

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Januar 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1240/18 - 3.4.03

Anmeldenummer: 03718785.3

Veröffentlichungsnummer: 1503903

IPC: B42D15/00, G09F3/02, B42D25/29,
B42D25/355, B42D25/23,
B42D25/373

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
SICHERHEITSELEMENT MIT METALLBESCHICHTUNGEN

Patentinhaberin:
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:
DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
Bundesdruckerei GmbH
ARJOWIGGINS SECURITY

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ 1973 Art. 84
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Patentansprüche - Deutlichkeit (nein)

Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein)

Änderung nach Ladung - berücksichtigt (nein)

Zitierte Entscheidungen:



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 1240/18 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 14. Januar 2022

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

Vertreter: Klunker IP
Patentanwälte PartG mbB
Destouchesstraße 68
80796 München (DE)

Beschwerdeführerin: ARJOWIGGINS SECURITY
(Einsprechende 3) Parc d'activité Bièvre Dauphine
40, Rue du Grand Champ - BP14
38140 Apprieu (FR)

Vertreter: Nony
11 rue Saint-Georges
75009 Paris (FR)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
(Einsprechende 1) 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)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** Bundesdruckerei GmbH
(Einsprechende 2) Oranienstr. 91
10958 Berlin (DE)

Vertreter: Hentrich Patentanwälte PartG mbB
Syrmlinstraße 35
89073 Ulm (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1503903 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. März 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender T. Häusser
Mitglieder: M. Stenger
 F. Bostedt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) und der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende 3) betreffen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. EP 1503903 B9 in geänderter Fassung gemäß einem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 2 aufrechtzuerhalten.
- II. Im erstinstanzlichen Verfahren waren Einsprüche von folgenden drei Parteien eingelegt worden:
- Einsprechende 1: De La Rue Intl. Ltd.
Einsprechende 2: Bundesdruckerei GmbH
Einsprechende 3: Arjowiggings Security
- Da die Einsprechenden 1 und 2 keine Beschwerde eingelegt haben, haben sie die Stellung von weiteren Verfahrensbeteiligten.
- III. Die Einsprechende 1 hat sich im schriftlichen Verfahren vor der Beschwerdekammer in der Sache nicht geäußert. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer war sie, wie mit Schreiben vom 4. Januar 2022 angekündigt, nicht vertreten.
- IV. Die Einsprechende 2 hat sich im schriftlichen Verfahren in der Sache ebenfalls nicht geäußert. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2021 teilte sie eine Vertretungsübernahme, ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung sowie eine Übertragung der Einsprechendenstellung mit; für Letzteres reichte sie auch Nachweise ein.

Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Einsprechende 2, die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

- V. Die Einsprechende 3 beantragte im schriftlichen Verfahren, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 2 aufrechterhaltene Streitpatent vollständig zu widerrufen (Beschwerdebegründung, Punkt II.1.). Dabei brachte sie unter anderem Argumente in Bezug auf den Artikel 84 EPÜ 1973 vor.

In einem Schreiben vom 29. November 2018 brachte die Einsprechende 3 weiter vor, dass die Hilfsanträge 2 bis 16 nicht zulässig seien (Seite 4, Absatz 4).

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer war die Einsprechende 3, wie mit Schreiben vom 10. Januar 2022 angekündigt, nicht vertreten.

- VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Patentinhaberin als Hauptantrag, das Patent in geändertem Umfang im Rahmen des in der (erstinstanzlichen) mündlichen Verhandlung anhängigen Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß

- einem während der mündlichen Verhandlung um 10:15 Uhr eingereichten (neuen) Hilfsantrag 1,
- einem mit der Beschwerdebegründung eingereichten (alten) Hilfsantrag 1, der dem in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung aufrechterhaltenen damaligen Hilfsantrag 2 entspricht,

- einem während der mündlichen Verhandlung um 12:00 Uhr eingereichten neuen Hilfsantrag 2,

- einem der der Beschwerdebeurteilung beiliegenden Hilfsanträge 2 bis 16, welche den im erstinstanzlichen Verfahren mit Schreiben vom 31. Januar 2017 eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 15 entsprechen,

oder

- einem der mit Schreiben vom 6. Dezember 2021 eingereichten Hilfsanträge 2a bis 16a.

Darüber hinaus beantragte die Patentinhaberin, den von der Einsprechenden 3 mit der Beschwerdebeurteilung vorgebrachten Klarheitseinwand (siehe auch Schreiben vom 23. Januar 2019, Seite 7, Absatz 2) sowie die von der Einsprechenden 3 eingereichten Dokumente D18 bis D21 nicht zuzulassen.

VII. Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:

*Sicherheitselement (2) für Sicherheitspapiere oder Wertdokumente (1) wie Banknoten oder Ausweiskarten, mit einem Substrat (4); auf welchem wenigstens zwei Metallschichten (6, 7; 9, 10, 11, 12) angeordnet sind, wobei die Metallschichten (6, 7; 9, 10, 11, 12) hinsichtlich jeweiliger Schichtdicke und jeweils verwendetem Material derart ausgestaltet sind, dass sie unterschiedliche optische Dichten aufweisen, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine opake Metallschicht (6) und eine semitransparente Metallschicht (7) übereinander liegen und eine Aussparung (8) in der opaken Metallschicht (6) und eine Aussparung (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) übereinander*

angeordnet sind, wobei die Aussparung (8) in der opaken Metallschicht (6) größer als die Aussparung (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) ist.

- VIII. Anspruch 1 des während der mündlichen Verhandlung um 10:15 eingereichten (neuen) Hilfsantrags 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, dass das letzte Merkmal (nach dem letzten Komma) durch folgendes Merkmal ersetzt wurde:

wobei die Aussparung (8) in der opaken Metallschicht (6) eine größere Fläche als die Aussparung (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) einnimmt.

- IX. Anspruch 1 des (alten) Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der kennzeichnende Teil durch folgende Merkmale ersetzt wurde:

dass eine der wenigstens zwei Metallschichten (6) opak und eine der wenigstens zwei Metallschichten (7) semitransparent ausgeführt ist, wobei die opake Metallschicht (6) und die semitransparente Metallschicht (7) übereinander liegen und Aussparungen (8) in der opaken Metallschicht (6) und Aussparungen (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) übereinander angeordnet sind, wobei ein Teil der Aussparungen (8) in der opaken Metallschicht (6) größer als die Aussparungen (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) sind.

- X. Der in der mündlichen Verhandlung um 12:00 eingereichte neue Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom (alten) Hilfsantrag 1 dadurch, dass die Ansprüche 1, 3, 4 und 28 gestrichen und die Nummerierung sowie die Rückbezüge der übrigen Ansprüche angepasst wurden.

XI. Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 bis 16 enthält das folgende, letzte Merkmal von Anspruch 1 des Hauptantrags:

wobei die Aussparung (8) in der opaken Metallschicht (6) größer als die Aussparung (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) ist.

XII. Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2a bis 16a enthält das folgende, letzte Merkmal von Anspruch 1 des (alten) Hilfsantrags:

wobei ein Teil der Aussparungen (8) in der opaken Metallschicht (6) größer als die Aussparungen (16) in der semitransparenten Metallschicht (7) sind.

XIII. Die wesentlichen Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammen fassen:

a) Zulassung der Klarheitsbeanstandung

Die von der Einsprechenden 3 mit der Beschwerdebeurteilung erhobene Klarheitsbeanstandung hinsichtlich des Merkmals "größer als" sei mit der Beschwerdebeurteilung erstmalig erhoben worden, obwohl Ansprüche mit diesem Merkmal bereits seit dem Einreichen der Einspruchsreplik anhängig seien. Diese Beanstandung sei damit neu und verspätet erhoben worden.

Darüber hinaus sei dieser Aspekt in der ersten Instanz nicht behandelt worden, wodurch eine Zulassung dieser Beanstandung dazu führen würde, dass das Beschwerdeverfahren über eine Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung hinaus erweitert würde (siehe auch Schreiben vom 23. Januar 2019, Seite 7).

b) Deutlichkeit des Ausdrucks "größer als"

Der Fachmann würde den Ausdruck "größer als" nicht zusammenhangslos betrachten. Stattdessen würde er der Beschreibung des Patents, insbesondere den Absätzen [25] bis [29] und [67] bis [71] in Verbindung mit den Figuren 6a-6c und 8a-8c entnehmen, dass sich der beanstandete Ausdruck nicht auf die Tiefe der Aussparungen beziehen könne, da sonst die beabsichtigte Wirkung (unterschiedliche Ansicht in Durchlicht und Auflicht) nicht erzielt werden könne. Aus Absatz [14] gehe darüber hinaus hervor, dass der Begriff "übereinander" nicht als überlappend oder nebeneinander anzusehen sei.

Die einzig sinnvolle Auslegung des Ausdrucks "größer als" im Anspruchswortlaut sei daher, dass die Aussparung der semitransparenten Schicht in der Draufsicht komplett innerhalb der Aussparung der opaken Schicht liege.

Der beanstandete Ausdruck sei daher nicht undeutlich.

c) Zulassung des (neuen) Hilfsantrags 1

Die Beanstandung hinsichtlich mangelnder Klarheit sei im Einspruchsverfahren abschlägig beschieden worden. Die nun vorgebrachte, im Vergleich zum erstinstanzlichen Verfahren geänderte Beanstandung sei erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht und in der die mündliche Verhandlung vor der Kammer vorbereitenden Mitteilung nicht abschließend bewertet worden. Der (neue) Hilfsantrag 1 sei daher eine Reaktion auf die überraschende Entwicklung in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

Er hätte nicht früher vorgelegt werden können, da nicht absehbar gewesen sei, aus welchem Grund die Kammer das

Merkmal "größer als" gegebenenfalls als undeutlich ansehen würde.

Darüber hinaus überwinde dieser Antrag den erhobenen Einwand, habe eine Basis in Absatz [71] des Streitpatents und sei daher verfahrensfördernd.

d) Zulassung des neuen Hilfsantrags 2

Es sei nicht vorhersehbar gewesen, dass auch der (neue) Hilfsantrag 1 die neu vorgebrachte Beanstandung hinsichtlich Artikel 84 EPÜ nicht ausräumen könne. Die einzige Möglichkeit, den weiteren beanspruchten Gegenstand zu diskutieren, sei daher, die Ansprüche zu streichen, in denen das Merkmal "größer als" enthalten sei.

Darüber hinaus überwinde dieser Antrag den Klarheitseinwand sowie die im Einspruchsverfahren erhobenen Einwände hinsichtlich Artikel 123 (2) EPÜ, verursache keinen zusätzlichen Aufwand und sei daher verfahrensfördernd.

XIV. Die wesentlichen Argumente der Einsprechenden 2 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Merkmal "größer als"

Relevant sei der Wortlaut des Anspruchs. Die Flächenausdehnung der Aussparungen werde im Anspruch nicht erwähnt. Stattdessen werde nur gefordert, dass die Aussparung in der opaken Metallschicht "größer als" die Aussparung in der semitransparenten Metallschicht sein müsse. Dies müsse sich aber nicht notwendigerweise auf laterale Abmessungen der Metallschichten beziehen, sondern könne auch die Tiefe oder das Volumen der Aussparungen, die ja dreidimensionale Objekte seien, betreffen.

Zudem lägen nach dem Anspruchswortlaut nur die Metallschichten übereinander, nicht die Aussparungen. Diese seien lediglich übereinander angeordnet, das heie, sie knnten seitlich auch komplett versetzt zueinander liegen.

Insgesamt sei Anspruch 1 des Hauptantrags nicht deutlich.

b) Zulassung des (neuen) Hilfsantrags 1

Aus der die mndliche Verhandlung vor der Kammer vorbereitenden Mitteilung ginge unter Punkt 11.1 hervor, dass der von der Einsprechenden 3 in der Beschwerdebegrndung vorgebrachte Einwand in Bezug auf den Ausdruck "grer als" relevant sein knne. Obwohl die Patentinhaberin also damit htte rechnen mssen und nicht berrascht gewesen sein knne, dass die Kammer diesem Einwand folgen wrde, htte sie in Reaktion auf diese Mitteilung der Kammer zwar eine Vielzahl von Hilfsantrgen eingereicht, jedoch keinen, dessen nderungen durch den Einwand in Bezug auf das Merkmal "grer als" veranlasst gewesen seien. Der (neue) Hilfsantrag 1 sei daher nicht zu bercksichtigen.

XV. Die (schriftlich vorgebrachten) fr die Entscheidung wesentlichen Argumente der Einsprechenden 3 lassen sich wie folgt zusammenfassen (siehe Beschwerdebegrndung, Abschnitt III. auf Seite 3):

Anspruch 1 gebe nicht an, auf welche Weise die Aussparungen in der opaken Metallschicht grer als die Aussparungen in der semitransparenten Metallschicht seien. So knne beispielsweise die Flche der Aussparungen der opaken Metallschicht grer sein als die der Aussparungen in der semitransparenten Metallschicht. Es knne aber auch ausreichen, dass die

Aussparungen in der opaken Metallschicht nur in einer bestimmten Richtung größer seien als die Aussparungen in der semitransparenten Metallschicht.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. Das Streitpatent

Das Streitpatent betrifft ein Sicherheitselement für Wertdokumente, welches eine optisch dichte (opake) und eine optisch dünne (semitransparente) Metallschicht enthält, welche übereinander angeordnet sind. Diese Metallschichten sind mit Aussparungen versehen. Betrachtet man ein solches Sicherheitselement im Auflicht, erscheinen dem Betrachter Stellen, an denen nur die optisch dichte Metallschicht, nicht aber die optisch dünne Metallschicht eine Aussparung aufweist, anders als Stellen, an denen beide Metallschichten eine Aussparung aufweisen. Im Durchlicht dagegen erscheinen Stellen, an denen die optisch dichte Metallschicht eine Aussparung aufweist, immer transparent, unabhängig davon, ob die optisch dünne Metallschicht an diesen Stellen ebenfalls eine Aussparung aufweist oder nicht (siehe beispielsweise die Figuren 6 und 8 des Streitpatents).

3. Hauptantrag

Die Kammer stellt fest, dass das letzte Merkmal des Anspruchs 1 im Laufe des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens dem erteilten Anspruch 1 auf Basis der Beschreibung und nicht eines erteilten Anspruchs hinzugefügt wurde. Es steht daher Einwänden nach

Artikel 84 EPÜ 1973 grundsätzlich offen, was von der Patentinhaberin auch nicht bestritten wurde.

3.1 Einwand hinsichtlich mangelnder Deutlichkeit, Zulassung

Der Ausdruck "größer als" wurde zwar in der erstinstanzlichen Verhandlung hauptsächlich mit Hinsicht auf die Frage diskutiert, ob er sich auf die Tiefe oder die Fläche der Aussparungen bezieht (siehe Punkt 4 der Niederschrift und Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Der in der Beschwerdebegründung von der Einsprechenden 3 formulierte Einwand in Bezug auf diesen Ausdruck wurde also, wie von der Patentinhaberin vorgebracht, im Vergleich zum erstinstanzlichen Verfahren geändert.

Jedoch wurde in diesem Zusammenhang bereits diskutiert, ob das Merkmal mit dem Ausdruck "größer als" den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügt oder nicht. Dass sich die Einsprechende 3 in ihrer Beschwerdebegründung in Bezug auf mangelnde Deutlichkeit nun auf die lateralen Abmessungen der Aussparungen bezieht, stellt daher, anders als von der Patentinhaberin vorgebracht, keinen neuen, von der Einspruchsabteilung nicht behandelten und gegebenenfalls verspäteten Einwand dar. Stattdessen handelt es sich lediglich um einen neuen Aspekt eines bereits vorher erhobenen Einwands, welcher als eine Reaktion auf die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich des Klarheitseinwands angesehen werden kann.

Der Antrag der Patentinhaberin auf Nichtzulassung des von der Einsprechenden 3 in ihrer Beschwerdebegründung

vorgebrachten Einwands in Bezug auf mangelnde Deutlichkeit wird daher zurückgewiesen.

3.2 Mangelnde Deutlichkeit, Anspruch 1

Die Kammer stimmt der Patentinhaberin zwar grundsätzlich zu, dass der Ausdruck "größer als" nicht zusammenhangslos ausgelegt werden sollte. Insbesondere ist dieser Ausdruck, wie jeder Ausdruck eines Anspruchs, im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen dieses Anspruchs zu verstehen.

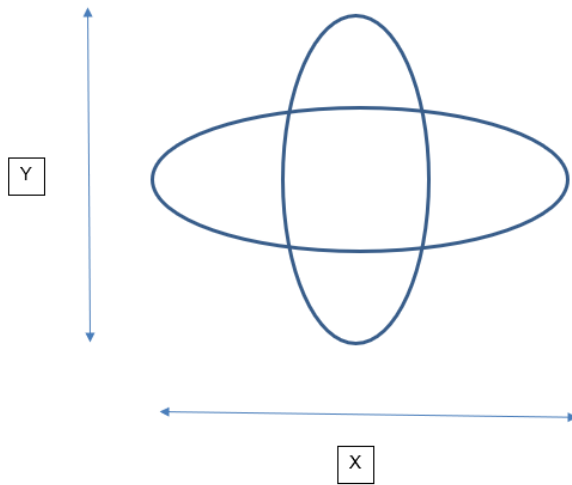
Jedoch ist die Kammer der Ansicht, dass im Rahmen der Überprüfung der Deutlichkeit im Sinne des Artikel 84, Satz 2 EPÜ ein Anspruch grundsätzlich ohne Hinzuziehung der Beschreibung aus der Sicht des Fachmanns verstanden werden können soll (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, Abschnitt II.A.6.3.5, vierter Absatz ff.).

Daher mag es zwar sein, dass bei den in den Figuren 6a) bis c) und 8a) bis c) in Verbindung mit den Absätzen [67] bis [71] gezeigten Ausführungsformen des Streitpatents eine bestimmte Art von Aussparungen vorliegt, bei denen die Aussparung der optisch dünneren semitransparenten Schicht in der Draufsicht komplett innerhalb der Aussparung der optisch dichteren opaken Schicht liegt, wie von der Patentinhaberin vorgebracht.

Dies führt jedoch nicht dazu, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 des Hauptantrags auf diese Ausführungsformen beschränkt ist. Stattdessen wird dieser Gegenstand durch den Wortlaut des Anspruchs beziehungsweise seiner Merkmale bestimmt.

Gemäß dem letzten Merkmal des Anspruchs 1 ist die Aussparung in der opaken Metallschicht größer als die Aussparung in der semitransparenten Metallschicht. Da sich diese Aussparungen nach den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 in (flächigen) Metallschichten auf einem Sicherheitselement für Sicherheitsdokumente oder Wertpapiere befinden, würde der Fachmann, anders als von der Einsprechenden 2 vorgetragen, den Ausdruck "größer als" in Zusammenhang mit den anderen Merkmalen des Anspruchs nicht so auslegen, dass er sich auch auf die dritte Dimension, das heißt, die Tiefe der Aussparungen, bezieht beziehungsweise beziehen kann. Stattdessen würde er davon ausgehen, dass sich dieser Ausdruck auf Maße bezieht, die parallel zur Oberfläche der Metallschichten definiert werden.

Allerdings kann es sich bei diesen Maßen nach dem Wortlaut des Anspruchs sowohl um die Fläche (das heißt, den Flächeninhalt) der Aussparungen als auch um jede beliebige lineare Ausdehnung parallel zu den Oberflächen der Metallschichten handeln, wie von der Einsprechenden 3 vorgebracht. Die Kammer verdeutlicht dies beispielhaft anhand einer von ihr erstellten Grafik für elliptische Aussparungen in Draufsicht (siehe unten).



Bei zwei Aussparungen mit verschiedenen linearen Abmessungen in unterschiedlichen Richtungen, deren Schwerpunkte direkt übereinander angeordnet sind, könnte es sich bei dem entsprechenden Maß zum Beispiel um die lineare Ausdehnung der Ellipsen in X-Richtung oder auch um die lineare Ausdehnung der Ellipsen in Y-Richtung handeln. Dabei wäre in Bezug auf die X-Richtung die elliptische Aussparung, deren Hauptachse parallel zur X-Richtung liegt, größer als die elliptische Aussparung, deren Hauptachse parallel zur Y-Richtung liegt. In Bezug auf die Y-Richtung wäre dies jedoch umgekehrt.

Aus dem Obigen folgt, dass bei übereinander angeordneten Aussparungen mit verschiedenen linearen Abmessungen in unterschiedlichen Richtungen, wie sie in der Grafik oben beispielhaft skizziert sind, nicht entschieden werden kann, ob sie unter den Wortlaut des Anspruchs fallen oder nicht. Entsprechend ist das letzte Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht hinreichend deutlich definiert.

Der Gegenstand dieses Anspruchs entspricht daher nicht den Anforderungen des Artikels 84 EPÜ 1973.

Der Vollständigkeit halber weist die Kammer darauf hin, dass die von der Patentinhaberin genannte, in den Absätzen [25] bis [29] der Patentschrift beschriebene Wirkung einer unterschiedlichen Erscheinung des Sicherheitselements im Durchlicht beziehungsweise Auflicht immer dann eintreten wird, wenn die Aussparungen der opaken und der semitransparent Schichten in der Draufsicht eine Schnittmenge aufweisen und die entsprechende Aussparung der opaken Schicht in einer beliebigen Richtung über die Aussparung der semitransparenten Schicht hinausgeht. Dies ist beispielsweise auch bei den Aussparungen in der von der Kammer erstellten Grafik der Fall.

4. (Neuer) Hilfsantrag 1 (eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer um 10:15)

Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Die Patentinhaberin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung zu der von der Einsprechenden 3 erhobenen Beanstandung hinsichtlich des Ausdrucks "größer als" im Rahmen der Diskussion des Hauptantrags Stellung genommen (Beschwerdeerwiderung, Seite 7). Aus Punkt 11.1 der danach übermittelten, die mündliche Verhandlung vorbereitenden Mitteilung der Kammer ging hervor, dass Artikel 84 EPÜ 1973 in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer in Bezug auf den Hauptantrag diskutiert werden würde.

Die Patentinhaberin hätte also, auch weil diese Beanstandung in der Mitteilung nicht abschließend

behandelt worden war, mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass die Kammer diesbezüglich zu einem für sie negativen Ergebnis kommt. Wie von der Einsprechenden 2 vorgetragen, kann die Patentinhaberin daher von der Entwicklung in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht überrascht worden sein.

Darüber hinaus basiert der Grund, aus dem die Kammer das letzte Merkmal des Anspruchs 1 für nicht deutlich hält, auf dem Vorbringen der Einsprechenden 3 in ihrer Beschwerdebegründung (Abschnitt III. auf Seite 3), welches sich auf die Flächen und die linearen Ausdehnungen der Aussparungen bezieht. Die Patentinhaberin hätte auch damit rechnen müssen, dass die Kammer in Bezug auf den Klarheitseinwand der Argumentation der Einsprechenden 3 folgt. Der (neue) Hilfsantrag 1 hätte also durchaus früher vorgelegt werden können, anders als von der Patentinhaberin vorgebracht.

Die Kammer stellt fest, dass sich die Patentinhaberin auch in ihrem Schreiben vom 6. Dezember 2021 darauf beschränkte, in Bezug auf den Ausdruck "größer als" lediglich Argumente vorzubringen, wogegen sie auf andere Beanstandungen mit geänderten Hilfsanträgen 2a bis 16a reagierte.

Die Patentinhaberin hat somit keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die das späte Einreichen des (neuen) Hilfsantrags 1 rechtfertigen. Der (neue) Hilfsantrag 1 wird daher nicht ins Verfahren zugelassen, sondern bleibt gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 unberücksichtigt.

5. (Alter) Hilfsantrag 1 (eingereicht mit der Beschwerdebegründung)

Nach dem letzten Merkmal des Anspruchs 1 des (alten) Hilfsantrags 1 sind ein Teil der Aussparungen in der opaken Metallschicht größer als die Aussparungen in der semitransparenten Metallschicht.

Wie beim letzten Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags wird also ein Vergleich zwischen Aussparungen in der opaken und in der semitransparenten Metallschicht in Bezug auf ihre Größe definiert. Der einzige Unterschied ist, dass in jeder Schicht mehrere Aussparungen vorhanden sind und dass dieser Vergleich nur für einen Teil der Aussparungen in der opaken Metallschicht definiert wird und nicht, wie bei Anspruch 1 des Hauptantrags, für "die" Aussparung.

Daher trifft der oben dargelegte Mangel an Deutlichkeit des Merkmals, dass die Aussparung der opaken Metallschicht "größer" ist als die Aussparung der semitransparenten Metallschicht, auch für den Teil der Aussparungen in der opaken Metallschicht zu, die nach dem letzten Merkmal des Anspruchs 1 des (alten) Hilfsantrags 1 größer sind als die Aussparungen in der semitransparenten Metallschicht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des (alten) Hilfsantrags 1 erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973.

6. Neuer Hilfsantrag 2 (eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer um 12:00)

Wie oben bereits für den (neuen) Hilfsantrag 1 dargelegt, ging aus Punkt 11.1 der die mündliche Verhandlung vorbereitenden Mitteilung der Kammer hervor, dass Artikel 84 EPÜ 1973 in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer in Bezug auf den Hauptantrag

diskutiert werden würde. Aus Punkt 12.1 dieser Mitteilung ging hervor, dass dies entsprechend auch für den (alten) Hilfsantrag 1 gelte. Die Patentinhaberin kann nicht überrascht gewesen sein, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung in dieser Beziehung zu einem für sie negativen Ergebnis kommt. Vielmehr hätte sie mit dieser Möglichkeit rechnen müssen. Dass durch die Streichung von Ansprüchen kein zusätzlicher Aufwand verursacht wird, ist im vorliegenden Fall in Verbindung mit Artikel 13 (2) VOBK 2020 unerheblich.

Die Patentinhaberin hat keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die das späte Einreichen des neuen Hilfsantrags 2 rechtfertigen. Der neue Hilfsantrag 2 wird daher nicht ins Verfahren zugelassen, sondern bleibt gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 unberücksichtigt.

7. Hilfsanträge 2 bis 16

Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 bis 16 enthält ebenfalls das beanstandete letzte Merkmal von Anspruch 1 des Hauptantrags. Daher erfüllt keiner dieser Anträge die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973.

8. Hilfsanträge 2a bis 16a

Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2a bis 16a enthält ebenfalls das beanstandete letzte Merkmal von Anspruch 1 des (alten) Hilfsantrags 1. Daher erfüllt keiner dieser Anträge die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973.

9. Schlussfolgerung

Keiner der zugelassenen Anträge erfüllt die Anforderungen des Artikels 84 EPÜ 1973. Das Streitpatent muss daher widerrufen werden (Artikel 101 (3) b) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

T. Häusser

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt