

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. September 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1094/08 - 3.2.05
Anmeldenummer: 01969698.8
Veröffentlichungsnummer: 1317346
IPC: B41M 3/14
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Datenträger, Verfahren zu seiner Herstellung und
Stichtiefdruckplatte

Patentinhaberin:

Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechende:

KBA-GIORI S.A.
DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
Österreichische Banknoten- u. Sicherheitsdruck

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 84, 114(2), 123(2)
VOBK Art. 13

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

-

Zitierte Entscheidungen:

T 0648/96

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1094/08 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 16. September 2010

Beschwerdeführerin: Österreichische Banknoten- u.
(Einsprechende 03) Sicherheitsdruck GmbH
Garnisongasse 15
A-1069 Wien (AT)

Vertreter: Gibler, Ferdinand
Gibler & Poth Patentanwälte OEG
Dorotheergasse 7
A-1010 Wien (AT)

Beschwerdegegnerin: Giesecke & Devrient GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstraße 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch
Patentanwälte
Destouchesstraße 68
D-80796 München (DE)

**Weitere Verfahrens-
beteiligte I:** KBA-GIORI S.A.
(Einsprechende 01) Avenue du Grey 55
Case Postale 347
CH-1000 Lausanne 22 (CH)

Vertreter: Grosfillier, Philippe
Andre Roland S.A.
Avenue Tissot 15
P.O. Box 1255
CH-1001 Lausanne (CH)

**Weitere Verfahrens-
beteiligte II:** DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
(Einsprechende 02) De La Rue House, Jays Close
Viables, Basingstoke
Hants, RG22 4BS (GB)

Vertreter: Skone James, Robert Edmund
Gill Jennings & Every LLP
Broadgate House
7 Eldon Street
London EC2M 7LH (GB)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 20. Februar 2008 über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1317346 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 8. April 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: S. Bridge
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende O3) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Februar 2008, das europäische Patent Nr. 1 317 346 im gemäß Hauptantrag der Patentinhaberin geänderten Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.
- II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die in Artikel 100(a) EPÜ (Neuheit, Artikel 54 EPÜ; erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ und Patentierbarkeit, Artikel 52(2) EPÜ) genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form nicht entgegenstünden.
- III. Am 16. September 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, an der die Verfahrensbeteiligte II (Einsprechende O2) nicht teilnahm, was sie im am 9. August 2010 eingegangenen Schreiben bereits angekündigt hatte.
- IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Weiterhin beantragte sie die Nichtzulassung des Hilfsantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Hauptantrag: Anspruch 1, eingereicht als Hilfsantrag am 2. Dezember 2008, und Ansprüche 2 bis 15 in der aufrechterhaltenen Fassung, oder

Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht als Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung.

Die Verfahrensbeteiligten I und II (Einsprechende O1 und O2) stellten keine eigenen Anträge.

V. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende Schriften Bezug genommen:

- E1 : Konvolut zur estnischen 100 Krooni Banknote, dessen Umlauf eine öffentliche Vorbenutzung darstelle, bestehend aus:
- E1a: Darstellung einer estnischen 100 Krooni Banknote (von der Einsprechenden O2 mit ihrer Einspruchsbegründung als Darstellung D8a eingereicht)
 - E1b: Auszug aus "Eesti Vatariig Rahad - Banknotes and Coins of the Republic of Estonia 1992-2002", 2002, zwei Deckblätter sowie Seiten 47, 48, 62 und 86 (von der Einsprechenden O2 mit ihrer Einspruchsbegründung als Auszug D8b eingereicht)
 - E1c: Bericht "SURFACE PROFILE ANALYSIS OF ESTONIA 100 BANKNOTE (SERIAL NUMBER BP739672)" (von der Einsprechenden O2 mit ihrer Einspruchsbegründung als Bericht D8c eingereicht)
 - E1d: Bericht "ANALYSIS REPORT No.J6216A, 3DP Analysis of Estonia 100 Banknotes", Dr. Alan Brown, CSMA, 2006 (von der Einsprechenden O2 am 05. Dezember 2006 als Bericht D9 eingereicht)

Ele: Bericht "Talysurf Surface Profile Analysis Estonia 100 Serial numbers AY914600 & AU339308", Wendy Williams, 24. April 2006 (von der Einsprechenden O2 am 05. Dezember 2006 als Bericht D10 eingereicht).

Zudem wurde während der Verhandlung ein Exemplar einer estnischen 100 Krooni Banknote allen anwesenden Parteien zugänglich von der Beschwerdeführerin vorgelegt.

E5: US-A-5,915,731

VI. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Datenträger (1), wie Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit einem Sicherheitselement (2), das zumindest visuell prüfbar ist und in wenigstens einem Teilbereich eine Prägung aufweist, **dadurch gekennzeichnet,**

- dass die Prägung eine im nicht farbführenden Stichtiefdruck ausgeführte Halbtonblindprägung (3) mit mehreren, Übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen ist,
- dass die Halbtonblindprägung (3) vollständig auf einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgeführten Untergrundaufdruck (4) aufgebracht ist,
- dass zusätzlich zur Halbtonblindprägung (3) passergenau wenigstens ein im Stichtiefdruck ausgeführter farbiger Bereich (5) vorliegt und die Halbtonblindprägung (3) und der farbige Bereich (5) voneinander beabstandet sind und

- dass der farbige Bereich (5) als Umrandung der Halbtonblindprägung (3) ausgeführt ist und
- dass der Untergrundaufdruck (4) wenigstens in einem Teilbereich mit dem farbigen Bereich (5) überlappt, und
- dass die Halbtonblindprägung (3) zum farbigen Bereich (5) mittig angeordnet ist."

VII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal

- "- dass die Halbtonblindprägung (3) vollständig auf einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgeführten Untergrundaufdruck (4) aufgebracht ist"

durch

- "- dass die Halbtonblindprägung (3) vollständig auf einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgeführten *ovalen oder kreisförmigen metallischen* Untergrundaufdruck (4) aufgebracht ist"

und das Merkmal

- "- dass der farbige Bereich (5) als Umrandung der Halbtonblindprägung (3) ausgeführt ist "

durch

- "- dass der farbige Bereich (5) als *ovale oder kreisförmige* Umrandung der Halbtonblindprägung (3) *und in einem festen Abstand um diese herum* ausgeführt ist"

ersetzt sind.

VIII. Die Beschwerdeführerin und die Verfahrensbeteiligte I haben im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

*Zulässigkeit der im Anspruch 1 (Hauptantrag)
vorgenommenen Änderungen*

Der im Einspruchsverfahren im Anspruch 1 (Hauptantrag) eingefügte Ausdruck "übergangslos ineinander übergehenden" widerspreche rein wörtlich sich selbst und sei schon deshalb nicht klar. Es sei auch nicht klar, wie die Angrenzung benachbarter unterschiedlicher Prägeniveaus gestaltet sei. So könne der Ausdruck "übergangslos ineinander übergehenden" auch so verstanden werden, dass ein ungeprägter Bereich - sozusagen auf Null-Niveau - zwischen unterschiedlichen Prägeniveaus vorzusehen sei: Ein solcher Bereich vermeide den direkten Übergang und verbinde somit unterschiedliche Prägeniveaus "übergangslos" miteinander.

Durch die mit dieser Änderung eingebrachte Unklarheit sei somit nicht ersichtlich, wofür Schutz begehrt werde, und es sei deshalb nachfolgend auch zu erörtern, ob die Erfindung gemäß Anspruch 1 (Hauptantrag) so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Ein weiterer Klarheitseinwand ergebe sich in Bezug auf die farbigen Bereiche. Mit dem Ausdruck "wenigstens ein [...] farbiger Bereich (5)" (Anspruch 1, Hauptantrag) bestehe die Möglichkeit, dass mehrere farbige Bereiche vorhanden sind. Somit ist im letzten Merkmal ("... zum farbigen Bereich (5) mittig angeordnet ist") nicht klar, welcher dieser farbigen Bereiche gemeint sei.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Änderungen seien somit nicht klar (Artikel 84 EPÜ).

Mit der Streichung des Beispiels mit drei Prägeniveaus (Absätze [0057] bis [0062] und Figuren 9 bis 11) aus der Beschreibung ändere sich die Bedeutung des Begriffs "Halbtonblindprägung" bzw. dessen Auslegung im Anspruch 1. Eine derartige Änderung des Schutzzumfanges der Patentansprüche durch eine Streichung des Teiles der Beschreibung, wobei der Wortlaut der Patentansprüche unverändert bleibe, verstoße gegen Artikel 84 und 123(2) EPÜ.

Neuheit

Die öffentliche Vorbenutzung der estnischen 100 Krooni Banknote (Konvolut E1) betreffe eine 100 Krooni Banknote mit einer Blindprägung, die gemäß den Prüfungsberichten E1c, E1d und E1e kontinuierliche Übergänge zwischen den verschiedenen Prägeniveaus aufweise. Die Blindprägung befinde sich auf einem Untergrundaufdruck und sei in einer Aussparung passergenau mittig von einem umrandenden, im Stichtiefdruck erstellten blaufarbigem Bereich beabstandet.

Der Untergrundaufdruck sei im Umgebungslicht gelblich-metallisch (vgl. "Silberfarbe" Druckschrift E1b, Seite 47, rechte Spalte, dritter Absatz) und im Offsetverfahren aufgebracht worden. Der Untergrundaufdruck sei auch von dem im Stichtiefdruck erstellten blaufarbigem Bereich überlappt.

Alle Merkmale des Anspruchs 1 seien somit durch die estnische 100 Krooni Banknote vorweggenommen. Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 (Hauptantrag) sei daher nicht neu.

Erfinderische Tätigkeit

Sollte ein Unterschied zu dieser 100 Krooni Banknote in der zum farbigen Bereich mittigen Anordnung der Halbtonblindprägung gesehen werden, so sei dies lediglich ein ästhetisches Gestaltungsmerkmal ohne technische Wirkung und zudem bereits aus der Druckschrift E5 bekannt (Spalte 6, Zeilen 47 bis 52, Figuren 5 und 6).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruhe somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zulässigkeit des Hilfsantrags

Die Vorlage eines überarbeiteten Hilfsantrags gegen Ende der mündlichen Verhandlung mit einem Anspruch, der gegenüber früheren Anspruchsversionen zusätzliche aus der Beschreibung aufgenommene Merkmale enthalte, die im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit im vorausgegangenen Verfahren nie in der Diskussion waren, schaffe eine neue überraschende Situation, die weder der Beschwerdeführerin noch der Verfahrensbeteiligten I zuzumuten sei. Dieser verspätet vorgebrachte Hilfsantrag sei somit nicht zuzulassen.

Angeblich versäumte Prüfung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ

Die Beschwerdeführerin bemängelte, dass die Einspruchsabteilung nicht geprüft habe, ob die Patentansprüche die Bedingungen von Artikel 84 EPÜ erfüllten. So werde in Punkt 18.1 der

Zwischenentscheidung nur auf die gesamte Beschreibung und alle noch zur Auslegung der Ansprüche zur Verfügung stehenden Ausführungsformen der erteilten Patentschrift verwiesen. Auch der Hinweis in Punkt 18.2 der Zwischenentscheidung, dass derartige Klarheitsmängel nicht unter die zulässigen Einspruchsgründe fallen und daher für die Entscheidung keine Berücksichtigung fanden, stelle gemäß der Entscheidung T 648/96 keine Prüfung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ dar.

Somit liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

- IX. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Zulässigkeit der im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Änderungen

Der Fachmann verstehe mit dem Ausdruck "übergangslos ineinander übergehenden" einen kontinuierlichen Übergang, weil sich nur so ein Halbtonbild gemäß Figur 7 und Absatz [0055] des Streitpatents darstellen ließe.

Anspruch 1 (Hauptantrag) verlange wenigstens einen farbigen Bereich, zu dem die Halbtonblindprägung auch mittig angeordnet zu sein habe. Ein Klarheitsproblem bezüglich des farbigen Bereichs bestehe somit nicht.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Änderungen seien klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

Mit der im Anspruch 1 eingefügten Präzisierung des Begriffs "Halbtonblindprägung" sei der Schutzzumfang des

Anspruchs eingeschränkt worden. Die Präzisierung "*mit mehreren, Übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen*" habe eine Grundlage auf Seite 5, Zeilen 6 bis 8 der Anmeldung (veröffentlichte Fassung). Ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ liege somit nicht vor.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Änderungen genügten somit den Anforderungen der Artikel 84 bzw. 123(2) EPÜ.

Neuheit

Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 unterscheide sich von der vorbenutzten estnischen 100 Krooni Banknote (Konvolut E1), dadurch:

- dass die Prägung der estnischen 100 Krooni Banknote kein Halbtonbild darstelle, sondern nur aus zwei Linienprägungen mit jeweils eigener konstanter Prägetiefe bestehe. Derartige Linien kreuzten sich jeweils nur in einem Punktbereich, welcher lediglich eine Unstetigkeitsstelle bilde. Somit seien keine kontinuierlich in einander übergehende Prägeniveaus offenbart worden;
- dass der im Stichtiefdruck gefertigte blaugefärbte Bereich lediglich eine Aussparung habe, in der sich die Prägung befinde. Diese Aussparung habe keine visuelle Assoziation mit der Prägung, so dass der blaue Bereich auch keine Umrandung bilde. Die Umrandung sei gemäß Absatz [0031] (Streitpatent) als eigenständiges gestalterisches Element bzw. als Rahmen zu verstehen; und
- dass die Prägung der estnischen 100 Krooni Banknote sich im oberen linken Teil des blaufarbenen Bereichs

befinde und somit nicht mittig zu diesem angeordnet sei.

Ferner gebe es keine Angaben dazu, ob der im Stichtiefdruck gefertigte blaue Bereich passergenau zur Prägung erstellt wurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) sei somit neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

Erfinderische Tätigkeit

Das funktionale Zusammenwirken der Druckauftragungen für den Untergrund, der Prägung und dem als Umrandung ausgebildeten farbigen Bereichs löse die Aufgabe, die Passertoleranzen des Untergrundaufdrucks zu kaschieren (Absatz [00064], Streitpatent). Der farbige Bereich überlappe einen eventuell asymmetrisch aufgetragenen Untergrundaufdruck, wobei das Auge lediglich die unschwer erfassbare Zentralsymmetrie der mittig in Bezug zum farbigen Bereich angeordneten Prägung wahrnehme.

Bei der estnischen 100 Krooni Banknote habe der farbige Bereich nicht die Funktion des Kaschierens und löse somit auch nicht die Problematik der Passertoleranzen des Untergrundaufdrucks. Diese Problematik sei in der Druckschrift E5 auch nicht angesprochen, weil die darin offenbarte Banknote keinen Untergrundaufdruck aufweise.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruhe somit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

Zulässigkeit des Hilfsantrags

Der Hilfsantrag wurde überarbeitet, um den Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ zu genügen und entspreche somit nur einer Präzisierung des vorangegangenen bereits am 10. August 2010 vorgelegten Hilfsantrags. Er sei somit zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Änderungen
- 1.1 Anspruch 1 (Hauptantrag) unterscheidet sich von seiner ursprünglich eingereichten Fassung dadurch, dass im kennzeichnenden Teil der Begriff "*Halbtonblindprägung (3)*" durch den Ausdruck "*Halbtonblindprägung (3) mit mehreren, übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen*" ersetzt wurde.

Der eingefügte Text entspricht dem der Beschreibung Seite 5, Zeilen 6 bis 8 der Anmeldung (veröffentlichte Fassung).

Anspruch 1 (Hauptantrag) unterscheidet sich von seiner ursprünglichen Fassung zusätzlich dadurch, dass die kennzeichnenden Merkmale der ursprünglich eingereichten abhängigen Ansprüche 10, 3, 8, 11 und 7 (siehe veröffentlichte Fassung der Anmeldung) in dieser Reihenfolge am Ende des Anspruchs in Form einer Auflistung aufgenommen wurden.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Änderungen genügen somit den Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ.

1.2 Vermeintliche Änderung des Schutzzumfangs durch Streichung eines Ausführungsbeispiels

Gemäß Artikel 84 EPÜ, erster Satz, geben die Patentansprüche den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird. Artikel 69(1) EPÜ (erster Satz) wiederholt, dass der Schutzbereich des europäischen Patents durch die Patentansprüche bestimmt wird.

Im vorliegenden Fall wird der den Schutzzumfang mitbestimmende Begriff "Halbtonblindprägung" des Anspruchs 1 (Hauptantrag) durch das Merkmal "dass die Prägung eine im nicht farbführenden Stichtiefdruck ausgeführte Halbtonblindprägung (3) mit mehreren, übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen ist" definiert.

Die Streichung eines Ausführungsbeispiels (Absätze [0057] bis [0062] und Figuren 9 bis 11) aus der Beschreibung kann somit keine Auswirkung auf den Schutzzumfang des Anspruchs 1 haben (Artikel 69(1) EPÜ, zweiter Satz).

1.3 Klarheit (Artikel 84 EPÜ)

- 1.3.1 Die Klarheit des Merkmals "*Halbtonblindprägung (3) mit mehreren, übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen*" wurde bemängelt, weil der Ausdruck "übergangslos ineinander übergehenden" sich rein wörtlich gesehen bezüglich der Existenz eines Übergangs selbst zu widersprechen scheint.

Der Fachmann wird aber dennoch bestreben, zu einer Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird (siehe auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", Kapitel II.B.5.1 "Auslegung der Ansprüche - Allgemeine Grundsätze", 6. Auflage 2010, Seite 320).

Gemäß eines bevorzugten Ausführungsbeispiels kann bei der Umsetzung eines Halbtonbildes in eine Gravur das Gravurwerkzeug so geführt werden, dass sich ein kontinuierlicher Gravurtiefenverlauf ergibt (Absatz [0016], Erteilte Fassung). Bei einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel wird ein in eine Vielzahl unterschiedlicher Halbtöne oder Graustufen umgesetztes Portrait als Vorlage verwendet, welche dann auch der Steuerung des Gravurwerkzeugs dient. Dabei grenzen unterschiedlich tief gefräste Bereiche unmittelbar aneinander, was heißt, dass sie nicht durch auf Druckplattenniveau liegende Bereiche getrennt sind (Absätze [0017], [0055] und [0056], Figuren 7 und 8, erteilte Fassung).

Somit geht aus der Streitpatenschrift explizit hervor, dass insbesondere zur Umsetzung eines Halbtonbildes ein kontinuierlicher Prägeniveauverlauf Verwendung findet.

Bei der Erfindung gemäß Anspruch 1 (Hauptantrag) handelt es sich zudem um einen Datenträger wie Banknoten Ausweiskarten oder dergleichen. Nach Auffassung der Kammer ist dem Fachmann allgemein bekannt, dass bei derartigen Datenträgern abrupte Prägeniveauunterschiede, die durch das Angrenzen unterschiedlicher Prägeniveaus entstünden, einerseits mittels einer im nicht

farbführenden Stichtiefdruck ausgeführten Prägung nicht unbedingt herstellbar sind, weil sich das Material nicht in entsprechende stufenartige Übergänge ohne erheblichen Aufwand formen ließe, und andererseits mit dem zusätzlichem Risiko der Rissbildung an den abrupten Übergängen verbunden sind, welche insbesondere bei Anwendungen wie Banknoten nicht wünschenswert sind.

Aus dem Vorangegangenen folgt, dass für den Fachmann die einzige technisch sinnvolle und vom Streitpatent gestützte Auslegung des Ausdrucks "übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen" darin liegt, dass der Übergang zwischen unterschiedlichen Prägeniveaus kontinuierlich verläuft. Ein Klarheitsmangel liegt somit nicht vor.

- 1.3.2 Es wurde ferner bemängelt, dass die Bestimmung des farbigen Bereichs aus folgendem Grund nicht klar sei: Der im Anspruch 1 (Hauptantrag) verwendete Ausdruck "wenigstens ein [...] farbiger Bereich (5)" beinhaltet die Möglichkeit, dass mehrere farbige Bereiche vorhanden sind. Sofern diese tatsächlich vorhanden sind, bliebe es unklar, wie der "farbige Bereich" für das letzte Anspruchsmerkmal "... zum farbigen Bereich (5) mittig angeordnet ist" zu bestimmen sei.

Die dabei angeführten Merkmale des Anspruchs 1 (Hauptantrag) wurden von den erteilten abhängigen Ansprüchen 3 und 7 übernommen, wobei der erteilte Anspruch 7 bereits auf den erteilten Anspruch 3 rückbezogen war. Folglich ist bereits aus rein formalen Gründen keine Klarheitsdiskussion gerechtfertigt.

Abgesehen davon kann diesem Vorbringen auch insoweit nicht gefolgt werden, als das Merkmal "dass die Halbtonblindprägung (3) zum farbigen Bereich (5) mittig angeordnet ist" den entsprechenden farbigen Bereich selbst durch die Lage der Halbtonblindprägung bestimmt. Sollte die Halbtonblindprägung zu keinem erkennbaren farbigen Bereich mittig angeordnet sein, so ist das entsprechende Anspruchsmerkmal auch nicht erfüllt. Ein Klarheitsmangel ist darin nicht zu sehen.

1.3.3 Die eingebrachten Änderungen insgesamt beeinträchtigen somit nicht die Klarheit des Anspruchs 1 (Hauptantrag) (Artikel 84 EPÜ).

1.4 Folglich entfällt auch die Grundlage für die von der Beschwerdeführerin in Konsequenz der vermeintlichen Unklarheit angedeutete Absicht, erörtern zu wollen, ob die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Ferner ist anzumerken, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ (Artikel 83 EPÜ) im Einspruchsverfahren nicht vorgebracht worden war.

2. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

Die vorbenutzte estnische 100 Krooni Banknote weist ein zumindest visuell prüfbares Sicherheitselement mit einer im nicht farbführenden Stichtiefdruck ausgeführten Prägung auf, welche beabstandet von einem im Stichtiefdruck ausgeführten blaufarbigem Bereich vorliegt. Die Prägung ist zudem vollständig auf einen im Offsetdruckverfahren und somit nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgeführten Untergrundaufdruck aufgebracht, welcher ebenfalls mit dem blaufarbigem

Bereich überlappt. Diese Merkmale waren zwischen den Parteien unstrittig.

2.1 Die Beschwerdegegnerin bemängelte das Fehlen von Angaben zur passergenaue Anordnung der Prägung mit dem farbigen Bereich. Dem Druckfachmann ist geläufig, dass das Stichtiefdruckverfahren mit einer entsprechenden lokalen Auftragung von Druckfarbe zur gleichzeitigen und somit passergenaue Herstellung einer Prägung und eines farbigen Bereichs eingesetzt wird (vgl. Druckschrift E4, Spalte 5, Zeilen 12 bis 30). Bei einer Verwendung separater Stichtiefdruckverfahren zur Herstellung der Prägung und des farbigen Bereichs würden Passergenauigkeiten entstehen, die sich durch den direkten Vergleich mehrerer Banknoten leicht feststellen ließen. Die Kammer konnte jedoch bei der vorgelegten Banknote keine Passergenauigkeit erkennen.

2.2 Die runde Blindprägung der estnischen 100 Krooni Banknote weist ein erstes Prägeniveau in Form einer Linie auf, die die Kontur eines Vogels auf einem Ast darstellt und ein weiteres unterschiedliches Prägeniveau in Form der Zahl "100", deren Ziffern durch ein aus parallelen Linien bestehendes Muster gebildet sind.

Aus den Prüfberichten Eld und Ele des Konvoluts E1 geht hervor, dass an den Stellen, an denen diese unterschiedlichen Prägeniveaus aneinandergrenzen bzw. sich überkreuzen, der Übergang von einem Prägeniveau zum anderen stetig ist, so dass keine offensichtlichen Diskontinuitäten oder sonstige Übergänge zu erkennen sind.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass die an den einzelnen Kreuzungspunkten zweier geprägter Linien vorhandenen kontinuierlichen Übergänge zwischen den beiden Prägeniveaus lediglich vereinzelte Unstetigkeitsstellen bilden, welche somit nicht unter den Wortlaut des Anspruchs 1 fielen, kann die Kammer nicht folgen, weil Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zu der Art der Übergänge oder deren Mindestausdehnung keine Angaben enthält.

Somit offenbart die estnische 100 Krooni Banknote eine Halbtonblindprägung mit mehreren, Übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen.

- 2.3 Der im Stichtiefdruck gefertigte Bereich der estnischen 100 Krooni Banknote weist innerhalb des blauen Wellenmusters eine Aussparung auf, in der sich die Prägung befindet. Das blaue Wellenmuster bildet somit einen Randbereich, welcher um die Prägung herum beabstandet verläuft und diese entsprechend umrandet.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass die Umrandung als eigenständiges gestalterisches Element bzw. in Form eines Rahmens ausgeführt sein müsse, kann nicht gefolgt werden. Anspruch 1 (Hauptantrag) gibt lediglich vor, dass der farbige Bereich als Umrandung der Halbtonblindprägung ausgeführt sein muss, enthält aber keine weiteren Ausführungen bezüglich zusätzlicher Eigenschaften dieser Umrandung. Der Begriff Umrandung besagt lediglich, dass ein Rand mit etwas darum herum vorhanden sein muss. Bei der estnischen 100 Krooni Banknote ist dieser durch den Ausschnitt im blauen Wellenmuster gegeben. Die gemäß der Beschreibung

Absatz [0031] bestehende Möglichkeit, die Umrandung auch flächig oder in Form von Mustern auszuführen, hat im Anspruch nicht in Form entsprechender Merkmale Widerklang gefunden.

- 2.4 Innerhalb des im Stichtiefdruckverfahren gedruckten farbigen Bereichs der estnischen 100 Krooni Banknote lassen sich die folgenden drei Zonen erkennen: eine erste Zone mit dem blauen Wellenmuster und der Aussparung für die Prägung, eine zweite Zone mit dem Porträt der Frau Lydia Koidula und eine dritte Zone mit einem blauen Guillochenmuster und der Beschriftung "100 Krooni". Keine dieser drei Zonen ist so geformt, dass sie einen eindeutig erkennbaren Mittelpunkt aufweist, an dem sich die Prägung hätte befinden können. In der Tat befindet sich die Prägung im oberen Teil der ersten Zone mit dem blauen Wellenmuster und ist somit nicht zu dieser mittig angeordnet. Selbst wenn die weiteren Zonen entweder einzeln oder in Kombination mit in Betracht gezogen würden, wäre die Prägung nicht mittig zum daraus entstehenden farbigen Bereich angeordnet.

Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdebeteiligte I argumentierten, dass das letzte Merkmal des Anspruch 1 (Hauptantrag) erfüllt sei, weil die Prägung mittig zur Aussparung angeordnet ist. Dies entspricht aber nicht dem Merkmal des Anspruchs 1 (Hauptantrag), "dass die Halbtonblindprägung (3) zum farbigen Bereich (5) mittig angeordnet ist", weil sich dieses auf den farbigen Bereich bezieht und nicht nur auf dessen die Prägung umgebenden Rand.

- 2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) ist somit neu (Artikel 54 EPÜ).

3. Erfinderische Tätigkeit

Die öffentliche Vorbenutzung der estnischen 100 Krooni Banknote (Konvolut E1) bildet den nächstliegenden Stand der Technik.

Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich von der öffentlichen Vorbenutzung der estnischen 100 Krooni Banknote (Konvolut E1) dadurch, dass die Halbtonblindprägung zum farbigen Bereich mittig angeordnet ist.

Dabei handelt es sich lediglich um ein ästhetisches Gestaltungsmerkmal ohne technische Wirkung, welches zudem bereits aus der Druckschrift E5 bekannt ist (siehe Spalte 6, Zeilen 47 bis 52, Figuren 5 und 6).

Der von der Beschwerdeführerin angeführte technische Effekt, dass Passerungenauigkeiten zwischen dem Untergrundaufdruck und dem im Stichtiefdruck hergestellten farbigen Bereich versteckt werden, tritt nur bei bestimmten Konstellationen auf, z.B. wenn die Umrandung als Rahmen um die Blindprägung gestaltet ist, der Untergrundaufdruck innerhalb dieses Rahmens endet und der im Stichtiefdruck hergestellte Rahmen den Untergrundaufdruck mit der Druckfarbe zu überdecken vermag. Diese zusätzlichen Merkmale sind aber nicht Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

4. Zulässigkeit des Hilfsantrags

Ein früherer Hilfsantrag, der innerhalb der den Parteien in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Frist zur Einreichung neuer Unterlagen vorgelegt wurde, beinhaltete unter anderem bereits die aus der Beschreibung aufgenommenen Merkmale, dass der Untergrundaufdruck sowie die Umrandung der Prägung oval oder kreisförmig sind (Seite 9, Zeilen 26 bis 28, Seite 10, Zeilen 26 bis 28, veröffentlichte Fassung der Anmeldungsunterlagen). Dieser frühere Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung zurückgezogen und letztendlich durch den vorliegenden überarbeiteten Hilfsantrag mit einem Anspruch 1 ersetzt, in den noch folgende zusätzliche Merkmale aus besagten Passagen der Anmeldungsunterlagen aufgenommen wurden:

- der Untergrundaufdruck ist "metallisch"
- die Umrandung ist in einem "festen Abstand" zur Halbtonblindprägung ausgeführt.

Somit enthält Anspruch 1 (Hilfsantrag) Merkmale die nicht vorher in Kombination beansprucht waren. Hinzu kommt, dass nicht absehbar ist, ob diese alleine oder in Kombination für die Bestimmung einer erfinderischen Tätigkeit relevant werden. Es war zudem in Anbetracht des fortgeschrittenen Stadiums der mündlichen Verhandlung weder der Beschwerdeführerin und der Verfahrensbeteiligten I noch der Kammer zuzumuten, sich damit zu befassen.

Die Kammer ist deshalb zum Ergebnis gekommen, dass in Anbetracht der Tatsache, dass Anspruch 1 (Hilfsantrag) die Einwände bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht prima facie aus dem Weg schafft, dieser

als verspätet in Einklang mit Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 13(3) VOBK nicht zugelassen wird.

5. Angeblich versäumte Prüfung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ

Die Beschwerdeführerin setzt die im Abschnitt 18.2 der Entscheidung der Einspruchsabteilung gemachte Aussage, dass die im Einspruchsverfahren vorgetragene angeblichen Klarheitsmängel für die Entscheidung der Einspruchsabteilung keine Berücksichtigung finden, gleich damit, dass keine Prüfung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ stattgefunden habe.

Im Gegensatz zum Fall T648/96 (Entscheidungspunkt 2.4, unveröffentlicht) wurde in der angefochtene Entscheidung in den Absätzen 18.1, 18.2 und 18.3 inhaltlich auf die vermeintlichen Klarheitsmängel eingegangen. Auf eine gänzliche Versäumung der Prüfung der Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ wie im Fall T648/96 kann schon deshalb nicht geschlossen werden.

Im Absatz 18.1 der angefochtenen Entscheidung wird zur Begründung der Klarheit des Merkmals "dass die Prägung eine im nicht farbführenden Stichtiefdruck ausgeführte Halbtonblindprägung (3) mit mehreren, Übergangslos ineinander übergehenden unterschiedlichen Prägehöhen bzw. Prägetiefen ist" nicht wie von der Beschwerdeführerin angeführt nur allgemein auf die die gesamte Beschreibung und alle noch zur Auslegung der Ansprüche zur Verfügung stehenden Ausführungsformen der erteilten Patentschrift verwiesen, sondern insbesondere auch auf die Absätze 11, 15, 16, 18, 19, 38 und die Figur 8.

Ferner wird im Absatz 18.2 der angefochtenen Entscheidung begründet, warum die weiteren angeblichen Klarheitsmängel keine Berücksichtigung fanden, nämlich, weil es sich um Merkmale des Anspruchs 1 handelt, die von erteilten abhängigen Ansprüchen übernommen wurden. Mangelnde Klarheit ist außerdem kein Einspruchsgrund (Artikel 100 EPÜ).

Somit hat in der angefochtenen Entscheidung eine Auseinandersetzung mit den im Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen stattgefunden, und die dabei erreichten Schlussfolgerungen wurden entsprechend begründet. Der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Einwand, eine Prüfung der Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ habe nicht stattgefunden, lässt sich somit anhand der angefochtenen Entscheidung widerlegen.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt somit nicht vor, so dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausscheidet (Regel 103(1)(a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber