

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Januar 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0600/22 - 3.2.05

Anmeldenummer: 15003592.1

Veröffentlichungsnummer: 3034315

IPC: B42D25/324

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Sicherheitselement, Verfahren zum Herstellen desselben und mit dem Sicherheitselement ausgestatteter Datenträger

Patentinhaberin:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:

Hueck Folien GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1), 56, 100(a), 111(1)
VOBK 2020 Art. 11

Schlagwort:

Neuheit (ja)
Erfinderische Tätigkeit (nein)
Zurückverweisung (ja)



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0600/22 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 23. Januar 2024

Beschwerdeführerin: Hueck Folien GmbH
(Einsprechende) Gewerbepark 30
A-4342 Baumgartenberg (AT)

Vertreter: KLIMENT & HENHAPEL
Patentanwälte OG
Gonzagagasse 15/2
1010 Wien (AT)

Beschwerdegegnerin: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstrasse 161
81677 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Januar 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3034315 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: O. Randl
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3 034 315 (nachfolgend als "das Patent" bezeichnet) zurückzuweisen.

II. Von den von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Dokumenten waren die folgenden für das Beschwerdeverfahren relevant:

D1	WO 2005/108108 A2	D2	WO 2007/079851 A1
D3	WO 03/068525 A1	D4	WO 03/053713 A1

III. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 23. Januar 2024 statt.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4.

V. Der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 des Patents wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt (die von der Einspruchsabteilung verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"1. [**A**] Optisch variables Sicherheitselement (12, 20, 40, 50) zur Absicherung von Wertgegenständen (10), mit

einem Schichtaufbau (45,56), der in Reihenfolge die folgenden Schichten aufweist:

- [B] eine transparente Prägelackschicht (44, 54) mit einer eingepägten Reliefstruktur;
- [C] eine farbkippende Schicht (451, 452, 453);
- [D] einen dunklen Resistlack (454); und
- [E] eine Flüssigkristallschicht (455),

dadurch gekennzeichnet, dass

[F] der Schichtaufbau auf einem transparenten Träger (42,52) angeordnet ist, dass [G] die Reihenfolge der Schichten ausgeht vom Träger, und dass [H] die Flüssigkristallschicht farbkippend ist."

"7. [A-7] Verfahren zum Herstellen eines optisch variablen Sicherheitselements (12, 20, 40, 50) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, umfassend

- a) [B-7] das Bereitstellen eines transparenten Trägers (42, 52), der eine transparente Prägelackschicht (44, 54) mit einer eingepägten Reliefstruktur aufweist;
- b) [C-7] das Aufbringen einer farbkippenden Schicht (451, 452, 453) auf die Prägelackschicht (44, 54);
- c) [D-7] das Bedrucken der farbkippenden Schicht (451, 452, 453) mit einem dunklen Resistlack (454);
- e) [H-7] das Aufbringen einer farbkippenden Flüssigkristallschicht (455) auf den dunklen Resistlack (454)."

VI. Der entscheidungsrelevante Vortrag der Parteien lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegung der Ansprüche

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Der Anspruch 1 lasse offen, ob das Sicherheitselement als solches, gewissermaßen "frei in der Luft schwebend", betrachtet werde oder ob es z.B. auf dem Fenster einer Banknote aufgeklebt sei. Letzteres könnte den Träger im Sinne von Anspruch 1 darstellen.

Eine Schicht sei "transparent" im Sinne von Anspruch 1, wenn die Schicht den Beobachter nicht daran hindere, die erzeugten Farbeffekte zu beobachten. Ein Anteil diffuser Streuung könne nicht ausgeschlossen werden.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Es genüge nicht, wenn ein Material nur transluzent sei, um als "transparent" gelten zu können. Konkrete Strukturen müssten im Wesentlichen durch ein transparentes Material erkennbar sein. Ein ausschließlich diffus streuendes Material sei nicht transparent.

Anspruch 7 gehe etwas weiter als Anspruch 1, da er nicht nur die Reihenfolge der Schichten festlege, sondern auch das Vorhandensein von anderen Schichten zwischen den erwähnten Schichten ausschließe.

b) Neuheit gegenüber der Ausführungsform der Fig. 8 der Druckschrift D1

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Die Ausführungsform der Fig. 8 der Druckschrift D1 nehme den Gegenstand von Anspruch 1 vorweg. Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung offenbare diese Ausführungsform auch die Merkmale B und F.

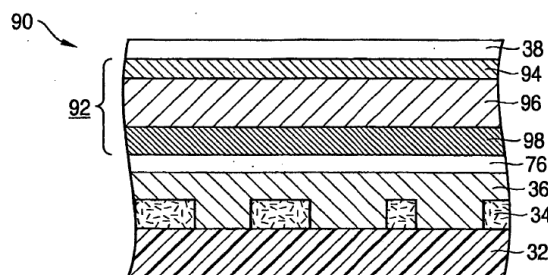


Fig. 8

Die Prägelackschicht gemäß Merkmal **B** sei jene des zweiten Schichtverbunds (siehe Seite 9, Zeilen 7 bis 9). Sie sei in der Ausführungsform der Fig. 7b oder 7c als geprägte Schicht 82 auf einer zweiten Trägerfolie 80 erkennbar (siehe Seite 22, Zeilen 5 bis 7). Eine Prägelackschicht sei in der Regel transparent, da der Prägelack an sich transparent sei; er könne z.B. aus PMMA bestehen. Die Prägelackschichten der Druckschrift D1 seien notwendigerweise transparent, da sonst die Farbeffekte für den Beobachter nicht sichtbar seien. Auch die Trägerschicht gemäß Merkmal **F** sei jene des zweiten Schichtverbunds (siehe Seite 9, Zeilen 7 bis 9). Sie werde später entfernt; anschließend werde die in Fig. 8 dargestellte Klebeschicht 38 aufgebracht (siehe dazu Seite 22, Zeilen 14 bis 17). Da die Trägerfolie 32 des ersten Schichtverbunds transparent sei (siehe Seite 17, Zeilen 8), auch wenn sie nachher abgezogen werden könne (siehe Seite 18, Zeilen 9 bis 10), hätte der Fachmann

die Trägerfolie des zweiten Schichtverbunds ebenfalls implizit als transparent verstanden. Die Trägerschicht des zweiten Schichtverbunds sei in der ähnlichen Ausführungsform der Fig. 7b oder 7c als zweite Trägerfolie 80 gezeigt (siehe Seite 22, Zeilen 5 bis 7). Das Merkmal F des transparenten Trägers ergebe sich auch aus Seite 10, Zeilen 14 bis 19, wo kein Unterschied zwischen einer ersten und einer zweiten Trägerfolie gemacht werde, sondern angeführt werde, dass als Trägerfolie bei den erfindungsgemäßen Verfahren eine Kunststofffolie eingesetzt werden könne, z.B. Folien aus PET, OPP, BOPP, PE oder Celluloseacetat. Der Fachmann wisse, dass PET-Folien, BOPP-Folien und OPP-Folien transparent sind. Damit offenbare die Druckschrift D1 für alle Trägerfolien, und somit auch für die zweite, eine transparente Ausführung. Aus denselben Gründen offenbare die Ausführungsform der Fig. 8 der Druckschrift D1 auch den Gegenstand von Anspruch 7.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Das Sicherheitselement der Fig. 8 in der dargestellten Form weise keine Prägelackschicht gemäß Merkmal **B** auf. Es sei vielmehr ein Dünnschichtelement ohne Prägestruktur vorgesehen (siehe Fig. 8). Die Beschwerdeführerin versuche, das Merkmal B in die Ausführungsform der Fig. 8 hineinzukonstruieren. Die Druckschrift D1 sehe jedoch nicht vor, ein strukturelles Element der Ausführungsform der Fig. 7 zu isolieren und in jene der Fig. 8 einzufügen. Die Prägelackschicht der Fig. 8 und der komplexe Aufbau der Reflexionsschicht der Fig. 7 seien Alternativen (siehe Seite 23, zweiter und dritter Absatz). Die Kombination von Reflexionsschichtaufbau und Prägestruktur sei nicht vorgesehen. Darüber hinaus offenbare die Druckschrift D1 nicht, dass die Prägelackschicht transparent sei. Auf Seite 9 seien

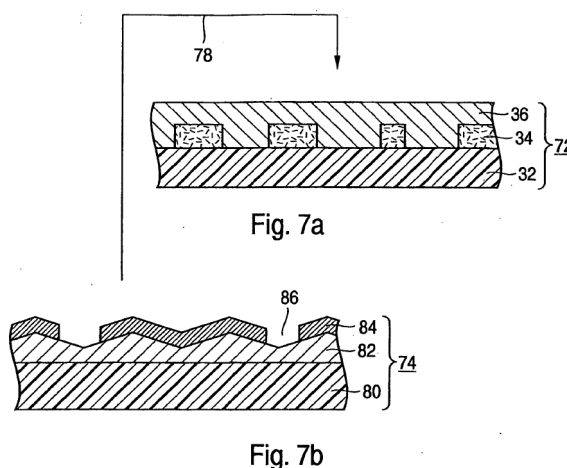
verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten eines zweiten Schichtverbunds beschrieben. Darunter befänden sich auch solche, die in den Ausführungsformen der Figuren 7 und 8 vorgeschlagen und näher erläutert seien. Eine Kombination aller struktureller Merkmale A bis H des Sicherheitselements des Patents ergebe sich daraus nicht. Die besonders vorteilhaften Ausführungsformen seien Gegenstand der Figurenbeschreibung, die eine Kombination einer Prägelackschicht mit den weiteren Merkmalen der Fig. 8 gerade nicht vorschläge. Dasselbe gelte auch für die Ansprüche 27, 29 und 31 der Druckschrift D1. Die Offenbarungsstellen des Merkmals B, die die Beschwerdeführerin in die Ausführungsform der Fig. 8 einzubauen versuche, seien aus dem Zusammenhang gerissen und könnten eine unmittelbare Offenbarung des Sicherheitselements gemäß Patent mit den weiteren Merkmalen nicht begründen. Darüber hinaus fehle es in der Druckschrift D1 an der Offenbarung der Transparenz der Prägelackschicht. Die Ausführungsform der Fig. 8 weise auch keine transparente Trägerfolie gemäß Merkmal **F** auf. Das beanspruchte Sicherheitselement sei ein Endprodukt, was durch das Merkmal "zur Absicherung von Wertgegenständen" deutlich werde. Das in Fig. 8 der Druckschrift D1 gezeigte Zwischenprodukt, das eine zweite Trägerfolie aufweise, sei zur Absicherung von Wertgegenständen (noch) nicht geeignet; das Endprodukt weise die zweite Trägerfolie nicht mehr auf. Darüber hinaus sei in der Druckschrift D1 nicht offenbart, dass die zweite Trägerfolie transparent sei. Auf Seite 10 der Druckschrift D1 sei offenbart, dass die Trägerfolie mehrere Schichten umfassen könne, darunter auch oberflächenbehandelte Schichten. Als Beispiel werde eine durch Ätzen hergestellte, matte (und daher nicht transparente) Schicht genannt. Die weiteren Schichten der Trägerfolie könnten, müssten aber nicht transparent sein. Da die zweite Trägerfolie vor der Übertragung des

Schichtverbunds auf ein Zielsubstrat abgezogen werde, komme der Transparenz keine besondere Rolle zu, sodass ein Fachmann gar keinen Grund habe, sie transparent zu gestalten. Der Fachmann hätte für die zweite Trägerfolie auch nicht notwendigerweise dasselbe Material gewählt, wie für die erste. Die Druckschrift D1 sehe vor, die Beschaffenheit der Trägerfolie für die einzelnen Schichten bzw. Schichtverbunde nach deren spezifischen Anforderungen zu wählen (siehe Seite 2, Zeilen 16 bis 21, Seite 3, Zeilen 9 bis 21, Seite 6, Zeilen 13 bis 21). Da die Beschaffenheit des ersten Schichtverbunds von der Beschaffenheit des zweiten Schichtverbunds abweiche, sei nicht davon auszugehen, dass die Auswahl des Trägermaterials dieselbe sei.

c) Neuheit gegenüber der Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Auch die Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 nehme den Gegenstand von Anspruch 1 vorweg.



Die Prägelackschicht gemäß Merkmal **B** sei jene des zweiten Schichtverbunds, d.h. die geprägte Schicht 82 auf

der Trägerfolie 80 (siehe Seite 22, Zeilen 5 bis 7). Auf Seite 21, Zeilen 13ff, werde im Zusammenhang mit der Fig. 6 offenbart, dass vor dem Auftragen der Klebeschicht 38 eine Druckfarbe aufgedruckt werden könne, die dann in den Aussparungen 68 erkennbar sei. Dies sei bei Verwendung eines nicht transparenten Substrats nur möglich, wenn die Prägelackschicht durchsichtig sei. Die farbkippende Schicht gemäß Merkmal **C** sei das statt der Metallschicht 84 vorhandene Dünnschichtelement (siehe Seite 9, Zeilen 7 bis 9 und 18 bis 27; Seite 22, Zeilen 4 bis 10, und Seite 23, Zeilen 15 bis 25). Die reflektierende Schicht könne einen komplexeren Aufbau der Reflexionsschicht mit Farbkippeffekt haben. Der dritte Absatz auf Seite 23 beziehe sich nicht nur auf die Ausführungsform der Fig. 8, sondern explizit auf "alle Gestaltungen mit einer reflektierenden Schicht", was auch die Ausführungsform der Fig. 7 einschlieÙe. Der transparente Träger gemäß Merkmal **F** sei die zweite Trägerfolie 80 (siehe Seite 22, Zeile 5). Da die erste Trägerfolie 32 des ersten Schichtverbunds explizit transparent sei (siehe Seite 17, Zeilen 8), auch wenn sie nachher abgezogen werden könne (siehe Seite 18, Zeilen 9 bis 10), hätte der Fachmann die Trägerfolie des zweiten Schichtverbunds ebenfalls implizit als transparent angesehen. Zudem mache die Druckschrift D1 auf Seite 10, Zeilen 14 bis 19, vom Material her keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Trägerfolien, und da die Trägerfolie eine Kunststofffolie aus PET, OPP, BOPP, PE oder Celluloseacetat sein könne und zumindest einige dieser Materialien transparent seien, sei auch die Transparenz der zweiten Trägerfolie offenbart. Auch angesichts der Offenbarung der Druckschrift D1 auf Seite 22, Zeilen 23 bis 26, sei für den Fachmann klar, dass jede Schicht, die über der Metallschicht 84 in Fig. 7c vorgesehen werde, transparent sein müsse, denn sonst wäre die Metallschicht 84 nicht sichtbar.

Auf Seite 22, Zeilen 17 bis 21, sei erklärt, dass das Entfernen der Trägerfolie die Beeinträchtigung der Polarisierungseffekte verhindere. Daraus lasse sich ableiten, dass die Folie durchsichtig sein muss (sonst würden die Effekte nicht nur beeinträchtigt, sondern unterbunden). Für die Offenbarung der Kombination der Merkmale B und C sei nicht nur auf die Passage auf Seite 9, Zeilen 7ff, zu verweisen, sondern auch auf Seite 23, Zeilen 15 bis 19, die nicht die Fig. 8 beschreibe, sondern sich auf alle Gestaltungen mit einer reflektierenden Schicht beziehe. Auf Seite 22, Zeilen 4 bis 10, werde offenbart, dass auf die geprägte Schicht 82 eine Metallschicht 84 aufgedampft werde, die in der Regel reflektierend sei. Auf Seite 23, Zeilen 8 bis 13 sei offenbart, dass statt der Prägestruktur eine Reflexionsschicht, insbesondere aus Metall, vorgesehen werden könne. Im folgenden Absatz, Zeilen 15 bis 19, heiße es dann, dass bei allen Gestaltungen mit einer reflektierenden Schicht diese durch einen komplexeren Aufbau der Reflexionsschicht, wie etwa mit einem Farbkippeffekt, ersetzt werden könne. Die Fig. 8 zeige dazu ein Ausführungsbeispiel. Alle Gestaltungen mit einer reflektierenden Schicht würden auch jene Gestaltungen einschließen, wo eine Prägestruktur mit einer Metallschicht vorgesehen sei, z.B. wie in der Fig. 7, weil eine Metallschicht eine reflektierende Schicht sei. Fig. 8 zeige nur ein Ausführungsbeispiel dieser Variante mit dem komplexeren Reflexionsschichtaufbau. Merkmal C sei somit offenbart.

Aus denselben Gründen nehme die Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 auch den Gegenstand von Anspruch 7 neuheitsschädlich vorweg.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu gegenüber der

Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1. Die Beschwerdeführerin versuche, in diese Ausführungsform Merkmale hineinzuinterpretieren, die dort nicht vorgesehen seien. Die Fig. 7 sehe zwar eine Prägelackschicht vor, aber sie sei nicht als transparent offenbart. Darüber hinaus sei in dieser Ausführungsform eine Metallschicht (d.h. eine nicht farbkippende Schicht) vorgesehen. Die Einsprechende verweise bezüglich einer farbkippenden Schicht auf das Dünnschichtelement 92, das auf Seite 23 der Druckschrift D1 Erwähnung finde. Dieses Dünnschichtelement sei jedoch bereits in Bezug auf die in Fig. 8 gezeigte Ausführungsform offenbart. Obwohl in Zeile 15 von "allen Ausgestaltungen" die Rede sei, beziehe sich dies nicht auf die Ausführungsform der Fig. 7, da der Hinweis auf eine reflektierende Schicht nicht diese Schicht als solche, sondern in Verbindung mit einer Prägelackschicht meine. Somit werde ab Zeile 15 eine Alternative zur Ausführungsform der Fig. 7 beschrieben. Eine Interpretation, die den Austausch von Einzelelementen der beiden Ausführungsformen der Fig. 7 und 8 zuließe, sei nicht zulässig, auch in Bezug auf das Dünnschichtelement und die Prägelackstruktur, die in Zeile 8 der Seite 23 der Druckschrift D1 als Alternativmerkmale ("anstelle") beschrieben seien. Somit fehle es der Ausführungsform der Fig. 7 am Merkmal B, da die Prägelackstruktur nicht transparent sei, sowie am Merkmal C, da die Metallschicht 84 nicht farbkippend sei. Weiter weise die in Fig. 7 gezeigte Ausführungsform keine transparente Trägerfolie auf. Die Transparenz der zweiten Trägerfolie sei nicht unmittelbar offenbart. Das Endprodukt weise auch keine zweite Trägerfolie auf, sondern eine Klebeschicht. Somit sei auch Merkmal F nicht offenbart. Dieselben Ausführungen würden analog auch für den Anspruch 7 des Patents gelten.

d) Erfindерische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1, ausgehend von der Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

In Absatz [0005] des Patents werde ausgeführt, dass der Erfindung die Aufgabe zugrunde liege, ein Sicherheitselement mit hoher Fälschungssicherheit und attraktivem visuellen Erscheinungsbild anzugeben. Gemäß Absatz [0011] biete das erfindungsgemäße optisch variable Sicherheitselement dem Betrachter sowohl in vorderseitiger als auch in rückseitiger Draufsicht beim Kippen des Wertdokuments einen Farbkippeffekt. Für die Unterscheidungsmerkmale B und F lasse sich aus dem Patent keine unerwartete Wirkung ableiten. Die Prägelschicht der Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 müsse transparent sein, damit die Schichten, die einen farbkippenden Effekt hervorrufen, von beiden Seiten sichtbar seien. Zu Merkmal F sei festzustellen, dass in dieser Ausführungsform der Druckschrift D1 die Trägerfolie 80, die auf dem Element verbleiben könne (siehe Seite 22, Zeile 18: "... kann ... entfernt werden ..."), ebenfalls durchsichtig sein müsse, denn sonst könne man den anderen Farbkippeffekt nicht sehen. Wenn man das Sicherheitselement herstellen wolle, habe man angesichts der nicht transparenten Klebeschicht 76 keine andere Wahl. Die Materialien für die Trägerfolie, die auf Seite 10, Zeile 19, der Druckschrift D1 angegeben seien, seien durchwegs transparent. Auch wenn das Sicherheitselement auf dem durchsichtigen Fenster einer Banknote angebracht werde - was angesichts der Absicht, ein von zwei Seiten beobachtbares Sicherheitselement bereitzustellen, sinnvoll sei - läge ein durchsichtiger Träger vor. Die objektive technische Aufgabe lasse sich

darin sehen sicherzustellen, dass der optische Effekt sichtbar sei.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Auf Seite 22, Zeile 14 bis 17, der Druckschrift D1 sei offenbart, dass die Trägerfolie 80 entfernt werde (vgl. auch Zeilen 23 bis 25). Es bestehe in der Druckschrift D1 kein Bedarf an einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Trägerschicht transparent sei oder nicht, weil sie empfehle, die Trägerschicht zu entfernen und sie durch eine Schutzlackschicht zu ersetzen. Gemäß Fig. 7c sei auch noch eine dünne Klebeschicht 38 vorgesehen, mittels derer das Element auf einem Dokument befestigt werde. Auch dies spreche für eine Entfernung der Trägerschicht. Letztere müsse daher nicht transparent sein und könne eine beliebige Färbung haben. Eine nicht transparente Folie sei leichter als abziehendes Element erkennbar. Die Klebeschicht könne eingefärbt werden (siehe Seite 25, Zeilen 14 bis 17), und das gelte auch für die Trägerschicht. Insgesamt bestehe für den Fachmann kein Anreiz, den Träger transparent zu machen. Die auf der Seite 10 genannten Kunststoffe seien nicht per se transparent, und es gebe keinen Hinweis darauf, dass sie es sein sollten. Es sei wichtig, dem sogenannten "could-would"-Ansatz der Rechtsprechung Rechnung zu tragen. Im Stand der Technik gebe es keinen Hinweis, der den Fachmann dazu bewegen hätte, die sehr spezifische Anordnung gemäß Anspruch 1 des Patents vorzusehen.

e) Zurückverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Im Sinne der Verfahrensökonomie sollten die Hilfs-
anträge von der Kammer geprüft werden.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdegegnerin würde eine Zurückverweisung begrüßen, da die Auslegung der Ansprüche bedeutsam sei und daher eine Beurteilung der Fragen durch zwei Instanzen wünschenswert erscheine, zumal sich auch die Auslegung der Druckschrift D1 nunmehr geändert habe. Eine Zurückverweisung würde der Beschwerdegegnerin auch erlauben, durch neue Anträge auf die geänderte Auslegung der Druckschrift D1 zu reagieren.

Entscheidungsgründe

1. Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit gegenüber der Druckschrift D1 (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 (1) EPÜ)

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass unter anderem die Druckschrift D1 den Gegenstand der Ansprüche 1 und 7 offenbare.

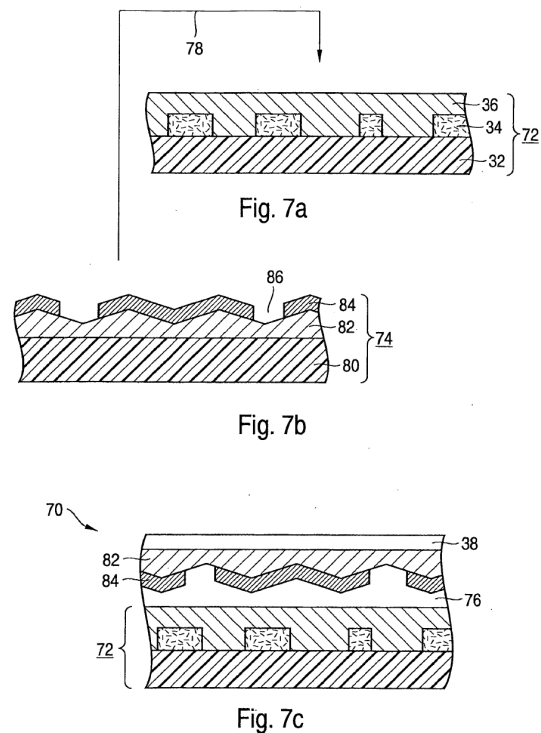
Die Druckschrift D1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Sicherheitselements, bei dem eine Effektschicht 34 auf eine Trägerfolie 32 aufgebracht wird. Dann wird eine Transferhilfsschicht 36 aufgebracht. Der resultierende Schichtverbund wird

dann mit dem Zielsubstrat 35 verbunden. Anschließend wird die Trägerfolie 32 abgezogen (siehe Fig. 3).

Die Diskussion der Neuheit gegenüber der Druckschrift D1 hat sich auf zwei der darin offenbarten Ausführungsformen konzentriert, die nachfolgend erörtert werden.

1.1 Ausführungsform der Fig. 7

Die Fig. 7 illustriert die Herstellung eines mehrschichtigen Sicherheitselements, die im Abschnitt von Seite 21, Zeile 21, bis Seite 22, Zeile 26, beschrieben wird. In einem ersten Schritt (Fig. 7a) wird ein erster Schichtverbund 72 aus einer ersten Trägerfolie 32, einer Flüssigkristallschicht 34 und einer Transferhilfsschicht 36 hergestellt. Parallel dazu wird ein zweiter Schichtverbund 74 hergestellt, indem auf eine zweite Trägerfolie 80 eine Prägelackschicht 82 aufgedruckt wird (Fig. 7b). In die Schicht 82 wird eine Beugungsstruktur geprägt. Dann wird eine Metallschicht 84 aufgedampft und durch partielle Demetallisierung werden Aussparungen 86 in der Metallschicht erzeugt.



Mittels einer Klebeschicht 76 wird der zweite Schichtverbund 74 dann auf den ersten aufkaschiert. Anschließend wird die zweite Trägerfolie 80 entfernt und durch eine Klebeschicht 38 ersetzt (Fig. 7c). Nach dem Aufbringen des Sicherheitselements 70 auf das Zielsubstrat kann auch die Trägerfolie 32 entfernt werden.

Strittig war die Offenbarung der Merkmale B, C und F.

a) Merkmal B

Gemäß Merkmal B muss das optisch variable Sicherheitselement eine transparente Prägelackschicht aufweisen. Es stellt sich die Frage, ob die Prägelackschicht 82 als transparent offenbart ist.

Eine explizite Offenbarung dieses Merkmals wurde nicht geltend gemacht und ist auch für die Kammer nicht erkennbar. Die Argumente der Beschwerdeführerin für eine implizite Offenbarung des Merkmals haben die

Kammer nicht überzeugt. Die Tatsache, dass viele bekannte Prägelacke transparent sind, bedeutet nicht, dass die Schicht 82 notwendigerweise transparent sein muss. Die Darlegungen der Beschwerdeführerin machen glaubhaft, dass es gute Gründe gibt, die Prägelackschicht 82 transparent auszuformen und dass der Fachmann, der die Lehre der Fig. 7 umsetzen wollte, eine transparente Schicht in Betracht gezogen hätte, aber eine unmittelbare und eindeutige implizite Offenbarung dieses Merkmals ist in der Druckschrift D1 dennoch nicht erkennbar.

b) Merkmal C

Das Merkmal C verlangt, dass das optisch variable Sicherheitsmerkmal eine farbkippende Schicht aufweist. Die Beschwerdeführerin hat ihren Vortrag, dass dieses Merkmal offenbart sei, unter anderem auf Seite 23, Zeilen 15 bis 19, der Druckschrift D1 gestützt.

Dieser Absatz bildet den Übergang zwischen der Beschreibung der Ausführungsform der Fig. 7, deren Sicherheitselement eine Prägelackschicht 82 und eine darauf aufgedampfte Metallschicht 84 enthält, und der Beschreibung der Ausführungsform der Fig. 8, in der ein Dünnschichtelement 92 mit Farbkippeffekt zum Einsatz kommt. Der Absatz lautet wie folgt:

"Bei allen Gestaltungen mit einer reflektierenden Schicht kann diese auch durch einen komplexeren Reflexionsschichtaufbau mit besonderen Reflexionseffekten, wie etwa einem Farbkippeffekt, ersetzt werden. Fig. 8 zeigt dazu ein Ausführungsbeispiel, dessen Herstellung analog zu dem bei Fig. 7 beschriebenen Herstellungsprozess verläuft."

Die Parteien waren sich uneinig, ob der erste Satz dieser Stelle eine allgemeine Lehre vermittelt oder nur zum Ausführungsbeispiel der Fig. 8 hinführen will und keine breitere Lehre enthält.

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass der Satz vom Fachmann als eine allgemeine Lehre verstanden worden wäre, der zufolge die reflektierende Schicht keine einfache reflektierende Schicht sein muss, sondern auch einen komplexeren Aufbau aufweisen kann. Zum einen stellt der Satz eindeutig fest, dass es die reflektierende Schicht ("diese") ist, die ersetzt werden kann. Das Verständnis, dass sowohl die Prägeschicht als auch die Metallschicht ersetzt werden sollte, läuft somit dem Wortlaut der Aussage entgegen. Zum anderen ist der Satz, wenn er im Sinne einer allgemeinen Lehre verstanden wird, auch technisch sinnvoll, denn er schlägt vor, ein reflektierendes Element durch ein komplexeres zu ersetzen, womit die Funktion der Prägelackschicht erhalten und der erzielte Farbeffekt bereichert wird.

Der erste Satz des Absatzes ist somit als eine Lehre zu verstehen, die, da sie "alle Gestaltungen" umfasst, auch jene des Ausführungsbeispiels der Fig. 7 betrifft. Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit einer entsprechenden komplexen Reflexionsschicht, aber dieses Beispiel kann nicht so verstanden werden, als schränke sie die zuvor vermittelte allgemeine Lehre ein.

Daraus folgt somit, dass die Druckschrift D1 explizit eine Variante der Ausführungsform der Fig. 7 offenbart, in der die reflektierende Schicht durch eine komplexe Reflexionsschicht mit einem Farbkippeffekt ersetzt wird, bei der aber die Prägelackschicht 82 beibehalten wird. Diese Variante offenbart somit das Merkmal C.

c) Merkmal F: Anordnung auf einem transparenten Träger

Die Argumente der Beschwerdeführerin für eine Offenbarung dieses Merkmals haben die Kammer nicht überzeugt. Weder eine explizite noch eine implizite Offenbarung des Merkmals ist erkennbar. Es mag zutreffen, dass die meisten Trägermaterialien transparent sind, aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Schicht 80 notwendigerweise transparent ist. Der Fachmann hätte ein solches Material vermutlich in Betracht gezogen, aber die Druckschrift D1 lehrt nicht, dass nur ein solches Material in Frage kommt.

d) Ergebnis

Die Ausführungsform der Fig. 7 offenbart die Merkmale B und F nicht unmittelbar und eindeutig.

1.2 Ausführungsbeispiel der Fig. 8

Die Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit einer komplexen Reflexionsschicht. Wie von Seite 23, Zeile 21, bis Seite 24, Zeile 11, beschrieben ist, besteht hier der zweite Schichtverbund aus einer zweiten Trägerfolie, auf die ein Dünnschichtelement 92 mit Farbkipp-effekt aufgebracht wird. Letzteres weist eine Reflexionsschicht 94, eine Absorberschicht 98 und eine dazwischen liegende dielektrische Abstandsschicht 96 auf.

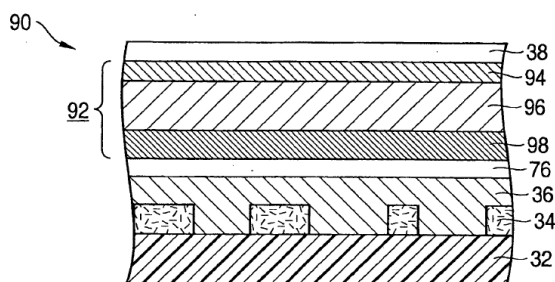


Fig. 8

Strittig ist hier die Offenbarung der Merkmale B und F.

Die Auffassung der Kammer zur Transparenz des Trägers der Ausführungsform der Fig. 7 gilt sinngemäß auch für jene der Fig. 8. Außerdem weist diese Ausführungsform im Gegensatz zu jener der Fig. 7 keine Prägelschicht auf. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Stelle (Seite 9, Zeilen 7 bis 10) entspricht der Ausführungsform der Fig. 7, während die auf Seite 9, Zeilen 12ff, offenbarte Variante der Ausführungsform der Fig. 8 entspricht.

Auch die Ausführungsform der Fig. 8 offenbart somit die Merkmale B und F nicht unmittelbar und eindeutig.

1.3 Ergebnis zur Neuheit gegenüber der Druckschrift D1

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1. Diese Feststellung ist auch auf den Gegenstand von Anspruch 7 übertragbar. In dieser Hinsicht steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 (1) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.

2. Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ)

2.1 Ausgehend von der Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1

Wie in Punkt 1.1 erörtert wurde, offenbart die Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 die Merkmale B und F nicht.

Dem Fachmann stellt sich ausgehend von der Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 die Aufgabe sicherzustellen, dass die von der farbkippenden Schicht und der Flüssigkristallschicht erzeugten optischen Effekte sichtbar sind.

Die Druckschrift D1 offenbart keine Materialien, die als Prägelschichten verwendet werden können. Der Fachmann auf dem Gebiet der Sicherheitselemente ist aber mit solchen Materialien vertraut. Die meisten in Sicherheitselementen zum Einsatz kommenden Prägelschichten sind transparent, da eine andere Wahl die Sichtbarkeit der optischen Effekte einschränkt. Ausgehend von der Druckschrift D1 bestand auch kein erkennbarer Anlass für die Wahl eines nicht transparenten Materials für die Prägelschicht. Die Wahl eines transparenten Materials für die Schicht gemäß Merkmal B kann somit keine erfinderische Tätigkeit rechtfertigen.

Die Druckschrift D1 selbst schlägt auf Seite 10, Zeilen 17 bis 19, die Verwendung von Folien aus PET, OPP, BOPP etc. als Trägerfolien vor. Es ist unbestritten, dass diese Materialien üblicherweise in transparenter Form vorliegen. Die Wahl eines transparenten Materials hätte sich dem Fachmann angesichts der zu

gewährleistenden Sichtbarkeit der optischen Effekte beiderseits des Sicherheitselements auch angeboten. Die Druckschrift D1 selbst enthält keine Anregung oder Feststellung, die dem Fachmann die Verwendung von nicht transparenten Folien nahegelegt hätte. Somit kann das Merkmal F als solches auch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Angesichts dieser Sachlage hätte der Fachmann, der von der Fig. 7 der Druckschrift ausging, nicht nur den Gegenstand von Anspruch 1 erreichen können, sondern er hätte ihn bei der sachgemäßen Implementierung dieser Lehre notwendigerweise erreicht. Die Anwendung des sogenannten "could-would"-Ansatzes (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts, 10. Auflage, Juli 2022, Abschnitt I.D.5) würde also zu keinem anderen Ergebnis führen.

Daraus folgt, dass die Druckschrift D1 den Gegenstand von Anspruch 1 des Patents nahelegt.

2.2 Andere Angriffslinien

Angesichts der Tatsache, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann ausgehend von der Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 nahelag (siehe Punkt 2.1) ist es nicht erforderlich, auf die anderen Angriffslinien der Beschwerdeführerin zur Frage der Neuheit im Hinblick auf die Druckschriften D2 oder D4, sowie der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Fig. 8 der Druckschrift D1 und von den Druckschriften D2 bis D4 einzugehen.

2.3 Ergebnis zur erfinderischen Tätigkeit

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen.

Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

3. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Da die Einspruchsabteilung den Gegenstand der Hilfsanträge nicht geprüft hat, erachtet es die Kammer als angemessen, dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückverweisung stattzugeben, zumal sich die Entscheidung der Kammer über die fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 auf ein anderes Verständnis der Druckschrift D1 stützt, als jenes, das der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag.

Die Kammer hat daher beschlossen, das ihr gemäß Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel 11 VOBK zustehende Ermessen dahingehend auszuüben, dass sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverweist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt