

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 21. Juni 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0271/97 - 3.5.2

Anmeldenummer: 91100186.5

Veröffentlichungsnummer: 0440021

IPC: G07B 17/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Identifikation von Frankier- und
Wertstempelmaschinen

Patentinhaber:

Francotyp-Postalia Aktiengesellschaft & Co.

Einsprechender:

Pitney Bowes Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100c), 123(2) und (3)

Schlagwort:

"Erweiterung durch nicht explizit offenbartes Merkmal
(verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/93

Orientierungssatz:

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0271/97 - 3.5.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2
vom 21. Juni 2001

Beschwerdeführer: Francotyp-Postalia Aktiengesellschaft & Co.
(Patentinhaber) Triftweg 21 - 26
D-16547 Birkenwerder (DE)

Vertreter: Thoenes, Dieter, Dr.
Patentanwälte
Schaumburg, Thoenes, Thurn
Postfach 86 07 48
D-81634 München (DE)

Beschwerdegegner: Pitney Bowes Inc.
(Einsprechender) Stamford, Connecticut 06926-0700 (US)

Vertreter: Zangs, Rainer E., Dipl.-Ing.
Hoffmann, Eitle
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastraße 4
D-81925 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. Dezember 1996 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 440 021 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: F. Edlinger
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen den Widerruf des europäischen Patents Nr. 440 021 durch die Einspruchsabteilung.
- II. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Kennzeichnung von Postgut zur Identifikation von Frankier- und Wertstempelmaschinen anhand deren Druckmuster, wobei diese Maschinen über mikroprozessorgesteuerte Druckverfahren verfügen, bei denen das Druckmuster erst unmittelbar vor dem Druck aus Festdaten und aktuellen Daten gebildet und bis zum Druck zwischengespeichert wird und auf das Postgut zusammen mit den übrigen Daten des Werbeklischees, des Wert- und des Datumsstempels, ein Identifikationsmerkmal aufgedruckt wird, wobei das Identifikationsmerkmal mindestens solche offen abgedruckten Informationen, wie den Wert, das Datum und die Nummer der Maschine in verschlüsselter Form umfaßt und das zwischengespeicherte Druckmuster und das Identifikationsmerkmal gemeinsam einer Drucksteuerung zur Erzeugung des endgültigen Druckmusters zugeführt werden, dadurch gekennzeichnet,

- daß das Identifikationmerkmal außerdem unter Einbeziehung von Zahlenwerten des Klischeedrucks oder Ziffern des jeweiligen Werbeklischees mittels eines kryptografischen Algorithmus erzeugt sowie gleichzeitig mit den offen abgedruckten Informationen im Druckmuster als mehrstellige Kryptozahl aufgedruckt wird."

Die Ansprüche 2 und 3 des Patents in der erteilten Fassung sind von Anspruch 1 abhängig.

- III. Der Einsprechende und nunmehrige Beschwerdegegner hatte den Einspruch auf die Einspruchsgründe Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt.
- IV. Die angefochtene Entscheidung begründete den Widerruf des Streitpatents damit, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ) und daß die im Einspruchsverfahren geänderten Ansprüche 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag den Schutzbereich des Streitpatents erweiterten und somit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstießen. Die unzulässige Änderung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung bestehe darin, daß das Identifikationsmerkmal "gleichzeitig mit den offen abgedruckten Informationen ... aufgedruckt wird" anstatt "zusätzlich", wie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, z. B. Anspruch 1, festgelegt gewesen sei. Durch diese Änderung sei nach übereinstimmender Auffassung der Schutzbereich des Anspruchs 1 eingeschränkt worden, weil die ursprüngliche Formulierung neben einem (spaltenweise) gleichzeitigen Druck auch einen Druck des Identifikationsmerkmals (in Transportrichtung) vor oder nach den offen abgedruckten Informationen zugelassen habe. Der zeitliche Zusammenhang der Druckvorgänge sei aber in der ursprünglichen Beschreibung nicht eindeutig offenbart. Gleichzeitiges Drucken sei nicht gleichbedeutend mit gleichzeitigem Einbetten sämtlicher Daten in die Drucksteuerung. Die Streichung des strittigen Merkmals im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag würde aber die Gleichzeitigkeit des Aufdruckens nicht mehr eindeutig zum Ausdruck bringen und somit den Schutzbereich erweitern, weil dieses Merkmal eindeutig einen Beitrag zur Erfindung leiste.

- V. Der Beschwerdeführer hat in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag eingereicht. Die Patentansprüche des Hauptantrags unterscheiden sich von jenen der erteilten Fassung nur darin, daß Anspruch 3 der erteilten Fassung gestrichen worden ist. Der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag stellt eine Kombination der Ansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung dar, wobei die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 und das Merkmal "gleichzeitig" des Anspruchs 2 gestrichen worden sind.
- VI. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Feststellung der Zulässigkeit der Ansprüche 1 und 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag, bzw. der Zulässigkeit des einzigen Anspruchs, überreicht in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag, und die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung.
- VII. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers.
- VIII. Der Beschwerdeführer argumentierte im wesentlichen wie folgt:

Die angefochtene Entscheidung habe das Merkmal, daß das Identifikationsmerkmal "gleichzeitig mit den offen abgedruckten Informationen ... aufgedruckt wird" falsch ausgelegt. Gleichzeitigkeit im streng physikalischen Sinn sei beim Streitpatent vollkommen bedeutungslos. Selbst bei rein philologischer Betrachtung sei eine solche Auslegung nicht gerechtfertigt, weil das Wort "gleichzeitig" häufig in einem viel allgemeineren Sinn

verwendet werde. Bei vernünftiger Auslegung im Gesamtzusammenhang des Streitpatents sei darunter ein Aufdrucken innerhalb der kleinsten betrachteten Zeiteinheit zu verstehen, d. h. der Dauer des gesamten Druckablaufs für den zusammengefaßten Druck aus den bekannten, offen abgedruckten Informationen (Oberbegriff des Anspruchs 1) und dem nach der Erfindung hinzugefügten Identifikationsmerkmal gemäß kennzeichnendem Teil des Anspruchs 1. Es gehe aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung klar hervor, daß es für die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe wichtig sei, daß das Identifikationsmerkmal zusammen mit dem bekannten Druckmuster aufgedruckt werde. Deshalb sei im Prüfungsverfahren versucht worden, diese Klarstellung gegenüber dem Ausdruck "zusätzlich" herzustellen. Es komme aber nicht darauf an, wo das Identifikationsmerkmal im Aufdruck erscheine, da es ohnehin offen aufgedruckt werde. Daher sei es für die Erfindung unwesentlich, in welcher zeitlichen Abfolge innerhalb des Druckvorgangs die Bestandteile des Druckmusters aufgedruckt würden. Wenn "gleichzeitig" auf den Druckvorgang für die Bestandteile bezogen werde, leiste das Merkmal keinen technischen Beitrag zur Erfindung. Das strittige Merkmal stelle daher bei korrekter Auslegung keine unzulässige Änderung dar, oder es könne, bei engerer Auslegung als ein Merkmal ohne technischen Beitrag im Sinne der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541, Punkt 16), im Patentanspruch 1 bleiben. Es könne aber auch, wie nach dem Hilfsantrag, durch das explizit offenbarte Merkmal "zusammen mit" umschrieben werden.

IX. Der Beschwerdegegner argumentierte im wesentlichen wie folgt:

Das Merkmal "gleichzeitig" sei physikalisch gesehen ein ganz klarer Begriff, der keine zeitliche Verschiebung zwischen den beiden Vorgängen Drucken des Identifikationsmerkmals und Drucken der offenen Informationen erlaube. Das Merkmal könne im Zusammenhang des Anspruchs 1 der erteilten Fassung des Streitpatents keine andere technisch sinnvolle Bedeutung haben, insbesondere nicht die vom Beschwerdeführer genannte, synonyme Bedeutung "zusammen mit". Denn es sei schon im Oberbegriff des Anspruchs 1 festgelegt, daß das Identifikationsmerkmal "zusammen mit den übrigen Daten" aufgedruckt werde. Die Angabe "gleichzeitig" als Synonym wäre daher überflüssig. Es sei für die zugrundeliegende Aufgabe einer Erhöhung der Sicherheit sehr wohl wesentlich, ob die einzelnen Informationen gleichzeitig aufgedruckt würden, weil so Manipulationen, wie z. B. ein mehrmaliges Verwenden eines Stempelaufdrucks, erschwert würden. Deswegen gebe es im Stand der Technik, z. B. DE-C-2 501 035 (D5, Figur 1), auch Frankiermaschinen, die durch besondere Ausgestaltung der Druckeinrichtung für einen gleichzeitigen Aufdruck unterschiedlicher Teile des Druckmusters sorgten.

Der technische Beitrag des strittigen Merkmals zum Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung gehe auch daraus hervor, daß die strittige Änderung auf Anregung der Prüfungsabteilung eingefügt worden sei, um den beanspruchten Gegenstand neu und erfinderisch zu machen.

Das Merkmal "gleichzeitig" sei aber in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung weder so offenbart, noch könne es durch andere offenbarte Merkmale ersetzt werden. Die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1, daß die Daten "unmittelbar vor dem Druck"

gebildet und "zusätzlich zu dem zu druckenden Muster" ein Identifikationsmerkmal abgedruckt werde, stellten keine temporale Beziehung im Sinne von "gleichzeitig" zu druckenden Bestandteilen des Druckmusters her. Die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbare zwar, daß die Kryptozahl "zusätzlich ... in das Druckmuster eingefügt" werde, und erwähne direkt anschließend daran einen "zusammengefaßten Druck" (Seite 3, Zeilen 1 bis 8). Das lasse aber völlig offen, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Bestandteile aufgedruckt würden. In Anwendung der Entscheidung G 1/93 (*supra*, Punkte 13 und 16) könne das Merkmal daher nicht im Anspruch 1 bleiben und auch nicht ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch ein offenbartes Merkmal ersetzt werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Kammer hat im vorliegenden Fall nur zu entscheiden, ob der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 100 c) EPÜ). Die angefochtene Entscheidung und der Beschwerdegegner sehen eine unzulässige Änderung darin, daß das Identifikationsmerkmal "gleichzeitig mit den offen abgedruckten Informationen ... aufgedruckt wird" (kennzeichnender Teil des erteilten Anspruchs 1) und nicht "zusätzlich", wie in entsprechenden Passagen des Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung festgelegt war.
3. Es ist unbestritten, daß das Merkmal "gleichzeitig" in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

nicht explizit offenbart ist. Es ist daher notwendig, durch Auslegung den objektiven Inhalt des Anspruchs 1 und insbesondere den technischen Beitrag des strittigen Merkmals zu diesem Gegenstand zu bestimmen. Dann kann geprüft werden, ob dieser Gegenstand der Gesamtheit der Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann.

3.1 Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Anspruch 1 des Hauptantrags) weist bezüglich des Druckens im wesentlichen folgende Merkmale auf:

- das Druckmuster (wird) erst unmittelbar vor dem Druck aus Festdaten und aktuellen Daten gebildet und bis zum Druck zwischengespeichert;
- (ein Identifikationsmerkmal wird) auf das Postgut zusammen mit den übrigen Daten ... aufgedruckt;
- das zwischengespeicherte Druckmuster und das Identifikationsmerkmal (werden) gemeinsam einer Drucksteuerung zur Erzeugung des endgültigen Druckmusters zugeführt; und
- das Identifikationsmerkmal (wird) ... mittels eines kryptografischen Algorithmus erzeugt sowie gleichzeitig mit den offen abgedruckten Informationen im Druckmuster als mehrstellige Kryptozahl aufgedruckt.

3.2 Hieraus geht hervor, daß das Identifikationsmerkmal und die offen abgedruckten Informationen Teile des endgültigen Druckmusters sind, das in der Drucksteuerung erzeugt und anschließend in einem nicht näher festgelegten Druckvorgang auf das Postgut aufgedruckt

wird. "Gleichzeitig ... aufgedruckt" stellt somit in diesem Zusammenhang eine engere Festlegung dar als "zusätzlich" aufgedruckt, da beide Informationen zumindest Bestandteile desselben Druckergebnisses (des endgültigen Druckmusters) sein müssen. Ob mit diesem Merkmal eine engere Festlegung hinsichtlich des Druckvorgangs gemeint ist, ergibt sich aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 allein nicht eindeutig.

- 3.3 Die Beschreibung der Patentschrift (insbesondere Seite 3, Zeilen 1 bis 10, und Figur 2) offenbart diesbezüglich, daß die beiden Daten aus den Zwischenspeichern (ZWD, ZWK) gemeinsam für den "zusammengefaßten Druck" der Drucksteuerung (DS) zugeführt und nach Prüfung der Anlage an einer Drucktrommel (Figur 2) gedruckt werden. Als wichtig für die Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe wird auf Seite 2, Zeilen 44 bis 47, und Seite 3, Zeilen 13 bis 17, dargestellt, daß das so erhaltene endgültige Druckmuster unfälschbar ist und daß anhand dieses Druckmusters auf dem Postgut eine Identifizierung der Maschine für die einzelnen Aufdrucke erfolgen kann. Es gibt aber keinen Hinweis in der Beschreibung, daß diese Ziele durch eine besondere zeitliche Abfolge beim Aufdruck der Bildpunkte, Druckzeilen oder Druckspalten des endgültigen Druckmusters erreicht würden.
- 3.4 Das Merkmal "gleichzeitig ... aufgedruckt" in Anspruch 1 der erteilten Fassung ist daher nach Auffassung der Kammer im Hinblick auf das Druckergebnis ("aufgedruckt") und nicht im Sinne des zeitlichen Ablaufs während des Druckvorgangs (gleichzeitiges Drucken von Bestandteilen des Druckmusters) zu verstehen. Mit anderen Worten ist Anspruch 1 so auszulegen, daß das Drucken des Identifikationsmerkmals und der offen abgedruckten

Informationen innerhalb der gleichen, hier betrachteten kleinsten Zeiteinheit, nämlich des Druckvorgangs des endgültigen Druckmusters, erfolgt. Anspruch 1 legt insbesondere nicht fest, daß Spalten, Zeilen oder gewisse Bildpunkte des Druckmusters innerhalb des Druckvorgangs in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge zueinander gedruckt werden, sondern läßt dies, ebenso wie die Gesamtheit der Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung, offen.

3.5 Dieser Auslegung steht nicht entgegen, daß schon im Oberbegriff des Anspruchs 1 festgelegt ist, daß ein Identifikationsmerkmal "zusammen mit den übrigen Daten ... aufgedruckt wird". Denn bei der zweiteiligen Form eines Patentanspruches kann es durchaus zu Wiederholungen mit gleichen oder synonymen Ausdrücken kommen, ohne daß dadurch der objektive Inhalt des Patentanspruchs in Frage gestellt ist. Die Festlegung "gleichzeitig" verweist hier nochmals auf das Ergebnis des gemeinsamen Druckvorgangs, das im endgültigen Druckmuster als Bestandteile sowohl die offen abgedruckten Informationen als auch die "Kryptozahl" aufweisen muß und stellt somit keinen Widerspruch zur Festlegung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 dar.

3.6 Die Tatsache, daß bei manchen anderen Frankiermaschinen ein gleichzeitiges Drucken von Bestandteilen des Druckmusters, z. B. der veränderlichen und unveränderlichen Angaben mit einem Tintenstrahldrucker und einer Druckwalze nach D5 (Figur 1; Spalte 6, Zeilen 21 bis 33), angestrebt wird, ist insofern zu berücksichtigen, als das Merkmal "gleichzeitig ... aufgedruckt" solche Druckvorgänge **einschließen** könnte. Das bedeutet aber nicht, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ein Verfahren

festlegt, bei dem einzelne Bestandteile des Druckmusters, etwa Zeilen oder Spalten, gleichzeitig gedruckt werden müssen.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist bei Auslegung im vorgenannten Sinn (Punkt 3.4) unmittelbar und eindeutig aus den Ansprüchen 1 und 2 sowie den den vorgenannten Stellen der Patentschrift (siehe Punkt 3.3 oben) entsprechenden Stellen der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung (insbesondere Seite 2, Absatz 1; Seite 2, Zeile 7 von unten bis Seite 3, Zeile 16; Seite 3, letzter Absatz; Figur 2) zu entnehmen. Aus diesen Stellen geht auch hervor, wie oben (Punkt 3.3) ausgeführt, daß das Identifikationsmerkmal und die offen abgedruckten Informationen nicht nur gemeinsam der Drucksteuerung zugeführt und in das Druckmuster eingebettet werden, sondern auch als endgültiges Druckmuster gedruckt werden.
5. Ebenso ist auch der Gegenstand des Anspruchs 2 dem ursprünglichen Anspruch 2 und den genannten Stellen der Beschreibung direkt zu entnehmen.
6. Da beim Gegenstand der Patentansprüche des Hauptantrags keine Änderungen gegenüber den entsprechenden Ansprüchen der erteilten Fassung des Streitpatents vorgenommen wurden und da die Merkmale der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind, geht es im vorliegenden Fall nicht um die Frage, die G 1/93 (*supra*, Punkte 12, 13 und 16) zugrundelag, nämlich ob ein nicht offenbartes Merkmal ohne Erweiterung des Schutzbereichs gestrichen oder durch offenbarte Merkmale ersetzt werden kann. Die diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdegegners sind daher nicht entscheidungs-

erheblich.

7. Die Frage, ob das Merkmal "gleichzeitig", wie im einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags, gestrichen werden kann und ob der geänderte Patentanspruch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt oder nicht, stellt sich im vorliegenden Fall nicht, da dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattgegeben werden konnte. Es geht aus den vorstehenden Ausführungen hervor, daß dieses Merkmal nach Auffassung der Kammer, korrekt ausgelegt, sowohl einen technischen Beitrag leistet als auch eine Einschränkung des ursprünglichen Schutzbereichs darstellt.

8. Die angefochtene Entscheidung hat zu den übrigen Einspruchsgründen nicht Stellung genommen, und der Patentinhaber hat die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung beantragt. Die Kammer sieht daher keine Veranlassung zu den weiteren Einspruchsgründen Stellung zu nehmen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Hörnell

W. J. L. Wheeler