



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 41/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. Oktober 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 058 165.7-53**

...

hat der 7. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, der Richterin Hartlieb sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Patentanmeldung 10 2004 058 165.7-53 mit der Bezeichnung

„Tragbarer Datenträger“

wurde am 2. Dezember 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Sie wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der damals geltende Anspruch 1 nicht patentierbar sei, da dessen Gegenstand gegenüber der im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschrift

**D1** US 2003/0019942 A1

nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Senat hat als weiteren Stand der Technik mit Zusatz zur Ladung vom 3. September 2013 unter anderem auf folgende Druckschrift hingewiesen

**D4** US 6 572 015 B1.

**Patentanspruch 1** lautet (Merkmalsgliederung seitens des Senats hinzugefügt):

**(M1)** „Tragbarer Datenträger mit

**(M2)** einer elektronischen Schaltung (2) zum Speichern und/oder Verarbeiten von Daten und

(M3) einer kontaktlosen Schnittstelle (4), die einen Sender (7) zum Senden von Daten und/oder einen Empfänger (8) zum Empfangen von Daten aufweist,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

(M4) zusätzlich zur kontaktlosen Schnittstelle (4) eine als Antenne, insbesondere als Spule oder Dipol, ausgebildete Empfangseinrichtung (3) zum Empfangen von Energie vorgesehen ist,

(M4.1) die separat von den Daten kontaktlos in einem magnetischen Wechselfeld übertragen wird, und

(M5) die kontaktlose Schnittstelle (4) für eine andere kontaktlose Übertragungstechniken ausgelegt ist als die Empfangseinrichtung (3).“

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Ansprüche 6, 7 und 10 sowie der Unteransprüche 2 bis 5, 8, 9 und 11 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihre Patentanmeldung mit Ansprüchen 1 bis 11 vom 14. Dezember 2007 weiterverfolgt.

Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 K des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. November 2007 aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 11 vom 14. Dezember 2007,

- Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 10 vom 2. Dezember 2004, Seiten 2 und 2a vom 14. Dezember 2007,
- 1 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 und 2) vom 2. Dezember 2004.

Darüber hinaus regt die Anmelderin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die frist- und formgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da sich der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht patentfähig erweist.

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft einen tragbaren Datenträger, ein Endgerät, ein System mit wenigstens einem tragbaren Datenträger und wenigstens einem Endgerät sowie ein Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Datenträgers (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, erster Abs.).

Die Patentanmeldung geht als Stand der Technik davon aus, dass bei einer Transaktion mit einer Chipkarte, die – unter Berücksichtigung der für die Handhabung der Chipkarte benötigten Zeit – sehr schnell abgewickelt werden soll, Chipkarten eingesetzt werden können, die kontaktlos mit einem Endgerät kommunizieren. Die Kommunikation werde beispielsweise über magnetische Wechselfelder abgewickelt, die vom Endgerät erzeugt würden. In vielen Fällen, in denen die Chipkarte nicht über eine eigene Energiequelle verfüge, beziehe sie ihre für den Betrieb benötigte Energie aus den für die Kommunikation erzeugten Wechselfeldern. Weiterhin sei bekannt, ein Mobilfunktelefon oder einen Personal Digital Assistant (PDA) mit einer Infrarot-

schnittstelle zur kontaktlosen Datenübertragung auszustatten und diese zum Bezahlen kleiner Geldbeträge zu verwenden. Möchte man eine Chipkarte mit einer solchen IrDA-Schnittstelle ausstatten, müsse diese über eine Energieversorgung beispielsweise in Form von Batterien verfügen. Derzeit verfügbare Batteriekapazitäten reichten allerdings nicht aus, eine Chipkarte mit einer IrDA-Schnittstelle länger als wenige Wochen sende- und empfangsbereit zu halten (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, letzter Abs. bis S. 2a, erster Abs.).

Als Aufgabe ist in der geltenden Beschreibung (Seite 2a vom 14. Dezember 2007) angegeben, einen Einsatz von Infrarotschnittstellen oder sonstigen kontaktlosen Schnittstellen auch bei Bauformen von tragbaren Datenträgern zu ermöglichen, bei denen sich eine ausreichend dimensionierte Energiequelle schwerlich oder gar nicht unterbringen lässt. Hierin ist auch die objektive technische Problemstellung zu sehen.

Gelöst werden soll die Aufgabe mit den Merkmalen des auf einen tragbaren Datenträger gerichteten Anspruchs 1, den Merkmalen des auf ein Endgerät mit einer kontaktlosen Schnittstelle gerichteten Anspruchs 6, den Merkmalen des auf ein System mit wenigstens einem tragbaren Datenträger gerichteten Anspruchs 7 sowie einem Verfahren nach Anspruch 10. Der Datenträger soll dabei zusätzlich zur kontaktlosen Schnittstelle zum Senden und/oder Empfangen von Daten eine Empfangseinrichtung zum Empfangen von Energie aufweisen, wobei die kontaktlose Schnittstelle zum Senden bzw. Empfangen von Daten für eine andere Übertragungstechnik als die Schnittstelle zur Energieübertragung ausgelegt ist.

2. Der tragbare Datenträger nach Anspruch 1 ist bereits aus Druckschrift D4 bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht neu. Die Zulässig-

keit des Anspruchs 1 kann daher dahinstehen (vgl. BGH, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

**Druckschrift D4** beschreibt einen tragbaren Datenträger (smart card 70; vgl. Fig. 7B mit Beschreibung, Sp. 13, Z. 6-15 / Merkmal **M1**). Dieser weist eine elektronischen Schaltung zum Speichern und Verarbeiten von Daten auf (vgl. u.a. RAM 26 und CPU 20, Fig. 7B; Sp. 6, Z. 56 – Sp. 7, Z. 5 / Merkmal **M2**) sowie eine kontaktlose Schnittstelle (optical transceiver 68B) auf, die einen Sender zum Senden von Daten und einen Empfänger zum Empfangen von Daten aufweist (Fig. 7B und zugehörige Beschreibung in Sp. 13, Zn. 7-9 / Merkmal **M3**).

Der Datenträger sieht zusätzlich zur kontaktlosen Schnittstelle (optical transceiver 68B) eine als Antenne (antenna 16) ausgebildete Empfangseinrichtung zum Empfangen von Energie vor (vgl. Fig. 7B und Sp. 13, Zn. 11-15 / Merkmal **M4**). Hierzu wird die Energie separat von den Daten kontaktlos in einem magnetischen Wechselfeld übertragen („[...] for transmitting electromagnetic energy and coupling the energy by way of magnetic induction“, vgl. Sp. 12, Z. 63 – Sp. 13, Z. 2 / Merkmal **M4.1**).

Damit ist die kontaktlose Schnittstelle (optische Schnittstelle gemäß Merkmal **M3**: optical transceiver 68B) für eine andere kontaktlose Übertragungstechniken ausgelegt als die Empfangseinrichtung (Empfangseinrichtung für magnetisches Wechselfeld gemäß Merkmal **M4**: antenna 16, Fig. 7B / Merkmal **M5**).

Somit weist der aus Druckschrift D4 bekannte tragbare Datenträger alle Merkmale des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 auf.

3. Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 sind auch jeweils die weiteren Ansprüche 2 bis 11 nicht schutzfähig (vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. III 3 aa – Informationsübermittlungsverfahren II).
4. Nachdem der geltende Anspruchssatz nicht patentfähig ist, war die Beschwerde zurückzuweisen.
5. Die von der Anmelderin angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nicht in Betracht, weil alleine eine sachliche Fehlbeurteilung der Prüfungsstelle eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtfertigen kann (§ 80 Abs. 3 PatG).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht (vgl. z.B. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 111 f., § 73 Rdn. 135 f.). Dies ist dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch das Patentamt vermeidbar gewesen wäre, wobei alle Umstände des Falls zu berücksichtigen sind.

Zwar liegt eine sachliche Fehlbeurteilung des beanspruchten Gegenstandes durch die Prüfungsstelle vor. Es kommen jedoch keine besonderen Umstände hinzu, welche eine solche Billigkeitsentscheidung im vorliegenden Einzelfall gebieten würden (vgl. Schulte, a.a.O., § 73 Rdn. 137).

Die von der Prüfungsstelle genannten Entgegenhaltungen sind zwar im Hinblick auf den sehr allgemein gefassten ursprünglichen Anspruch 1 relevant, unterscheiden sich aber deutlich von der auch im ursprünglichen Anspruchssatz bereits erkennbaren Lösung der objektiv zu Grunde liegenden Problemstellung.

Die Beurteilung des Naheliegens einer Sendeeinrichtung zur kontaktlosen Übertragung von Energie gemäß dem ursprünglichen Anspruch 8 durch die Prüfungsstelle ist dabei nicht zutreffend, da allein das Verwenden einer Solarzelle im zitierten Stand der Technik keinen Hinweis auf die Verwendung einer künstlichen Lichtquelle als „Sender“ gibt. Dies gilt in gleicher Weise für die Schnittstellen mit unterschiedlichen kontaktlosen Übertragungstechniken gemäß Anspruch 1, die das Vorhandensein eines jeweiligen Senders implizieren. Damit trägt die Begründung im Beschluss nicht. Die unzutreffende Beurteilung der Neuheit allein ist kein Billigkeitsgrund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Anhaltspunkte dafür, dass zusätzlich besondere Umstände vorliegen wie eine völlig unverständliche, nicht nachvollziehbare oder völlig unvertretbare Begründung, sind nicht erkennbar.

Nach dem Verständnis der Prüfungsstelle war die Entscheidung vielmehr schlüssig, da sie auch zu den von der Anmelderin in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmalen bereits im Erstbescheid Stellung genommen hatte. Es liegt daher im Beschluss der Prüfungsstelle keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, zumal eine Anhörung weder angeregt noch beantragt wurde. Damit ist weder wegen einer unvertretbaren sachlichen Fehlbeurteilung noch wegen eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angezeigt.

Wickborn

Hartlieb

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Hu