

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Juli 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1125/23 - 3.2.05

Anmeldenummer: 17767996.6

Veröffentlichungsnummer: 3512713

IPC: B42D25/378, B42D25/29

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Identifikation einer Sicherheitsmarkierung

Patentinhaberin:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:

Sicpa Holding SA

Relevante Rechtsnormen:

VOBK 2020 Art. 12(2), 12(4), 12(6), 13(2)

Schlagwort:

Spät eingereichter Antrag - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja) - Umstände der
Beschwerdesache rechtfertigen Zulassung (nein)
Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein) -
berücksichtigt (nein)
vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens -
Beschwerdevorbringen ist auf Anträge gerichtet die
Entscheidung zugrunde liegen (nein)
Änderung des Vorbringens - Komplexität der Änderung - Gründe
warum Änderung im Beschwerdeverfahren erfolgt (nein) -
Änderung zugelassen (nein)



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1125/23 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 10. Juli 2025

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

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

Beschwerdegegnerin: Sicpa Holding SA
(Einsprechende) Av. de Florissant 41
1008 Prilly (CH)

Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts nach
Artikel 101 (3) (a) EPÜ über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3 512 713 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 3. Mai 2023.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz

Mitglieder: M. Holz

B. Burm-Herregodts

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß dem der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrag 4 das europäische Patent Nr. 3 512 713 (das Patent) und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügten.

In der angefochtenen Entscheidung gelangte die Einspruchsabteilung unter anderem zu der Auffassung, dass

- das Patent den Gegenstand des Anspruchs 4 des erteilten Patents nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass eine Fachperson ihn ausführen könne, so dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehe und
- der Gegenstand des Anspruchs 1 des ihr vorliegenden Hilfsantrags 1a angesichts der Druckschrift D2 nicht neu sei.

Der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin waren Ansprüche und Beschreibungen gemäß einem Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 4 beigelegt.

- II. Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) hat auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin erwidert und Druckschriften D16 bis D24 eingereicht.

In einer am 5. März 2025 erlassenen Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK legte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung des Falles dar.

Mit Schreiben datiert vom 7. April 2025 reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ein, welcher Ansprüche und Beschreibungen gemäß Hilfsanträgen 1a, 2a und 3a sowie eine Druckschrift D25 beigefügt waren.

Mit Schreiben datiert vom 10. Juni 2025 reichte die Beschwerdegegnerin eine weitere Stellungnahme ein.

III. Am 10. Juli 2025 fand antragsgemäß eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß

- der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche und Beschreibung gemäß Hauptantrag,
- der mit Schreiben datiert vom 7. April 2025 eingereichten Ansprüche und Beschreibung gemäß einem der Hilfsanträge 1a bis 3a oder
- der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche und Beschreibung gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 4.

Die Beschwerdegegnerin beantragte

- die Zurückweisung der Beschwerde und
- den Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1a bis 3a und 1 bis 4 und das Dokument D25 nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

IV. Auf die folgenden, bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Druckschriften wird in dieser Entscheidung Bezug genommen:

D1: US 2013/0153789 A1

D2: US 2014/0001351 A1

V. **Anspruchsfassungen**

Anspruch 1 des Hauptantrags ist identisch zu dem Anspruch 1 des erteilten Patents und lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"[1.1] Werdokument mit einer Sicherheitsmarkierung in Form von mindestens zwei lumineszierenden

Substanzen (A, B), wobei

[1.2] - die lumineszierenden Substanzen (A, B) jeweils in einem definierten relativen Mengenanteil, bezogen auf die Gesamtmenge der lumineszierenden Substanzen (A, B), vorliegen,

[1.3] - die lumineszierenden Substanzen (A, B) durch einen Anregungspuls gemeinsam anregbar sind,

[1.4] - die Zeitverläufe der Intensitäten der emittierten Strahlungen der lumineszierenden Substanzen (A, B) voneinander verschieden sind, dadurch gekennzeichnet, dass

[1.5] - mindestens eine lumineszierende Substanz (A, B) einen nicht-monoexponentiellen Zeitverlauf der Intensität der emittierten Strahlung aufweist."

Der abhängige Anspruch 4 des erteilten Patents ist in dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht enthalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1a der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal eingefügt ist:

"- wobei die mindestens zwei lumineszierenden Substanzen jeweils eine Abklingzeit im Bereich von 100 ns bis 5 ms aufweisen."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1a im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal eingefügt ist:

"- wobei die mindestens zwei lumineszierenden Substanzen überlappende Emissionsspektren aufweisen."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3a der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal eingefügt ist:

"- wobei die Sicherheitsmarkierung eine Kombination aus mindestens zwei lumineszierenden Substanzen (A, B) mit unterschiedlichem nicht-monoexponentiellem Zeitverhalten der Intensität der emittierten Strahlung aufweist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal 1.6 eingefügt ist:

"[1.6] und zur Realisierung des nicht-monoexponentiellen Zeitverlaufs ein mit einer der Dotierionenkombinationen Yb/Er, Nd/Yb, Yb/Tm, Cr/Tm,

Tm/Ho, Er/Tm, Er/Ho, Yb/Ho, Cr/Ho, Fe/Tm, Mn/Tm, Cr/Er, Fe/Er, Cr/Nd, Cr/Nd, Cr/Yb dotiertes Wirtsgitter umfasst."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal 1.7 eingefügt ist:

"[1.7] - wobei die mindestens zwei lumineszierenden Substanzen jeweils eine Abklingzeit im Bereich von 100 ns bis 5 ms, aufweisen."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal 1.8 eingefügt ist:

"[1.8] - wobei die mindestens zwei lumineszierenden Substanzen überlappende Emissionsspektren aufweisen."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 im Wesentlichen dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal 1.9 eingefügt ist:

"[1.9] - wobei die Sicherheitsmarkierung eine Kombination aus mindestens zwei lumineszierenden Substanzen (A, B) mit unterschiedlichem nicht-monoexponentiellem Zeitverhalten der Intensität der emittierten Strahlung aufweist."

VI. Die Beteiligten trugen Folgendes vor.

a) *Hauptantrag der Beschwerdeführerin: Zulassung im Beschwerdeverfahren (Artikel 12 (6) VOBK)*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Hauptantrag sei erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt worden. Die Ansprüche des Hauptantrags unterschieden sich von den Ansprüchen des erteilten Patents lediglich dadurch, dass jene den erteilten Anspruch 4 nicht enthalten. Durch die Streichung des Anspruchs 4 des erteilten Patents werde der einzige Einwand, auf dem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Patents in der erteilten Fassung beruhe, ausgeräumt. Es handle sich um eine übersichtliche und einfache Änderung, da die unabhängigen Ansprüche unverändert blieben. Die Komplexität der vorgenommenen Änderung sei äußerst gering. Der Prüfungsumfang hinsichtlich der Patentfähigkeit und die Auslegung der unabhängigen Ansprüche ändere sich damit nicht. Die Streichung des abhängigen Anspruchs sei gleichbedeutend mit einem Verzicht auf einzelne Einwände oder Angriffslinien eines Einsprechenden, der regelmäßig nicht unter dem Zulassungsvorbehalt einer Beschwerdekammer stehe. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei neu und erfinderisch. Weiter sei die Streichung des abhängigen Anspruchs 4 des erteilten Patents bereits in den mit "a" bezeichneten Hilfsanträgen, die im Einspruchsverfahren rechtzeitig vorgelegt und von der Einspruchsabteilung auch behandelt worden seien, erfolgt. Weder die Beschwerdegegnerin noch die Einspruchsabteilung habe einen Einwand gegen die Einreichung dieser Hilfsanträge im Einspruchsverfahren

erhoben. Die Streichung des abhängigen Anspruchs 4 des erteilten Patents im Rahmen des vorliegenden Hauptantrags stelle damit keine Änderung des faktischen und rechtlichen Rahmens des bisherigen Verfahrens dar. Es ergebe sich hierdurch keine geänderte Sachlage oder Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes, nämlich der Prüfung der unabhängigen Ansprüche auf Patentfähigkeit. Die in Artikel 12 (4) VOBK genannten Kriterien sprächen damit für eine Zulassung des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren. Gemäß "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 10. Auflage, 2022 - "Rechtsprechung" -, V.A.4.2.2d) sei es in der zweiten und dritten Stufe des Konvergenzansatzes in der Rechtspraxis der Beschwerdekammern regelmäßig zulässig, einen abhängigen Anspruch zu streichen. Wenn somit unter den strengeren Anforderungen, die in der zweiten und dritten Stufe des Konvergenzansatzes gelten, die Streichung eines abhängigen Anspruchs zulässig sei, müsse dies auch für die erste Stufe des Konvergenzansatzes gelten.

Die in den Punkten 17.2 und 17.3 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Passagen seien zwar mehr oder weniger wörtlich aus der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung übernommen. Allerdings seien in Punkt 17.5 der Entscheidungsgründe auf Seite 10, erster und zweiter Absatz, drei neue technische Argumente genannt, die zuvor nicht diskutiert worden seien. Die Beschwerdebegründung sei somit die frühestmögliche Gelegenheit gewesen, auf diese neuen technischen Argumente zu reagieren. Selbst wenn man die Auffassung vertreten sollte, dass der Hauptantrag bereits im Einspruchsverfahren hätte vorgelegt werden sollen, rechtfertigten diese erstmals in den

Entscheidungsgründen genannten technischen Argumente eine Zulassung des Hauptantrags.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin sei erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt worden. Er sei nach Artikel 12 (6) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen, da er bereits im Einspruchsverfahren hätte vorgelegt werden können und müssen. In Punkt 12 ihrer vorläufigen Meinung habe sich die Einspruchsabteilung bereits negativ zu der Ausführbarkeit des Anspruchs 4 des erteilten Patents geäußert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt habe eine hinreichende Veranlassung bestanden, den vorliegenden Hauptantrag einzureichen. Bereits im Einspruchsverfahren habe die Beschwerdeführerin den Anspruch 4 des erteilten Patents in den Hilfsanträgen gestrichen. Da die Beschwerdeführerin somit bereits damals eine Veranlassung für diese Streichung sah, habe auch eine Veranlassung bestanden, den vorliegenden Hauptantrag einzureichen. Die angeblich neuen technischen Argumente in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung könnten nicht die Einreichung erst mit der Beschwerdebegründung rechtfertigen. Auch seien die vorgeblich neuen technischen Argumente bereits zuvor im Verfahren diskutiert worden. Auch die in Artikel 12 (4) VOBK genannten Kriterien sprächen gegen eine Zulassung des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren. Anspruch 1 des erteilten Patents sei nie auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit geprüft worden. Bereits im Einspruchsverfahren seien Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit angesichts anderer Druckschriften als den Druckschriften D1 und D2 sowie angesichts offenkundiger Vorbenutzungen erhoben worden.

b) *Hilfsanträge 1a, 2a und 3a der Beschwerdeführerin:
Zulassung im Beschwerdeverfahren
(Artikel 13 (2) VOBK)*

i) *Beschwerdeführerin*

Die Hilfsanträge 1a, 2a und 3a stellten keine Änderung des Beschwerdevorbringens dar, da sie bereits im Einspruchsverfahren eingereicht worden seien. Aber selbst wenn man sie als Änderung auffassen sollte, seien diese Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die Kammer habe auf Seite 16, vorletzter Absatz, bis Seite 17, erster Absatz, in Zusammenschau mit Seite 9, letzter Absatz, ihrer Mitteilung erstmalig im Beschwerdeverfahren die Auffassung vertreten, dass die Einspruchsabteilung in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Frage der Neuheit angesichts der Druckschrift D2 keine andere Interpretation des Begriffs "lumineszierende Substanz" verwendet habe als in ihrer vorläufigen Meinung. Die von der Kammer vorgelegte neue Interpretation des Einspruchsverfahrens sei ein außergewöhnlicher Umstand, der die Zulassung der Hilfsanträge 1a bis 3a gemäß Artikel 13 (2) VOBK rechtfertige.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Die Hilfsanträge 1a, 2a und 3a seien nach Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es handle sich dabei um für das Beschwerdeverfahren neue Hilfsanträge, auch wenn die Hilfsanträge 1a und 2a bereits im Einspruchsverfahren eingereicht worden seien. Mit der Beschwerdebegründung habe die Beschwerdeführerin neue Anträge vorgelegt und die vorherigen Anträge aus dem Einspruchsabteilung nicht weiterverfolgt. Die Hilfsanträge 1a, 2a und 3a

seien daher zu diesem Zeitpunkt nicht (mehr) im Verfahren gewesen. Ihre Einreichung mit Schreiben datiert vom 7. April 2025 stelle daher eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin dar. Nach "Rechtsprechung", V.A.4.2.2h) sei ein zurückgenommener Antrag nicht mehr Gegenstand des Verfahrens, so dass seine Zulassung (Berücksichtigung), wenn er in einem späteren Verfahrensstadium erneut gestellt werde, den gleichen verfahrensrechtlichen Normen unterworfen sei wie ein gänzlich neuer Antrag. Auch enthalte die vorläufige Meinung der Kammer keine Aspekte, die nicht bereits in der Beschwerdeerwiderung aufgeworfen worden seien. Es lägen daher keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK vor.

c) *Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin:
Zulassung im Beschwerdeverfahren
(Artikel 12 (4) VOBK)*

i) *Beschwerdeführerin*

Die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 stellten keine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin dar, da sie damit auf Aspekte in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung reagiere. Anlass für die Einreichung dieser Hilfsanträge mit der Beschwerdebegründung sei, dass die Druckschrift D2 in der angefochtenen Entscheidung anders als in der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung als neuheitsschädlich eingestuft worden sei. Es sei vor dem Erhalt der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung auch nicht klar gewesen, wie das Vorliegen von zwei lumineszierenden Substanzen in der Druckschrift D2 begründet werden würde. Aber selbst wenn die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 als Änderung des

Beschwerdevorbringens aufgefasst werden sollten, sprächen die Kriterien von Artikel 12 (4) VOBK für eine Zulassung im Beschwerdeverfahren. Das in Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 aufgenommene Merkmal 1.6 sei Seite 9, Zeilen 9 bis 25, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe auch Absatz [0029] der Patentschrift) zu entnehmen, sei aber in der Druckschrift D2 nicht offenbart. Die Änderung sei nicht komplex. Mit der Aufnahme des Merkmals 1.6 in den Anspruch 1 werde der Neuheitseinwand angesichts der Druckschrift D2, auf welchem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrags 1a beruhe, ausgeräumt. In Punkt 19.8 der Entscheidungsgründe sei von der Einspruchsabteilung erstmals die Auffassung vertreten worden, dass unter einer Substanz auch eine Mischung von Materialien, wie beispielsweise lumineszenten Materialien mit Wirtsgittern, verstanden werden könne. In Punkt 13.9 ihrer am 23. Mai 2022 erlassenen vorläufigen Meinung sei die Einspruchsabteilung hingegen noch der Auffassung gewesen, dass selbst der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt neu gegenüber der Druckschrift D2 sei, da diese nicht offenbare, dass mehrere Materialien verwendet würden, von denen mindestens eines ein nicht-monoexponentielles Verhalten aufweise. Die Einspruchsabteilung habe dort eine Kombination aus unterschiedlich monoexponentiell abklingenden Substanzen nicht als die Substanz gemäß Merkmal 1.5 angesehen. Die Einspruchsabteilung habe somit gegenüber ihrer vorläufigen Meinung ihren Standpunkt in einem wesentlichen Aspekt, nämlich der Auslegung des Merkmals 1.5, geändert. Das Merkmal 1.6 adressiere exakt diese Änderung und sei durch diese Änderung des Standpunkts der Einspruchsabteilung veranlasst. Die Vorlage der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 im Rahmen des Beschwerdeverfahrens und hier zum

frühestmöglichen Zeitpunkt sei deshalb zeitlich und inhaltlich gerechtfertigt. Die Aufnahme des Merkmals 1.6 sei für die Beschwerdegegnerin weder überraschend, denn diese Ausführungsform sei bereits Gegenstand der Diskussion in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gewesen, noch erscheine sie unangemessen. Sie bringe im Beschwerdeverfahren auch keinen Aspekt ein, der nicht bereits im Einspruchsverfahren diskutiert worden wäre.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 seien nach Artikel 12 (4) und (6) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die Einspruchsabteilung habe den Begriff "lumineszierende Substanz" in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung nicht anders ausgelegt als in ihrer vorläufigen Meinung. In der angefochtenen Entscheidung habe sich die Einspruchsabteilung ferner lediglich der in Punkt 3 des Schreibens der Beschwerdegegnerin datiert vom 25. April 2022 dargelegten Auffassung angeschlossen. Es habe somit schon zuvor eine Veranlassung gegeben, die vorliegenden Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 einzureichen. Das in den Anspruch 1 dieser Hilfsanträge aufgenommene Merkmal 1.6 sei vorgeblich nur in der Beschreibung offenbart. Es sei dort aber nicht wörtlich und darüber hinaus nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen offenbart. Im Hinblick auf das Merkmal 1.6 sei eine Nachrecherche erforderlich gewesen. Mit der Beschwerdeerwiderung seien frühzeitig die Ergebnisse dieser Nachrecherche eingereicht sowie Einwände gegen diese Hilfsanträge erhoben worden. Auf diese habe die Beschwerdeführerin erst spät, nämlich nach dem Erlass der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK reagiert. Das Verhalten der Beschwerdeführerin sei der

Verfahrensökonomie nicht förderlich. Eine Zulassung der Hilfsanträge 1, 2, 3 oder 4 würde eine hohe Komplexität bedeuten und wäre der Verfahrensökonomie abträglich.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag der Beschwerdeführerin: Zulassung im Beschwerdeverfahren (Artikel 12 (6) VOBK)

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wurde unstrittig erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt. Er unterscheidet sich von den Ansprüchen des erteilten Patents lediglich in der Streichung des abhängigen Anspruchs 4.

1.1 Die Beschwerdegegnerin beantragte, den Hauptantrag nach Artikel 12 (6) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Gemäß Artikel 12 (6), 2. Satz, VOBK lässt die Kammer Anträge, Tatsachen, Einwände oder Beweismittel, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären oder die nicht mehr aufrechterhalten wurden, nicht zu, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

Die Beschwerdeführerin trägt vor, durch die Streichung des Anspruchs 4 des erteilten Patents werde der einzige Einwand, auf dem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Patents in der erteilten Fassung beruhe, ausgeräumt.

Es ist allerdings unstrittig, dass der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit gegen den Anspruch 4 des erteilten Patents, auf dem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Patents in der erteilten Fassung beruht (siehe Punkt 17.7 der Entscheidungsgründe), bereits in Punkt 3 der Einspruchsschrift erhoben wurde. Die Einspruchsabteilung befand diesen Einwand in ihrer am 23. Mai 2022 erlassenen Mitteilung vorläufig für überzeugend und legte die Gründe hierfür in den Punkten 12.1 bis 12.5 der Mitteilung ausführlich dar.

Die dort angeführten Gründe hat die Einspruchsabteilung auch in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung als tragende Gründe übernommen. Die Punkte 17.1 bis 17.4 und 17.6 der Entscheidungsgründe sind im Wesentlichen identisch zu den Punkten 12.1 bis 12.5 der am 23. Mai 2022 erlassenen Mitteilung der Einspruchsabteilung.

Nur in Punkt 17.5 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung geht die Einspruchsabteilung ergänzend auf Gegenargumente der Beschwerdeführerin ein, ohne dass dies zu einer Änderung der Argumentation der Einspruchsabteilung in den Punkten 17.1 bis 17.4 und 17.6 geführt hätte. Die tragenden Gründe der Entscheidung waren den Beteiligten daher spätestens mit der am 23. Mai 2022 erlassenen Mitteilung der Einspruchsabteilung bekannt. Nur bei einigen der in Punkt 17.5 der Entscheidungsgründe erörterten ergänzenden Ausführungen der Einspruchsabteilung zu Gegenargumenten der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, dass diese bereits zuvor im Einspruchsverfahren vorgebracht wurden.

Dies ändert jedoch nichts daran, dass bereits im Hinblick auf die am 23. Mai 2022 erlassene Mitteilung der Einspruchsabteilung eine Veranlassung bestand, den vorliegenden Hauptantrag einzureichen. Dies wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben datiert vom 21. November 2022 Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1a, 2a und 3a einreichte, die sich von den Anspruchssätzen gemäß den damaligen Hilfsanträgen 1, 2 und 3 nur dadurch unterschieden, dass der Anspruch 4 des erteilten Patents darin nicht enthalten war.

Der vorliegende Hauptantrag wäre daher bereits im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen.

Dass die Einspruchsabteilung in Punkt 17.5 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung ergänzend zu den zuvor mitgeteilten, bereits für sich genommen tragenden Gründen auf Gegenargumente der Beschwerdeführerin eingeht, begründet keine Umstände der Beschwerdesache, die nach Artikel 12 (6), 2. Satz, VOBK eine Zulassung des Hauptantrags rechtfertigen könnten.

- 1.2 Dieser Ansicht steht auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf "Rechtsprechung", V.A.4.2.2 d) nicht entgegen. Anders als von der Beschwerdeführerin dargestellt, ist dort nicht angegeben, dass es in der zweiten und dritten Stufe des Konvergenzansatzes in der Rechtspraxis der Beschwerdekammern regelmäßig zulässig sei, einen abhängigen Anspruch zu streichen. Vielmehr sind dort Entscheidungen genannt, bei denen die Streichung eines abhängigen Anspruchs unter den in den jeweiligen Entscheidungen gegebenen Umständen nicht als Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne von

Artikel 13 VOBK angesehen wurde. Ferner ist dort ausgeführt, dass die Kammern bei der Prüfung, ob eine Änderung vorlag, vielfach berücksichtigten, ob die Streichung zu einer völligen Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes führte, ob sie den faktischen und rechtlichen Rahmen änderte, und ob sie eine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit erforderlich machte, oder ob vielmehr die Streichung lediglich zu einer Bereinigung des Verfahrens um einen Streitpunkt führte.

Vorliegend führt die Streichung des abhängigen Anspruchs 4 des erteilten Patents dazu, dass erstmals über die Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des erteilten Patents zu entscheiden wäre. Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegen den Anspruch 1 des erteilten Patents sind von der Beschwerdegegnerin bereits in der Einspruchsschrift erhoben worden. Sie sind jedoch nicht in der angefochtenen Entscheidung erörtert worden. Zwar setzt sich die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung unter anderem mit der Frage der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des ihr vorliegenden Hilfsantrags 1a angesichts der Druckschrift D1 auseinander. Allerdings erhob die Beschwerdegegnerin in der Einspruchsschrift zahlreiche weitere Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegen den Anspruch 1 des erteilten Patents angesichts weiterer Dokumente und geltend gemachter Vorbenutzungen, die in der angefochtenen Entscheidung nicht - auch nicht in Bezug auf gegenüber dem Anspruch 1 des erteilten Patents eingeschränkte Ansprüche - erörtert wurden. Diese Einwände hielt die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung auch im Hinblick auf den

Hauptantrag der Beschwerdeführerin aufrecht. Es handelt sich um

- Einwände der mangelnden Neuheit angesichts weiterer Druckschriften,
- Einwände der mangelnden Neuheit angesichts einer vermeintlichen offenkundigen Vorbenutzung eines 20-Pfund-Geldscheins, Schottland, 2007 oder eines 10-Dinar-Geldscheins, Libyen, 2004.

Ferner erhob sie Einwände der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegen die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 des Hauptantrags der Beschwerdeführerin (siehe Seiten 49 bis 52 und 69 bis 72 der Beschwerdeerwiderung). Es ist unstrittig, dass diese Einwände bereits im Einspruchsverfahren erhoben wurden.

Durch die Streichung des Anspruchs 4 des erteilten Patents in dem vorliegenden Hauptantrag wären diese Einwände erstmals zu prüfen. Die Streichung führt daher zu einer völligen Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes, ändert den faktischen und rechtlichen Rahmen und macht eine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erforderlich.

- 1.3 Darüber hinaus spricht auch die Anwendung der Kriterien des Artikels 12 (4) VOBK nicht für eine Zulassung des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren. Zwar mag die Streichung des Anspruchs 4 des erteilten Patents für sich genommen zunächst geringfügig erscheinen und unstrittig den einzigen Einwand, auf dem die angefochtene Entscheidung bezüglich des Patents in der erteilten Fassung beruht, ausräumen.

Die Komplexität ergibt sich im Hinblick auf den Hauptantrag jedoch nicht allein dadurch, dass ein

abhängiger Anspruch des erteilten Patents gestrichen wurde. Vielmehr führt die erstmalige Einreichung des Hauptantrags wie oben dargelegt zu einer Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes, ändert den faktischen und rechtlichen Rahmen und macht eine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erforderlich. Die Kriterien der Komplexität und der Verfahrensökonomie sprechen daher gegen eine Zulassung des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren.

- 1.4 Die Kammer entschied daher in der Zusammenschau dieser Überlegungen, den Hauptantrag der Beschwerdeführerin gemäß Artikel 12 (6) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

2. **Hilfsanträge 1a, 2a und 3a der Beschwerdeführerin:
Zulassung im Beschwerdeverfahren (Artikel 13 (2) VOBK)**

Die Beschwerdeführerin reichte die Hilfsanträge 1a, 2a und 3a mit Schreiben datiert vom 7. April 2025 und damit unstrittig nach Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK ein. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Hilfsanträge 1a, 2a und 3a nach Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

- 2.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, es handle sich bei den Hilfsanträgen 1a, 2a und 3a nicht um eine Änderung ihres Beschwerdevorbringens, da diese identisch zu bereits im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsanträgen seien.

Allerdings reichte die Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung einen Hauptantrag sowie vier Hilfsanträge ein und richtete ihr Beschwerdevorbringen

auf diese Anträge. Die Hilfsanträge 1a, 2a und 3a verfolgte sie hingegen mit der Beschwerdebegründung nicht weiter, so dass diese zu diesem Zeitpunkt nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens waren. Die Einreichung der Hilfsanträge 1a, 2a und 3a mit Schreiben datiert vom 7. April 2025 stellt daher eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin dar. Diese Ansicht steht im Einklang mit der von der Beschwerdegegnerin zitierten Rechtsprechung in "Rechtsprechung", V.A.4.2.2h).

- 2.2 Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Die Beschwerdeführerin sieht außergewöhnliche Umstände in der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK begründet. Die Kammer habe auf Seite 16, vorletzter Absatz, bis Seite 17, erster Absatz, in Zusammenschau mit Seite 9, letzter Absatz, der Mitteilung erstmalig im Beschwerdeverfahren die Auffassung vertreten, dass die Einspruchsabteilung in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Frage der Neuheit angesichts der Druckschrift D2 keine andere Interpretation des Begriffs "lumineszierende Substanz" verwendet habe als in ihrer vorläufigen Meinung. Die von der Kammer vorgelegte neue Interpretation des Einspruchsverfahrens sei ein außergewöhnlicher Umstand, der die Zulassung der Hilfsanträge 1a bis 3a gemäß Artikel 13 (2) VOBK rechtfertige.

Auf Seite 16, vorletzter Absatz, bis Seite 17, erster Absatz, der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1)

VOBK verwies die Kammer auf Punkt 13.9 der Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 23. Mai 2022 sowie Punkt 19.8 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung. Sie führte aus, dass die Einspruchsabteilung offenbar von ihrer vorläufigen Meinung abgerückt sei, dass in der Druckschrift D2 nicht offenbart sei, dass mehrere Materialien verwendet werden, von denen mindestens eines ein nicht-monoexponentielles Verhalten aufweise. Auf die Frage, wie die Einspruchsabteilung den Begriff "lumineszierende Substanz" interpretiert hat und ob sie ihre diesbezügliche Ansicht in den Entscheidungsgründen im Vergleich zu ihrer vorläufigen Meinung geändert hat, wird auf Seite 16, vorletzter Absatz, bis Seite 17, erster Absatz, der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK nicht eingegangen.

Dies gilt auch für Seite 9, letzter Absatz, der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK. Dieser Absatz befasst sich vielmehr mit der Ansicht der Beschwerdeführerin, die in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung dargelegte Anspruchsinterpretation der Einspruchsabteilung würde einen Wechsel der Begriffsauslegung innerhalb des Anspruchs voraussetzen. Die Kammer legt auf Seite 9, letzter Absatz, der Mitteilung dar, aus welchen Gründen sie dazu neigt, dieser Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu folgen. Der zitierte Absatz befasst sich jedoch nicht mit der Frage, ob die Einspruchsabteilung den Begriff "lumineszierende Substanz" in den Entscheidungsgründen anders als in ihrer vorläufigen Meinung interpretiert hat.

Den zitierten Stellen der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK ist daher der von der

Beschwerdeführerin geltend gemachte Sachverhalt nicht zu entnehmen.

Ungeachtet dessen hatte die Beschwerdegegnerin auch bereits in Punkt IV.1.1 der Beschwerdeerwiderung die Ansicht vertreten, dass die Einspruchsabteilung ihre Interpretation des Begriffs "lumineszierende Substanz" in den Entscheidungsgründen gegenüber ihrer vorläufigen Meinung nicht geändert habe.

- 2.3 Es liegen damit keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK vor. Die Kammer entschied daher, die Hilfsanträge 1a bis 3a gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3. **Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin:
Zulassung im Beschwerdeverfahren (Artikel 12 (4) VOBK)**

Die Beschwerdeführerin legte die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 erstmals mit der Beschwerdebegründung vor. Die Beschwerdegegnerin beantragte, diese nach Artikel 12 (4) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

- 3.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin handle es sich bei den genannten Hilfsanträgen nicht um eine Änderung ihres Beschwerdevorbringens, da sie damit auf Aspekte in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung reagiere.

Artikel 12 (2) VOBK lautet:

*"Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung*

gerichtlich zu überprüfen, ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen."

Artikel 12 (4), 1. und 2. Satz, VOBK lautet:

"Erfüllt ein Teil des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nicht die Erfordernisse nach Absatz 2, so ist dieser Teil als Änderung zu betrachten, sofern der Beteiligte nicht zeigt, dass dieser Teil in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde. Es steht im Ermessen der Kammer, solche Änderungen zuzulassen."

Es ist unstrittig, dass die vorliegenden Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Das Beschwerdevorbringen der Beschwerdeführerin erfüllt daher insoweit nicht die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK und stellt somit nach Artikel 12 (4) VOBK eine Änderung dar. Auf die Frage, ob mit diesen Hilfsanträgen auf die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung reagiert werden sollte, kommt es dabei nicht an.

- 3.2 Die Beschwerdeführerin trägt vor, Anlass für die Einreichung dieser Hilfsanträge mit der Beschwerdebegründung sei, dass die Druckschrift D2 in der angefochtenen Entscheidung anders als in der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung als neuheitsschädlich eingestuft worden sei. Es sei vor dem Erhalt der Entscheidungsgründe nicht klar gewesen, wie das Vorliegen von zwei lumineszierenden Substanzen in der Druckschrift D2 begründet werden würde.

In der Tat war die Einspruchsabteilung in Punkt 13.9 ihrer Mitteilung vom 23. Mai 2022 der vorläufigen Auffassung, die Druckschrift D2 offenbare nicht das Merkmal 1.5 und der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents sei daher neu angesichts dieser Druckschrift. Von dieser Ansicht ist die Einspruchsabteilung in Punkt 19.8 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung abgerückt.

Allerdings machte sich die Einspruchsabteilung damit unstrittig lediglich die in Punkt 3 des Schreibens der Beschwerdegegnerin datiert vom 25. April 2022 dargelegte Auffassung zu eigen. Dort wurden auch die Gründe für das Vorliegen von zwei lumineszierenden Substanzen in der Druckschrift D2 aufgeführt, auf welche sich die Einspruchsabteilung in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung stützt.

- 3.3 Gemäß Artikel 12 (4) VOBK berücksichtigt die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens insbesondere die Komplexität der Änderung, ihre Eignung zur Behandlung der Fragestellungen, die zur angefochtenen Entscheidung führten, und das Gebot der Verfahrensökonomie.

Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 enthält jeweils das Merkmal 1.6. Laut Beschwerdeführerin ist dieses Merkmal der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnommen.

Im Falle einer Zulassung der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 würde sich erstmals die Frage stellen, ob das Merkmal 1.6 in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart ist. Das Merkmal 1.6

ist weder in den erteilten Ansprüchen noch in den Ansprüchen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten. Auch ist unstrittig, dass das Merkmal 1.6 in keinem der im Einspruchsverfahren vorgelegten Anspruchssätze enthalten ist und dass dieses Merkmal in der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt wurde. Auch in der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist es in der vorliegenden Form nicht wörtlich offenbart.

Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin ferner neue Druckschriften im Hinblick auf die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 sowie insbesondere das Merkmal 1.6 ein und erhob Einwände gegen die Hilfsanträge 1, 2, 3 oder 4 nach Artikel 123 (2) und 56 EPÜ. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK lag der Kammer auch über ein Jahr nach Eingang der Beschwerdeerwiderung keine Stellungnahme der Beschwerdeführerin zu diesen Einwänden vor. Erst nach Erlass der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK und damit in einem sehr späten Verfahrensstadium nahm die Beschwerdeführerin mit Schreiben datiert vom 7. April 2025 zu diesen Einwänden Stellung.

Auch die Frage, ob das Merkmal 1.6 eine erfinderische Tätigkeit begründen kann, würde sich erstmals im Falle einer Zulassung der Hilfsanträge 1, 2, 3 oder 4 stellen. Hierbei wären neue Druckschriften zu erörtern, die im Einspruchsverfahren noch nicht vorlagen und dort nicht berücksichtigt wurden.

Eine Zulassung der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 würde daher eine erhebliche Komplexität mit sich bringen und dem Gebot der Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

Dieser Auffassung steht die Ansicht der Beschwerdeführerin nicht entgegen, dass durch die Aufnahme des Merkmals 1.6 der Neuheitseinwand gegenüber der Druckschrift D2, auf welchem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrags 1a beruhe, ausgeräumt werde. Angesichts der Vielzahl und der Komplexität der durch die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 hervorgerufenen Fragestellungen tritt dieser Aspekt in den Hintergrund.

Soweit sich die Beschwerdeführerin ferner darauf beruft, die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 seien zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Reaktion auf die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung eingereicht worden, wird auf Punkt 3.2 oben verwiesen. In den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung folgte die Einspruchsabteilung lediglich der in Punkt 3 des Schreibens der Beschwerdegegnerin datiert vom 25. April 2022 dargelegten Auffassung. Eine Möglichkeit, auf diese Auffassung zu reagieren, hatte die Beschwerdeführerin daher bereits im Einspruchsverfahren.

- 3.4 Die Kammer entschied in der Zusammenschau dieser Erwägungen, die Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß Artikel 12 (4) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4. **Schlussfolgerung**

Da der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1a, 2a, 3a, 1, 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin nicht im Beschwerdeverfahren zugelassen wurden, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt