

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1919 / 21 - 3.2.05

Anmeldenummer: 15763238.1

Veröffentlichungsnummer: 3188915

IPC: B42D25/24, B41M3/14, B42D13/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Datenträger und den Datenträger enthaltender heft- oder buchförmiger Gegenstand sowie Verfahren zum Herstellen des Datenträgers

Patentinhaberin:

Bundesdruckerei GmbH

Einsprechende:

Schwenderling, Jens
THALES DIS FRANCE SA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 100(a), 100(b), 113(1), 114(2)
EPÜ R. 103(1)(a)
VOBK 2020 Art. 12, 13(2)

Schlagwort:

Ausführbarkeit - Hauptantrag (ja)
Zulassung von während der mündlichen Verhandlung eingereichten Dokumenten (nein)
Zulassung eines im Einspruchsverfahren nicht zugelassenen Dokuments (nein)
Neuheit - Hauptantrag (ja)
Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (ja)
Zulassung von mit der Beschwerdebegründung eingereichten Dokumenten (ja)
Zulassung eines Einwands bezüglich erfinderischer Tätigkeit (ja)
Zulassung eines Einwands bezüglich erfinderischer Tätigkeit - Substantiierung (nein)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93, G 0003/14, T 0435/91, T 0156/83, T 0019/90,
T 0640/91, T 1063/06, T 1140/06, T 0852/09, T 0340/12,
T 0544/12, T 1883/12, T 1855/13, T 0320/15



Beschwerdekkammern

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 1919/21 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G der Technischen Beschwerdekkammer 3.2.05 vom 9. Oktober 2023

- Beschwerdeführer I:** Schwenderling, Jens
(Einsprechender 1)
KNH Patentanwälte Neumann Heine Taruttis
PartG mbB
Postfach 103363
40024 Düsseldorf (DE)
- Vertreter:** Keenway Patentanwälte Neumann Heine Taruttis
PartG mbB
Postfach 10 33 63
40024 Düsseldorf (DE)
- Beschwerdeführerin II:** THALES DIS FRANCE SA
(Einsprechende 2)
6, rue de la Verrerie
92190 Meudon (FR)
- Vertreter:** Lotaut, Yacine Diaw
Thales Dis France SAS
Intellectual Property Department
6, rue de la Verrerie
92190 Meudon (FR)
- Beschwerdegegnerin:** Bundesdruckerei GmbH
(Patentinhaberin)
Kommandantenstraße 18
10969 Berlin (DE)
- Vertreter:** Patentanwälte Bressel und Partner mbB
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)
- Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 23. August
2021 zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent Nr.
3188915 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz

Mitglieder: B. Spitzer
A. Bacchin

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass die Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 3 188 915 (das Patent) zurückgewiesen werden.
- II. Die Einsprüche waren gegen das Streitpatent in vollem Umfang eingelegt und auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ (fehlende Neuheit) und Artikel 56 EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 b) EPÜ gestützt worden.
- III. Am 9. Oktober 2023 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- IV. Anträge

Der Beschwerdeführer I und die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 1 und 2) beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Der Beschwerdeführer I beantragte hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung über die Hilfsanträge an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 zurückzuweisen (Hauptantrag), oder hilfsweise, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent gemäß einem der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 12 aufrechtzuerhalten.

v. In der Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

- D1: EP 1 878 589 A1;
D2: DE 10 2013 000 717 A1;
D5: DE 10 2012 213 913 A1;
D6: DE 10 2012 019 308 A1;
D7: EP 1 731 327 A1;
D10: EP 1 502 765 A1;
D16: WO 2014/023482 A1;
D19: "Polycarbonate datapage from Trüb Switzerland",
Präsentation von Ivo Schönenberger, ICAO
Regional Seminar on MRTDs, Biometrics and
Security Standards, Maputo, 24. bis
26. November 2010;
D20: WO 2010/097226 A1;
D21: Glossar der EU-Datenbank PRADO 30. Januar 2009;
D22: Glossar der EU-Datenbank PRADO
9. September 2014;
D22': Glossar der EU-Datenbank PRADO von 2021,
eingereicht als Link: <https://www.consilium.europa.eu/prado/de/prado-glossary/prado-glossary.pdf#nameddest=026>;
D23: Malaysia - Reisepass von 2015, Ausstellungsdatum
15. Juli 2015;
D24: Schweden - Reisepass von 2005;
D25: Schweden - Reisepass von 2012;
D26: Tschechien - Reisepass von 2006;
D27: Norwegen - Reisepass von 2015;
D28: Lettland - Reisepass von 2015;
D29: Bosnien und Herzegowina - Reisepass von 2014;
D30: Luxemburg - Reisepass von 2015;
D31: Thailand - Reisepass von 2012;
D32: Aserbaidschan - Reisepass von 2013;
D33: "Technical advisory group on machine readable
travel documents (TAG/MRTD)", 22. Meeting,

- Montreal, 21. bis 23. Mai 2014;
- D34: ICAO (International Civil Aviation Organization)
"Machine Readable Travel Documents,
Part 2: Specifications for the
Security of the Design, Manufacture and
Issuance of MRTDs", Doc 9303, 7. Ausgabe, 2015;
- D35: ICAO "Machine Readable Travel
Documents, Part 4: Specifications for the
Machine Readable Passports (MRPs) and other TD3
Size MRTDs", Doc 9303, 7. Ausgabe, 2015;
- D36: "Polycarbonate and Identity Documents", gemalto,
White paper, Juli 2008;
- D37: Präsentation von Malcolm Cuthbertson, ICAO
Regional Seminar, Maputo, 24. bis
26. November 2010;
- D38: Anlage zum Schreiben des Einsprechenden 1
(jetzt: Beschwerdeführer I) vom
15. Januar 2021, eingegangen am 18. Januar 2021:
Zusammenfassung der Argumente bezüglich des
Merkmals M1.4 für die Dokumente D24 bis D32.
- D23': Wikipedia Auszug: Malaysian passport;
- D23'': Auszug aus der Internetseite
www.papertravel.com/MP-117;
- D23''': Auszug aus Internetseite
www.papertravel.com/MP-117/photo;
- D23''''': Foto, Vergrößerung von Dokument D23.

VI. Die unabhängigen Ansprüche 1, 10 und 12 des erteilten
Patents (Hauptantrag) haben folgenden Wortlaut:

"1. **[M1.1]** Datenträger (300), geeignet zum Einfügen in
einen heft- oder buchförmigen Gegenstand (20), **[M1.2]**
der gebildet ist durch eine Datenseite (100) und eine
mit dieser in einem randseitigen Überlappungsbereich
(310) verbundene Verbindungslasche (200), **[M1.3]** wobei
die Verbindungslasche (200) ein textiles Material (210)

aufweist und die Datenseite (100) eine Bedruckung (180) enthält, wobei **[M1.4]** sich die Bedruckung (180) auch in den Überlappungsbereich (310) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass **[M1.5] [M1.5.1]** das textile Material (210) die Bedruckung (180) berührt und/oder **[M1.5.2]** diese ganz oder teilweise durchdringt."

"10. **[M10.1]** Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers (300), der zum Einfügen in einen heft- oder buchförmigen Gegenstand (1) geeignet ist, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:

[M10.2] (a) Bereitstellen einer Datenseite (100) und einer ein textiles Material (210) aufweisenden Verbindungslasche (200), **[M10.3]** wobei die Datenseite (100) eine Bedruckung (180) enthält und wobei sich die Bedruckung (180) auch in einen randseitigen Überlappungsbereich (310) der Datenseite (100) mit der Verbindungslasche (200) erstreckt;

[M10.4] (b) Anordnen der Datenseite (100) und der Verbindungslasche (200), sodass die Datenseite (100) und die Verbindungslasche (200) in dem Überlappungsbereich (310) überlappen; und

[M10.5] (c) stoffschlüssiges Verbinden der Datenseite (100) mit der Verbindungslasche (200) in dem Überlappungsbereich (310), wobei **[M10.6]** mindestens ein Material der Datenseite (100) verformt wird, sodass das textile Material (210) die Bedruckung (180) berührt und/oder diese ganz oder teilweise durchdringt."

"12. **[M12.1]** Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers (300), der zum Einfügen in einen heft- oder buchförmigen Gegenstand (1) geeignet ist, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:

[M12.2] (a) Bereitstellen von zum Laminieren zu einer Datenseite (100) geeigneten Folien (110, 120; 111, 112, 113) und Bereitstellen einer ein textiles Material

(210) aufweisenden Verbindungslasche (200), wobei
[M12.3] mindestens eine der Folien (110, 120; 111, 112, 113) eine Bedruckung (180) enthält und wobei sich die Bedruckung (180) auch in einen randseitigen Überlappungsbereich (310) der Datenseite (100) mit der Verbindungs lasche (200) erstreckt;

[M12.4] (b) Anordnen der Folien (110, 120; 111, 112, 113) unter Bildung eines Folienstapels (150) sowie des Folienstapels (150) und der Verbindungs lasche (200) zueinander, sodass der Folienstapel (150) und die Verbindungs lasche (200) in dem Überlappungsbereich (310) überlappen; und

[M12.5] (c) Laminieren der Folien (110, 120; 111, 112, 113) des Folienstapels (150) und der Verbindungs lasche (200) unter Bildung des Datenträgers (300), wobei
[M12.6] mindestens ein Material von Folien (110, 120; 111, 112, 113) des Folienstapels (150) verformt wird, so dass das textile Material (210) die Bedruckung (180) berührt und/oder diese ganz oder teilweise durchdringt."

VII. Die Beteiligten haben im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Ausführbarkeit (Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ)

i) Beschwerdeführerinnen I und II

Der erteilte Anspruch 1 weise die folgenden fünf Alternativen auf:

1. Das textile Material berührt die Bedruckung (M1.5.1).
2. Das textile Material berührt die Bedruckung und durchdringt diese teilweise (M1.5.1 und M1.5.2).
3. Das textile Material berührt die Bedruckung und

durchdringt diese ganz (M1.5.1 und M1.5.2).

4. Das textile Material durchdringt die Bedruckung teilweise (M1.5.2).

5. Das textile Material durchdringt die Bedruckung ganz (M1.5.2).

Es sei nicht möglich, dass das textile Material einerseits die Bedruckung nicht berühre und andererseits diese ganz durchdringe. Daher seien die Alternativen 4 und 5 nicht ausführbar. Durch die "und/oder" Formulierung im erteilten Anspruch 1 umfasse der unabhängige Anspruch 1 fünf Anspruchsgegenstände, die nicht so ausgelegt werden dürften, dass nur noch drei Anspruchsgegenstände verblieben.

Ferner sei die Erfindung auf Grund fehlender Parameterangaben nicht ausführbar. Auch könne gemäß der Beschwerdeführerin II der Fachmann kein geeignetes textiles Material identifizieren. Das Patent enthalte keine Informationen darüber, wie das textile Material die Bedruckung durchdringe, d.h. in den Druck eindringen könne (siehe Patent, Absatz [0013]). Zudem sei der Begriff "ganz oder teilweise" nicht klar, da sich dies sowohl auf die Fläche als auch auf die Eindringtiefe beziehen könne. Dies und fehlende weitere Parameter, beispielsweise Maschenweite des Materials, Temperaturen, Drücke (siehe Patent, Absätze [0012], [0019] bis [0020]), würden dazu führen, dass die Offenbarung nicht ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar sei (siehe Entscheidungen T 1063/06, T 1140/06, T 852/09, T 435/91).

Außerdem sei nicht ausreichend offenbart, welche technischen Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit die Bedruckungen im Übergangsbereich sichtbar seien.

Der Beschwerdeführer I machte zusätzlich geltend, dass der im Absatz [0013] genannte Zweck des Patents, nämlich die Fälschungssicherheit, die sich dadurch ergebe, dass die die Bedruckung bildende Druckfarbe beim Lösen des Verbundes in unkontrollierter Weise mitgerissen werde, durch den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht erzielt werde, weshalb auch diesbezüglich die Offenbarung nicht ausreichend sei.

Außerdem könne – laut der Beschwerdeführerin II – der Fachmann die Erfindung nicht ausführen, da das Wort "durchdringen" / "penetrate" mehrere Interpretationen zulasse.

ii) Beschwerdegegnerin

Alle fünf Ausführungsvarianten seien ausführbar. Dass die Varianten 4 und 5 mit den Varianten 2 und 3 identisch seien, stelle möglicherweise ein Klarheitsproblem dar, begründe aber keine fehlende Ausführbarkeit.

Der Vortrag der Beschwerdeführerinnen, dass der Fachmann kein geeignetes textiles Material identifizieren könne, stelle einen neuen Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ dar und sei nach Artikel 12 (4) bis 12 (6) VOBK nicht zuzulassen. Abgesehen davon seien in den Absätzen [0012], [0013], [0022] bis [0029], [0038] bis [0040], [0043], [0044] und [0058] des Patents ausreichende Informationen sowohl hinsichtlich des textilen Materials als auch hinsichtlich üblicher Parameter enthalten. Die Temperaturen und Drücke ergäben sich aus den üblichen Bedingungen beim Laminieren, womit der Fachmann vertraut sei.

Zum Argument, dass nicht offenbart sei, welche

technischen Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit die Bedruckungen im Übergangsbereich sichtbar seien, werde auf das Wissen des Fachmanns verwiesen. Es lägen keine nachprüfaren Tatsachen vor, die die Behauptung der Beschwerdeführerinnen stützten.

Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers I werde der Zweck der Erfindung, nämlich die Fälschungssicherheit erreicht, da es sich um eine mit der Datenseite verbundene Verbindungslasche handle (siehe Merkmal M1.2), so dass auch dann, wenn das textile Material die Bedruckung lediglich berühre, beim Lösen des Verbundes die Druckfarbe in unkontrollierter Weise mitgerissen werde (siehe Patent, Absatz [0013]).

Des Weiteren habe das Wort "durchdringen" im Deutschen eine klare Bedeutung, die die Nacharbeitbarkeit der Erfindung nicht beeinträchtige.

b) Zulassung der Dokumente D23', D23'', D23''',
D23''''

i) Beschwerdeführer I

Die Dokumente D23' bis D23'''' sollten zugelassen werden, da sie als Beweis dienten, dass das Dokument D23 einen Stand der Technik unter Artikel 54 (2) EPÜ darstelle. Dies sei eine Reaktion auf die Mitteilung der Beschwerdekommission nach Artikel 15 (1) VOBK (siehe Mitteilung der Beschwerdekommission, Punkt 9.3.2). Aus diesen Dokumenten ergebe sich, dass der malaysische Reisepass in der entsprechend dem Dokument D23 vorliegenden Form bereits seit April 2013 ausgegeben worden sei (siehe Dokument D23', Überschrift "Regular international passport", zweiter Absatz). Aus dem Dokument D23''' sei die zweijährige Gültigkeit des

Passes ersichtlich (siehe Dokument D23''',
Bildunterschrift).

ii) Beschwerdegegnerin

Die in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerde-
kammer eingereichten Dokumente D23' bis D23''' sollten
gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht zugelassen werden. Dass
das Dokument D23 keinen Stand der Technik nach Artikel
54 (2) EPÜ darstelle, sei bereits im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden. Das Dokument D23 sei im
Einspruchsverfahren nicht zugelassen worden. Daher
hätten entsprechende Beweise früher eingereicht werden
können und müssen, spätestens mit der Beschwerde-
begründung.

c) Zulassung des Dokuments D23

i) Beschwerdeführer I

Das Dokument D23 sei *prima facie* relevant, da es auf
den ersten Blick alle Merkmale des erteilten Anspruchs
1 zeige. Das Dokument D23 habe erst mit Ablauf der
Gültigkeit des Reisepasses eingereicht werden können
und zeige alle relevanten Merkmale des Patents. Ferner
werde auf die Argumentation in der Entscheidung
T 340/12 hingewiesen (siehe dort Gründe 2.3). Die
Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen fehlerhaft
ausübt.

ii) Beschwerdegegnerin

Es sei eine reine Behauptung, dass das Dokument D23
alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 zeige. Die
Prima-facie Relevanz sei nicht ersichtlich, weshalb die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht fehlerhaft

ausgeübt habe. Daher sei das Dokument D23 auch gemäß Artikel 12 (6) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

d) Auslegung des Merkmals M1.4

i) Beschwerdeführerinnen

Der Auslegung des Merkmals M1.4 durch die Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.1.4), dass sich die Bedruckung auf der Datenseite sowohl außerhalb als auch innerhalb des Überlappungsbereichs befindet, werde widersprochen. Merkmal M1.3 fordere, dass die Datenseite eine Bedruckung enthalte, und gemäß Merkmal M1.4 müsse diese Bedruckung sich in den Überlappungsbereich erstrecken. Die Merkmale M1.3 und M1.4 seien unabhängig voneinander zu sehen. Diese Auslegung werde durch Absatz [0025] des Patents gestützt, der offenbare, dass die Bedruckung auch auf/in der Verbindungslasche angebracht werden könne. Daher läge kein Unterschied vor, ob die Bedruckung auf der Oberfläche der Datenseite angebracht sei und dann das textile Material der Verbindungslasche berühre oder ob die Bedruckung auf dem textilen Material der Verbindungslasche sei und dann nach dem Verbinden die Datenseite berühre. Es reiche aus, wenn auf der Datenseite eine Bedruckung vorhanden sei (zweiter Teil des Merkmals M1.3) und diese Bedruckung auch im Überlappungsbereich sei (Merkmal M1.4). Die erfindungsgemäße Bedruckung sei also jede beliebige Bedruckung, die sich auf der Datenseite befindet, sofern sie sich im Überlappungsbereich befindet.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Merkmale M1.3 und M1.4 beanspruchten eindeutig, dass sich die Bedruckung auf der Datenseite auch in den

Überlappungsbereich hinein erstrecke. Die Bedruckung befindet sich somit innerhalb und außerhalb des Überlappungsbereichs auf der Datenseite. Durch das Verb "erstrecken" sei sogar gefordert, dass die Bedruckung auch an/auf einer Grenze zwischen den Bereichen innerhalb und außerhalb des Überlappungsbereichs angeordnet sei. Ein etwaiger Widerspruch zu Absatz [0025] des Patents sei eine Frage der Klarheit.

- e) Neuheit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 vis-à-vis Dokument **D1** (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ)
 - i) Beschwerdeführerin II

Der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 sei nicht neu gegenüber dem Dokument D1. Die Argumente für den erteilten Anspruch 1 gälten analog für die erteilten unabhängigen Ansprüche 10 und 12.

Die Ausführungsbeispiele von Figur 2 und Figur 3 des Dokuments D1 nähmen den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Patents neuheitsschädlich vorweg. Im Ausführungsbeispiel der Figur 2 des Dokuments D1 sei die Schicht 6 der Verbindungslasche (connecting part 2) im Kontakt mit der Datenseite (information part 3) und im Ausführungsbeispiel der Figur 3 des Dokuments sei die Schicht 5 der Verbindungslasche im Kontakt mit der Datenseite.

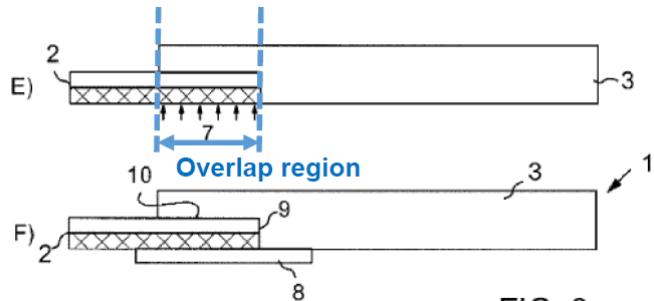


FIG. 2

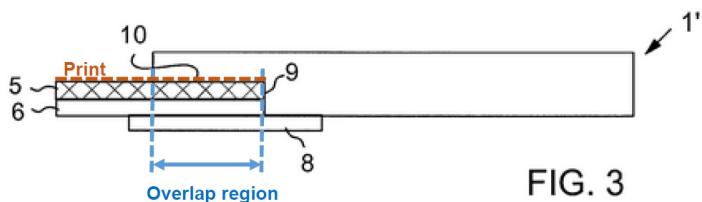


FIG. 3

Figuren 2 und 3 des Dokuments D1 mit Kennzeichnungen (print = Bedruckung und overlap region = Überlappungsbereich) durch die Beschwerdeführerin II

Eine Bedruckung könne sich entweder auf der Schicht 5 oder der Schicht 6 befinden (siehe Dokument D1, Absatz [0015]). Die Schicht 6 sei Bestandteil der Datenseite, weshalb die Merkmale M1.3 bis M1.5 – auch bei Auslegung des Merkmals M1.4 gemäß der Einspruchsabteilung – erfüllt seien.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 sei neu gegenüber dem Dokument D1. Die Argumente für den erteilten Anspruch 1 gälten analog für die erteilten unabhängigen Ansprüche 10 und 12.

Das Dokument D1 zeige nicht, dass sich eine Bedruckung von der Datenseite bis in den Überlappungsbereich erstrecke (Merkmal M1.4). Die Bedruckung der Schichten 5 und 6 stelle keine Bedruckung der Datenseite (Merkmal M1.3), sondern eine Bedruckung der Verbindungslasche

dar.

- f) Neuheit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 vis-à-vis Dokument D2 (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ)

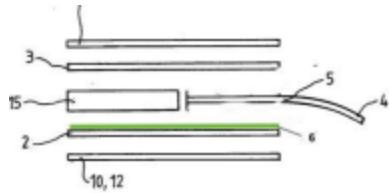
i) Beschwerdeführer I

Der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 sei nicht neu gegenüber dem Dokument D2. Die Argumente für den erteilten Anspruch 1 gälten analog für die erteilten unabhängigen Ansprüche 10 und 12.

Die Einspruchsabteilung habe nicht berücksichtigt, dass im Dokument D2 das Bindemittel 6 die Bedruckung im Sinne des Patents sei, oder dass das textile Material nicht mit dem Bindemittel bedeckt werden müsse. Aus den Absätzen [0044], [0048], [0065], [0070], [0075] und den Figuren 1, 3 bis 5 des Dokuments D2 könnten zwei Alternativen abgeleitet werden.

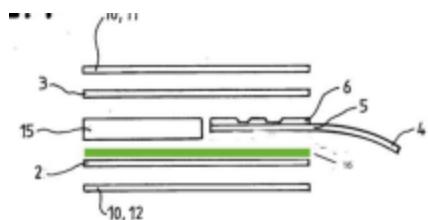
In der Alternative 1 stelle der Binder 6 die Bedruckung dar (siehe Dokument D2, Absätze [0044] und [0049]). Aus Absatz [0048] lasse sich folgender Aufbau ableiten:

"Zwei Lagen und das Textil, aber zumindest [sic] Teilbereiche einer Seite einer Lage oder auf Teilbereiche einer Seite des Textils eine Beschichtung aus einer flüssigen ungehärteten Binderzubereitung aufgetragen, insbesondere aufgedruckt, wird;" (siehe Beschwerdebegründung, Seite 31 oben). Auf einer Lage der Datenseite befindet sich der Binder 6, der die Datenseitenlage mit dem Textil verbinde. Der Binder 6 werde über die gesamte Länge der Datenseite angebracht - wie es in den Figuren 1, 3 oder 5 des Dokuments D2 gezeigt sei.



Alternative 1 (vom Beschwerdeführer I angefertigte Abbildung auf Seite 32 seiner Beschwerdebegründung, entspricht nicht der Figur des Dokuments D2)

Bei der Alternative 2 berühre die Druckschicht 16 das textile Material, so dass die Merkmale M1.3 bis M1.5 vorweggenommen seien.



Alternative 2 (vom Beschwerdeführer I angefertigte Abbildung auf Seite 33 seiner Beschwerdebegründung, entspricht nicht der Figur des Dokuments D2)

Figur 4 des Dokuments D2 sei entsprechend den obigen beiden Alternativen mit der Offenbarung aus den Absätzen [0048] und [0070] des Dokuments D2 abgewandelt worden. Gemäß Absatz [0048] des Dokuments D2 könne die Lasche entweder mit Binder versehen sein oder keinen Binder aufweisen. Aus Absatz [0070] des Dokuments D2 lasse sich ableiten, dass auch Figur 4 ebenso wie die Figur 5 des Dokuments D2 eine Druckschicht 16 enthalten könne. Die Druckschicht 16 erstrecke sich - wie in Figur 5 des Dokuments D2 - über die gesamte Länge.

Die Alternative 2 ergebe sich außerdem ausgehend von der Figur 4 und dem Absatzes [0070] des Dokuments D2, wonach der Binder 6 auch einseitig und nicht

vollflächig aufgetragen sein könne, und wonach auch in den Figuren 1 bis 4 eine Druckschicht 16 vorliege.

Des Weiteren ergebe sich die Alternative 2 ausgehend vom Absatz [0008] und Anspruch 1 des Dokuments D2. Dort werde zwar keine Druckschicht 16 erwähnt, diese sei jedoch im Absatz [0070] des Dokuments D2 als ein- oder beidseitige Bedruckung für die Ausführungsbeispiele der Figuren 1 bis 5 des Dokuments D2 offenbart.

ii) Beschwerdeführerin II

Sowohl das Ausführungsbeispiel der Figur 4 als auch das Ausführungsbeispiel der Figur 5 des Dokuments D2 nähmen unter Berücksichtigung der Offenbarung aus Absatz [0043] (Der Binder ist als Druckschicht aufgebracht.) und Absatz [0070] (Die Druckschicht 16 kann auch in den Figuren 1 bis 4 des Dokuments D2 vorhanden sein.) des Dokuments D2 alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents vorweg.

iii) Beschwerdegegnerin

Die vom Beschwerdeführer I konstruierte Alternative 1 sei nicht im Dokument D2 offenbart. Auch wenn der Binder 6 als Bedruckung betrachtet werden würde, so sei diese nur im Bereich des Textils vorgesehen (siehe Dokument D2, Absatz [0043], Anspruch 4). Nach Absatz [0008] des Dokuments D2 sei das Textil zumindest im Bereich zwischen den Lagen zumindest teilweise mit einem Binder ein- oder beidseitig beschichtet und/oder durchtränkt. Die Sichtweise des Beschwerdeführers I, nach der gemäß Absatz [0048] des Dokuments D2 das Textil nur teilweise zwischen den Lagen angeordnet sei, der Auftrag des Binders aber vollflächig erfolge, mache gemäß Absatz [0008] des Dokuments D2 keinen Sinn. Zu

der Alternative 1 des Beschwerdeführers I werde angemerkt, dass die Figuren 1, 3 und 5 einen vollflächigen Auftrag des Binders 6 zeigten, da der Überlappungsbereich nicht randseitig angeordnet sei, sondern vollflächig.

In der Alternative 2 des Beschwerdeführers I liege die Druckschicht vollflächig vor. Eine vollflächige Druckschicht 16 sei nur im Zusammenhang mit der Figur 5 des Dokuments D2 offenbart. In Figur 1 des Dokuments D2 sei das textile Material vollflächig ausgebildet und es würde sich zwischen einer eventuellen Druckschicht und dem textilen Material der Binder 6 befinden. In Figur 4 des Dokuments D2 sei das textile Material nicht vollflächig ausgebildet. Es sei nicht offenbart, wo sich eine eventuelle Druckschicht befinden würde. Anspruch 1 des Dokuments D2 beanspruche keine Druckschicht. Eine Druckschicht sei nur im Absatz [0070] des Dokuments D2 in Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen offenbart und konkret nur in der Figur 5 des Dokuments D2 gezeigt.

Die Figuren 4 und 5 des Dokuments D2 zeigten nicht die Merkmale M1.3 und M1.4 entsprechend der Auslegung, dass sich die Bedruckung der Datenseite auch in den Überlappungsbereich hinein erstrecke.

Die Argumente für den erteilten Anspruch 1 gälten analog für die erteilten unabhängigen Ansprüche 10 und 12. Der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 sei neu gegenüber dem Dokument D2.

- g) Neuheit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 vis-à-vis Dokument **D6** (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ)

i) Beschwerdeführer I

Die Aussage der Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1), dass im Dokument D6 die Datenstrukturen 9, 11 bzw. 91, 93 nicht im Bereich der Verbindungs lasche vorgesehen seien, sei nicht korrekt. Aus Figur 4 des Dokument D6 gehe hervor, dass die Druckstruktur 11 auf der gesamten Länge von Inlay 1 platziert werden könne. Die Druckstruktur 11 sei durch die Schicht 65 abgedeckt. Diese Schicht beginne im Überlappungsbereich (siehe Dokument D6, Figur 1, Absatz [0040]). Aus Absatz [0046] des Dokuments D6 gehe hervor, dass die Druckstruktur 11 beschädigt werde, wenn eine Seite oder eine Lasche manipuliert werde. Aus der Figur 4 des Dokuments D6 sei ersichtlich, dass die Schicht 65 als Bestandteil der unteren Schicht 3 der Datenseite 100 beim Trennen vom Inlay zumindest teilweise die Bedruckung enthalte (siehe Dokument D6, Absätze [0044] bis [0047], Figuren 1 und 4).

FIG 1

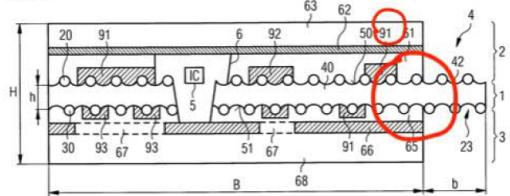
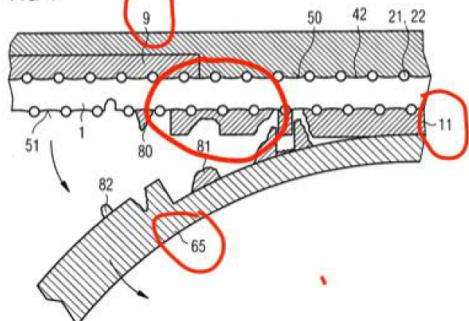


FIG 4



Figur 1 und Figur 4 des Dokuments D6 mit vom Beschwerdeführer I hinzugefügten Markierungen

Zumindest die Druckstruktur 91 befindet sich im Überlappungsbereich; der Abschnitt in Figur 4 mit der Druckstruktur 11 und der Druckstruktur 9 befindet sich auf der linken Seite der Datenseite und damit im Überlappungsbereich (siehe Markierungen in der Figur 1 und der Figur 4 des Dokuments D6). Das Dokument D6 weise zumindest eine Druckstruktur im Überlappungsbereich auf, die die textile Lasche berührt und/oder diese ganz oder teilweise durchdringt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt sei daher nicht neu gegenüber dem Dokument D6. Die gleichen Argumente und Schlussfolgerung gälten für die unabhängigen Ansprüche 10 und 12 des erteilten Patents.

ii) Beschwerdeführerin II

Entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1)

lägen die Druckstrukturen 9, 11 und 91, 93 des Dokuments D6 sehr wohl auf der Verbindungslasche. Figur 4 des Dokuments D6 zeige deutlich, dass die Bindung zwischen den Fäden 21, 22 und der Druckstruktur 11 größer sei als zwischen dem Kunststoffmaterial 41 und der Druckstruktur 11 (siehe Dokument D6, Figur 4, Absatz [0046]). Da sowohl die Datenseite als auch das textile Material vorlägen, handle es sich um den Überlappungsbereich (siehe auch Dokument D6, Absätze [0020] und [0021]).

iii) Beschwerdegegnerin

Im Dokument D6 erstrecke sich das Inlay 1 über die gesamte Fläche der Datenseite 100. Das Merkmal M1.2 sei daher im Dokument D6 nicht gezeigt. Da der Überlapp zwischen dem Inlay 1 und den restlichen Schichten der Datenseite 100 vollflächig sei, könne sich die Bedruckung nicht sowohl außerhalb als auch innerhalb des Überlappungsbereichs befinden, weshalb auch das Merkmal M1.4 im Dokument D6 nicht offenbart sei. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei daher neu gegenüber dem Dokument D6. Die gleiche Argumentation gelte *mutatis mutandis* für die erteilten Ansprüche 10 und 12.

h) Neuheit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 vis-à-vis Dokument **D14** (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ)

i) Beschwerdeführerin II

Das Dokument D14 offenbare eine Datenseite 17c, eine Verbindungslasche 3c, einen Überlappungsbereich (siehe Dokument D14, Seite 8, Zeilen 1 bis 4) und eine

Bedruckung 10, die sich in den Überlappungsbereich erstrecke. Die Verbindungslasche 3c bestehe aus einem flexiblen Material, wie es beispielsweise in EP 1 502 765 offenbart sei (siehe Dokument D14, Seite 7, Zeilen 30 bis 32 und Seite 1, Zeilen 21 bis 24). EP 1 502 765 offenbare eine Verbindungslasche aus einem textilen Material (siehe EP 1 502 765, Absätze [0009], [0010], [0021], [0022], [0025] und [0029]).

Entsprechend der obigen Auslegung des Merkmals M1.4 sei die Bedruckung 10 im Überlappungsbereich im Kontakt mit der Datenseite und damit auch auf der Datenseite entsprechend dem Merkmal M1.3.

Folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ebenso wie der der erteilten Ansprüche 10 und 12 nicht neu gegenüber dem Dokument D14.

ii) Beschwerdegegnerin

Im Dokument D14 liege die Bedruckung 10 ausschließlich im Überlappungsbereich vor, nicht jedoch auch außerhalb des Überlappungsbereichs auf oder in der Datenseite. Dokument D14 offenbare zwar ein flexibles Material der Verbindungslasche, aber kein textiles Material. Der Verweis auf ein textiles Material im Dokument EP 1 502 765 erfolge nur als pauschaler Verweis zum allgemeinen Stand der Technik ohne konkrete Angabe, dass die Verbindungslasche ein textiles Material umfasse. Des Weiteren sei nicht offenbart, dass die Bedruckung 10 das Material der Verbindungs lasche berühre. Auf Seite 11, Zeilen 17 bis 34 des Dokuments D14 werde nur offenbart, dass die in die Verbindungs lasche 3 eingearbeiteten Sicherheitselemente 4 das im Überlappungsbereich auf der Datenseite angeordnete gedruckte Element 10 beeinflussten. Ein Kontakt

zwischen der Verbindungslasche und dem gedruckten Element 10 werde nicht beschrieben. Daher sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ebenso wie der der erteilten Ansprüche 10 und 12 neu gegenüber dem Dokument D14.

- i) Neuheit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 vis-à-vis Dokument **D19** (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ)

- i) Beschwerdeführerin II

Auf Seite 10 des Dokuments D19 seien verschiedene Bedruckungen auf der Datenseite erwähnt. Auf Seite 8 des Dokument D19 werde die Bedruckung VisiFab™ im Bild unten rechts gezeigt. Die Flugzeuge seien auf das textile Material gedruckt und befänden sich somit auch um Überlappungsbereich, dem hellen Bereich links im Bild. Entsprechend der Auslegung des Merkmals M1.4 sei dies ausreichend, um den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegzunehmen. Die gleiche Argumentation gälte für die erteilten Ansprüche 10 und 12.



Bild unten rechts auf Seite 8 von Dokument D19

ii) Beschwerdegegnerin

Dokument D19 zeige nicht das Merkmal M1.4, da sich die Bedruckung, hier die Flugzeuge, nur auf dem textilen Material befänden (siehe Dokument D19, Seite 8) und sich somit die Bedruckung auf der Datenseite nicht in den Überlappungsbereich erstrecken könne. Auf Seite 10 des Dokuments D19 würden verschiedene Bedruckungen auf der Datenseite erwähnt. Zwar seien Bedruckungen gezeigt, die sich auf der Datenseite befänden und in den Überlappungsbereich erstreckten, allerdings befindet sich die Bedruckung VisiFab™ auf dem textilen Material, weshalb das Merkmal M1.4 nicht erfüllt sei. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 und der erteilten Ansprüche 10 und 12 sei somit neu gegenüber dem Dokument D19.

j) Zulassung der Dokumente D22 und D32, Zulassung des Einwands der fehlenden erforderlichen Tätigkeit ausgehend von Dokument D16 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

i) Beschwerdeführer I

Die Dokumente D22 und D32 seien *prima facie* relevant und hätte daher von der Einspruchsabteilung zugelassen werden sollen. Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Die Dokumente D22 und D32 seien als Nachweis für das Merkmal M1.4 eingereicht worden. Es werde beantragt, diese Dokumente als allgemeines Fachwissen in das Verfahren zuzulassen. Bei den Dokumenten D22 und D32 handle es sich um öffentlich zugängliche Leitlinien/Richtlinien/Empfehlungsdokumente einer anerkannten internationalen Organisation. Diese seien vergleichbar mit einem Wörterbuch und damit so

grundlegend, dass sie zu berücksichtigen und als Teil des Allgemeinwissens anzusehen seien (siehe Entscheidung T 766/91). Auf Grund der Vertraulichkeit gebe es auf dem technischen Gebiet der Herstellung von Pässen keine öffentlich zugänglichen Lehrbücher.

Der Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom Dokument D16 solle in das Verfahren zugelassen werden. Das Dokument D16 sei im Rahmen der Neuheit im Einspruchsverfahren diskutiert worden und daher im Rahmen der Diskussion der fehlenden erfinderischen Tätigkeit mit der Beschwerdebegründung zum frühestmöglichen Zeitpunkt und als Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung genannt worden.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Einspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidungs-begründung korrekt festgestellt, dass die Dokumente D22 und D32 verspätet und *prima facie* nicht relevant seien und sie daher nicht zugelassen. Keinem dieser Dokumente lasse sich die Merkmalskombination der Gegenstände der Patentansprüche entnehmen.

Dokument D16 sei im Einspruchsverfahren nur für Neuheit herangezogen worden. Bei dem Einwand des Beschwerdeführers I hinsichtlich fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend vom Dokument D16 handle es sich daher um einen neuen Sachvortrag, der nicht zugelassen werden solle.

k) Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument **D19** in Verbindung mit dem Dokument D10 oder dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

i) Beschwerdeführer I

Der Fachmann würde ausgehend vom Dokument D19 in Kombination mit dem Dokument D10 oder unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens, wie insbesondere durch die Dokumente D22 und D32 belegt, zu allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 gelangen. Die gleiche Schlussfolgerung gelte für die erteilten unabhängigen Verfahrensansprüche 10 und 12.

Auf Seite 10 des Dokuments D19 sei offenbart, dass die gesamte Datenseite, auch im Überlappungsbereich, einen Untergrund-/Sicherheitsdruck aufweise. Das einzige unterscheidende Merkmal sei somit das Merkmal M1.5. Entsprechend dem Absatz [0013] des Patents solle dadurch die Fälschungssicherheit erhöht werden. Der Anspruch decke jedoch auch Ausführungsbeispiele ab, bei denen der technische Effekt nicht erzielt werde. Wenn zwei Schichten übereinanderlägen, berühre gemäß dem ersten Teil des Merkmals M1.5 das textile Material die Bedruckung. Der technische Effekt würde aber nur erzielt werden, wenn die Bedruckung fest mit der Datenseite verbunden sei. Der im Anspruch verwendete Begriff "berühren" bedeute allerdings nicht automatisch "anhaften". Der technische Effekt würde somit nur für die Ausführungsform "ganz oder teilweise durchdringt" erzielt und nicht für die Ausführungsform "berührt". Daher könne die objektive technische Aufgabe nur als

das Auffinden einer Alternative formuliert werden. Wenn man die bedruckte textile Verbindungs lasche aus Folie 8 des Dokuments D19 betrachte, dann lasse das Dokument D19 offen, wo die textile Verbindungs lasche angebracht sei. Daher handle es sich um eine unvollständige Lehre, die der Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen, wie es beispielsweise aus den Dokumenten D22 und D32 bekannt sei, vervollständigen würde. Da ein Passdokument außerdem nur eine begrenzte Anzahl von Lagen aufweise, handle es sich lediglich um eine Auswahl aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten.

Ferner sei aus dem Dokument D10 (siehe Dokument D10, Absätze [0010], [0021]) ein Sicherheitsdokument bekannt, bei dem eine flexible Schicht durch Laminieren direkt mit dem Datenträger verbunden werde. Laut Absatz [0015] des Dokuments D10 könne die flexible Schicht ähnlich wie auf der Folie 8 des Dokuments D19 mit einer Bedruckung versehen sein. Die Verbindung des Datenträgers mit der Lasche werde durch Laminieren erzeugt, während das Datenträger-Material erweiche (schmelze) und in die Maschen des Textilgewebes hineinfließe. In den Maschen des Textilmaterials würden Schweißstellen gebildet, die die textile Schicht untrennbar mit der Datenseite verbinden würden. In Zusammenschau der Dokumente D19 und D10 kenne der Fachmann alle Sicherheitsmerkmale und wisse, wie diese auf der Datenseite zu positionieren seien.

In jedem Fall sei zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit erforderlich.

ii) Beschwerdeführerin II

Auf Grund ihrer Interpretation des Merkmals M1.4 reiche es bereits aus, wenn im Dokument D19 wie auf der Folie

8 eine Bedruckung auf der Verbindungslasche und dem Überlappungsbereich aufgebracht sei, damit die Merkmale M1.4 und M1.5 gezeigt seien.

Ferner werde der technische Effekt nicht erzielt, wenn die Datenseite undurchsichtig sei. Der Anspruch sei sehr breit formuliert und lasse viele Punkte offen.

iii) Beschwerdegegnerin

Auf der Folie 10 des Dokuments D19 seien verschiedene Bedruckungen eines Sicherheitsdokuments aufgelistet. Der Sicherheitshintergrund erstrecke sich zwar über die gesamte Datenseite und damit auch in den Überlappungsbereich gemäß den Merkmalen M1.3 und M1.4. Allerdings gehe daraus nicht hervor, ob die Lasche bedruckt sei oder ob der Sicherheitshintergrund die Lasche berühre (Merkmal M1.5).

Auf der Folie 8 des Dokuments D19 sei zumindest keine Bedruckung auf der Datenseite offenbart, die sich in den Überlappungsbereich erstrecke (Merkmal M1.4). Die dort gezeigten Produkte beträfen jeweils ein bedrucktes Textil und keine bedruckte Datenseite, so dass sich die Bedruckung nicht in den Überlappungsbereich hinein erstrecken könne. Daher sei auch nicht offenbart, ob das textile Material die Bedruckung der Datenseite berühre und/oder diese ganz oder teilweise durchdringe (Merkmal M1.5).

Das Merkmal M1.5 habe den technischen Effekt, die Manipulation der Datenseite besser sichtbar zu machen. Dies sei im Absatz [0013] des Patents offenbart. Im Gegensatz zu der Behauptung des Beschwerdeführers I handle es sich nicht nur um übereinanderliegende Schichten, vielmehr sei gemäß dem Merkmal M1.2 die

Verbindungslasche mit der Datenseite verbunden. Der technische Effekt werde daher auch für die Ausführungsform "berührt" erzielt. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin II, dass die Datenseite undurchsichtig sein könne und die Bedruckung dann nicht sichtbar sei, ergebe technisch gesehen keinen Sinn. Die objektive technische Aufgabe liege nicht lediglich darin, eine Alternative zu finden bzw. eine Auswahl aus einer begrenzten Anzahl an Möglichkeiten zu treffen, sondern darin, einen Datenträger zu finden, bei dem die Manipulation der Datenseite besser sichtbar gemacht werde. Das Dokument D10 offenbare ähnlich wie die Folie 8 des Dokuments D19 nicht das Merkmal M1.4, da keine Bedruckung auf der Datenseite vorliege, die sich in den Überlappungsbereich erstrecke. Die Argumentation des Beschwerdeführers I sei in einer rückschauenden Betrachtung begründet. Die Lösung beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 1) Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument **D16** in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

- i) Beschwerdeführer I

Das Dokument D16, dessen Prioritätsdokument das Dokument D5 ist, offenbare ein Sicherheitsdokument, beispielsweise einen Reisepass. Gemäß dem dritten Absatz auf Seite 10 des Dokuments D16 und analog zum Patent (siehe Patent, Absätze [0039] und [0040]) würden die Verbindungslasche und der Dokumentenbogen in dem Überlappungsbereich in beabstandeten Schweißbereichen mittels einer Sonotrode miteinander verschweißt. Wie auf Seite 5, Zeilen 19 bis 31 des Dokuments D16

offenbart, werde durch das Verschweißen ein im Überlappungsbereich vorhandenes Muster, beispielsweise ein Druckbild, durch die textile Verbindungslasche hindurch sichtbar. Das Patent definiere die genauen Parameter ebenso wenig wie das Dokument D16. Es müsse daher der gleiche Beurteilungsmaßstab angelegt werden. Ausgehend vom Dokument D16 wäre die objektive technische Aufgabe, die Fälschungssicherheit zu erhöhen. Dabei handle es sich in diesem Bereich um eine Standardaufgabe. Generell gelte, je tiefer die Verbindungslasche in die Datenseite gedrückt werde, desto fälschungssicherer sei die Bedruckung. Dies stelle allgemeines Fachwissen dar und könne keine erfinderische Tätigkeit begründen.

ii) Beschwerdegegnerin

Die mittels Schweißens bzw. musterförmigen Verbindens ausgebildeten Zeichen befänden sich im Dokument D16 nur innerhalb des Überlappungsbereichs (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1; Dokument D5 entspreche Dokument D16). Damit offenbare das Dokument D16 nicht das Merkmal M1.4, dass sich die Bedruckung auch in den Überlappungsbereich erstrecke. Das Dokument D16 beschreibe auch nicht, dass die textile Lasche eine Bedruckung berühre und/oder durchdringe. Dass ein in (nicht auf) dem Dokumentenbogen im Überlappungsbereich vorhandenes Muster durch das Verschweißen durch die Verbindungslasche hindurch sichtbar werde (siehe Dokument D16, Seite 5, Zeilen 29ff.), heiße nicht, dass das Muster die textile Lasche berühre. Ferner gingen mit dem Verschweißen die Textileigenschaften verloren, so dass die textile Lasche eine transparente Schicht ausbilde (siehe Dokument D16, Seite 5, Zeile 32 bis Seite 6, Zeile 1). Wenn aber die Textileigenschaften verloren gingen und ein im Überlappungsbereich

vorhandenes Muster durch die Verbindungslasche hindurch sichtbar werden solle, dann würde der Fachmann die Bedruckung nicht derart nahe an die Oberfläche des Dokumentenbogens, auf der die textile Lasche aufgelegt werde und an der das Verschweißen stattfinde, anordnen, damit die Bedruckung mit dem Aufschmelzen nicht zerstört werde. Die Sicherheit der Verbindung zwischen der Lasche und dem Dokumentenbogen werde durch die Schweißpunkte hergestellt. Der Fachmann habe keinerlei Veranlassung ausgehend von den Angaben in dem Dokument D16 das "gefärbte Bogenmaterial" durch eine Bedruckung auszutauschen und das Verfahren derart zu ändern, dass das Aufschmelzen des Textils beim Verschweißen nicht mehr Teil des Verfahrens sei. Die Argumentation des Beschwerdeführers I beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Ausgehend vom Dokument D16 sei der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 nicht nahegelegt.

- m) Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument **D1** in Verbindung mit dem Dokument D7 oder dem Dokument D20 (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)
 - i) Beschwerdeführerin II

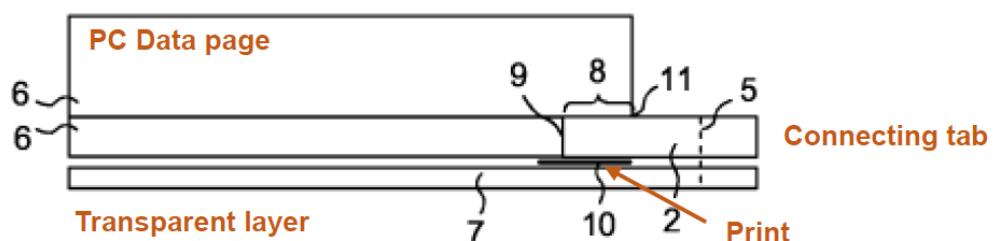
Unter der Annahme, dass im Dokument D1 die Bedruckung nur im Bereich der Verbindungslasche 5, 6 oder im Bereich der Datenseite 3 aufgebracht sei, wären die Merkmale M1.3 und M1.4 nicht offenbart. Die objektive technische Aufgabe wäre daher, eine Manipulation der Datenseite besser sichtbar zu machen. Nichtsdestotrotz werde im Patent dieser technische Effekt für den Fall einer nicht transparenten Schicht nicht erzielt. Eine

nicht transparente Schicht sei im Absatz [0020] des Patents explizit umfasst. Nach gängiger Rechtsprechung führe dies unweigerlich zu einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit.

Außerdem sei die Bedruckung auf der textilen Verbindungslasche am Übergangspunkt der Verbindungs- lasche mit dem Datenträger automatisch auch Bestandteil des Datenträgers, so dass das Merkmal M1.4 im Zusammenhang mit Merkmal M1.3 vom Dokument D1 vorweggenommen sei.

Andernfalls würde der Fachmann in Zusammenschau mit dem Dokument D7 zur beanspruchten Lösung gelangen. Das Dokument D7 stamme aus dem gleichen technischen Gebiet und beschäftige sich mit der gleichen objektiven technischen Aufgabe (siehe Dokument D7, Absätze [0005] und [0007]), so dass der Fachmann dieses Dokument zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe zu Rate gezogen hätte.

Das Dokument D7 zeige in der Figur 3 eine Datenseite aus Polycarbonat (PC) und eine flexible Verbindungslasche. Die Bedruckung erstrecke sich von der Datenseite in den Überlappungsbereich und sei von einer transparenten Schicht abgedeckt.



Figur 3 des Dokuments D7 mit von der Beschwerdeführerin II eingefügten Bezeichnungen

Dieser Aufbau sei ähnlich wie in der Figur 5 des Patents. Daher bestehe kein Hindernis, und der Fachmann würde ausgehend von dem Ausführungsbeispiel des Dokuments D1 und unter Anwendung des Sicherheitsdrucks des Dokuments D7 in naheliegender Weise zu einer Bedruckung entsprechend der Merkmale M1.3 und M1.4 gelangen. Alternativ hätte auch das Dokument D20 herangezogen werden können, dass offenbare, dass eine erste Schicht flexibel sein solle, damit die Datenseite biegbar sei, weshalb der Fachmann die Lehre des Dokuments D20 auf den aus Dokument D1 bekannten Datenträger angewandt hätte. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 und ebenso der erteilten Ansprüche 10 und 12 beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

ii) Beschwerdegegnerin

Ausgehend vom Dokument D1 hätte der Fachmann das Dokument D7 nicht in Betracht gezogen, da das Dokument D1 lehre, dass die "net-like structure" der Verbindungslasche nicht bedruckt werden solle (siehe Dokument D1, Absatz [0016]). Selbst wenn der Fachmann an einer Verbesserung interessiert gewesen wäre und das Dokument D7 zu Rate gezogen hätte, so hätte der Fachmann das "security element 10" des Dokuments D7 als Bedruckung auf die "net-like structure" des Dokuments D1 aufbringen müssen. Dies wäre aber gegen die Lehre des Dokuments D1 gewesen. Auch eine Kombination mit der Lehre des Dokuments D20, das selbst keine Verbindungslasche offenbart, würde nicht zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 führen. Daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 und damit auch der der Ansprüche 10 und 12 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- n) Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument **D7** in Verbindung mit dem Dokument D1 oder dem Dokument D19 oder dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

i) Beschwerdeführer I

Der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 sei nahegelegt, wenn man vom Dokument D7 als Ausgangspunkt ausgehe. Dokument D7 zeige, dass die Datenseite im Überlappungsbereich eine Bedruckung aufweise. Die Bedruckung könne von einer Oberflächenschicht 7 aus Polyester bedeckt sein (siehe Dokument D7, Absatz [0020]). Auch wenn eine transparente Oberflächenschicht eine glatte Struktur habe, so wisse der Fachmann aus dem Dokument D10, dass ein Polyesterkunststoff wie Polyethylenterephthalat (PET) mit Gewebeöffnungen vorteilhafterweise für die Lasche verwendet werden könne (siehe Dokument D10, Absatz [0021]). Mit diesem Wissen würde der Fachmann auf das Dokument D1 stoßen, das im zweiten und dritten Ausführungsbeispiel eine Verbindung einer Polyesterlasche mit der Datenseite zeige (siehe Dokument D1, Absatz [0014]). Eine textile Verbindungs lasche und die Anordnungen der Bedruckungen seien auch aus dem Dokument D19 bekannt. Der Fachmann würde aus der Lehre des Dokuments D7 in Verbindung mit der Lehre des Dokuments D10 und des Dokuments D1 oder des Dokuments D19 in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen.

ii) Beschwerdeführerin II

Ebenso wie der Fachmann ausgehend vom Dokument D1 das Dokument D7 herangezogen und zum Gegenstand des

erteilten Anspruchs 1 gelangt wäre, gelte dies auch umgekehrt. Das Dokument D7 zeige die Merkmale M1.3 und M1.4. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 unterscheide sich vom Dokument D7 lediglich im Merkmal M1.5, da im Dokument D7 keine textile Verbindungslasche gezeigt sei. Das Dokument D7 rate zwar davon ab, dass das Material der Verbindungslasche in das Material der Datenseite eindringe (siehe Dokument D7, Absatz [0007]), allerdings gehe aus Anspruch 1 und auch Figur 3 des Dokuments D7 hervor, dass die Bedruckung die Verbindungslasche berühre. Der Fachmann würde die Lehre des Dokuments D1 berücksichtigen und für die Verbindungslasche ein textiles Material auswählen. Es läge kein Hindernisgrund für den Fachmann vor.

iii) Beschwerdegegnerin

Würde der Fachmann das Dokument D7 als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wählen, so unterscheide sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 zumindest darin, dass die Verbindungslasche ein textiles Material aufweise. Selbst wenn dem Fachmann textile Materialien für Verbindungslaschen allgemein bekannt seien, so würde er in dem Sicherheitsdokument des Dokuments D7 keine textile Verbindungslasche verwenden, um sich nicht von dem Kerngedanken der Erfindung zu entfernen. Denn gemäß der technischen Lehre des Dokuments D7 soll gerade ein Eindringen der Verbindungslasche (connecting part) in die Datenseite (information part) verhindert werden (siehe Dokument D7, Absatz [0007]). Die Verwendung eines textilen Materials als Verbindungslasche würde nämlich dazu führen, dass das textile Material beim Verbinden in die Datenseite einsinken würde.

Auch die vom Beschwerdeführer I vorgeschlagene

Kombination der Dokumente D7 über D10 und D1 wäre nicht naheliegend, sondern beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Der Fachmann hätte keinerlei Veranlassung hierfür. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei daher erfinderisch ausgehend vom Dokument D7, wie dies von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auch korrekt festgestellt wurde (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.3.4).

- o) Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend von ausgehend von einem der Dokumente D2, D14, D6 oder D19 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen, dem Dokument D7 oder dem Dokument D20
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)
 - i) Beschwerdeführerin II

Die Dokumente D2, D14, D6 und D19 stellten ebenfalls jeweils einen guten Ausgangspunkt für die Diskussion der fehlenden erfinderischen Tätigkeit dar. Der Gegenstand der Ansprüche 1, 10 und 12 sei daher nicht erfinderisch ausgehend von einem dieser Dokumente in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen, dem Dokument D7 oder dem Dokument D20.

Entscheidungsgründe

1. Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Ausführbarkeit
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ)
- 1.1 Der erteilte Anspruch 1 weist unbestritten die folgenden fünf Alternativen auf (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.1.1):

1. Das textile Material berührt die Bedruckung (M1.5.1).
2. Das textile Material berührt die Bedruckung und durchdringt diese teilweise (M1.5.1 und M1.5.2).
3. Das textile Material berührt die Bedruckung und durchdringt diese ganz (M1.5.1 und M1.5.2).
4. Das textile Material durchdringt die Bedruckung teilweise (M1.5.2).
5. Das textile Material durchdringt die Bedruckung ganz (M1.5.2).

Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass die Alternativen 4 und 5 nicht fordern, dass das textile Material die Bedruckung nicht berührt. Daher liegt kein Widerspruch vor, der eine fehlende Ausführbarkeit bedingen könnte. Die Tatsache, dass folglich die Alternativen 4 und 5 identisch sind mit den Alternativen 2 und 3, mag Fragen zur Klarheit des Anspruchs aufwerfen, welche aber nach Artikel 100 EPÜ keinen Einspruchsgrund darstellt (siehe auch angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.1.1).

- 1.2 Das Argument der Beschwerdeführerinnen, dass der Fachmann kein geeignetes textiles Material identifizieren könne, stellt nach Auffassung der Kammer keinen neuen, gesonderten Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ dar, sondern ist unter dem bestehenden Einwand der fehlenden bzw. unzureichenden Parameterangaben zu subsumieren. Daher liegt diesbezüglich keine Änderung des Beschwerdevorbringens vor und die Frage ihrer Zulassung stellt sich nicht (Artikel 12 (2) und (4) VOBK).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offen-

barung ernsthafte und durch nachprüfbarer Tatsachen erhärtete Zweifel voraus, für die die Einsprechende die Beweislast trägt (siehe T 19/90, Gründe 3.3. und Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage, Juli 2022, "Rechtsprechung", II.C.9.). Der Einwand einer unzureichenden Offenbarung auf Grund fehlender Angaben hinsichtlich des textilen Materials und der Verfahrensparameter bei der Herstellung des beanspruchten Datenträgers ist nach Auffassung der Kammer nicht stichhaltig, insbesondere da - wie die Beschwerdegegnerin anführt - im Patent in den Absätzen [0022] bis [0024] Beispiele für das textile Material genannt sind. Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass die Verfahrensparameter wie beispielsweise Druck, Temperatur etc. vom verwendeten textilen Material abhängen und dem Fachmann allgemein bekannt sind. Mithilfe der detaillierten Informationen im Patent kann der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen (siehe Patent, Absätze [0012], [0013], [0025] bis [0029], [0038] bis [0040], [0043], [0044] und [0058]) (siehe Rechtsprechung, II.C.6.6). Der von den Beschwerdeführerinnen angegriffene Ausdruck "ganz oder teilweise" kann sich auf das Durchdringen der Bedruckung in der Tiefe oder theoretisch auch auf die Fläche beziehen. Auch dies mag Fragen zur Klarheit des Anspruchs aufwerfen, bedeutet nach Auffassung der Kammer jedoch nicht, dass der Fachmann die Erfindung nicht ausführen kann. Da Klarheit kein Einspruchsgrund ist und diese mögliche Unklarheit nicht durch Änderungen im Einspruchsverfahren bedingt ist, ist diese nicht zu prüfen (siehe auch Entscheidung G 3/14, Leitsatz).

- 1.3 Die Kammer schließt sich der Beschwerdegegnerin an, dass es für den Fachmann aufgrund der Angaben im Patent

insbesondere zu möglichen transparenten Materialien der Datenseite, zum Druckverfahren und zum textilen Material ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist sicherzustellen, dass die Bedruckungen im Übergangsbereich sichtbar sind. Die Kammer erkennt darin keinen Offenbarungsmangel.

- 1.4 In Bezug auf das Argument des Beschwerdeführers I, dass durch den Gegenstand des erteilten Anspruchs der im Absatz [0013] des Patents genannte Zweck der Fälschungssicherheit nicht erzielt werde, verweist die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekkammern. Demnach ist eine technische Wirkung bei der Beurteilung der Ausführbarkeit nur dann zu berücksichtigen, wenn sie explizit beansprucht wird. Wird die Wirkung nicht beansprucht, ist die Frage, ob die Wirkung tatsächlich erreicht wird, für die Beurteilung der Ausführbarkeit nicht relevant. Da die Fälschungssicherheit vorliegend nicht beansprucht ist, spielt dieser Einwand für die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung keine Rolle.
- 1.5 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin II nicht zu, dass das Wort "durchdringen" im vorliegenden Kontext mehrere Bedeutungen habe. Das Wort "durchdringen" hat im Deutschen hier die klare Bedeutung, dass das textile Material durch die Bedruckung dringen soll, so dass die Nacharbeitbarkeit der Erfindung dadurch nicht beeinträchtigt wird.
- 1.6 Schlussfolgerung hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 b) EPÜ

Die Kammer schließt sich der Auffassung der Einspruchsabteilung an, dass das europäische Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart,

dass ein Fachmann sie ausführen kann (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.1). Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht entgegen.

2. Nicht-Zulassung der Dokumente D23' bis D23''''

Die Dokumente D23', D23'', D23''' und D23'''' sind von dem Beschwerdeführer I in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekommission eingereicht worden. Es handelt sich dabei um eine Änderung des Beschwerdevorbringens, das nach Artikel 13 (2) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt bleibt, es sei denn der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Die Kammer kann keine derartigen Gründe oder Umstände erkennen. Der Einwand, dass es sich bei dem Dokument D23 nicht um einen Stand der Technik handelt, ist bereits im Einspruchsverfahren diskutiert worden (siehe Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Punkt 5.2.3). Stichhaltige Gründe, warum die Dokumente D23', D23'', D23''' und D23'''' vor diesem Hintergrund erst während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekommission eingereicht worden sind, sind nicht ersichtlich.

Daher übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie die Dokumente D23', D23'', D23''' und D23'''' gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht ins Verfahren zulässt.

3. Nicht-Zulassung des Dokuments D23

3.1 Das Dokument D23 ist im Einspruchsverfahren vorgelegt, von der Einspruchsabteilung aber nicht zugelassen worden (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt

2.2.5). In seiner Beschwerdebegründung beantragte der Beschwerdeführer I erneut die Zulassung dieses Dokuments ins Verfahren.

- 3.2 Die Bestimmungen von Artikel 12 (6) VOBK sehen grundsätzlich vor, dass die Kammer Anträge, Tatsachen, Einwände oder Beweismittel, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht zugelassen wurden, nicht zulässt, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft, d.h. dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (siehe Entscheidung G 7/93, Gründe Punkt 2.6 und Entscheidung T 640/91, Gründe Punkt 6.3), oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.
- 3.3 Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht überzeugt, dass die Einspruchsabteilung bei der Anwendung des Kriteriums der *Prima-facie* Relevanz ihr Ermessen in willkürlicher Weise oder nach Maßgabe der falschen Kriterien ausgeübt hat oder dass die Ermessentscheidung auf einer offensichtlich falschen technischen Annahme beruhte. Darüber hinaus sind neue Umstände oder Vorbringen, die ein abweichendes Vorgehen im Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden, ebenfalls nicht ersichtlich. Da die Nichtzulassung des Dokuments D23 also nicht ermessensfehlerhaft war, greift auch der Verweis auf die Entscheidung T 340/12 (siehe dort Gründe 2.3) nicht.

Das Dokument D23 wird daher nach Artikel 12 (6) VOBK nicht ins Verfahren zugelassen.

4. Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Neuheit -
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) in Verbindung mit
Artikel 54 EPÜ
- 4.1 Der Beschwerdeführer I argumentierte, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 nicht neu sei gegenüber den Dokumenten D2, D23 und D6, wobei das Dokument D23 nicht zugelassen worden ist (siehe oben). Die Beschwerdeführerin II macht gegen die erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 einen Neuheitseinwand basierend auf den Dokumenten D1, D2, D6, D14 und D19 geltend.
- 4.2 Bei der Diskussion der Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 spielt die Auslegung des Merkmals M1.4 eine wesentliche Rolle.

Die Kammer folgt der Auslegung durch die Beschwerdegegnerin und schließt sich diesbezüglich der Auffassung der Einspruchsabteilung an (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.1.4).

Auch wenn die Datenseite verschiedene Bedruckungen unterschiedlicher Art enthalten kann, so muss sich - wie von Merkmal M1.4 gefordert - die anspruchsgemäße Bedruckung auch in den Überlappungsbereich erstrecken. Dementsprechend reicht es nicht aus, dass auf der Datenseite im Überlappungsbereich eine Bedruckung vorhanden ist. Eine Bedruckung auf der Datenseite im Überlappungsbereich würde Merkmal M1.3 erfüllen. Allerdings muss sich nach Merkmal M1.4 die Bedruckung der Datenseite auch in den Überlappungsbereich erstrecken. Um diese Bedingung zu erfüllen, ist es Voraussetzung, dass die Bedruckung auf der Datenseite außerhalb und innerhalb des Überlappungsbereichs vorhanden ist.

An dieser eindeutigen Definition des Anspruchsgegenstands ändert auch die etwas andere Formulierung im Absatz [0025] des Patents nichts.

4.3 Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber Dokument **D1**

Die Beschwerdeführerin II basiert ihre Neuheitseinwände auf den Ausführungsbeispielen von Figur 2 und Figur 3 des Dokuments D1. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin II zu, dass im Ausführungsbeispiel der Figur 2 des Dokuments D1 die Schicht 6 der Verbindungslasche (connecting part 2) im Kontakt mit der Datenseite (information part 3) und im Ausführungsbeispiel der Figur 3 des Dokuments D1 die Schicht 5 der Verbindungslasche im Kontakt mit der Datenseite ist. Ferner kann sich entweder auf der Schicht 5 oder der Schicht 6 eine Bedruckung befinden (siehe Dokument D1, Absatz [0015]).

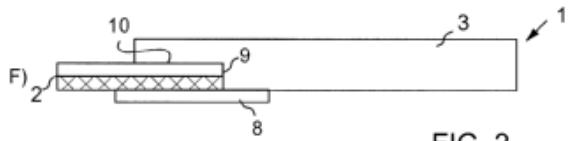


FIG. 2

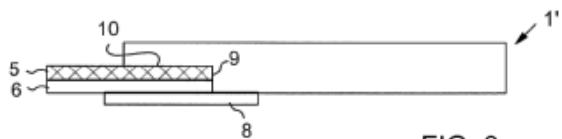


FIG. 3

Figuren 2 und 3 des Dokuments D1

Allerdings stimmt die Kammer nicht zu, dass die Schicht 6 der Verbindungslasche als Bestandteil der Datenseite gemäß dem Anspruch 1 des Patents betrachtet werden kann.

Sowohl im Ausführungsbeispiel der Figur 2 als auch in

dem der Figur 3 des Dokuments D1 befindet sich die Bedruckung auf der Verbindungslasche und im Überlappungsbereich, aber nicht auf der Datenseite außerhalb des Überlappungsbereichs. Daher sind – gemäß der obigen Auslegung des Merkmals M1.4 – die Merkmale M1.3 und M1.4 und folglich für diese Bedruckung auch das Merkmal M1.5 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen.

Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu der gleichen Schlussfolgerung wie die Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1), dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegenüber dem Dokument D1.

4.4 Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument **D2**

4.4.1 Die Kammer stimmt den Beschwerdeführerinnen zu, dass der Binder 6 als Bedruckung im Sinne des Patents aufgefasst werden kann (siehe Dokument D2, Absätze [0043] und [0044]).

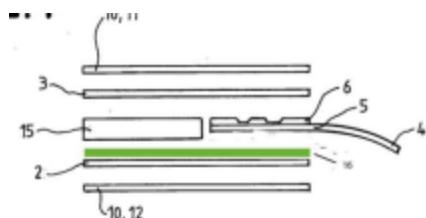
In diesem Fall wirft die von dem Beschwerdeführer I konstruierte Alternative 1 (siehe Bild unten) die Frage auf, wo im Dokument D2 tatsächlich offenbart ist, dass der Binder (6) auch in den Bereichen aufgetragen wird, in denen sich kein Textil (4) befindet, d.h. außerhalb des Überlappungsbereichs.



Alternative 1 (von dem Beschwerdeführer I angefertigte Abbildung auf Seite 32 seiner Beschwerdebegründung, entspricht nicht der Figur des Dokuments D2)

Weder aus den Figuren des Dokuments D2 noch aus dem Absatz [0048] kann die Kammer in Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin eine Offenbarung hierfür finden. Die Figuren 1, 3 und 5 des Dokuments D2 zeigen alle einen vollflächigen Auftrag des Binders, wobei der Überlappungsbereich jedoch nicht randseitig angeordnet, sondern vollflächig ist. Daraus kann nicht gefolgert werden, dass Bereiche der Datenseite, die sich nicht mit dem textilen Material überlappen, auch einen Binder aufweisen. Absatz [0043] des Dokuments D2 offenbart vielmehr das Gegenteil, nämlich dass "das Textil im Bereich zwischen den Lagen und oder [sic] außerhalb der Lagen teilweise mit einem organischen Binder ein- oder beidseitig beschichtet und/oder durchtränkt" ist. Die von dem Beschwerdeführer I konstruierte Alternative 1 hat daher keine Grundlage im Dokument D2, so dass nach Auffassung der Kammer das Merkmal M1.4 bei dieser Lesart vom Dokument D2 nicht vorweggenommen wird.

- 4.4.2 Bei der konstruierten Alternative 2 ist fraglich, ob die Druckschicht 16 vollflächig aufgetragen ist und ob die Druckschicht das textile Material berührt.



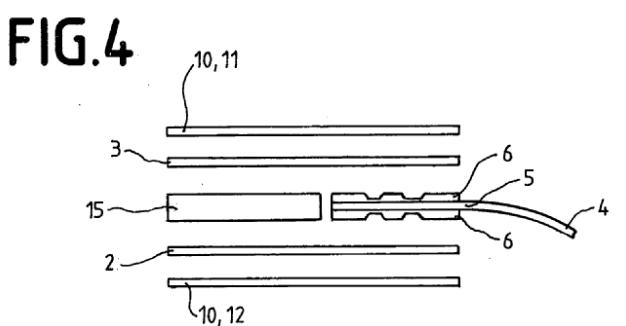
Alternative 2 (vom Beschwerdeführer I angefertigte Abbildung auf Seite 33 seiner Beschwerdebegründung, entspricht nicht der Figur des Dokuments D2)

Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer I zu, dass im Absatz [0070] des Dokuments D2 in Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen offenbart ist, dass der Binder 6

ein- oder zweiseitig aufgebracht werden kann, so dass das Merkmal M1.5 offenbart ist, wonach das textile Material 4 die Bedruckung 16 berührt. Absatz [0070] des Dokuments D2 erwähnt auch, dass die Figuren 1 bis 4 ebenso wie die Figur 5 des Dokuments D2 eine Druckschicht 16 aufweisen können. Allerdings geht daraus nicht hervor, ob die Druckschicht vollflächig oder nur im Überlappungsbereich aufgetragen ist. Auch der vom Beschwerdeführer I zitierte Anspruch 1 des Dokuments D2 hilft hier nicht weiter, da dort keine Druckschicht beansprucht ist. Daher liegt keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Merkmals M1.4 vor.

Aus obigen Gründen kann nach Auffassung der Kammer auch die zweite vom Beschwerdeführer I konstruierte Alternative nicht aus dem Dokument D2 abgeleitet werden.

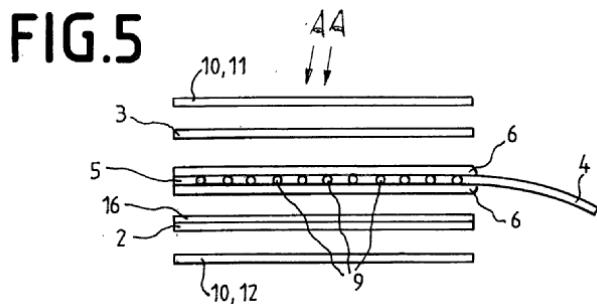
- 4.4.3 Auf Grund der obigen Auslegung des Merkmals M1.4 stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin II nicht zu, dass die Figuren 4 und 5 des Dokuments D2 alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents vorwegnehmen.



Figur 4 des Dokuments D2

Im Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 4 des Dokuments D2 befindet sich die Bedruckung/Binder 6 nur auf der Lasche 4, so dass die Merkmale M1.3 und M1.4 nicht

offenbart sind.

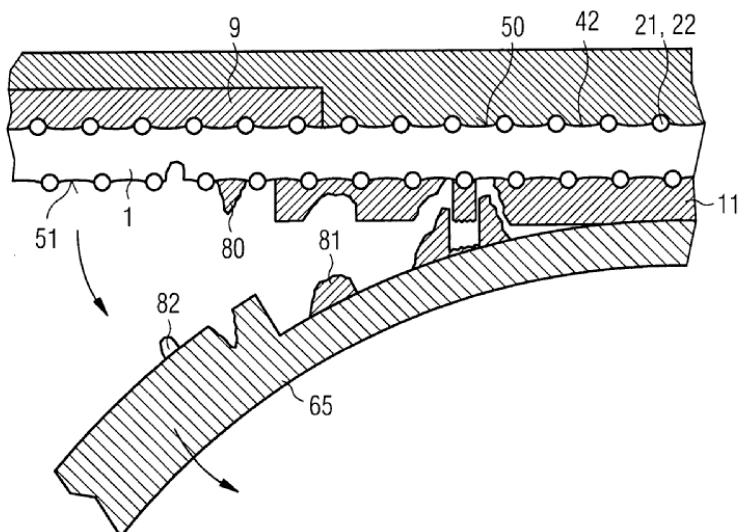


Figur 5 des Dokuments D2

Im Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 5 des Dokuments D2 erstreckt sich die Verbindungslasche 4 vollflächig über die Datenseite, so dass das Merkmal M1.2 (randseitiger Überlappungsbereich) und gemäß obiger Auslegung das Merkmal M1.4 nicht erfüllt sind.

- 4.4.4 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass sich der beanspruchte Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Dokument D2 ergibt. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit neu gegenüber dem Dokument D2.
- 4.5 Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber Dokument **D6**
- 4.5.1 Betrachte man das Inlay 1 als das textile Material/die Verbindungslasche und die Schichten 2 und 3 als Datenseite, dann sei – laut der Beschwerdegegnerin – die Verbindungslasche nicht in einem randseitigen Überlappungsbereich mit der Datenseite verbunden (Merkmal M1.2), sondern es liege eine vollflächige Überlappung vor. Die Kammer ist der gleichen Auffassung. Dies ist auch in den Figuren 1 und 4 des Dokuments D6 erkennbar.

4.5.2 Bezuglich des zweiten Teils des Merkmals M1.3, "wonach die Datenseite eine Bedruckung enthält", stellte die Einspruchsabteilung fest, dass im Dokument D6 die Bedruckung (siehe Dokument D6, Figuren 1 und 4: 9, 11, 91, 92) im Überlappungsbereich auf der Verbindungslasche aufgebracht sei (siehe Dokument D6, Absätze [0023] und [0024]; Figur 1) (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1), so dass dieses Merkmal im Dokument D6 nicht offenbart sei.



Figur 4 des Dokuments D6

Aber wie die Beschwerdeführerin II vorbringt, ist aus der Figur 4 des Dokuments D6 ersichtlich, dass die Schicht 65 als Bestandteil der unteren Schicht 3 der Datenseite 100 beim Trennen vom Inlay zumindest teilweise die Bedruckung enthält (siehe Dokument D6, Absätze [0044] bis [0047], Figur 4). Der Beschwerdeführer I betrachtet im Dokument D6 das Inlay 1, bestehend aus einer ersten und zweiten Gewebeschicht 20 und 30 und einer dazwischenliegenden Kunststoffschicht 40 als Datenseite (siehe Dokument D6, Absätze [0025] und [0043], Figur 1). Die Bedruckung 11 des Dokuments D6 sei demnach auf der Datenseite (siehe Dokument D6, Absatz [0023]). Daher sei das Merkmal M1.3 vom Dokument D6 vorweggenommen.

Unabhängig von diesen Erwägungen ist die Kammer der Auffassung, dass das Merkmal M1.3 vom Dokument D6 vorweggenommen wird, da das Merkmal M1.3 nur fordert, dass die Datenseite eine Bedruckung enthält und nicht, dass die Datenseite bedruckt ist.

4.5.3 Das Merkmal M1.4 ist nach Auffassung der Kammer nicht im Dokument D6 offenbart, da sich im Dokument D6 die Bedruckung nicht in den Überlappungsbereich erstreckt, sondern nur im Überlappungsbereich vorliegt.

4.5.4 Somit ist die Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegenüber dem Dokument D6.

4.6 Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber Dokument **D14**

Gemäß der angefochtenen Entscheidung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1) offenbart das Dokument D14 zumindest nicht das Merkmal M1.4. Als weitere Unterscheidungsmerkmale identifiziert die Beschwerdegegnerin die Merkmale M1.3 und M1.5.

Die Kammer stellt fest, dass das Dokument D14 keine Verbindungslasche aus einem textilen Material aufweist (erster Teil des Merkmals M1.3). Das Dokument D14 offenbart unmittelbar und eindeutig nur eine Verbindungslasche aus einem flexiblen Material (siehe Dokument D14, Seite 7, Zeilen 30 bis 32). Ein textiles Material ist im Dokument D14 nur im Zusammenhang mit dem Stand der Technik erwähnt (siehe Dokument D14, Seite 1, Zeilen 21 bis 24).

Ferner ist die Kammer der Auffassung, dass das Merkmal

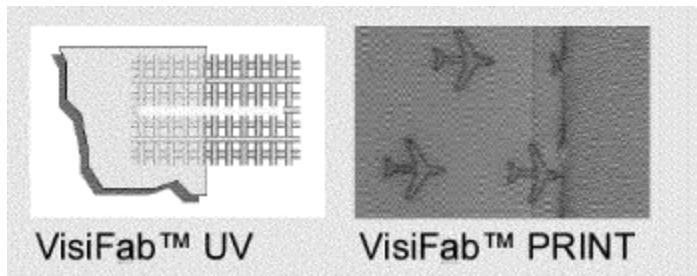
M1.4 entsprechend der Auslegung durch die Kammer (siehe Punkt 4.2) nicht im Dokument D14 offenbart ist, da sich die Bedruckung 10 zwar auf der Datenseite befindet, aber nur im Überlappungsbereich aufgebracht ist (siehe Dokument D14, Figur 7 und 8, Seite 11, Zeilen 12 bis 17).

Das Merkmal M1.5 ist vom Dokument D14 schon allein deshalb nicht vorweggenommen, da die Verbindungslasche kein textiles Material aufweist und somit das textile Material die Bedruckung nicht berühren kann.

Aus obigen Gründen kommt die Kammer zu der gleichen Schlussfolgerung wie die Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1), dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegenüber dem Dokument D14.

4.7 Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber Dokument **D19**

Auf der Folie 8 des Dokuments D19 geht es um die Bedruckung des textilen Materials der Verbindungs-lasche. Entweder es sind unter UV-Licht Fasern sichtbar (weißer Strich im linken Bild) oder aber die Bedruckung der textilen Verbindungslasche (hier die Flugzeuge) ist unter normalen oder UV-Licht sichtbar (rechtes Bild oben). Dies bedeutet, dass im rechten Bild der Folie 8 des Dokuments D19 der Bereich mit den Flugzeugen auf dem helleren Untergrund der Überlappungsbereich ist und der schmale mit den Flugzeugen bedruckte Streifen mit dem dunkleren Untergrund der Bereich der textilen Verbindungs-lasche außerhalb des Überlappungsbereichs ist.



Folie 8 des Dokuments D19: Bild unten rechts

Dies wird auch von der Beschwerdeführerin II so gesehen. Somit geht aus dem Dokument D19 nicht hervor, dass die Datenseite eine Bedruckung enthält (Merkmals M1.3), die sich gemäß der obigen Interpretation des Merkmals M1.4 (siehe Punkt 4.2) auch in den Überlappungsbereich erstreckt (Merkmals M1.4). Zwar zeigt das Dokument D19 auf der Folie 10 verschiedene weitere Bedruckungen auf der Datenseite, für die aber nicht offenbart ist, dass sie sich gemäß Merkmal M1.4 in den Überlappungsbereich erstrecken. Das Merkmal M1.5, dass das textile Material die Bedruckung, also die Bedruckung, die sich auf der Datenseite befindet, und die sich in den Überlappungsbereich erstreckt, berührt, ist daher auch nicht vom Dokument D19 vorweggenommen, da das textile Material zwar die Bedruckung mit den Flugzeugen berührt, diese aber nicht die Voraussetzungen der Merkmale M1.3 und M1.4 erfüllt.

Somit ist die Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegenüber dem Dokument D19.

4.8 Schlussfolgerung der Kammer in Bezug auf Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt ist neu gegenüber den Dokumenten D1, D2, D6, D14 und D19. Die erteilten unabhängigen Verfahrensansprüche 10 und 12 weisen den Merkmalen M1.3 bis M1.5 entsprechende

Merkmale (Merkmale M10.2, M10.3, M10.6 und M12.3 und M12.6) auf, so dass der Gegenstand der Ansprüche 10 und 12 des Patents wie erteilt ebenfalls neu ist gegenüber den oben diskutierten Dokumenten. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht entgegen.

5. Zulassung der Dokumente D22 und D32

- 5.1 Die Dokumente D22 und D32 sind von dem Einsprechenden 1 (jetzt: Beschwerdeführer I) im Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist und zirka zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in Reaktion auf den Vortrag der Patentinhaberin und die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung als Nachweis zum allgemeinen Fachwissen eingereicht worden. Sie wurden von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen, da der Einsprechende 1 deren *Prima-facie* Relevanz nicht erläutert habe (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.5).
- 5.2 Die Dokumente D22 und D32 wurden vom Beschwerdeführer I mit seiner Beschwerdebegründung erneut genannt, um zu belegen, dass das Merkmal M1.4 allgemein bekannt sei und in gesicherten Dokumenten üblicherweise verwendet werde.
- 5.3 Wie oben unter Punkt 3.2 erläutert, werden gemäß Artikel 12 (6) VOBK Beweismittel, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht zugelassen wurden, nicht zugelassen, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft, oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

- 5.4 Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht überzeugt, dass die Einspruchsabteilung bei der Anwendung des Kriteriums der *Prima-facie* Relevanz ihr Ermessen in willkürlicher Weise oder nach Maßgabe der falschen Kriterien ausgeübt hat oder, dass die Ermessensentscheidung auf einer offensichtlich falschen technischen Annahme beruhte.
- 5.5 Da es sich bei den Dokumenten D22 und D32 aber um öffentlich zugängliche Leitlinien/Richtlinien/Empfehlungsdokumente einer anerkannten internationalen Organisation handelt, und da es auf dem technischen Gebiet der Herstellung von Pässen keine öffentlich zugänglichen anerkannten Lehrbücher gibt, betrachtet die Kammer die Dokumente D22 und D32 als Dokumentation des allgemein gültigen Fachwissens im Hinblick auf das Merkmal M1.4, so dass die Umstände der Beschwerdesache eine Zulassung dieser Dokumente rechtfertigen.

Die Dokumente D22 und D32 werden daher nach Artikel 12 (6) VOBK ins Verfahren zugelassen.

6. Zulassung des Einwands fehlender erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument **D16** in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen
- 6.1 Der Beschwerdeführer I argumentiert in seiner Beschwerdebegründung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D16 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nicht das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit erfülle.
- 6.2 Die Kammer stellt in Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin fest, dass dies einen neuen Einwand darstellt, da das Dokument D16 bzw. dessen

Prioritätsdokument D5 in der angefochtenen Entscheidung nur im Zusammenhang mit fehlender Neuheit zitiert worden ist (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1). Der Beschwerdeführer I erachtet den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom Dokument D16 als eine Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Neuheit der Gegenstands von Anspruch 1. Die Zulassung dieses neuen Einwands steht nach Artikel 12 (4) und (6) VOBK im Ermessen der Kammer. Da das Dokument D16 bereits im Rahmen der Neuheit umfassend diskutiert worden ist, handelt es sich nicht um eine komplexe Änderung und sie ist der Verfahrensökonomie nicht abträglich. Daher übte die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, diesen Einwand nach Artikel 12 (4) VOBK zuzulassen.

7. Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Erfinderische Tätigkeit - Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ

7.1 Der Beschwerdeführer I argumentiert bezüglich fehlender erfinderischer Tätigkeit der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument D19 in Verbindung mit dem Dokument D10 und/oder dem allgemeinen Fachwissen, ausgehend vom Dokument D7 in Verbindung mit dem Dokument D1 oder dem Dokument D19 und dem allgemeinen Fachwissen und ausgehend vom Dokument D16 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen. Bezuglich des allgemeinen Fachwissens verweist der Beschwerdeführer I auf die Dokumente D22 und D32.

Die Beschwerdeführerin II trägt vor, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument D1 in Verbindung mit dem Dokument D7 oder dem Dokument D20 oder ausgehend vom Dokument D7 in Verbindung mit dem Dokument D1 nicht

erfinderisch sei. Unter Punkt III.4.3 der Beschwerdebegründung macht die Beschwerdeführerin II außerdem pauschal einen Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von einem der Dokumente D2, D14, D6 oder D19 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit dem Dokument D7 oder dem Dokument D20 geltend.

- 7.2 Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument **D19** in Verbindung mit dem Dokument D10 oder dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

Betrachtet man die Bedruckung der textilen Verbindungs lasche im rechten unteren Bild auf Folie 8 des Dokuments D19, also die Flugzeuge, als die anspruchsgemäße Bedruckung, dann zeigt das Dokument D19 nicht die Merkmale M1.3 bis M1.5 (siehe auch angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.4, siehe Neuheitsdiskussion in dieser Entscheidung, Punkt 4.7 oben).

Betrachtet man die Bedruckung der Datenseite mit einem Sicherheitshintergrund (siehe Dokument D19, Folie 10) als anspruchsgemäße Bedruckung, so sind die Merkmale M1.3 und M1.4 vom Dokument D19 vorweggenommen, da sich eine Bedruckung, beispielsweise der Sicherheits hintergrund, auf der Datenseite befindet und sich auch in den Überlappungsbereich erstreckt. In diesem Fall ist nach Auffassung der Kammer nicht offenbart, ob das textile Material der Verbindungs lasche diese Bedruckung, also den Sicherheitshintergrund, berührt und/ oder ganz oder teilweise durchdringt (Merkmal M1.5).

Der technische Effekt insbesondere des Merkmals M1.5 in

Zusammenhang mit den Merkmalen M1.3 und M1.4 ist gemäß dem Patent, die Manipulation der Datenseite besser sichtbar zu machen (siehe Patent, Absätze [0007], [0008], [0013]). Die Kammer stimmt den Beschwerdeführerinnen nicht zu, dass das Merkmal M1.5 nichts zur Fälschungssicherheit beitrage. Die Behauptung, dass die Bedruckung abgedeckt und daher nicht sichtbar sein könnte, macht technisch keinen Sinn. Für den Fall, dass das textile Material die Bedruckung nur berührt, wäre eine Manipulation der Datenseite dennoch sichtbar, da es sich – wie die Beschwerdegegnerin feststellt – gemäß dem Merkmal M1.2 um eine verbundene Verbindungslasche, also einen festen Verbund, handelt und nicht nur ein loser Kontakt zwischen dem textilen Material und der Datenseite vorliegt. Die Kammer stimmt daher der Beschwerdegegnerin zu, dass die objektive technische Aufgabe nicht nur in einer alternativen Anordnung der Verbindungslasche liegt, sondern darin, einen Datenträger zum Einfügen in einen heft- oder buchförmigen Gegenstand zu finden, der Manipulationen zuverlässiger aufzeigt.

Der Beschwerdeführer I bezieht sich für die Frage des Naheliegens der beanspruchten Lösung einerseits auf das Dokument D10, wo eine flexible Schicht durch Laminieren direkt mit dem Datenträger verbunden wird (siehe Dokument D10, Absätze [0010], [0021]). Laut Absatz [0015] des Dokuments D10 kann die flexible Schicht mit einer Bedruckung versehen sein. Eine Aussage zu einer Bedruckung insbesondere hinsichtlich der Merkmale M1.3 bis M1.5 ist nach Auffassung der Kammer dem Dokument D10 nicht zu entnehmen, weshalb eine Kombination der Dokumente D19 und D10 nicht zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 führt. Das gleiche gilt andererseits für die Bezugnahme auf das allgemeine Fachwissen und insbesondere die Dokumente D22 und D32.

Eine Bedruckung der Datenseite (Merkmal M1.3), die sich in den Überlappungsbereich erstreckt (Merkmal M1.4), ist aus dem allgemeinen Fachwissen oder aus der Folie 10 des Dokuments D19 grundsätzlich bekannt. Allerdings führt dies ausgehend von der textilen Verbindungslasche VisiTab™ gemäß Folie 8 des Dokuments D19 oder von einer Bedruckung wie dem Sicherheitshintergrund gemäß Folie 10 auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens (beispielsweise Dokumente D22, D32) und/oder dem Dokument D10 nicht zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, da insbesondere das Merkmal M1.5 nicht im Zusammenhang mit der Bedruckung gemäß den Merkmalen M1.3 und M1.4 bekannt ist.

- 7.3 Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument **D16** in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

Die Kammer ist der Auffassung, dass sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 vom Dokument D16, das die Priorität von Dokument D5 beansprucht, in dem zweiten Teil des Merkmals M1.3, dem Merkmal M1.4 und dem Merkmal M1.5 unterscheidet. Im Dokument D16 befinden sich die mittels Schweißens bzw. musterförmigen Verbindens ausgebildeten Zeichen nur innerhalb des Überlappungsbereichs (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.2.1).

Betrachtet man – wie der Beschwerdeführer I – das gefärbte Bogenmaterial als die Bedruckung, so stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin zu, dass im Dokument D16 ein in dem Dokumentenbogen im Überlappungsbereich vorhandenes Muster durch das Verschweißen durch die Verbindungslasche hindurch sichtbar wird (siehe Dokument D16, Seite 5, Zeile 29ff.). Dies bedeutet aber

nicht, dass das Muster die textile Lasche berührt. Aus der vom Beschwerdeführer I zitierten Textstelle: "*Da das textile Material der Verbindungs lasche bei Verwendung transparenter Materialien beim Verschweißen transparent wird, können die Schweißbereiche durch Verwendung eines gefärbten Bogenmaterials gut sichtbar gemacht werden*" (siehe Dokument D16, Seite 11, Zeile 10ff.) kann nicht gefolgert werden, dass ein farbiges Laminatmaterial durch die Öffnungen der Lasche fließt.

Sollte der Fachmann das "gefärbte Bogenmaterial" durch eine Bedruckung auszutauschen, würde er - wie die Beschwerdegegnerin ausführt- die Bedruckung nicht derart nahe an die Oberfläche des Dokumentenbogens, auf der die textile Lasche aufgelegt wird und an der das Verschweißen stattfindet, anordnen, damit die Bedruckung mit dem Aufschmelzen nicht zerstört wird.

Die Kammer ist der Auffassung, dass der Fachmann ohne rückschauende Betrachtungsweise ausgehend vom Dokument D16 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gelangt wäre.

- 7.4 Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der erteilten Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument **D1** in Verbindung mit dem Dokument D7 oder dem Dokument D20 (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

Ausgehend von den identifizierten Unterscheidungsmerkmalen (Merkmale M1.3 bis M1.5) nennt die Beschwerdeführerin II zwar den technischen Effekt, den Austausch der Datenseite schwieriger zu gestalten, und die objektive technische Aufgabe, Manipulationen an der Datenseite sichtbar zu machen (siehe Patent, Absätze [0007], [0008] und [0013]). Da der Druck aber nicht

sichtbar sei, wenn die Overlayfolien nicht transparent/transluzent seien (siehe Patent, Absatz [0020]), liege tatsächlich kein technischer Effekt vor.

Die Kammer kann der Beschwerdeführerin II nicht zustimmen, dass diese Unterscheidungsmerkmale keinen technischen Effekt aufweisen würden. Es ist nicht technisch sinnvoll, eine Bedruckung vorzunehmen, die anschließend nicht erkennbar sein sollte. Schon aus diesem Grund ist der Beschwerdeführerin II nicht zuzustimmen, dass die Nicht-Lösung der technischen Aufgabe im vorliegenden Fall automatisch zu einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit führt.

Auch die Argumentation der Beschwerdeführerin II, dass die Merkmale M1.3 und M1.4 bereits im Dokument D1 erfüllt seien, da sich an einer Stelle die Bedruckung der textilen Verbindungslasche im Überlappungsbereich und die Datenseite berührten (siehe das Bild der Beschwerdeführerin II in ihrer Beschwerdebegründung), erachtet die Kammer als konstruiert und nicht dem fachmännischen Verständnis des Gegenstands des Anspruchs 1 entsprechend.

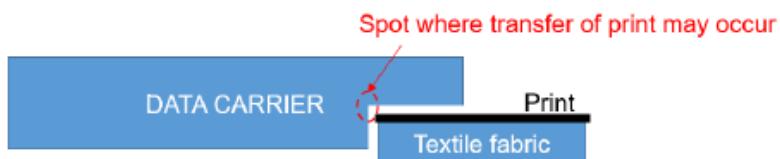


Bild auf Seite 21 der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin II

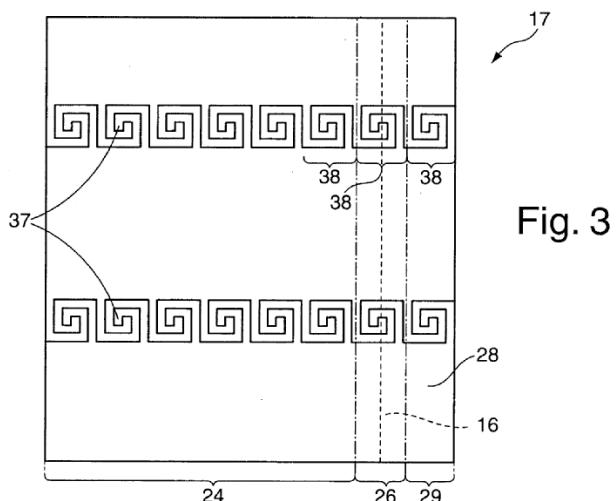
Der Fachmann hätte ausgehend vom Dokument D1 das Dokument D7 berücksichtigen können. Das Dokument D7 ist aus dem gleichen technischen Gebiet und beschäftigt sich mit der gleichen objektiven technischen Aufgabe (siehe Dokument D7, Absätze [0001] und [0006]). Die Lösung im Dokument D7 besteht aus einer Druckschicht,

die einen Teil der Verbindungslasche bedeckt und die Stumpfnaht zwischen der Verbindungslasche und der Datenseite überbrückt (siehe Dokument D7, Figur 3: 10, Absätze [0023] und [0024]). Das Dokument D7 offenbart eine flexible, aber nicht eine textile Verbindungslasche. Eine textile Verbindungslasche ist aus dem Dokument D1 bereits bekannt. Allerdings rät das Dokument D7 explizit von einem Eindringen des Materials der Verbindungslasche in das Material der Datenseite ab (siehe Dokument D7, Absatz [0007]), was bei einem Verbindungsprozess der Datenseite mit einem textilen Material unweigerlich der Fall wäre. Deshalb geht die Kammer mit der Auffassung der Einspruchsabteilung konform, dass der Fachmann ausgehend vom Dokument D1 und unter Berücksichtigung der Lehre des Dokuments D7 nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt wäre.

Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann ausgehend vom Dokument D1 auch in Anwendung der Lehre des Dokuments D20 nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten Erfindung gelangen. Wie die Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.3.1) ausführt, offenbart das Dokument D20 eine Datenseite, die direkt in das Passbuch eingenäht wird. Ein Einfügen mittels einer Verbindungslasche ist nicht offenbart. Die Beschwerdeführerin II argumentiert, dass im Dokument D20 eine erste Schicht flexibel sein solle, damit die Datenseite biegbar sei, weshalb der Fachmann die Lehre des Dokuments D20 auf den aus Dokument D1 bekannten Datenträger angewandt hätte.

Die Kammer stimmt zwar zu, dass sich das Dokument D20 mit dem gleichen Ziel (siehe Dokument D20, Seite 2, zweiter Absatz) beschäftigt und eine Lösung vorschlägt (siehe Dokument D20, Seite 8, dritter Absatz; Seite 13, zweiter Absatz; Figur 3), bei der sich das

Sicherheitsmerkmal 37 über den Datenbereich 24, den Nahtbereich 26 und den Laschenbereich 29 erstreckt. Aber das Dokument D20 offenbart keine textile Verbindungslasche und die flexible Schicht erstreckt sich über die gesamte Datenseite.



Figur 3 des Dokuments D20

Daher wäre nach Auffassung der Kammer der Fachmann ausgehend vom Dokument D1 auch unter Berücksichtigung der Lehre des Dokuments D20 nicht zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gelangt.

7.5 Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument **D7** in Verbindung mit dem Dokument D1 oder dem Dokument D19 oder dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ)

Es ist unstreitig, dass das Dokument D7 den zweiten Teil des Merkmals M1.3 und das Merkmal M1.4 offenbart. Die Datenseite enthält eine Bedruckung, die sich in den Überlappungsbereich erstreckt. Es ist auch unstreitig, dass die Verbindungslasche im Dokument D7 kein textiles Material aufweist. Die Verbindungslasche im Dokument D7

ist flexibel, ein textiles Material hierfür ist nicht offenbart. Somit ist auch das Merkmal M1.5, wonach das textile Material die Bedruckung berührt und/oder ganz oder teilweise durchdringt, nicht offenbart.

Wie bereits oben ausgeführt, kann die Kammer der Beschwerdeführerin II nicht folgen, dass die unterscheidenden Merkmale in dem Fall, dass die Datenseite undurchsichtig wäre, keine technische Wirkung hätten. Die Kammer geht daher von der objektiven technischen Aufgabe aus, einen Datenträger zum Einfügen in einen heft- oder buchförmigen Gegenstand zu finden, der Manipulationen sicherer aufzeigt.

Die Kammer ist der gleichen Auffassung wie die Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.3.4) und die Beschwerdegegnerin, dass textile Materialien für Verbindungslaschen zwar allgemein bekannt sind, aber das Dokument D7 explizit davon abrät (siehe Dokument D7, Absatz [0007]): "*The invention avoids a need to arrange a fastening end of a connection part to penetrate into the material of a non-transparent information part.*" Wie die Einspruchsabteilung bereits festgestellt hat, würde "[b]ei einem Verbindungsprozess mit einem textilen Material, insbesondere zum Herstellen des Kontakts zwischen der Bedruckung und dem Textilen Material, (...) eine solches Penetrieren zwangsläufig erfolgen. Der Fachmann würde somit ein textiles Material für den Gegenstand der D7 nicht verwenden, da er sich hierdurch von dem Kerngedanken der Lehre der D7 entfernen würde."

Die Kammer folgt auch nicht der Argumentation des Beschwerdeführers I, dass der Fachmann auf Grund der verwendeten Materialien im Dokument D7 und Dokument D10

und auf Grund deren guter Verträglichkeiten auf das Dokument D1 stoßen würde und daher eine Polyesterlasche ("polyester fabric (woven)", siehe Dokument D1, Absatz [0014]) einsetzen würde. Die Ausführungen des Beschwerdeführers I in diesem Zusammenhang beruhen nach Auffassung der Kammer auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.

Bezüglich der Kombination des Dokuments D7 mit dem Dokument D19 oder dem allgemeinen Fachwissen gilt die Argumentation analog.

- 7.6 Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1, 10 und 12 ausgehend von ausgehend von einem der Dokumente D2, D14, D6 oder D19 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit dem Dokument D7 oder dem Dokument D20 (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ) und Zulassung

Die Beschwerdeführerin II verweist pauschal auf fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend von einem der Dokumente D2, D14, D6, D19 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen oder einem der Dokumente D7 oder D20. Dieser pauschale Verweis enthält nach Auffassung der Kammer keinen vollständigen und nachvollziehbaren Sachvortrag. Daher ist das Erfordernis einer hinreichenden Substantiierung im Sinne von Artikel 12 (3) VOBK nicht erfüllt. Die Kammer berücksichtigt deshalb dieses Beschwerdevorbringen nach Artikel 12 (5) VOBK nicht, wie bereits in der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK, Punkt 12.6, in Aussicht gestellt.

- 7.7 Schlussfolgerung hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Patents

ist erforderlich ausgehend von den oben genannten Dokumenten. Die Argumente gelten analog für die erteilten unabhängigen Verfahrensansprüche 10 und 12 (siehe Punkt 4.8), so dass auch der Gegenstand der Ansprüche 10 und 12 des Patents erforderlich ist. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht entgegen.

8. Ergebnis

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass keiner der geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegensteht. Die Beschwerden sind daher zurückzuweisen.

9. Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 103 (1) a) EPÜ
- wesentlicher Verfahrensmangel (rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ)

9.1 Der Beschwerdeführer I macht einen Verfahrensmangel auf Grund der seiner Meinung nach fehlerhaften Beurteilung der Dokumente D21 bis D37 und der Nicht-Berücksichtigung der Anlage D38 geltend. Er beantragt aus diesem Grund die Rückerstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 (1) a) EPÜ.

9.2 Gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückgezahlt, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Diese Voraussetzungen sind schon deshalb nicht erfüllt, weil der Beschwerde des Beschwerdeführers I nicht stattgegeben wird. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob ein

wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

- 9.3 Aus den genannten Gründen wird der Antrag des Beschwerdeführers I auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

N. Schneider

Der Vorsitzende:

P. Lanz



Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt