

Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non



Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 51/84
 Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 80 901 066.3
 Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : WO 80/02757

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Sicherung von Tonträgern und deren
 Title of invention: Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung
 Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : G06K5/00

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 19. März 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur : Stockburger, Hermann
 Patentinhaber / Proprietor of the patent / Winderlich, Hans-Georg
 Titulaire du brevet :
 Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE "Kodierte Kennzeichnung/Stockburger"
 Art. 52 (2) c); Art. 52 (3)
 "Patentfähigkeit - Ausschluß"
 "gedankliche Tätigkeiten"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden.
2. Richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder vorauszusetzen, so fällt ein solches Verfahren unter die durch Art. 52 Abs. 2 Buchst. c) und Abs. 3 EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte und ist deshalb nicht als Erfindung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 EPÜ anzusehen.

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 51 / 84

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 19. März 1986

Beschwerdeführer: Stockburger, Hermann
Kirnachweg 7
D-7742 St. Georgen

Winderlich, Hans-Georg
Niedere Straße 36
D-7730 Villingen

Vertreter: Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys.
Willroiderstraße 8
D-8000 München 90

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 066 des Europäischen Patentamts vom 27. September 1983, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 80 901 066.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglied: W. Oettinger
Mitglied: O. Bossung

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die unter Inanspruchnahme der Priorität vom 06.06.1979 einer Patentanmeldung in der Bundesrepublik Deutschland als internationale Anmeldung nach dem Patentrearbeitsvertrag (PCT) am 30.05.1980 eingereichte, unter der Nummer WO 80/02 757 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80 901 066.3 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 066 des Europäischen Patentamts vom 27.09.1983 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am 29.09.1982 eingegangenen unabhängigen Patentansprüche 1, 6 und 7 zugrunde, welche ein Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, eine Beschriftungsvorrichtung zur Beschriftung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung zur Durchführung des genannten Verfahrens und eine Prüfvorrichtung zur Überprüfung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackungen zur Durchführung desselben Verfahrens betreffen.

- II. Zuvor hatte der beauftragte Prüfer in einem Bescheid vom 15.06.1982 Bedenken gegen den ursprünglichen Anspruch 1 wegen mangelnder Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens gemäß Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ geäußert. Auf Gegenargumente in der Eingabe vom 22.09.1982 hin hat er diese Bedenken stillschweigend fallengelassen.
- III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem durch die Entgegenhaltungen US-A- 3 990 558 und DE-A- (irrtümlich mit DE-B bezeichnet) 2 545 580 gegebenen Stand der Technik ergäbe. Der

Gegenstand der Ansprüche 6 und 7 beruhe ebenfalls gegenüber der genannten US-Entgegenhaltung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

- IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 28.11.1983 eingelegte Beschwerde der Anmelder. Die Beschwerdegebühr wurde gleichzeitig gezahlt und eine Beschwerdebegründung am 27.01.1984 eingereicht.
- V. In der Beschwerdebegründung wurde der Auffassung der Prüfungsabteilung, die Lehre der US-Entgegenhaltung könne auf Gegenstände nach Art der DE-Entgegenhaltung übertragen werden, mit dem Hinweis auf grundsätzlich unterschiedliche Situationen auf den Fachgebieten, denen diese Entgegenhaltungen zuzuordnen sind, widersprochen.
- VI. Der noch aufrechterhaltene Anspruch 1 eingegangen am 29.09.1982 lautet:
- "Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, bei welchem auf dem Etikett, der Verpackung und/oder den Tonträgern eine codierte Kennzeichnung aufgezeichnet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tonträger, die Verpackung und/oder das Etikett zusätzlich zur Kennzeichnung mit individuellen, von Tonträger zu Tonträger verschiedenen Kenndaten des Tonträgers versehen werden und daß die Kennzeichnung durch Verschlüsselung dieser individuellen Kenndaten des Tonträgers gebildet wird".
- VII. In einem Bescheid vom 28.08.1985 erhob auch der Berichterstatter Bedenken wegen mangelnder Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ gegen den Verfahrensanspruch. Die Frage, ob die Anmeldung einen auf

erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand enthält, stellte er zurück.

- VIII. Ohne sachlich auf die genannten Bedenken einzugehen, reichten die Beschwerdeführer am 19.09.1985 einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage ein.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.
2. Patentanspruch 1 ist als zulässig im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ anzusehen.

Zwar fehlen in diesem Anspruch Merkmale, die der ursprüngliche Anspruch 1 enthielt. Bei diesen Merkmalen handelte es sich um die Art und Weise, in welcher in den Verkehr gebrachte Tonträger oder deren Verpackungen oder Etiketten daraufhin überprüft werden, ob es sich um vom Erzeuger entsprechend der Lehre der Anmeldung gekennzeichnete Originalware oder um nachgeahmte Ware handelt. Aus den übrigen Anmeldungsunterlagen, z.B. dem ursprünglichen Anspruch 4, in dem entsprechende Merkmale ebenfalls fehlten, geht jedoch hervor, daß das Verfahren nur mit den vom Erzeuger durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen als eigenständiges, einen unabhängigen Anspruch rechtfertigendes Verfahren anzusehen ist.

3. Das Verfahren nach dem Anspruch 1 betrifft eine nach Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ nicht patentfähige Tätigkeit und zwar die Tätigkeit als solche i.S.v. Artikel 52 (3) EPÜ. Es ist daher nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen.

Der Anspruch kennzeichnet keinerlei technische Mittel zur Durchführung der beanspruchten Verfahrensschritte.

Tonträger-individuelle Kenndaten können von einer Person ausgedacht werden. Diese Person kann die Ware ohne oder jedenfalls mit beliebigen, auch nichttechnischen Mitteln mit Kenndaten "versehen". Die Verschlüsselung der Kenndaten kann gedanklich erfolgen und die so gebildete Kennzeichnung kann wieder ohne oder jedenfalls mit beliebigen, auch nichttechnischen Mitteln auf der Ware aufgebracht werden. Mittel der in der am 29.09.1982 eingegangenen Eingabe genannten Art, z.B. ein Drucker, werden nicht vorausgesetzt; eine "physikalische Veränderung" ist auch anders denkbar.

Im Ergebnis muß daher die angefochtene Entscheidung, wenn auch aus einem völlig anderen Grund, bestätigt werden.

4. Die Kammer hat sich gemäß Artikel 113 (2) EPÜ an die von den Anmeldern vorgelegte Fassung zu halten. Da die Anmelder mit ihrem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage zu erkennen geben, daß sie nicht gewillt sind, den Anspruch 1 zu ändern oder zu streichen oder aber die vorgebrachten Bedenken zu widerlegen, muß über die Beschwerde aufgrund der genannten Gründe entschieden und die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 verneint werden. Dies gilt unabhängig davon, daß auch Ansprüche vorliegen, auf die diese Bedenken nicht zutreffen.

Bei dieser Sachlage bleibt auch kein Raum für eine Prüfung, ob in der Anmeldung eine Lehre offenbart ist, die auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56).

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

J Rückerl

G Korsakoff

J Rückerl

G. Korsakoff

[Handwritten signature]