

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. November 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1918/13 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 99948896.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1117537

**IPC:** B41C1/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Stichtiefdruckverfahren zum Drucken von aneinander grenzenden Farbflächen unterschiedlicher Farbschichtdicke sowie Datenträger, Druckplatte und Verfahren zum Herstellen einer Druckplatte

**Patentinhaber:**

Giesecke & Devrient GmbH

**Einsprechende:**

KBA-NotaSys SA

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 84, 54(2), 56

EPÜ 1973 R. 80, 67

**Schlagwort:**

Patentansprüche - Klarheit nach Änderung (ja) - Knappheit (ja)  
- Stützung durch die Beschreibung (ja)  
Änderung veranlasst durch Einspruchsgrund (ja)  
Anpassung der Beschreibung - zulässig (ja)  
Neuheit (ja)  
Erfinderische Tätigkeit (ja)  
Wesentlicher Verfahrensmangel (nein) - Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr (nein)



**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 1918/13 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 24. November 2016**

**Beschwerdeführerin I:** 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)

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

**Vertreter:** 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. 1 117 537 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 15. Juli 2013.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Pooch  
**Mitglieder:** S. Bridge  
G. Weiss

## Sachverhalt und Anträge

- I. Beide Parteien (Einsprechende und Patentinhaberin) haben eine Beschwerde eingelegt gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das europäische Patent Nr. 1 117 537 in der Fassung des Hilfsantrags 1 den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genüge.
- 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. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Hauptantrag gegen Regel 80 EPÜ verstoße.
- IV. Am 24. November 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- V. Die Beschwerdeführerin I (Einsprechende) beantragte die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen. Hilfsweise beantragte sie, der Grossen Beschwerdekammer die mit Schreiben vom 14. November 2013 formulierten Fragen I bis IV vorzulegen:
  - I. *À supposer qu'une variante de réalisation d'une invention exposée dans une demande de brevet ou dans un brevet ne soit plus couverte par le champ de protection de la ou des revendications de la demande de brevet ou du brevet suite à des modifications apportées en cours de procédure, est-il admissible de procéder, au cours de cette même procédure, à une suppression pure et simple de l'exposé de la variante de réalisation concernée et, dans l'affirmative, à quelles conditions ?*
  - II. *Dans le cas d'une procédure d'opposition, une suppression pure et simple telle qu'exposée au **point I** ci-dessus répondrait-elle dans tous les cas de figure aux conditions de la **Règle 80 CBE** ?*

- III. Sachant que, en application des dispositions de l'Article 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications et que la description et les dessins servent à interpréter les revendications, une suppression pure et simple telle qu'exposée au **point I** ci-dessus, au cours d'une procédure d'opposition, n'est-elle pas de nature à sérieusement affecter l'interprétation de l'objet revendiqué et, par voie de conséquence, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ainsi modifié au sens de l'Article 123(3) CBE ?*
- IV. Eu égard à ce qui précède ainsi qu'à la sécurité juridique pour les tiers, ne conviendrait-il pas, en lieu et place d'une suppression pure et simple telle qu'exposée au **point I** ci-dessus, de maintenir l'exposé de la variante de réalisation concernée et de l'assortir d'une déclaration stipulant que ladite variante de réalisation ne tombe pas dans le champ de protection de la ou des revendications de la demande de brevet ou du brevet ?*

VI. Die Beschwerdeführerin II (Patentinhaberin) beantragte die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage der Ansprüche eingereicht als Hauptantrag mit Schreiben vom 13. Mai 2013 und der Beschreibung der Patentschrift gemäß des am 15. Mai 2013 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsantrages aufrechtzuerhalten. Weiterhin beantragte sie, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen und der Grossen Beschwerdekammer die von der Beschwerdeführerin I formulierten Fragen in dem Fall vorzulegen, wenn die Beschwerdekammer die Streichung des Satzes auf Seite 3 der Patentschrift gemäß des am 15. Mai 2013 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsantrages nicht zulässt.

VII. Im Beschwerdeverfahren wurde auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

D4: WO-A-97/48555;

D15: GB-A-1 390 302.

VIII. Die unabhängigen Ansprüche 1, 6, 14 und 15 des Hauptantrags lauten:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers (10) mit im Stichtiefdruckverfahren erzeugtem Druckbild, der wenigstens eine erste Farbfläche (12a) mit einer ersten Farbschichtdicke ( $D_a$ ) und wenigstens eine an die erste Farbfläche (12a) angrenzende zweite Farbfläche (12b) mit einer zweiten Farbschichtdicke ( $D_b$ ) aufweist, wobei die Farbschichtdicken ( $D_a$ ,  $D_b$ ) unterschiedlich sind, wobei die erste und zweite Farbfläche (12a, 12b) direkt aneinander grenzen und von einer scharfen, bei Betrachtung mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Grenzlinie (16) voneinander getrennt sind, und die Farbschichtdicke beider Farbflächen (12a, 12b) im Bereich der Grenzlinie (16) ein Minimum aufweist, unter Verwendung einer Druckplatte (1) umfassend eine Druckplattenoberfläche (2) und in die Druckplattenoberfläche (2) graviert wenigstens einen ersten Gravurbereich (3a) mit einer ersten Gravurtiefe ( $t_a$ ) und wenigstens einen an den ersten Gravurbereich (3a) angrenzenden zweiten Gravurbereich (3b) mit einer zweiten Gravurtiefe ( $t_b$ ), wobei die Gravurtiefen ( $t_a$ ,  $t_b$ ) unterschiedlich sind und zwischen den ersten und zweiten Gravurbereichen (3a, 3b) eine Trennkante (5) angeordnet ist, deren Oberkante (6) in Höhe der Druckplattenoberfläche (2) spitz zuläuft."

"6. Druckplatte (1) zum Drucken von aneinander grenzenden Farbflächen (12a, 12b), umfassend eine Druckplattenoberfläche (2) und in die Druckplattenoberfläche (2) graviert wenigstens einen ersten Gravurbereich (3a) mit einer ersten Gravurtiefe ( $t_a$ ) und wenigstens einen an den ersten Gravurbereich (3a) angrenzenden zweiten Gravurbereich (3b) mit einer zweiten Gravurtiefe ( $t_b$ ), wobei die Gravurtiefen ( $t_a$ ,  $t_b$ ) unterschiedlich sind,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den ersten und zweiten Gravurbereichen (3a, 3b) eine Trennkante (5) angeordnet ist, deren Oberkante (6) in Höhe der Druckplattenoberfläche (2) spitz zuläuft."

"14. Stichtiefdruckverfahren zum Drucken von aneinander grenzenden Farbflächen (12a, 12b) mit unterschiedlicher Farbschichtdicke ( $D_a$ ,  $D_b$ ), bei dem eine Druckplatte nach einem der Ansprüche 6 bis 13 verwendet wird."

"15. Verfahren zum Herstellen einer Druckplatte (1) zum Drucken von aneinander grenzenden Farbflächen (12a, 12b) mit unterschiedlicher Farbschichtdicke ( $D_a$ ,  $D_b$ ), umfassend die Schritte :

Zurverfügungstellen einer Druckplatte (1) mit einer Druckplattenoberfläche (2) und  
Gravieren eines ersten Gravurbereichs (3a) mit einer ersten Gravurtiefe ( $t_a$ ) und eines zweiten Gravurbereichs (3b) mit einer zweiten Gravurtiefe ( $t_b$ ) in die Druckplattenoberfläche (2), dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Gravurbereich (3a) und dem zweiten Gravurbereich (3b) eine Trennkante (5) stehen bleibt, die eine in Höhe der Druckplattenoberfläche (2) spitz zulaufende Oberkante (6) aufweist."

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

Änderungen in den Ansprüchen

Durch die Kategorieänderung des Anspruchs 1, bezögen sich sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 14 auf die Verwendung der Druckplatte nach Anspruch 6 und unterschieden sich nur im zu erzielenden Ergebnis, d.h. in Merkmalen des Datenträgers. Die eigentlichen Verfah-

rensschritte seien in Ansprüchen 1 und 14 identisch. Somit sei Anspruch 14 in Bezug auf Anspruch 1 redundant und die Ansprüche seien insgesamt nicht knapp gefasst (Artikel 84 EPÜ 1973, zweiter Satz).

Die im Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen führen zu einer Inkohärenz mit der Beschreibung (Absätze [0016] bis [0023]), weil eine der Figur 1 entsprechende Druckplatte nicht zu den unterschiedlichen Datenträgern der Figuren 2 und 3 führen könne. Sofern das Gegenteil behauptet werde, wäre es angemessen einen Einwand gemäß Artikel 83 EPÜ 1973 zu erheben, weil nicht ausreichend offenbart sei, wie die Verwendung einer selben Druckplatte zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könne.

Der erteilte unklare Begriff "*spitz*" müsse bezüglich seiner Dimensionen ausgelegt werden, wofür es in der Beschreibung aber keine Grundlagen gäbe: dies bedeute, dass dieser Begriff weit ausgelegt werden müsse. Das Merkmal, dass die Oberkante der Trennkante in Höhe der Druckplattenoberfläche *spitz* zulaufe, sei so zu verstehen, dass die Trennkante an der Oberfläche der Druckplatte ende. Anspruch 1 stelle keinen Bezug her zwischen den Farbflächen 12a und 12b einerseits und den Gravurbereichen 3a und 3b andererseits. Anspruch 1 sei infolge der Änderungen nicht klar (Artikel 84 EPÜ 1973, zweiter Satz).

Änderung der Beschreibung (Spalte 3, Zeile 56 bis Spalte 4, Zeile 1)

Die Streichung eines mit den geänderten Ansprüchen im Widerspruch stehenden Teils der Beschreibung beraube einem Verletzungsgericht einer Auslegungsgrundlage wo die Trennkante ende. Die Auslegungsgrundlage bliebe erhalten sofern dieser Teil der Beschreibung als nicht



unter die Ansprüche fallend gekennzeichnet werde. Sofern die Kammer der Streichung zustimme, ginge es hierbei um eine fundamentale Rechtsfrage, welche der Großen Beschwerdekammer in Form der Fragen I bis IV (siehe Punkt VII) vorzulegen sei. Die Änderung der Beschreibung entspräche keinem Einspruchsgrund und verstoße somit gegen Regel 80 EPÜ.

#### Neuheit der unabhängigen Ansprüche

Die Druckschrift D15 offenbare in Figuren 12 bis 15 einen im Stichtiefdruckverfahren erzeugten Datenträger mit hohen Linien 53, die weniger hohe Linien 55 bei Betrachtung im schrägen Winkel verdecken könnten. Bei 200 Linien/Zoll betrage der Abstand  $b$  zwischen zwei der Linien 53 nur  $65 \mu\text{m}$ , was mit der Breite ( $50$  bis  $100 \mu\text{m}$ ) eines menschlichen Haares oder der Dicke eines Blattes Papier vergleichbar sei. Es reiche, dass die Linien 53 und 55 benachbart seien, weil der Ausdruck "*direkt aneinander grenzen*" (aus Anspruch 1) nicht im Anspruch 6 vorkomme. Die entsprechende Druckplatte könne von dem zu erzielenden Druckbild der Figur 15 eindeutig abgeleitet werden und weise Trennkanten auf, deren Oberkante in Höhe der Druckplattenoberfläche ende. Der einzige verbleibende Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 6 sei der schwammige Begriff "*spitz*", welcher bei derart feinen Strukturen ebenfalls gegeben sei. Die in Figur 15 gerundeten Oberkanten der gedruckten Linien 53 und 55 bewirkten, dass die Trennkanten der entsprechenden Druckplatte ebenfalls zur Druckplattenoberfläche hin zulaufen würden.

Der Gegenstand des Anspruch 6 sei somit nicht neu. Die weiteren unabhängigen Ansprüche 14 und 15 würden mit dem Anspruch 6 ebenfalls fallen.

### Erfinderische Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche

Die im Absatz [0012] des Streitpatents aufgeführte Wirkung liege bereits in der Figur 15 der Druckschrift D15 vor. Gegenüber dem bereits offenbarten sehr geringen Abstand zwischen den Linien 53 und 55, bringe eine Aneinandergrenzung keine weiteren Vorteile. Somit gäbe es keinen technischen Effekt und auch keine Aufgabenstellung.

Selbst wenn die Aufgabe darin gesehen werde, dass die benachbarten Zonen noch näher aneinander lägen, so sei es für den Fachmann naheliegend, den Abstand  $d$  zwischen benachbarten Bahnen in den Figuren 6(b) und 6(c) der Druckschrift D4 zu optimieren, damit die Trennkanten die Druckplattenoberfläche erreichten.

Dementsprechend müsse eine erfinderische Tätigkeit des Gegenstand des Anspruch 6 verneint werden. Die weiteren unabhängigen Ansprüche 14 und 15 würden mit dem Anspruch 6 ebenfalls fallen.

Von der Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdeführerin II sei die Beschwerdeführerin I nicht betroffen und enthielte sich dementsprechend von einer Stellungnahme.

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

#### Änderungen in den Ansprüchen

Wie bereits von der Einspruchsabteilung entschieden (Seite 8, erster Absatz) sei Anspruch 14 breiter gefasst als Anspruch 1: Anspruch 1 sei durch Merkmale

des Druckergebnisses zusätzlich eingeschränkt, welche die Verwendung einer Druckfarbe mit einem entsprechenden Flüssigkeitsgrad (d.h. nicht zu flüssig) impliziere, was im Anspruch 14 nicht der Fall sei. Das Merkmal, dass die Oberkante der Trennkante in Höhe der Druckplattenoberfläche spitz zulaufe, sei so zu verstehen, dass die Trennkante an der Oberfläche der Druckplatte ende. Bei der Auslegung des erteilten Begriffs "*spitz*" müsse darauf geachtet werden, diesen nicht mit "*dünn*" oder "*fein*" zu verwechseln. Die vorliegende Strukturierung der Ansprüche ergebe sich aus der Historie des Verfahrens wobei Anspruch 1 als ein vom Anspruch 14 abhängiger Anspruch hätte formuliert werden können, was aber im Einspruchsverfahren unüblich sei. Die Ansprüche des Hauptantrags genügen dennoch den Anforderungen des Artikels 84 EPÜ 1973.

Änderung der Beschreibung (Spalte 3, Zeile 56 bis Spalte 4, Zeile 1)

Bei den geänderten Ansprüchen befinde sich das Merkmal, dass die Trennkante an der Oberfläche der Druckplatte ende, in allen unabhängigen Ansprüchen, so dass dieser Teil der Beschreibung im Widerspruch zu den Ansprüchen stehe. Die Streichung dieses Teils der Beschreibung sei somit angemessen, um diesen Widerspruch auszuräumen. Es handele sich hierbei zudem nur um eine Frage der Klarheit und nicht um die Rechtssicherheit Dritter. Sofern die Kammer der Streichung nicht zustimme, ginge es hierbei um eine fundamentale Rechtsfrage, welche der Großen Beschwerdekammer, wie von der Beschwerdeführerin I in den Fragen I bis IV formuliert (siehe Punkt VII), vorzulegen sei.

#### Neuheit der unabhängigen Ansprüche

Die in Figur 15 der Druckschrift D15 gezeigten Linien 53 und 55 seien nicht im Sinne des Streitpatents *angrenzend*, was eine gemeinsame Grenze voraussetze. Die in Figur 15 als gerundet dargestellte Form der gedruckten Linien sei auch zwangsläufig von der Oberflächenspannung der verwendeten Druckfarbe mit geformt. Aus der schematischen Figur 15 des Druckbilds, bei der die in der Druckschrift D15 angesprochene Verprägung nicht dargestellt sei, lassen sich somit keine eindeutigen Rückschlüsse darüber ziehen, ob die Trennkanten einer entsprechenden Druckplatte zuliefen, bzw. spitz seien.

Der Gegenstand des Anspruch 6 sei somit neu. Die weiteren unabhängigen Ansprüche 1, 14 und 15 werden von dem Anspruch 6 getragen.

#### Erfinderische Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche

Die Aufgabe des Streitpatents (Absatz [0008]) sei es zu erlauben, aneinander grenzende Farbflächen im Stichtiefdruckverfahren zu erzeugen, die klar voneinander abgegrenzt sind. Die Lösung, bestehend aus der im Anspruch 6 beschriebenen Trennkante, wird nicht durch den vorgebrachten Stand der Technik nahegelegt.

#### Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdeführerin II

Die Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung, dass der Hauptantrag, wegen des Anspruch 14 und insbesondere wegen des unterschiedlichen Schutzzumfangs der Ansprüche 1 und 14 gegen Regel 80 EPÜ verstoße, sei so gravierend, dass es sich um einen wesentlichen Verfahrens-

fehler handele, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit der Änderungen*

#### 1.1 Regel 80 EPÜ und "*Wiedereinführung*" eines Anspruchs in einem später eingereichten Antrag

Der Einwand bezüglich der Regel 80 EPÜ geht auf das Verständnis der Beschwerdeführerin I zurück, wonach sie den erteilten Verfahrensanspruch 14 ("*Stichtiefdruckverfahren*") als vom erteilten Vorrichtungsanspruch 6 ("*Druckplatte*") abhängig ansieht, weil bei dem erteilten unabhängigen Verfahrensanspruch 14 ("*Stichtiefdruckverfahren*") in einem Verfahrensschritt eine Druckplatte nach einem der Ansprüche 6 bis 13 verwendet wird. Die Kammer hält die Patentansprüche 6 und 14 jeweils für unabhängige Ansprüche, weil sie unterschiedliche Anspruchskategorien betreffen. Im vorliegenden Fall kommt es nicht auf die Unterscheidung zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen an, sondern lediglich darauf, ob der eine Anspruch von der Patentfähigkeit (wenn sie gegeben sein sollte) des anderen Anspruches getragen wird.

Ein Verwendungsanspruch, der nur aus der ansonsten fachüblichen Verwendung einer neuen und erfinderischen Vorrichtung besteht (und dementsprechend auf den entsprechenden Vorrichtungsanspruch verweist) ist schon deshalb neu, weil die zu verwendende Vorrichtung bis zum Prioritätsdatum unbekannt war und deshalb auch nicht vor dem Prioritätsdatum verwendet werden konnte. Aus demselben Grund ist es für den Fachmann auch nicht

naheliegend, eine solche bis zum Prioritätsdatum unbekannte Vorrichtung zu verwenden. Deshalb erübrigt sich bei derartigen Verwendungsansprüchen eine weitergehende Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Der vorgetragene Umkehrschluss der Beschwerdeführerin II, dass deshalb ein solcher Verwendungsanspruch als abhängiger Anspruch anzusehen sei, hat keine Grundlage im EPÜ. Das EPÜ macht zudem keine Unterscheidung zwischen "echten" und "unechten" unabhängigen Ansprüchen - *alle* Ansprüche müssen den Erfordernissen des EPÜs genügen (Artikel 94(1) EPÜ).

Ein Patentinhaber, der einen wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit angegriffenen erteilten unabhängigen Verfahrensanspruch (z.B. Verfahrensanspruch 14 - siehe Einspruchsbegründung vom 6. Februar 2004, Punkt II.2.8 und Schreiben der Einsprechenden vom 28. Juli 2006, Punkte 4.1 und 4.2) deshalb in einem Antrag streicht (siehe Hauptantrag vom 12. April 2013 ohne erteilten Verfahrensanspruch 14), weil dieser Verfahrensanspruch lediglich aus der Verwendung eines vermeintlich nicht neuen Gegenstands besteht, hat somit eine Änderung vorgenommen, welche durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 veranlasst ist. Die Anforderungen der Regel 80 EPÜ sind somit erfüllt.

Sofern ein Patentinhaber einen solchen Antrag später durch einen neuen Antrag ersetzt, in dem der besagte erteilte Verfahrensanspruch nicht mehr gestrichen ist (siehe neuer Hauptantrag vom 13. Mai 2013 mit erteilten Verfahrensanspruch 14), hat der Patentinhaber diesen schon deshalb nicht "*wiedereingeführt*", weil dieser Verfahrensanspruch nach wie vor im erteilten Streitpatent ist und keine explizite Verzichtserklärung des Patentinhabers für den Gegenstand eines solchen

Verfahrensanspruchs vorliegt (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 8. Auflage, 2016, Seite 1175, erster Absatz: "*Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das EPA oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Das Vorlegen der beschränkten Fassung besagt dagegen nicht, dass der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet. Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren grundsätzlich frei, einen solchen Antrag jederzeit zurücknehmen oder nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Missbrauch liegt oder er durch das Verbot der reformatio in peius daran gehindert ist*", Seite 1268, dritter Absatz: "*... die Entscheidung [verwarf] die Auffassung der Einsprechenden, dass eingeschränkte Anspruchssätze, die im Verlauf des Einspruchsverfahrens vorgelegt werden, als Verzichtserklärung zu verstehen seien*" und Abschnitt IV.E.4.5.1 ab Seite 1313).

Ein Antrag, in dem ein erteilter Anspruch nicht mehr vorhanden ist (siehe Hauptantrag vom 12. April 2013 ohne erteilten Verfahrensanspruch 14), kann schon deshalb nicht als Verzichtserklärung des Patentinhabers für den Gegenstand eines solchen Anspruchs gewertet werden, weil es einem Patentinhaber möglich sein muss, sich durch derartige Anträge frühzeitig entsprechende Rückfallpositionen zu schaffen, ohne dadurch zwingend frühzeitig auf Rechte endgültig verzichten zu müssen.

1.2 Artikel 84 EPÜ 1973

1.2.1 Der geänderte Anspruch 1 stellt keinen expliziten Bezug her zwischen den Farbflächen 12a und 12b einerseits und den Gravurbereichen 3a und 3b andererseits. Der Fachmann, der diesen Anspruch liest, ist mit dem Stichtiefdruckverfahren wie folgt vertraut: *"Auf die fertige Druckplatte wird Farbe aufgetragen, und die überschüssige Druckfarbe wird vor dem eigentlichen Druckvorgang mittels eines Abstreifrakels oder eines Wischzylinders von der Oberfläche der Druckplatte entfernt, so dass die Farbe lediglich in den Vertiefungen zurückbleibt. Dann wird ein Substrat, in der Regel Papier, gegen die Druckplatte gepresst und wieder abgezogen, wobei die Farbe an der Substratoberfläche haften bleibt und dort ein Druckbild bildet"* (Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 15 bis 24). Aus diesem im Streitpatent anerkannten Allgemeinwissen ergibt sich für den Fachmann unmittelbar, dass die Farbflächen 12a und 12b durch die entsprechenden Gravurbereiche 3a und 3b beim Drucken jeweils durch eine Druckfarbschicht bestimmt werden, deren Farbschichtdicke  $D_a$ ,  $D_b$  von der jeweiligen Gravurtiefe  $t_a$ ,  $t_b$  des entsprechenden Gravurbereichs 3a, 3b bestimmt wird.

Anspruch 1 gibt somit an, dass der Gegenstand für den Schutz begehrt wird, ein Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers ist, bei dem ein bestimmtes im Stichtiefdruckverfahren erzeugtes Druckbild unter Verwendung einer bestimmten Druckplatte hergestellt wird. Die Anforderungen des Artikels 84 EPÜ 1973, erster Satz sind somit erfüllt.

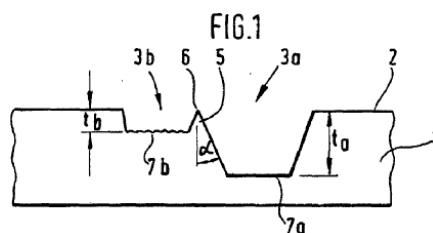
1.2.2 Durch die Kategorieänderung des Anspruchs 1 (von einem Datenträger hin zur Herstellung desselben) zielen die Verfahrensansprüche 1 und 14 beide auf eine Verwendung



der Druckplatte gemäß Anspruch 6 ab. Anspruch 1 hätte zwar als ein vom Anspruch 14 abhängiger Anspruch formuliert werden können, aber die vorliegenden Ansprüche des Hauptantrags mit lediglich zwei auf die Verwendung der Druckplatte gemäß Anspruch 6 abzielenden Ansprüchen sind dadurch nicht derart unübersichtlich, dass die Ansprüche in ihrer Gesamtheit nicht knapp gefasst sind. Dementsprechend kann diese Anforderung des zweiten Satzes des Artikel 84 EPÜ 1973 nicht als nicht erfüllt angesehen werden.

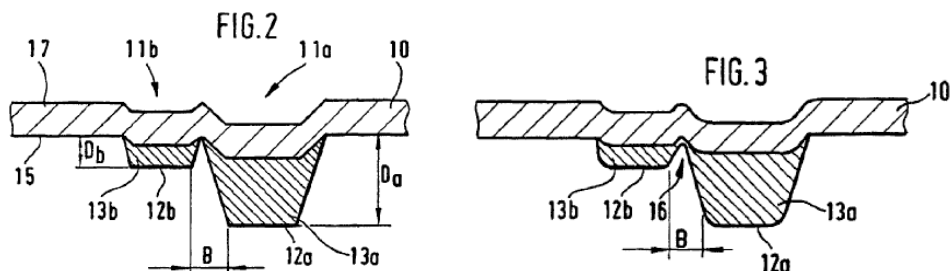
Ein Unterschied im Schutzzumfang besteht darin, dass im Anspruch 1 die beiden Farbflächen "*von einer scharfen, bei Betrachtung mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Grenzlinie voneinander getrennt sind, und die Farbschichtdicke beider Farbflächen im Bereich der Grenzlinie ein Minimum aufweist*". Diese Anforderung bezüglich des Ergebnisses impliziert, dass nicht derart flüssige Farben eingesetzt werden, dass die Farben im Grenzbereich ineinander laufen, sodass die gedruckten Flächen gerade nicht von einer scharfen bei Betrachtung mit bloßem Auge nicht sichtbaren Grenzlinie voneinander getrennt sind und die (unterschiedlichen) Farbschichtdicken der beiden aneinandergrenzenden Farbflächen im Bereich der Grenzlinie gerade kein Minimum aufweisen. Diese Einschränkung liegt im Anspruch 14 nicht vor, so dass der Anspruch 1 enger als Anspruch 14 gefasst ist.

- 1.2.3 Der Einwand der Beschwerdeführerin I, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht zur Beschreibung *kohärent* ist, weil eine der Figur 1 entsprechende Druckplatte nicht zu den zueinander unterschiedlichen Datenträgern der Figuren 2 und 3 führen könne, kann aus folgenden Gründen nicht nachvollzogen werden.



Die Patentschrift offenbart die Sachlage in den Absätzen [0021] und [0022] in Bezug auf die Figuren 2 und 3 wie folgt:

"Je nach Wahl der Flankenwinkel  $\alpha$  und in Abhängigkeit von der Gravurtiefe  $t_a$ ,  $t_b$  ergibt sich ein mehr oder weniger breiter Grenzbereich B. Da die Farbschicht dicken  $D_a$  und  $D_b$  im Grenzbereich B kontinuierlich abnehmen, lässt sich durch geeignete Wahl der Flankenwinkel  $\alpha$  eine für das menschliche Auge ohne Hilfsmittel nicht erkennbare Grenzlinie hellen Farbtons erzeugen.



Idealerweise reduzieren sich die Farbschichtdicken  $D_a$  und  $D_b$  an der Grenzlinie zu einem Farbschichtdicken minimum mit der Dicke 0. Es kann jedoch auch eine geringe Verbindung der Farbflächen 12a, 12b stattfinden, ohne dass allerdings eine feststellbare Farbvermischung auftritt. Die Figur 3 zeigt diesen Fall."

Somit ist für den Fachmann klar, dass die Wahl der Flankenwinkel  $\alpha$  in Abhängigkeit von der Gravurtiefe  $t_a$ ,  $t_b$  die Breite des Grenzbereichs B und das Farbschichtdickenminimum an der Grenzlinie bestimmen. Der Fachmann kann daher mit überschaubarem Aufwand die Flankenwinkel  $\alpha$  in Abhängigkeit von der Gravurtiefe  $t_a$ ,  $t_b$

entsprechend so optimieren, dass entweder ein Datenträger gemäß der Figur 2 oder 3 entsteht.

Auch dem diesbezüglich beiläufig von der Beschwerdeführerin I erhobenen Einwand der vermeintlich mangelnden Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ 1973) kann die Kammer aus den oben genannten Gründen nicht folgen.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin I, dass ein Datenträger gemäß der Figur 3 auch mittels nicht im Streitpatent beanspruchter Druckplatten herstellbar sei, kann an den obigen Schlussfolgerungen nichts ändern.

- 1.2.4 Die in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen erfüllen somit die Anforderungen des Artikels 84 EPÜ 1973.
2. Änderung der Beschreibung und Vorlage and die Große Beschwerdekammer
  - 2.1 Die Änderung besteht darin, dass der Satz *"Die Druckplatte kann auch so gestaltet werden, dass die Oberkante 6 geringfügig, d.h. einige wenige  $\mu\text{m}$  unterhalb des Niveaus der Druckplattenoberfläche 2 liegt"* (Spalte 3, Zeile 56 bis Spalte 4, Zeile 1) gestrichen wurde. Diese Streichung ist durch einen Widerspruch mit den Gegenstand der Ansprüche wie folgt begründet.
  - 2.2 Anspruch 6 beinhaltet ein Merkmal bezüglich der Trennkante, *"deren Oberkante (6) in Höhe der Druckplattenoberfläche (2) spitz zuläuft"*. Dieses Merkmal ist auch im Anspruch 1 explizit enthalten; Anspruch 14 beinhaltet die Verwendung der Druckplatte nach einem der Ansprüche 6 bis 13 und Anspruch 15 beinhaltet ein entsprechendes Merkmal der Trennkante, *"die eine in Höhe der Druckplattenoberfläche (2) spitz zulaufende Oberkante (6) aufweist"*.

- 2.3 Somit beinhalten alle unabhängigen Ansprüche eine Anforderung bezüglich der Oberkante der Trennkante in Bezug auf die Druckplattenoberfläche. Bei expliziter Nachfrage durch die Kammer, waren sich die Parteien einig, dass dieses Merkmal nur so zu verstehen sei, dass die Oberkante der Trennkante an der Oberfläche der Druckplatte endet. Da diese Auslegung den in den Ansprüchen verwendeten Wortlauten entspricht, hat die Kammer keinen Grund von dieser Auslegung abzuweichen.
- 2.4 Der aus der Beschreibung gestrichene Satz steht damit im Widerspruch, weil er die Möglichkeit, dass dem nicht so ist, eröffnet, indem die Druckplatte mit der Trennkante *"auch so gestaltet werden [kann], dass die Oberkante 6 geringfügig, d.h. einige wenige µm unterhalb des Niveaus der Druckplattenoberfläche 2 liegt"*. Dieser Widerspruch führt dazu, dass der Anspruchsgegenstand, bei dem die Oberkante der Trennkante an der Oberfläche der Druckplatte endet, nicht von diesem Teil der Beschreibung gestützt ist (Artikel 84 EPÜ 1973, zweiter Satz).
- 2.5 Die Beschwerdeführerin I argumentierte zusätzlich, dass die Streichung dieses Satzes aus der Beschreibung ein nationales Verletzungsgericht einer Auslegungsgrundlage beraube, bezüglich wo die Oberkante der Trennkante ende.

Diese Argumentation setzt implizit voraus, dass der Gegenstand der Ansprüche bezüglich der Oberkante der Trennkante nicht ausreichend klar ist und somit unter Bezugnahme auf die Beschreibung ausgelegt werden muss.

Diese Prämisse steht aber im Widerspruch mit der von der Beschwerdeführerin I bereits eingenommenen Posi-

tion, dass die in den Ansprüchen verwendeten Wortlaute eindeutig bestimmen, dass die Oberkante der Trennkante an der Oberfläche der Druckplatte endet. Dementsprechend ist diesbezüglich der Gegenstand der Ansprüche klar und bedarf keiner weiteren Auslegung an Hand der Beschreibung. Die vorgetragenen Konsequenzen bezüglich Artikel 123(3) EPÜ hängen von der möglichen Auslegung eines nationalen Verletzungsgerichts ab und bestehen somit aus rein theoretischen Überlegungen, die bereits von den Parteien ausgeschlossen wurden.

Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdeführerin I schon deshalb nicht folgen, weil sie der übereinstimmenden Position der Parteien zum Gegenstand der Ansprüche widersprechen würde.

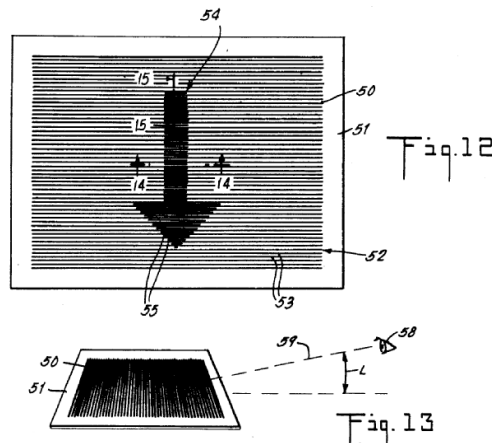
Die Beantwortung der von der Beschwerdeführerin I formulierten Fragen I bis IV (siehe Punkt VII) ist folglich für die Entscheidung der vorliegenden Beschwerden nicht erforderlich, so dass sich die Vorlage dieser Fragen an die Große Beschwerdekammer erübrigt. Die Anträge auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer sind deshalb zurückgewiesen.

- 2.6 Die Beschwerdeführerin I sieht zudem in der Änderung der Beschreibung einen Verstoß gegen Regel 80 EPÜ. Dabei berücksichtigt sie allerdings nicht, dass Änderungen in den Ansprüchen, die durch einen Einspruchsgrund veranlasst sind, auch von der Beschreibung weiterhin gestützt sein müssen (Artikel 84 EPÜ 1973, zweiter Satz). Die durch Änderungen in den Ansprüchen erforderliche Anpassung der Beschreibung ist somit ebenfalls durch einen Einspruchsgrund veranlasst. Ein Verstoß gegen Regel 80 EPÜ liegt nicht vor.

3. Neuheit der unabhängigen Ansprüche

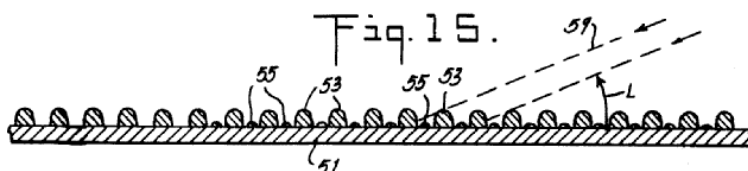
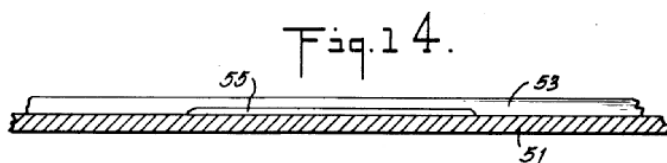
3.1 Anspruch 6 - Druckschrift D15

3.1.1 Die in der Druckschrift D15 offenbarte Erfindung nutzt die Eigenschaften des Tiefdrucks, um je nach Betrachtungswinkel wechselnde Abbildungen (im gedruckten Bild) zu schaffen, die durch zweidimensionale Kopien nicht reproduziert werden können und somit das Fälschen erschweren (Seite 1, Zeilen 11 bis 19; Seite 4, Zeilen 56 bis 94).



Das Ausführungsbeispiel der Figuren 12 bis 15 (Seite 10, Zeile 79 bis Seite 11, Zeile 23) offenbart eine solche Abbildung 54 (die einen Pfeil darstellt), die bei der Betrachtung aus einem  $90^\circ$ -Winkel zur Fläche sichtbar ist, aber bei einem ausreichend spitzer werdenden Winkel von  $L^\circ$  zur Fläche verschwindet.

Parallel angeordnete erhöhte und eingefärbte Tiefdrucklinien 53 einheitlicher Höhe bilden den Hintergrund 52. Die nur in Aufsicht sichtbare Abbildung 54 wird durch parallele, zwischen den Linien 53 des Hintergrundes liegenden Tiefdrucklinien 55 gebildet. Die Linien 55 sind wesentlich niedriger als die den Hintergrund bildenden Linien 53 (Seite 10, Zeilen 86 bis 96, Figuren 14 und 15).



Die Berechnungen auf Seite 9, Zeilen 82 bis Seite 10, Zeile 4, die die Abbildung und den Hintergrund bilden, geben keine Auskunft über die Beschaffenheit der Oberkante der Abtrennungen in der Druckplatte zwischen den zur Abbildung gehörenden Linien 55 und den benachbarten zum Hintergrund gehörenden Linien 53.

Ansonsten macht die Druckschrift D15 nur allgemeine Aussagen zur Ausgestaltung der Druckplatte, z.B. dass die Gravurtiefe etwas tiefer ausfallen muss als die erwünschte Höhe der gedruckten Linien und von der Beschaffenheit des Drucksubstrats abhängt (Seite 10, Zeilen 16 bis 47; Seite 2, Zeilen 48 bis 57).

3.1.2 Zwischen dem Gegenstand des Anspruch 6 und der Druckschrift D15 bestehen folgende Unterschiede:

Die Druckschrift D15 offenbart nicht direkt und unmittelbar, dass die zur Abbildung gehörenden Linien 55 und die benachbarten Linien 53, die zum Hintergrund gehören, aneinandergrenzen, d.h. eine gemeinsame Grenze aufweisen und nicht nur mit Abstand benachbart sind.

Es ist in der Druckschrift D15 zwar nicht ausgeschlossen, dass benachbarte Linien 53 und 55 (Figuren 12 bis 15) "direkt aneinander grenzen", aber ein "direktes aneinander grenzen" der Linien 53 und 55 ist nicht direkt und unmittelbar offenbart. Die Kammer versteht den Begriff "aneinander grenzen" dahingehend, dass die

Farbflächen eine gemeinsame Grenze aufweisen und nicht nur mit Abstand benachbart sind. Der im Anspruch 1 verwendete Ausdruck "*direkt aneinander grenzen*" bzw. in der Beschreibung verwendete Ausdruck "*unmittelbar aneinander grenzende*" (z.B. Absatz [0012]) stellt somit lediglich eine Überbestimmung dar, die aber den Wort-sinn von "*aneinandergrenzen*" nicht ändert.

Ferner offenbart die Druckschrift D15 nicht direkt und unmittelbar, dass die Abtrennungen zwischen den zur Abbildung gehörenden Linien 55 und den benachbarten Linien 53, die zum Hintergrund gehören, zulaufende Trennkanten und insbesondere nicht spitz zulaufende Trennkanten bilden, weil das schematische, idealisierte ohne Verprägung (Druckschrift D15, Seite 2, Zeilen 48 bis 57; Seite 10, Zeilen 30 bis 40) dargestellte Druckbild in Figur 15, keine konkreten Rückschlüsse auf die Form der Druckplatte zulässt, insbesondere weil Oberflächenspannungen der Druckfarbe und Verprägungen den Bezug zu den Einzelheiten der Druckplatte verschleiern. Daran kann auch das Argument der Beschwerdeführerin I, dass eine genügend schmale Trennkante zwangsläufig auch als spitz angesehen werden könne, nichts ändern.

- 3.1.3 Der Gegenstand des Anspruchs 6 ist somit neu gegenüber der Druckschrift D15 (Artikel 54(2) EPÜ).
- 3.2 Die weiteren unabhängigen Ansprüche 1, 14 und 15 werden von Anspruch 6 getragen und sind somit ebenfalls neu gegenüber der Druckschrift D15.
- 4. Erfinderische Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche
  - 4.1 Die Druckschrift D15 bildet den nächstliegenden Stand der Technik.



- 4.2 Die Unterschiede (siehe Abschnitt 3.1.2) der Druckplatte gemäß Anspruch 6 ermöglichen aneinander grenzende Farbflächen mit unterschiedlicher Schichtdicke im Stichtiefdruckverfahren zu erzeugen, die nicht ineinander laufen und klar voneinander abgegrenzt sind (Streitpatent, Absatz [0012]).

Die sich hieraus ergebende objektive Aufgabe besteht darin, Maßnahmen vorzusehen, die es erlauben, aneinander grenzende Farbflächen im Stichtiefdruckverfahren zu erzeugen, die klar voneinander abgegrenzt sind (Streitpatent, Absatz [0008]).

- 4.3 Ausgehend von der Druckschrift D15, findet der Fachmann keinen Hinweis auf eine solche Aufgabe: bei der in der Druckschrift D15 offenbarten Erfindung geht es um Wechselbilder, die nicht darauf angewiesen sind, dass die Abstände zwischen den Farbflächen mit unterschiedlicher Schichtdicke weiter reduziert werden. Dementsprechend findet der Fachmann hierzu in der Druckschrift keine Hinweise.

- 4.4 Die Druckschrift D4 offenbart ein automatisiertes Herstellungsverfahren von Stahltiefdruckplatten, die ein Gravurwerkzeug (Stichel 14) entlang einer z.B. mäanderförmigen Bahn 17 führt, um eine Fläche 16 in einer vorbestimmten Solltiefe T abzutragen (Seite 6, Zeilen 19 bis 22, Figur 6). Hierbei wird am Grunde der Gravur der Fläche 16 eine definierte Rauheitsstruktur erzeugt, die durch den Versatz und die Form des Gravurwerkzeuges bestimmt ist (Seite 9, Zeilen 1 bis 4).

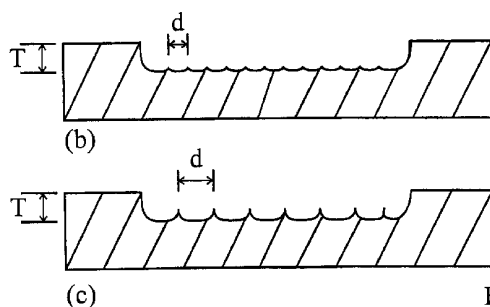


Fig. 6

In Figur 6(b) ist eine derartige Rauheitsstruktur gezeigt, wobei beim Gravieren ein spitz zulaufender, rotierender Gravierstichel verwendet wurde, mit dem die Prägeplatte in einer definierten Tiefe T abgetragen wurde. Der verwendete Stichel wies dabei an der Austrittsfläche aus der Prägeplatte einen Durchmesser D auf und wurde beim Abtragen der Restfläche um den Betrag  $d/2$  nach innen versetzt, während der Versatz in dem in Figur 6(c) gezeigten Beispiel  $3/4d$  beträgt (Seite 9, Zeilen 4 bis 10).

Der Zweck der Gravur gemäß der Druckschrift D4 ist derjenige, eine Fläche 16 in einer vorbestimmten Solltiefe T abzutragen. Somit wird der Fachmann entgegen dem Argument der Beschwerdeführerin I nicht versuchen den Abstand d zwischen benachbarten Bahnen in den Figuren 6(b) und 6(c) dahingehend zu optimieren, dass die Trennkanten die Druckplattenoberfläche erreichen, weil dies dem Erreichen der Solltiefe T entgegensteht.

Die Druckschrift D4 beschreibt nicht das Drucken von aneinander grenzenden Farbflächen mit unterschiedlicher Farbschichtdicke und offenbart auch keine Trennkanten, deren Oberkante in Höhe der Druckplattenoberfläche spitz zulaufen. Selbst wenn der Fachmann versuchen würde, die Lehren der Druckschriften D15 und D4 miteinander zu kombinieren, würde er nicht zum Gegenstand des Anspruchs 6 gelangen, weil keine der Druckschriften D15 und D4 auf das Drucken von aneinander grenzenden Farbflächen eingeht.

Dementsprechend kann eine erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruch 6 nicht aufgrund der Lehren der Druckschriften D15 und D4 verneint werden (Artikel 56 EPÜ 1973).

Die weiteren unabhängigen Ansprüche 1, 14 und 15 werden durch den Anspruch 6 getragen.

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdeführerin II

Nach Regel 67 EPÜ 1973 wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn die Beschwerdekammer der Beschwerde stattgibt und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Einspruchsentscheidung zum Hauptantrag um eine Fehlbeurteilung der Einspruchsabteilung (siehe Punkt 1.1) und nicht um einen wesentlichen Verfahrensmangel. Hierbei ist entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin II das Ausmaß der Fehlbeurteilung nicht zu quantifizieren und ab einer Schwelle dennoch als wesentlichen Verfahrensmangel einzuschätzen.

Da im vorliegenden Fall kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, kann dem Antrag der Beschwerdeführerin II auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
  - Patentansprüche 1 bis 25 eingereicht mit Schreiben vom 13. Mai 2013 als Hauptantrag;
  - Beschreibung: Seiten 2 bis 4 vorgelegt in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 15. Mai 2013 als Hilfsantrag I;
  - Zeichnung: Figuren 1 bis 3 der Patentschrift.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdeführerin II wird zurückgewiesen.
4. Die Anträge der Beschwerdeführerin I, das Patent zu widerrufen und die mit Schreiben vom 14. November 2013 formulierten Fragen I bis IV der Grossen Beschwerdekammer vorzulegen werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt