

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Juli 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1066/18 - 3.5.06

Anmeldenummer: 07704063.2

Veröffentlichungsnummer: 1984851

IPC: G06K9/03, G06T7/00, G06F17/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER QUALITÄT EINES BILDES, VERFAHREN
ZUR HERSTELLUNG EINES DOKUMENTS COMPUTERPROGRAMMPRODUKT,
NUTZER-SCHNITTSTELLE, DATEI UND ELEKTRONISCHES GERÄT

Patentinhaber:

Bundesdruckerei GmbH

Einsprechende:

Mühlbauer GmbH & Co. KG

Stichwort:

Bildqualität/BUNDESDRUCKEREI

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 52(2), 52(3), 56, 83, 99, 100(a), 100(b), 101,
111(1)
EPÜ 1973 R. 27(1)(e), 55(c), 56(1)
VOBK 2020 Art. 11, 12(2)

Schlagwort:

Zulässigkeit des Einspruchs - (ja)
Technischer Charakter - (ja)
Ausreichende Offenbarung - (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (nein)
Zurückverweisung an die erste Instanz
Zurückverweisung - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/03, T 0134/88, T 0065/00, T 0258/03, T 0424/03,
T 1090/12, T 1370/15, T 0623/18

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 1066/18 - 3.5.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.06
vom 20. Juli 2021

Beschwerdeführer: Bundesdruckerei GmbH
(Patentinhaber) Oranienstraße 91
10958 Berlin (DE)

Vertreter: Richardt Patentanwälte PartG mbB
Wilhelmstraße 7
65185 Wiesbaden (DE)

Beschwerdegegner: Mühlbauer GmbH & Co. KG
(Einsprechender) 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 21. Februar 2018 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1984851 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Müller
Mitglieder: S. Krischer
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit Gründen vom 21. Februar 2018, das europäische Patent EP 1 984 851 zu widerrufen.
- II. Der Einspruch ist darauf gestützt worden, dass der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand nicht neu oder nicht erfinderisch sei (Artikel 100(a) i.V.m. Artikel 52, 54 und 56 EPÜ).
- III. Die Einspruchsabteilung hat von Amts wegen und unter Verweis auf G 10/91 weitere Einspruchsgründe als *prima facie* relevant eingeführt, nämlich ob der Gegenstand des Streitpatents technischen Charakter habe (Artikel 100(a) i.V.m. Artikel 52(2)(3) EPÜ, sowie die Frage, welche Merkmale ggf. zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, und ob die Erfindung ausreichend offenbart sei (Artikel 100(b) EPÜ).
- IV. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch als zulässig erachtet. In ihrer Entscheidung, das Patent zu widerrufen, stützte sie sich nur auf den Einspruchsgrund unter Artikel 100(b) EPÜ (dem Wortlaut der Entscheidung nach auf Artikel 83 EPÜ und Regel 42(1)(e) EPÜ).
- V. Die Beschwerde wurde am 25. April 2018 eingelegt und die einschlägige Beschwerdegebühr am selben Tag entrichtet. Am 3. Juli 2018 ging eine Beschwerdebegründung ein. Die Beschwerdeführerin hat darin beantragt,
1. die Entscheidung aufzuheben,
 2. den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen,

3. das Patent in der erteilten Form aufrecht zu erhalten, oder hilfsweise
4. das Patent aufrecht zu erhalten im Umfang eines der Hilfsanträge I bis V wie mit der Beschwerdebegründung vorgelegt.

VI. In einer Erwiderung vom 7. Januar 2019 beantragte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) die Zurückweisung der Beschwerde. Der Widerruf des Streitpatents sei zurecht ergangen, da der darin beanspruchte Gegenstand

- a) keine technische Erfindung im Sinne von Artikel 52(2) EPÜ zum Gegenstand habe,
- b) keine durch den Fachmann ausführbare Erfindung offenbare (Artikel 83 und Regel 42(1) EPÜ),
- c) nicht neu (Artikel 52 und 54 EPÜ) und
- d) nicht erfinderisch sei (Artikel 52 und 56 EPÜ).

Zudem habe die Einspruchsabteilung den Einspruch richtigerweise als zulässig erkannt.

VII. In einem Zusatz zur Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit, nach der der Einspruch zulässig, die beanspruchte Erfindung gemäß allen Anträgen ausreichend offenbart, und jedenfalls die Erfindung gemäß den Hilfsanträgen ein computergestütztes Verfahren und damit eine Erfindung im Sinne von Artikel 52(2)(3) EPÜ sei. Hingegen sei die Erfindung gemäß allen Anträgen nicht erfinderisch, ohne dass dazu auf die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Druckschriften Bezug genommen werden müsse. Eine Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung avisierte die Kammer nur unter der Maßgabe, dass sich

für ihre Entscheidung der druckschriftliche Stand der Technik als entscheidend erweisen sollte.

VIII. Die Beschwerdegegnerin antworte schriftlich nicht auf die Ladung. Die Beschwerdeführerin hingegen beantragte mit Schreiben vom 21. Juni 2021 ausdrücklich und hilfsweise die Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung für eine Diskussion der Neuheit/des erfinderischen Schritts unter Berücksichtigung des technischen Charakters der Merkmale der Ansprüche.

IX. Die Verhandlung fand am 20. Juli 2021 als Videokonferenz statt. In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin:

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben,
2. den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen,
3. die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung festzustellen,
4. hilfsweise, für eine Diskussion der Neuheit/des erfinderischen Schritts unter Berücksichtigung des technischen Charakters der Merkmale der Ansprüche, die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen,
5. weiter hilfsweise das Patent in der erteilten Form aufrecht zu erhalten, oder
6. das Patent aufrecht zu erhalten im Umfang eines der Hilfsanträge I bis V wie mit der Beschwerdebegründung vorgelegt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

X. Am Ende der Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

XI. Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt:

"Verfahren zur Bewertung der Qualität eines Bildes mit folgenden Schritten:

- Zugriff auf eine Bewertungsdatei (132, 134), die ein Bewertungsschema beinhaltet durch ein Bewertungsprogramm (130),
- Bewertung von Bildanalyseergebnissen anhand des Bewertungsschemas durch das Bewertungsprogramm,
- Ausgabe der Bewertung,

wobei das Bewertungsschema ein oder mehrere Muss-Kriterien und ein oder mehrere Kann-Kriterien beinhaltet, wobei bei Nichterfüllung eines der Muss-Kriterien unabhängig von den Kann-Kriterien die Qualität des Bildes als nicht ausreichend bewertet wird,

wobei das Bewertungsschema den einzelnen Muss- und Kann-Kriterien weiterhin Bewertungspunkte zuordnet, die Bewertungspunkte aufaddiert werden, soweit die Muss- und Kann-Kriterien erfüllt sind, die Summe der aufaddierten Bewertungspunkte mit einem Schwellwert verglichen wird und die Qualität des Bildes als nicht ausreichend bewertet wird, wenn die Summe kleiner als der Schwellwert ist."

XII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet wie folgt:

"Verfahren zur Bewertung der Qualität eines Gesichtsbildes mittels eines Computers (100), wobei die Bewertung zur Überprüfung einer Biometrietauglichkeit des Gesichtsbildes erfolgt, mit folgenden Schritten:

- Eingabe des Gesichtsbildes als Bilddatei (104) in den Computer (100),
- Ausführen eines Analyseprogramms (110), welches zur Durchführung einer Bildanalyse des Gesichtsbildes ausgebildet ist, durch einen Prozessor (106) des

Computers (100), wobei eine Analyse der Bilddatei (104) durchgeführt wird,

- Ausgabe mit Hilfe des Analyseprogramms (110) erhaltener Bildanalyseergebnisse in Form einer Bildanalysedatei (128),
- Ausführen eines Bewertungsprogramm (130) durch den Prozessor (106), das zur Bewertung der Bildanalyseergebnisse, wie sie in der Bildanalysedatei (128) festgehalten sind, anhand eines Bewertungsschemas dient,
- Zugriff auf eine in einem Speicher (108) des Computers (100) gespeicherte separate Bewertungsdatei (132, 134), die das Bewertungsschema beinhaltet, und auf die Bildanalysedatei durch das Bewertungsprogramm (130),
- Bewertung der Bildanalyseergebnisse anhand der Bildanalysedatei und des Bewertungsschemas durch das Bewertungsprogramm,
- Ausgabe der Bewertung durch Ausführung von Programminstruktionen einer graphischen Nutzer-Schnittstelle (140) des Computers (100), die zur Generierung von Ausgabesignalen ausgebildet ist, welche das Bewertungsergebnis anzeigen, durch den Prozessor (106), wobei zur Ausgabe der Bewertung ein erstes oder zweites Signal erzeugt wird, wobei das erste Signal anzeigt, dass das Gesichtsbild eine ausreichende Qualität aufweist, und das zweite Signal anzeigt, dass das Gesichtsbild eine nicht ausreichende Qualität aufweist, wobei das Bewertungsschema mehrere Muss-Kriterien und mehrere Kann-Kriterien beinhaltet, wobei bei Nichterfüllung eines der Muss-Kriterien unabhängig von den Kann-Kriterien die Qualität des Gesichtsbildes als nicht ausreichend bewertet wird, wobei das Bewertungsschema den einzelnen Muss- und Kann-Kriterien weiterhin Bewertungspunkte zuordnet,

die Bewertungspunkte aufaddiert werden, soweit die Muss- und Kann-Kriterien erfüllt sind, die Summe der aufaddierten Bewertungspunkte mit einem Schwellwert verglichen wird und die Qualität des Gesichtsbildes als nicht ausreichend bewertet wird, wenn die Summe kleiner als der Schwellwert ist."

XIII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II unterscheidet sich von dem gemäß Hilfsantrag I indem die vorletzte "wobei"-Klausel die Qualifikation enthält, "wobei die Muss- und Kann-Kriterien jeweils den Dateityp der Bilddatei (104) umfassen".

XIV. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III richtet sich, im Unterschied zum Anspruch 1 des Hauptantrags auf ein "Verfahren zur Herstellung eines Dokuments (186)", das eine "Bewertung der Qualität eines Gesichtsbildes mit einem Verfahren" wie zuvor beansprucht umfasst und den am Ende ergänzten Schritt der "Speicherung des Gesichtsbilds in einem nicht-flüchtigen Speicher (188) des Dokuments (186), wenn das Gesichtsbild eine ausreichende Qualität aufweist".

XV. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III durch das folgende, am Ende ergänzte Merkmal:

"... wobei das Verfahren ferner eine Nutzung des Dokuments (186) umfasst, wobei die Nutzung ein Zugreifen auf den nicht-flüchtigen elektronischen Speicher (188) über eine Schnittstelle (192) des Dokuments (186) mittels eines kryptographischen Protokolls (194) und Verwenden des Gesichtsbildes für die Zwecke einer Gesichtsbioometrie umfasst."

XVI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag V enthält gegenüber Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV die zusätzlichen Merkmale

"... wobei das Analyseprogramms [sic] (110) ein oder mehrere weitere Programmkomponente [sic] (114, 116, 118, 120, 122, 124, 126) zur Bestimmung ein oder mehrere weiterer Bildeigenschaften der Bilddatei (104) beinhaltet, ..."

und

"... wobei das Bewertungsschema für jedes der Muss- und Kann-Kriterien eine der Bildeigenschaft und den Bildeigenschaften jeweils zugeordnete Schwellwerte definiert, und wobei die Bildanalyseergebnisse Messwerte der Bildeigenschaften beinhalten, die mit den jeweiligen Schwellwerten der Bildeigenschaften verglichen werden, wobei die definierten Bildeigenschaften zusätzlich zu dem Dateityp ein oder mehrere der folgenden weiteren Bildeigenschaften umfassen: Dateigröße, Farbraum, Farbtiefe, Bildweite, Bildhöhe, Bildseitenverhältnis, Anzahl der auf dem Bild gezeigten Gesichter, Anzahl der Augen, Augendistanz, relative horizontale Kopfposition, relative vertikale Kopfposition, Verhältnis von Kopfbreite zu Bildbreite, Verhältnis von Kopfhöhe zu Bildhöhe, Kopfpose, Helligkeit, Kontrast, Dynamik, Schärfe, Rauschen, Artefakte, ..." .

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit des Einspruchs

1. Artikel 99 EPÜ 1973 legt fest, dass der Einspruch "zu begründen" sei. Regel 55(c) EPÜ 1973 verlangt weiter eine "Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel".
 - 1.1 Es besteht kein Zweifel daran, dass die Einsprechende den Umfang des Einspruchs (vollständiger Widerruf) und die Einspruchsgründe genannt (Artikel 100(a) EPÜ i.V.m. Artikel 52, 54 und 56 EPÜ 1973), den Einspruch begründet, sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angegeben hat.
 - 1.2 In Frage steht somit nur die Güte der vorgetragenen Argumente und ggf. die Vollständigkeit der vorgelegten Tatsachen und Beweismittel.
 - 1.3 Insbesondere bemängelt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin hinsichtlich des Merkmals "M2" ("*Zugriff auf eine Bewertungsdatei (132, 134), die ein Bewertungsschema beinhaltet durch ein Bewertungsprogramm (130)*") in ihrem Einspruch nicht angegeben habe, auf welches "vermeintliche allgemeine Fachwissen" sie im Kontext der Entgegenhaltungen E1 "Bezug genommen [habe] und warum dieses im vorliegenden Fall relevant sein sollte" (Beschwerdebegründung, Seite 7, Absatz 3). Ein ähnlicher Einwand wird gegen die Verwendung des Terminus "fachübliche Maßnahme" im Zusammenhang mit D1 und E2 erhoben (Beschwerdebegründung, Seite 7, letzter Absatz, sowie der die Seiten 8 und 9 verbindende Ab-

satz). Darüber hinaus bestehe Zweifel daran, ob mit dem genannten allgemeinen Fachwissen ein Neuheitseinwand gestützt werden könne, oder ob die Beschwerdegegnerin nicht vielmehr einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgetragen habe.

- 1.4 Im Ergebnis setze die Beschwerdebegründung die Beschwerdeführerin nicht in die Lage, genau zu erkennen, "in welcher Weise und mit welchen Beweismitteln das Patent genau angegriffen werde" (Beschwerdebegründung, Seite 9, Absatz 4).
- 1.5 Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass wenigstens der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber E1 ausreichend substantiiert worden und schon deshalb der Einspruch als Ganzes als zulässig anzusehen ist (vgl. Entscheidungsbegründung, Punkt 10.1.6).
- 1.6 Die Kammer stimmt dem zu. Aus der Einbettung der kritisierten Formulierung in ein Neuheitsargument (siehe insbesondere das Fazit in der Einspruchsschrift, III.ii.1 b)) ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Formulierung, das strittige Merkmal ergebe sich "unmittelbar aus [dem] allgemeinen Fachwissen des Fachmanns" von einer impliziten Offenbarung ausgegangen ist.
- 1.7 Die Beschwerdeführerin argumentiert in ihrem Schreiben vom 21. Juni 2021 - durchaus schlüssig - dass man bezweifeln kann, ob etwas, das der Fachmann ausgehend von einem Stand der Technik als eine "Selbstverständlichkeit" ansieht (Einspruchsschrift, III.ii.1 b)), schon deshalb als in diesem Stand der Technik implizit offenbart gelten kann. Ob eine implizite Offenbarung im konkreten Fall vorliegt, ist hingegen keine Frage der

Zulässigkeit des Einspruchs, sondern Gegenstand seiner inhaltlichen Prüfung (Artikel 101(1) EPÜ 1973).

- 1.8 Die Beschwerdeführerin ist auch der Meinung, dass die Beschwerdegegnerin das angenommene allgemeine Fachwissen hätte druckschriftlich belegen müssen.
- 1.9 Dem ist zu widersprechen. Ob behauptetes allgemeines Fachwissen zu belegen ist, hängt von den Umständen und der Bewertung durch den Spruchkörper ab (vgl. T1090/12 und T1370/15), und ein Fehlen eines solchen Beleges kann somit jedenfalls nicht grundsätzlich ein Verstoß gegen ein Zulässigkeitsanfordernis sein.
- 1.10 Die Beschwerdeführerin meint, ein Verzicht auf einen Beleg allgemeinen Fachwissens als Zulässigkeitsanfordernis würde die Zulässigkeitsprüfung des Einspruchs *ad absurdum* führen. Ein Einspruch müsse damit auch dann (immer) als zulässig angesehen werden, wenn er sich auf die unbelegte Behauptung beschränke, die erteilte Erfindung sei für den Fachmann naheliegend.
- 1.11 Die Kammer kann offen lassen, ob ein (nur) so begründeter Einspruch in extremen Einzelfällen sogar tatsächlich zulässig sein könnte, meint aber nicht, dass aus ihren Überlegungen folgt, dass das immer der Fall sein würde.
- 1.12 Im vorliegenden Fall beschränkt sich die unbelegte Behauptung auf ein einzelnes Merkmal in einem durch ein genanntes Dokument klar definierten Kontext und stellt somit eine für den Fachmann ohne Weiteres verständliche, überprüf- und ggf. bestreitbare Diskussionsgrundlage für die sachliche Prüfung des Einspruchs dar. Somit hat die Kammer im vorliegenden Fall keinen Zweifel daran, dass die Einspruchsschrift einen verständlichen

und ausreichend begründeten Vortrag enthält, und dass der Einspruch somit zulässig ist, Regel 55 und 56(1) EPÜ 1973 (vgl. auch T65/00, Gründe 2.1.3, und T623/18, Gründe 3 bis 7), ungeachtet der Frage - wie auch die Einspruchsabteilung selbst betont - ob der Vortrag in der Sache überzeugen kann (Artikel 101(1) EPÜ 1973).

Die Erfindung gemäß dem erteiltem Patent

2. Das Patent befasst sich mit einem programmgestützten Verfahren, mit dem die Qualität eines Bildes zur Herstellung eines Wert- oder Sicherheitsdokuments bewertet wird (Absatz 1), beispielsweise der Biometrietauglichkeit eines Passbildes (vgl. Absätze 20, 21 und 34). Das dabei verwendete Bewertungsschema verwendet mehrere Muss- und Kann-Kriterien, denen jeweils Bewertungspunkte zugeordnet sind. Um die Eignung eines Bildes festzustellen, müssen alle Muss-Kriterien erfüllt sein und sich die Bewertungspunkte aller erfüllten Kriterien mindestens zu einem festgelegten Schwellwert addieren.

Ausreichende Offenbarung, Artikel 100(b) EPÜ 1973

Hauptantrag

3. Die Einspruchsabteilung zitiert als die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe aus Absatz 7 der ursprünglichen Anmeldung das Ziel, "ein verbessertes Verfahren zur Bewertung der Qualität eines Bildes zu schaffen", aber merkt an, diese Formulierung ließe "zu wünschen übrig, da unklar" sei, "was im Stand der Technik konkret verbesserungswürdig" sei. Der Beitrag des Patents liege in der Verwendung der Kann-Kriterien und der Bewertungspunkte, für deren Implementierung der fachkundige Leser Angaben benötige, "welche Merkmale als Kann-Kriterien auszuführen" und "wie viele Bewertungspunkte

zu vergeben sind" (Entscheidungsgründe 12.2.7 bis 10 und ff., insbesondere 12.7.5). Da die Beschreibung solche Angaben aber nicht enthalte, insbesondere "nicht ein einziges Ausführungsbeispiel, das sich als Lösung der gestellten Aufgabe qualifizier[e] und für welches die notwendigen Details angegeben wären, verletze das erteilte Patent das Erfordernis nach Regel 42(1)(e) EPÜ [Regel 27(1)(e) EPÜ 1973] und - letztlich deshalb - auch dasjenige von Artikel 83 EPÜ (so dass Artikel 100(b) EPÜ der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegen stehe).

4. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass sich ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung für den Fachmann schon auf Grundlage des (erteilten) Anspruchs 1 ergebe (Beschwerdebegründung, Seite 11, Absatz 3). Insbesondere könne der Fachmann ohne weiteres Muss- und Kann-Kriterien festlegen, die für ein gegebenes Verfahren notwendige oder vorteilhafte Eigenschaften nachwiesen (Seite 12, Absatz 2). Aber auch die Beschreibung gebe dem Fachmann eine Vielzahl von Beispielen für solche Kriterien an die Hand (Seite 14, Absatz 4 ff.).
 - 4.1 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin insofern zu, als es für den Fachmann kein Hindernis gibt, die beanspruchte Erfindung so wie beansprucht auszuführen.
 - 4.2 Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerin sehen das jedoch nicht als hinreichend an, sondern meinen, die Lehre der Erfindung müsse so ausführlich offenbart sein, dass der Fachmann eine Wirkung zuverlässig erzielen könne, die in der Beschreibung als angestrebt offenbart sein, selbst wenn der Anspruch diese Wirkung nicht ausdrücklich fordere.

- 4.3 Die Kammer ist nicht dieser Ansicht.
- 4.3.1 In der Entscheidung G1/03 (Entscheidungsgründe 2.5.2) wird diskutiert, unter welchem EPÜ-Erfordernis eine Anmeldung zu bemängeln sei, wenn die Beschreibung nicht hinreichend viele Beispiele für einen breiten Anspruch enthalte. Dabei sei entscheidend, ob eine einschlägige Wirkung im Anspruch gefordert werde oder nicht. In jenem Fall folge unzureichende Offenbarung, in diesem ein Mangel an erfinderischer Tätigkeit.
- 4.3.2 Die Kammer folgt dieser Rechtsprechung. Insbesondere sind nicht - explizit oder implizit - beanspruchte Wirkungen keine Merkmale des Anspruchsgegenstands. Hierin widerspricht die Kammer der Einspruchsabteilung, die formuliert, dass eine nur offenbarte - aber nicht beanspruchte - Aufgabe "zumindest eine zu erfüllende Nebenbedingung" sei, "wenn nicht sogar die Aufgabe selbst" (Entscheidungsgründe 12.2.9).
- 4.3.3 Der am EPA weit überwiegend verwendete Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit bestimmt es als die objektive technische Aufgabe, diejenige Wirkung zu erzielen, die durch Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem "nächstliegenden Stand der Technik" bestimmt wird. Dabei geht eine nicht beanspruchte Wirkung nicht in diesen Vergleich ein. Zudem ist die objektive technische Aufgabe regelmäßig von der (nur) offenbarten, "subjektiven" Aufgabe verschieden.
- 4.4 Artikel 83 EPÜ 1973 verlangt, dass die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

- 4.5 Regel 27(1) EPÜ 1973 fordert, dass die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen sei, dass danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können. Regel 27(1)(e) EPÜ 1973 legt fest, dass wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben ist. (Hervorhebungen durch die Kammer.)
- 4.6 Die Kammer ist daher der Meinung, dass sie das Offenbarungserfordernis aus Artikel 83 EPÜ 1973 zuallererst auf den beanspruchten Gegenstand richtet, dass es also der beanspruchte Gegenstand ist, dessen Ausführbarkeit in Frage steht.
- 4.7 Zur Beantwortung dieser Frage muss zunächst die richtige Auslegung des Anspruchswortlauts festgestellt werden.
- 4.8 Im vorliegenden Fall richtet sich Anspruch 1 des erteilten Patents auf ein Verfahren zur Bewertung der Qualität eines Bildes. Das Verfahren verlangt die Verwendung von Kann- und Muss-Kriterien, von Bewertungspunkten, sowie von einem Bewertungsschema, an dessen Ende ein Schwellwertvergleich darüber entscheidet, ob ein gegebenes Bild den Qualitätstest besteht oder nicht. Da weder beansprucht ist, um welche Art von Bild noch um welche Art von Qualität es sich handelt, kann eine mögliche Wirkung, das Verfahren würde eine solche Qualitätsbewertung irgendwie "verbessern", dem Anspruchsgegenstand nicht zugeschrieben werden.
- 4.9 Zwar stimmt die Kammer insofern der Einspruchsabteilung zu, aber sie ist nicht der Ansicht, dass daraus ein Offenbarungsmangel folge. Vielmehr muss der Qualitätsbegriff weit ausgelegt werden; so weit insbesondere,

dass er z.B. ästhetische und subjektive Kriterien umfasst und daher beinahe beliebig wird (siehe auch weiter unten). Gleiches gilt für die Muss- und Kann-Kriterien und die Bewertungspunkte, die nur insoweit von dem unbestimmten Qualitätsbegriff abhängen, als sie ihn "abbilden" sollen.

- 4.10 Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass Artikel 100(b) EPÜ 1973 der Aufrechterhaltung des Patents in seiner erteilten Form nicht entgegen steht.

Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

5. Die Kammer widerspricht somit dem Widerrufsgrund der Einspruchsabteilung, unzureichende Offenbarung. Damit ist die Beschwerde im Sinne von Artikel 111(1) EPÜ, Satz 1, begründet. Nach Satz 2 verfügt die Kammer über ein Ermessen darüber, die Sache zurückzuverweisen oder im Rahmen der Zuständigkeit der ersten Instanz tätig zu werden. Aus der vorläufigen Meinung der Kammer geht hervor, dass sich bei der Prüfung der Beschwerde ein begründeter Einwand unter Artikel 100(a) EPÜ 1973 i.V.m. Artikel 56 EPÜ 1973 gegen die Aufrechterhaltung des Patents ergeben hat. Ohne wenigstens diesen zu diskutieren, erscheint der Kammer eine Zurückverweisung schon wegen der Verfahrensökonomie nicht zielführend. Dem entsprechenden Antrag 4. der Beschwerdeführerin (vgl. oben Punkt IX) wird somit nicht stattgegeben.
6. Die Beschwerdeführerin kritisierte dieses Vorgehen, insbesondere weil der Einspruch auf diese Weise ohne die Berücksichtigung druckschriftlichen Standes der Technik entschieden werde, was sie als eine Beschränkung ihres rechtlichen Gehörs bezeichnete.

- 6.1 Die Kammer weist in dieser Hinsicht zunächst darauf hin, dass die Beschwerdeführerin ausführlich Gelegenheit hatte, sich vor der Kammer - schriftlich und mündlich - zu äußern und dass aus ihrer Ermessensentscheidung allein, die Sache selbst zu entscheiden, Artikel 111(1) EPÜ, keine Verletzung des rechtlichen Gehörs folgt.
- 6.2 Zum anderen ist die Kammer der Ansicht, dass eine Zurückverweisung an die erste Instanz nur dann geboten ist, wenn klar ist, welche Fragen die Kammer für die weitere Entscheidung durch die erste Instanz offen lässt. Im vorliegenden Fall war die Kammer der Ansicht, dass angesichts der - gebotenen - Diskussion wenigstens des Hauptantrags vor der Kammer keine Merkmale zu berücksichtigen waren, die die Kammer nicht selbst - und eben auch ohne Berücksichtigung von Druckschriften - zu entscheiden in der Lage war.

Zur Anspruchsauslegung

7. Wenn die Kammer den Offenbarungseinwand der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung auch nicht teilt, so stimmt sie beiden doch im Kern weitgehend zu.
8. Die Beschreibung offenbart nur wenige Details über das beanspruchte Bewertungsschema. Insbesondere:
- 8.1 Es wird nur ein einziges konkretes Beispiel für ein Kann-Kriterium offenbart, nämlich ob der Dateityp, in dem die Bilddatei vorliegt, JPEG oder JPEG2000 ist (vgl. die Patentschrift, Absatz 77).
- 8.2 Die Frage, wie ggf. weitere Kann-Kriterien zu wählen, welche Bewertungspunkte ihnen zuzuschreiben, und wie

dementsprechend der Schwellwert zu wählen wäre, bleibt im Patent unbeantwortet.

- 8.3 Anspruch 1 des Patents (und aller Hilfsanträge) lässt nach Einschätzung der Kammer offen, ob es sich um ein zweistufiges Verfahren handelt, in dem zunächst die Erfüllung der Muss-Kriterien überprüft wird und erst dann - wenn die Muss-Kriterien erfüllt sind - die Erfüllung der Kann-Kriterien festgestellt wird, oder ob das zwingende Erfordernis der Muss-Kriterien durch die richtige (aber nicht offenbarte) Wahl des Schwellwerts sichergestellt wird. Sollte es ein zweistufiges Verfahren sein, stellt sich darüber hinaus die Frage, warum die Muss-Kriterien, deren Erfüllung schon im ersten Schritt sichergestellt wird, im zweiten Schritt durch Bewertungspunkte überhaupt noch berücksichtigt werden.
- 8.4 Anspruch 1 des Patents (und aller Anträge) legt nahe, dass die Bewertungspunkte durch das Bewertungsschema festgelegt sind. Die Beschreibung hingegen offenbart die Möglichkeit, dass die Bewertungspunkte für die Kann-Kriterien geändert werden, abhängig davon, ob die Muss-Kriterien erfüllt sind (Absatz 30).
- 8.5 Die Begriffe Muss- und Kann-Kriterien selbst sind unscharf. Aus dem einzigen Beispiel in der Beschreibung, das ein konkretes Kann-Kriterium diskutiert, geht hervor, dass Dateien vom Typ JPEG oder JPEG2000 als bevorzugt gelten. Wenn der im Anspruch - und der Beschreibung - undefinierte Qualitätsmaßstab nun auf "bevorzugt" angehoben würde, würde das Kann-Kriterium Dateityp unvermittelt zu einem Muss-Kriterium. Ob das Bewertungsschema diese Entscheidung korrekt abbildet - durch die Anzahl der Bewertungsschritte, die Bewer-

tungspunkte und den Schwellwert - ist demjenigen überlassen, der das Bewertungsschema bereitstellt.

- 8.6 Die Beschwerdeführerin führt aus, dass das beanspruchte Verfahren einen Rahmen bereitstelle, der flexibel verwendet werden könne, um eine umständehalber definierte Bewertungsaufgabe umzusetzen. Dabei könne es um die Bewertung der Passbildqualität in unterschiedlichen Jurisdiktionen gehen - die bspw. Schleier ausschließen oder (Teil-)Verschleierung zulassen könnte - oder um die Berücksichtigung von Kriterien, die bewerten, wie einfach sich die Verarbeitung des vorliegenden Bildes (ungeachtet seines Inhalts) gestaltet. In diesem Zusammenhang könnte bspw. die Berücksichtigung des Dateityps wünschenswert sein.
- 8.7 Angesichts der vorstehenden Beobachtungen - und im Einklang mit dem Vortrag der Beschwerdeführerin - kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass das Bewertungsschema selbst als gegeben angenommen werden muss, nämlich von einer (undefinierten) Partei, die ein (undefiniertes) Qualitätserfordernis unter Verwendung (undefinierter) Muss- und Kann-Kriterien und ihrer relativen Bewertung, sowie eines Schwellwerts abbildet.
- 8.7.1 Das entspricht der Feststellung im Patent, demgemäß das Bewertungsschema einen gegebenen - und ggf. zu ändernden - Kriterienkatalog 1:1 abbildet (Absatz 41).
- 8.7.2 Und es ist dabei nicht entscheidend, ob der Kriterienkatalog und das abgeleitete Bewertungsschema ganz oder nur überwiegend als nicht-technisch angesehen werden (nur überwiegend bspw. dann, wenn sich der Kriterienkatalog solcher Mittel - etwa von Foto-

Mustertafeln - bedient, die im weitesten Sinne als technisch gelten könnten, vgl. T258/03, Gründe 4.6).

Technischer Charakter der Erfindung

9. Der Gegenstand von Anspruch 1 der Hilfsanträge erwähnt konkret die Verwendung eines Computers und computergestützter Hilfsmittel und gilt daher nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (insbesondere T424/03) als eine Erfindung im Sinne von Artikel 52(2) und (3) EPÜ 1973. Was Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft, ist die Kammer der Ansicht der Einspruchsabteilung, dass der verständige Fachmann das beanspruchte Verfahren als ein computergestütztes verstehen würde, insbesondere wegen des Bezugs auf eine Bewertungsdatei und der Auswertung "durch" (und nicht nur "entsprechend einem") Bewertungsprogramm. Da hingegen selbst unter dieser Annahme der Anspruchsgegenstand keine erfinderische Tätigkeit aufweist (s.u.), kann die Kammer diese Frage offen lassen.

Erfinderische Tätigkeit

Hauptantrag

10. Die Patentschrift selbst (in den Absätzen 2 bis 4) geht von einem bekannten Verfahren aus, demgemäß ein Sachbearbeiter auf der Grundlage einer sogenannten Foto-Mustertafel, wie sie von der Bundesdruckerei und der ICAO herausgegeben würden (vgl. Absatz 3), eine Bewertung der Bildqualität eines Passbilds vornimmt.
- 10.1 Dieser Stand der Technik wurde durch die Beschwerdeführerin nicht bestritten.

- 10.2 Bei den genannten Mustertafeln handelt es sich - nach für die Kammer offensichtlichem Einverständnis der Beteiligten - um Bildbeispiele, die dem Sachbearbeiter illustrieren sollen, welche Art von Bildern als akzeptabel und welche als unakzeptabel gelten sollen. Diese Foto-Mustertafeln stellen somit für den Sachbearbeiter ein Bewertungsschema aus lauter "Muss-Kriterien" dar.
- 10.3 Die Bewertung eines gegebenen Bildes durch den Sachbearbeiter erfolgt notwendigerweise subjektiv (vgl. Absatz 4) und fehlerbehaftet. Hingegen: Auch wenn nicht garantiert ist, dass der Sachbearbeiter sich an die vorgegebenen Regeln hält, so ist das doch das erklärte und angenommene Ziel des händischen Verfahrens.
- 10.4 Wenn der Sachbearbeiter die notwendige Bildqualität festgestellt hat, wird die Herstellung eines Ausweisdokuments ausgelöst. Es ist weiter in der Patentschrift offenbart (Absatz 4), dass das Ausweisdokument für die Anwendung biometrischer Verfahren vorgesehen ist.
- 10.5 Weitere Details des durch den Sachbearbeiter durchgeführten Verfahrens, des Ausweisdokuments oder der avisierten biometrischen Verfahren gehen aus der Patentschrift nicht hervor.
11. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass die technische Wirkung der Erfindung nicht darin besteht, die Qualität der Bildanalyse zu verbessern - abgesehen von der Tatsache, dass ein Computerprogramm weniger fehleranfällig sei als ein menschlicher Sachbearbeiter - sondern darin, ein flexibles Schema bereitzustellen, mit dem solche Qualitätsprüfungen formuliert und implementiert werden könnten.

- 11.1 Beispielsweise würde es die Trennung von Bewertungsdatei und Bewertungsprogramm erleichtern, ohne eine Änderung des Programms das Bewertungsschema zu wechseln (etwa für den Einsatz in einer anderen Jurisdiktion, s.o.).
- 11.2 Die Kammer ist der Ansicht, dass diese Flexibilität auch schon dem händischen Verfahren eigen ist. Der Sachbearbeiter kann angewiesen werden, unter Verwendung einer geänderten Foto-Mustertafel, dem gleichen "Programm" zu folgen, um die Bildqualität zu bewerten (das "Programm" ist im Wesentlichen: Prüfe für jedes durch Foto-Mustertafeln illustrierte Kriterium, ob es von einem gegebenen Foto erfüllt ist und bestätige ausreichende Qualität, wenn alle Kriterien erfüllt sind).
- 11.3 Die Kammer hält es für ein naheliegendes Ziel, die händische Prüfung der Bildqualität zu automatisieren.
- 11.4 Dabei können das Bewertungsschema sowie das Bewertungsprogramm wie eben skizziert als gegeben angenommen werden. Das Bewertungsschema als Datei - und getrennt vom Bewertungsprogramm - vorzuhalten, ist zum einen schon durch das beschriebene, händische Vorgehen für die Automatisierung nahegelegt, zum anderen ein für den Computerfachmann grundsätzlich naheliegendes Vorgehen: Programmparameter, die zur regelmäßigen Änderung vorgesehen sind, werden typischerweise getrennt vom unveränderlichen Programm gespeichert, eben um eine Änderung zu lokalisieren und zu erleichtern. Nur am Rande sei erwähnt, dass, wenn, wie die Beschreibung darstellt (Absatz 65), der Schwellwert im Bewertungsprogramm gespeichert werden kann, das Bewertungsschema eben nicht völlig unabhängig vom Programm geändert werden kann. Wenn das Bewertungsschema Muss-Kriterien ergänzt, muss ggf. der Schwellwert so angepasst werden, dass er

mindestens der Summe der Bewertungspunkte aller Muss-Kriterien entspricht.

- 11.5 Der Gegenstand von Anspruch 1 des erteilten Patents unterscheidet sich somit allenfalls dadurch von einer unmittelbaren Automatisierung des händischen Verfahrens, dass er - wie beansprucht - Muss- und Kann-Kriterien verwendet, denen Bewertungspunkte zugeordnet werden, und dass die Summe dieser Punkte bei erfüllten Kriterien mit einem Schwellwert verglichen wird.
- 11.6 Wie oben ausgeführt, ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, die Kammer davon zu überzeugen, dass dieses abstrakte Bewertungsschema einen (technischen) Vorteil dafür hätte, wie schnell, einfach oder flexibel eine Qualitätsprüfung dargestellt oder durchgeführt werden kann.
- 11.7 Dementsprechend, und ebenfalls wie oben festgestellt, ist die Kammer der Ansicht, dass das Bewertungsschema inkl. der Bewertungspunkte und des Schwellwerts als gegeben angenommen werden müssen, so dass diese der gegebenen Aufgabe entsprechen.
- 11.8 Unter dieser Annahme allerdings kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass sich der Gegenstand des Patents nicht erfinderisch von der Automatisierung des bekannten, händischen Verfahrens unterscheidet, und dass somit das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit unter Artikel 100(a) EPÜ 1973 i.V.m. Artikel 56 EPÜ 1973 der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegen steht.

Hilfsanträge

12. Hilfsantrag I verlangt nun die Qualitätsprüfung eines Gesichtsbildes auf seine Biometrietauglichkeit hin.

Weiter legt sie allerlei konkrete Details einer Computerimplementierung fest, darunter die Verwendung eines "Analyseprogramms", dessen Ergebnisse vom "Bewertungsprogramm" verwendet werden.

- 12.1 Die Anwendung des beanspruchten Verfahren zur Prüfung von Gesichtsbildern auf ihre Biometrietauglichkeit ist schon aus dem händischen Verfahren bekannt, das das Patent beschreibt.
13. Die Computermerkmale sind für die Kammer elementare Implementierungsdetails.
 - 13.1 Insbesondere kann die Kammer der Beschwerdeführerin nicht darin folgen, dass die Trennung eines "Analyseprogramms" und eines "Bewertungsprogramms" durch besondere "Modularität" einen erfinderischen Beitrag leisten kann. Dass unterschiedliche Teile einer komplexen Aufgabe in unterschiedliche Teil"programme" aufgeteilt werden, hält die Kammer für eine für den Fachmann, der sich der gestellten Automatisierungsaufgabe annahm, naheliegende Entscheidung.
 - 13.2 Eine besondere Relevanz weiterer Implementierungsmerkmale für die erfinderische Tätigkeit hat die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen.
 - 13.3 Dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags I mangelt es somit an erfinderischer Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ 1973.
14. Hilfsantrag II ergänzt vor allem die Bestimmung des Dateityps durch das Analyseprogramm. Da der so bestimmte Dateityp allerdings im weiteren Verfahren nicht verwendet wird, kann er - mangels spezifischer Wirkung - zu einem erfinderischen Schritt nicht beitragen,

Artikel 56 EPÜ 1973. Wenn der Dateityp hingegen - umständehalber - als vorteilhaft für die Erstellung eines Ausweisdokuments erscheint, dann sieht es die Kammer als naheliegend an, das entsprechende Kriterium zu prüfen (händisch oder automatisiert gleichermaßen)

15. Hilfsantrag III bettet das Bewertungsverfahren in ein Verfahren zur Herstellung eines "Dokuments" ein, das einen elektronischen Speicher aufweist, in den das Bild bei genügender Qualität gespeichert wird.
- 15.1 Diese Einbettung ist - dem Grundsatz nach - aus dem in der Patentschrift beschriebenen Verfahren bekannt (Absatz 4).
- 15.2 Das in der Patentschrift beschriebene Verfahren erwähnt Ausweisdokumente und ihre Verwendung in biometrischen Verfahren. Es bleibt in der Patentschrift offen, ob das Ausweisdokument einen elektronischen Speicher hat und ob das genannte biometrische Verfahren auf einen solchen Speicher zugreift.
- 15.3 Allerdings geht die Kammer davon aus, dass elektronische Ausweisdokumente mit elektronischen Speichern zur Verwendung in biometrischen Verfahren zum einschlägigen Prioritätszeitpunkt bekannt waren. Dem ist die Beschwerdeführerin nicht entgegen getreten.
- 15.4 Eine Anpassung des beschriebenen Verfahrens auf Ausweisdokumente mit elektronischen Speichern wie beansprucht hätte somit für den Fachmann (wenigstens) nahegelegen.
- 15.5 Daher können die in Anspruch 1 des Hilfsantrags III ergänzten Merkmale zum erfinderischen Schritt nicht beitragen, Artikel 56 EPÜ 1973.

16. Hilfsantrag IV kombiniert die Ergänzungen der Hilfsanträge II und III. Darüber hinaus verlangt er die "Nutzung" des erzeugten Dokuments für die Gesichtsgeometrie und den Zugriff auf das Bild im Ausweis "mittels eines kryptographischen Protokolls".
 - 16.1 Die gegen die genannten Hilfsanträge vorgetragenen Einwände gelten unverändert, da eine Synergie zwischen den Ergänzungen der Hilfsanträge II und III weder erkenntlich vorliegt noch vorgetragen wurde. Die Verwendung eines kryptographischen Protokolls hält die Kammer für eine naheliegende Maßnahme, um schützenswerte Daten zu schützen. Gegenteiliges hat die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen.
 - 16.2 Daher können die in Anspruch 1 des Hilfsantrags IV ergänzten Merkmale zum erfinderischen Schritt nicht beitragen, Artikel 56 EPÜ 1973.
17. Hilfsantrag V ergänzt zum Gegenstand des Anspruchs 1 eine Aufzählung von als Muss- oder Kann-Kriterien relevanten Bildeigenschaften, die als Alternativen ("ein oder mehrere") beansprucht sind.
 - 17.1 Wenigstens einige dieser Bildeigenschaften hält die Kammer für naheliegend als solche, die der Sachbearbeiter bei der Qualitätsprüfung eines Passbilds bewerten würde, darunter Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Kopfpose. Diese jedenfalls tragen somit nicht zur erfinderischen Tätigkeit bei. Ob das für die übrigen Bildeigenschaften ebenfalls gilt, kann dahin stehen, da sie anspruchsgemäß nur alternativ ausgeprägt sind.
 - 17.2 Daher fehlt es auch dem geänderten Anspruch 1 des Hilfsantrags V an einer erfinderischen Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ 1973.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Voyé

Martin Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt