

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 31. März 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0289/03 - 3.5.04

Anmeldenummer: 96100803.4

Veröffentlichungsnummer: 0735507

IPC: G06K 19/077

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kontaktiereinheit für kartenförmige Trägerelemente

Patentinhaber:

STOCKO Contact GmbH & Co. KG

Einsprechender:

SCM Microsystems GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(3)

EPÜ R. 29(7)

Schlagwort:

"Hauptantrag - Erweiterung des Schutzbereichs (bejaht) "

"Hilfsantrag - Erweiterung des Schutzbereichs (bejaht -
Ausdrücke in Klammern sind nicht beschränkend) "

Zitierte Entscheidungen:

T 0760/90

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0289/03 - 3.5.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.04
vom 31. März 2006

Beschwerdeführer: STOCKO Contact GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Simonshöfchen 31
D-42327 Wuppertal (DE)

Vertreter: Stenger, Watzke & Ring
Kaiser-Friedrich-Ring 70
D-40547 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner: SCM Microsystems GmbH
(Einsprechender) Sperl-Ring 4
Hettenshausen
D-85276 Pfaffenhofen (DE)

Vertreter: Degwert, Hartmut
Prinz & Partner GbR
Manzingerweg 7
D-81241 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 29. Januar
2003 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0735507 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Edlinger
Mitglieder: M. Paci
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 735 507.
- II. Mit dem Einspruch war das Patent im vollen Umfang, gestützt auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 54 (1), (2), 56 EPÜ) und Artikel 100 c) EPÜ (unzulässige Erweiterung), angegriffen worden. Zum Stand der Technik wurde insbesondere auf die folgenden Entgegenhaltungen verwiesen:

E3: EP-0 635 801 A2 und

E4: DE-43 10 517 A1.

- III. Das Patent wurde mangels erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung im Hinblick auf den in E3 und E4 offenbarten Stand der Technik widerrufen. Zu dem Einspruchsgrund Artikel 100 c) EPÜ vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 mit den streitigen Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

- IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und begründete in den schriftlichen Eingaben, warum das Streitpatent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten sei. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) berief sich in ihrem schriftlichen Vorbringen auf die Einspruchsgründe mangelnde erfinderische Tätigkeit und unzulässige

Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 (die zweimalige Einfügung von "ausschließlich" im kennzeichnenden Teil).

V. Die Kammer verwies in einer die Ladung zur mündlichen Verhandlung begleitenden Mitteilung darauf, dass die Entscheidung über die Beschwerde untrennbar mit der Beurteilung des Einspruchsgrundes Artikel 100 c) EPÜ zusammenhänge, zumal die Auslegung der betroffenen Merkmale auch bei Bejahung der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen wesentlich für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit scheine.

VI. Am 31. März 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in welcher die Beschwerdeführerin einen geänderten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag einreichte.

VII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte als **Hauptantrag** die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit folgender Fassung:

Patentanspruch 1 eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 31. März 2006 und die übrigen Unterlagen in der erteilten Fassung.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte als **Hilfsantrag**, Patentanspruch 1 dahingehend abzuändern, dass in der handschriftlichen Ergänzung des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nach dem Wort "Trägerelementes" die folgende Einfügung vorgenommen wird: "(Telefonkarte, Kontokarte, Chip-Karte)".

VIII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Der Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet wie folgt (die Kammer hat die Formatierungen ~~durchgestrichen~~ und unterstrichen hinzugefügt, um die gegenüber Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gestrichenen und hinzugefügten Merkmale hervorzuheben):

"1. Kontaktiereinheit, insbesondere nach der PCMCIA-Norm, für kartenförmige Trägerelemente (2) elektronischer Baugruppen (13), mit einer Basisplatte (3), ~~deren Breite im Einschubbereich der Basisplatte (3) in ein elektronisches Verarbeitungsgerät der Breite des aufzunehmenden kartenförmigen Trägerelements (2) entspricht,~~ mit einer zur planparallelen Aufnahme eines kartenförmigen Trägerelementes geeigneten Größe sowie mit wenigstens einer im wesentlichen parallel zu Basisplatte (3) angeordneten Leiterplatte (6), die an einer Oberfläche Kontaktelemente (7) für die elektronischen Baugruppen (13) des kartenförmigen Trägerelements (2) aufweist und mit einem an einer Kante der Basisplatte (3) angeordneten Anschlußfeld (5) verbunden ist, gekennzeichnet durch ein plattenförmiges, zur Basisplatte (3) deckungsgleiches Abdeckelement (8), das mit der Basisplatte (3) ausschließlich im Bereich der das Anschlußfeld (5) aufnehmenden Kante und im Bereich der dieser Kante gegenüberliegenden Ecken (15) verbunden ist, wobei die zwischen Basisplatte (3) und Abdeckelement (8) angeordnete Leiterplatte (6) zusammen mit dem Abdeckelement (8) einen schlitzartigen Einschubkanal für das kartenförmige Trägerelement (2) bildet und ein in

diesem Einschubkanal aufgenommenes kartenförmiges Trägererelement (2) ~~ausschließlich~~ im Bereich der die Basisplatte (3) und das Abdeckelement (8) miteinander verbindenden, dem Anschlußfeld (5) gegenüberliegenden Ecken (15) seitlich geführt ist."

- X. Die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung zur Offenbarung und Bedeutung der streitigen Merkmale ("ausschließlich ...") wie folgt Stellung genommen:

Durch die Ausführungen in der ursprünglichen Beschreibung (an den Stellen, die den Absätzen [0008] und [0017] in der Patentschrift entsprechen), dass das Abdeckelement im Bereich der das Anschlussfeld aufnehmenden Kante und "wenigstens" im Bereich der dieser Kante gegenüberliegenden Ecken befestigt sei und mit der Basisplatte in Verbindung stehe, sei auch eindeutig ein Ausführungsbeispiel offenbart, bei welchem das Abdeckelement "ausschließlich" im Bereich der das Anschlussfeld aufnehmenden Kante und im Bereich der dieser Kante gegenüberliegenden Ecken verbunden sei. Aus der Offenbarung an diesen Stellen, dass ein Trägererelement (Chip-Karte) seitlich geführt werde, "**da** die Basisplatte und die Abdeckplatte im Bereich der vorderen Ecken in Verbindung stehen", könne man entnehmen, dass das kartenförmige Trägererelement "ausschließlich" im Bereich dieser Ecken seitlich geführt sei.

XI. Die Argumentation der Beschwerdeführerin
(Patentinhaberin) lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die **erste Änderung** des Patentanspruchs 1 gemäß **Hauptantrag** betreffe den Ersatz des streitigen Ausdrucks "deren Breite im Einschubbereich der Basisplatte (3) in ein elektronisches Verarbeitungsgerät der Breite des aufzunehmenden kartenförmigen Trägerelements (2) entspricht" durch den Ausdruck "mit einer zur planparallelen Aufnahme eines kartenförmigen Trägerelementes geeigneten Größe". Das neue Merkmal sei wörtlich im Patentanspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten gewesen. Die Änderung verstoße daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

Diese Änderung stelle auch keine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ dar. An mehreren Stellen der Patentschrift (siehe Absätze [0008], [0016], [0019] und Patentanspruch 1) werde eindeutig offenbart, dass die Kontaktiereinheit im Einschubbereich der Basisplatte Abmessungen nach der PCMCIA-Norm hinsichtlich der Länge und der Breite aufweise. Außerdem sei für den Fachmann angesichts der Darstellungen in den Figuren 1 und 5 und der Erwähnung von Chip-Karten, Telefonkarten und Kontokarten implizit offenbart, dass es sich um kartenförmige Trägerelemente gemäß der Norm ISO-7816 handele. Da die Normen PCMCIA und ISO-7816 die gleiche Breite vorschrieben, folge zwangsläufig daraus, dass die Trägerelemente und die Kontaktiereinheit im Einschubbereich der Basisplatte in das elektronische Verarbeitungsgerät die gleiche Breite aufwiesen. Das gestrichene Merkmal sei daher im geänderten Patentanspruch 1 implizit enthalten. Die

erste Änderung führe somit zu keiner unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs.

Da die kartenförmigen Trägerelemente und die Kontaktiereinheit im Einschubbereich der Basisplatte in das elektronische Verarbeitungsgerät die gleiche Breite aufwiesen, ergebe sich für den Fachmann zwangsläufig (auch angesichts der Figur 1 und der Absätze [0008] und [0017] der Patentschrift), dass ein in dem Einschubkanal aufgenommenes kartenförmiges Trägerelement **ausschließlich** im Bereich der die Basisplatte und das Abdeckelement miteinander verbindenden, dem Anschlussfeld gegenüberliegenden Ecken seitlich geführt werden könne. Die **zweite Änderung** des Patentanspruchs 1 gemäß **Hauptantrag** (Streichen des Wortes "ausschließlich") stelle deswegen ebenfalls keine Erweiterung des Schutzbereichs des Patentanspruchs 1 dar.

Die zusätzliche Einfügung im Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag** mache noch deutlicher, dass die kartenförmigen Trägerelemente der in der Einfügung genannten Art die ISO-Norm 7816 erfüllten. Daraus folge, dass die Trägerelemente und die Kontaktiereinheit im Einschubbereich der Basisplatte in ein elektronisches Verarbeitungsgerät die gleiche Breite aufweisen müssten.

XII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Beide Änderungen des Patentanspruchs 1 gemäß **Hauptantrag** seien nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig.

Hinsichtlich **der ersten Änderung** sei festzustellen, dass das hinzugefügte Merkmal "mit einer zur planparallelen

Aufnahme eines kartenförmigen Trägerelementes geeigneten Größe" keine Information über die Breite enthalte. Die ISO-Norm 7816 sei in der Patentschrift gar nicht erwähnt. Der Begriff "Chip-Karte" werde in der Beschreibung auch für Karten verwendet, die kleiner seien als die Karten nach der Norm ISO-7816 (siehe die Plug-in-Karte 14 in Figur 5 und Absatz [0019] der Patentschrift). Die erste Änderung erweitere den Schutzbereich, weil die Breite der kartenförmigen Trägerelemente nunmehr auch kleiner als die der Basisplatte der Kontaktiereinheit sein könne.

Die zweite Änderung (Streichen des Wortes "ausschließlich") erweitere ebenfalls den Schutzbereich, da das Trägerelement nunmehr über die ganze Länge in der Kontaktiereinheit seitlich geführt werden könne, insbesondere da das kartenförmige Trägerelement schmäler als die Basisplatte sein könne. Außerdem wäre es selbst mit einem Trägerelement gemäß der ISO-Norm 7816 immer noch möglich, das Trägerelement im gesamten Einschubbereich der Basisplatte in das elektronische Verarbeitungsgerät durch eine dünne Wand seitlich zu führen, wie z. B. E4, Spalte 2, Zeilen 45 bis 47, zeige. Deswegen stelle das Weglassen von "ausschließlich" eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs dar. Die Änderung verstoße somit gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

Auch die Einfügung im Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag** impliziere nicht zwangsläufig, dass die Trägerelemente nur Abmessungen nach der ISO-Norm 7816 aufwiesen. Diese Einfügung könne daher zu keiner anderen Beurteilung der Änderungen als beim Hauptantrag führen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Artikel 123 (3) EPÜ*

Gemäß Artikel 123 (3) EPÜ dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents im Einspruchsverfahren nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich erweitert wird.

Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** bzw. **Hilfsantrag** wurde im Einspruchsbeschwerdeverfahren geändert, so dass sich die Frage der Zulässigkeit der Änderungen nach Artikel 123 (3) EPÜ stellt.

3. *Hauptantrag*

3.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung durch zwei Änderungen. Die **erste Änderung** betrifft den Ersatz des Ausdrucks "deren Breite im Einschubbereich der Basisplatte (3) in ein elektronisches Verarbeitungsgerät der Breite des aufzunehmenden kartenförmigen Trägerelements (2) entspricht" durch den Ausdruck "mit einer zur planparallelen Aufnahme eines kartenförmigen Trägerelementes geeigneten Größe". Die **zweite Änderung** betrifft das Weglassen von "ausschließlich" bei der Festlegung des Bereichs, in dem das Trägerelement seitlich geführt ist.

3.2 Bezüglich der **ersten Änderung** hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen argumentiert, dass die Streichung des Merkmals keine unzulässige Erweiterung des

Schutzbereichs darstelle, weil die sich entsprechenden Breiten für den Fachmann aus der normgemäßen Ausführung des kartenförmigen Trägerelements und der Basisplatte implizit hervorgingen.

- 3.3 Nach Auffassung der Kammer trifft die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht zu. Es ist unstrittig, dass das hinzugefügte Merkmal des Patentanspruchs 1 nicht die Breite der Basisplatte als der Breite des aufzunehmenden kartenförmigen Trägerelements festlegt. Der Wortlaut des geänderten Patentanspruchs 1 umfasst daher auch Kontaktiereinheiten für kartenförmigen Trägerelemente, die z. B. schmaler als die Basisplatte sind.
- 3.4 Auch eine Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung des Patentanspruchs 1 im Sinne des Artikels 69 EPÜ führt zu keinem anderen Ergebnis. Es ist unbestritten, dass die Kontaktiereinheit im Ausführungsbeispiel eine PCMCIA-Karte ist und dass die Basisplatte die "normgemäßen PCMCIA-Karten-Abmessungen hinsichtlich der Länge und der Breite" aufweisen kann und somit im Einschubbereich in das elektronische Verarbeitungsgerät eine Breite gemäß der PCMCIA Norm aufweisen kann (Absätze [0008] und [0016]). Hingegen fehlt jede Erwähnung der ISO-Norm 7816 für die kartenförmigen Trägerelemente. Die Kammer hält es zwar für wahrscheinlich, dass der Fachmann im Hinblick auf die Figuren 1 und 5 und die Hinweise auf "Telefonkarten" (s. Spalte 1, Zeilen 31 bis 33) und "Kontokarten" (s. Spalte 5, Zeilen 32 bis 35) annehmen würde, dass es sich im Ausführungsbeispiel um Karten nach der ISO-Norm 7816 handeln dürfte. Damit hätten solche Karten im Rahmen der festgelegten Toleranzen die gleiche Breite wie die für PCMCIA festgelegte Breite im Einschubbereich

in das elektronische Verarbeitungsgerät. Aber diese Offenbarung ist weder unmittelbar und eindeutig, noch reicht sie aus, um das Merkmal der entsprechenden Breiten als implizit im Patentanspruch 1 enthalten zu betrachten. Einerseits ist die Breite im Einschubbereich nach Patentanspruch 1 nicht auf PCMCIA-Norm beschränkt, sondern die Kontaktiereinheit ist nur "insbesondere" nach dieser Norm ausgeführt. Andererseits geht aus der Beschreibung und den Zeichnungen ebenfalls nicht eindeutig hervor, dass die Trägerelemente und die Basisplatte **zwangsläufig** die gleiche Breite aufweisen müssen. Chip-Karten anderer (kleinerer) Formate waren vor dem Prioritätstag des Patents schon bekannt (siehe z. B. Dokument E3, Spalte 4, Zeile 55 bis Spalte 5, Zeile 2). Außerdem wird der Begriff "Chip-Karte" auch in der Patentschrift für Karten unterschiedlicher Formate verwendet (siehe Spalte 5, Zeilen 24 bis 31 und Figur 5). Der geänderte Patentanspruch 1 schließt daher nicht aus, dass die Breite der Basisplatte im Einschubbereich der Basisplatte in ein elektronisches Verarbeitungsgerät von der Breite des aufzunehmenden kartenförmigen Trägerelements abweicht.

- 3.5 Durch die **zweite Änderung**, das Weglassen von "ausschließlich", wird diese Schlussfolgerung noch bekräftigt. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 schließt nicht mehr aus, dass außerhalb des Bereichs (der vorderen Ecken), wo die Basisplatte und das Abdeckelement miteinander verbunden sind, eine weitere seitliche Führung des Trägerelementes vorhanden ist. Gerade wenn die Breite des Trägerelements kleiner ist als die Breite des Einschubbereichs nach PCMCIA wäre eine seitliche Führung in einem schmälere(n) optionalen Einschubschlitz (Figur 1, Absatz [0016]) oder innerhalb

der Kontaktiereinheit notwendig, um das angestrebte Ziel einer Führung und sicheren Kontaktierung zu erreichen (Absatz [0006]). Die Beschreibung und die Zeichnungen enthalten keine eindeutigen Hinweise, dass der Gegenstand des Streitpatents auf Kontaktiereinheiten beschränkt ist, bei welchen die seitliche Führung **ausschließlich** im Bereich der vorderen Ecken erfolgt. Selbst bei einem Trägerelement gemäß der ISO-Norm 7816 wäre es unter Ausnutzung der normgemäßen Toleranzen möglich, das Trägerelement im Einschubbereich der Basisplatte in das elektronische Verarbeitungsgerät durch eine dünne Wand seitlich zu führen, wie beispielsweise Dokument E4 (Spalte 2, Zeilen 16 bis 56) zeigt.

3.6 Die Änderungen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag würden daher zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führen und sind nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig.

3.7 Aus diesen Gründen ist der Hauptantrag nicht gewährbar.

4. *Hilfsantrag*

4.1 Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nur dadurch, dass nach dem Wort "Trägerelementes" die Einfügung "(Telefonkarte, Kontokarte, Chip-Karte)" vorgenommen wird.

4.2 Die in Klammern angeführten Typen von Karten können nicht als eine Beschränkung des Trägerelementes auf die drei beispielhaft genannten Karten angesehen werden (vgl. T 760/90, nicht im AB1. EPA veröffentlicht, Punkt 2.1).

Hierzu bedürfte es einer klaren Festlegung des Merkmals Trägererelement. Ein Einschub in Form eines Klammerausdrucks, welcher üblicherweise nur als erklärend oder beispielhaft angesehen wird, ist unter diesen Umständen mit Bezugszeichen vergleichbar, welche das Verständnis eines Patentanspruchs erleichtern können, aber nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden (vgl. Regel 29 (7) EPÜ). Aus den Aufzählungen in Klammern kann nach Auffassung der Kammer auf jeden Fall nicht abgeleitet werden, dass die kartenförmigen Trägererelemente die Abmessungen der ISO-Norm 7816 erfüllen. Außerdem gilt auch hier das unter Punkt 3.4 oben Gesagte, dass Patentanspruch 1 auch nicht auf Kontaktiereinheiten mit einer Breite nach PCMCIA-Norm im Einschubbereich beschränkt ist.

- 4.3 Daher verstoßen auch die Änderungen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag gegen Artikel 123 (3) EPÜ, und der Hilfsantrag ist ebenfalls nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Sauter

F. Edlinger