

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 28. September 2004

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1060/02 - 3.2.5  
**Anmeldenummer:** 96810653.4  
**Veröffentlichungsnummer:** 0768189  
**IPC:** B42D 15/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von Dokumenten mit einem Sicherheitsmerkmal in Form eines Folienelements und Dokument mit einem solchen Sicherheitsmerkmal

**Patentinhaber:**

KBA-GIORI S.A.

**Einsprechender:**

Giesecke & Devrient GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1060/02 - 3.2.5

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5  
vom 28. September 2004

**Beschwerdeführerin:** Giesecke & Devrient GmbH  
(Einsprechende) Prinzregentenstraße 159  
D-81677 München (DE)

**Vertreter:** Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch  
Winzererstraße 106  
D-80797 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** KBA-GIORI S.A.  
(Patentinhaberin) 4, rue de la Paix  
CH-1002 Lausanne (CH)

**Vertreter:** Grosfillier, Philippe  
Bugnion S.A.  
PO Box 375  
CH-1211 Genève 12 (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 0768189 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 14. August 2002.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. Moser  
**Mitglieder:** P. E. Michel  
H. M. Schram

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Streitpatent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ angegriffen worden.

- II. Am 28. September 2004 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

- III. Es wurden folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 768 189.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

- IV. Anspruch 1 des einzigen Antrags der Beschwerdegegnerin lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Dokumenten (W1, W2) mit einem Sicherheitsmerkmal in Form eines Folienelements (2), welches dauerhaft mit dem Dokument verbunden wird und nicht ohne Zerstörung veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienelemente (2) vor dem Aufbringen auf die Dokumente (W1, W2) mit einer von Folienelement zu Folienelement variablen, maschinenlesbaren Bildinformation (3a, 4a; 3b, 4b)

versehen werden, dass die Dokumente (W1, W2) nach dem Aufbringen des Folienelements (2) ein Lesegerät passieren, welches die variable Bildinformation liest, und dass mittels eines von diesem Lesegerät gesteuerten Druckers diese variable Bildinformation als Kopie (7a, 7b; 8a, 8b) ausserhalb des Folienelements (2) auf das Dokument aufgebracht wird."

- V. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem die folgende Entgegenhaltung erwähnt:

E2: US-A-4 171 864

- VI. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Entgegenhaltung E2 bilde den nächsten Stand der Technik. Das Verfahren des Anspruchs 1 unterscheide sich von dem aus der Entgegenhaltung E2 bekannten Verfahren lediglich dadurch, daß die Schrittfolge geändert wird.

Die im Absatz [003] des Streitpatents dargelegte Aufgabe werde nicht durch die geänderte Schrittfolge gelöst. Daher müßte die Aufgabe neu formuliert werden.

Ausgehend von Entgegenhaltung E2 bestehe die Aufgabe der Erfindung darin, eine Alternative zum bekannten Verfahren anzugeben.

Die von der Beschwerdegegnerin vertretene Ansicht, daß das Verfahren das Aufbringen eines fehlerhaften Hologramms verhindere, sei nicht überzeugend. Auch beim bekannten Verfahren werde das Hologramm zunächst extern

hergestellt und könne auf Fehler überprüft werden, bevor es auf die Karte aufgebracht wird.

Es sei für den Fachmann naheliegend, die Verfahrensschritte im bekannten Verfahren umzukehren. Die Reihenfolge der Schritte sei für die Zuverlässigkeit und Einfachheit des Verfahrens nicht maßgeblich.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Entgegenhaltung E2 bilde den nächstkommenden Stand der Technik.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe sei in Absatz [0003] des Streitpatents dargelegt.

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 habe den Vorteil, daß die Aufbringung eines fehlerhaften Hologramms vermieden werden könne. Das Verfahren sei auch einfacher, denn es sei nicht nötig, die Übereinstimmung der Hologrammdaten mit den auf dem Druckträger befindlichen Daten zu überprüfen.

Es gebe keine Anregung in dem Stand der Technik, das aus Entgegenhaltung E2 bekannte Verfahren derart zu modifizieren, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

## **Entscheidungsgründe**

### *Erfinderische Tätigkeit*

#### 1. *Nächster Stand der Technik*

Die Entgegenhaltung E2 bildet den nächsten Stand der Technik. In dem aus dieser Entgegenhaltung bekannten Verfahren wird ein Hologramm von einem bedruckten Druckträger erzeugt (Spalte 3, Zeilen 13 und 14). Nach Herstellung des Hologramms wird dieses auf den Druckträger aufgebracht, und eine Deckschicht darüber laminiert (Spalte 3, Zeilen 17 bis 24). Das Aufbringen einer Kopie des Druckträgers in Form eines Hologramms erhöht die Fälschungssicherheit des Dokuments.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus der Entgegenhaltung E2 bekannten Verfahren dadurch, daß die Dokumente nach dem Aufbringen des Folienelements ein Lesegerät passieren, welches die variable Bildinformation liest, und daß mittels eines von diesem Lesegerät gesteuerten Druckers diese variable Bildinformation als Kopie ausserhalb des Folienelements auf das Dokument aufgebracht wird.

Der Unterschied zwischen dem Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents und dem aus der Entgegenhaltung E2 bekannten Verfahren besteht somit im Wesentlichen darin, daß bei dem Verfahren gemäß Streitpatent die Druckdaten auf dem Dokument von den Foliendaten gesteuert sind,

während bei dem aus der Entgegenhaltung E2 bekannten Verfahren die Daten auf dem Folienelement von den Druckdaten gesteuert sind.

2. *Aufgabe*

Gemäß Absatz [0003] des Streitpatents besteht die Aufgabe darin, "die Fälschungssicherheit von Dokumenten, vor allem Banknoten, unter Verwendung von Folienelementen noch weiter zu erhöhen, indem ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal geschaffen wird, welches nicht nur die individuelle Registrierung eines Dokuments erlaubt, sondern auch von jedem Laien ohne technische Hilfsmittel erkannt werden kann und welches einfach und zuverlässig herstellbar ist."

Ausgehend von der Entgegenhaltung E2 wird diese Aufgabe jedoch nicht durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Durch die Änderung der Reihenfolge der Verfahrensschritte wird das Endprodukt nicht geändert. Die Fälschungssicherheit des Dokuments ist daher nicht erhöht. Ebenfalls wird kein zusätzliches Sicherheitsmerkmal geschaffen, denn das aus der Entgegenhaltung E2 bekannte Dokument enthält auch ein Hologramm, das variable Information ausserhalb des Hologramms wiederholt. Obwohl ein Teil der Aufgabe darin besteht, ein Sicherheitsmerkmal zu schaffen, welches von jedem Laien ohne technische Hilfsmittel erkannt werden kann, gibt es kein Merkmal in Anspruch 1, das dies gewährleistet. Schließlich kann das Verfahren gemäß Anspruch 1 nicht als einfacher und zuverlässiger als das Verfahren nach Entgegenhaltung E2 betrachtet werden, denn es gibt keinen Hinweis, daß durch die Änderung der

Reihenfolge der Verfahrensschritte das Verfahren einfacher oder zuverlässiger wird.

Auch die von der Einspruchsabteilung festgestellten Vorteile sind nicht nachvollziehbar. Auf Seite 6, zweiter Absatz, der angefochtenen Entscheidung wird festgestellt, daß das beanspruchte Verfahren bewirke, daß das Folienelement vor dem Aufbringen auf das Dokument überprüft werden könne. Dasselbe gilt jedoch auch für das aus der Entgegenhaltung E2 bekannte Verfahren. Nach der Herstellung des Hologramms kann dieses ebenfalls vor dem Aufbringen auf dem Dokument überprüft werden, wodurch das Aufbringen eines fehlerhaften Hologramms verhindert werden kann. Auf Seite 6, letzter Absatz, der angefochtenen Entscheidung wird ein weiterer Vorteil darin gesehen, daß die Folienelemente "beliebig aufgebracht werden können". Dies ist jedoch auch beim Hologramm nach Entgegenhaltung E2 der Fall. Auch die auf Seite 7, dritter Absatz, der angefochtenen Entscheidung erwähnten vorgegebenen Unterschiede zwischen dem Endprodukt der Entgegenhaltung E2 und dem Endprodukt des Streitpatents bestehen nicht. Ob die Bildinformation von einem Hologramm gelesen und mittels eines Druckers auf das Dokument gebracht wird oder von dem Dokument gelesen und auf ein Hologramm übertragen wird, ändert das Endprodukt nicht.

Mangels eines unerwarteten oder besonderen Vorteils des geänderten Verfahrensablaufs gemäß Anspruch 1 des Streitpatents kann die Aufgabe der Erfindung lediglich darin gesehen werden, eine Alternative zum bekannten Verfahren vorzusehen.



3. *Lösung*

Der nach einer Alternative suchende Fachmann würde sofort erkennen, daß es für die angestrebte Redundanz der Information keine Rolle spielt, ob das Hologramm eine Kopie der Druckinformation enthält, oder umgekehrt. In beiden Fällen werden die Dokumentdaten in einem Hologramm wiederholt und das Hologramm auf das Dokument gebracht. Der Fachmann würde daher eine Umkehrung der Verfahrensschritte in Betracht ziehen und dadurch den Verfahrensablauf gemäß Anspruch 1 des Streitpatents ohne erfinderische Tätigkeit anwenden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Dainese

W. Moser