

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Dezember 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2199/17 - 3.4.01

Anmeldenummer: 11745495.9

Veröffentlichungsnummer: 2603879

IPC: G06K13/07, G06K19/06, B25J9/16,
B25J19/06, B25J21/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SYSTEM UND VERFAHREN ZUM BEARBEITEN VON SICHERHEITS- ODER
IDENTIFIKATIONSGEGENSTÄNDEN

Patentinhaber:

Mühlbauer GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Bundesdruckerei GmbH

Stichwort:

Bearbeitungssystem / MUEHLBAUER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)
VOBK 2020 Art. 13(1)

Schlagwort:

Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja)

Änderung des Beschwerdevorbringens - Eignung der Änderung zur
Lösung der aufgeworfenen Fragen (nein) - Änderung gibt Anlass
zu neuen Einwänden (ja)



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2199/17 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 8. Dezember 2021

Beschwerdeführer: Bundesdruckerei GmbH
(Einsprechender) Kommandantenstrasse 18
10969 Berlin (DE)

Vertreter: Bittner, Thomas L.
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Pettenkoferstrasse 22
80336 München (DE)

Beschwerdegegner: Mühlbauer GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding (DE)

Vertreter: Schmidt, Steffen J.
Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB
Schweigerstrasse 2
81541 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. Juni 2017 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2603879 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Scriven

Mitglieder: B. Noll

R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das Patent war unter Geltendmachung der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (Neuheit und erfinderische Tätigkeit), 100 b) EPÜ (unzureichende Offenbarung) und Artikel 100 c) EPÜ (unzulässige Erweiterung) Einspruch eingelegt worden.
- II. Die Einspruchsabteilung hat mit ihrer Entscheidung den Einspruch zurückgewiesen.
- III. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen diese Entscheidung.
- IV. Zusammen mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Patentinhaberin Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1-10 ein.
- V. Die Kammer teilte den Parteien in einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, dass die von der Einsprechenden vorgebrachten Einwände mangelnder deutlicher und vollständiger Offenbarung und mangelnder Neuheit nicht stichhaltig seien, jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Diese Einwände waren durch die Hilfsanträge nicht behoben worden.
- VI. Als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer ersetzte die Patentinhaberin die Hilfsanträge 1 - 10 durch drei neue Hilfsanträge 11 - 13.

- VII. Die mündliche Verhandlung wurde per Videoverbindung durchgeführt.
- VIII. Im Laufe der mündlichen Verhandlung ersetzte die Patentinhaberin den Hilfsantrag 11 durch einen Satz geänderter Ansprüche.
- IX. Verfahrensabschließend beantragten die Parteien:
- die Einsprechende (Beschwerdeführerin), das Patent unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zu widerrufen,
- die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin), die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), oder das Patent unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags 11 eingereicht in der mündlichen Verhandlung oder der am 2. November 2021 eingereichten Hilfsanträge 12 und 13 aufrechtzuerhalten.
- X. Anspruch 1 des Hauptantrags, d.h in der erteilten Fassung, lautet (ohne Bezugszeichen):

System zum Bearbeiten von Sicherheits- oder Identifikationsgegenständen, mindestens umfassend:

- wenigstens eine Übergabeeinrichtung, welche dazu ausgebildet ist, mindestens einen Sicherheits- oder Identifikationsgegenstand aufzunehmen und wieder abzugeben, wobei der Sicherheits- oder Identifikationsgegenstand durch die Übergabeeinrichtung in einem mehrdimensionalen Raum bewegt wird,*
- wenigstens ein Modul, wobei das*

wenigstens ein Modul ein Bearbeitungsmodul ist,

- eine zum Steuern der Übergabeeinrichtung dienende Steuerung, gekennzeichnet durch

- eine Einfassung mit einer zumindest teilweise geschlossenen Mantelfläche, wobei die Mantelfläche

- zumindest den Raum umgibt, in dem die mindestens eine Übergabeeinrichtung die Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände bewegt, so dass der Raum, in dem die Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände von der Übergabeeinrichtung bewegt werden, und ein die Einfassung umgebender Raum räumlich voneinander getrennt sind, und

- Öffnungen aufweist, durch die die mindestens eine Übergabeeinrichtung die Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände aus dem umgebenden Raum aufnimmt und an den umgebenden Raum abgibt, und durch die Öffnungen die Zu- und/oder Abführung der Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände zu/von den Modulen (32) erfolgt, und wobei

- das wenigstens ein Modul an der Mantelfläche in dem die Einfassung umgebenden Raum angeordnet ist.

XI. Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 bezieht sich der zweite Spiegelstrich nicht auf wenigstens ein Modul, sondern auf mehrere Module und anstelle des Merkmals des letzten Spiegelstrichs sind die folgenden Merkmale eingefügt worden:

[... und wobei]

- die Einfassung Aufnahmen zur Aufnahme und Halterung der Module aufweist, die auf der der Übergabeeinrichtung gegenüberliegenden Seite angeordnet sind und sich im die Einfassung umgebenden Raum befinden, und wobei

- die mehreren Module jeweils an der Mantelfläche der Einfassung in dem die Einfassung umgebenden Raum über die Aufnahmen lösbar an-gebracht sind und während des Betriebs der Übergabeeinrichtung von der Einfassung entfernbar sind, und wobei

die Module jeweils an den Öffnungen der Einfassung lösbar angebracht sind, so dass die Sicherheits- und Identifikationsgegenstände durch die Öffnungen direkt dem entsprechenden Modul übergeben oder von dem Modul durch die Übergabeeinrichtung aufgenommen werden können.

XII. In Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 sind die Merkmale nach dem letzten Spiegelstrich des Hilfsantrags 11 durch folgende Merkmale ersetzt:

[...]

- die mehreren Module jeweils an der Mantelfläche in dem die Einfassung umgebenden Raum lösbar in den Aufnahmen angebracht sind, und wobei

die Module jeweils an den Öffnungen der Einfassung lösbar angebracht sind, so dass die Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände durch die jeweiligen Öffnungen an eines der Module übergeben oder einem der Module durch die Übergabeeinrichtung zugeführt werden können,

dadurch gekennzeichnet [sic], dass

- die Module in unterschiedlichen vertikalen Höhen an der Mantelfläche angebracht sind, wobei die Übergabeeinrichtung dazu ausgebildet ist, die Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände horizontal und vertikal zu bewegen.

XIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 weist zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 12 das folgende Merkmal auf:

[... zu bewegen], und die Übergabeeinrichtung weiter dazu ausgebildet ist, das Vorhandensein von Modulen an den Öffnungen der Einfassung mittels geeigneter Erkennungseinrichtungen zu erkennen und die an der Einfassung angebrachten Module automatisch zu

identifizieren, um die Module automatisch in die Bearbeitung der Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände zu integrieren.

- XIV. Das Vorbringen der Parteien, soweit es für die Entscheidung der Kammer von Belang ist, wird in den nachstehenden Entscheidungsgründen im Einzelnen wiedergegeben.

Entscheidungsgründe

Das Patent, Hintergrund

1. Das Patent betrifft die Bearbeitung von Sicherheits-Identifikationsgegenständen. Als konkrete Beispiele für solche Gegenstände nennt das Patent ID- oder EC-Karten oder Ausweisdokumente. Im folgenden werden diese Sicherheits- und Identifikationsgegenstände der Einfachheit halber auch als *Chipkarten* bezeichnet.
2. Gemäß der Beschreibung erfolgt die Herstellung einer Chipkarte in einer Abfolge von Schritten, für die die Chipkarte jeweils verschiedenen Bearbeitungsstationen nacheinander zugeführt wird. Die Bearbeitungsstationen werden im Patent als *Module* bezeichnet. Die Module werden üblicherweise als eine Fertigungsstrasse, die von der Chipkarte durchlaufen wird, angeordnet. Es ist auch im Stand der Technik bekannt, die Module um einen Drehteller herum anzuordnen. Die Chipkarte wird dann durch den Drehteller von Modul zu Modul gereicht. Auf dem Drehteller befinden sich gleichzeitig mehrere

Chipkarten, so dass durch ein Weiterdrehen des Tellers jede Chipkarte an das jeweils nachfolgende Modul weitergereicht wird.

3. Derartig ausgestaltete Bearbeitungssysteme sind ausweislich der Patentschrift mit Nachteilen behaftet:

Wenn ein einzelnes Modul gewartet oder ausgewechselt werden muss, müssen auch die anderen Module der Fertigungsstrasse außer Betrieb genommen werden, damit die Person, welche die Wartung durchführt, nicht gefährdet wird. Eine Störung in einem der Module führt daher zur Unterbrechung des Betriebs der ganzen Fertigungsstrasse.

Zum anderen benötigen die verschiedenen Bearbeitungsschritte unterschiedliche Bearbeitungszeiten. Ein Modul, welches nur wenig Zeit für den von ihm auszuführenden Bearbeitungsschritt benötigt, ist daher nur zu einem geringen Grad ausgelastet, da es zur Durchführung des Fertigungsschritts für die nächste Chipkarte auf die anderen Module warten muss.

4. Das patentgemäße System soll eine variable Bearbeitung der Chipkarten ermöglichen, damit die individuelle Auslastung jedes Moduls optimiert werden kann. Zudem sollen die durch Wartungs- oder Reparaturarbeiten bedingten Stillstandszeiten des Systems gering gehalten werden (vgl. die Patentschrift, Absatz 23).

*Hauptantrag, Anspruch 1, ursprüngliche Offenbarung
(Artikel 100 c) EPÜ)*

5. Der Anspruch 1 ist aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch durch Änderung hervorgegangen. Dabei ist das Merkmal, wonach das wenigstens eine Modul an der Mantelfläche in dem die Einfassung umgebenden Raum angeordnet ist, hinzugefügt worden. Durch dieses Merkmal wird ein System definiert, welches nur ein einziges Modul umfasst.

6. Ein System mit lediglich einem Modul, welches allgemein an der Mantelfläche, also dem Element, welches die Übergabeeinrichtung von dem Außenraum abtrennt, angeordnet ist, ergibt sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung. Ein derartiges System leistet weder eine Reduzierung der Stillstandzeit des Systems bei Wartung oder Austausch eines Moduls noch eine Optimierung der Auslastung von Modulen, da die Wartung oder ein Austausch des einzig vorhandenen Moduls unweigerlich zum Stillstand des gesamten Systems führt und die Auslastung des einzig vorhandenen Moduls nicht von der Bearbeitungszeit von anderen Modulen bestimmt wird. Das System mit einem einzigen Modul ist ein anderes System als ein solches mit mehreren Modulen. Es ist eine nicht ursprünglich offenbarte Verallgemeinerung.

7. Die Patentinhaberin argumentierte, ein System mit zumindest einem Modul sei auf Seite 6, Zeile 9 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart. Gemäß der weiteren Beschreibung auf der Seite 6 könne dieses Modul ausgetauscht werden, daher seien für das System zumindest zwei Module vorgesehen. Zudem sei auf den Seiten 8 und 16 wörtlich angegeben, dass die Module an der Manteloberfläche *angeordnet* seien. Aufgrund der

Vorsilbe "an" sei klar, dass das Modul sich an der Manteloberfläche befinde und mit dieser in körperlichem Kontakt stehe.

8. Diese Argumente überzeugen nicht.
9. Allein die Austauschbarkeit des einzigen Moduls eines Systems besagt nicht, dass das System mehrere Module aufweist. Bestandteil des Systems ist nur das Modul, welches im Betrieb des Systems eine systemgemäße Funktion ausübt. Ein Reservemodul gehört nicht zu dem System.
10. Die Beschreibung auf Seite 8 betrifft nur ein System mit einer Mehrzahl von Modulen, ebenso bezieht sich der zweite Absatz auf Seite 16 auf ein System mit einer Mehrzahl von Modulen, welche zudem lösbar an der Einfassung angebracht sind. Daher offenbart dieser Absatz unmittelbar und eindeutig nur ein System mit einer Mehrzahl von Öffnungen und Modulen. Die Kammer teilt auch nicht die Auffassung der Patentinhaberin, dass das Wort "angeordnet" im vorliegenden Fall gleichbedeutend ist mit "angebracht". In seiner Bedeutung ist ersteres eine räumliche Angabe, wo sich das Modul relativ zu der Mantelfläche befindet, letzteres hingegen eine körperliche Verbindung. Mit diesen Begriffen werden unterschiedliche Wechselbeziehungen zwischen dem Modul und der Mantelfläche festgelegt. Dieser Unterschied ist für die Fachperson auf dem Gebiet der Fertigungssysteme relevant.
11. Ein System zur Bearbeitung von Sicherheits- oder Identifikationsgegenständen, für das lediglich festgelegt ist, dass ein Modul an der Mantelfläche angeordnet ist, ist den ursprünglich eingereichten

Anmeldungsunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ steht damit der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

Die Hilfsanträge

12. Die Hilfsanträge 12 und 13 wurden nach nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht, der Hilfsantrag 11 im Laufe der mündlichen Verhandlung. Die Berücksichtigung dieser Anträge durch die Kammer richtet sich daher nach den in Artikel 13 (1) und (2) VOBK 2020 dargelegten Grundsätzen.

13. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 ist durch Merkmale aus dem letzten Absatz der Seite 16 der Beschreibung ergänzt worden. Der betreffende Absatz bezieht sich jedoch nicht auf ein System mit unbestimmten, beliebigen Bearbeitungsmodulen, sondern auf ein spezifisch zur Bearbeitung von Karten ausgelegtes System. Dieses System weist Druckstationen, Codierstationen und solche zum Vorsehen von haptischen Merkmalen auf den Karten auf. Demgegenüber stellt das durch den Anspruch 1 definierte System eine Zwischenverallgemeinerung dar, die nicht unmittelbar und eindeutig aus dem besagten Absatz auf der Seite 16 hervorgeht.

14. Die Patentinhaberin hat vorgetragen, es sei bei den auf der Seite 16 genannten Modulen unmittelbar erkennbar, dass sie gegeneinander austauschbar und bei einem konkreten System nur vorhanden seien, wenn die dem Modul zugeordnete Bearbeitungsfunktion auch tatsächlich in dem konkreten System gebraucht werde. Daher ergebe sich aus dem betreffenden Absatz unmittelbar und eindeutig dass die Angabe von Druckstationen,

Codierstationen und Stationen zum Vorsehen von haptischen Merkmalen lediglich beispielhaft zeige, welche Art von Stationen das System beinhalten könne, ohne dass der Erfindungsgegenstand auf ein System mit einem bestimmten Typ von Station beschränkt sei.

15. Diese freie Austauschbarkeit ist jedoch entgegen der Auffassung der Patentinhaberin nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, denn es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, dass das auf der Seite 16 beschriebene System zur Bearbeitung von Identifikationsgegenständen, wenn diese keine Karten sind, dienen kann. Daher ist nicht unmittelbar ersichtlich, dass die genannten Module nur optional und damit beliebig austauschbar sind.
16. Das Merkmal im Anspruch 1 der Hilfsanträge 12 und 13, wonach die Sicherheits- oder Identifikationsgegenstände durch die jeweiligen Öffnungen an eines der Module übergeben oder einem der Module durch die Übergabeeinrichtung zugeführt werden können, definiert zwei Alternativen, wie der Sicherheitsgegenstand zu dem Modul hingeführt wird, wobei in der ersten Variante offengelassen wird, ob die Übergabeeinrichtung an der Zuführung tatsächlich beteiligt ist.
17. Alternative Zuführungen eines Sicherheits- oder Identifikationsgegenstands zu dem Modul sind der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Vielmehr ist auf Seite 16 (*... so dass die Karten 18 durch die Öffnungen 26 direkt dem entsprechenden Modul 32 übergeben oder von dem Modul 32 durch die Übergabeeinrichtung 14 aufgenommen werden*) beschrieben, dass sowohl die Zuführung der Karten zu dem Modul hin als auch die

Rücknahme von dem Modul durch die Übergabeeinrichtung erfolgen.

18. Die mit dem Hilfsantrag 11 vorgenommenen Änderungen räumen die von der Kammer aufgeworfenen Fragen nicht auf den ersten Blick aus. Die mit den Hilfsanträgen 12 und 13 vorgenommenen Änderungen geben sogar Anlass zu neuen Einwänden wie oben dargelegt. Im Ergebnis waren gemäß Artikel 13(1) VOBK 2000 die Hilfsanträge 11-13 im Verfahren nicht zu berücksichtigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



H. Jenney

P. Scriven

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt