

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. November 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1782/10 - 3.2.05
Anmeldenummer: 03702402.3
Veröffentlichungsnummer: 1467871
IPC: B41M1/24
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Stahliefdruckverfahren zum Herstellen eines
Sicherheitsdokuments sowie Stahliefdruckplatte und
Zwischenform dafür und Verfahren zu deren Herstellung

Patentinhaber:

Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechender:

KBA-NotaSys SA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 113(1), 84, 56
EPÜ Art. 54(3)
EPÜ R. 80, 139

Schlagwort:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)
Berichtigung gemäß Regel 139 EPÜ - Hilfsantrag (ja)
Patentansprüche - Klarheit nach Änderung - Hauptantrag (nein)
- Hilfsantrag (ja)
Neuheit - Hilfsantrag (ja)
Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (ja)
Anpassung der Beschreibung - EPÜ konform (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, T 0892/94



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1782/10 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 22. November 2013**

Beschwerdeführerin: KBA-NotaSys SA
(Einsprechende) Avenue du Grey 55
Case Postale 347
1000 Lausanne 22 (CH)

Vertreter: Philippe Grosfillier
Andre Roland SA
Chemin des Charmettes 9
P.O. Box 5107
1002 Lausanne (CH)

Beschwerdegegnerin: Giesecke & Devrient GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Vertreter: Jochen Höhfeld
Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch
Patentanwälte
Destouchesstrasse 68
80796 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1467871 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 9. Juli 2010.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Pooock
Mitglieder: S. Bridge
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung mit der die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr.1 467 871 in geänderter Fassung in Aussicht gestellt wurde.
- II. Der Einspruch stützte sich auf die in Artikel 100(a) EPÜ 1973 genannten Einspruchsgründe der fehlenden Neuheit (Artikel 54 EPÜ 1973) und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973).
- III. Am 22. November 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, das europäische Patent Nr. 1 467 871 zu widerrufen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Anträge: Hauptantrag oder Hilfsantrag IV, eingereicht mit dem am 11. September 2013 eingegangenen Schriftsatz, oder gemäß dem mit dem Schriftsatz vom 29. Oktober 2013 eingereichten Hilfsantrag IIa oder gemäß den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträgen I, IIIa oder V, und sämtlichen Anträgen mit den der angefochtene Entscheidung zugrunde liegenden Beschreibungsseiten 3 und 4.
- VI. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

D2: WO-A-00/20217

D6: WO-A-90/02658

D7: WO-A-97/48555

D10: WO-A-00/13916

D21: WO-A-02/20279

VII. Die unabhängigen Ansprüche 1 bis 4, 9, 10, 14 und 15 gemäß Hauptantrag lauten wie folgt:

"1. Stahltiefdruckplatte (8) umfassend eine Druckplattenoberfläche (9) mit mindestens einem ersten Bereich mit Stahltiefdruckstrukturen (10) für die Erzeugung eines Stahltiefdruckbilds mittels Druckfarbe und mindestens einem vom ersten Bereich separaten zweiten Bereich mit Prägestrukturen (11) für die Erzeugung einer Blindprägung oder einer beugungsoptischen Reliefstruktur, wobei die Prägestrukturen (11) des Blindprägungs- bzw. beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs eine Höhe und laterale Strukturgröße von weniger als 1 μm oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitzen und wobei die der Druckplattenoberfläche (9) am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen (11) mit einem Abstand (d) von 40 μm bis 100 μm unterhalb der Druckplattenoberfläche (9) liegen."

"2. Zwischenform (Z) zur Herstellung von Stahltiefdruckplatten (8) nach Anspruch 1 umfassend mindestens ein erstes Segment (M) mit Negativ-Stahltiefdruckstrukturen (10') und mindestens ein vom ersten Segment (M) verschiedenes zweites Segment (DD) mit Negativ-Prägestrukturen (11'), die eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 100 \mu\text{m}$ besitzen, wobei die Zwischenform (Z) eine Abformebene (9') aufweist und wobei die der Abformebene (9') am nächsten liegenden Bestandteile der Negativ-Prägestrukturen (11') 40 μm bis 100 μm über der Abformebene (9') liegen."

"3. Zwischenform (Z) zur Herstellung von Stahltiefdruckplatten (8) nach Anspruch 1 umfassend mindestens ein Segment (M) mit Negativ-Stahltiefdruckstrukturen (10') in einem ersten Bereich und Negativ-Prägestrukturen (11'), die eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 1 \mu\text{m}$ oder im Bereich von 5 bis $100 \mu\text{m}$ besitzen, in einem vom ersten Bereich separaten zweiten Bereich, wobei die Zwischenform (Z) eine Abformebene (9') aufweist und wobei die der Abformebene (9') am nächsten liegenden Bestandteile der Negativ-Prägestrukturen (11') $40 \mu\text{m}$ bis $100 \mu\text{m}$ über der Abformebene (9') liegen."

"4. Originaldruckplatte zur Herstellung einer Zwischenform nach Anspruch 3 mit Stahltiefdruckstrukturen (10) und mindestens einer Aussparung (13), in welche ein Prägestempel (D) mit Prägestrukturen (11), die eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 100 \mu\text{m}$ besitzen, so eingesetzt ist, dass die der Oberfläche der Originaldruckplatte O am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen (11) $40 \mu\text{m}$ bis $100 \mu\text{m}$ unter dieser Oberfläche liegen."

"9. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 5 bis 8, umfassend die folgenden Schritte:

- Erzeugen einer Stahltiefdruckstruktur (10) in einer Originaldruckplatte (O) und Herstellen mindestens einer Mater (M) von der Originaldruckplatte (O),
- Erzeugen eines Prägestempels (D) mit Prägestrukturen (11), wobei die Prägestrukturen (11) eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 1 \mu\text{m}$ oder im Bereich von 5 bis $100 \mu\text{m}$ besitzen, und Herstellen mindestens eines Prägestempelduplikats (DD),

- Herstellen einer Zwischenform (Z) mit einer Abformebene (9') durch nebeneinander Anordnen und Verbinden einer oder mehrerer Mater (M, M1, M2, ...) und eines oder mehrerer Prägestempelduplikate (DD, DD1, DD2, ...), so dass die der Abformebene am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen 40 µm bis 100 µm über der Abformebene (9') liegen."

"10. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 8, umfassend die folgenden Schritte:

- Erzeugen von Stahltiefdruckstrukturen (10) in einer Originaldruckplatte (O),
- Erzeugen mindestens einer Aussparung in der die Stahltiefdruckstrukturen (10) aufweisenden Oberfläche der Originaldruckplatte (O),
- Erzeugen eines Prägestempels (D) mit Prägestrukturen (11), wobei die Prägestrukturen (11) eine Höhe und laterale Strukturgröße von ≤ 1 µm oder im Bereich von 5 bis 100 µm besitzen,
- Einfügen des Prägestempels (D) in die Aussparung (13) derart, dass die der Oberfläche der Originaldruckplatte (O) am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen (11) 40 µm bis 100 µm unterhalb dieser Oberfläche liegen."

"14. Verfahren zur Herstellung einer Stahltiefdruckplatte (8) nach einem der Ansprüche 1 oder 5 bis 8, umfassend die folgenden Schritte:

- Erzeugen von Stahltiefdruckstrukturen (10), in einer Stahltiefdruckplatte (8) für die Erzeugung eines Stahltiefdruckbilds mittels Druckfarbe in einem ersten Bereich,
- Erzeugen von Prägestrukturen (11) in der Stahltiefdruckplatte (8) für die Erzeugung einer

Blindprägung oder einer beugungsoptischen Reliefstruktur, wobei die Prägestrukturen (11) eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 1 \mu\text{m}$ oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitzen, durch Gravur eines vom ersten Bereich separaten zweiten Bereichs derart, dass die der Oberfläche der Stahltiefdruckplatte (8) am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen (11) 40 bis 100 μm unterhalb dieser Oberfläche liegen."

"15. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsdokuments im Stahltiefdruckverfahren unter Verwendung einer Stahltiefdruckplatte nach einem der Ansprüche 1 und 5 bis 8, umfassend die Schritte:

- Füllen der Stahltiefdruckstrukturen (10) der Stahltiefdruckplatte (8) mit Druckfarbe, ohne die Prägestrukturen (11) mit Druckfarbe zu füllen,
- Bedrucken eines Sicherheitsdokuments mittels der partiell mit Druckfarbe gefüllten Stahltiefdruckplatte (8) und Prägen der Prägestrukturen in einem Druckvorgang unter Anwendung eines Drucks, der ausreicht, einerseits die Druckfarbe aus den Stahltiefdruckstrukturen (10) auf das Sicherheitsdokument zu übertragen und andererseits das Sicherheitsdokument im Bereich der Prägestrukturen (11) zu prägen."

VIII. Ansprüche 1 bis 4, 9, 10, 14 und 15 gemäß Hilfsantrag I

Ansprüche 1 und 15 gemäß Hilfsantrag I wurden gegenüber den Ansprüchen 1 und 15 gemäß Hauptantrag nicht verändert.

Ansprüche 2 und 4 gemäß Hilfsantrag I unterscheiden sich jeweils von den Ansprüchen 2 und 4 gemäß Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck

"eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 100 \mu\text{m}$ "

durch den Ausdruck

"eine Höhe und laterale Strukturgröße von weniger als $1 \mu\text{m}$ oder im Bereich von 5 bis $100 \mu\text{m}$ "

ersetzt ist.

Die Ansprüche 3, 9, 10 und 14 gemäß Hilfsantrag I unterscheiden sich jeweils von den Ansprüchen 3, 9, 10 und 14 gemäß Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck

"eine Höhe und laterale Strukturgröße von $\leq 1 \mu\text{m}$ "

durch den Ausdruck

"eine Höhe und laterale Strukturgröße von weniger als $1 \mu\text{m}$ "

ersetzt ist.

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

Das angekündigte Fernbleiben der Patentinhaberin von der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung habe die Einsprechende dazu verleitet, ebenfalls nicht zu dieser Verhandlung zu kommen. Die Einsprechende sei somit durch den circa zwei Wochen vor der Verhandlung gefaxten letzten Antrag der Patentinhaberin überrascht worden. Durch die Berücksichtigung dieses Antrags habe die Einspruchsabteilung das rechtliche Gehör der Einsprechenden verletzt, weil es für die Einsprechende keine Gelegenheit mehr gegeben habe, sich zu diesem Antrag zu äußern. Es bestehe somit ein Verfahrensmangel, der das Prinzip der Fairness gegenüber der Einsprechenden verletze. Die Beschwerdegebühr sei somit zurückzuzahlen.

Das Streichen des Wortes "zweites" im Anspruch 2 entspreche keinem Einspruchsgrund und stelle somit einen Verstoß gegen Regel 80 EPÜ dar.

Die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Einschränkungen auf Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße von weniger als 1 µm oder im Bereich von 5 bis 100 µm sei nicht in allen entsprechenden Ansprüchen eingeführt worden. Somit entstehe ein Klarheitsmangel, weil z.B. die Zwischenform gemäß Anspruch 2 zwar "zur Herstellung von Stahltiefdruckplatten 8 nach Anspruch 1" geeignet sein müsse, aber auch Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße von weniger als 100 µm umfasse, also auch Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße im Bereich zwischen 1 µm und 5 µm, welcher im Anspruch 1 ausgeschlossen sei. Die Beschreibung des Streitpatent offenbare nicht, wie eine Zwischenform, welche nur Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße im Bereich zwischen 1 µm und 5 µm aufweise, zur Herstellung einer Stahltiefdruckplatte nach Anspruch 1 geeignet sein könne. Dieser Einwand treffe auch auf Anspruch 4 in Bezug auf Anspruch 3 zu.

In ähnlicher Weise umfasse Anspruch 3 Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße von genau 1 µm, welche im Anspruch 1 ausgeschlossen seien. Dieser Einwand treffe auch auf Ansprüche 9, 10 und 14 in Bezug auf Anspruch 1 zu.

Ansprüche 2 bis 4, 9, 10 und 14 seien somit unklar.

Der erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer verspätet eingebrachte Hilfsantrag I sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil Klarheitsmängel bereits in der Beschwerdebegründung gerügt worden seien und die Beschwerdegegnerin somit schon darauf hätte reagieren können.

Gemäß Artikel 101(3) EPÜ müssten alle Ansprüche gemäß Hilfsantrag I allen Erfordernissen des EPÜ genügen, so dass auch die Klarheit (Artikel 84 EPÜ) der Ansprüche 9, 10, 14 und 15 zu prüfen sei, insbesondere was die in diesen Ansprüchen enthaltenen Rückbezüge angehe.

Das in Figur 1 der Druckschrift D21 gezeigte Rauigkeitsgrundmuster 7 sei als Prägestruktur eines Blindprägungs- bzw. beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs zu verstehen. Dieses Rauigkeitsgrundmuster sei etwa 100 μm lang und breit und im Bereich von 60 μm bis 100 μm gegenüber der Druckplattenoberfläche abgesenkt (Seite 5, Zeilen 25 bis 26; Seite 6, Zeilen 19 bis 20). Dabei gehe aus diesen Abmessungen und insbesondere aus Figur 1 für den Fachmann hervor, dass das Rauigkeitsgrundmuster wohl eine Höhe und laterale Strukturgröße 1 μm oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitze. Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 sei somit gegenüber der Druckschrift D21 nicht neu.

Die Druckschrift D6 beschreibe den nächstliegenden Stand der Technik, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheide,

- (I) dass die Prägestrukturen des Blindprägungs- bzw. beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs eine Höhe und laterale Strukturgröße von weniger als 1 μm oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitzen, und
- (II) dass die der Druckplattenoberfläche am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen mit einem Abstand von 40 μm bis 100 μm unterhalb der Druckplattenoberfläche liegen.

Die Merkmale I und II betreffen separate Probleme. Deshalb gebe es keine Synergie zwischen ihnen.

So lege Merkmal I nur Größenangaben für die Prägestrukturen fest. Diese Größenangaben lägen lediglich im Rahmen des für derartige Strukturen Üblichen. So belege z.B. die Druckschrift D7, dass bei Prägeplatten die Solltiefen zwischen 10 und 150 μm lägen (Seite 13, Zeilen 11 bis 14), und die Druckschrift D10, dass beugungsoptischen Strukturen kleiner als 1 μm seien (Seite 10, Zeilen 1 bis 5). Die Größenangaben vom Merkmal I leisteten somit keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit.

Mit dem Merkmal II soll verhindert werden, dass feine Prägestrukturen durch die Einwirkung eines über die Druckplatte wischenden Wischzylinders beschädigt würden.

Aus der Druckschrift D2 erfahre der Fachmann, dass der vom Wischzylinder verursachte Verschleiß und die Abnutzung an den feinen gravierten Strukturen der Tiefdruckplatte mittels einer Absenkung dieser Strukturen um mindestens 2 μm bis 5 μm beseitigt werden (Seite 5, Zeilen 13 bis 18; Seite 8, Zeilen 24 bis 27; Seite 13, Zeilen 4 bis 9). Somit sei ein Absenken der Prägestrukturen um 40 μm bis 100 μm unterhalb der Druckplattenoberfläche für den Fachmann naheliegend, insbesondere weil es sich bei dem Bereich 40 μm bis 100 μm nur um eine willkürliche Auswahl handele. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I beruhe somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auf die Frage des Vorsitzenden in der mündlichen Verhandlung nach zusätzlichen Argumenten zur erfinderischen Tätigkeit wurde seitens der Beschwerdeführerin ergänzend auf ihre Eingabe vom 25. April 2008, Seiten 29 bis 31, Punkt 4.2.3.1 bezüglich der Kombination der Lehren der Druck-

schriften D6 und D2 vor der Einspruchsabteilung verwiesen.

Im Einspruchsverfahren wurde in den Beschreibungsabsätzen [0013] und [0029] der Bereich von 20 bis 100 µm auf 40 bis 100 µm geändert. Somit sei der Bereich von 20 bis 40 µm nicht mehr eindeutig von der Erfindung ausgeschlossen. Dies bewirke unter Umständen eine Erweiterung des Schutzbereichs gemäß Artikel 69(1) EPÜ bei Verletzungsfällen in nationalen Verfahren, die Äquivalenzen zulassen. Diese Änderungen in der Beschreibung entsprächen somit nicht den Anforderungen des Artikels 123 EPÜ und wirkten der Rechtssicherheit entgegen.

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

Die Patentinhaberin habe nicht auf ihr Recht, gehört zu werden, verzichtet, nur weil sie ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung für entbehrlich gehalten habe. Es handele sich bei dem Antrag der Patentinhaberin um angepasste Seiten der Beschreibung, die geringfügige Änderungen aufwiesen. Die Einsprechende sei per Fax direkt von der Patentinhaberin informiert worden, habe freiwillig nicht an der Verhandlung teilgenommen, aber hätte sich schriftlich, z.B. per Fax, äußern können. Sie habe somit Gelegenheit gehabt, sich zu diesem letzten Antrag vor der Einspruchsabteilung zu äußern, habe diese lediglich nicht genutzt. Ein Verfahrensfehler liege somit nicht vor.

Das Streichen des Wortes "zweites" im Anspruch 2 sei eine rein sprachliche Korrektur gemäß Regel 139 EPÜ.

Die unabhängigen Ansprüche stünden selbständig nebeneinander und nicht in Beziehung zueinander. Jeder Anspruch sei nur für sich auf Klarheit zu prüfen. Die unabhängigen Ansprüche seien jeder für sich klar. Unterschiede zwischen Anspruchsformulierungen stelle keinen Klarheitsmangel dar.

Hilfsantrag I sei ins Verfahren zuzulassen, weil die Klarheitsmängel bezüglich der Ansprüche 3, 9, 10 und 14 erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer aufgeworfen worden seien und die Beschwerdegegnerin somit nicht schon früher darauf hätte reagieren können.

Die in den Ansprüche 9, 10, 14 und 15 enthaltenen Rückbezüge seien in dieser Form erteilt worden. Ihre Klarheit könne somit nicht mehr Gegenstand des Verfahrens sein (Artikel 100 EPÜ).

Die Druckschrift D21 offenbare nicht direkt und unmittelbar, dass das in Figur 1 der Druckschrift D21 gezeigte Rauigkeitsgrundmuster 7 eine Höhe und laterale Strukturgröße 1 μm oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitze. Im Gegenteil, übliche Gravurtiefen fingen bei 5 μm an (siehe z.B. Anspruch 12 in der Druckschrift D2), so dass eine Höhe und laterale Strukturgröße des Rauigkeitsgrundmusters unterhalb 5 μm , also im Bereich 1 μm bis 5 μm zu erwarten sei. Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 sei somit gegenüber der Druckschrift D21 neu.

Bei den in der Druckschrift D6 angestrebten latenten Darstellungen gäbe es genügend Auflagefläche für den Wischzylinder, so dass es nicht zu Beschädigungen der feinen Prägestrukturen kommen könne.

Die Druckschrift D2 beschäftige sich nicht mit Blindprägungen, so dass der Fachmann eine Lehre bezüglich Trennstege, die ein Auswischen der Druckfarbe verhindern sollen, nicht auf Blindprägungen übertragen würde.

Das Merkmal, dass Prägestrukturen mit einem Abstand von 40 µm bis 100 µm unterhalb der Druckplattenoberfläche liegen, sei keine willkürlich Auswahl, sondern ein Kompromiss zwischen dem Vermeiden von Beschädigungen durch den Wischzylinder und dem Ermöglichen der einwandfreien Prägung (Streitpatent Ansatz [0013]), weil jede Absenkung der Prägestrukturen unterhalb der Druckplattenoberfläche auch die zur Verfügung stehende Prägetiefe reduziere.

Es sei somit nicht naheliegend für den Fachmann, die Lehren der Druckschriften D6 und D2 mit einander zu kombinieren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Anpassung der Beschreibungsabsätze [0013] und [0029] an die geänderten Ansprüche erfülle die Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Vermeintlicher Verfahrensmangel

Nach Aktenlage sind die wesentlichen Ereignisse wie folgt:

29. April 2010: Die Patentinhaberin zieht ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück, kündigt an, dass sie nicht an der Verhandlung teilnehmen wird, und reicht einen neuen Satz Ansprüche und eine angepasste Seite 3 der Beschreibung ein. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin nicht erklärt, dass sie sich "*nicht weiter am Verfahren beteiligen wird*", im Gegensatz zu dem Fall, der von der Beschwerdeführenden angeführten Entscheidung T 892/94 (Amtblatt EPA 1/2000) zugrunde lag (siehe dort Punkt 2.2). Die Logik der Entscheidung T 892/94 kann daher nicht auf die vorliegend Beschwerde angewandt werden.

9. Juni 2010: Die Einsprechende kündigt an, dass sie nicht an der Verhandlung teilnehmen wird, und reicht weitere Argumente ein, in denen unter anderem die Anpassung der Beschreibung bemängelt wird.

15. Juni 2010: Die Patentinhaberin reagiert auf die Einwände der Einsprechenden insbesondere bezüglich der Anpassung der Beschreibung und reicht erneut geänderte Beschreibungsseiten 3 und 4 ein, welche auch der Einsprechenden direkt zugefaxt wurden (Fax vom 15. Juni 2010, Seite 4, letzten zwei Zeilen; Schreiben der Patentinhaberin datiert vom 4. Mai 2011, Seite 2, dritter Absatz, vorletzter Satz). Der Empfang dieses Faxes wurde auch von der Beschwerdeführerin bestätigt.

2. Juli 2010: Die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung findet in Abwesenheit der Parteien statt. Die Einspruchsabteilung stellt in ihrer Entscheidung in Aussicht, dass das Streitpatent in geändertem Umfang unter anderem auf der Basis der erst am 15. Juni 2010 eingereichten geänderten Seiten 3 und 4 der Beschreibung aufrechterhalten werden soll.

Die Beschwerdeführerin sieht ihr rechtliches Gehör darin verletzt, dass die Einspruchsabteilung auf der Grundlage der erst am 15. Juni 2010 eingereichten geänderten Beschreibungsseiten 3 und 4 in ihrer Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in Aussicht stellt.

Jedoch muss nach Auffassung der Kammer eine Einsprechende grundsätzlich damit rechnen, dass eine Patentinhaberin auf vorgebrachte Mängel reagiert. Das trifft auch auf die Mängel zu, die im Schreiben vom 9. Juni 2010 von der Einsprechenden bezüglich der geänderten Beschreibungsseiten gerügt wurden.

Wie seitens der Einsprechenden bestätigt, wurden ihr die geänderten Beschreibungsseiten 3 und 4 von der Patentinhaberin bereits am 15. Juni 2010, also vor der mündlichen Verhandlung am 2. Juli 2010, zugefaxt. Für eine Änderung, die nur aus zwei geänderten Beschreibungsseiten besteht und somit als geringfügig anzusehen ist, war also ausreichend Zeit, um darauf zu reagieren, und sei es nur gegebenenfalls mit einem Antrag für mehr Bedenkzeit.

Zudem hätte die Einsprechende, sofern sie an der mündlichen Verhandlung doch teilgenommen hätte, während der mündlichen Verhandlung auch zu diesen geänderten Beschreibungsseiten Stellung nehmen können. Durch ihr freiwilliges Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung hat sie diese Gelegenheit nicht genutzt.

Somit hatte die Einsprechende jedenfalls die Gelegenheit, sich zu den geänderten Beschreibungsseiten zu äußern, beispielsweise mittels Fax oder durch eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt somit nicht vor (Artikel 113(1) EPÜ 1973).

Auch einen Verstoß gegen das Prinzip der Gleichbehandlung kann die Kammer ebenso wenig feststellen, wie eine vermeintliche fehlerhafte Ausübung des Ermessens der Einspruchsabteilung.

Ein wesentlicher Verfahrensfehler liegt somit nicht vor. Dementsprechend ist eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht gerechtfertigt (Regel 67 EPÜ 1973).

2. *Hauptantrag*

2.1 Gegen die Zulassung des Hauptantrags zum Verfahren wurde in der mündlichen Verhandlung keine Einwände vorgebracht.

2.2 Anspruch 2 - Regel 139 EPÜ

Anspruch 2 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 2 unter anderem dadurch, dass der Ausdruck

"und mindestens ein zweites, vom ersten Segment (M) verschiedenes zweites Segment (DD) mit Negativ-Prägestrukturen (11')"

durch den Ausdruck

"und mindestens ein vom ersten Segment (M) verschiedenes zweites Segment (DD) mit Negativ-Prägestrukturen (11')"

ersetzt ist.

Wie von der Beschwerdeführerin selbst bemerkt (Eingabe vom 22. Oktober 2013, Punkt II.1), entspricht die Wiederholung des Wortes "zweites" im Anspruch 2 nicht

den Regeln der deutschen Sprache. Dieser Fehler ist so offensichtlich, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. So bleibt in diesem Fall der Gegenstand des Anspruchs 2 durch diese rein sprachliche Berichtigung gänzlich unverändert.

Regel 80 EPÜ gestattet Änderungen, die durch einen Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 EPÜ veranlasst sind. Anderweitige Änderungen sind unter Regel 139 EPÜ dadurch aber nicht ausgeschlossen.

Die Streichung des überflüssigen Wortes "zweites" im Anspruch 2 gemäß Hauptantrag erfüllt die Bedingungen für eine Berichtigung nach Regel 139 EPÜ und ist somit zulässig.

2.3 Klarheit (Artikel 84 EPÜ 1973)

2.3.1 Im Einspruchsverfahren wurde eine Einschränkung auf Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße von weniger als 1 µm oder im Bereich von 5 bis 100 µm insbesondere im Anspruch 1 vorgenommen.

Anspruch 2 ist ein unabhängiger Anspruch (für eine Zwischenform), der folgenden Rückbezug zur Stahltiefdruckplatte nach Anspruch 1 beinhaltet: "*zur Herstellung von Stahltiefdruckplatten (8) nach Anspruch 1*". Die im Anspruch 1 vorgenommene Änderung hat also auch Auswirkungen auf den Gegenstand nach Anspruch 2, insofern dieser weiterhin "*zur Herstellung von Stahltiefdruckplatten (8) nach Anspruch 1*" geeignet sein muss. Anspruch 2 kann somit nicht wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen nur für sich alleine betrachtet werden.

Eventuelle Klarheitsmängel des Anspruchs 2, die eine direkte Konsequenz der im Anspruch 1 eingebrachten Änderungen sind, müssen somit von der Kammer im Beschwerdeverfahren beurteilt werden.

Die Zwischenform gemäß Anspruch 2 umfasst selbst explizit auch Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße von weniger als 100 µm. Letzteres Merkmal ist auch von Zwischenformen, die *nur* Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße im Bereich von 1 bis 5 µm enthalten, erfüllt. Solche Zwischenformen eignen sich aber nicht offensichtlich zur Herstellung von Stahltiefdruckplatten mit Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße von weniger als 1 µm oder im Bereich von 5 bis 100 µm (Anspruch 1), weil dort der Bereich von 1 bis 5 µm explizit ausgeschlossen ist. Die Beschreibung des Streitpatents enthält diesbezüglich keine Hinweise. Somit ist mit Anspruch 2 unklar, ob nun Zwischenformen, die *nur* Prägestrukturen mit einer Höhe und lateralen Strukturgröße im Bereich von 1 bis 5 µm enthalten, Gegenstand des Anspruchs 2 sind oder nicht (Artikel 84 EPÜ 1973).

- 2.3.2 Ein entsprechendes Argument trifft auch auf Anspruch 4 in Rückbezug auf Anspruch 3 zu und in Bezug auf den Wert von genau 1 µm auch auf Ansprüche 3, 9, 10 und 14 im Rückbezug auf Anspruch 1, so dass Ansprüche 3, 4, 9, 10 und 14 ebenfalls unklar sind (Artikel 84 EPÜ 1973).

3. *Hilfsantrag I*

- 3.1 Die Klarheitsmängel bezüglich der Ansprüche 3, 9, 10 und 14 in Bezug auf den Wert von genau 1 µm wurden erstmalig von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgebracht. Die

Beschwerdegegnerin hatte somit keine Gelegenheit, bereits früher darauf reagieren zu können. Somit ist es nur fair, der Beschwerdegegnerin eine entsprechende Gelegenheit dazu zu geben. Zudem bestehen die im Hilfsantrag I eingebrachten Änderungen lediglich darin, die Bereichsgrenzen in den beanstandeten unabhängigen Ansprüchen mit denen des Anspruchs 1 gleich zu stellen und sind daher ohne großen Aufwand überschaubar.

Hilfsantrag I wurde deshalb zum Verfahren zugelassen.

3.2 Klarheit

Die in den Ansprüchen 9, 10, 14 und 15 enthaltenen Rückbezüge auf einen "Gegenstand" nach vorhergehenden Ansprüchen sind bereits in dieser Form erteilt worden. Die in den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag I vorgenommenen Änderungen betreffen nicht diese Rückbezüge an sich, so dass eine erneute Prüfung ihrer Klarheit nicht Gegenstand des Einspruchsbeschwerdeverfahrens sein kann, weil Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ ist. Die Prüfung eines Einspruchs beschränkt sich auf den Umfang, in dem in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde (G 9/91, ABl. 1993, 408).

Ansonsten wurde die Klarheit der Änderungen im Hilfsantrag I nicht in Frage gestellt.

3.3 Neuheit

Das in Figur 1 der dem Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ offenbarenden Druckschrift D21 dargestellte Rauigkeitsgrundmuster 7 ist etwa 100 µm lang und breit und im Bereich von 60 µm bis 100 µm gegenüber der Druckplattenoberfläche abgesenkt (Seite 5, Zeilen 25

bis 26; Seite 6, Zeilen 19 bis 20). Aus dieser Druckschrift und insbesondere aus der schematischen und somit nicht unbedingt maßstabsgetreuen Darstellung der Figur 1 ist für den Fachmann nicht direkt und unmittelbar offenbart, dass das Rauigkeitsgrundmuster 7, wenn es als ein Bereich mit Prägestrukturen für die Erzeugung einer Blindprägung oder einer beugungsoptischen Reliefstruktur verstanden wird, eine Höhe und laterale Strukturgröße von 1 μm oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitzt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I ist somit gegenüber der Druckschrift D21 neu (Artikel 54(3) EPÜ).

3.4 Erfinderische Tätigkeit

Die Druckschrift D6 bildet den nächstliegenden Stand der Technik und offenbart eine Tiefdruckplatte, mit der sowohl Tiefdruck als auch eine Blindprägung hergestellt werden können (Seite 8, Zeilen 9 bis 14).

Von dieser Tiefdruckplatte unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents dadurch, dass

- (I) die Prägestrukturen des Blindprägungs- bzw. beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs eine Höhe und laterale Strukturgröße 1 μm oder im Bereich von 5 bis 100 μm besitzen und dass
- (II) die der Druckplattenoberfläche am nächsten liegenden Bestandteile der Prägestrukturen mit einem Abstand von 40 μm bis 100 μm unterhalb der Druckplattenoberfläche liegen.

Merkmal II bewirkt, dass die gemäß Merkmal I "*feinen*" Prägestrukturen wegen der Absenkung weniger vom

Wischzylinder beschädigt werden, aber immer noch den Prägevorgang ermöglichen (Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 19 bis 26). Dass es hierbei, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, zu einer Synergie zwischen den Merkmalen I und II kommt, kann die Kammer nicht nachvollziehen, weil Merkmal I lediglich die Größenordnung der Prägestrukturen festlegt, bei denen das Problem zu lösen ist, ohne jedoch zu der Lösung selbst etwas beizutragen.

Aus der Druckschrift D2 erfährt der Fachmann, dass der vom Wischzylinder verursachte Verschleiß und die Abnutzung an den feinen gravierten Strukturen der Tiefdruckplatte - welche als Trennstegoberkanten verstanden werden - mittels einer Absenkung dieser Trennstegoberkanten, die bei Gravurlinien mit einer Breite von 1 mm bis 10 mm und mehr verwendet werden, um mindestens 2 µm bis 5 µm beseitigt werden (Seite 5, Zeilen 13 bis 18; Seite 8, Zeilen 24 bis 27; Seite 13, Zeilen 4 bis 9).

Selbst wenn der Fachmann diese Lehre bezüglich der feinen gravierten Strukturen der Tiefdruckplatte auf Prägestrukturen überträgt, so kommt er nicht zwangsläufig zu einem Abstand von 40 µm bis 100 µm unterhalb der Druckplattenoberfläche.

Es wurde seitens der Beschwerdeführerin argumentiert, dass es sich bei der in der Druckschrift D2 angegebenen Absenkung von 2 µm bis 5 µm lediglich um Mindestwerte handele und somit dem Fachmann nahegelegt werde, auch größere Werte in Betracht zu ziehen. Der Fachmann würde somit eine ausreichende Absenkung der Prägestrukturen ermitteln, damit diese Strukturen vom Wischzylinder nicht mehr beschädigt würden. Hierbei sei ein Abstand

von 40 µm bis 100 µm unterhalb der Druckplattenoberfläche nur als eine willkürliche Auswahl anzusehen.

Diesem Argument kann die Kammer nicht folgen, weil dabei nicht berücksichtigt wird, dass es sich beim Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I um Prägestrukturen für die Erzeugung einer Blindprägung oder einer beugungsoptischen Reliefstruktur handelt: der Abstand der Prägestrukturen unterhalb der Druckplattenoberfläche ist somit nicht nur in Bezug auf das Reduzieren der vom Wischzylinder ausgehenden Beschädigungen zu bestimmen. Der Prägevorgang muss auch weiterhin möglich sein, was bedeutet, dass die Prägestrukturen auch nicht zu sehr abgesenkt werden dürfen, weil diese sonst keinen einwandfreien Prägevorgang mehr erlauben. Für diese letztere Überlegung gibt es aber keinen Hinweis in der Druckschrift D2, weil diese sich nur mit der Aufgabe befasst, Maßnahmen vorzusehen, die es erlauben, großflächige Druckbildbereiche, d. h. Linien mit einer Breite von ca. einem Millimeter und mehr im Stichtiefdruckverfahren vollflächig so zu drucken, dass für den Betrachter ein gleichmäßiger Farbeindruck erzeugt wird (Seite 2, Zeilen 8 bis 11 und 20 bis 24). Gemäß der Druckschrift D2 wird somit zwangsläufig Druckfarbe verwendet, so dass sich die Frage einer ausreichenden Prägung ohne Druckfarbe nicht stellt.

Somit ist der anspruchsgemäße Abstand von 40 µm bis 100 µm unterhalb der Druckplattenoberfläche, welcher gemäß Streitpatent "*dennoch einen einwandfreien Prägevorgang ermöglich[t]*" (Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 19 bis 26) nicht durch die alleinige Lehre der Druckschrift D2 bezüglich eines weiteren Absenkens, um vom Wischzylinder ausgehenden Beschädigungen zu reduzieren, nahegelegt, weil der Fachmann zusätzlich

das Ausmaß der Absenkung dahingehend optimieren muss, dass ein einwandfreier Prägevorgang noch möglich ist.

Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften enthalten keinen Hinweis darauf, die Prägestrukturen im Abstand von 40 µm bis 100 µm unterhalb der Druckplattenoberfläche anzuordnen.

Deshalb konnte die Beschwerdeführerin die Kammer nicht davon überzeugen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I durch den vorliegenden Stand der Technik nahe gelegt sei und auf keiner erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973 beruhe.

Merkmal II befindet sich ebenso in den unabhängigen Ansprüchen 2 bis 4, 9, 10 und 14 gemäß Hilfsantrag I, so dass die vorhergehende Feststellung auch für diese Ansprüche gilt.

Verwendungsanspruch 15 gemäß Hilfsantrag I wird durch die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 getragen.

3.5 Anpassung der Beschreibung

Eine eventuelle Auslegungspraxis in einigen nationalen Verletzungsverfahren kann nicht eine Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ oder der Rechtssicherheit rechtfertigen, weil sich dieser Artikel lediglich am Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen orientiert.

Die Anpassung der Bereichsuntergrenze in den Beschreibungsabsätzen [0013] und [0029] an die geänderten Ansprüche ist zur Stützung dieser geänderten Ansprüche notwendig (Artikel 84 EPÜ 1973). Zudem erfüllen die vorgenommenen Änderungen die Anforderungen des Artikels

123(2) EPÜ, weil der Wert von 40 µm bereits als Untergrenze in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist (Druckschrift WO-A-03/057494, Seite 4, Zeilen 15 bis 19, Seite 10, Zeilen 5 und 6, Anspruch 9). Die vorgenommenen Änderungen in der Beschreibung sind somit nach dem EPÜ nicht zu beanstanden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
 - Patentansprüche 1 bis 18, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2013 als Hilfsantrag I,
 - Beschreibungsseiten 2 bis 6, in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung,
 - Zeichnungsfiguren 1 bis 6e der Patentschrift.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt