



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 88/13

Verkündet am  
8. Juni 2016

...

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 022 384.8**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für IPC-Klasse G 07 D - hat die am 10. Mai 2007 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zur automatischen und manuellen Prüfung von Rohlingen für Sicherheits- und/oder Wertdokumente“ mit Beschluss vom 23. Oktober 2013 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 vom 28. Juni 2012 zugrunde. Die Patentansprüche 1 gemäß Haupt- wie Hilfsanträgen waren jeweils gleichlautend. Ein zuvor gestellter Antrag auf Anhörung war mit Schriftsatz vom 28. Juni 2012 zurückgenommen worden. Die Prüfungsstelle begründete ihren Zurückweisungsbeschluss damit, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in Ansehung der Druckschriften

D1 DE 103 32 212 A1 und

D4 WO 2005/070143 A2

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Hiergegen richtet sich die am 8. November 2013 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23.10.2013 aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung an das DPMA zurückzuverweisen.

Hilfsantrag 1:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23.10.2013 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

**Patentansprüche:**

Patentansprüche 1 bis 4, überreicht als Hilfsantrag 1 in der mündlichen Verhandlung am 08.06.2016

**Beschreibung:**

anzupassende Beschreibung

**Zeichnungen:**

Figuren 1 bis 5 vom 11.06.2007, beim DPMA eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 2:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht als Hilfsantrag 2 in der mündlichen Verhandlung am 08.06.2016

Beschreibung und Zeichnungen wie Hilfsantrag 1.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet (mit hinzugefügten Merkmalsbezeichnungen und unter Korrektur offensichtlicher Fehler):

M1 Vorrichtung zur automatischen Prüfung von Rohlingen (1) für Sicherheits- und/oder Wertdokumente mit integriertem Speicherchip (1a)

- M2 mit einer Vereinzelungsvorrichtung (2), welche zur Vereinzelung einer Mehrzahl von Rohlingen (1), die jeweils einen integrierten Speicherchip (1a) aufweisen, eingerichtet ist,
- M3 mit einer an die Vereinzelungsvorrichtung (2) angeschlossenen Fördervorrichtung (3),
- M4 mit einer ersten Prüfstation (4), welche an der Fördervorrichtung (3) angeordnet ist, wobei die erste Prüfstation (4) Auslesemittel (4a) aufweist, und wobei die Auslesemittel (4a) mit einer Steuervorrichtung (5) verbunden sind,
- M5 mit Mitteln zum Aussortieren von Fehlexemplaren, welche an der Fördervorrichtung (3) angeordnet sind, und welche an die Steuervorrichtung (5) angeschlossen sind, und
- M6 mit einer an die Fördervorrichtung (3) angeschlossenen Ablagevorrichtung (6),
- M7 wobei die Auslesemittel (4a) zur Auslesung von Inhalten der Speicherchips (1a) eingerichtet sind,
- M8 wobei die Auslesemittel (4a) bei nicht erfolgreicher Auslesung eines Speicherchips (1a) zur Erzeugung eines Steuersignals "nicht auslesbar" eingerichtet sind,
- M9 wobei die Auslesemittel (4a) oder die Steuervorrichtung (5) zum Vergleich eines ausgelesenen Inhaltes mit einem Referenzinhalt, welcher in den Auslesemitteln (4a) und/oder in der Steuervorrichtung (5) gespeichert ist, und zur Erzeugung eines Steuersignals "nicht übereinstimmend" bei Nichtübereinstimmung eingerichtet sind,
- M10 wobei die Mittel zum Aussortieren von Fehlexemplaren auf Empfang eines Steuersignals „nicht auslesbar“ oder „nicht übereinstimmend“ zur Aussortierung jener Rohlinge (1) eingerichtet sind, welche ein Steuersignal verursacht haben,
- M11 mit einer zweiten Prüfstation (7), welche Durchlichtbeleuchtungsmittel (7a) und, bezogen auf die Lage eines Rohlings (1), gegenüberliegende erste Bilderfassungsmittel (7b) aufweist, welche mit der Steuervorrichtung (5)

- verbunden sind, wobei die ersten Bilderfassungsmittel (7b) und/oder die Steuervorrichtung (5) dazu eingerichtet sind, das mittels der ersten Bilderfassungsmittel (7b) im Durchlicht erhaltene Schattenbild eines Rohlings (1) mit einem in den ersten Bilderfassungsmitteln (7b) oder in der Steuervorrichtung (5) gespeicherten Referenzschattenbild zu vergleichen und bei Nichtübereinstimmung ein Steuersignal "falsche Chiplage" zu erzeugen,
- M12 und wobei die Mittel zum Aussortieren von Fehlexemplaren auf Empfang eines Steuersignals "falsche Chiplage" zur Aussortierung jener Rohlinge (1) eingerichtet sind, welche das betreffende Steuersignal verursacht haben,
- M13 wobei die Mittel zum Aussortieren als eigenständige Aussortierstationen eingerichtet sind, welche den Prüfstationen, bezogen auf die Förderrichtung, nachgeschaltet sind.

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** lautet (mit hinzugefügter Merkmalsgliederung und unter Korrektur offensichtlicher Fehler):

- N1 Verfahren zur automatischen Prüfung von Rohlingen (1) für Sicherheits- und/oder Wertdokumente mit integriertem Speicherchip (1a), mit den folgenden Verfahrensstufen:
- N2 a) eine Mehrzahl von Rohlingen (1) werden einer Vereinzelungsvorrichtung (2) zugeführt,
- N3 b) die vereinzelt Rohlinge (1) werden mittels einer an die Vereinzelungsvorrichtung (2) angeschlossenen Fördervorrichtung (3) an zumindest einer ersten Prüfstation (4) vorbei geführt, wobei mittels im Rahmen der ersten Prüfstation (4) eingerichteter Auslesemittel (4a) Inhalte des Spei-

- cherchips (1a) ausgelesen werden oder der Versuch einer solchen Auslesung unternommen wird,
- N4 c1) bei nicht erfolgreicher Auslesung wird von den Auslesemitteln (4a) ein Steuersignal "nicht auslesbar" an eine an die erste Prüfstation (4) angeschlossene Steuervorrichtung (5) gesendet, oder
- N5 c2) bei erfolgreicher Auslesung erfolgt ein Vergleich der Inhalte des Speicherchips (1a) mit Referenzinhalten, welche in der Steuervorrichtung (5) und/oder den Auslesemitteln (4a) gespeichert sind, und bei Nichtübereinstimmung wird von der Steuervorrichtung (5) ein Steuersignal "nicht übereinstimmend" erzeugt,
- N6 d) bei erfolgreicher Auslesung sowie bei positivem Vergleich werden die Rohlinge (1) einer an die Fördervorrichtung (3) angeschlossenen Ablagevorrichtung (6) zugeführt,
- N7 wobei im Rahmen der Fördervorrichtung (3) oder der Prüfstation (4) Mittel zur Aussortierung von Fehl-exemplaren eingerichtet sind, welche Mittel an die Steuervorrichtung (5) angeschlossen sind und von dem Steuersignal "nicht auslesbar" oder von dem Steuersignal "nicht übereinstimmend" aktiviert werden und jene Rohlinge (1) aussortieren, welche das betreffende Steuersignal verursacht haben,
- N8 wobei die Rohlinge (1) mittels der Fördervorrichtung (3) an einer zweiten Prüfstation (7) vorbei geführt werden, welche an die Steuervorrichtung (5) angeschlossen und mit Durchlichtbeleuchtungsmitteln (7a) sowie, bezogen auf die Lage eines Rohlings (1), gegenüberliegenden ersten Bilderfassungsmitteln (7b) ausgestattet ist, wobei das mittels der ersten Bilderfassungsmittel (7b) im Durchlicht erhaltene Schattenbild eines Rohlings (1) mit einem in den ersten Bilderfassungsmitteln (7b) oder in der Steuervorrichtung (5) gespeicherten Referenzschattenbild verglichen wird, wobei in der Steuervorrichtung (5) bei Nichtübereinstimmung ein Steuersignal "falsche Chiplage" erzeugt wird,

- N9 und wobei die Mittel zum Aussortieren von Fehlexemplaren von dem Steuersignal "falsche Chiplage" aktiviert werden und jene Rohlinge aussortieren, welche das betreffende Steuersignal verursacht haben,
- N10 wobei die Mittel zum Aussortieren als eigenständige Aussortierstationen eingerichtet sind, welche den Prüfstationen, bezogen auf die Förderrichtung, nachgeschaltet sind.

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 7 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Neben den Druckschriften D1 und D4 hat die Prüfungsstelle im Prüfungsverfahren die Druckschriften

D2 FRIEDRICH, EDGAR, Dr.: The Introduction of Electronic Passports in Germany; 2<sup>nd</sup> Symposium on ICAO-Standard MRTDs, Biometrics and Security; 6-7 Sept. 2006; [[http://www.icao.int/icao/en/atb/MRTDsymposium/MRTD\\_06/Presentations/Friedrich.pdf](http://www.icao.int/icao/en/atb/MRTDsymposium/MRTD_06/Presentations/Friedrich.pdf)] [recherchiert am 04.10.07] und

D3 US 3 800 155

eingeführt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin bestätigte in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage des Senats, dass sein Hauptantrag auf die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtet sei, und führte hierzu aus, dass der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle an Begründungsmängeln leide. Insbesondere fehle eine Begründung hinsichtlich eines Anlasses, welcher den Fachmann zu einer Zusammenschau der Druckschriften D1 und D4 angeregt hätte.

Die von der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss genannten Druckschriften D1 und D4 könnten zudem die Patentfähigkeit der Anmeldung nicht in Frage stellen, jedenfalls gelte dies für die Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nicht in Betracht kommt (§ 79 PatG) und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der Fassung des Hilfsantrags 1 als auch in der Fassung des Hilfsantrags 2 nicht auf einer erfindерischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur automatischen Prüfung von Komponenten von Sicherheits- und/oder Wertdokumenten, wobei mittels Auslesemitteln Inhalte eines in einer Komponente angeordneten Speicherchips ausgelesen und mit Referenzinhalten verglichen werden (vgl. u.U., S. 1, Z. 8 - 13).

Die Anmeldung geht davon aus, dass in Rohlingen von Sicherheits- und/oder Wertdokumenten (z.B. Pässen) Speicherchips (z.B. RFID-Chips) angeordnet sind, in welchen zumindest ein Teil der individualisierenden Informationen (z.B. der Name des Passinhabers) gespeichert und so leicht maschinell auslesbar sind (vgl. u.U., S. 1, Z. 22 bis S. 2, Z. 25).

Aus der Praxis sei es bekannt, mittels der Rohlinge fertige, d.h. individualisierte, Sicherheits- und/oder Wertdokumente herzustellen und im Zuge der Herstellung, insbesondere der Individualisierung, oder daran anschließend Lage und Funktion des integrierten Speicherchips zu prüfen. Jene Sicherheits- und/oder Wertdokumente, bei welchen eine falsche Lage und/oder ein Defekt des Speicherchips festgestellt würden, würden dann aussortiert und es werde die Neuherstellung eines Substituts initiiert. Diese Vorgehensweise sei jedoch aufwändig und weise den wesentlichen Nachteil auf, dass defekte Speicherchips oder falsche Lagen

derselben erst in einem sehr späten Stadium des Herstellungsprozesses des Sicherheits- und/oder Wertdokumentes festgestellt werden könnten (vgl. u.U., S. 3, Z. 1 bis 23).

Ausgehend hiervon stellt sich die Anmeldung die Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, welche im Zuge der Herstellung eines Sicherheits- und/oder Wertdokuments zu einer erheblichen Vereinfachung und Verbesserung des Gesamtprozesses führen (vgl. u.U., S. 3, Z. 27 - 31).

Die anmeldungsgemäße Lösung sieht im Wesentlichen vor, den (noch nicht individualisierten) Rohling einer oder mehreren Prüfstationen zuzuführen, den im Rohling befindlichen Speicherchip (z. B. auf Funktion und Anordnung) zu prüfen und als fehlerhaft erkannte Rohlinge auszusortieren (vgl. u.U., S. 5, Z. 7 – 17 und Patentanspruch 1).

2. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat - in Übereinstimmung mit dem Vertreter der Anmelderin - einen Ingenieur mit Fachhochschulabschluss auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik, welcher über Erfahrungen im Bereich der Konstruktion, Inbetriebnahme und Wartung von Bearbeitungsmaschinen für Wert- und Sicherheitsdokumente verfügt.

Dieser Fachmann erkennt, dass der Begriff des *Rohlings* anmeldungsgemäß auch selbstständige Karten oder Label umfasst, die typischerweise als mehrschichtige flächige Konstrukte, beispielsweise Lamine, ausgebildet sind, einen Speicherchip enthalten und eine Funktion als Sicherheits- und/oder Wertdokument ausüben. Hierzu zählen Personalausweise, ID-Karten, Zugangskontrollausweise, Visa, Steuerzeichen, Tickets, Führerscheine, Kraftfahrzeugpapiere, Banknoten, Schecks, Postwertzeichen, Kreditkarten, aber auch beliebige Chipkarten und Haftetiketten (z.B. zur Produktsicherung) (vgl. u.U. S. 2, zweiter Absatz).

### 3. Zum Hauptantrag

Mit dem Hauptantrag begehrt die Anmelderin eine unbedingte Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt. Zweifel an diesem prozessualen Begehren der auch in der mündlichen Verhandlung anwaltlich vertretenen Anmelderin bestehen nicht. Eine Zurückverweisung kommt jedoch im vorliegenden Fall nicht in Betracht. Die Zurückverweisung steht nach § 79 Abs. 3 S. 1 PatG im Ermessen des Gerichts. Der Ermessensspielraum reduziert sich in dem Maße, in dem die Sache bereits geklärt ist (vgl. Benkard, PatG, 11. Auflage, § 79, Rn. 41; Schulte, PatG, 9. Auflage, § 79, Rn. 17 und 18). Ist die Sache entscheidungsreif, kommt eine Zurückverweisung regelmäßig nicht in Betracht (vgl. ebenda). So liegt die Sache hier, da sie gemäß der Hilfsanträge 1 und 2, wie untenstehend ausgeführt wird, entscheidungsreif ist. Es kann deshalb in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob die Voraussetzungen für eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 S. 1 PatG vorliegen.

### 4. Zum Hilfsantrag 1

Der mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 (s.o. unter Ziff. I) beanspruchte Gegenstand beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die **Druckschrift D1 (DE 103 32 212 A1)** beschäftigt sich mit der Qualitätsprüfung von Prüfkörpern, insbesondere mit der Qualitätsprüfung von Wertpapieren (vgl. Titel und Abs. [0002]). Die Prüfung findet vor der Individualisierung statt (vgl. Abs. [0002], letzter Satz). Die Qualität von Banknoten-Bögen wird schon bei der Herstellung hinsichtlich relevanter Parameter (hier magnetische und fluoreszierende Eigenschaften, Qualität und Passung des Drucks, Wasserzeichen) überwacht (vgl. Abs. [0008] und [0009]). Bögen, die den Anforderungen nicht genügen, werden markiert bzw. unbrauchbar gemacht und ausgesondert (Abs. [0006]). Die Vorrichtung weist eine Vereinzelungsvorrichtung, eine Fördervorrichtung, mehrere Prüf-

stationen, Ablagevorrichtungen und eine Steuervorrichtung auf (Fig. 1 mit Beschreibung; siehe insb. Abs. [0025], [0028], [0029] und Fig. 6 mit Abs. [0046]).

Aus der Druckschrift D1 geht im Einzelnen hervor:

- M1<sub>tw.</sub> Vorrichtung zur automatischen Prüfung von Rohlingen für Sicherheits- und/oder Wertdokumente (hier Bögen mit gedruckten Wertpapieren vor ihrer Nummerierung [=Individualisierung]) ~~mit integriertem Sicherheitschip~~
- M2<sub>tw.</sub> mit einer Vereinzelungsvorrichtung, welche zur Vereinzelung einer Mehrzahl von Rohlingen, ~~die jeweils einen integrierten Sicherheitschip aufweisen,~~ eingerichtet ist (vgl. Abs. [0016]),
- M3 mit einer an die Vereinzelungsvorrichtung angeschlossenen Fördervorrichtung (hier die Bänder des Bändertisches und Transportzylinder, vgl. Abs. [0016] bis [0018]),
- M4<sub>tw.</sub> mit einer ersten Prüfstation, welche an der Fördervorrichtung angeordnet ist (hier Auflicht-Prüfstation; vgl. Abs. [0018] i. V. m. Fig. 1), ~~wobei die erste Prüfstation (4) Auslesemittel (4a) aufweist und wobei die Auslesemittel (4a) mit einer Steuervorrichtung (5) verbunden sind,~~
- M5 mit Mitteln zum Aussortieren von Fehllexemplaren (vgl. Abs. [0029]), welche an der Fördervorrichtung angeordnet sind, und welche an eine Steuervorrichtung (Rechner, der die Prüfungsergebnisse auswertet sowie die Kennzeichnung und Aussonderung von Schlechtware steuert, vgl. Abs. [0025], [0027] und [0029]) angeschlossen sind, und
- M6 mit einer an die Fördervorrichtung angeschlossenen Ablagevorrichtung (vgl. Abs. [0029]),
- M11<sub>tw.</sub> mit einer zweiten Prüfstation (hier der Durchlicht-Prüfstation; vgl. Abs. [0020]), welche Durchlichtbeleuchtungsmittel (hier Lichtquelle 42) und, bezogen auf die Lage eines Rohlings, gegenüberliegende erste Bilderfassungsmittel (hier Kamera 44) aufweist, welche mit der Steuervorrichtung (hier Steuereinheit) verbunden sind, wobei die Steuervorrichtung dazu eingerichtet ist, das mittels der ersten Bilderfassungsmittel im Durchlicht er-

haltene Schattenbild eines Rohlings mit einem in der Steuervorrichtung gespeicherten Referenzschattenbild zu vergleichen und bei Nichtübereinstimmung ein Steuersignal "~~falsche-Chiplage~~" zu erzeugen (vgl. wiederum Abs.- [0020] i.V.m. den Abs. [0025] und [0028] und [0029]),

M12 <sup>tlw.</sup> und wobei die Mittel zum Aussortieren von Fehlexemplaren auf Empfang eines Steuersignals "~~falsche-Chiplage~~" zur Aussortierung jener Rohlinge eingerichtet sind, welche das betreffende Steuersignal verursacht haben (vgl. Abs. [0029], letzter Satz),

M13 wobei die Mittel zum Aussortieren als eigenständige Aussortierstationen eingerichtet sind, welche den Prüfstationen, bezogen auf die Förderrichtung, nachgeschaltet sind (vgl. Abs. [0029] i.V.m. Fig. 1).

Steht der Fachmann nun in Kenntnis dieses allgemeinen Standes der Technik seines Fachgebiets vor der Aufgabe, eine automatische Prüfung von Rohlingen mit integriertem Speicherchip vorzunehmen, so lehrt ihn die Druckschrift D1, dass die Prüfvorrichtung um weitere Inspektionseinrichtungen erweiterbar ist (vgl. dort Abs. [0037]), und gibt ihm mit der Druckschrift D4 (WO 2005/070143 A2) eine konkrete Anleitung für die Ausgestaltung dieser weiteren Inspektionseinrichtung. Die Druckschrift D4 betrifft eine Vorrichtung zum automatischen Prüfen von Rohlingen (tag inlays) mit integriertem Speicherchip und Antenne (RFID tag; vgl. Abs. [0001] und [0026] bis [0028]). Die Inlay-Rohlinge werden vereinzelt (=singulated; vgl. Abs. [0022] und [0040]) und mittels einer Fördereinrichtung einer Prüfstation zugeführt (vgl. Abs. [0009] und [0039]) welche zum Auslesen des Speicherchips eingerichtet ist (vgl. Abs. [0030], [0031] und [0043]), wobei Fehlexemplare im Rahmen der Fördervorrichtung oder der Prüfstation aussortiert werden (vgl. Abs. [0045]).

Der Druckschrift D4 entnimmt der Fachmann somit eine

- M2 Vorrichtung mit einer Vereinzelungsvorrichtung, welche zur Vereinzelung einer Mehrzahl von Rohlingen, die jeweils einen integrierten Speicherchip aufweisen, eingerichtet ist (vgl. Abs. [0022] und [0040]),
- M3 mit einer an die Vereinzelungsvorrichtung angeschlossenen Fördervorrichtung (vgl. Abs. [0009] und Patentanspruch 12 sowie Fig. 5),
- M4 mit einer ersten Prüfstation, welche an der Fördervorrichtung angeordnet ist, wobei die erste Prüfstation Auslesemittel aufweist, und wobei die Auslesemittel mit einer Steuervorrichtung verbunden sind (vgl. Abs. [0030], [0031], [0034], [0039], [0043] und [0046] i. V. m. Fig. 5; um die beschriebene Sortierung vollziehen zu können, muss funktionsnotwendig ein Steuersignal an eine Steuereinrichtung gesendet werden, hier das „controller of sortation system 100“),
- M5 mit Mitteln zum Aussortieren von Fehlexemplaren, welche an der Fördervorrichtung angeordnet sind, und welche an die Steuervorrichtung angeschlossen sind (vgl. Abs. [0032], [0034] und [0045]), und
- M6 mit einer an die Fördervorrichtung angeschlossenen Ablagevorrichtung (vgl. Abs. [0045]),
- M7 wobei die Auslesemittel zur Auslesung von Inhalten der Speicherchips eingerichtet sind (vgl. Abs. [0043] und [0046]; dort wird beschrieben, dass eine „identification number“ eingeschrieben und nachfolgend ausgelesen und dieser Test ausgewertet wird),
- M8 wobei die Auslesemittel bei nicht erfolgreicher Auslesung eines Speicherchips zur Erzeugung eines Steuersignals "nicht auslesbar" eingerichtet sind (vgl. ebenda),
- M9 wobei die Auslesemittel (4a) oder die Steuervorrichtung (5) zum Vergleich eines ausgelesenen Inhaltes mit einem Referenzinhalt, welcher in den Auslesemitteln (4a) und/oder in der Steuervorrichtung (5) gespeichert ist, und zur Erzeugung eines Steuersignals "nicht übereinstimmend" bei Nicht-

übereinstimmung eingerichtet sind (vgl. wiederum die Zitatstelle zu Merkmal M7),

M10 wobei die Mittel zum Aussortieren von Fehlexemplaren auf Empfang eines Steuersignals „nicht auslesbar“ oder „nicht übereinstimmend“ zur Aussortierung jener Rohlinge (1) eingerichtet sind, welche ein Steuersignal verursacht haben (vgl. die Zitatstellen zu den Merkmalen M5, M7 und M9).

Erweitert der Fachmann nun für die Prüfung von Sicherheitsdokumenten mit integriertem Speicherchip die ihm als erweiterbar bekannte Lehre der Druckschrift D1 (vgl. oben) um die genannten Prüfvorrichtungen der Druckschrift D4 und nimmt hierbei für die Durchlichtprüfung die Anregung der Druckschrift D4 auf, die Dimensionen des tag inlays (und damit dessen Lage) zu überprüfen (vgl. dort Absatz [0031]), so ist er, ohne erfinderisch tätig zu werden, beim Anmeldegegenstand angelangt.

Soweit der Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, er sehe insbesondere insoweit einen Unterschied zwischen dem Stand der Technik und dem verteidigten Gegenstand, als in letzterem eine Sortierung verschiedener, nicht einwandfreier Rohlinge nach Fehlerursache möglich sei, so kann auch dies - eine Offenbarkeit dieses Umstandes im Anspruch angenommen - eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Der Stand der Technik sieht eine Sortierung und getrennte Ablage von Rohlingen bereits vor (vgl. nur in D1 die Fig. 1). Diese vorrichtungsgemäß bereits vorgeschlagene Sortiermöglichkeit zu nutzen, um die Rohlinge „fehlerscharf“ zu trennen, bietet sich dem Fachmann in der Praxis bereits deshalb an, um eine Fehleranalyse und ggf. eine Feststellung der Haftung für Fehler (z. B. eines Zulieferers) durchführen zu können.

Nachdem sich der Patentanspruch 1 als nicht patentfähig erweist, kann die mit dem Hilfsantrag 1 beantragte Patenterteilung nicht erfolgen. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch alle anderen Ansprüche. Aus der Fassung des Antrags und dem zu seiner Begründung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem

prozessualen Begehren der auch in der mündlichen Verhandlung anwaltlich vertretenen Anmelderin, das Patent ausschließlich in der beantragten Fassung zu verteidigen (BGH GRUR 2008, 1128 - Installiereinrichtung).

## 5. Zum Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht hinsichtlich seiner technischen Lehre in der Form des beanspruchten Verfahrensanspruchs inhaltlich dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1. Die Gründe, die zu einem Mangel an erfinderischer Leistung bezüglich des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 gelten, sind somit auch hier heranzuziehen; es wird daher auf die Ausführungen zu Hilfsantrag 1 verwiesen.

6. Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich, insbesondere weist der Zurückweisungsbeschluss, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, keinen Begründungsmangel auf.

Keine ausreichende Begründung i. S. d. § 47 Abs. 1 PatG liegt vor, wenn aus dem Beschluss nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren, etwa weil eine Begründung gänzlich fehlt oder sie widersprüchlich, verworren oder sachlich inhaltslos ist (BGHZ 39, 333 m. w. N. – Warmpressen; Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 143 und § 47 Rn. 24f. m. w. N.).

Die Prüfungsstelle hat sich im angefochtenen Beschluss mit einem der gesetzlichen Zurückweisungsgründe – nämlich der mangelnden Patentfähigkeit – detailliert, nachvollziehbar und ohne logische Brüche auseinandergesetzt. So hat sie

zunächst festgestellt, dass ein Verfahren zum automatischen Prüfen und Weiterverarbeiten von Rohlingen, die einen integrierten Speicherchip und eine Antenne aufweisen, bekannt sei, und in diesem Zusammenhang auf einen konkreten Stand der Technik, nämlich die Entgegenhaltung D4 verwiesen (vgl. S. 3, vierter Abs. des angefochtenen Beschlusses). Zu den weiteren Merkmalen des Patentanspruchs 1 hat sie festgestellt, dass diese sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik, nachgewiesen in Gestalt der Druckschrift D1, seinem Fachwissen und einem fachmännischen zielgerichteten Vorgehen, ergäben (vgl. S. 3, fünfter Abs. bis S. 4, vierter Abs.).

Soweit die Beschwerdeführerin fehlende Ausführungen bezüglich eines Anlasses des Fachmanns, die Lehre der Druckschrift D1 mit derjenigen der Druckschrift D4 zu verknüpfen, gerügt hat, hat die Prüfungsstelle deutlich gemacht, dass sie die eine zweite Prüfstation betreffenden Merkmale dem Fachwissen eines Fachmanns, „der mit der Herstellung und Qualitätssicherung von Sicherheits- und/oder Wertdokumenten vertraut ist“, zurechnet und als Beleg für dieses Fachwissen die Druckschrift D1 herangezogen (vgl. S. 3, vorletzter Abs., bis S. 4, erster Abs.).

Die maßgeblichen Gründe für die Entscheidung sind daher erkennbar, so dass ein Verstoß gegen die Begründungspflicht nicht vorliegt.

## **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 Rechtsbe-

schwerde 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

Bieringer

Hu