



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 27/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Dezember 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 64 009.5-55

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. Müller

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G07D - hat die am 21. Dezember 2000 von der G... & D... GmbH eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 12. Oktober 2009 zurückgewiesen, mit der Begründung, die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 8 sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag seien nicht neu, der Gegenstand des nach Haupt- und Hilfsantrag identischen Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2009 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag vom 25. Juni 2008,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag vom 25. Juni 2008,

übrige Unterlagen,

Beschreibung sowie

4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 7,

jeweils vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag unter Einfügung einer Gliederung:

- "a) Trennmittel für die Trennung von verschiedenen Gruppen von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw., bei dem verschiedene Gruppen von Blattgut nacheinander bearbeitet werden, wobei die verschiedenen Gruppen von Blattgut für die Bearbeitung getrennt werden,
dadurch gekennzeichnet,
- b) daß das blattförmige Trennmittel für die Trennung von verschiedenen Gruppen von Blattgut mindestens ein elektrisch leitfähiges Element aufweist,
- c) daß das mindestens eine elektrisch leitfähige Element eine vorgegebene spezielle Struktur aufweist, und
- d) daß die vorgegebene spezielle Struktur des mindestens einen elektrisch leitfähigen Elements von auf dem zu trennenden Blattgut vorhandenen Strukturen elektrisch leitfähiger Elemente unterschiedlich ist."

Der geltende Patentanspruch 8 nach Hauptantrag lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- "e) Sensoreinrichtung für das Trennmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
- f) daß die Sensoreinrichtung (112) Elemente (20 bis 23) aufweist, die eine durch die elektrisch leitfähigen Elemente hervorgerufene Kapazitätsänderung erfassen."

Der geltende Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag lautet unter Einfügung einer Gliederung:

"e') Verwendung einer Sensoreinrichtung zur Erfassung des Trennmittels nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

f) daß die Sensoreinrichtung (112) Elemente (20 bis 23) aufweist, die eine durch die elektrisch leitfähigen Elemente hervorgerufene Kapazitätsänderung erfassen."

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, Trennmittel für die Bearbeitung von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw., bei dem verschiedene Gruppen von Blattgut nacheinander bearbeitet werden, wobei die verschiedenen Gruppen von Blattgut für die Bearbeitung getrennt werden, anzugeben, welche eine Bearbeitung der verschiedenen Gruppen von Blattgut erlauben, die hinsichtlich der Trennung der verschiedenen Gruppen von Blattgut durch eine sichere Erkennung der Trennmittel verbessert sind (Seite 2, Zeilen 11 - 18 der ursprünglichen Unterlagen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg.

2. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) oder einen Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik zugrunde, der Vorrichtungen zur Verarbeitung von Banknoten und ähnlichem Blattgut entwickelt und in diesem Zusammenhang auch die dabei verwendeten Trennblätter optimiert.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht neu und deshalb nicht patentfähig (§ 1 in Verbindung mit § 3 PatG):

In der von der Anmelderin selbst stammenden älteren, nachveröffentlichten Anmeldung DE 100 49 435 A1 ist bereits Folgendes erwähnt: ein

- a) Trennmittel für die Trennung von verschiedenen Gruppen von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks usw., bei dem verschiedene Gruppen von Blattgut nacheinander bearbeitet werden, wobei die verschiedenen Gruppen von Blattgut für die Bearbeitung getrennt werden (Absatz [0001]),

wobei,

- b) das blattförmige Trennmittel für die Trennung von verschiedenen Gruppen von Blattgut mindestens ein elektrisch leitfähiges Element aufweist (Spalte 7, Zeilen 60 - 68),
- c) das mindestens eine elektrisch leitfähige Elemente eine vorgegebene spezielle Struktur aufweist (Spalte 8, Absatz [0044]), und
- d) die vorgegebene spezielle Struktur des mindestens einen elektrisch leitfähigen Elements von auf dem zu trennenden Blattgut vorhandenen Strukturen elektrisch leitfähiger Elemente unterschiedlich ist (Spalte 3, Zeilen 34 - 43 sowie Zeilen 51 - 54).

Die DE 100 49 435 A1 gehört gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG zum Stand der Technik. Deshalb ist das Trennmittel gemäß Patentanspruch 1 nicht neu und damit nicht patentfähig.

Da der Patentanspruch 1 in Haupt- und Hilfsantrag identisch ist, sind beide Ansprüche nicht gewährbar.

4. Da über die Anträge nur einheitlich entschieden werden kann, teilen die auf den Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag direkt oder indirekt rückbezogenen Patentansprüche dessen Schicksal.

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

Pü