



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 9/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. März 2019

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

betreffend das Patent 102 18 252

...

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2016 wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 24. April 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung 102 18 252.3, welche nach § 40 PatG die innere Priorität 101 21 411.1 vom 2. Mai 2001 wirksam in Anspruch nimmt, ist das Streitpatent mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zum Anbringen von Sicherungsmaßnahmen an Passbüchern“

erteilt und am 30. April 2014 veröffentlicht worden. Auf den dagegen eingelegten Einspruch wurde das Patent durch den am 12. Dezember 2016 verkündeten Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts be-

schränkt aufrechterhalten und der Patentinhaberin die Kosten für den zweiten Anhörungstermin am 12. Dezember 2016 auferlegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. Mai 2017 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden.

Sie macht in ihrer Beschwerdebegründung vom 7. Juli 2017 bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1 geltend, dass die von der Patentabteilung aufrecht erhaltene Fassung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zudem sei der Gegenstand des einzigen verbliebenen Anspruchs des Streitpatents gemäß § 21 Abs. 4 i. V. m. § 22 Abs. 1 PatG nicht zulässig.

Mit der Ladung vom 15. Januar 2019 zur mündlichen Verhandlung sind die Parteien im Ladungszusatz unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs in der mit dem angefochtenen Beschluss beschränkt aufrechterhaltenen Fassung möglicherweise in unzulässiger Weise über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgeht.

Die ordnungsgemäß geladene Patentinhaberin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen und hat sich auch sonst nicht zur Beschwerde geäußert.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2016 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der seitens des Senats mit einer Merkmalsgliederung versehene **Patentanspruch 1** lautet in der mit dem angefochtenen Beschluss beschränkt aufrechterhaltenen Fassung (Änderungen gegenüber der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung hervorgehoben):

- M1** „Verfahren zum Anbringen von Sicherungsmaßnahmen an Passbüchern, wobei dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.1a** - die Passbücher nach einem automatischen Vereinzeln aus einem Magazin (7) entnommen und
- M1.1b** auf einen Werkstückträger (4) aufgelegt werden,
- M1.1c** wobei die Lage der Passbücher mittels in jeweils einer Koordinatenrichtung verstellbarer Auflageelemente (8) in Länge, Breite und Dicke fixiert wird,
- M1.2** - der Werkstückträger (4) mit dem Passbuch in Schritten translatorisch zu mehreren Stationen weiterbewegt wird,
- M1.3** - auf jeder Station jeweils mindestens ein Blatt des Passes automatisch umgeblättert wird,
- M1.4** - ab dem jeweils aufgeschlagenen Blatt eine Perforation mittels Laser angebracht wird,
- M1.5** - mehrere übereinander liegende Blätter gleichzeitig perforiert werden, und
- M1.6** - die Perforation konisch ausgeführt wird.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat in der Sache Erfolg. Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 21 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. § 38 PatG). Die Frage der Patentfähigkeit des geltenden Anspruchs kann somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, Abschnitt II. 1. – Elastische Bandage).

1. Die Einspruchsbeschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulässig.
2. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Anbringen von Sicherungsmaßnahmen an Passbüchern (vgl. Patentschrift, Abs. 0001).

Die Patentschrift nennt hierzu zum Stand der Technik die Druckschriften DE 38 35 999 A1 (D1), DE 196 10 739 A1 (D2), DE 199 21 723 A1 (D3) und DE 199 18 938 A1 (D4). Aus der Druckschrift D1 sei ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Anbringen von Sicherheitsmaßnahmen an Passbüchern bekannt, wobei unter anderem die Passbücher zu einer Bearbeitungsstation transportiert würden, wo Daten mit Laser in ein Datenblatt geschrieben würden. Ein Stanzen könne zwar mittels Laser durchgeführt werden, eine Perforation zur Personalisierung von Dokumenten werde damit jedoch nicht angebracht. Die Druckschrift D2 betreffe eine Vorrichtung zum Personalisieren von Chipkarten mit mehreren gleichen Arbeitsstationen, die Druckschrift D3 eine Vorrichtung zur Sortierung von Flacherzeugnissen wie Chipkarten und dergleichen. Die Druckschrift D4 beschreibe ein Förderverfahren sowie eine Dreheinrichtung für Flacherzeugnisse, bei der mit einer Einrichtung zum Kippen das Flacherzeugnis um eine parallel zur Förderachse verlaufenden Drehachse gedreht werden könne (vgl. Patentschrift, Abs. 0002 bis 0006).

Dem Streitpatent liegt gemäß den Angaben in der Beschreibung sinngemäß die **Aufgabe** zugrunde, ein Verfahren zum Anbringen von Sicherungsmaßnahmen an Passbüchern anzugeben, wobei Passbücher unterschiedlicher Abmessungen und geometrischer Formen aufgenommen und gekennzeichnet werden können (vgl. Patentschrift, Abs. 0008 i. V. m. Abs. 0001).

Als **Fachmann** sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fertigungs- und Fördertechnik an, der über eine

mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Systemen zum Herstellen und Bearbeiten von Identifikations- und Sicherheitsdokumenten verfügt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale des auf ein Verfahren gerichteten Patentanspruchs zum Anbringen von Sicherungsmaßnahmen an Passbüchern gelöst werden.

### 3. Die Merkmale des Anspruchs bedürfen der Auslegung.

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Anbringen von Sicherungsmaßnahmen an Passbüchern (vgl. **Merkmal M1**). Bei dem Begriff „Passbuch“ handelt es sich dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend um ein mehrseitiges Identifikationsdokument in Form eines kleinen Buches oder Heftes (vgl. Patentschrift, u. a. Abs. 0011, 0012), das typischerweise aus Papier und/oder anderen Materialien wie bspw. Kunststoff (vgl. Patentschrift, Abs. 0011) besteht. Die Passbücher werden nach einem automatischen Vereinzeln aus einem Magazin entnommen (vgl. **Merkmal M1.1a**). Dabei bezieht sich der Begriff „Magazin“ auf einen beliebigen Behälter, mit dem der Bearbeitungseinheit die Passbücher zugeführt werden. Unter einem „automatischen Vereinzeln“ ist die Entnahme und Zuführung einzelner Passbücher aus dem Magazin zu verstehen.

Die entnommenen Passbücher werden – jeweils einzeln – auf einen Werkstückträger aufgelegt (vgl. **Merkmal M1.1b** i. V. m. M1.1a). Bei dem „Werkstückträger“ handelt es sich um jede geeignete Transport- und Halteeinrichtung, welche die Passbücher als Werkstücke für die Bearbeitung aufnehmen kann, sie im Rahmen der Bearbeitung an mehreren Stationen gemäß Merkmal M1.3 tragen kann und dabei die Lage der Passbücher mittels in jeweils einer Koordinatenrichtung verstellbarer Auflageelemente in Länge, Breite und Dicke fixiert (vgl. **Merkmal M1.1c**). Das Fixieren der Passbücher gemäß Merkmal M1.1c erfolgt dabei in einem – auch zeitlichen – Zusammenhang mit dem Auflegen des vereinzelt Passbuches auf dem Werkstückträger (vgl. Merkmal M1.1b). Beide Verfahrensschritte sind in der Aufzählung der Anspruchsmerkmale

unter dem gleichen Spiegelstrich zusammengefasst und im Unterschied zu den weiteren Anspruchsmerkmalen mittels dem Wort „wobei“ verknüpft. Dadurch wird ein zeitlicher Zusammenhang zu dem vorausgehenden Merkmal M1.1b, wonach die Passbücher auf einen Werkstückträger aufgelegt werden, hergestellt. Dieser Zusammenhang zwischen Auflegen und Fixieren der Passbücher ergibt sich auch inhaltlich, da es sich bei Anspruch 1 um einen Verfahrensanspruch handelt, womit durch die Verknüpfung mit „wobei“ das Verfahrensmerkmal des Fixierens mit dem Verfahrensmerkmal des Auflegens in Beziehung gesetzt wird.

Gemäß **Merkmal M1.2** wird der Werkstückträger mit dem Passbuch zu mehreren – somit zumindest zwei –, jedoch nicht zwangsläufig zu allen Stationen der Bearbeitungseinheit bewegt. Der Beschreibung des Patents sind zumindest Stationen zur Laserbearbeitung (Abs. 0019) sowie zur Stanzbearbeitung und zum Binden (Abs. 0005) zu entnehmen.

**Merkmal M1.3** sieht vor, dass auf jeder Station jeweils mindestens ein Blatt des Passes automatisch umgeblättert wird. Eine weitere Präzisierung dieses Vorgangs, bspw. hinsichtlich der Blätterrichtung, und damit des nach Merkmal M1.4 jeweils aufgeschlagenen Blattes ergibt sich weder aus dem Anspruch noch aus den weiteren Unterlagen. Ab dem jeweils aufgeschlagenen Blatt wird gemäß **Merkmal M1.4** mittels Laser eine Perforation angebracht. Dabei sollen nach **Merkmal M1.5** mehrere übereinander liegende Blätter gleichzeitig perforiert werden. Dies bedeutet zwar, dass mehrere übereinander liegende Blätter (einschließlich dem aufgeschlagenen Blatt) gleichzeitig perforiert werden, nicht aber zwangsläufig ein Perforieren aller unter dem aufgeschlagenen Blatt liegenden Blätter. Die Perforation der Blätter wird nach **Merkmal M1.6** konisch ausgeführt. Da sich dies in Verbindung mit Merkmal M1.5 auf eine Mehrzahl von Blättern bezieht, wie dies auch Absatz 0012 des Streitpatents als mögliche Ausgestaltung beschreibt, verjüngt sich die Perforation in Bezug auf die weiteren Blätter oder weitet sich auf.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs in der mit dem angefochtenen Beschluss beschränkt aufrechterhaltenen Fassung geht über den Inhalt der

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 21 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. § 38 PatG).

Das im Patentanspruch gegenüber der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung ergänzte **Merkmal M1.1c** ist den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen und stellt eine unzulässige Erweiterung dar.

Die Verknüpfung des Merkmals M1.1c mit Merkmal M1.1b durch „wobei“ stellt – wie vorstehend erläutert – einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Auflegen des vereinzelt Passbuches auf dem Werkstückträger nach Merkmal M1.1b und dem Fixieren des Passbuchs nach Merkmal 1.1c her. Eine solche Beziehung der Verfahrensschritte im Zusammenhang mit dem Auflegen des vereinzelt Passbuches auf dem Werkstückträger ist den Anmeldeunterlagen vom 24. April 2002 nicht entnehmbar. So ist zu Figur 1 in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nur das Vorhandensein von Werkstückträgern beschrieben, auf welche die Passbücher aufgelegt und mit welchen sie transportiert werden (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, Z. 6-8). Im Zusammenhang mit Figur 2 ist ausgeführt, dass auf den Werkstückträgern in Führungen verstellbare Auflageelemente angeordnet sind, die es ermöglichen, eine der Größe der Passbücher angepasste Passauflage zu gewährleisten. Die genannten Auflageelemente können dabei auf dem Werkstückträger verstellt werden, „so dass die Lage der Passbücher in Länge, Breite und Dicke exakt fixiert werden kann“ (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, Z. 17-22). Aus der Beschreibung ergibt sich somit nur eine entsprechende Eignung der Auflageelemente. Auch aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 5 folgt nur eine solche Eignung der verstellbaren Auflageelemente als Eigenschaft der beanspruchten Vorrichtung. Die ursprünglich eingereichten Verfahrensansprüche erwähnen das Fixieren der Passbücher dagegen nicht. Zwar wird der Fachmann aufgrund der Anforderungen an die Sicherheitsmerkmale des Passbuchs von einer geeigneten Positionierung und Fixierung der Passbücher während der Laserbearbeitung von Seiten des Passbuchs ausgehen. Den ursprünglich eingereichten Unterlagen ist jedoch keine

Angabe dazu zu entnehmen, wann und in welchem Zusammenhang ein Fixieren der Passbücher im Rahmen des beschriebenen Verfahrensablaufs erfolgt; insbesondere wird an keiner Stelle der ursprünglich eingereichten Unterlagen ein Zusammenhang zwischen dem Auflegen der Passbücher auf dem Werkstückträger und einem Fixieren der Passbücher gemäß Merkmal M1.1c in Verbindung mit dem Merkmal M1.1b hergestellt. Die beanspruchte Merkmalskombination ergibt sich somit nicht aus den ursprünglichen Unterlagen.

Der vorliegende Patentanspruch ist daher unzulässig.

Ob eine weitere unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands beispielsweise auch darin vorliegt, dass eine „Fixierung“ gemäß der im Merkmal M1.1c gewählten Formulierung und eine „exakte Fixierung“ gemäß der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 19 bis 22, unterschiedliche Maßnahmen der Ausrichtung von Laser und Passbuch umfassen, kann dahinstehen. Gleiches gilt für eine Bewertung der im Laufe des Prüfungsverfahrens an den Zeichnungen vorgenommenen Änderungen.

**5.** Nachdem der Patentanspruch nicht schutzfähig ist, war der Beschwerde der Einsprechenden stattzugeben und das Patent zu widerrufen.

**6.** Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Kostenentscheidung des Amtsbeschlusses vom 12. Dezember 2016 von der Patentinhaberin nicht angegriffen wurde und daher nicht Gegenstand dieser Entscheidung ist.

**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.

Wickborn

Kruppa

Altvater

Dr. Flaschke

Pr