

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. März 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0360/13 - 3.4.03

Anmeldenummer: 04820829.2

Veröffentlichungsnummer: 1700277

IPC: G07D7/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SYSTEM AUS BANKNOTENBEARBEITUNGSMASCHINEN
BANKNOTENBEARBEITUNGSMASCHINE UND VERFAHREN FÜR DEREN BETRIEB

Patentinhaber:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 101(3)
EPÜ 1973 Art. 84, 111(1)
EPÜ 1973 R. 29(1)
VOBK Art. 13(1), 15(5)

Schlagwort:

Patentansprüche - Hauptantrag - Klarheit (nein)
Spät eingereichter Hilfsantrag - zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14, T 1033/10

Orientierungssatz:



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 0360/13 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 20. März 2018

Beschwerdeführer: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
(Patentinhaber) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Vertreter: Höhfeld, Jochen
Klunker IP
Patentanwälte PartG mbB
Destouchesstraße 68
80796 München (DE)

Beschwerdegegner: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
(Einsprechender) De La Rue House,
Jays Close, Viables
Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

Vertreter: Gill Jennings & Every LLP
The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES (GB)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 13. Dezember
2012 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1700277 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Eliasson
Mitglieder: T. M. Häusser
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. EP-B-1 700 277 zu widerrufen (Artikel 101 (2) und (3) b) EPÜ).
- II. Der Einspruch war gegen das Patent in gesamtem Umfang gerichtet und darauf gestützt, dass
- der Gegenstand des Patents nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 54 und 56 EPÜ 1973),
 - das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ 1973), und
 - der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ 1973).
- III. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im Umfang des mit der Beschwerdebegründung vom 12. April 2013 eingereichten Hauptantrages oder des während der mündlichen Verhandlung angegebenen Hilfsantrages (d. h. des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrages unter Streichung des Merkmales "da sich abzeichnende Störungen aus zunehmenden Abweichungen frühzeitig erkennen lassen" im Anspruch 1 des Antrages) aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 des Haupt- bzw. Hilfsantrags lautet wie folgt (Merkmalskennzeichnung "(i)" durch die Kammer):

Hauptantrag:

"1. System mit mindestens einer Banknotenbearbeitungsmaschine (10, 11), die mittels eines Netzwerks (60) mit einer Servicezentrale (100) verbunden ist, für den Austausch von für den Betrieb der mindestens einen Banknotenbearbeitungsmaschine (10, 11) erforderlichen Daten und/oder von bei dem Betrieb der mindestens einen Banknotenbearbeitungsmaschine (10, 11) anfallenden Daten zwischen der Banknotenbearbeitungsmaschine (10, 11) und der Servicezentrale (100) über das Netzwerk (60), wobei Log-Dateien bzw. Statistiken über im Betrieb der mindestens einen Banknotenbearbeitungsmaschine (10, 11) auftretende Abweichungen oder Auffälligkeiten über das Netzwerk (60) zu der Servicezentrale (100) übertragen werden, und dass die Servicezentrale (100) die Log-Dateien oder Statistiken auswertet und Reparaturen oder den Austausch von Verschleißteilen bereits dann veranlasst, bevor die mindestens eine Banknotenbearbeitungsmaschine (10, 11) ausfällt,

(i) da sich abzeichnende Störungen aus zunehmenden Abweichungen frühzeitig erkennen lassen."

Hilfsantrag:

Anspruch 1 des während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer angegebenen Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal (i) und die Ausdrücke "Log-Dateien bzw." und "Log-Dateien oder" gestrichen sind.

V. Die Parteien haben im Wesentlichen Folgendes vorge-
tragen:

a) Hauptantrag - Klarheit

Die *Beschwerdegegnerin* ist der Ansicht, dass das in den
Anspruch 1 des Hauptantrags hinzugefügte Merkmal (i)
keine - insbesondere strukturelle - Beschränkung impli-
ziere. Es handele sich lediglich um eine allgemeine
Aussage ohne Verbindung zu der beanspruchten Service-
zentrale. In dem Merkmal seien auch nur "Abweichungen"
erwähnt, nicht aber die in dem Anspruch ebenfalls
definierten Auffälligkeiten. Auch werde der Begriff
"Störungen" in dem Anspruch erstmals verwendet, wobei
dessen Beziehung zu den Begriffen "Abweichungen" und
"Auffälligkeiten" nicht definiert sei. Ferner gehe aus
dem Merkmal nicht hervor, was damit gemeint sei, dass
die Abweichungen zunehmen. Somit sei die Grenze des
beanspruchten Gegenstandes für den Fachmann nicht klar.

Die *Beschwerdeführerin* ist der Meinung, dass das Merk-
mal (i) zwar keine strukturelle Einschränkung impli-
ziere, dass sich daraus aber ergebe, dass in den Log-
Dateien bzw. Statistiken mehrere Daten vorhanden sein
müssten. Das hinzugefügte Merkmal erkläre das vorher-
gehende Merkmal des Anspruchs und stelle klar, dass die
Servicezentrale bei der Auswertung der Log-Dateien oder
Statistiken zunehmende Abweichungen erkenne. Dadurch
werde ein Trend absehbar, beispielsweise wenn Doppel-
abzüge öfter als erwartet vorkämen. Für den Fachmann
wäre es kein Problem, im Gesamtzusammenhang der Erfin-
dung zu verstehen, wie "Störungen" zu verstehen sei.
Ferner sei der Begriff "Auffälligkeiten" mit dem
Begriff "Abweichungen" synonym. Das Merkmal (i) sei
daher für den Fachmann klar.

b) Hilfsantrag - Zulassung

Nach Ansicht der *Beschwerdeführerin* sei der in der mündlichen Verhandlung angegebene Hilfsantrag in das Verfahren zuzulassen. Der Antrag unterscheide sich von dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag lediglich durch die Streichung des Merkmals (i). Es könne keinen Unterschied machen, dass der Antrag nicht bereits eine kurze Zeitspanne vorher in der mündlichen Verhandlung (nämlich vor der Verhandlungspause zur Beratung der Kammer bezüglich Klarheit des Merkmals (i)) gestellt worden sei.

Die *Beschwerdegegnerin* ist der Meinung, dass der Hilfsantrag verspätet eingereicht worden sei. Die Zulassung des Antrags wäre nicht mit der Verfahrensökonomie vereinbar. Überdies habe die Einspruchsabteilung über den vorgelegten Antrag nicht entschieden. Der Hilfsantrag solle daher nicht zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Klarheit

1.1 Die Beschwerdegegnerin erhob einen Klarheitseinwand gegen das Merkmal (i) von Anspruch 1 des Hauptantrags.

Die Kammer merkt an, dass sich Anspruch 1 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten neuen Hauptantrags von dem erteilten Anspruch 1 eben durch das zusätzliche Merkmal (i) unterscheidet, welches auch nicht in den erteilten abhängigen Ansprüchen enthalten ist, sondern der Beschreibung entnommen wurde (siehe Seite 57, erster Absatz der ursprünglichen Beschreibung).

Somit ist im Rahmen des vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß Artikel 101 (3) EPÜ zu prüfen, ob das neue Merkmal (i) die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973 bezüglich Klarheit der Ansprüche erfüllt (siehe die Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer).

- 1.2 Gemäß Artikel 84 EPÜ 1973 dienen die Patentansprüche dazu, den Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird. Dieser Artikel legt die maßgeblichen Grundsätze für den Inhalt und die Abfassung der Patentansprüche fest, wonach die Patentansprüche insbesondere deutlich sein müssen. Überdies ist nach Regel 29(1) EPÜ 1973 der Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben.

Die deutliche, d. h. klare, Fassung der Patentansprüche dient der Rechtssicherheit. Die Öffentlichkeit darf nicht im Unklaren darüber bleiben, für welchen Gegenstand Schutz begehrt wird. Dadurch sollen insbesondere Wettbewerber der Patentinhaberin in die Lage versetzt werden, beurteilen zu können, ob sie das erteilte Patent verletzen (siehe *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA*, 8. Auflage 2016, Absatz II.A.1.1).

Unter diesen Vorgaben ist zu prüfen, ob Anspruch 1 des Hauptantrags, insbesondere das Merkmal (i), klar formuliert ist.

- 1.3 Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass das Merkmal (i) kein strukturelles Merkmal des beanspruchten Systems darstellt.

Die Beschwerdeführerin ist jedoch der Ansicht, dass das hinzugefügte Merkmal (i) das vorhergehende Merkmal von Anspruch 1 des Hauptantrags erkläre und klarstelle,

dass die Servicezentrale bei der Auswertung der Log-Dateien oder Statistiken zunehmende Abweichungen erkenne. Dadurch werde ein Trend absehbar, beispielsweise wenn Doppelabzüge öfter als erwartet vorkämen.

- 1.4 Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdeführerin anscheinend der Auffassung ist, dass durch das Merkmal (i) die Eigenschaften der Servicezentrale, namentlich die von der Servicezentrale erzielte Funktion definiert wird.

Nach Ansicht der Kammer ist jedoch die in dem Merkmal gewählte Formulierung, dass "sich abzeichnende Störungen ... erkennen lassen", zweideutig in Bezug darauf, ob eine Funktion überhaupt ausgeführt werden soll. Einerseits könnte damit die Bearbeitung der in den Log-Dateien bzw. Statistiken enthaltenen Daten gemeint sein, d. h. die Bestimmung von zunehmenden Abweichungen und daraus resultierend die frühzeitige Erkennung von sich abzeichnenden Störungen. Andererseits könnte damit aber auch lediglich die Beschreibung einer Eigenschaft dieser Daten selbst gemeint sein, nämlich dass sie dergestalt sind, dass sie eine solche Bearbeitung erlauben.

Somit ist für den Fachmann nicht klar, ob es sich bei Merkmal (i) um ein funktionelles Merkmal handelt.

- 1.5 Die Kammer ist ferner der Ansicht, dass sich - selbst unter der hypothetischen Vorgabe, dass das Merkmal (i) ein funktionelles Merkmal darstellt - weitere Klarheitsmängel ergeben.

- 1.5.1 Bezüglich der angenommenen Funktion selbst bestehen angesichts der in Merkmal (i) gewählten Formulierung Zweifel darüber, ob die Bestimmung der beanspruchten

"zunehmenden Abweichungen" Teil der angenommenen Funktion sind oder ob diese Abweichungen bereits in den beanspruchten "Log-Dateien bzw. Statistiken" enthalten sind.

- 1.5.2 Außerdem werden im Merkmal (i) keine Mittel definiert, welche die angenommene Funktion ausführen sollen. Es ist also nicht unter Verwendung der üblichen Formulierung "Mittel-plus-Funktion" abgefasst. Somit geht aus dem Merkmal selbst nicht explizit hervor, welcher Teil des beanspruchten Systems für die Ausführung der Funktion verantwortlich ist.

Nach Ansicht der Kammer geht aus der Formulierung des Merkmals (i) als Erklärung ("da sich abzeichnende Störungen ... erkennen lassen") im Kontext der anderen Anspruchsmerkmale auch nicht klar hervor, worin diese Mittel bestehen. Die Tatsache, dass das Merkmal (i) auf das Anspruchsmerkmal folgt, in welchem die Auswertung der Log-Dateien oder Statistiken durch die Servicezentrale definiert wird, spricht zunächst dafür, dass die Servicezentrale die angenommene Funktion ausführt. Andererseits wird im Merkmal (i) jedoch kein Bezug zu der im vorangehenden Merkmal definierten Auswertung hergestellt.

Somit geht aus dem Merkmal (i) nicht eindeutig hervor, welche Mittel des beanspruchten Systems die angenommene Funktion ausführen, insbesondere ob dies durch die Banknotenbearbeitungsmaschine, die Servicezentrale oder durch weitere, nicht beanspruchte Mittel geschieht.

- 1.6 Aus diesen Gründen wird das Merkmal (i) des Anspruchs 1 des Hauptantrags und somit dieser Anspruch selbst als unklar angesehen, so dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973, Satz 2, nicht erfüllt sind.

2. Hilfsantrag - Zulassung

2.1 Der neue Hilfsantrag wurde von der Beschwerdeführerin zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass der neue Antrag nicht in das Verfahren zugelassen wird.

2.2 Gemäß Artikel 12(2) VOBK muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag der Beschwerdeführerin enthalten. Die Zulassung von Änderungen des Vorbringens der Beschwerdeführerin nach Einreichung der Beschwerdebegründung steht nach Artikel 13(1) VOBK im Ermessen der Kammer.

Da der neue Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht wurde, steht dessen Zulassung somit im Ermessen der Kammer.

2.3 Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt (Artikel 13(1) VOBK). Aufgrund der letzten beiden Kriterien müssen Verfahrensbeteiligte Anträge so früh wie möglich einreichen, wenn diese zugelassen und berücksichtigt werden sollen (siehe die Entscheidung T 1033/10, Punkt 5.5 der Entscheidungsgründe).

2.4 Im vorliegenden Fall gibt es keine Rechtfertigung für die Einreichung des neuen Hilfsantrags in einem so fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens. Insbesondere kann sie nicht als Reaktion auf unvorhersehbare Entwicklungen im Verfahren angesehen werden. Der Klarheitseinwand gegen das Merkmal (i) war nämlich von der

Beschwerdegegnerin bereits in der Beschwerdeerwiderung vom 15. August 2013 erhoben worden. In der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK vom 29. September 2017 hatte die Kammer überdies ihre vorläufige Meinung geäußert, dass der Klarheitseinwand in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer diskutiert werden wird und alle damals vorliegenden Anträge betrifft. Um dem oben genannten Gebot gerecht zu werden, Anträge so früh wie möglich einzureichen, hätte die Beschwerdeführerin den neuen Hilfsantrag nach Ansicht der Kammer bereits im schriftlichen Verfahren einreichen müssen, z. B. in einem Antwortschreiben auf die Beschwerdeerwiderung oder spätestens innerhalb der in der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK gesetzten Frist, dass etwaige Eingaben mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zur Verfügung stehen sollten.

2.5 Den Stand des Verfahrens betreffend kommt im vorliegenden Fall erschwerend hinzu, dass der neue Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erst nach Beendigung der sachlichen Debatte eingereicht wurde, als die Sache bereits entscheidungsreif war.

2.5.1 Der Vorsitzende der Kammer hatte nämlich nach der Debatte über die Klarheit des Merkmals (i) die Antragslage festgestellt und erklärt, dass sowohl Anspruch 1 des Hauptantrages als auch Anspruch 1 des damals vorliegenden Hilfsantrages dieses Merkmal enthielten. Daher wären beide Anträge nicht gewährbar, falls die Kammer zu dem Schluss käme, dass das Merkmal nicht klar wäre. Je nach Beratungsergebnis könnte es somit zu einer Endentscheidung kommen. Erst nach der Beratungspause, jedoch vor der Verkündung einer Entscheidung erklärte die Beschwerdeführerin, dass sie den damaligen Hilfsantrag dahingehend ändern wolle, das diskutierte Merkmal (i) zu streichen.

- 2.5.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass es keinen Unterschied machen könne, dass der Antrag nicht bereits eine kurze Zeitspanne vorher in der mündlichen Verhandlung (nämlich vor der Verhandlungspause zur Beratung der Kammer bezüglich Klarheit des Merkmals (i)) gestellt worden sei.
- 2.5.3 Die Kammer findet dieses Argument jedoch nicht überzeugend, da die genannte kurze Zeitspanne verschiedene Stadien des Verfahrens trennt, nämlich das Stadium vor und nach der Beendigung der sachlichen Debatte. Nach Beendigung der sachlichen Debatte gelten jedoch besonders strenge Maßstäbe bezüglich der Zulassung des Vorbringens der Verfahrensbeteiligten. Insbesondere können die Beteiligten dann nichts mehr vorbringen, es sei denn, die Kammer beschließt, die Debatte wieder zu eröffnen (Artikel 15(5) VOBK). Im vorliegenden Fall gibt es keinerlei Rechtfertigung dafür, dass der neue Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung erst nach Beendigung der sachlichen Debatte eingereicht wurde.
- 2.5.4 Die hier zugrunde gelegte Sicht des Verfahrens als eine Abfolge verschiedener Verfahrenslagen hat für das deutsche Recht namentlich James Goldschmidt geprägt. Er schreibt:

„Die fortschreitende Entwicklung der Prozeßlage bringt es mit sich, daß die Verpassung von Möglichkeiten oder die Versäumung von Lasten [das ist, Obliegenheiten] nicht mehr nachgeholt, umgekehrt Erwirkungshandlungen oder - an sich abänderliche - Entscheidungen nicht mehr widerrufen oder abgeändert werden können, sobald die Prozeßlage, auf welche sich die verpaßte oder veräußerte, die zu widerrufende oder abzuändernde Prozeßhandlung bezieht, nicht mehr besteht (prozessualis-

tische Überholung)." (James Goldschmidt, *Der Prozeß als Rechtslage*, Berlin 1925, Seite 520).

So ist beispielsweise einsichtig, daß jedenfalls nach der Urteilsverkündung keine neuen Argumente gehört oder Anträge gestellt werden können. Vorliegend war noch keine Endentscheidung verkündet worden, der Fall war allerdings aus Sicht der Kammer in einer Verfahrenslage, die eine Endentscheidung erlaubt hätte. Die Zulassung eines neuen Antrages hätte hingegen bedeutet, von dieser Verfahrenslage wieder in die vorige Verfahrenslage der Sachdiskussion zurückzugehen. Dies wäre aus Sicht der Kammer nur dann geboten gewesen, wenn zusätzliche Sachaufklärung notwendig gewesen wäre, oder aber die Kammer ihre Entscheidung auf Aspekte zu stützen beabsichtigte, zu denen sich die Beteiligten nicht hinreichend äußern können. Dies war vorliegend aber nicht der Fall.

Die Parteien waren auch darauf hingewiesen worden, dass die Sache je nach Beratungsergebnis der Kammer entscheidungsreif sein könne.

- 2.6 Ferner kam die Zulassung eines neuen Hilfsantrages auch nicht deshalb in Betracht, weil die Beschwerdeführerin von dem Beratungsergebnis ihrer Ansicht nach "überrascht" war. Es kommt dabei nämlich nicht darauf an, welches Ergebnis die Parteien erwartet haben (eine von ihrer Argumentation überzeugte Partei wäre dann immer von einem abweichenden Ergebnis überrascht), sondern welches Ergebnis die Parteien vor dem Hintergrund des bisherigen Sach- und Streitstandes hätten erwarten können, mithin jedes Ergebnis, zu dessen Entscheidungsgrundlagen sich die Parteien äußern können.

2.7 Schließlich merkt die Kammer an, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung ausführte, dass es der Zweck des Merkmals (i) sei, "weitere Zweifel über die Bedeutung des Plurals bei den Log-Dateien und Statistiken über die Betriebsdaten endgültig auszuräumen". Durch die Streichung des Merkmals (i) in Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags wären also bei der Diskussion der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des gemäß neuem Hilfsantrag beantragten Gegenstandes komplexe Diskussionen bezüglich der Bedeutung dieses Plurals zu erwarten.

2.8 Aus diesen Gründen übt die Kammer das Ermessen unter Artikel 13(1) VOBK dahingehend aus, den neuen Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

3. Schlussfolgerung

Da der Hauptantrag wegen mangelnder Klarheit des Anspruchs 1 des Antrags nicht gewährbar ist und der Hilfsantrag nicht in das Verfahren zugelassen wird, ist die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen (Artikel 111(1) EPÜ 1973).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt