

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Februar 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0539/17 - 3.3.06

Anmeldenummer: 10737935.6

Veröffentlichungsnummer: 2461970

IPC: B32B3/24, B32B29/00, B42D15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SICHERHEITSELEMENTS

Patentinhaber:
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG

Stichwort:
Sicherheitselement/GIESECKE

Relevante Rechtsnormen:
VOBK 2020 Art. 13(2)
EPÜ Art. 56

Schlagwort:
Erfinderische Tätigkeit - nicht naheliegende Alternative
Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0539/17 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 8. Februar 2021

Beschwerdeführer: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Vertreter: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
Patente und Lizenzen
Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

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

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

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2461970 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 4. Januar 2017.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Einsprechenden und der Patentinhaberin richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 461 970 auf der Basis des zweiten Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.

II. Anspruch 2 dieses Antrags lautet wie folgt:

"2. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements, das ein Substrat mit mindestens einer Öffnung aufweist, wobei die Öffnung einseitig mit einer zumindest teilweise transluzenten oder transparenten Folie verschlossen ist, umfassend ein Aufbringen einer Beschichtung, die durch einen Lack gebildet wird und eine nicht selbsttragende Schicht ist, auf ein mit einer durchgehenden Öffnung versehenes Substrat im Bereich der Öffnung, so dass die Beschichtung innerhalb der Öffnung nicht vorhanden bzw. im Wesentlichen nicht vorhanden ist, wobei das Aufbringen der Beschichtung passergenau durch Drucken durchgeführt wird, und ein Aufbringen einer zumindest teilweise transluzenten oder transparenten Folie auf die der Beschichtung gegenüberliegenden Seite des Substrats, so dass die Öffnung einseitig mit der teilweise transluzenten oder transparenten Folie verschlossen ist und die Beschichtung auf dem Substrat im Wesentlichen im Bereich der Folienfläche angeordnet ist."

III. Folgenden Dokumente sind für die Entscheidung relevant:

E1: WO 2005/095118 (A2)

E2: WO 2005/068211 (A1)

E3: DE 43 34 848 (C1)

E4: WO 2005/025891 (A2)

E5: WO 03/097937 (A2)

E6: WO 2008/054581 (A1)

E13: WO 2008/135174 (A1)

E14: EP 1 395 438 (B1)

E15: WO 95/10419 (A1)

E16: EP 1 398174 (A1)

E17: WO 2006/119896 (A2)

E18: WO 03/091042 (A2)

E19: WO 2004/069560 (A2)

IV. In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Einsprechende, das Streitpatent unter anderem wegen unzulässiger Erweiterung (Artikel 123(2) EPÜ), unzureichender Offenbarung (Artikel 83 EPÜ), mangelnder Neuheit (Artikel 54(1)(2) EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) vollständig zu widerrufen. Die Beschwerdeführerin und Einsprechende war der Meinung, der Gegenstand der Ansprüche 2, 5 und 8 gehe über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 sei nicht ausführbar, der Gegenstand des Anspruchs 2 sei nicht neu gegenüber E1, E4, E5 und E6 und nicht erfinderisch gegenüber E1 -

E6, E13 oder E15 - E19 als nächstliegendem Stand der Technik.

- V. In ihrer Beschwerdebeurteilung beantragte die Patentinhaberin, das Streitpatent auf der Basis des erstinstanzlich eingereichten ersten Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.
- VI. In ihrer Beschwerdeerwiderung brachte die Einsprechende Einwände gegen den erstinstanzlich eingereichten ersten Hilfsantrag vor.
- VII. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Patentinhaberin sechs Hilfsanträge ein und beantragte, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen, hilfsweise das Patent auf Basis der Hilfsanträge 1 - 6 aufrecht zu erhalten.
- VIII. Während der am 8. Februar 2021 abgehaltenen mündlichen Verhandlung reichte die Patentinhaberin einen als "Hilfsantrag 2" bezeichneten Anspruchssatz ein und zog alle höherrangigen Anträge sowie auch ihre Beschwerde zurück. Die Ansprüche 1 - 10 des als "Hilfsantrag 2" bezeichneten neuen Hauptantrags entsprechen Anspruch 2 - 11 der erstinstanzlich aufrecht erhaltenen Fassung.
- IX. Die endgültigen Anträge der Parteien waren wie folgt:
- Die nunmehr alleinige Beschwerdeführerin beantragte den vollständigen Widerruf des Patents.
- Die Beschwerdegegnerin beantragte, das Patent in geänderter Form basierend auf dem neuen Hauptantrag aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsgründe

1. Zulassung des neuen Hauptantrages

Der neue Hauptantrag, der als Hilfsantrag 2 während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht wurde, wird ins Verfahren zugelassen, weil sein Einreichen eine direkte Reaktion auf erstmalig während der mündlichen Verhandlung erhobene Einwände darstellt. Somit liegen außergewöhnliche Umstände vor, die die Zulassung des Antrags auch in diesem späten Stadium des Verfahrens für geboten erscheinen lassen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).

2. Artikel 123(2) und 83 EPÜ

Die Kammer hat in ihrer vorläufigen Meinung dargelegt, warum die Einwände unter Artikel 123(2) und 83 EPÜ nicht durchgreifen. Da keine Gegenargumente dazu vorgetragen wurden, sieht die Kammer keinen Anlass, ihre Meinung in dieser Hinsicht zu ändern.

2.1 Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 ist offenbart in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 und 4, in Verbindung mit der Passage auf Seite 7, Zeile 4 - 9 der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Im Gegensatz zu dem Vorbringen der Einsprechenden ist die Kammer der Ansicht, dass die besagte Passage das in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmal "die durch einen Lack gebildet wird und eine nicht selbsttragende Schicht ist" offenbart. Was die Interpretation dieses Merkmals angeht, so ist die Kammer überzeugt, dass der verständige Leser den Ausdruck "einen" im Kontext des Anspruchs 1 als unbestimmten Artikel verstehen würde und nicht etwa als Zahlwort. In diesem Sinne ist das Merkmal auch in der

o.g. Beschreibungspassage offenbart, in der es heißt, dass zur Bildung der Beschichtung Lacke herangezogen werden können. Die Kammer sieht in diesem Satz eine zwar nicht wörtliche aber dennoch unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Merkmals "... Beschichtung, die durch einen Lack gebildet wird ...", denn die Verwendung der Pluralform "Lacke" auf Seite 7 der Beschreibung bedeutet nach dem Dafürhalten der Kammer nicht, dass die Beschichtung aus mehreren Lacken gebildet wird, sondern vielmehr, dass sich die Substanzgruppe der Lacke zur Bildung der Beschichtung eignet oder, in anderen Worten, dass die Beschichtung durch einen Lack gebildet werden kann. Somit verstößt die Aufnahme des Merkmals "die durch einen Lack gebildet wird" nicht gegen das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.2 Die Ansprüche 4 und 7 beruhen auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 6 und 10. Die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ gegen diese Ansprüche beruhen gleichermaßen auf der Interpretation, der Ausdruck "einem" in Anspruch 1 sei als Zahlwort zu verstehen. Da die Kammer diese Ansicht nicht teilt, siehe oben, sind diese Einwände gegenstandslos.

2.3 Auch die gegen Anspruch 3 und 4 vorgebrachten Einwände unter Artikel 83 EPÜ beruhen auf der Ansicht, der Ausdruck "einem" in Anspruch 1 und 2 sei als Zahlwort zu verstehen. Da die Kammer diese Ansicht nicht teilt, sind auch diese Einwände gegenstandslos.

3. Neuheit (Artikel 54(1) (2) EPÜ)

3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu gegenüber der E1.

Die Kammer ist der Ansicht, dass der Wortlaut von Anspruch 1 klar festlegt, dass der Verfahrensschritt des Aufbringens der Folie nach dem Aufbringen der Beschichtung durchgeführt werden muss. Dies folgt daraus, dass der Anspruch zunächst festlegt, dass in einem Schritt eine Beschichtung auf das mit einer Öffnung versehene Substrat aufgebracht wird und dann spezifiziert, dass die Folie auf die der Beschichtung gegenüberliegenden Seite des Substrats aufgebracht wird. Somit ist die Reihenfolge der beiden Schritte klar festgelegt: zunächst muss das Einbringen der Öffnung erfolgen, dann die Beschichtung und anschließend das Aufbringen der Folie. Da die E1 an keiner Stelle eine solche Verfahrensführung offenbart, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber der E1.

Weiter ist für das Verfahren, das zu dem in Figur 2 gezeigten Sicherheitselement führt, nicht offenbart, dass die Lackbeschichtung (4) innerhalb der Öffnung (35) im Wesentlichen nicht vorhanden ist (Seite 15, dritter Absatz).

Für das Verfahren, das zu dem in Figur 5 gezeigten Sicherheitselement führt, ist nicht offenbart, dass die Lackbeschichtung (6) durch Drucken aufgebracht wird. Die Kammer merkt an, dass E1 klar zwischen Druckverfahren (Seite 5, letzter Absatz und Seite 15, letzter Absatz) und Laminierverfahren (Seite 6, letzter Absatz und Seite 18, dritter Absatz) unterscheidet. Bei der Ausführungsform gemäß Figur 5 wird die

Versiegelungsschicht (6) (d.h. die Lackschicht im Sinne des Anspruchs) auflaminiert und nicht gedruckt, so dass sich Verfahrensanspruch 1 durch ein weiteres Merkmal von dieser Ausführungsform unterscheidet.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit aus der E1 nicht direkt und unmittelbar zu entnehmen.

3.2 Gegenüber E4 wurden zwei Angriffslinien vorgebracht. Die Kammer ist der Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber beiden Angriffslinien ist.

Was den ersten Angriff angeht, so offenbart E4 nicht die Abfolge der Verfahrensschritte des Anspruchs 1, siehe Punkt 3.1, denn die Bedruckung (d.h. die Lackschicht in dieser Argumentationslinie der Beschwerdeführerin) wird vor dem Einbringen der Öffnung(en) auf das Substrat aufgetragen. Weiterhin geht aus E4 nicht hervor, dass die Bedruckung im Wesentlichen im Bereich der Folienfläche angeordnet ist, denn auf einer Banknote kann es auch unbedruckte Bereiche geben. Zumindest aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber der ersten auf E4 aufbauenden Angriffslinie.

Der zweite auf E4 basierende Angriff nimmt Bezug auf die Offenbarung auf Seite 6, Zeile 16 - Seite 8, Zeile 23. Dieser Angriff überzeugt die Kammer aus zwei Gründen nicht. Zum einen hält die Kammer das auf Seite 7, Zeile 1 - 9 geschilderte Verfahren nicht für ein Druckverfahren. Vielmehr offenbart die genannte Passage ein Verfahren, bei dem eine Folie bzw. das Foliensicherheitselement mittels einer Haftvermittlerschicht auf ein Substrat aufkaschiert wird, d.h. das Verfahren ähnelt dem aus Figur 5 der E1, siehe oben. Ein solches Verfahren kann auch bei

breitestmöglicher Auslegung des Begriffs nicht als "Druck"-Verfahren aufgefasst werden. Weiterhin ist die auf Seite 6, Zeile 23-24 offenbarte Folie nicht transluzent oder transparent. Die Einsprechende hat hierzu auf Seite 8, Zeile 17 - 23 verwiesen. Der Datenträger (das Substrat) dieser Ausführungsform weist jedoch keine Öffnung auf, sondern einen transparenten Bereich. Unabhängig von der Frage, ob ein Druckvorgang vorliegt oder nicht, ist also zumindest eine Mehrfachauswahl nötig, um zu dem beanspruchten Gegenstand zu kommen: Auf Seite 8, Zeile 17 - 23 muss das Foliensicherheitselement mit Fensterbereich ausgewählt werden. Dazu muss abweichend von der Offenbarung auf Seite 8, Zeile 17-23 ein Substrat mit Durchbrechungsbereich (Seite 6, Zeile 16 - 18) und schließlich auf Seite 7, Zeile 5 die Lackschicht ausgewählt werden. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch neu gegenüber der zweiten von E4 ausgehenden Angriffslinie.

3.3 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist auch neu gegenüber E5. Wie oben erläutert (Ziffer 3.1) ist die Kammer der Ansicht, dass Anspruch 1 die Reihenfolge der Verfahrensschritte so festlegt, dass der Beschichtungsschritt vor dem Aufbringen der Folie erfolgen muss. Eine solche Verfahrensführung ist für die Ausführungsform gemäß Fig. 4a und 4b der E5 nicht offenbart. Zumindest aus diesem Grund ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht direkt und unmittelbar aus der E5 zu entnehmen.

3.4 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegenüber E6, unter anderem weil die Sicherheitselemente keine durch einen Lack gebildete Beschichtung auf der Oberfläche des Substrats aufweisen. Vielmehr wird gemäß der E6 die Behandlungsmischung, die der Einsprechende als

Lackbeschichtung ansieht, in das Substrat hineingepresst, aber anschließend von der Oberfläche entfernt (Anspruch 1). Damit mag eine Lackimprägnierung vorliegen, aber keine Lackbeschichtung. Auch eine Offenbarung einer einseitig durch eine transparente Folie verschlossenen Öffnung im Papiersubstrat, bzw. des Schrittes des Aufbringens einer Folie auf das Substrat im Bereich der Öffnung kann die Kammer nicht erkennen, denn wenn die E6 Substrate mit Öffnungen beschreibt ("windowed substrate"), ist das Sicherheitselement ("security device", d.h. die Folie in der Argumentation der Beschwerdeführerin) im Substrat eingebettet ("embedded", siehe z.B. Absatz 0012, 0015 und 0040) und wird somit nicht nachträglich auf eine Oberfläche des Substrats aufgebracht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht direkt und unmittelbar aus E6 zu entnehmen.

4. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselementes für Banknoten und andere Wertdokumente.

4.2 E1 offenbart wie das Streitpatent ein Verfahren zur Herstellung von Sicherheitselementen für Banknoten und kann somit als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden. Die Kammer ist der Ansicht, dass innerhalb von E1 das Verfahren zur Herstellung der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, denn gemäß dieses Verfahrens und des Verfahren nach Anspruch 1 wird eine Lackschicht aufgedruckt, so dass beide Verfahren zu

strukturell sehr ähnlichen Sicherheitselementen führen. Ferner liegen E1 und dem Streitpatent auch sehr ähnliche Aufgabenstellungen zugrunde.

- 4.3 Ausgehend von E1 geht die Kammer in Übereinstimmung mit und zugunsten von der Beschwerdeführerin davon aus, dass die ursprüngliche Aufgabe umformuliert werden muss und lediglich darin besteht, ein weiteres, alternatives Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements zur Verfügung zu stellen. Es ist unbestritten, dass das Verfahren gemäß Anspruch 1 diese Aufgabe löst.
- 4.4 Die Kammer hält das in Anspruch 1 definierte alternative Verfahren jedoch nicht für naheliegend, denn der Fachmann würde, ausgehend von Figur 2, nur dann zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, wenn er gegen die ausdrückliche Lehre der E1 die Lackschicht vor der Folie auf das Substrat aufbringen würde, und gleichzeitig, ebenfalls gegen die ausdrückliche Lehre der E1, keinen Lack in die Öffnungen (31 - 36) einbringen würde (E1, Seite 15, Zeile 6 - 17). Ein solches Vorgehen wäre dem Fachmann wohl möglich gewesen, aber es sind keine überzeugenden Gründe vorgebracht worden, warum es naheliegend gewesen wäre, nicht nur von der Lehre der E1 abzuweichen sondern ihr, zumindest was das Einbringen von Lack in die Öffnung angeht, entgegenzuhandeln ("Could-Would-Approach", siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, neunte Auflage, I.D.5.). Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 aus der E1 nicht naheliegend.
- 4.5 Auch ausgehend von E2 ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht naheliegend. E2 offenbart ein Verfahren, bei der auf ein bedrucktes Substrat lokal eine Klebstoffschicht aufgebracht wird. Danach wird im Bereich dieser Schicht eine Öffnung ausgestanzt, die

anschließend von einer Folie überdeckt wird, die auf die die Öffnung umgebende Klebstoffschicht aufgebracht wird (Seite 6, Zeile 21 - Seite 7, Zeile 16). Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin davon ausgeht, dass die Bedruckung als Lackbeschichtung aufgefasst werden kann, offenbart D2 nicht, dass diese Lackbeschichtung im Bereich der Folie vorhanden ist, denn das Substrat muss nicht vollflächig bedruckt sein. Außerdem wird die Abfolge der Verfahrensschritte des Anspruchs 1 nicht offenbart, siehe Punkt 3.1, denn die Bedruckung (Lackschicht) wird gemäß der Lehre der E2 vor dem Einbringen der Öffnung auf das Substrat aufgetragen. Auch hier kann die Aufgabe darin gesehen werden, ein alternatives Verfahren zur Verfügung zu stellen. Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, müsste der Fachmann die Bedruckung nach dem Aufbringen des Klebstoffs und nach dem Ausstanzen des Lochs, aber vor dem Aufbringen der Folie auf die Klebstoffschicht vorsehen. Es ist nicht deutlich geworden, warum der Fachmann eine derartige Änderung der Reihenfolge der Verfahrensschritte in Erwägung gezogen hätte.

- 4.6 Die von E3 - E6 ausgehenden Angriffe (Punkt 6.1 der Beschwerdebegründung) sind nicht ausformuliert, sondern es wird lediglich behauptet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber diesen Dokumenten nicht erfinderisch sei. Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin auf dieses Vorbringen Bezug genommen, ohne es jedoch weiter auszuführen. Somit ist nicht schlüssig dargelegt worden, warum der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber E3 - E6 nicht erfinderisch sein sollte und es ist in einem Inter-Partes-Verfahren nicht Aufgabe der Kammer, einen behaupteten Mangel an erfinderischer Tätigkeit von Amts wegen zu ermitteln.

4.7 Auch die von E13 ausgehenden Angriffe überzeugen nicht.

Die Beschwerdeführerin geht hierbei von einem Substrat mit einem Sicherheitselement aus, das durch eine Öffnung im Substrat überdeckende transparente Folie gebildet wird und argumentiert in einer ersten Angriffslinie, der Fachmann würde, angeregt entweder durch sein Fachwissen oder durch die E14 oder die E6, auf die der Folie gegenüberliegende Seite des Substrats einen Lack aufbringen und dabei die Öffnung mit der darunterliegenden Folie aussparen, um einerseits das Substrat zu schützen und andererseits die Transparenz der Folie nicht zu beeinträchtigen. Die Kammer merkt jedoch an, dass ein solches Vorgehen nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen würde, denn dieser fordert, dass zunächst der Lack und dann die Folie aufgebracht wird, siehe Ziffer 3.1. Somit kann die E13 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegen, weder allein noch in der Zusammenschau mit der E14 oder der E6.

4.8 Die auf E15 bis E19 basierenden Angriffe beruhen auf der gleichen Argumentation wie die auf E13 basierenden Angriffe, und scheitern somit aus den gleichen Gründen.

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Da die Patentinhaberin ihre Beschwerde während der mündlichen Verhandlung zurückgezogen hat, bevor die Entscheidung verkündet wurde, ist die Beschwerdegebühr in Höhe von 25% zu erstatten (Regel 103(4) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent in geänderter Fassung auf der Basis der Ansprüche 1 bis 10 des in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag 2 eingereichten Hauptantrags und einer anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.
3. Die Zurückzahlung in Höhe von 25% der Beschwerdegebühr der Patentinhaberin wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt