

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. November 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0026/07 - 3.2.05

Anmeldenummer: PCT/EP2006/004819

Veröffentlichungsnummer: WO 2006/128607

IPC: B42D 15/10, B42D 15/00,
B41M 3/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Datenträger und Verfahren zu seiner Herstellung

Anmelder:
Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
PCT R. 13, 40

Schlagwort:
"Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori - nein"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/89, G 0002/89

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: W 0026/07 - 3.2.05

Internationale Anmeldung PCT/EP2006/004819

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 5. November 2007

Anmelder: Giesecke & Devrient GmbH
Prinzregentenstrasse 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: Dr. Stefan Zeuner
Patentanwaltskanzlei Dr. Zeuner
Hedwigstr. 9
D-80636 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 22. Februar 2007 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: W. Widmeier
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

I. Die Internationale Anmeldung PCT/EP2006/004819 wurde am 22. Mai 2006 mit 43 Ansprüchen beim Europäischen Patentamt eingereicht.

II. Die unabhängigen Ansprüche 1, 20, 38 und 39 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers mit einer visuell erkennbaren Kennzeichnung in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern, bei dem

- a) ein vorbestimmtes Laserstrahlungsspektrum ausgewählt wird,
- b) auf das Substrat des Datenträgers eine für die Laserstrahlung absorbierende Schicht aufgebracht wird,
- c) über die absorbierende Schicht eine für die Laserstrahlung zumindest teilweise durchlässige Schicht aufgedruckt wird,
- d) das Substrat während oder nach dem Aufbringen der zumindest teilweise durchlässigen Schicht verpresst wird, und
- e) die aufgebrachte Beschichtung mit Laserstrahlung des ausgewählten Laserstrahlungsspektrums beaufschlagt wird, um die visuell erkennbaren Kennzeichnungen zumindest in der absorbierenden Schicht zu erzeugen."

"20. Datenträger, insbesondere Wertdokument oder Sicherheitspapier, mit einem Substrat und einer auf dem

Substrat aufgebracht Beschichtung, in die durch Einwirkung von Laserstrahlung Kennzeichnungen in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern eingebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung eine die Laserstrahlung absorbierende Schicht und eine über der absorbierenden Schicht angeordnete, für die Laserstrahlung zumindest teilweise durchlässige Druckschicht enthält, und dass das bedruckte Substrat während oder nach dem Aufdrucken der zumindest teilweise durchlässigen Schicht verpresst ist."

"38. Verwendung eines Datenträgers nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 37 zur Fälschungssicherung von Waren beliebiger Art."

"39. Druckmaschine mit einer Laseranlage zur Durchführung des Verfahrens nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Laseranlage über einem Druckzylinder der Druckmaschine angeordnet ist, um die zu kennzeichnenden Datenträger am Druckzylinder mit Laserstrahlung zu beaufschlagen."

III. Mit Bescheid vom 22. Februar 2007 stellte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde fest, dass die Anmeldung folgende zweiundzwanzig Erfindungen enthält, die nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind:

1: Ansprüche 1, 2, 8, 16 und 17

2: Anspruch 3

3: Anspruch 4

4: Anspruch 5

5: Anspruch 6

6: Anspruch 7

7: Anspruch 9

8: Ansprüche 10 bis 13

9: Ansprüche 14 und 15

10: Anspruch 18

11: Anspruch 19

12: Ansprüche 20, 21, 29, 32, 33 und 36 bis 38

13: Anspruch 22

14: Anspruch 23

15: Anspruch 24

16: Anspruch 25

17: Anspruch 26

18: Ansprüche 27 und 28

19: Anspruch 30

20: Anspruch 31

21: Ansprüche 34 und 35

22: Ansprüche 39 bis 43

- IV. Die Anmelderin wurde gemäß Artikel 17.3 a) und Regel 40.1 PCT und unter Hinweis auf die Regeln 13.1, 13.2. und 13.3 PCT zur Zahlung von 21 zusätzlichen Recherchegebühren aufgefordert. Als Begründung wurde das Dokument D1 (EP-A-0 372 274) aufgeführt, das die gemeinsamen Merkmale der Ansprüche 1 und 20; 2 und 39; 2 bis 7, 9, 10, 14, 18 und 19; 22 bis 27, 30, 31 und 34 zeige, wodurch sich zweiundzwanzig Gruppen von Ansprüchen ergäben, die nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee miteinander verbunden seien.
- V. Die Anmelderin bezahlte am 22. März 2007 vier zusätzliche Recherchegebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.

Die Anmelderin vertrat in der Widerspruchsbegründung die Auffassung, dass die Internationale Recherchenbehörde nicht berücksichtigt habe, dass gemäß der Entscheidungen G 1/89 und G 2/89 dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil werden solle und zusätzliche Recherchegebühren nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollten. Ein solch eindeutiger Fall liege aber nicht vor. Es sei auch keine verständliche und ausreichende Begründung für das Fehlen der Einheitlichkeit gegeben worden. So sei ein unabhängiger Verfahrensanspruch mit einem abhängigen Vorrichtungsanspruch verglichen worden, ohne dabei aber das gemeinsame wesentliche Merkmal, dass das Substrat verpresst werde, zu berücksichtigen. Weiterhin sei unrichtigerweise das in Dokument D1 beschriebene

Bedrucken des Substrats mit einem Verpressen des Substrats gleichgesetzt worden. Zudem befasse sich das Dokument D1 mit Ausweiskarten. Derartige Karten seien aber für Druckverfahren, bei denen gleichzeitig ein Verpressen stattfindet, nicht geeignet. Das gleichzeitige Verpressen beim Bedrucken des Substrats gemäß der Anmeldung stelle somit einen erfinderischen Unterschied zu Dokument D1 dar. Somit ergebe sich keine Uneinheitlichkeit a posteriori durch dieses Dokument. Zudem ergebe sich aus Paragraph 10.12 der PCT Prüfungsrichtlinien, dass gerade ein unabhängiger auf ein Erzeugnis gerichteter Anspruch, wie der Anspruch 20 der Anmeldung, und ein unabhängiger Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses, wie der Anspruch 1 der Anmeldung, einheitlich seien. Dies treffe auch auf die für die Ausführung dieses Verfahrens geeignete Druckmaschine des Anspruchs 39 der Anmeldung zu.

- VI. Dem Widerspruch wurde durch das Review-Panel nicht abgeholfen.

- VII. Die Widerspruchsgebühr wurde von der Anmelderin am 31. Juli 2007 bezahlt.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT und ist somit zulässig.

2. Bei der Überprüfung der unabhängigen Ansprüche 1 und 20 durch die Internationale Recherchenbehörde auf gemeinsame Merkmale wurde das Merkmal des Anspruch 20,

dass das Substrat während oder nach dem Aufdrucken der zumindest teilweise durchlässigen Schicht verpresst wird, außer Acht gelassen. Es handelt sich bei diesem Merkmal um ein Verfahrensmerkmal in einem Vorrichtungsanspruch. Die Internationale Recherchenbehörde ging also davon aus, dass die Vorrichtung dieses Verfahrensmerkmal nicht zeigen könne. Diese Beurteilung setzt jedoch eine materiellrechtliche Prüfung voraus. Die Frage, ob eine Vorrichtung durch ein Verfahrensmerkmal gekennzeichnet werden kann, kann nämlich nicht allgemein beantwortet werden. Die Beantwortung dieser Frage kann sich nur durch die Gegebenheiten des jeweiligen einzelnen Falls ergeben. Da nicht auszuschließen ist, dass ein Verfahrensmerkmal an der nach dem Verfahren hergestellten Vorrichtung erkennbar ist, ist zur Beantwortung dieser Frage stets eine diesbezügliche materiellrechtliche Prüfung durchzuführen. Eine solche soll aber gemäß der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) bei der Überprüfung der Einheitlichkeit nicht durchgeführt werden (siehe Punkt 8.1). Im Rahmen der in der Entscheidung G 1/89 ebenfalls geforderten gerechten Behandlung des Anmelders (siehe Punkt 8.2) sollte zudem bedacht werden, dass die Möglichkeit bestehen könnte, das Merkmal des Verpressens durch Umformulierung des Anspruchs direkt als Vorrichtungsmerkmal zu definieren.

3. Dokument D1 spricht von einem Aufbringen der oberen, für den Laserstrahl durchlässigen Schicht durch Rasterdruck (vgl. Spalte 7, Zeilen 20 bis 24). Daraus kann sich ohne entsprechende weitere Angaben nicht ergeben, dass dabei das Substrat verpresst wird. Solche weiteren Angaben fehlen jedoch in Dokument D1. Nicht jedes Druckverfahren führt nämlich zu einem Verpressen des Substrats. Tintenstrahldruck, zum Beispiel, führt nicht zu einem

Verpressen. Auch beim Siebdruck kann der vom Raket über das Sieb auf den Aufzeichnungsträger ausgeübte Druck normalerweise nicht zu einem Verpressen des Aufzeichnungsträgers führen. Dokument D1 ist deshalb nicht neuheitsschädlich für die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 20 der Anmeldung. Ohne weitergehende Prüfung kann sich auch nicht ergeben, dass dieses Dokument die erfinderische Tätigkeit bei den Gegenständen dieser Ansprüche in Frage stellt.

4. Der weitere unabhängige Anspruch 38 bezieht sich auf die Verwendung des Gegenstands des Anspruchs 20. Damit ist er zwangsläufig mit Anspruch 20 verbunden und, falls das Verpressen des Substrats das verbindende erfinderische Element ist, sogar auf erfinderische Weise mit diesem und mit Anspruch 1 verbunden.
5. Schließlich gibt es noch den unabhängigen Anspruch 39, der auf eine Druckmaschine zur Durchführung des Verfahrens des Anspruchs 1 gerichtet ist. Diese Maschine muss also geeignet sein, die obere durchlässige Schicht zu verpressen. Ob dies im Anspruch 39 eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, kann dahingestellt bleiben, da dies wiederum Bestandteil der materiellrechtlichen Prüfung wäre. Im Rahmen der gerechten Behandlung des Anmelders sollte auch hier davon ausgegangen werden, dass eine klarstellende Umformulierung oder Ergänzung möglich ist.
6. Die unabhängigen Ansprüche 1, 20, 38 und 39 hängen durch das Merkmal des Verpressens des Substrats demnach so zusammen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT).

7. Gemäß Regel 13.4 PCT sind abhängige Ansprüche bei der Prüfung der Einheitlichkeit nicht zu beanstanden, wenn im Bezugsanspruch eine erfinderische Idee enthalten ist. Dies ist im Hinblick auf Dokument D1 jedoch nicht auszuschließen, so dass Regel 13.1 PCT auch für die abhängigen Ansprüche der Anmeldung als erfüllt anzusehen ist.

8. Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass die Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren nicht berechtigt war, so dass gemäß Regel 40.2 c) und e) PCT die vier zusätzlich bezahlten Recherchegebühren und die Widerspruchsgebühr zurückzuzahlen sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Cremona

W. Zellhuber