

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Oktober 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1152/20 - 3.4.03

Anmeldenummer: 13003147.9

Veröffentlichungsnummer: 2650140

IPC: B42D15/00, B42D15/10, G03H1/00,
G03H1/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Foliensicherheitselement mit Mikroöffnungen

Anmelderin:

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 76(1), 111(1)
VOBK 2020 Art. 11, 12(2)

Schlagwort:

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 1152/20 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 28. Oktober 2021

Beschwerdeführerin: Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
(Anmelderin) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Dezember 2019 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 13003147.9 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Stenger
Mitglieder: J. Thomas
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 13003147 zurückzuweisen, da
- der damalige Hauptantrag nicht die Erfordernisse der Artikel 76 (1) und 84 EPÜ erfüllte und
 - der damalige Hilfsantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllte.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis der in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung als Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1 bis 14 in Verbindung mit der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Fassung der Beschreibung zu erteilen. Ihren Antrag auf mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat sie zurückgenommen, nachdem die Kammer in einer Mitteilung nach Regel 100 (2) EPÜ ihre von der angefochtenen Entscheidung abweichende Meinung zu Artikel 76 (1) EPÜ zum Ausdruck gebracht und ihre Absicht mitgeteilt hatte, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
- III. Die vorliegende Anmeldung ist eine Teilanmeldung zur Stammanmeldung mit der Anmeldenummer 04 764 914, welche ursprünglich als internationale Anmeldung eingereicht und unter der Nummer WO 2005/025891 A2 veröffentlicht wurde. Im Folgenden bezieht sich die Kammer hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung im Sinne des Artikels 76 (1) EPÜ immer auf die veröffentlichte Stammanmeldung.

IV. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 lautet wie folgt:

*Datenträger, wie Banknote, Wertpapier oder Ausweiskarte, mit einem Datenträger-Rohkörper, auf dem ein Foliensicherheitselement (12) ausgebildet ist, das eine Schicht mit Beugungsstrukturen und eine metallische Schicht aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Foliensicherheitselement (12) einen Durchbrechungsbereich mit einer Mehrzahl von das Foliensicherheitselement (12) durchbrechenden Aussparungen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen enthält, wobei der Durchbrechungsbereich Mikroöffnungen (26) aufweist, die in einem charakteristischen Muster angeordnet sind, das die Form eines Bildmotivs, eines stilisierten Portraits, von Zahlenzeichen oder von Buchstabenzeichen hat.*

V. Die von der **Prüfungsabteilung** vorgetragenen Argumente hinsichtlich Artikel 76 (1) EPÜ sind folgende:
Mikroöffnungen im Durchbrechungsbereich des Datenträgers seien nur im Ausführungsbeispiel der Figur 3 und dort nur in Zusammenhang mit einer weiteren "großflächigen Öffnung" offenbart. Da der vorliegende Anspruch einen Durchbrechungsbereich definiere, welcher nur auf Mikroöffnungen ohne großflächigen Durchbrechungsbereich beschränkt sei, stelle dies eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

VI. Die von der **Beschwerdeführerin** vorgetragenen und für die Entscheidung wesentlichen Argumente sind folgende:
Die Beschränkung auf Mikroöffnungen ohne großflächigen Durchbrechungsbereich stelle keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.
Das in Figur 3 gezeigte Ausführungsbeispiel offenbare lediglich, dass neben der großflächigen Öffnung auch

Mikroöffnungen vorgesehen seien. Aus der Verwendung des Wortes „neben“ (ursprüngliche Offenbarung, Seite 13, Zeile 10) dürfe nicht abgeleitet werden, dass es sich bei der großflächigen Öffnung um ein wesentliches Element einer zwingenden Merkmalskombination handle, das untrennbar mit dem Element Mikroöffnungen verbunden sei. Die Mikroöffnungen stellten ein selbstständig offenbartes Merkmal dar, welches sich bereits aus den Ansprüchen 1 und 2 der ursprünglichen Offenbarung ergebe. Dort sei ein Durchbrechungsbereich genannt, welcher eine Mehrzahl von das Element durchbrechenden Aussparungen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen aufweise. Gemäß Seite 2, Zeilen 21 bis 29 der ursprünglichen Offenbarung könnten diese Aussparungen in Form von Zahlen- oder Buchstabenzeichen angeordnet sein, welche unter anderem die Denomination einer Banknote darstellten. Der gleiche Absatz offenbare auch, dass der Durchbrechungsbereich vor allem dann schwer nachzuahmen sei, wenn er eine Vielzahl kleiner, in einem charakteristischen Muster angeordneter Aussparungen enthalte. Dies offenbare folglich ein Foliensicherheitselement, welches Mikroöffnungen unabhängig von einer großflächigen Öffnung aufweisen könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die vorliegende Beschwerde kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, da die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer zurückgenommen hat.

3. Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ

- 3.1 Streitig ist, ob die ursprünglich eingereichte Fassung ein Foliensicherheitselement mit einem Durchbrechungsbereich offenbart, welcher nur Mikroöffnungen ohne eine weitere großflächige Öffnung aufweist.
- 3.2 Die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 definieren ein Foliensicherheitselement, welches einen Durchbrechungsbereich aufweist. Dieser ist durch durchbrechende Aussparungen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen realisiert. Über die Größe des Durchbrechungsbereichs oder der genannten Aussparungen besagt diese Anspruchskombination nichts. Gemäß der ursprünglichen Offenbarung (Seite 2, Zeilen 12 bis 19) sind Aussparungen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen genannt, wobei die Zahlen- oder Buchstabenzeichen unter anderem die Denomination einer Banknote darstellen können (Seite 2, Zeilen 21 bis 29). Der gleiche Absatz offenbart überdies (Seite 2, Zeilen 21 bis 25), dass der Durchbrechungsbereich vor allem dann schwer nachzuahmen ist, wenn er eine Vielzahl kleiner, in einem charakteristischen Muster angeordneter Aussparungen enthält.

Ein solcher Durchbrechungsbereich mit kleinen, in einem charakteristischen Muster angeordneten Aussparungen ist im Ausführungsbeispiel der Figur 3 in Form von Mikroöffnungen realisiert, welche die Denomination der dort gezeigten Banknote "100" zeigen. Die Mikroöffnungen und der größere Durchbrechungsbereich weisen miteinander keine erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung auf und sind auch nicht untrennbar miteinander verknüpft. Somit werden die Mikroöffnungen als von dem größeren

Durchbrechungsbereich unabhängiges Merkmal angesehen (siehe hierzu auch Rechtsprechung, 9. Aufl. 2019, Punkt II.E.1.9, vierter Absatz). Das Ausführungsbeispiel der Figur 3 bezieht sich auf eine mögliche, aber hinsichtlich der Streitfrage nicht zwingende Ausführungsform, in der zwei voneinander unabhängige Merkmale (Mikroöffnungen und größerer Durchbrechungsbereich) gleichzeitig nebeneinander gezeigt sind.

Außerdem werden im ursprünglichen Anspruch 1 für den Durchbrechungsbereich zwar die Referenzzeichen 14 (Öffnungen), 16 (Öffnungen), 24 (großflächige Öffnung) und 26 (Mikroöffnungen) genannt. Der davon abhängige ursprüngliche Anspruch 2, nach welchem eine Mehrzahl von Aussparungen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen vorgesehen ist, bezieht sich jedoch nur auf die Durchbrechungen, welche mit den Referenzzeichen 14 (Öffnungen) und 26 (Mikroöffnungen) assoziiert sind. Das Referenzzeichen 24 der großflächigen Öffnung wird im ursprünglichen Anspruch 2 nicht erwähnt. Somit entnimmt der Fachmann auch dem ursprünglichen Anspruch 2 ausdrücklich die Lehre, dass der Durchbrechungsbereich, wenn er durch mehrere Aussparungen in Form von Zeichen oder Mustern realisiert wird, so, wie in Figur 3 gezeigt, durch Mikroöffnungen (Referenzzeichen 26) realisiert sein kann, ohne dass eine großflächige Öffnung zwingend nötig ist.

Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die ursprünglich eingereichten Unterlagen Mikroöffnungen ohne eine zwingend erforderliche großflächige Öffnung im Foliensicherheitselement offenbaren. Eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung liegt also nicht vor.

- 3.3 Das Erfordernis des Artikels 76 (1) ist somit erfüllt.
- 3.4 Auch das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ ist aus den oben genannten Gründen erfüllt, da die hinsichtlich der Stammanmeldung zitierten Offenbarungsstellen auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen der Teilanmeldung wie folgt offenbart sind:
- Figur 3 beider Anmeldungen ist identisch;
 - die Offenbarung der Stammanmeldung Seite 2, Zeilen 12 bis 19 entspricht in der Teilanmeldung der Beschreibung Seite 2, Zeilen 8 bis 12;
 - die Offenbarung der Stammanmeldung Seite 2, Zeilen 21 bis 29 entspricht in der Teilanmeldung der Beschreibung Seite 2, Zeilen 14 bis 22.

4. Weiteres Verfahren, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit

Die Prüfungsabteilung führt in der Entscheidung ausdrücklich aus, dass sie den vorliegenden Antrag nicht eingehend in Hinblick auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ geprüft hat. Selbst wenn die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ diesbezüglich im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden könnte, vertritt sie im vorliegenden Fall die Auffassung, dass eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung aus den folgenden Gründen geboten ist.

Nach Artikel 11 VOBK 2020 ist eine Sache nur dann an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Die Kammer stellt fest, dass diese Bestimmung in Verbindung mit Artikel 12 (2) VOBK 2020 zu lesen ist, welcher vorsieht, dass die

gerichtliche Überprüfung der angefochtenen Entscheidung das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist.

Eine Nichtzurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung würde im vorliegenden Fall bedeuten, dass die Kammer die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf alle im Recherchenbericht genannten Dokumente D1 bis D6 sowohl im erst- als auch im letztinstanzlichen Verfahren vornehmen müsste. Möglicherweise könnte sogar eine Nachrecherche zu dem Merkmal der "Mikroöffnungen im Foliensicherheitselement" zweckmäßig erscheinen. Die Kammer würde somit faktisch an die Stelle der Prüfungsabteilung treten, anstatt die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen.

Daraus folgt, dass besondere Gründe im Sinne der Artikel 11 und 12 (2) VOBK 2020 vorliegen, welche eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz rechtfertigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

M. Stenger

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt