

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. Oktober 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2005/22 - 3.2.05

Anmeldenummer: 11757544.9

Veröffentlichungsnummer: 2608968

IPC: B42D15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wertdokument mit zumindest teilweise eingebettetem
Sicherheitselement

Patentinhaberin:

Hueck Folien Gesellschaft m.b.H.

Einsprechende:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 113(1)

EPÜ R. 111(2)

VOBK 2020 Art. 12(4), 13(2)

Schlagwort:

Schwerwiegender Verfahrensfehler (nein)
Zulassung eines Belegs für Fachwissen (ja)
Zulassung des Hilfsantrags 1 (ja)
Neuheit des Produktanspruchs (nein)
Patentfähigkeit des Verfahrensanspruchs (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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2005/22 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 1. Oktober 2024

Beschwerdeführerin: Hueck Folien Gesellschaft m.b.H.
(Patentinhaberin) Gewerbepark 30
4342 Baumgartenberg (AT)

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

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

Vertreter: Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner mbB
Perhamerstrasse 31
80687 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. Juli 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2608968 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: O. Randl
B. Burm-Herregodts

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 608 968 ("das Patent") durch die Einspruchsabteilung.
- II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Hauptantrags nicht neu sei. Die Patentinhaberin nahm während der mündlichen Verhandlung die Hilfsanträge 1 bis 5 zurück und reichte einen neuen Hilfsantrag 2 ein (siehe die Punkte 4.13 und 4.14 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung). Dieser wurde von der Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugelassen.
- III. Von den von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Dokumenten werden die Folgenden nachfolgend zitiert:
- | | | | |
|-----|-------------------|----|-------------------|
| D1 | US 5,393,099 | D2 | WO 2006/125224 A2 |
| D3 | WO 2005/011998 A2 | D4 | WO 2004/049353 A2 |
| D5 | DE 10318103 A1 | D6 | WO 2008/031170 A1 |
| D10 | WO 98/13211 A1 | E3 | WO 2004/091930 A1 |
- Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Patentinhaberin noch die Druckschrift E4 (WO 2009/095227 A2) ein.
- Am 28. August 2024 reichte die Einsprechende einen Auszug aus R. van Renesse, "Optical Document Security", 2. Auflage, Artech House, Boston, 1998, als Beleg für das allgemeine Fachwissen ein. Er wird als Druckschrift D11 bezeichnet.
- IV. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 1. Oktober 2024 statt.

V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der fünf mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1, 2, 2a, 3 bzw. 3a. Im Zusammenhang mit dem Hauptantrag und Hilfsantrag 1 beantragte sie die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VII. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 19 des Hauptantrags haben den folgenden Wortlaut (die von der Kammer verwendeten Merkmalskennzeichen sind in eckigen Klammern eingefügt):

"1. [W1] Wertdokument (1) mit einem zumindest teilweise eingebetteten Sicherheitselement (3,4), wobei das Wertdokument (1) aus einem Sicherheitspapier mit zwei oder mehreren Lagen (6,7,8) aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien besteht, dadurch gekennzeichnet, dass [W2] das Sicherheitselement als Transferelement ausgeführt ist, das aus einer oder mehreren funktionellen Schichten besteht und [W3] auf eine innen liegende Oberfläche einer der Lagen des Sicherheitspapiers durch eine Klebeverbindung appliziert ist und [W4] durch mindestens eine weitere Lage des mehrlagigen Sicherheitspapiers (6,7,8) zumindest teilweise bedeckt ist, wobei [W5] zumindest eine der Lagen des Sicherheitspapiers mindestens eine Ausnehmung (5) aufweist [W6] durch die das Sicherheitselement sichtbar ist und [W7] das Transferelement seiten- und/oder längsregistergenau zu der mindestens einen Ausnehmung (5) situiert ist und vorzugsweise in wenigstens teilweiser Überlappung mit dieser Ausnehmung (5) situiert ist."

"19. [v1] Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers für Wertdokumente (1) mit einem zumindest teilweise eingebetteten Transferelement, dadurch gekennzeichnet, dass [v2] das Transferelement in einem ersten Schritt auf einem Trägersubstrat zugeführt und [v3] auf eine innere Oberfläche einer Lage des Sicherheitspapiers unter Ablösung des Trägersubstrats appliziert und [v4] mittels einer Klebebeschichtung fixiert wird, und [v5] anschließend in einem oder mehreren nachfolgenden Schritt(en) eine oder mehrere weitere Lage(n) mit dieser ersten Lage verbunden werden, wobei [v6] zumindest eine der Lagen des Sicherheitspapiers mindestens eine Ausnehmung aufweist [v7] durch die das Sicherheitselement sichtbar ist, wobei [v8] das Transferelement seiten- und/oder längsregistergenau zu der mindestens einen Ausnehmung situiert ist und vorzugsweise in wenigstens teilweiser Überlappung dieser Ausnehmung situiert ist."

Der Hilfsantrag 1 beschränkt sich auf die Verfahrensansprüche des Hauptantrags. Alle Produktansprüche wurden gestrichen.

VIII. Der Vortrag der Parteien zu den verfahrensrelevanten Punkten lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verletzung des rechtlichen Gehörs

i) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Die Einspruchsabteilung habe nicht begründet, warum das Transferelement gemäß Anspruch 1 nicht am Wertdokument erkennbar sei. Sie habe letztlich die unsubstantiierten Behauptungen der Einsprechenden übernommen, ohne zu begründen, warum sie ihre vorläufige Beurteilung geän-

dert habe. Aus der schriftlichen Entscheidung gehe hervor, dass die Einspruchsabteilung das Merkmal "Transferelement" als Verfahrensmerkmal interpretiert habe, das keine strukturelle Einschränkung des Produktanspruchs 1 bewirke. Die Beschwerdeführerin habe weder vor noch während der mündlichen Verhandlung einen Anlass gehabt, weiter auf den Einwand der Einsprechenden, dass das Merkmal "Transferelement" keine Einschränkung des Anspruchs 1 bewirke, einzugehen, da sie davon ausgehen konnte, dass der Begriff "Transferelement" für die Einspruchsabteilung ein strukturelles, den Anspruch 1 einschränkendes Merkmal darstelle. In der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung nicht zu erkennen gegeben, dass sie ihre Meinung dazu geändert habe. Somit liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 EPÜ vor. Auch die schriftliche Entscheidung enthalte keine Begründung für die Meinungsänderung. Die angefochtene Entscheidung sei daher nicht ausreichend begründet (Regel 111 (2) EPÜ).

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Argumentation der Beschwerdeführerin sei nicht nachvollziehbar. Das Merkmal W2 sei bereits im Einspruchsschriftsatz als Verfahrensmerkmal interpretiert worden, so dass die Beschwerdeführerin ausreichend Gelegenheit gehabt habe, zu dieser Frage Stellung zu nehmen und auch entsprechende Hilfsanträge vorzubereiten. Dessen ungeachtet habe sich die Beschwerdeführerin entschieden, dem Einwand nur argumentativ zu begegnen und keinen Hilfsantrag vorzulegen. Dies sei keine Versagung des rechtlichen Gehörs. Es sei nicht richtig, dass die Beschwerdeführerin daran gehindert wurde, eine Unterbrechung zu beantragen, oder einen weiteren Hilfsantrag zu stellen.

Der Einwand gemäß Regel 111 (2) EPÜ beruhe auf der Annahme, dass das Merkmal "Transferelement" nicht berücksichtigt worden sei. Dies sei aber nicht der Fall. Die Einspruchsabteilung habe vielmehr nach ausführlicher Analyse nur die strukturellen Teile des Merkmals berücksichtigt und festgestellt, dass dieses strukturelle Merkmal in der Druckschrift D1 offenbart sei. Somit sei die Entscheidung ausreichend begründet.

b) Zulassung der Druckschrift D11

i) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D11 sollte nicht zugelassen werden, da sie ohne guten Grund verspätet eingereicht worden sei. Die Druckschrift sei auch nicht besonders relevant.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Druckschrift D11 diene dem Nachweis der Behauptung, dass es fachbekannt sei, Hologramme und dergleichen als Transferelemente bereitzustellen. Es sollte im Verfahren jederzeit möglich sein, den Nachweis für Fachwissen zu erbringen. Zudem sei in der Mitteilung der Kammer erstmals die Frage thematisiert worden, ob die Transfertechnik für Hologramme fachbekannt sei. Daher sei die Druckschrift D11 zuzulassen.

c) Anspruchsauslegung

i) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Der Begriff "Transferelement" bedeute, dass das so bezeichnete Element auf einem Trägersubstrat hergestellt werde. Zur Auslegung des Merkmals im Kontext des Produktanspruchs 1 sei festzustellen, dass auch im Endpro-

dukt noch nachweisbar sei, ob ein Transfer stattgefunden habe. Die Beschwerdegegnerin habe keinen gegenteiligen Nachweis erbracht. In Absatz [0045] des Patents werde nicht behauptet, dass die Releaseschicht *rückstandsfrei* abgezogen werde. Bei sehr dünnen Elementen könne ein Auftrag mittels Transfer erforderlich sein. Bei dicken Elementen sei dies nicht der Fall. Man könne daher bei dicken Schichten davon ausgehen, dass kein Transferverfahren verwendet worden sei. Ein Transferelement bleibe auch nach dem Transferieren ein Transferelement. Das Trägersubstrat sei nicht Teil des Transferelements.

Gemäß Absatz [0028] des Patents müsse mindestens eine Lage des "Sicherheitspapiers" aus Papier bestehen. Wie das Wort "dabei" zeige, beziehe sich Absatz [0029] des Patents auf den Absatz [0028] und sei daher nicht unabhängig von letzterem. Papier sei rauer als z.B. Kunststoff. Die Herstellung bestimmter Schichten wie z.B. von Hologrammen, sei daher auf Papier nicht möglich.

Der Begriff "innere Oberfläche" in Merkmal V3 sei so zu verstehen, dass diese Oberfläche innen liege, wenn das Sicherheitspapier fertiggestellt sei.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Ein "Transferelement" sei ein Element, das auf einem Trägersubstrat bereitgestellt werde. Es müsse nicht notwendigerweise darauf hergestellt worden sein. Bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Rückstände der Releaseschicht sei festzustellen, dass Absatz [0045] des Patents explizit feststelle, dass die Releaseschicht abgezogen werde. Zudem sei die Releaseschicht im Patent optional. Daraus, dass bei dünnen Elementen das Transferverfahren eingesetzt werde, lasse

sich nicht der Umkehrschluss ziehen, dass dicke Elemente nicht per Transfer aufgebracht worden seien.

Der Begriff "Sicherheitpapier" sei nicht auf Papier beschränkt. Er umfasse auch Folienelemente (vgl. Absatz [0029] des Patents). Auch eine Kunststoffbanknote würde ein Sicherheitpapier darstellen. Für das Herstellungsverfahren würden Papiereigenschaften keine Rolle spielen. Im Grunde stehe der Begriff für ein Sicherheitssubstrat. Das Wort "dabei" in Absatz [0029] sei abzuwägen gegen das "beispielsweise" im Absatz [0028]. Dass Papier rauer sei als Kunststoff bzw. dass keine Hologramme auf Papier möglich seien mache die Verwendung eines Transferverfahrens noch attraktiver.

d) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber der Druckschrift D1

i) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Die Behauptung, dass der Einsatz eines Transferelements im Endprodukt nicht nachweisbar sei, sei nicht zutreffend. Beim Abziehen würden nachweisbare Rückstände zurückbleiben. In Abwesenheit solcher Rückstände könne man davon ausgehen, dass das Produkt nicht mit einem Transferverfahren hergestellt wurde. Es gebe keinen Hinweis, dass die Schicht 5 im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 der Druckschrift D1 ein Transferelement sei. Darüber hinaus bestehe keine Notwendigkeit für ein Trägersubstrat, da die Schicht 5 selbst tragfähig sei.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Es gebe nichts, was das Wertdokument der Fig. 2 der Druckschrift D1 von einem gleich aufgebauten, aber mit

einem Transferverfahren hergestellten Wertdokument unterscheide.

**e) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 19 gegenüber der Druckschrift D1**

i) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Das Verfahrensmerkmal V2 gehe über das entsprechende Vorrichtungsmerkmal hinaus, weil es explizit die Verfahrensschritte enthalte, wonach das Transfererelement auf einem Trägersubstrat zugeführt, auf eine innere Oberfläche einer Lage des Sicherheitspapiers appliziert und dabei das Trägersubstrats abgelöst werde. Die Druckschrift D1 offenbare ausdrücklich mittels Prägung oder UV- oder Elektronenstrahl-Oberflächenbehandlung hergestellte Sicherheitselemente 11 und ausschließlich auf diese Art und Weise hergestellte Hologramme, etc. Insofern würden die optischen Medien 11 nicht das Verfahrensmerkmal V2 erfüllen. Die Klebeschicht 9b (Fig. 2) lasse sich nicht als Klebeschicht für ein "Transfererelement" bestehend aus der Kunststoffschicht 5 und den optischen Elementen 11 (im Sinne von Merkmal V4) deuten. Es sei weder explizit noch implizit offenbart, dass es sich bei den in der Druckschrift D1 offenbarten Sicherheitselementen 11 um Transfererelemente handle. Die Druckschrift D1 beschreibe nur, dass das Bild 11 mittels eines Prägeverfahrens hergestellt werden könne. Die Verwendung eines Transfererelements bedinge aber, dass dieses vorher auf einem Trägersubstrat hergestellt worden sei. Es sei nicht richtig, dass am fertigen Wertdokument nicht mehr feststellbar sei, dass es sich bei dem Sicherheitselement um ein Transfererelement handle. Sowohl die Prüfungsabteilung, die das Patent erteilt habe, als auch die Beschwerdegegnerin selbst (siehe die Druckschriften E3 und E4) hätten das Merkmal

"Transferelement" als strukturelles Merkmal verstanden. Auch der Hinweis auf Absatz [0042] des Patents könne das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht stützen. Die Beschwerdegegnerin versuche, die Offenbarung der Druckschrift D1 durch einen Verweis auf einen Absatz des Patents zu "erweitern". Nur weil das Patent ein geprägtes Transferelement offenbarte, seien die in der Druckschrift D1 offenbarten, geprägten Sicherheitselemente nicht automatisch Transferelemente.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Druckschrift D1 offenbare für das Sicherheitselement Hologramme, Kinegramme, Mehrfachbeugungsgitter etc., die regelmäßig als Transferelemente auf einem Trägersubstrat bereitgestellt werden. Die Erwähnung dieser Art von Sicherheitselementen offenbare implizit auch die Zuführung des Sicherheitselements als Transferelement auf einem Trägersubstrat und das Aufbringen unter Ablösung des Trägersubstrates. Die Beschwerdeführerin verweise auf die Prägung der Kunststoffschicht in der Druckschrift D1, aber das Wertdokument gemäß dem Patent sei auch geprägt (siehe Absatz [0042]). Die Einspruchsabteilung habe das Merkmal V8 in Abschnitt 2.3 der Begründung der Entscheidung breit ausgelegt und es damit als nicht zur Abgrenzung geeignet eingestuft. Gegen diese Sichtweise der Einspruchsabteilung habe die Beschwerdeführerin nichts vorgetragen. Ein bloßer Verweis auf die vor der Entscheidung eingereichte Einspruchserwiderung könne sich grundsätzlich nicht mit der Entscheidung befassen kann, wie es für die Beschwerdebegründung erforderlich wäre. Im Ergebnis seien alle Merkmale des Anspruchs 19 des Patents durch die Druckschrift D1 vorweggenommen.

**f) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 19 gegenüber der Druckschrift D2**

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Relevant sei insbesondere die Fig. 18b. Dort sei ein Systemmaterial 364 gezeigt, das in ein nicht-optisches Substrat 378 als Fenster integriert ist. Dies nehme die Merkmale V3 (ohne explizite Erwähnung des Trägersubstrats), V4 bis V8 vorweg. Die Einfassung lasse sich nur lagenweise vornehmen. Das Linsenelement befinde sich zwischen zwei Papierlagen. Das Material 364 müsse geklebt sein, denn sonst könnte es aus dem Fenster herausrutschen. Die Klebung sei somit implizit offenbart, auch durch den Rückbezug auf die Fig. 17 auf Seite 63. Die Gestaltung als Transferelement sei in dem die Seiten 24 und 25 überbrückenden Absatz offenbart. Dort werde auch beschrieben, dass Beschichtungsmaterialien auf Folienbasis durch Transfer aufgebracht werden könnten. Das Material 364 sei ein solches Beschichtungsmaterial. Somit sei das Merkmal V2 implizit offenbart, und damit auch das Merkmal V3. Selbst wenn man der Beschwerdeführerin folge, sei festzustellen, dass die eingebettete Schicht eine Beschichtung aufweisen könne, die als Transferelement aufgebracht werden könne.

ii) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D2 offenbare kein Trägersubstrat. Die Offenbarungsstelle auf den Seite 24 und 25 habe keinen direkten Zusammenhang mit der Fig. 18b. Es gehe dort vielmehr darum, vorhandene Sicherheitselemente mit einer Schutzschicht aus Folie zu überziehen (siehe Seite 23). Es sei nicht offenbart, dass diese Folie auf einem Trägersubstrat bereitgestellt werde. Ein solches

Vorgehen würde nicht als Beschichtung (*coating*) bezeichnet. In Fig. 18b sei darüber hinaus keine Klebung gezeigt, im Gegensatz zur Fig. 18a (Schicht 366). Die Druckschrift enthalte keine Angabe zur Befestigung des Fensters. Auch sei nicht offenbart, dass es sich bei dem nicht-optischen Substrat um Lagen eines Sicherheitspapiers handle.

g) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von Anspruch 19 gegenüber der Druckschrift D10

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Auch in der Druckschrift D10 sei eine Transfertechnik offenbart. Auf Seite 8 sei davon die Rede, dass der Metallfaden oder das OVD transferiert werde. Es werde dort zwar von Heißprägung (*hot stamping*) gesprochen, aber damit sei das Heißkleben des Transferelements gemeint (vgl. Seite 8, Zeile 18: "... *the security device bonds to the lower surface ...*"). Es handle sich nicht um das Prägen des Substrats, weil ein metallisches Material auf Papiermaterial oder im Bereich eines Fensters aufgebracht werde. Aus Seite 8, Zeile 15, gehe hervor, dass es sich um ein Sicherheitselement handle und nicht um eine Vorstufe dazu. Es wäre für den Fachmann auch unverständlich, warum man einen schmalen Faden nachträglich noch prägen solle. Einen solchen Faden großer Länge könne man nicht ohne ein Träger-element bereitstellen. Somit seien die Merkmale V2 und V3 in der Druckschrift D10 offenbart. Die Hinzufügung von Papier in einer Kunststoffbanknote bzw. das Ersetzen von Kunststoff durch Papier sei trivial.

ii) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Es sei nicht richtig, dass mit *hot stamping* Heißkleben gemeint sei. Es gebe keinen Anlass, einen gut eingeführten Fachbegriff entgegen seiner üblichen Bedeutung auszulegen. Auf Seite 8, Zeile 19, sei offenbart, dass es sich um einen Sicherheitsfaden handeln könne. Wenn letzterer eine Kunststoffschicht aufweise, sei ein Einprägen möglich. Die Druckschrift D10 offenbare auch kein Sicherheitspapier, sondern rede nur von Kunststoffschichten. Im Abstract sei nur von *clear plastic materials* die Rede. Bei den Schichten 13,14 handle es sich um *opacifying ink*. Zudem habe die Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen, dass die Sicherheitsfäden gemäß der Druckschrift D10 selbst Transferelemente seien.

h) Hauptantrag: Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 19, ausgehend von der Druckschrift D1

i) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

In der Druckschrift D1 sei kein Transferelement offenbart. Die Kunststoffschicht 5 diene als Trägerelement, um das Wertdokument zu stabilisieren (D1, Spalte 2, Zeilen 31 bis 34). Im Patent hingegen gehe es darum, durch die Verwendung des Transferelements die Dicke des Wertdokuments zu verringern, da nur die funktionellen Schichten verbleiben. Die Dicke sei daher geringer im Vergleich zu den Sicherheitsfäden im Stand der Technik. Dort werde das Transferelement immer außen aufgetragen, während die Erfindung darin bestehe, es auf eine innere Lage des Sicherheitspapiers aufzubringen. Dadurch werde

das Sicherheitselement auch besser geschützt. Der Fachmann wäre also ausgehend von der Druckschrift D1 durch sein Fachwissen nicht zur Erfindung geführt worden. Dies gelte auch für die Druckschriften D3 bis D5. Die Erfindung sei nur dann nicht erfinderisch, wenn der Stand der Technik zu ihr führe. Dass er sie nicht ausschließe, sei nicht hinreichend. Der Fachmann hätte keine Veranlassung, zur Herstellung des Elements der Druckschrift D1 eine Trägerfolie einzusetzen, zumal es andere Herstellungsmöglichkeiten gebe (D11, Seiten 240 und 241). Die Argumentation der Beschwerdegegnerin beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.

Kombination mit einer der Druckschriften D2 bis D5

In der Druckschrift D1 gebe es keinen Hinweis auf ein Transferelement. Da weder die Druckschrift D1 noch die Druckschrift **D2** ein Transferelement lehre, könne auch ihre Kombination es nicht nahelegen. In der Druckschrift **D3** wolle man ein großflächiges Element an der äußeren Oberfläche aufbringen. Es sei schwierig, ein solches Element in einem Fenster vorzusehen. Dies würde auch die Haltbarkeit des Wertdokuments verringern. Der Fachmann wäre davor zurückgeschreckt, große Elemente einzuführen. Die Druckschrift **D4** verfolge eine andere Aufgabenstellung und offenbare die Verwendung zweier verschiedener Sicherheitselemente: eines Sicherheitsfadens und eines aufgeklebten Elements. Die Lehre auf Seite 9, Zeilen 1 bis 19, hätte den Fachmann nicht dazu geführt, das Sicherheitselement im Inneren vorzusehen, denn er hätte diese Lehre nur auf den Sicherheitsfaden bezogen. Die Druckschrift **D5** enthalte keinen Hinweis, das eine Element durch einen Sicherheitsfaden zu ersetzen. Eine Kombination der Druckschriften D1 und D5 hätte den Fachmann ggf. dazu geführt, das Element 5 durch einen Sicherheitsfaden zu ersetzen.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

Die Druckschrift D1 sage nichts zur Dicke des Elements, sie spreche aber von einer dünnen Plastikfolie, der das Knittern und Schlaffwerden des Geldscheins verhindere (D1, Spalte 2, Zeile 32f). Dies habe nichts mit der Dicke zu tun, sondern damit, dass man Kunststofffolien nicht falten könne. Die Druckschrift D1 beabsichtige, die Dicke üblicher Banknoten zu erreichen (Spalte 2, Zeile 25f). Auch im Patent werde über die Dicke des Transferelements nichts anderes gesagt. Auch in der Druckschrift D1 gebe es Klebeschichten 9a, 9b. Der Fachmann wäre also nicht durch Überlegungen zu Dicke oder Steifigkeit davon abgehalten worden, die Transfertechnik einzusetzen. Auf der Suche nach Möglichkeiten, das Element herzustellen, hätte er diese Technik für die Aufbringung der Folie 5 erwogen. Von den drei in der Druckschrift D1 genannten Möglichkeiten würden zwei ausscheiden, denn zum einen müsste das (als kostspielig offenbarte) Heißprägen auf dem Papier stattfinden und zum anderen würden Sicherheitsfäden nicht zur Lehre der Druckschrift D1 passen. Somit bleibe nur die Transfer-technik übrig. Die Ablösung des Trägersubstrats sei dieser Technik inhärent. Auch die Druckschriften D2, D6 oder D10 zielten in diese Richtung. Die Druckschrift D1 erkläre den Ursprung der Klebeschichten 9a, 9b nicht. Eine davon hätte mit dem Transferelement aufgebracht werden können. Zum Zeitpunkt des Aufbringens werde das Transferelement notwendigerweise immer auf eine äußere Oberfläche aufgebracht. Ein nachträgliches Aufbringen anderer Schichten sei nicht ausgeschlossen. Im Übrigen habe diese Technik keine besonderen Vorteile. Die gelöste Aufgabe bestehe somit darin, eine alternative

Herstellungsmethode zu finden. Die gewählte Lösung stelle eine beliebige Auswahl dar. Die Herstellung der Folien könne weit entfernt vom Papierwerk stattfinden. In diesem Falle würden die Folien aufgerollt und - unabhängig von der Foliendicke - mittels eines Trägers getrennt, um ein Verkleben zu verhindern. Hologramme würden immer mit einem solchen schützenden tragenden Film versehen.

Kombination mit einer der Druckschriften D2 bis D5

In der Druckschrift D1 stelle jedes Element 5 eines von vielen dar. Es gehe dort um eine Serienproduktion. Die Elemente 5 seien großflächig. Die Fenstergröße sei im Übrigen unabhängig von der Größe des Sicherheitselements. Die Druckschriften D2 bis D5 würden lehren, dass dies mit der Transfertechnik möglich ist. Die Druckschrift **D2** erwähne bereits die Möglichkeit einer Aufbringung mittels der Folientechnik. Die Druckschrift **D3** beschreibe großflächige Sicherheitselemente, die einen guten Anknüpfungspunkt zur Druckschrift D1 darstellen, denn letztere offenbare ebenfalls solche Elemente. Der Fachmann wäre somit in der Druckschrift D3 dazu ange-regt worden, Transferelemente für die Serienproduktion zu verwenden (vgl. auch Anspruch 27). Die Größe des Sicherheitselements spiele im Patent keine Rolle. Auch im Patent werde das Transferelement zum Zeitpunkt der Herstellung auf einer außen liegenden Oberfläche aufgebracht. Die Druckschrift **D4** beschreibe einen Weg, die Herstellungskosten zu verringern. In der Regel entsprächen niedrige Herstellungskosten einem einfachen Herstellungsverfahren. Der Fachmann hätte deshalb die Druckschrift D4 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe herangezogen. Die Ansprüche 15 und 16 der Druckschrift D4 würden die Verwendung eines Transfer-elements in einem Fenster beschreiben. Somit sei auch

die Struktur jener der Druckschrift D1 sehr ähnlich. Auf Seite 9, Zeilen 1 bis 19, finde der Fachmann einen Anknüpfungspunkt zu den Fenstern der Druckschrift D1. Der Fachmann verstehe, dass sich die Aussparungen nicht nur auf die Sicherheitsfäden beziehen. Da er keine Sicherheitsfäden wolle, hätte er sie nicht aus der Druckschrift D4 übernommen. Auch die Kombination der Druckschriften D1 und **D5** hätte den Fachmann zum Gegenstand von Anspruch 19 geführt. Die Druckschrift D5 sehe explizit die Verwendung eines Hologramm-Patches vor, was die Verwendung eines Transferverfahrens nahelege.

i) Hauptantrag: Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 19, ausgehend von der Druckschrift D2

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Kombination mit dem Fachwissen

Es stelle sich die Frage, wie der Linsenkörper auf die untere Lage aufgebracht werden könne. Der Linsenkörper werde zwingend in einem Folienwerk produziert. Er habe einen relativ komplexen Aufbau und sei auf der Linsenseite nicht eben. Es sei deshalb üblich, ihn auf einer Rolle vorzuproduzieren. Wegen der Unebenheit werde er auf einem Trägersubstrat gehalten, auf dem er der Papierbahn zugeführt werde. Die Kammer habe selbst erklärt, dass ein nachfolgendes Verkleben wahrscheinlich sei. Auch hier habe man es in der Regel mit *patches* zu tun, die in naheliegender Weise auf einer Rolle bereitgestellt würden. Eine Verwendung der Transfertechnik sei daher naheliegend.

Kombination mit einer der Druckschriften D3 oder D4

Die Argumentation sei analog zu jener ausgehend von der Druckschrift D1.

ii) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdegegnerin habe nicht dargelegt, dass der Linsenkörper sinnvollerweise als Transfererelement ausgeführt sein müsse. Es handle sich dabei nur um eine von vielen möglichen Ausführungsformen.

j) Hauptantrag: Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 19, ausgehend von der Druckschrift D10

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit reduziere sich auf die Frage, ob es erfinderisch sei, die Transfer-technik einzusetzen. Die in der Druckschrift D10 verwendeten Metallfäden seien sehr dünn. Es liege auf der Hand, sie auf ein Trägersubstrat aufzubringen, weil dies ihre Handhabung erleichtere. Die Erwähnung des *hot stamping* sei zumindest ein klarer Hinweis, dass das Transferieren mittels eines Heißklebers erfolge. Bezüglich der optisch variablen Elemente sei anzumerken, dass die Druckschrift D10 die Verwendung von *patches*, d.h. "Flecken", lehre. Es sei sehr praktisch, letztere auf eine Rolle aufzubringen. Auch in dieser Variante des Verfahrens wäre es also naheliegend, ein Trägersubstrat zu verwenden. Die Merkmale V2 und V4 hätten daher für den Fachmann nahegelegen.

ii) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Im Stand der Technik finde sich kein Hinweis, dass die schmalen Sicherheitsfäden als Transferelemente ausgebildet seien. Die Druckschrift D11 unterscheide auf Seite 240 vielmehr zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Die Sicherheitsfäden würden nicht auf einem Trägersubstrat hergestellt. Die bloße Zuführung eines Elements auf einer Rolle mache es nicht zum Transfer-element. Auch *patches* würden nicht zwangsläufig als Transferelemente hergestellt.

k) Zulassung des Hilfsantrags 1

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Der Hilfsantrag 1 solle nicht in das Verfahren zugelassen werden. Die Frage der Auslegung der Ansprüche habe sich über das ganze Einspruchsverfahren erstreckt. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht aus heiterem Himmel ergangen. Die Patentinhaberin habe nach dem Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung bezüglich der Auslegung der Ansprüche die Gelegenheit erhalten, neue Hilfsanträge einzureichen und habe sie auch mehrmals genützt. Die Streichung der Produktansprüche sei nicht komplex, aber gerade deshalb hätte sie bereits erstinstanzlich vorgenommen werden können. Die Änderung werfe sehr viele neue Fragestellungen auf, wie auch die lange Diskussion zu den Verfahrenseinsprüchen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gezeigt habe. Es sei auch nicht richtig, dass der Hilfsantrag nur in der Streichung einer Anspruchskategorie bestehe. Es gebe auch Änderungen der abhängigen Ansprüche. Im Übrigen solle die Angelegenheit zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden.

ii) Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

Der Hilfsantrag 1 sollte zugelassen werden. Während der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung nur dürftige Angaben zur Auslegung gemacht, sodass es erst nach Erhalt der Gründe für die Entscheidung möglich war, angemessen zu reagieren. Die Einsprechende habe erstinstanzlich bereits den erteilten Anspruch 19 angegriffen und könne nicht überrascht sein. Die Angelegenheit solle nicht zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden.

Entscheidungsgründe

1. Angebliche Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Einspruchsabteilung

Die Beschwerdeführerin trug vor, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ von der Einspruchsabteilung missachtet wurde. Diese Beanstandung fußt insbesondere darauf, dass die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Auffassung zur Deutung des Merkmals W2 und, damit verbunden, zur Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 während der mündlichen Verhandlung geändert hat.

Die Frage der richtigen Auslegung des Merkmals W2 wurde bereits vor der mündlichen Verhandlung thematisiert. Dass die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Auffassung revidiert hat, ist unproblematisch, zumal der Sinn von mündlichen Verhandlungen darin besteht, den Parteien die Gelegenheit zu geben, den Spruchkörper von einer für sie nachteiligen vorläufigen Auffassung abzu-

bringen. Die Beschwerdeführerin konnte auf die Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung mit der Einreichung von Hilfsanträgen reagieren. Sie hatte auch die Möglichkeit, sich nach den Gründen für den Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung zu erkundigen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist für die Kammer daher nicht erkennbar.

Nach Auffassung der Kammer ist die Einspruchsabteilung nicht dazu verpflichtet, in ihrer Entscheidungsbegründung die Gründe für eine etwaige Änderung ihrer Auffassung zu bestimmten Fragen darzulegen. Entscheidend ist nur, dass sie ihre endgültige Auffassung in der Entscheidung hinreichend begründet. Dies ist vorliegend der Fall. Den Erfordernissen von Regel 111 (2) EPÜ wurde damit Genüge getan.

In Anbetracht dieser Umstände kann die Kammer keinen schwerwiegenden Verfahrensfehler feststellen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ durch die Einspruchsabteilung ist nicht erkennbar.

2. Zulassung der Druckschrift D11

Die Kammer hat entschieden, die Druckschrift D11 in das Verfahren zuzulassen. Es handelt sich dabei um das grundlegende Lehrbuch auf dem Gebiet der Sicherheitselemente, mit dem jeder Fachmann vertraut ist. Aufgrund seiner grundlegenden Natur und weil es das behauptete Fachwissen belegt, hat es die Kammer nicht unberücksichtigt gelassen und ihr Ermessen gemäß Artikel 13 (2) VOBK dahingehend ausgeübt, es ins Verfahren zuzulassen.

3. Auslegungsfragen

3.1 "... als Transferelement ausgeführt ..." (Merkmal W2)

Das Merkmal W2 verlangt, dass das Sicherheitselement "als Transferelement ausgeführt" ist. Der Begriff "Transferelement" ist zwar im Patent nicht definiert, dem Fachmann auf dem Gebiet der Sicherheitselemente jedoch geläufig. Er bezeichnet in der Regel Sicherheitsmerkmale oder Teile von Sicherheitsmerkmalen, die dazu bestimmt sind, auf ein Substrat übertragen zu werden. Transferelemente im Sinne der Ansprüche sind vor der Aufbringung auf das Sicherheitspapier fest mit einem Träger (Anspruch 19 spricht von einem "Trägersubstrat") verbunden, der bei der Übertragung auf das Substrat abgelöst und abgezogen wird und somit im Endprodukt nicht mehr aufscheidet.

Die Schwierigkeit im vorliegenden Fall liegt darin, dass von einem Wertdokument mit einem eingebetteten Sicherheitselement gesprochen wird, das als Transferelement ausgeführt ist, obwohl das Sicherheitselement nach dem Einbetten streng genommen nicht mehr als Transferelement vorliegt. Die Kammer versteht das Merkmal im Sinne eines "product-by-process"-Merkmals. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein solches Merkmal nur dann die Neuheit des beanspruchten Produkts begründen, wenn es bewirkt, dass das Produkt andere feststellbare Eigenschaften aufweist als die Produkte des Stands der Technik (siehe dazu "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 10. Auflage, Juli 2022, Abschnitt I.C.5.2.7). Anders gesagt, muss das Produkt feststellbare strukturelle Eigenschaften aufweisen, die dem Verfahrensmerkmal entspringen.

In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin auf Rückstände der Releaseschicht, die beim Ablösen des Trägersubstrats unweigerlich zurückbleiben und später im Wertdokument nachgewiesen werden können. Dieser Vortrag hat die Kammer nicht überzeugt, da zum einen das Patent keine diesbezüglichen Ausführungen enthält und zum anderen die Releaseschicht als optional beschrieben ist (siehe Absatz [0045] des Patents sowie den erteilten Anspruch 11). Es ist glaubhaft, dass bei Verwendung eines Transferverfahrens Rückstände im Wertdokument nicht gänzlich vermieden werden können. Die Beschwerdeführerin hat jedoch ihre Behauptung, dass diese Rückstände in der Regel dergestalt sind, dass sie tatsächlich nachgewiesen werden können, nicht einmal exemplarisch belegt, obwohl dafür nach der für sie nachteiligen Entscheidung der Einspruchsabteilung Anlass bestand. Die Kammer kann sich hier nicht mit einer bloßen Behauptung begnügen.

Die Kammer deutet das Merkmal W2 daher so, dass das Sicherheitselement derart strukturiert sein muss, dass es vor seiner Einbettung als Transferelement hätte vorliegen können. Das Merkmal wirkt insofern beschränkend, als es Wertdokumente ausschließt, deren Struktur dergestalt ist, dass das eingebettete Sicherheitselement nicht als Transferelement vorliegen konnte.

3.2 "... aus einer oder mehreren funktionellen Schichten ..." (Merkmal W2)

Der Begriff der "funktionellen Schicht" ist im Patent nicht definiert. Die Kammer deutet ihn daher gemäß dem allgemeinen Wortsinn als Schicht mit einer - nicht näher definierten - Funktion. Ein "Sicherheitselement, ... das aus einer oder mehreren funktionellen Schichten besteht" wird deshalb gedeutet als ein

Sicherheitselement, das aus mindestens einer Schicht mit irgendeiner Funktion besteht. Falls das Sicherheitselement aus nur einer Schicht besteht, muss diese Schicht mindestens eine Sicherheitsfunktion haben.

3.3 "... auf eine innen liegende/innere Oberfläche ..."
(Merkmale W3 und V3)

Es bestand Einigkeit, dass das Merkmal W3 so zu verstehen ist, dass das Transferelement zum Zeitpunkt des Aufbringens streng genommen auf eine äußere bzw. außen liegende Oberfläche einer Lage des Sicherheitspapiers aufgebracht wird. "Innen liegend" ist diese Oberfläche erst nach der Bedeckung durch andere Lagen.

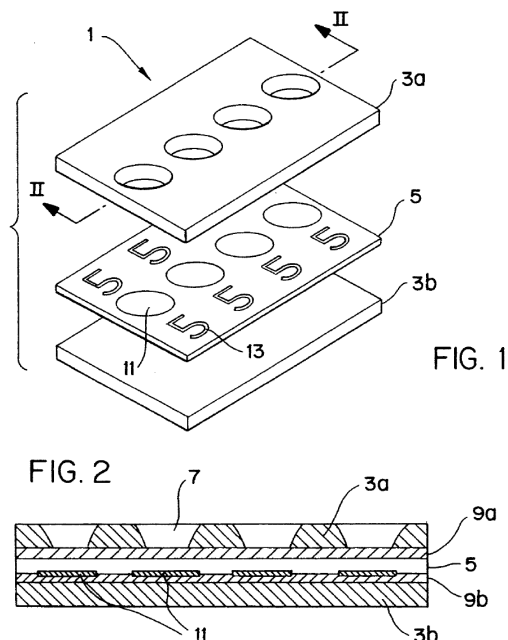
3.4 "Sicherheitspapier für Wertdokumente" (Merkmal V1)

Das "Sicherheitspapier" im Sinne der Ansprüche besteht aus mehreren Lagen, von denen manche z.B. aus Kunststoff bestehen können. Der Begriff "Sicherheitspapier" verlangt aber, dass mindestens eine der Lagen aus Papier bestehen muss. Dies ist auch in Einklang mit den in Absatz [0028] des Patents genannten Beispielen. Der Absatz [0029] bezieht sich unzweifelhaft auf den vorangehenden Absatz und offenbart daher auch kein Sicherheitspapier ohne Papierkomponente.

4. Hauptantrag

4.1 Anspruch 1: Neuheit gegenüber der Druckschrift D1

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments. Zuerst wird ein Substrat 5 mit Sicherheitsmerkmalen 11 geformt. Beiderseits des Substrats werden Papier-schichten 3a, 3b mittels einer Klebeschicht 9a, 9b befestigt. Das Sicherheitsmerkmal ist durch die Löcher 7 sichtbar.



Die Einspruchsabteilung kam zum Schluss, dass die Druckschrift D1 den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags neuheitsschädlich vorwegnimmt (Punkt 2.4 der Gründe für die angefochtene Entscheidung).

Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass die Druckschrift D1 die Merkmale W2 und W3 nicht offenbart.

Entscheidend ist hier insbesondere die Auslegung des Merkmals W2. Das Ensemble bestehend aus dem Substrat 5, den Sicherheitsmerkmalen 11 und den Klebeschichten 9a, 9b der Ausführungsform der Fig. 2 der Druckschrift D1 ist so ausgeformt, dass es als Transferelement hätte vorliegen können. Wenn man die Merkmale W2 und W3 auslegt, wie dies in den Punkt 3.1 bzw. 3.3 dargelegt wurde, gelangt man zum Schluss, dass auch die Merkmale W2 und W3 keine Unterscheidungsmerkmale darstellen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1.

4.2 Anspruch 19

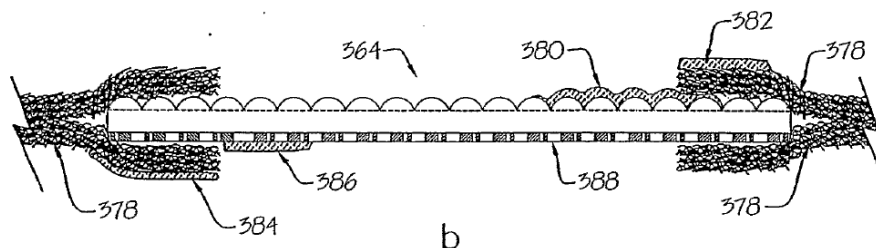
4.2.1 Neuheit

a) Neuheit gegenüber der Druckschrift D1

Das in der Druckschrift D1 beschriebene Verfahren verwendet keine Transfer-elemente. Daher kann es den Gegenstand von Anspruch 19 nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen. Die Tatsache, dass Hologramme und dergleichen oft als Transfer-elemente auf einem Trägersubstrat bereitgestellt werden, tut dem keinen Abbruch. Von einer impliziten Offenbarung kann nicht gesprochen werden, da für den Fachmann nicht sofort erkennbar ist, dass nichts anderes als das angebliche implizite Merkmal, hier die Verwendung eines Transfer-elementes, Teil des im Dokument D1 offenbarten Gegenstands ist.

b) Neuheit gegenüber der Druckschrift D2

Die Druckschrift D2 offenbart Bildpräsentationssysteme, die mikrostrukturierte Symbolelemente verwendet, um ein Bild zu formen. Fig. 18b zeigt eine Ausführungsform, in der das zumindest teilweise durchsichtige Material 364 ein Fenster in einem Substrat 378 bildet. Auf der Versiegelungsschicht 388 des Systemmaterials 364 sind Elemente 386 aufgedruckt.



Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass die Druckschrift D2 die Merkmale V2, V3 und V4 nicht offenbart.

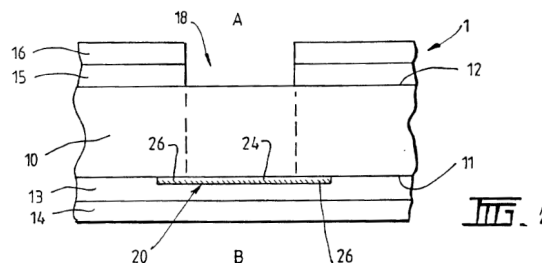
Die Beschwerdegegnerin hat bezüglich der Merkmale V2 und V3 auf die Offenbarung des Absatzes, der die Seiten 24 und 25 überbrückt, hingewiesen. Dieser Absatz ist Teil der allgemeinen Offenbarung zu Beschichtungsmaterialien (*coating materials*), von denen in der Druckschrift die Rede ist. Die Kammer kann hier keinen direkten Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 18b erkennen, sodass nicht von einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des Merkmals gesprochen werden kann.

Auch das Vorliegen einer Klebeverbindung ist für dieses Ausführungsbeispiel nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Ein Verkleben des Materials 364 ist wahrscheinlich, aber die Druckschrift D2 schweigt dazu. Auch aus dem Bezug auf die Fig. 17a-d im letzten Absatz der Seite 63 lässt sich nicht ableiten, dass die Ausführungsform der Fig. 18a-f in jedem Detail jener der Fig. 17a-d entspricht.

c) Neuheit gegenüber der Druckschrift D10

Die Druckschrift D10 offenbart ein Sicherheitsdokument mit einem flächigen Substrat 10 aus klarem Kunststoffmaterial, das eine

Sicherheitsvorrichtung 20 enthält. Auf der Unterseite 11 des Substrats 10 befinden sich Tintenlagen 13,14, die die Sicherheitsvorrichtung 20 abdecken. Auf der Oberseite 12 des Substrats 10 befinden sich Tintenlagen



15,16, die so aufgebracht sind, dass die Sicherheitsvorrichtung 20 nicht völlig abgedeckt wird.

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass die Druckschrift D10 zumindest die Merkmale V2 und V3 nicht offenbart.

In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdegegnerin auf die Offenbarung der Seite 8, Zeilen 12 bis 21, der Druckschrift D10 verwiesen. Dort wird der Fall erwähnt, dass das Sicherheitsmerkmal entweder ein vollständig oder teilweise metallisiertes Merkmal wie ein Metallfaden 30 oder ein optisch variables Element ist. Es wird ausgeführt, dass das Sicherheitsmerkmal auf die erste, untere Oberfläche 11 des Kunststoffsubstrats 10 übertragen werden kann, indem ein *hot-stamping process* verwendet wird, bei dem das Sicherheitsmerkmal mit der unteren Oberfläche 11 des Substrats 10 verbunden wird.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin stützt sich auf eine besondere Auslegung des Begriffs *hot-stamping process*, der zufolge es sich entgegen dem eigentlichen Wortsinn nicht um ein Heißprägeverfahren handelt, sondern um Heißkleben. Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass die Offenbarung der Druckschrift D10 in diesem Zusammenhang unklar ist. Deshalb kann nicht von einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des Merkmals V2 gesprochen werden. Ergänzend sei angemerkt, dass in der Druckschrift D2 auf Seite 24, vorvorletzte Zeile, *hot stamping* als alternatives Verfahren zum Folientransfer genannt wird. Die Ablösung eines Trägersubstrats im Sinne von Merkmal V3 ist ebenso nicht offenbart.

d) Ergebnis betreffend die Neuheit von Anspruch 19

Der Gegenstand von Anspruch 19 ist neu gegenüber der Offenbarung der Druckschriften D1, D2 und D10.

4.2.2 Erfinderische Tätigkeit

a) Ausgehend von der Druckschrift D1

i) Unterschiede

Wie in Punkt 4.2.1 a) dargelegt, offenbart die Druckschrift D1 die Verwendung von Transferelementen nicht.

ii) Objektive technische Aufgabe

Die Beschwerdegegnerin hat die gelöste objektive technische Aufgabe darin gesehen, die Herstellung des Sicherheitselementes zu erleichtern. Die Beschwerdeführerin hat diese Formulierung kritisiert und auf die Aufgabe des Patents, die Entstehung sogenannter "Kolbenringe" zu vermeiden (Absatz [0016] des Patents), hingewiesen. Diese Aufgabe wird jedoch nicht durch die Verwendung von Transferelementen alleine gelöst. Die Kammer behält daher die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Aufgabe bei.

iii) Naheliegen für den Fachmann

Es ist zu prüfen, ob der Fachmann, der von der Druckschrift D1 ausging und sich die Aufgabe stellte, die Herstellung des Sicherheitselementes zu erleichtern, durch den Stand der Technik in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 geführt worden wäre.

Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

Die Kammer kann keine Veranlassung erkennen, die den Fachmann dazu geführt hätte, das Wertdokument gemäß der Druckschrift D1 unter Verwendung eines Transferelements herzustellen.

Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, dass der Fachmann ein Transferelement hätte verwenden können. Es bestand jedoch kein erkennbarer Anlass, dies zu tun.

In diesem Zusammenhang wurde die Druckschrift D11 zitiert, in der im Abschnitt 10.4.3 von drei grundlegenden Ansätzen für die Verwendung von Hologrammen in Banknoten die Rede ist, nämlich (i) dem Heißprägen des holographischen Merkmals auf die fertiggestellte Banknote, (ii) der Verwendung eines holographischen Sicherheitsfadens, und (iii) der Einbringung eines Streifens einer sehr dünnen (3 bis 4 μm) holographischen Folie aus einem UV-gehärteten Material an der Vorderkante der Banknote. Die Kammer stellt fest, dass keiner der genannten Ansätze den Fachmann dazu geführt hätte, das Wertdokument der Druckschrift D1 mit einem Verfahren herzustellen, das dem Verfahren gemäß Anspruch 19 entspricht. Es ist insbesondere kein Grund ersichtlich, warum der Fachmann das Substrat 5 mittels eines Transferverfahrens aufgebracht hätte. Dies gilt auch für die Druckschriften D2, D6 oder D10. Ein Trägersubstrat im Sinne von Anspruch 19 ist nicht erforderlich, da die Hologramme 11 direkt auf dem Substrat 5 aufgebaut werden können. Die Verwendung eines Transferelements hätte die Herstellung nur unnötig kompliziert.

Da nur dargelegt wurde, dass der Fachmann den Gegenstand des Streitpatents hätte ausführen können, nicht aber, dass er es in der Erwartung einer Lösung der

zugrunde liegenden technischen Aufgabe bzw. einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte, gelangte die Kammer zum Schluss, dass nicht überzeugend dargelegt wurde, dass der Fachmann auf der Suche nach einer Lösung der objektiven technischen Aufgabe ausgehend von der Druckschrift D1 und unter Berücksichtigung seines Fachwissens zum Gegenstand von Anspruch 19 gelangt wäre (siehe dazu auch den Abschnitt I.D.5 "Could-would approach" der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 10. Auflage, Juli 2022).

Kombination mit einer der Druckschriften D2 bis D5

Die Druckschrift D2 versucht, Sicherheitselemente des Stands der Technik zu verbessern, deren relativ dicke Struktur für die Authentifizierung von Dokumenten nicht besonders geeignet ist, bei denen die Verwendung von zylindrischen oder sphärischen Linsen zu unscharfen Bildern führt bzw. die sich nicht als wirksam für den Schutz vor Fälschungen erwiesen haben (siehe Seite 1, Zeile 15, bis Seite 2, Zeile 22). Angesichts dieser Ausrichtung ist es nicht glaubhaft, dass der Fachmann auf der Suche nach einer Lösung der objektiven technischen Aufgabe die Druckschrift D2 zu Rate gezogen hätte. Darüber hinaus liefert die Druckschrift D2 keinen klaren Hinweis auf ein Transferverfahren für das Sicherheitselement (siehe dazu Punkt 4.2.1 b)).

Die Druckschrift D3 stellt sich die Aufgabe, die Fälschungssicherheit von Sicherheitspapieren und Wertdokumenten bei gleichzeitig vereinfachter Produktion zu verbessern (siehe Seite 3, Zeile 28, bis Seite 4, Zeile 2). Der Fachmann hätte diese Druckschrift also zur Lösung der oben genannten Aufgabe herangezogen. Die Aufgabe wird durch das Sicherheitspapier mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst (siehe Seite 4, Zeilen

4 und 5), also dadurch, dass das Sicherheitspapier wenigstens zwei großflächige Sicherheitselemente umfasst (siehe Anspruch 1) bzw. dass wenigstens zwei solche Sicherheitselemente auf Transferelementen hergestellt werden, wobei jeweils ein Sicherheitselement auf einem Transferelement angeordnet ist, und die Sicherheitselemente dann auf ein Sicherheitspapier oder ein Wertdokument aufgebracht werden (Anspruch 39). Der Fachmann hätte allerdings erkannt, dass diese Vorgehensweise bei der Anwendung auf das Verfahren gemäß der Druckschrift D1 die Herstellung des Sicherheitselementes keineswegs erleichtert, sondern erschwert, da im Dokument D1 bereits ein Substrat vorliegt und eine Aufbringung der Hologramme mittels eines Transferverfahrens das Verfahren unnötig kompliziert.

Die Druckschrift D4 schlägt eine Lösung der Aufgabe vor, "eine optisch ansprechende Gestaltung des Sicherheitselements mit niedrigen Herstellungskosten auch bei kleinen Auflagen oder bei Serien mit variierendem Informationsgehalt" zu erreichen (Seite 4, Zeilen 6 bis 10). Es ist daher nicht glaubhaft, dass der Fachmann die Druckschrift D4 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe herangezogen hätte. Es ist auch nicht allgemein richtig, dass niedrige Herstellungskosten notwendigerweise mit einer Vereinfachung des Verfahrens verbunden sind, und dass der Fachmann daher die Druckschrift D4 zu Rate gezogen hätte. Darüber hinaus gibt die Druckschrift D4 keinen klaren Hinweis in Richtung der beanspruchten Lösung.

Die Druckschrift D5 stellt sich die Aufgabe, Wertdokumente fälschungssicherer zu machen, ohne die Nachteile von Mikrochips in Kauf nehmen zu müssen (siehe die Absätze [0003] und [0004] der Druckschrift D5). Es erschließt sich der Kammer nicht, warum der Fachmann in

der Druckschrift D5 nach einer Lösung für die objektive technische Aufgabe gesucht hätte.

b) Ausgehend von der Druckschrift D2

i) Unterschiede

Wie in Punkt 4.2.1 b) dargelegt wurde, offenbart die Druckschrift D2 die Merkmale V2, V3 und V4 nicht.

ii) Objektive technische Aufgabe

Das unter Punkt 4.2.2 a) ii) Gesagte gilt analog.

iii) Naheliegen für den Fachmann

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin, der zufolge der Linsenkörper notwendigerweise auf einer Rolle vorproduziert und wegen seiner Unebenheit auf einem Trägersubstrat einer Papierbahn zugeführt werde, geht weit über die Offenbarung der Druckschrift D2 hinaus und erschöpft sich in unbelegten Behauptungen. Für die Kammer ist kein Hinweis erkenntlich, der den Fachmann glaubhaft zur beanspruchten Lösung geführt hätte. Auch der allgemeine Hinweis, dass das Transferverfahren für die Beschichtung verwendet werden könne, stellt keinen solchen Hinweis dar. Der Einwand beruht auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.

Bezüglich der Kombination mit einer der Druckschriften D3 bis D5 verweist die Kammer auf das unter Punkt 4.2.2 a) iii) Gesagte.

c) Ausgehend von der Druckschrift D10

Wie in Punkt 4.2.1 c) dargelegt, offenbart die Druckschrift D10 zumindest die Merkmale V2 und V3 nicht.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin zum Naheliegen dieser Merkmale stellt insbesondere auf die bereits genannte Offenbarungsstelle auf Seite 8, Zeilen 15 bis 18, der Druckschrift D10 ab, wo davon die Rede ist, dass ein als Metallfaden oder optisch variables Element ausgebildetes Sicherheitselement mittels eines Heißprägeverfahrens (*hot-stamping process*) auf das Kunststoffsubstrat übertragen werden kann. Nach Auffassung der Kammer wird dadurch aber die Verwendung eines Transferelements nicht nahegelegt. Auch die Argumentation, der zufolge optisch variable Elemente oft als Patch vorliegen, was den Einsatz eines Transferverfahrens nahelege, beruht auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Es ist richtig, dass der Fachmann so hätte vorgehen können, aber dass er tatsächlich so vorgegangen wäre, wurde nicht glaubhaft gemacht.

d) Ergebnis betreffend die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 19

Es wurde nicht überzeugend dargelegt, dass das Verfahren gemäß Anspruch 19 für den Fachmann nahelag.

4.3 Ergebnis betreffend den Hauptantrag

Da der Gegenstand von Anspruch 1 dem Erfordernis der Neuheit im Sinne von Artikel 54 (1) EPÜ nicht genügt (siehe Punkt 4.1), kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden. Die angefochtene Entscheidung muss daher aufgehoben werden.

5. Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 wurde erstmals mit der Beschwerdebe-
gründung eingereicht. Er unterscheidet sich vom Haupt-
antrag im Wesentlichen dadurch, dass alle Produktan-
sprüche gestrichen wurden.

5.1 Zulassung

Im Zusammenhang mit der Zulassung des Hilfsantrags 1
ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Einspruchs-
abteilung während der mündlichen Verhandlung von ihrer
vorläufigen Meinung abging, und zum anderen, dass die
Abgrenzung des Schutzbegehrens zu Beginn des Beschwer-
deverfahrens vorgenommen wurde, und zwar auf einen von
zwei erteilten unabhängigen Ansprüchen.

Der Hilfsantrag 1 kann als Reaktion auf den Sinnes-
wandel der Einspruchsabteilung, der erst in der münd-
lichen Verhandlung offenbar wurde, verstanden werden.
Es ist richtig, dass die Beschwerdeführerin bereits in
der mündlichen Verhandlung die Möglichkeit hatte, durch
das Einreichen der Hilfsanträge zu reagieren, aber es
ist glaubwürdig, dass sie die genauen Gründe für den
Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung erst nach
Ergehen der schriftlichen Entscheidung erfuhr und somit
erst zu diesem Verfahrenszeitpunkt in der Lage war, in
einer für sie optimalen Weise darauf zu reagieren. Die
Streichung der Produktansprüche wirft keine neuen
Fragen auf. Die Beschwerdegegnerin musste die Möglich-
keit in Betracht ziehen, dass die Kammer ihre vorläufi-
ge negative Meinung zum Produktanspruch ändern könnte.
In diesem Fall wäre die Patentfähigkeit des Verfahrens-
anspruchs auch im Rahmen des Hauptantrags zu diskutie-
ren gewesen. Die Änderung ist zudem nicht komplex, da

der einzige unabhängige Anspruch genau einem der erteilten unabhängigen Ansprüche entspricht und schriftlich von beiden Seiten diskutiert wurde. Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin eine große Zahl von Angriffen gegen diesen Anspruch erhebt, spricht als solche nicht gegen seine Zulassung.

In Anbetracht all dieser Aspekte hat die Kammer beschlossen, den Hilfsantrag 1 in Ausübung ihres Ermessens im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK in das Verfahren zuzulassen.

5.2 Patentfähigkeit

Da der Hilfsantrag 1 sich auf die Verfahrensansprüche des Hauptantrags beschränkt, und der Gegenstand dieser Ansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügt (siehe Punkt 4.2), kann das Patent auf Grundlage der Ansprüche des Hilfsantrags 1 aufrechterhalten werden.

5.3 Anpassung der Beschreibung

Weil im schriftlichen Verfahren keine angepasste Beschreibung für den Hilfsantrag 1 vorgelegt wurde und die erforderlichen Änderungen nicht unmittelbar ersichtlich sind, gibt die Kammer dem Antrag statt, die Angelegenheit zur Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche gemäß dem Hilfsantrag 1 an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (Artikel 111 (1) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit folgenden Unterlagen und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:
 - Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht mit der Beschwerdebeurteilung.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt