



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 10/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 013 148.2

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 15. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie des Richters Dr.-Ing. Krüger und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A44C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2016 aufgehoben und das Patent 10 2010 013 148 mit der Bezeichnung „Bimetallmünze und Rohling für eine Bimetallmünze“ mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hauptantrag vom 7. Januar 2019 im Nachgang zur Eingabe vom 7. Januar 2019, eingegangen am 8. Januar 2019,
Beschreibung, Seiten 1 und 2 gemäß Eingabe vom 7. Januar 2019, eingegangen am 8. Januar, und Seiten 3 bis 5 wie ursprünglich eingereicht,
Figuren 1 bis 3 wie ursprünglich eingereicht.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist eine von vier Anmelderinnen der am 27. März 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2010 013 148.2 mit der ursprünglichen Bezeichnung: „Bimetallmünze“.

Mit Beschluss vom 12. Mai 2016 hat die Prüfungsstelle für Klasse A44C des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer unzulässigen Erweiterung gegenüber dem ursprünglich angemeldeten Gegenstand beruhe.

Die Beschwerdeführerin stellte sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A44C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2016 aufzuheben und ein Patent mit der Bezeichnung „Bimetallmünze und Rohling für eine Bimetallmünze“ mit den im Tenor aufgeführten Unterlagen zu erteilen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

1. Bimetallmünze oder Rohling für eine Bimetallmünze mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind, sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigem Teil (2) konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (3), wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat und anorganische Farbpigmente enthält.

Auf diesen Anspruch sind die weiteren Ansprüche 2 bis 9 rückbezogen.

Die folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:

- D1) US 6,112,876 A
- D2) DE 693 06 392 T2
- D3) EP 1 136 958 A1
- D4) GB 2 375 215 A

Wegen des Wortlauts der weiteren Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch Erfolg, da die im nunmehr geltenden Anspruch 1 angegebene Erfindung den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert und sich als patentfähig erweist (§ 38 und § 1 i. V. m. 3, 4 PatG).

1) Gegenstand der Anmeldung ist eine Bimetallmünze mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2) aus unterschiedlichen Metallen bzw. Legierungen, die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind.

Wie im zweiten Absatz der Anmeldung erläutert ist, dient der Einsatz verschiedenfarbiger Werkstoffe einer leichteren Erkennung und Unterscheidung verschiedener Münzen. Darüber hinaus kann auch in Münzautomaten, die zur Erkennung von Fremdmünzen und Falsifikaten insbesondere induktive und elektromagnetische Parameter prüfen, die Prüfung für beide Werkstoffe erfolgen. Dabei können jedoch Messfehler aufgrund des Übergangswiderstands zwischen Ring und Scheibe auftreten. Dieser ist schon herstellungsbedingt toleranzbehaftet; darüber hinaus kann es, bedingt durch elektrochemisch bedingte Korrosionseffekte an der Grenzfläche zwischen Ring und Scheibe infolge von Potentialunterschieden der eingesetzten Metalle bzw. Legierungen, zu undefinierten Übergangswiderständen kommen.

Im dritten Absatz der Anmeldung ist sinngemäß als Aufgabe der Erfindung angegeben, eine Bimetallmünze bereitzustellen, die im Hand-zu-Hand-Umlauf eine verbesserte visuelle Erkennung ermöglicht, und bei der elektrochemische Korrosionseffekte an der Grenzfläche zwischen Ring und Scheibe ausgeschlossen sind, so dass dauerhaft ein definierter Übergangswiderstand zwischen Ring und

Scheibe gewährleistet ist, und so die Sicherheit der Echtheitsprüfung in Münzautomaten erhöht ist.

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Münze mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1, der sich wie folgt gliedern lässt:

M1 Bimetallmünze oder Rohling für eine Bimetallmünze

M2 mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind,

M3 sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigem Teil (2) konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (3),

M3.1 wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat

M3.2 und [die Isolierschicht] anorganische Farbpigmente enthält.

Die Merkmale M3.1 und M3.2 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann, einem Master oder Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Münzherstellung, der Erläuterung.

„Transluzent“ im Merkmal M3.1 gibt an, dass ein Körper, hier die Isolierschicht, teilweise lichtdurchlässig, jedoch infolge von Volumenstreuung nicht blickdurchlässig ist.

Damit erfolgt sowohl eine Abgrenzung von opaken, d. h. lichtundurchlässigen Körpern, als auch von solchen, die transparent sind, also lichtdurchlässig, wobei das durchtretende Licht im Wesentlichen nicht gestreut wird, so dass transparente Körper auch blickdurchlässig sind in dem Sinne, dass in und hinter dem Körper angeordnete Dinge erkannt werden können.

Die Angabe „anorganische Farbpigmente“ im Merkmal M3.2 bezieht sich auf eine von zwei dem Fachmann geläufigen Möglichkeiten zum Einfärben von Kunststoffen, nämlich erstens mit löslichen Farbstoffen, die zum Einfärben transparenter Kunststoffteile verwendet werden, und zweitens mit Farbpigmenten, deren Zugabe den eingefärbten Kunststoff lichtundurchlässig oder teilweise lichtundurchlässig (transluzent) macht.

2) Die nunmehr geltenden Ansprüche sind zulässig.

Die Merkmale M1 und M2 des Anspruchs 1 ergeben sich aus dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1. Die nunmehr im Merkmal M1 ausdrücklich angegebene Alternative „oder Rohling für eine Bimetallmünze“ war dabei bereits ausdrücklich mit umfasst, wie sich aus dem fünften Absatz der ursprünglichen Beschreibung ergibt.

Das Merkmal M3 ergibt sich aus dem kennzeichnenden Teil des ursprünglichen Anspruchs 1, wobei der Begriff „Isolierschicht“ bereits im ursprünglichen Anspruch 1 als „elektrisch isolierende Schicht“ zu verstehen war, wie im vierten Absatz der ursprünglichen Beschreibung angegeben.

Dass die Isolierschicht gemäß dem Merkmal M3.1 durch transluzente Eigenschaften gekennzeichnet sein kann, ist ebenfalls im vierten Absatz offenbart. Dass dabei die englische Schreibweise „translucent“ verwendet wurde ist unschädlich, da auch für einen des Englischen unkundigen Leser unmittelbar erkennbar ist, dass damit „transluzent“ gemeint ist.

Anorganische Farbpigmente gemäß dem Merkmal M3.2 sind offenbart im ursprünglichen Anspruch 9.

Die Gegenstände der geltenden Ansprüche 2 bis 8 ergeben sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 2, 3, 5 und 8 bis 11; der des geltenden Anspruchs 9 aus dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1.

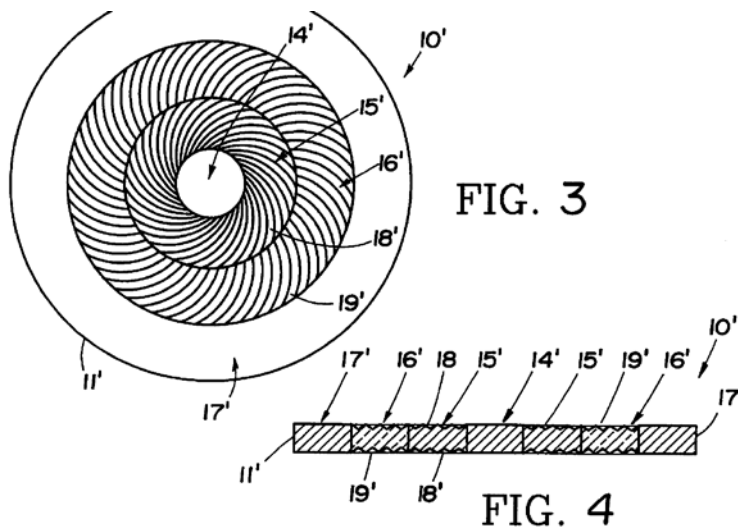
3) Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu und ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Die **D1**, siehe Spalte 1 Zeilen 12 bis 47, betrifft eine Wertmarke und eine Vorrichtung zur Echtheitsprüfung der Wertmarke, sie verweist aber auch auf die Anwendbarkeit der in D1 offenbarten Erfindung auf Münzen anstelle von Wertmarken, siehe Spalte 1 Zeilen 32 und 33.

Mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 und 4, siehe auch die zugehörige Beschreibung in Spalte 8 Zeilen 1 bis 16, offenbart die D1 eine Bimetallwertmarke bzw. Bimetallmünze

- mit einem inneren scheibenförmigen Teil (central circular portion 14' of metal or metal alloy) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (annular band of metallic material or a metallic alloy 17' which differs in its inductive signature from that of the metallic disk 14'), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind,
- sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (14') und äußerem ringförmigen Teil (17') konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (transparent annular band 16' of plastic material).

Das entspricht den Merkmalen M1 bis M3.



Figur 3 und 4 der D1

Nicht offenbart sind dagegen die Merkmale M3.1 und M3.2. Vielmehr soll der in D1 vorgesehene Kunststoffring 16' ausdrücklich transparent sein. Dazu siehe insbesondere die Figur 4 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 8 Zeilen 7 bis 16, insb. Zeile 14 (opaque and transparent facets 18', 19').

Die Transparenz des Kunststoffrings 16' ist ausdrücklich zur Unterscheidung vom benachbarten lichtundurchlässigen metallischen Ring 15' vorgesehen, um so eine vorbestimmte optische Eigenschaft als weiteres prüfbares Merkmal zusätzlich zur induktiven Prüfung der metallischen Teile 14' und 17' zu schaffen. Deshalb kann die D1 auch gerade nicht nahelegen, den Kunststoffring 16' durch Zugabe von anorganischen Farbpigmenten transluzent, also teilweise lichtundurchlässig auszuführen, da dies die Unterscheidbarkeit vom lichtundurchlässigen Ring 15' verschlechtern würde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird auch nicht in Zusammenschau mit dem weiteren Stand der Technik nahegelegt.

Die **D2** offenbart eine Wertmarke bzw. Münze, siehe den vierten Absatz auf Seite 5 („Spielmarken ... oder ... Geldstücke“), die jedoch nicht als Bimetallmünze ausgeführt ist, sondern lediglich einen Metallkranz 2 aufweist und ein inneres

scheibenförmiges Kunststoffgehäuse 5, 6 zur Aufnahme einer elektronischen Schaltung 3, 4, vergleiche die Figur 4 und Seite 7 Absatz 4. Das Kunststoffgehäuse kann farbig sein, siehe Seite 8, Absatz 2.

Selbst wenn jedoch der Fachmann die D2 zur Kenntnis nähme und aufgrund der Offenbarung „farbig“ an ein Einfärben mittels Farbpigmenten dächte, kann dies nicht nahelegen, den zu Messzwecken ausdrücklich transparent vorgesehenen Kunststoffring 16' der Bimetallmünze nach D1 ebenfalls mit Farbpigmenten einzufärben und so teilweise lichtundurchlässig zu machen.

Die **D3** offenbart eine Spiel- oder Wertmünze mit mindestens einer Ausnehmung, die durch ein Kunststoff-Metall-Gemisch ausgefüllt ist, wobei das Metall einer Kunststoffschmelze als Teilchen oder Pulver zugefügt werden kann, siehe insbesondere die Absätze 0001, 0007 und 0014, und insoweit als Farbpigment entsprechend dem Merkmal M3.2 angesehen werden kann. Die Münze gemäß D3 kann als Bimetallmünze ausgeführt sein, siehe z. B. Fig. 1, Ringe 2 und 3, wobei jedoch das Kunststoff-Metall-Gemisch entgegen Merkmal M3 nicht konzentrisch zwischen den Ringen vorgesehen ist.

Auch wenn der Fachmann die D3 zur Kenntnis nähme, könnte diese aber nicht nahelegen, den zu Messzwecken ausdrücklich transparent vorgesehenen Kunststoffring 16' der Bimetallmünze nach D1 aus einem Kunststoff-Metallteilchen-Gemisch herzustellen und so teilweise lichtundurchlässig auszuführen.

Bei der **D4** handelt es sich um ein Familienmitglied der D1. Hier ist zusätzlich vorgeschlagen, dass die vorbestimmten optischen Eigenschaften holographische oder beugende Gitter umfassen können, siehe den Anspruch 18 auf Seite 33. Auch dies kann nicht nahelegen, den transparent vorgesehenen Kunststoffring 16' der Bimetallmünze nach D1 bzw. D4 mittels Farbpigmenten teilweise lichtundurchlässig zu machen.

4) Sämtliche Merkmale des geltenden Anspruchs 1 waren bereits in im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Ansprüchen enthalten und Gegenstand der Prüfung. Es liegen somit keine neuen Tatsachen vor. Vielmehr war die Sache entscheidungsreif und das Patent ohne vorherige Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG zu erteilen.

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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmüller

Bayer

Dr. Krüger

Schenk

Pr