

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 11. April 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0238/20 - 3.4.03

**Anmeldenummer:** 14733628.3

**Veröffentlichungsnummer:** 3013598

**IPC:** B42D25/41, B42D25/45,  
B42D25/42, B42D25/324,  
B42D25/328, B42D25/387,  
B42D25/445, B42D25/378,  
B42D25/373

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MEHRSCICHTKÖRPERS SOWIE  
MEHRSCICHTKÖRPER

**Patentinhaber:**

Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG

**Einsprechende:**

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 114(1)  
VOBK 2020 Art. 12(6)

**Schlagwort:**

Neuheit - (nein)

Erfinderische Tätigkeit - (nein) - allgemeines Fachwissen

Spät eingereichter Antrag - im erstinstanzlichen Verfahren

zugelassen (nein) - Ermessensfehler in erster Instanz (nein) -

zugelassen (nein)



**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 0238/20 - 3.4.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03**  
**vom 11. April 2024**

**Beschwerdeführer:**

(Patentinhaber)

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

**Vertreter:**

Louis Pöhlau Lohrentz  
Patentanwälte  
Postfach 30 55  
90014 Nürnberg (DE)

**Beschwerdegegner:**

(Einsprechender)

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

**Vertreter:**

LKGLOBAL  
Lorenz & Kopf Patentanwalt  
Attorney at Law PartG mbB  
Brienner Straße 11  
80333 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 3013598 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 27. November 2019.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Papastefanou

**Mitglieder:** J. Thomas

G. Decker

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das Europäische Patent Nr. 3 013 598 unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß dem damaligen Hilfsantrag 6 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügten.
- II. Der Einspruch war gegen die Vorrichtungsansprüche 10 bis 15 des Patents gerichtet und darauf gestützt, dass die in diesen Ansprüchen definierten Gegenstände nicht neu seien (Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ) und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten (Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ) und, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ).
- III. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragten die Parteien abschließend folgendes:
- Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 6, alle eingereicht mit der Beschwerdebegründung.
- Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.
- IV. Der vorliegende Hauptantrag ist identisch mit dem der Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrag.

Der vorliegende Hilfsantrag 1 ist identisch mit dem der Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 1.

Der vorliegende Hilfsantrag 2 ist identisch zum mit dem der Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 1b.

Die vorliegenden Hilfsanträge 3 bis 6 sind jeweils mit den der Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsanträgen 2 bis 5 identisch.

V. Es wird auf folgendes Dokument Bezug genommen:

E1: WO 2011/006634 A2

VI. Der unabhängige Anspruch 10 des Hauptantrags lautet wie folgt (die Merkmalsnummerierung M1 bis M5c wurde durch die Kammer entsprechend der in der erstinstanzlichen Entscheidung verwendeten Nummerierung hinzugefügt):

" **(M1)** *Optisches Sicherheitselement (100, 200, 300, 400), insbesondere hergestellt nach einem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,*

**(M2)** *mit einer ein- oder mehrschichtigen ersten Dekorlage (3),*

**(M3)** *einer ein- oder mehrschichtigen zweiten Dekorlage (7) und*

**(M4)** *mindestens einer, zwischen der ersten (3) und zweiten Dekorlage (7) angeordneten Metallschicht (5), wobei*

**(M5)** *die Metallschicht (5) derart strukturiert ist, dass*

**(M5a)** *die mindestens eine Metallschicht (5) in einem ersten Bereich des optischen Sicherheitselements (100, 200, 300) in ein oder mehreren ersten Zonen (8) des optischen Sicherheitselements (100, 200, 300) in einer ersten Schichtdicke vorgesehen ist und*

**(M5b)** *in ein oder mehreren zweiten Zonen (9) des optischen Sicherheitselements (100, 200, 300) in einer von der ersten Schichtdicke unterschiedlichen zweiten*

*Schichtdicke vorgesehen ist, wobei insbesondere die zweite Schichtdicke gleich null ist, und wobei **(M5c)** die erste und zweite Dekorlage (7) deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht (5) strukturiert sind, insbesondere so, dass die erste (3) und zweite Dekorlage (7) in dem ersten Bereich in den ersten (8) oder zweiten Zonen (9) deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht (5) zumindest teilweise entfernt sind."*

- VII. Anspruch 10 des Hilfsantrags 1 basiert auf Anspruch 10 des Hauptantrags, wobei am Ende des Anspruchs noch das Merkmal M5d hinzugefügt wurde (die Merkmalsnummerierung wurde durch die Kammer entsprechend der in der erstinstanzlichen Entscheidung verwendeten Nummerierung hinzugefügt):

*" **(M5d)** und wobei die zweite Dekorlage (7) eine Replizierlackschicht umfasst, in welche ein mindestens eine Reliefstruktur umfassendes Oberflächenrelief abgeformt ist und die mindestens eine Metallschicht (5) auf der Oberfläche der mindestens einen Reliefstruktur angeordnet ist".*

- VIII. Anspruch 10 des Hilfsantrags 2 basiert auf Anspruch 10 des Hilfsantrags 1, wobei im Merkmal M5c folgende Wörter wie angezeigt gestrichen wurden:

*" **(M5c)** die erste und zweite Dekorlage (7) deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht (5) strukturiert sind, ~~insbesondere~~ so, dass die erste (3) und zweite Dekorlage (7) in dem ersten Bereich in den ersten (8) oder zweiten Zonen (9) deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht (5) ~~zumindest teilweise entfernt sind~~"*

IX. Anspruch 10 des Hilfsantrags 3 wurde gegenüber Anspruch 10 des Hilfsantrags 1 durch Hinzufügen des Merkmals M5e am Ende des Anspruchs ergänzt (die Merkmalsnummerierung wurde durch die Kammer entsprechend der in der erstinstanzlichen Entscheidung verwendeten Nummerierung hinzugefügt):

*" (M5e) und wobei Ausnehmungen der ersten (3) und/oder der zweiten Dekorlage (7) und/ oder der mindestens einen Metallschicht (5) mit einer Ausgleichsschicht (10) verfüllt sind"*

X. Anspruch 10 des Hilfsantrags 4 wurde gegenüber Anspruch 10 des Hilfsantrags 3 durch Hinzufügen der folgenden Merkmale M5f und M5g am Ende des Anspruchs ergänzt (Merkmalsnummerierung durch die Kammer entsprechend der in der erstinstanzlichen Entscheidung verwendeten Nummerierung):

*" (M5f) und wobei das optische Sicherheitselement (100, 200, 300) eine Trägerlage umfasst, wobei die erste Dekorlage (3) senkrecht zur Ebene der Trägerlage gesehen in dem ersten Bereich in den ersten Zonen (8) einen ersten Transmissionsgrad und in den zweiten Zonen (9) einen im Vergleich zu dem ersten Transmissionsgrad größeren zweiten Transmissionsgrad aufweist, wobei sich die besagten Transmissionsgrade auf eine elektromagnetische Strahlung im visuellen und/oder ultravioletten und/oder infraroten Spektrum beziehen, und wobei*  
*(M5g) die zweite Dekorlage (7) in der ersten Zone (8) oder der zweiten Zone (9) mindestens eine mittels der besagten elektromagnetischen Strahlung photoaktivierten Resistschicht aufweist, wobei die mindestens eine Metallschicht (5) und die Resistschicht passergenau zueinander ausgerichtet so auf der ersten Seite (11)*

*der Trägerlage angeordnet sind, dass die Resistschicht auf der von der Trägerlage abgekehrten Seite der mindestens einen Metallschicht (5) und die erste Dekorlage (3) auf der anderen Seite der mindestens einen Metallschicht (5) angeordnet ist"*

- XI. Anspruch 10 des Hilfsantrags 5 wurde gegenüber Anspruch 10 des Hilfsantrags 4 wie folgt geändert (Hinzufügungen sind unterstrichen angegeben, durchgestrichene Merkmale wurden weggelassen; die Merkmalsnummerierung wurde durch die Kammer entsprechend der in der erstinstanzlichen Entscheidung verwendeten Nummerierung hinzugefügt):

*"... **(M5d)** ~~und~~ wobei die erste (3) und/oder zweite Dekorlage (7) eine Replizierlackschicht umfasst, in welche ein mindestens eine Reliefstruktur umfassendes Oberflächenrelief abgeformt ist und die mindestens eine Metallschicht (5) auf der Oberfläche der mindestens einen Reliefstruktur angeordnet ist ...*

***(M5f)** ~~und~~ wobei ...*

***(M5h)** und wobei die zweite Dekorlage zwei oder mehrere unterschiedlich eingefärbte, zweite Resistschichten aufweist und/oder wobei die zweite Dekorlage musterförmig aufgebracht ist".*

- XII. Anspruch 10 des Hilfsantrags 6 wurde gegenüber Anspruch 10 des Hauptantrags dahingehend geändert, dass im Merkmal M1 das Wort "insbesondere" gestrichen wurde.

- XIII. Die Beschwerdeführerin hielt das Dokument E1 gegenüber allen Anträgen nicht für neuheitsschädlich. Auch als nächstliegender Stand der Technik sei das Dokument E1 nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit hinsichtlich aller Anträge in Frage zu stellen. Weitere für die Entscheidung relevante Details der von der

Beschwerdeführerin vorgetragene Einwände werden in den Entscheidungsgründen näher behandelt.

- XIV. Die Beschwerdegegnerin hielt das Dokument E1 gegenüber allen Anträgen für neuheitsschädlich. Zumindest aber beruhten alle Anträge gegenüber E1 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch stimmte sie der in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK geäußerten vorläufigen Ansicht der Kammer im Hinblick auf die Nichtzulassung des Hilfsantrags 2 zu. Weitere für die Entscheidung relevante Details der von der Beschwerdegegnerin vorgetragene Einwände werden in den Entscheidungsgründen näher behandelt.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Neuheit
  - 1.1 Das Dokument E1 nimmt nach Meinung der Kammer die Neuheit des in Anspruch 10 definierten optischen Sicherheitselements vorweg.
    - 1.1.1 Das Dokument E1 offenbart in Figur 8b ein Mehrschichtelement, welches als Sicherheitselement Verwendung findet. Dies versteht der fachkundige Leser aus der Einleitung des Dokuments E1 (Seite 1, erster und zweiter Absatz; Seite 11, Zeilen 18 bis 24). Darüber hinaus wird auf Seite 35, Zeilen 4 bis 9, bezugnehmend auf die Figur 7a, ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Mehrschichtkörper und einem Sicherheitselement hergestellt, sodass die Verwendung des Mehrschichtkörpers als Sicherheitselement zweifelsfrei zu verstehen ist. Da sich die letztgenannte Offenbarungsstelle auf den Herstellungsschritt der Figur 7a bezieht, welcher bei

der Herstellung des in Figur 8b gezeigten Mehrschichtelement durchlaufen wird (E1: Seite 37, Zeilen 16 bis 22), ist somit auch offenbart, dass das in Figur 8b gezeigte Mehrschichtelement als Sicherheitsmerkmal Verwendung findet.

- 1.1.2 Des Weiteren zeigt das Dokument E1 in diesem Mehrschichtelement folgende Merkmale (die Verweise in Klammern in diesem Absatz beziehen sich auf das Dokument E1):
- Eine ein- oder mehrschichtige erste Dekorlage (Referenzzeichen 3),  
eine ein- oder mehrschichtige zweite Dekorlage (Referenzzeichen 6) und eine, zwischen der ersten und zweiten Dekorlage angeordnete Metallschicht (Referenzzeichen 5), wobei  
die Metallschicht (5) derart strukturiert ist, dass die Metallschicht (5) in einem ersten Bereich des optischen Sicherheitselements (Referenzzeichen 42) in ein oder mehreren ersten Zonen (Referenzzeichen 9) des optischen Sicherheitselements in einer ersten Schichtdicke vorgesehen ist und  
in ein oder mehreren zweiten Zonen (Referenzzeichen 8) des optischen Sicherheitselements in einer von der ersten Schichtdicke unterschiedlichen zweiten Schichtdicke vorgesehen ist, wobei die zweite Schichtdicke gleich null ist, und wobei die erste und zweite Dekorlage (Figur 8b) deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht (Figur 8b) strukturiert sind, insbesondere so, dass die erste und zweite Dekorlage in dem ersten Bereich in den ersten (Referenzzeichen 9) oder zweiten Zonen (Referenzzeichen 8) deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht (Referenzzeichen 5) zumindest teilweise entfernt sind (Figur 8b).

1.2 Die Beschwerdeführerin sah den Gegenstand des Anspruchs 10 nicht in seiner Gesamtheit vom Dokument E1 offenbart, da

- weder das in Figur 8b gezeigte Mehrschichtelement ein Sicherheitselement darstelle,
- noch die Resistschicht 6 als Dekorlage angesehen werden dürfe,
- noch die unterschiedlichen Textpassagen der Beschreibung beliebig miteinander kombiniert werden dürften.

Diesem Vortrag stimmt die Kammer, wie im Folgenden erläutert, nicht zu.

1.2.1 Die Tatsache, dass das Mehrschichtelement aus Figur 8b als Sicherheitselement verwendet wird, ist bereits unter Punkt 1.1.1 oben dargelegt.

1.2.2 Die Resistschicht kann auch als Dekorlage angesehen werden, da das Dokument E1 (Seite 14, Zeilen 9 bis 12) eine Einfärbung des Resists offenbart, sodass die gefärbte Resistschicht als Dekorlage angesehen werden kann. Der Begriff der "*Dekorlage*" ist breit auszulegen und stellt nicht mehr als ein dekoratives Element dar, welches bereits durch eine farblich abgesetzte Schicht erfüllt ist. Somit dürfen einer Dekorlage bei breiter Auslegung keine weiteren, speziellen technischen Eigenschaften zugesprochen werden.

1.2.3 Schließlich ist kein Grund erkennbar, warum die Ausführungen des Dokuments E1 von Seite 1 bis 25, welche zum allgemeinen, einführenden Teil der Beschreibung gehören, nicht auch für ein Ausführungsbeispiel, wie das in Figur 8b gezeigte Ausführungsbeispiel, gelten. Da in Bezug auf das Ausführungsbeispiel der Figur 8b im Dokument E1 nicht dargelegt ist, dass die allgemeinen Ausführungen auf

dieses Ausführungsbeispiel nicht zutreffen sollen, muss davon ausgegangen werden, dass die im allgemeinen, einführenden Teil dargestellten Sachverhalte auch für dieses Ausführungsbeispiel zutreffen. Die Beschwerdeführerin hat darüber hinaus keine überzeugenden Gründe dargelegt, warum die im einleitenden Teil offenbarten Sachverhalte nicht für die in der detaillierten Beschreibung gezeigten Ausführungsbeispiele, insbesondere das in Figur 8b gezeigte Ausführungsbeispiel, gelten.

1.3 Somit ist der in Anspruch 10 definierte Gegenstand gegenüber der Lehre des Dokuments E1 nicht neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

2. Hilfsantrag 1 - Neuheit

2.1 Das neu in den Anspruch 10 aufgenommene Merkmal M5d (siehe Punkt VII. oben) ist bei folgender Auslegung der Lehre des Dokuments E1 ebenfalls in diesem offenbart.

Das Dokument E1 zeigt eine Replizierlackschicht mit Referenzzeichen 4, welche dort von der oberhalb der Metallschicht angeordneten Dekorlage umfasst ist. Gemäß Anspruchswortlaut bleibt es offen, welche der zwei Dekorlagen die erste und welche die zweite Dekorlage darstellt. Identifiziert man die in Figur 8b gezeigte, oberhalb der Metallschicht angeordnete Dekorlage als zweite Dekorlage, so weist diese die Dekorlage 3 und die Replizierlackschicht 4 auf, sodass alle in Anspruch 10 definierten Merkmale im Dokument E1, Figur 8b, offenbart sind.

Die Replizierlackschicht 4 weist eine Reliefstruktur mit einem zickzackförmigen Oberflächenrelief auf, auf welcher die Metallschicht 5 aufgebracht ist.

2.2 Die Beschwerdeführerin trug hierzu vor, dass die erste und die zweite Dekorlage keine deckungsgleiche Strukturierung hätten, welche in Form eines Oberflächenreliefs vorläge.

2.3 Diesem Verständnis kann die Kammer nicht folgen, da der Begriff "*in welche ein mindestens eine Reliefstruktur umfassendes Oberflächenrelief abgeformt ist*" breit ausgelegt werden muss.

Wird im Dokument E1, Figur 8b, der Schichtverbund der Schichten 3 und 4 als zweite Dekorlage betrachtet, so wird dort in der Replizierlackschicht ein Oberflächenrelief abgeformt. Da darauf die Metallschicht 5 und die erste Dekorlage mit den Schichten 6 und 10 aufgebracht sind, weisen beide Dekorlagen mit der Metallschicht ein zickzackförmiges Oberflächenrelief auf. Da sich Anspruch 10 nur auf das Endprodukt bezieht, ist es darüber hinaus belanglos, wie diese Oberflächenreliefstrukturen auf den einzelnen Schichtverbunden realisiert wurden. Im Endprodukt ist eine Oberflächenreliefstruktur sowohl der Dekorlagen als auch der Metallschicht so wie definiert vorhanden.

2.4 Der in Anspruch 10 definierte Gegenstand ist folglich gegenüber der Lehre des Dokuments E1 nicht neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

3. Hilfsantrag 2 - Zulassung in das Verfahren

3.1 Der nun vorliegende Hilfsantrag 2 wurde erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als damaliger Hilfsantrag 1b eingereicht. Die Einspruchsabteilung hat diesen verspätet eingereichten Hilfsantrag gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht im

Verfahren berücksichtigt. Ihrer Ansicht nach behoben die Änderungen in diesem Hilfsantrag prima facie die gegen den höherrangigen Hilfsantrag 1 erhobenen Einwände mangelnder Neuheit nicht.

- 3.2 Gemäß Artikel 12 (6) Satz 1 VOBK lässt die Kammer einen Antrag, der im erstinstanzlichen Verfahren auf Grund einer Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung nicht zugelassen wurde, *"nicht zu, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung"*.
- 3.3 Die Beschwerdeführerin hat nicht überzeugend vorgetragen, warum die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung fehlerhaft gewesen sein sollte, oder warum auf Grund der gegebenen Umstände dieser Antrag in das Verfahren zuzulassen wäre.
- 3.4 Die Kammer merkt an, dass gemäß der gesetzlichen Regelungssystematik in Artikel 12 VOBK Anträge, die erstinstanzlich nicht zugelassen wurden, a priori nicht dem Beschwerdeverfahren zugrunde zu legen sind und von der Kammer erst gesondert zugelassen werden müssen. Vor diesem Hintergrund war die Kammer, unabhängig von einem entsprechenden Einwand der Beschwerdegegnerin, aufgrund der erneuten Einreichung des Hilfsantrags 2 im Beschwerdeverfahren durch die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Zulassung dieses Hilfsantrags von Amts wegen nach Maßgabe von Artikel 12 (6) Satz 1 VOBK zu prüfen.
- 3.5 Nach Meinung der Kammer hat die Einspruchsabteilung ihr Ermessen unter Zuhilfenahme der richtigen Kriterien, nicht unangemessen und nicht willkürlich ausgeübt. Sie hat begründet, warum der verspätet eingereichte Antrag

nicht in das Verfahren zugelassen wurde. Prima facie würden die zu den höherrangigen Anträgen erhobenen Einwände nicht durch die in diesem Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen behoben. Somit hat die Einspruchsabteilung formell richtig diesen Hilfsantrag nicht in das Verfahren zugelassen.

3.6 Neben der Tatsache, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in zulässiger Weise ausgeübt hat, ist die Kammer auch inhaltlich der Auffassung, dass die nun in Anspruch 10 durchgeführten Änderungen, so wie von der Einspruchsabteilung prima facie festgestellt, die gegenüber den höherrangigen Anträgen erhobenen Einwände der mangelnden Neuheit nicht beheben. Im Dokument E1, Figur 8b, sind in den dort gezeigten zweiten Zonen (E1: Referenzzeichen 9) die Dekorlagen "*deckungsgleich zueinander sowie zur Metallschicht entfernt*". In dieser genannten zweiten Zone 9 sind die Lage 31, welche zur oberen Dekorlage gehörig ist, sowie die Metallschicht 5 als auch die Resistschicht 6, welche zur unteren Dekorlage gehörig ist, deckungsgleich entfernt. Somit ist bei breiter Auslegung des Wortlauts von Anspruch 10 dieser neuheitsschädlich von Dokument E1 vorweggenommen.

3.7 Die Kammer erkennt folglich keinen Grund, die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und lässt den Hilfsantrag 2 gemäß Artikel 12 (6) Satz 1 VOBK nicht in das Verfahren zu.

#### 4. Hilfsantrag 3 - Neuheit

4.1 In Anspruch 10 dieses Hilfsantrags wurde gegenüber Anspruch 10 des Hilfsantrags 1 das Merkmal M5e, welches eine Ausgleichsschicht betrifft, neu aufgenommen (siehe Punkt IX. oben).

4.2 Eine derartige Ausgleichsschicht ist im Dokument E1, Figur 8b, gezeigt (Referenzzeichen 10). Dort sind die Ausnehmungen der Resistschicht 6 und der Metallschicht 5 mit einer weiteren Schicht verfüllt.

4.3 Die Beschwerdeführerin verwies zunächst auf die Argumentation zum Hilfsantrag 1. Dieser Verweis kann die Kammer aus den gleichen Gründen wie den zum Hilfsantrag 1 dargelegten Gründen nicht überzeugen.

Darüber hinaus trug die Beschwerdeführerin vor, dass im Dokument E1 weder Ausnehmungen in der ersten noch der zweiten Dekorlage verfüllt seien. Auch dies sieht die Kammer nicht gegeben, da im Dokument E1, Figur 8b, die Ausgleichsschicht 10 Ausnehmungen sowohl in der Metallschicht als auch in der unteren Dekorlage verfüllt. Auf Grund der "und/oder" Formulierung ist bereits das Ausfüllen nur einer der beiden Lagen, also entweder der Dekorlage oder der Metallschicht, ausreichend, um das im Anspruch 10 definierte Merkmal vorwegzunehmen.

4.4 Somit ist der in Anspruch 10 definierte Gegenstand nicht neu gegenüber der Lehre des Dokuments E1 (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

5. Hilfsantrag 4 - Neuheit

5.1 Anspruch 10 des Hilfsantrags 4 wurde durch Aufnahme der Merkmale M5f und M5g (siehe Punkt X. oben) geändert.

5.2 Das Merkmal M5f ist unstreitig im Dokument E1 offenbart (E1: Anspruch 18).

- 5.3 Das Merkmal M5g definiert die räumliche Orientierung der zweiten Dekorlage bezüglich der Metallschicht und der Trägerlage. Darüber hinaus definiert das Merkmal M5g, dass die zweite Dekorlage eine photoaktivierte Resistschicht umfasst. Hierzu war es streitig, ob das Dokument E1 eine photoaktivierte Resistschicht offenbare, welche von der zweiten Dekorlage umfasst sei und ob das Merkmal M5g eindeutig definiere, dass die untere Dekorlage als zweite Dekorlage angesehen werden solle, welche die Resistschicht umfasse.
- 5.3.1 Das Dokument E1 offenbart auf Seite 12, Zeilen 5 bis 16, dass das Mehrschichtelement eine Resistschicht 6 unter der Metallschicht 5 aufweist. In dieser Resistschicht werden unterschiedliche Zonen je nach ihrem Transmissionsgrad unterschiedlich stark belichtet und können somit auch mehr oder weniger stark photoaktiviert werden. Da sie mehr oder weniger stark photoaktiviert werden, sind sie auf alle Fälle photoaktiviert. Somit ist es entgegen der von der Beschwerdegegnerin vorgetragenen Argumentation bedeutungslos, ob es sich bei dem in Dokument E1 gezeigten Resist um einen positiven oder negativen Photoresist handelt. Auch bei einem positiven Photoresist werden nach der Aktivierung nicht zwingend alle aktivierten Bereiche gelöst und somit entfernt. Eine Aktivierung verändert lediglich die Löslichkeit in den aktivierten Bereichen, sodass in einem positiven Photoresist die Löslichkeit erhöht wird. Eine gemäß Merkmal M5g definierte "*photoaktivierte Resistschicht*" ist folglich im Dokument E1 als Resistschicht 6 gezeigt.
- 5.3.2 Darüber hinaus definiert das Merkmal M5g auch, dass die zweite Dekorlage auf der von der Trägerlage abgekehrten Seite der Metallschicht liegen muss. Das Merkmal M5g

definiert folglich unzweifelhaft, dass die im Dokument E1, Figur 8b, gezeigte untere Dekorlage die zweite Dekorlage darstellen muss und somit die obere Dekorlage die erste Dekorlage darstellt.

Da aber im Dokument E1, Figur 8b, die Resistschicht 6 und die Replizierlackschicht 4 nicht in der gleichen Dekorlage angeordnet sind, ist der sich aus dem Merkmal M5g ergebende Sachverhalt, dass sowohl die Replizierlackschicht als auch die Resistschicht in der zweiten Dekorlage angeordnet sind, nicht im Dokument E1 offenbart.

5.4 Nach Meinung der Beschwerdegegnerin sei die im Dokument E1, Figur 8b, gezeigte Resistschicht 6 eine aus Replizierlack bestehende photoaktivierte Resistschicht. Als Beleg hierfür führte sie die Passagen in Dokument E1 auf Seite 12, Zeilen 27 bis 31 und Seite 33, zweiter Absatz, an. Dort sei offenbart, dass die photoaktivierbaren Schichten aus Lacken bestünden. Da das Patent in Absatz [0056] als Definition für eine Replizierschicht lediglich angibt, dass letztere eine *"oberflächlich mit einer Reliefstruktur herstellbare Schicht"* sei, und im Dokument E1 die dortige Resistschicht eine Oberflächenstruktur aufweise, könne die in E1 gezeigte Resistschicht 6 gleichzeitig aus Replizierlack hergestellt sein, sodass sowohl die Replizierlackschicht als auch die Resistschicht im Dokument E1 durch die Schicht 6 realisiert seien.

5.5 Diesem Vortrag kann die Kammer nicht folgen, da der fachkundige Leser den Wortlaut des Anspruchs 10 so versteht, dass mit der Replizierlackschicht und der Resistschicht nicht ein und dieselbe Schicht gemeint ist, sondern dass beide Schichten jeweils eine eigenständige Schicht darstellen. Wäre hier ein und

dieselbe Schicht gemeint, wäre der gesamte Anspruchswortlaut anders formuliert worden, um diesen Sachverhalt darzustellen. Somit ist die Kammer der Auffassung, dass die in E1 gezeigte Resistschicht nicht gleichzeitig als Replizierlackschicht angesehen werden dürfe.

5.6 Selbst wenn man davon ausginge, dass die photoaktivierte Resistschicht 6 gleichzeitig weitere Eigenschaften aufweise, so offenbart das Dokument E1 bestenfalls, dass die Resistschicht aus einem Positivlack hergestellt sein kann (Seite 12, Zeile 31). Der von der Beschwerdegegnerin zitierte Absatz im Dokument E1, Seite 33, Zeilen 7 bis 14, offenbart lediglich, dass eine photoaktivierbare Schicht aus Lack hergestellt werden kann. Das Dokument E1 offenbart weder, dass eine als Lackschicht ausgebildete Resistschicht aus Replizierlack hergestellt ist, noch, dass jeder Lack die Eigenschaften eines Replizierlacks aufweist. Somit ist, selbst wenn die in Dokument E1 offenbarte Resistschicht aus Lack hergestellt wird, diese Resistschicht nicht zweifelsfrei als aus Replizierlack hergestellt offenbart.

5.7 Selbst wenn die Resistschicht im Endprodukt, welches in Anspruch 10 definiert ist, eine zickzackförmige Oberflächenstruktur aufweist, ist die Kammer der Auffassung, dass dies noch nicht bedeutet, dass der verwendete Lack ein Replizierlack sein muss. Beim Herstellungsprozess wird die Resistschicht 6 auf die bereits vorhandene zickzackförmige Oberflächenstruktur aufgetragen, sodass hier jeder beliebige Lack verwendet werden kann. Die zickzackförmige Oberflächenstruktur wird von den darunterliegenden Schichten vorgegeben und kann somit nicht belegen, dass der Lack ein Replizierlack sein muss. Somit kann das Vorliegen einer

zickzackförmigen Oberflächenstruktur, entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin, nicht belegen, dass im Dokument E1 der zur Herstellung der Resistschicht 6 verwendete Lack ein Replizierlack sein muss.

- 5.8 Somit offenbart das Dokument E1 nicht, dass die Resistschicht 6 gleichzeitig mit der im Anspruch 10 definierten Replizierlackschicht assoziiert werden darf.
- 5.9 Der in Anspruch 10 definierte Gegenstand ist folglich gegenüber dem aus Dokument E1 bekannten Gegenstand neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

## 6. Hilfsantrag 4 - erfinderische Tätigkeit

### 6.1 Nächstliegender Stand der Technik

Beide Parteien hielten das Dokument E1 für einen geeigneten nächstkommenden Stand der Technik. Die Kammer erkennt keinen Grund hiervon abzuweichen.

### 6.2 Unterschiedsmerkmal

Wie oben unter den Punkten 5.3 bis 5.9 dargelegt, ist das einzige Unterschiedsmerkmal des in Anspruch 10 definierten Gegenstands gegenüber dem aus Dokument E1 bekannten die Tatsache, dass die Replizierlackschicht und die Resistschicht nicht von der gleichen Dekorlage umfasst sind.

### 6.3 Objektive technische Aufgabe / technischer Effekt

- 6.3.1 Die Beschwerdeführerin sah einen technischen Effekt dadurch gegeben, dass das Vorliegen einer Replizierlackschicht und einer Resistschicht in der

gleichen Dekorlage dazu führe, dass an diese zweischichtige Struktur "*schwerer heranzukommen*" sei. Dies sei erfinderisch, da es darüber hinaus keinen Hinweis für den Fachmann gebe, ausgehend vom aus Dokument E1 bekannten Mehrschichtverbund die Replizierlackschicht innerhalb des Schichtverbunds in die untere Dekorlage des in Dokument E1 gezeigten Mehrschichtverbunds zu verschieben.

- 6.3.2 Die Beschwerdegegnerin trug vor, dass durch das Unterschiedsmerkmal kein technischer Effekt erreicht werde. Welchen technischen Effekt ein "*schwereres Herankommen*" an eine Schicht bewirke, sei ihrer Meinung nach nicht erkennbar. Es handele sich hier um einen Zufallsgegenstand, der im Belieben des fachmännischen Handelns läge, ohne dass dabei ein technischer Effekt bewirkt werde.

Darüber hinaus könne dieser geänderten Anordnung keine funktionelle Bedeutung zugeschrieben werden, weswegen kein technischer Effekt vorläge.

Auch bezögen sich alle im Patent gezeigten Ausführungsbeispiele auf Sicherheitselemente, in welchen die Replizierlackschicht und die Resistschicht in unterschiedlichen Dekorlagen angeordnet seien. Somit weise die Anordnung der Replizierlackschicht und der Resistschicht in der gleichen Dekorlage keinen erkennbaren technischen Effekt auf.

Da das Unterschiedsmerkmal aber keinen erkennbaren technischen Effekt erreiche, könne auch keine erfinderische Tätigkeit vorliegen.

- 6.3.3 Die Kammer stellt fest, dass im Patent als zu lösende technische Aufgabe ein "*besonders schwer zu*

*reproduzierende[r] Mehrschichtkörper"* (Absatz [0006]) genannt wird. Dass diese Aufgabe durch eine zweite Dekorlage, welche sowohl eine Resistschicht als auch eine Replizierlackschicht umfasst, gelöst wird, wird nicht weiter im Patent thematisiert. Dennoch hält die Kammer die zu lösende Aufgabe, so wie sie im Patent formuliert ist, für eine geeignete Aufgabenstellung.

#### 6.4 Naheliegen

Die Kammer kann nicht erkennen, dass das Vorsehen sowohl einer Replizierlackschicht als auch einer Resistschicht in der gleichen Dekorlage über das standardmäßige Vorgehen eines Fachmanns hinausgeht. Ein besonders schwer zu reproduzierender Mehrschichtkörper kann einfach dadurch erreicht werden, dass die Resistschicht und die Replizierlackschicht in der gleichen Dekorlage angeordnet werden. Gegenüber dem aus Dokument E1 bekannten Mehrschichtverbund könnte insbesondere noch eine weitere Replizierlackschicht in der zweiten Dekorlage vorgesehen werden, sodass die im Anspruch 10 definierte Replizierlackschicht eine gegenüber der Replizierlackschicht 4 weitere Schicht in der zweiten Dekorlage darstellt. Eine Replizierlackschicht auch in der zweiten Dekorlage vorzusehen liegt nach Meinung der Kammer im gängigen fachmännischen Handeln, wenn die Reproduzierbarkeit des Mehrschichtkörpers erschwert werden soll. Da das Patent zu der definierten Anordnung mit der Replizierlackschicht und der Resistschicht in der gleichen Dekorlage keine weiteren Ausführungen macht, ist die Kammer der Auffassung, dass dieser Anordnung nicht mehr Bedeutung zugeschrieben werden darf, als dass dieses Vorsehen durch eine gängige fachmännische Handlungsweise erreicht wird.

- 6.5 Somit beruht der in Anspruch 10 definierte Gegenstand ausgehend vom Dokument E1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).
7. Hilfsantrag 5 - Neuheit
- 7.1 In Anspruch 10 wurde gegenüber Anspruch 10 des Hilfsantrags 4 (siehe Punkt XI. oben) das Merkmal M5d geändert und das weitere Merkmal M5h aufgenommen.
- 7.2 Auf Grund der Änderung des Merkmals M5d kann nun anders als in Anspruch 10 des Hilfsantrags 1 bzw. 4 das Merkmal M5g als im Dokument E1 offenbart angesehen werden, da nun die Replizierlackschicht in der ersten Dekorlage und die Resistschicht in der zweiten Dekorlage angeordnet sein können. Somit können die im Dokument E1, Figur 8b, gezeigten obere und untere Dekorlagen als jeweils erste bzw. zweite Dekorlage angesehen werden.
- 7.3 Das neu aufgenommene Merkmal M5h ist folglich im Dokument E1, Seite 14, Zeilen 12 bis 20, offenbart.
- 7.4 Die Beschwerdeführerin hat hierzu behauptet, dass sich die im vorherigen Absatz zitierte Stelle aus Dokument E1 nicht auf das Ausführungsbeispiel der Figur 8b beziehe. Ein Beleg hierfür wurde aber von der Beschwerdeführerin nicht angeführt.
- 7.5 Wie die Beschwerdegegnerin richtigerweise vorgetragen hat, bezieht sich der gesamte einleitende Teil des Dokuments E1, welcher die Seiten 1 bis 25 umfasst, auf eine allgemeine Darstellung der Erfindung. Diese allgemeine Darstellung wird im Weiteren anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dass das in

Figur 8b gezeigte Ausführungsbeispiel von der allgemeinen Darstellung im einleitenden Teil ausgenommen sei, ist weder im Dokument E1 erwähnt, noch gibt es irgendeinen Grund dies anzunehmen.

7.6 Somit ist der in Anspruch 10 des Hilfsantrags 5 definierte Gegenstand gegenüber dem im Dokument E1 offenbarten Gegenstand nicht neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

8. Hilfsantrag 6 - Neuheit

8.1 Anspruch 10 dieses Hilfsantrags basiert auf Anspruch 10 des Hauptantrags (siehe Punkt XII. oben). Durch die Streichung des Wortes "*insbesondere*" soll das in Anspruch 10 definierte Sicherheitsmerkmal durch sein Herstellungsverfahren eingeschränkt werden.

8.2 Allerdings unterscheidet sich das in Anspruch 10 definierte Sicherheitsmerkmal aufgrund seines Herstellungsverfahrens nicht erkennbar von dem aus Dokument E1 bekannten Produkt, das dem Hauptantrag entgegengehalten wurde.

8.3 Wie die Einspruchsabteilung zutreffend ausgeführt hat, kann ein Gegenstand, der durch das angewandte Herstellungsverfahren definiert wird, nur dann als "product-by-process"-Anspruch neuheitsbegründend formuliert werden, wenn das Endprodukt nicht mit bereits existierenden Produkten identisch ist.

Da jedoch die Neuheit des in Anspruch 10 des Hauptantrags definierten Gegenstands nicht gegeben ist (siehe Punkt 1. oben mit Unterpunkten), und keine Unterscheidbarkeit des Endprodukts gegenüber dem aus Dokument E1 bekannten Gegenstand erkennbar ist, kann

der in Anspruch 10 des Hilfsantrags 6 definierte Gegenstand nicht durch eine Bezugnahme auf das Herstellungsverfahren als neu angesehen werden.

- 8.4 Die Beschwerdeführerin konnte nicht überzeugend darlegen, dass sich die unterschiedlichen Transmissivitäten der Resistschicht und der Metallschicht auf Grund der verwendeten Masken unzweifelhaft bei jeder möglichen Herstellungskonstellation für alle möglichen Materialien so ergeben, dass eine durch das Herstellungsverfahren erreichte Unterscheidung des definierten Sicherheitselements gegenüber dem aus Dokument E1 bekannten gegeben ist.
- 8.5 Auch können die durch das Herstellungsverfahren erreichten Transmissivitäten der unterschiedlichen Schichten nicht als limitierende, implizite Merkmale angesehen werden, wie von der Beschwerdeführerin behauptet.
- 8.6 Der laut Beschwerdeführerin angeblich erkennbare Unterschied der Transmissivität der Metallschicht in Bezug auf den verwendeten Photoresist ist nach Ansicht der Kammer nicht bewiesenermaßen gegeben, weswegen die Kammer hierauf basierend nicht die Neuheit des im Anspruch 10 definierten Gegenstands anerkennen kann.
- 8.7 Somit ist der in Anspruch 10 des Hilfsantrags 6 definierte Gegenstand gegenüber dem aus Dokument E1 bekannten Gegenstand nicht neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).
9. Da Anspruch 10 sowohl des Hauptantrags als auch der Hilfsanträge 1 und 3 bis 6 nicht den Erfordernissen des

EPÜ genügt und der Hilfsantrag 2 nicht in das Verfahren zugelassen wurde, ist die Beschwerde nicht erfolgreich.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

M. Papastefanou

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt