationen nacheinander mit einem definierten Zeitverzug zeitversetzt aussenden,
- N5 Aussenden einer Funkabfrage für das Dokument (1),
- N6 Empfangen von zeitlich versetzten Signalen der RFID-Marken (2, 3) durch ein Lesegerät als ein gemeinsames Summentelegramm;
- N7 Authentifizieren des Dokuments (1) anhand des Summentelegramms.

Wegen des geltenden abhängigen Patentanspruchs 2 wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2011 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

**Patentansprüche:**

Patentansprüche 1 und 2 gemäß neuem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 16. März 2015

**Beschreibung:**

anzupassende Beschreibung

**Zeichnungen:**

Figuren 1 und 2 vom Anmeldetag (30. November 2006).

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt sei.

**II.**

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

**2.** Der Anmeldegegenstand betrifft einen Gegenstand mit einer RFID (Radio Frequency IDentification)-Marke, die bei Funkabfrage eine Information aussendet und ein Verfahren zur Authentifizierung von Gegenständen unter Verwendung von RFID-Marken (vgl. ursprüngliche Unterlagen [u. U.], S. 1, Z. 5 – 7 sowie Patentanspruch 7).

Die Anmeldung geht davon aus, dass es bekannt ist, zur Erkennung von Gegenständen auslesbare Funkmarken, sog. RFID-Marken oder RFID-Tags zu nutzen. Problematisch sei hierbei die zunehmende Verfügbarkeit von RFID-Marken auf Polymerhalbbleiterbasis, die durch Tintenstrahldrucker aufgedruckt werden könnten, denn hierdurch erhöhe sich die Fälschungsgefahr für RFID-Tags. Die denkbare Lösung, jede RFID-Marke zu zertifizieren und so die Fälschungssicherheit zu erhöhen, scheidet jedoch aus, da sie sehr aufwändig und teuer sei (vgl. u. U., S. 1, Z. 19 - 33).

Aufgabe der Anmeldung sei es, eine einfache Möglichkeit zur Verhinderung oder zumindest Erschwerung von Fälschungen von Gegenständen, insbesondere Dokumenten, mittels der RFID-Technik bereitzustellen (vgl. u. U., S. 1, Z. 35 – S. 2, Z. 2).

**3.** Der bezüglich der Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigende Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik, welcher über Erfahrungen im Bereich der Entwicklung von Radio Frequency IDentification (RFID)-System verfügt.

**4.** Der Inhalt des verteidigten Patentanspruches 1 geht in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Beschreibung (eingereicht beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. November 2006) zurück.

Mit dem geltenden Patentanspruch 1 wird nunmehr ein Verfahren beansprucht, wie es in den ursprünglichen Unterlagen mit den Patentansprüchen 7 bis 9 und im Rahmen des in der Beschreibung (vgl. Seite 4, Z. 29 bis S. 5, Z. 26) dargelegten Ausführungsbeispiels offenbart ist.

**5.** Aus der Druckschrift **D2** (US 2005/0134449 A1) ist eine zweistufige Radio Frequency IDentification (RFID) bekannt, bei der zwei Stufen einer RFID-Abfrage genutzt werden, um eine Authentifizierung eines Gegenstandes zu erbringen (vgl. Titel und abstract).

Die Druckschrift **D2** geht davon aus, dass es sowohl bekannt ist, an Waren eine RFID-Marke (item tag bzw. product tag) anzubringen, als auch, dass Kunden eine sie identifizierende RFID-Marke (customer tag) mit sich führen. Beide RFID-Marken können über Auswerteeinheiten, z. B. in einem Laden, ausgelesen werden (vgl. Absatz [0001]).

Sowohl product tags als auch customer tags sind eingerichtet, um auf ein Abfragesignal von einer Auswerteeinheit (in der **D2** „interrogator“ genannt) hin ein Antwortsignal an die Abfrageeinheit zu senden (vgl. Absätze [0013] und [0015]).

An die Abfrageeinheit ist ein Computer angeschlossen, welcher die in einem bestimmten Format von den tags gesendeten Informationen decodiert und verarbeitet (vgl. Absätze [0016] sowie [0019] und [0020]).

Ein Anwendungsfall der Lehre der Druckschrift **D2** ist der Kauf einer Ware. Eine Auswerteeinheit liest den an der Ware befestigten RFID (product tag) und den RFID des Kunden (customer tag) aus. Die Antwort des product tags enthält (neben einer Warenbezeichnung und dem Preis) ein Eigentümerfeld, das beispielsweise (solange die Ware im Laden angeboten wird) mit dem Namen des Geschäfts befüllt ist. Aus der Antwort des customer tags kann die Auswerteeinheit die Identität des Kunden und z. B. seine Kreditkartennummer extrahieren. Mittels die-

ser Kreditkartennummer wird der Warenwert in Rechnung gestellt und nachfolgend von der Auswerteeinheit ein Schreibebehl an den product tag gegeben, nun dessen Eigentümerfeld mit der Identifikation des Kunden zu befüllen (vgl. Absätze [0017] bis [0020]). Am Ausgang des Geschäfts ist eine zweite Auswerteeinheit aufgestellt, die, sobald der Kunde den Laden verlässt, ein Abfragesignal sendet, das eine Antwort sowohl von product tag wie customer tag auslöst. Diese beiden Antworten werden ausgewertet und das System löst, falls die Inhalte der Eigentümerfelder, welche in den beiden Antworten geliefert werden, nicht übereinstimmen, einen Alarm aus (vgl. Absätze [0022] bis [0024]).

In derselben Weise kann eine Ware, welche ein Kunde versucht zurückzugeben oder umzutauschen, überprüft werden; passen die mit einer Abfrage der Auswerteeinheit abgefragten Antworten von product tag und customer tag nicht zusammen, gilt der Gegenstand als nicht authentisiert (vgl. Absatz [0025] aber auch Patentansprüche 6 und 11).

Damit entnimmt der Fachmann der Druckschrift **D2** ein

- N1<sub>tlw.</sub> Verfahren zum Authentifizieren eines *Gegenstandes Dokument* (~~(1)~~) (z. B. einer gekauften bzw. zurückgegebenen Ware; vgl. Absätze [0022] und [0024] sowie [0025]) **dadurch gekennzeichnet**, dass es die folgenden Schritte aufweist:
- N2<sub>tlw.</sub> Aufbringen einer ersten RFID-Marke (den product tag) auf *den Gegenstand das Dokument*, die bei Funkabfrage eine erste Sicherheitsinformation aussendet (vgl. Absatz [0022]),
- N3<sub>tlw.</sub> folgendes *in die Nähe bringen Aufdrucken* mindestens einer weiteren RFID-Marke (den customer tag), die bei der gleichen Funkabfrage eine zweite Sicherheitsinformation aussendet (vgl. Absätze [0024] und [0025]), wobei

- ~~N4 die RFID-Marken die Sicherheitsinformationen nacheinander mit einem definierten Zeitverzug zeitversetzt aussenden,~~
- N5<sub>tlw.</sub> Aussenden einer Funkabfrage für *den Gegenstand des Dokuments* (vgl. wiederum Absätze [0022] und [0024] sowie [0025]),
- N6<sub>tlw.</sub> Empfangen von ~~zeitlich versetzten~~ Signalen der RFID-Marken durch ein Lesegerät als ein gemeinsames Summentelegramm (vgl. ebenda sowie Absätze [0016], [0019] und [0020]);
- N7<sub>tlw.</sub> Authentifizieren *des Gegenstands des Dokuments* anhand des Summentelegramms (vgl. wiederum Absätze [0022] und [0024] sowie [0025]).

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber der vorgenannten Druckschrift **D2** neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie sich aus dem obigen Merkmalsvergleich unmittelbar ergibt, offenbart die Druckschrift **D2** nicht alle Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1. Der Gegenstand dieses Patentanspruchs gilt somit als neu.

Der Fachmann mag der Druckschrift **D2** noch entnehmen, dass die Allgemeinheit der Gegenstände, welche gemäß der Lehre der Druckschrift **D2** authentifiziert werden können, auch Dokumente umfasst und somit die Restmerkmale zu den Merkmalen N1, N2, N5 und N7 realisieren.

Auch mag der Fachmann beim Nacharbeiten der Lehre der Druckschrift **D2** auf das Problem stoßen, dass es nicht klar ist, in welcher Reihenfolge die beiden RFIDs ausgelesen werden, und sich die Antworten der RFIDs gegenseitig stören können. Zur Behebung dieser Probleme gibt ihm die Druckschrift **D4** (EP 0 427 342 A1), die ebenfalls von der Problemstellung mehrerer unkoordiniert



antwortender RFIDs ausgeht, die Lösungsidee an die Hand, die RFID-Marken die Sicherheitsinformationen nacheinander mit einem definierten Zeitverzug zeitversetzt aussenden zu lassen (vgl. in der **D4** die Textstellen Sp. 4, Z. 15 – Sp. 5, Z. 12 und Sp. 6, Z. 1 – 57 sowie Patentansprüche 1 und 2). Wendet der Fachmann diese Lehre an und sieht ein definiertes zeitversetztes Senden der beiden RFIDs vor, so ergeben sich zwanglos das mit der Druckschrift **D2** nicht offenbarte Merkmal N4 und das Restmerkmal zu Merkmal N7.

Für den Fachmann besteht jedoch keine Veranlassung, die Lehre der Druckschrift **D2** derart abzuwandeln, dass er den customer tag auf den zu authentifizierenden Gegenstand aufdruckt, denn gemäß der Lehre der **D2** liegt der Sinn dieses tags gerade darin, dass ihn der Kunde frei mit sich führen kann, was eine fixe physische Verbindung mit einer Ware ausschließt.

Damit gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der Druckschrift **D2** nicht nur als neu, sondern beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Schriften liegen weiter ab. So betrifft die Druckschrift **D1** (US 2004/0268132 A1) ein RFID-basiertes Netzzugangs-Management (vgl. Titel und Absatz [0001]) und verhält sich in keiner Weise zur Authentifizierung eines Gegenstandes. Die Druckschrift **D3** (US 2005/0001719 A1) betrifft die Paarung von Objekten durch RFID (vgl. Titel), auch sie verhält sich nicht zur Authentifizierung eines Gegenstandes.

Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes des verteidigten Patentanspruchs 1 ist zweifelsfrei gegeben.

Damit kann der Senat die fehlende Patentfähigkeit des Gegenstandes des verteidigten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht feststellen.

7. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Verfahren nach § 44 PatG bislang nur das ursprüngliche bzw. in Erwiderung auf die Prüfungsbescheide geänderte Patentbegehren geprüft und augenscheinlich auch die Recherche darauf begrenzt. Durch die im Beschwerdeverfahren vorgenommene Änderung der Patentansprüche enthalten diese nunmehr jedoch Merkmale, die bei der Prüfung bislang unberücksichtigt geblieben sind. Dies gilt in besonderem Maße für das im geltenden Patentanspruch 1 enthaltene Merkmal N3.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Musiol

Dorn

Albertshofer

Pü