

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Mai 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1162/12 - 3.2.05

Anmeldenummer: 00907594.6

Veröffentlichungsnummer: 1156934

IPC: B42D15/00, B42D15/10, B41M3/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Wertdokument

Patentinhaber:
Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechenden:
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
Bundesdruckerei GmbH
DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
SICPA S.A

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 112(1)(a), 113(1)
EPÜ R. 106
VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Anträge (nein; alle Anträge)

Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer (nein)

Begründetheit der Rüge (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0361/08, T 0144/09



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 1162/12 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 3. Mai 2017

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

Vertreter: Jochen Höfeld
Klunker IP Patentanwälte PartG mbB
Destouchesstrasse 68
80796 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
(Einsprechende 1) Schwabacher Strasse 482
90763 Fürth (DE)

Vertreter: Norbert Zinsinger
Louis, Pöhlau, Lohrentz
Patentanwälte
Merianstrasse 26
90409 Nürnberg (DE)

Beschwerdegegnerin: Bundesdruckerei GmbH
(Einsprechende 2) Oranienstr. 91
10958 Berlin (DE)

Vertreter: Keil & Schaafhausen
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Friedrichstrasse 2-6
60323 Frankfurt am Main (DE)

Beschwerdegegnerin: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
(Einsprechende 3) DE LA RUE HOUSE JAYS CLOSE, VIABLES
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG22 4BS (GB)

Vertreter: Gill Jennings & Every LLP
The Broadgate Tower

20 Primrose Street
London EC2A 2ES (GB)

Beschwerdegegnerin: SICPA S.A
(Einsprechende 4) Case postale 89
Lausanne 16 (CH)

Vertreter: Andreas Welch
Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
9500 Wil (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. März 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1156934 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Poock
Mitglieder: O. Randl
J. Geschwind

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 156 934 zu widerrufen.

Gegenstand des Streitpatents ist ein Wertdokument mit einem Sicherheitselement, das ein optisch variables Material aufweist.

Verfahren vor der Einspruchsabteilung

- II. In der Mitteilung der Einspruchsabteilung, die mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, brachte die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Auffassung zum Ausdruck, dass die ihr vorliegenden Ansprüche den Erfordernissen der Artikel 54 bzw. 56 und 123 EPÜ sowie der Regel 80 EPÜ nicht genügten. Sie stellte deshalb den Widerruf des Patents in Aussicht.
- III. Die Beschwerdeführerin reichte daraufhin mit Schreiben vom 27. Oktober 2011 einen geänderten Hauptantrag ein; mit den Änderungen sollte im Wesentlichen den Einwänden gemäß Artikel 123 EPÜ Rechnung getragen werden. Der Hilfsantrag wurde zurückgezogen. Mit Schreiben vom 1. Dezember 2011 zog die Patentinhaberin ihren Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurück und kündigte an, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde.
- IV. Die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung fand am 8. Dezember 2011 in Abwesenheit der Patentinhaberin statt.

Die Einspruchsabteilung behielt ihre Auffassung bei, dass der einzige ihr vorliegende Antrag den

Erfordernissen der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht genüge und dass die Ansprüche 1 und 12 nicht neu seien. Sie widerrief daher das Streitpatent.

Verfahren vor der Beschwerdekammer

- V. Zusammen mit der Beschwerdebegründung vom 20. Juli 2012 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag sowie neue Hilfsanträge I bis III ein. Diese Hilfsanträge im Folgenden als Hilfsanträge Ia bis IIIa bezeichnet.
- VI. Als Reaktion auf die Beschwerdeerwiderungen der Beschwerdegegnerinnen reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16. August 2013 geänderte Hilfsanträge I bis III ein. Zur Vermeidung von Unklarheiten werden diese Hilfsanträge im Folgenden als Hilfsanträge Ib bis IIIb bezeichnet.
- VII. In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) vom 25. Juli 2016 führte die Kammer unter anderem aus, dass ihr die Zulässigkeit der Hilfsanträge Ib bis IIIb sehr fragwürdig erscheine, da die Beschwerdeführerin diese Anträge trotz bestehendem Anlass nicht der Einspruchsabteilung vorgelegt habe.
- VIII. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 24. März 2017 einen neuen Hauptantrag sowie neue Hilfsanträge I bis V ein.

Der Hauptantrag enthält zwei unabhängige Ansprüche 1 und 8:

- Anspruch 1 enthält zwei Alternativen, wobei die erste Alternative dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags IIb und die zweite Alternative dem

Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags Ib entspricht.

- Anspruch 8 enthält zwei Alternativen, wobei die erste Alternative dem Gegenstand von Anspruch 9 des Hilfsantrags IIb und die zweite Alternative dem Gegenstand von Anspruch 7 des Hilfsantrags Ib entspricht.

Der Hilfsantrag I enthält zwei unabhängige Ansprüche 1 und 8, die den Ansprüchen 1 und 9 des Hilfsantrags IIb entsprechen.

Der Hilfsantrag II enthält zwei unabhängige Ansprüche 1 und 8, die den Ansprüchen 1 und 9 des Hilfsantrags IIIb entsprechen.

Die Hilfsanträge III bis V unterscheiden sich dadurch vom Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen I und II, dass jeweils die Ansprüche 8 bis 11 gestrichen wurden.

- IX. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 3. Mai 2017 statt. Die Beschwerdegegnerin III (Einsprechende 3) war, wie angekündigt, nicht anwesend.
- X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der mit Schreiben vom 24. März 2017 als Hauptantrag oder Hilfsanträge I bis V eingereichten Anspruchssätze aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

- XI. Nach der Ankündigung der Kammer, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis V nicht zum Verfahren

zugelassen würden, reichte die Beschwerdeführerin folgende Rüge gemäß Regel 106 EPÜ ein:

"Rüge gemäß Art. 112a; Regel 106 EPU

Ich rüge mangelndes rechtliches Gehör, weil mir die Möglichkeit genommen wird, auf einen erstmals in der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwand angemessen mit geänderten Anträgen, nämlich mit dem Einwand Rechnung tragenden geänderten Ansprüchen, zu reagieren."

XII. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit der Anträge

Es sei nicht richtig, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis V auf die vorher eingereichten Hilfsanträge zurückgehen. Zwar seien die Anträge vom 24. März 2017 mehr oder weniger identisch mit den vorher eingereichten Hilfsanträgen, aber sie würden nicht darauf zurückgehen. Es handle sich vielmehr um ganz neue Anträge.

Die Beschwerdeführerin räume ein, dass die Hilfsanträge Ib bis IIIb früher eingereicht hätten werden sollen; die Rechtsprechung sei relativ eindeutig in diesem Punkt. Deshalb seien diese Hilfsanträge auch zurückgenommen worden. Nur der Hauptantrag sei stehengeblieben.

Der Zwischenbescheid der Kammer habe erstmals Beanstandungen zur Ausführbarkeit im gesamten beanspruchten Bereich aufgeworfen. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis V seien als angemessene Reaktion darauf zu verstehen.

Das Argument dass ein späteres Ereignis anfänglich unzulässige Anträge nicht zulässig machen könne, sei nicht richtig. Es sei nicht einzusehen, warum das nicht möglich sein solle, wenn sich die Voraussetzungen geändert haben.

Die Beschwerdeführerin hätte den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag auch weiter verteidigen können, dies aber im Sinne der Verfahrensökonomie unterlassen. In diesem Zusammenhang wies sie auf die "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016, Abschnitt IV.E.4.1.3, dritter Absatz, hin. Die Hilfsanträge seien enger. Die Beschwerdeführerin habe deshalb Ansprüche gewählt, die den Ansprüchen der vorher eingereichten Hilfsanträge sehr ähnlich sind, da dies die Verfahrensökonomie begünstige. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, dem Einwand der Kammer zu begegnen, aber das hätte andere Diskussionen nach sich gezogen.

Die Ausführbarkeit der Erfindung sei vor der Einspruchsabteilung und auch im Beschwerdeverfahren ausführlich diskutiert worden, insbesondere im Hinblick auf das Merkmal "Teilchen mit geeigneter Größe und Formfaktor". Weder im Ladungszusatz noch in der Entscheidung habe die Einspruchsabteilung die Ausführbarkeit dieses Merkmals bezweifelt. Die Kammer habe dies in ihrem Bescheid auch so gesehen, dann aber im Punkt 5.3 festgestellt, dass die Ausführbarkeit möglicherweise nicht im gesamten beanspruchten Bereich gegeben sei, da IRIODINE® die einzige konkret offenbarte Ausführungsform sei. Dieser Sachverhalt sei vorher noch nie diskutiert worden. Dies mache es aber erforderlich,

Hilfsanträge einzureichen: hätte die Beschwerdeführerin darauf nicht reagiert und erst in der mündlichen Verhandlung entsprechende Hilfsanträge eingereicht, so hätte die Kammer zu Recht darauf hingewiesen, dass schon seit dem Ladungszusatz ein Anlass zur Einreichung dieser Anträge bestand. Die Beschwerdeführerin musste also auf diesen Ladungszusatz hin Hilfsanträge einreichen. Eine Beschränkung auf IRIODINE® hätte zu einem zu engen Schutzbereich geführt. IRIODINE® sei nur ein Beispiel; alle Interferenzschichtmaterialien seien im Prinzip gleich aufgebaut.

Die Einfügung des Merkmals "in Form eines Interferenzschichtmaterials" (aus dem erteilten Anspruch 16) trage dem Einwand der Kammer Rechnung.

Auf die Frage der Kammer, wie das Einreichen von Anträgen, die schon vor der Mitteilung der Kammer im Verfahren waren, eine Reaktion auf diese Mitteilung darstellen könne, erklärte die Beschwerdeführerin, dass die vorherigen Anträge zurückgezogen worden waren und daher ausgeklammert werden müssten. Diese Anträge hätten damals nicht eingereicht werden dürfen. Jetzt seien neue Anträge als Reaktion auf den Bescheid der Kammer eingereicht worden.

Der Ladungsbescheid der Kammer führe des Weiteren aus, dass auch das Merkmal, dem zufolge der Merkmalstoff den optisch variablen Effekt nicht beeinträchtigt, möglicherweise nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sei. Auch diesem Einwand war mit einem Hilfsantrag zu begegnen. Im Sinne der Verfahrensökonomie habe die Beschwerdeführerin entsprechende Merkmale gleich

im Hauptantrag vorgesehen. Da sich die Frage für transparente Merkmalstoffe nicht stelle, habe die Beschwerdeführerin das Merkmal der Transparenz aus dem erteilten Unteranspruch 17 aufgenommen. Angesichts des Verlaufs des bisherigen Verfahrens habe sie das Merkmal, dass der Merkmalsstoff ein Lumineszenzstoff ist, sowie die Merkmale, welche den einzigen Varianten von solchen Stoffen entsprechen, die im Patent beschrieben sind, im Anspruch beibehalten. Eine Streichung dieser Merkmale hätte die ganze Diskussion verschoben. Die Merkmale seien geeignet, die Beanstandungen der Kammer auszuräumen: die Ausführbarkeit sei nun im gesamten Bereich gesichert.

Was die Wiederaufnahme der ursprünglich erteilten Ansprüche 6-9 (jetzt 8-11) betreffe, sei zu beachten, dass die Rechtsprechung die Möglichkeit anerkenne, zu breiteren Ansprüchen, z.B. den erteilten zurückzukehren, obwohl diese vor der Einspruchsabteilung nicht verteidigt worden waren (Entscheidung T 386/04). Die der Entscheidung zugrundeliegende Logik sollte im gegenwärtigen Fall erst recht greifen, da keine breiteren Ansprüche, sondern deutlich beschränkte Ansprüche verteidigt würden. Da im Hinblick auf die Ausführbarkeit so viele zusätzliche Merkmale aufgenommen würden, sei die Notwendigkeit, die Ansprüche 6-9 zu streichen, nicht mehr gegeben. Es sei daher ausnahmsweise zulässig, diese Ansprüche wieder aufzunehmen, obwohl sie zunächst fallengelassen worden waren.

Es gäbe keinen Grund, warum der Gegenstand der Ansprüche nicht ausführbar sein sollte. Ob es Ausführungsbeispiele gebe oder nicht, sei in diesem

Zusammenhang irrelevant. Der Anspruchswortlaut sei eindeutig.

Das Kriterium der *prima facie* Gewährbarkeit greife nicht in einem Fall, in dem die Patentinhaberin auf eine neue Beanstandung reagieren muss.

Anspruch 1 enthalte zwei Varianten. Die erste Variante entspreche dem erteilten Anspruch 18, der sich sowohl auf den erteilten Anspruch 6 (jetzt 8) als auch auf den Anspruch 10 (jetzt 1) stütze. Dasselbe gelte für die Ansprüche 16 und 17. Die Variante sei also allein durch die Ansprüche schon offenbart. Die andere Variante sei nicht konkret durch die Ansprüche offenbart; sie entspreche einer Kombination der Ansprüche 10, 16 und 17 mit der Offenbarung der Beschreibung zu Lumineszenzstoffen, die unter UV-Bestrahlung im visuellen Frequenzbereich emittieren (Absätze [0048] und [0049] des Streitpatents, die sich auf die Figur 6 beziehen, sowie Absätze [0012] (Farbschicht), [0013] (Faden, Band), [0014] (Kunststofffolie) [0015] und [0016]; Absatz [0048] bezieht sich auf alle vorher beschriebenen Varianten). Es sei nicht offenbart, wie die obere Schicht des Sicherheitselements hergestellt wurde; es könne sich um jede in der Einleitung beschriebene Variante (Transferelement, Folie, ...) handeln.

Das Argument der Beschwerdegegnerin IV zu Regel 80 EPÜ sei nicht stichhaltig. In neuen Anträgen müsse man die Grundlage berücksichtigen, also hier die erteilten Ansprüche 6-9 (jetzt 8-11). Hätte die Beschwerdeführerin nicht alle Ansprüche übernommen, dann hätte man ihr die Streichung eines Anspruchs mit Hinweis auf Regel 80 EPÜ vorgeworfen.

Die Grundlage für den neuen Anspruch finde sich in der Kombination der erteilten Ansprüche bzw. in Absatz [0048].

b) Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Die Beschwerdeführerin regte an, der Großen Beschwerdekammer eine Frage vorzulegen. Es sei nicht klar, warum die Kammer die Beschwerdeführerin der Möglichkeit beraube, in zulässiger Weise auf den Ladungsbescheid zu reagieren. Da die Beschwerdeführerin die Begründung nicht kenne, sei es ihr unmöglich, die Vorlagefrage entsprechend zu formulieren. Die Kammer sollte überlegen, ob hier nicht eine Vorlage angemessen sei.

c) Rechtliches Gehör

Die Beschwerdeführerin hat gerügt, die Kammer habe ihr nicht das ihr zustehende rechtliche Gehör gewährt, weil ihr die Möglichkeit genommen wurde, auf einen erstmals in der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwand mit geänderten Anträgen zu reagieren.

XIII. Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1) hat Folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit der Anträge

Der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis V seien nach Artikel 12 (4) VOBK nicht zuzulassen. Dabei seien zwei Punkte zu beachten: zum einen beruhten die Anträge nicht auf Ansprüchen, die in der ersten Instanz gestellt worden seien, was die Frage

aufwerfe, ob die Anträge nicht früher gestellt werden hätten müssen. Der Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung sei negativ gewesen. Dennoch habe die Beschwerdeführerin nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen. Wie die Rechtsprechung wiederholt dargelegt habe, sei es nicht Sinn des Beschwerdeverfahrens, einen neuen Fall zu schaffen. Die Beschwerdeführerin habe erstinstanzlich eine klare Wahl getroffen und nur den damaligen Hauptantrag verteidigt. Sie habe darüber hinaus nicht sämtliche Mittel ausgeschöpft, weil sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen habe.

Darüber hinaus würden die jetzt vorliegenden Anträge nicht auf einer Einschränkung des erstinstanzlichen Hauptantrags beruhen. Die jetzt vorliegenden Ansprüche seien in der ersten Instanz so nicht diskutiert worden. Dies bringe zum Ausdruck, dass der Gegenstand der Entscheidung nicht weiterverfolgt werden könne. Die neuen Anträge würden einen ganz neuen Fall aufwerfen, zumal der Hauptantrag und die Hilfsanträge I und II zusätzliche nebengeordnete Ansprüche beinhalten.

Weiters wären nun zum ersten Mal Aspekte zu diskutieren, die in der ersten Instanz nicht behandelt wurden, wie z.B. die erfinderische Tätigkeit. Das würde eine Zurückverweisung zwingend erforderlich machen. Dies sei aber wegen der überlangen Verfahrensdauer nicht zumutbar.

Die Logik der Beschwerdeführerin sei kein Argument im Hinblick auf Artikel 12 (4) VOBK. Es könne nicht sein, dass unzulässige Anträge aufgrund nachfolgender Ereignisse plötzlich zuzulassen seien. Die von der Beschwerdeführerin zitierte

Rechtsprechung betreffe nicht Artikel 12 (4) VOBK, sondern Artikel 13 (1) VOBK. Das Argument sei grundsätzlich nicht logisch und zudem auch in der Sache nicht begründet. Eine Reaktion auf die Ausführungen im Ladungsbescheid der Kammer hätte in der Aufnahme des Merkmals IRIODINE® bestehen müssen. Das neue Merkmal sei aber breiter und gehe gar nicht speziell auf die Ausführungen der Kammer ein.

XIV. Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) hat Folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit der Anträge

Die Anträge seien nicht zulässig, zum einen aufgrund der Historie des Verfahrens, wie schon von der Beschwerdegegnerin I dargelegt wurde. Dadurch, dass sie nun immer neue Anträge vorlege, trage die Beschwerdeführerin insgesamt nicht zur Verfahrensökonomie bei.

Es seien keine neuen Argumente im Verfahren; auch die Frage der Ausführbarkeit wurde schon ausführlich diskutiert.

Zum anderen seien die Ansprüche zumindest des Hauptantrags und des Hilfsantrags III nicht *prima facie* zulässig, weil sie eine unzulässige Erweiterung aufweisen (Kombination des maschinenlesbaren Merkmalstoffes, der unter UV-Bestrahlung emittiere). Das Ausführungsbeispiel der Figur 6, auf das sich die Beschwerdeführerin stützt, offenbare diese Merkmalskombination nicht. Weiters seien alle Anträge *prima facie* unzulässig, da sie eine Kombination des optisch variablen

Interferenzschichtmaterials mit einem lumineszierenden, maschinenlesbaren Merkmalstoff, der in einer Schicht und zudem noch in einer selbsttragenden Kunststofffolie enthalten sei, beanspruchen. Für diese Kombination gebe es kein einziges Ausführungsbeispiel, sodass ihre Ausführbarkeit nicht gewährleistet sei.

Darüber hinaus sei diese Kombination des optisch variablen Materials in Form eines Interferenzschichtmaterials mit der maschinenlesbaren Merkmalstoffe, die als Lumineszenzstoffe ausgebildet sind, aus verschiedenen Listen "zusammengebastelt" worden. Dies erfordere es, den gesamten Stand der Technik mit neuen Augen zu sehen, um den Nachweis der neuen Ausführungsformen zu erbringen. Wären diese Anträge schon früher vorgebracht worden, hätten die Beschwerdegegnerinnen mehr Zeit gehabt, ihre Offenbarung im Stand der Technik ausfindig zu machen. Das Vorbringen zu einem so späten Verfahrenszeitpunkt sei ihnen nicht zumutbar. Die jetzt von der Beschwerdeführerin eingeschlagene Richtung sei so nicht absehbar gewesen.

Die Beschwerdeführerin habe sich auf die einzelnen Merkmale konzentriert; sie sei aber den Nachweis schuldig geblieben, dass die gesamte Kombination ausführbar beschrieben und als solche offenbart wurde.

Im Hinblick auf das Merkmal der Emission unter UV-Bestrahlung beziehe sich die Beschwerdeführerin auf die Figur 6 und kombiniere diese mit Merkmalen aus der Einleitung. Die Figur 6 zeige klar ein Wertdokument mit zwei Schichten: eine transluzente,

optisch variable Schicht und eine magnetische Schicht; davon weiche der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ab.

XV. Die Beschwerdegegnerin IV (Einsprechende 4) hat Folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit der Anträge

Die Beschwerdeführerin hätte die Anträge im Einspruchsverfahren vorlegen können und sollen. Ihr Verhalten habe eine vollumfassende Entscheidung durch die Einspruchsabteilung verhindert.

Die Logik der Beschwerdeführerin erschließe sich der Beschwerdegegnerin IV nicht. Es könne nicht sein, dass man Anträge, die die Beschwerdeführerin selbst als unzulässig eingereicht verstehe, damit zulässig macht, dass sie zurückzieht und dann erneut einreicht.

Darüber hinaus sei Punkt 5.3 des Ladungsbescheids der Kammer so zu verstehen, dass die Ausführbarkeit ein Diskussionspunkt sein werde. Es gehe aus der Mitteilung nicht hervor, dass sie ein klar zum Widerruf führender Einspruchsgrund sei. Die Beschwerdeführerin hätte unter Umständen die Bedenken der Kammer mit guter Argumentation ausräumen können. Der eigentlich wesentliche Punkt der vorläufigen Stellungnahme bestand in der fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrags. Diese Argumente seien definitiv nicht neu gewesen, sie waren schon Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung. Der Ansatz der Beschwerdeführerin sei konstruiert und entbehere eines sachlichen Hintergrunds. Die Einreichung der

neuen Anträge sei also keine Reaktion auf den Bescheid, aber selbst wenn sie als solche gesehen würde, gab es auch andere Gründe, die eine Reaktion zu einem früheren Verfahrenszeitpunkt erforderlich gemacht hätten.

Alle vorliegenden Anträge seien bedenklich im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ.

Die Beschwerdeführerin habe sich auf den ursprünglichen Anspruch 18 bezogen. Der Anspruch verlange aber nicht, dass es sich um ein Lumineszenzelement handle. Selbst wenn man die Ansprüche, wie von der Beschwerdeführerin vorgeschlagen, kombiniere, so ändere dies nichts an der eigentlichen Problematik, nämlich dass eine Auswahl getroffen werde, und zwar so, dass der erhaltene Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung entnommen werden könne. Die Beschwerdeführerin verwende die ursprüngliche Offenbarung als Reservoir von Merkmalen. Dies sei aber gerade nicht zulässig. In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdegegnerin IV auf die "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016, Punkt II.E.1.4.1.

Das treffe auch für Absatz [0048] der Patentschrift zu. Dort sei weder eine selbsttragende Kunststofffolie noch ein Interferenzschichtmaterial offenbart. Es finde sich also gerade nicht die spezielle Kombination, die Gegenstand aller unabhängigen Ansprüche ist. Eine elektrisch leitfähige Bindemittelschicht wie in Anspruch 10 finde sich dort auch nicht. Hier werde ein neuer

Gegenstand geschaffen, der so nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei.

Anspruch 10 des Hauptantrags und der Hilfsanträge I und II sei unter Regel 80 EPÜ sowie Artikel 123 (2) EPÜ nicht *prima facie* gewährbar. Bezüglich Regel 80 EPÜ sei die im Kammerbescheid zitierte Entscheidung T 933/07, Punkte 1.4 und 1.5 der Begründung, einschlägig. Demgemäß gebe es keine Grundlage, abhängige Ansprüche in einen Antrag aufzunehmen. Die Beschwerdeführerin habe viele Jahre auf den abhängigen Anspruch verzichtet; das Beschwerdeverfahren sei nicht dazu da, Makel in Anspruchsätzen auszumerzen, insbesondere in einem so späten Stadium. Hinzu komme noch, dass die Kombination 'Interferenzschichtmaterial + spezifischer Lumineszenzstoff in einer selbsttragenden Kunststoffolie' nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Anspruch 10 füge dem noch ein Merkmal hinzu. Es sei sehr fragwürdig, ob diese Kombination ursprünglich offenbart wurde. Der Hinweis, dass es sich um einen ursprünglichen abhängigen Anspruch handle, helfe nicht, da sich der ursprüngliche Anspruch auf einen unabhängigen Anspruch bezog, der gerade nicht diese Kombination betraf.

Die Beschwerdegegnerin IV stellte klar, dass sie Regel 80 EPÜ nicht so verstehe, dass man keine Ansprüche streichen könne. Die Regel verbiete hingegen, Ansprüche in einen Antrag aufzunehmen, die nichts am Sachverhalt ändern. Die Aufnahme des Anspruchs 10 habe jedoch nichts mit den Einspruchsgründen zu tun. Die Regel 80 EPÜ drücke gerade aus, dass so eine Änderung nicht zugelassen

werden solle, insbesondere zu einem so späten Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren.

Im Zusammenhang mit der Ausführbarkeit der Erfindung merkte die Beschwerdegegnerin IV noch an, dass es auch andere Interferenzschichtmaterialien als IRIODINE® gebe. Es sei nicht klar, ob das Patent auch mit diesen Materialien ausführbar wäre.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Anträge

Der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis V wurden nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Ihre Zulassung liegt gemäß Artikel 13 (1) VOBK im Ermessen der Kammer.

Die Beschwerdeführerin hat dies mit dem Hinweis darauf bestritten, dass die Anträge eine Reaktion auf einen erstmals im Ladungsbescheid der Kammer erhobenen Einwand darstellen. Die Kammer müsse der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Reaktion geben und habe daher kein Ermessen, die Anträge nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die Kammer kann sich diesem Vortrag aus den folgenden Gründen nicht anschließen:

In der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15(1) VOBK hat die Kammer folgendermaßen zur Ausführbarkeit des Gegenstands des Hauptantrags Stellung genommen (siehe Punkt 5.3 der Mitteilung):

"Die entscheidende Frage ist hier, ob der Fachmann, der ein optisch variables Material in Teilchenform verwenden möchte, durch das Streitpatent oder durch sein Fachwissen befähigt würde, die Größe der Teilchen und ihren Formfaktor derart zu wählen, dass ein optisch variabler Effekt erhalten wird. Dazu ist anzumerken, dass das Streitpatent Pigmente erwähnt, die "von der Firma Merck unter dem Handelsnamen IRIODINE® vertrieben werden" (Absatz [0042]). Falls die Verwendung dieser im Handel erhältlichen Pigmente erlaubt, einen optisch variablen Effekt zu erhalten, wäre dem Fachmann ein Weg, die Erfindung auszuführen, offenbart.

Die Frage, ob die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar ist, wäre unter Umständen in der mündlichen Verhandlung zu erörtern. Diese Frage könnte sich auch im Zusammenhang mit dem Merkmal der Nicht-Beeinträchtigung (siehe Punkt 4.2) stellen." (Unterstreichungen nicht im Original)

In Punkt 5.4.6 der Mitteilung hat die Kammer dann abschließend zum Gegenstand des Hauptantrags Stellung genommen:

"Angesichts dieses Ergebnisses ist die Kammer der vorläufigen Auffassung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu, zumindest aber nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift S4 erscheint.

Sie beabsichtigt daher, dem Hauptantrag nicht stattzugeben."

Es geht aus der Mitteilung also unzweifelhaft hervor, dass die Kammer beabsichtigte, den Hauptantrag wegen fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen. Die Frage der Ausführbarkeit

über den gesamten Bereich wurde von der Kammer nur erwähnt, da sie unter Umständen (nämlich nur dann, wenn die Einwände gegen die Patentierbarkeit ausgeräumt würden) zu erörtern gewesen wäre. Es geht aus der Mitteilung nicht hervor, dass die Kammer schon davon überzeugt war, dass die Erfindung nicht über den gesamten Bereich ausführbar wäre. Diese Frage wurde nur zur Debatte gestellt.

Die Beschwerdeführerin hat dies zum Anlass genommen, Anträge einzureichen, die dem denkbaren, aber von der Kammer nicht konkret erhobenen Einwand der Nichtausführbarkeit über den gesamten Bereich Rechnung tragen sollten. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Es lässt sich jedoch daraus nicht ableiten, dass die Anträge *ipso facto* in das Verfahren zuzulassen sind. Dies wäre nur der Fall, wenn die Kammer den Hauptantrag letztendlich wegen mangelnder Ausführbarkeit über den gesamten beanspruchten Bereich zurückgewiesen hätte. Das war aber in der Mitteilung der Kammer nicht in Aussicht gestellt worden.

Dadurch, dass die Beschwerdeführerin den Hauptantrag zurückgezogen und durch einen anderen Hauptantrag ersetzt hat, hat sie selbst diese mögliche Entwicklung des Verfahrens verhindert.

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis V nicht als legitime Reaktion auf einen erstmals von der Kammer vorgebrachten Einwand gelten können.

Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, dass die neuen Anträge auch eine Reaktion auf den Einwand der fehlenden Neuheit darstellen. Dieser Einwand war aber schon im Einspruchsverfahren erhoben worden und hätte

zum Einreichen von Hilfsanträgen in der ersten Instanz führen müssen. Eine Partei sollte grundsätzlich die Möglichkeit haben, auf einen erstmals vorgetragenen Einwand angemessen zu reagieren. Im vorliegenden Fall wurde der Einwand der fehlenden Neuheit bereits im Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung erhoben. Dessen ungeachtet hat die Patentinhaberin (jetzt Beschwerdeführerin) nicht mit der Einreichung von Hilfsanträgen reagiert und hat sogar auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verzichtet.

Die der Kammer vorliegenden Anträge stellen also ein geändertes Vorbringen im Sinne von Artikel 13 VOBK dar. Die Zulassung der Anträge liegt gemäß Artikel 13 (1) VOBK im Ermessen der Kammer.

Bei der Ausübung des Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Die Rechtsprechung hat auch die Tatsache, dass Anträge bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, als mögliches Kriterium zur Ermessensausübung nach Artikel 13 (1) VOBK anerkannt. Dieses Kriterium wird zwar in Artikel 12 (4) VOBK erwähnt, also im Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Anträgen, die zu Beginn des Beschwerdeverfahrens eingereicht wurden; es liegt aber auf der Hand, dass ein Kriterium, das zur Nichtzulassung von zu Beginn des Beschwerdeverfahrens eingereichten Anträgen führen kann, erst recht auf verspätet vorgebrachte Anträge Anwendung finden kann. Andernfalls wäre eine Partei, die ihre Anträge bewusst nicht mit der Beschwerdebeurteilung einreicht, in einer bevorzugten Lage. Vgl. dazu die Entscheidungen

T 361/08, Punkt 13 der Entscheidungsgründe, und
T 144/09, Punkt 1.17 der Entscheidungsgründe.

Im gegenwärtigen Fall gab es Anlass, die nun vorliegenden Anträge schon der Einspruchsabteilung vorzulegen. Die Beschwerdeführerin hat dies unterlassen und die Anträge erst nach Erhalt der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK eingereicht.

Die unabhängigen Ansprüche dieser Anträge sind zudem identisch mit den unabhängigen Ansprüchen der zuvor eingereichten Hilfsanträge Ib bis IIIb (siehe dazu Punkt VIII. oben), deren Unzulässigkeit von der Beschwerdeführerin selbst eingeräumt wurde.

Die Beschwerdeführerin hat also die unzulässigen Hilfsanträge Ib bis IIIb zurückgezogen und durch Anträge, deren unabhängige Ansprüche im Wesentlichen wortgleich sind, ersetzt, letztere aber als Reaktion auf einen erstmals erhobenen Einwand - und damit als notwendigerweise zulässig - dargestellt.

Die Argumentation der Beschwerdeführerin geht schon deshalb ins Leere, da die Kammer keinen derartigen Einwand erhoben hat. Deshalb kann, wie schon erwähnt, das Einreichen des neuen Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis V nicht als Reaktion auf einen solchen Einwand gelten.

Die Beschwerdeführerin scheint davon ausgegangen zu sein, dass die Kammer ihren mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag deshalb zurückweisen würde, weil sein Gegenstand nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar ist, und hat ihn deshalb vorsehend zurückgezogen. Damit hat sie sich aber unter dem Vorwand der Verfahrensökonomie in

unzulässiger Weise an die Stelle der Kammer gesetzt und die Kammer daran gehindert, tatsächlich selbst zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Dieses Vorgehen, gekoppelt mit der Darstellung der neuen Anträge als Reaktion auf die völlig hypothetische Zurückweisung des vorherigen Hauptantrags, führt dazu, dass der Kammer die Zulassung der neuen Anträge gewissermaßen aufgezwungen wird.

Die Kammer erachtet dieses Vorgehen der Beschwerdeführerin als Verfahrensmissbrauch.

Die Beschwerdeführerin hat ihr Vorgehen wiederholt mit Verweis auf die Verfahrensökonomie gerechtfertigt. Die Kammer möchte in diesem Zusammenhang noch ergänzend feststellen, dass die Verfahrensökonomie nicht nur an der Dauer der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu messen ist. Im gegenwärtigen Fall war das Verhalten der Beschwerdeführerin insgesamt (Nicht-Einreichen von Hilfsanträgen vor der Einspruchsabteilung, Nicht-Teilnahme an der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung, Einreichen von mehreren Anträgen mit der Beschwerde, Ersetzen der Hilfsanträge als Reaktion auf die Beschwerdeerwiderungen, Ersetzen aller Anträge in Beantwortung des Landungsbescheids) der Verfahrensökonomie keineswegs zuträglich.

Nach gründlicher Abwägung aller Faktoren hat die Kammer entschieden, die ihr vorliegenden Anträge der Beschwerdeführerin in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13 (1) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

Angesichts dieser Feststellung erübrigt es sich, auf die *prima facie* Zulässigkeit der Anträge mit Hinblick auf die Artikel 83 und 123 (2) EPÜ und auf Regel 80 EPÜ einzugehen.

Da kein zulässiger Antrag der Beschwerdeführerin vorliegt, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

2. Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer

Die Beschwerdeführerin regte an, dass die Kammer eine nicht näher definierte Frage bezüglich der Zulässigkeit von Anträgen, die als Reaktion auf einen erstmals in der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwand vorgelegt wurden, der Großen Beschwerdekammer vorlegen solle.

Wie unter Punkt 1 dargelegt, ist die Kammer aber der Auffassung, dass die Anträge der Beschwerdeführerin keine solche Reaktion darstellen. Daher ist es nicht zweckdienlich, der Großen Beschwerdekammer eine entsprechende Frage vorzulegen.

Die Kammer versteht ihre Entscheidung zur Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin als eine Ermessensentscheidung, die wesentlich vom Sachverhalt des ihr vorliegenden Falls abhängt. Eine Vorlage nach Artikel 112 (1) a) EPÜ kann aber nicht dazu dienen, der Kammer beim Ausüben ihres Ermessens behilflich zu sein.

Daher weist die Kammer den Antrag der Beschwerdeführerin auf eine Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer zurück.

3. Rechtliches Gehör

Die Frage der Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin wurde im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausführlich besprochen.

Auch die Frage, ob die Anträge eine Reaktion auf die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK darstellen, wurde eingehend erörtert.

Die Beschwerdeführerin hatte somit ausreichend Gelegenheit, ihren Standpunkt vorzutragen, und hat diese Gelegenheit auch genutzt. Die Kammer kann daher im Zusammenhang mit der Nichtzulassung der Anträge der Beschwerdeführerin keine Verletzung des ihr zustehenden rechtlichen Gehörs erkennen.

Die Kammer hat deshalb beschlossen, den Einwand der Beschwerdeführerin, der in ihrer Rüge gemäß Regel 106 EPÜ zum Ausdruck kommt, zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L. Malécot-Grob

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt