

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Juli 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0651/06 - 3.2.05

Anmeldenummer: 00906137.5

Veröffentlichungsnummer: 1169179

IPC: B42D 15/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Aufzeichnungsträger und Verfahren zu seiner Herstellung

Patentinhaberin:

Trüb AG

Einsprechende:

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 123(2), 111(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ R. 29(7)

Schlagwort:

"Klarheit (Hauptantrag, nein)"

"Erweiterung gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0651/06 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 8. Juli 2008

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Trüb AG
Hintere Bahnhofstrasse 12
CH-5001 Aarau (CH)

Vertreter:

Groner, Manfred
Isler & Pedrazzini AG
Gotthardstrasse 53
Postfach 1772
CH-8027 Zürich (CH)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

GIESECKE & DEVRIENT GmbH
Prinzregentenstrasse 159
D-81677 München (DE)

Vertreter:

Klunker, Hans-Friedrich
Patentanwälte
Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch
Winzererstrasse 106
D-80797 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. März 2006 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1169179 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: W. Widmeier
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 169 179 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden. Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen Entscheidung der Auffassung, dass der Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Anspruchs 1 die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfülle.

- II. Am 8. Juli 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

- III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

Ansprüche 1 bis 4, eingereicht am 13. Juli 2006, und Ansprüche 5 bis 11, eingereicht am 11. Januar 2006.

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 4, eingereicht am 13. Juli 2006.

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Aufzeichnungsträgers, insbesondere einer Ausweis- oder Wertkarte, wobei wenigstens eine transparente Schicht (2) auf eine weitere Schicht (3) auflaminiert und ein flächiges und Sicherheitsinformationen (A) tragendes Sicherheitselement (8) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass mit einem eine Stanzkontur versehenen Heisspräge- oder Heissiegelstempel (10) das Sicherheitselement (8) aus einem eine Trägerfolie (7) aufweisenden Band (9) ausgestanzt und mit der ausgestanzten Trägerfolie (7) auf die weitere Schicht (3) aufgebracht wird, wobei eine an einer Unterseite des Sicherheitselements (8) aufgebrachte Siegelschicht (6) durch den Heisspräge- oder Heissiegelstempel (10) erwärmt wird und diese Präge- oder Siegelschicht (6) das Sicherheitselement (8) mit der weiteren Schicht (3) verbindet und dass das Sicherheitselement (8) zusammen mit der ausgestanzten Trägerfolie (7) zwischen der transparenten Schicht (2) und der weiteren Schicht (3) einlaminiert wird und mit der Trägerfolie (7) als Schutzschicht versehen ist, die ebenfalls einlaminiert wird."

Der unabhängige Anspruch 5 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"5. Aufzeichnungsträger, insbesondere Ausweis- oder Wertkarte, hergestellt nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1, mit wenigstens einer, einen Kartenkörper (C) bildenden Schicht (3) und einer transparenten auflaminierten Deckschicht (2) sowie wenigstens einem flächigen Sicherheitselement (8), das mit

Sicherheitsinformationen (A), insbesondere holographischen oder kinographischen Informationen versehen ist, wobei das Sicherheitselement (8) zwischen zwei laminierten Schichten (2, 3) angeordnet ist, wobei wenigstens die eine der laminierten Schichten (2) transparent ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement (8) zusammen mit einer Trägerfolie (7) ausgestanzt und auf einer Unterseite durch Siegelung mit einer der laminierten Schichten (3) fest verbunden ist, dass auf einer Oberseite des Sicherheitselements (8) die genannte Trägerfolie (7) als Schutzschicht angeordnet ist, wobei diese Trägerfolie eine transparente Kunststofffolie ist und dass die beiden genannten Schichten (3), zwischen denen das Sicherheitselement (8) und die Schutzschicht (7) angeordnet sind, aus Polycarbonat hergestellt sind."

VI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag, Anspruch 5

Am Aufzeichnungsträger lasse sich erkennen, ob das Sicherheitselement zusammen mit der Trägerfolie ausgestanzt worden sei oder nicht. Es ergebe sich nämlich bei gemeinsamem Ausstanzen der beiden Elemente eine exakte Deckung der Kanten, und die Spuren des Stanzwerkzeugs seien übereinstimmend an beiden Elementen erkennbar. Bei getrenntem Ausstanzen sei beides nicht der Fall. Zudem sei ein getrenntes Ausstanzen nur theoretisch denkbar. In der Praxis aber könne eine aufgedampfte Schicht nicht alleine gestanzt werden.

Mit Hilfe der Beschreibung sei auch der Schichtaufbau des Aufzeichnungsträgers klar. Dieser bestehe aus mindestens zwei Schichten, es könnten aber auch mehr sein. Die einzelnen Schichten seien im Anspruch 5 eindeutig zuzuordnen.

Anspruch 5 sei somit klar.

Haupt- und Hilfsantrag, Anspruch 1

Der im letzten Absatz der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beschriebene Bogen sei nur fakultativ und nicht zwingend notwendig. Diese Anmeldung offenbare auf Seite 2, Zeile 17, bis Seite 3, Zeile 17, auch eine Einzelkartenfertigung, bei der kein Bogen benötigt werde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe somit nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

- VII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag, Anspruch 5

Das Verfahrensmerkmal des Vorrichtungsanspruchs 5 sei am Aufzeichnungsträger nicht erkennbar. Mit ein und derselben Stanzvorrichtung könne man nämlich Sicherheitselement und Trägerfolie separat ausstanzen und bekomme dabei an beiden Elementen übereinstimmende Stanzspuren.

Der Schichtaufbau des Aufzeichnungsträgers sei unklar. So sei im Anspruch 1, auf den sich Anspruch 5 beziehe, angegeben, welche Schicht transparent sei. Im Anspruch 5 sei dies aber offen gelassen. Weiterhin sei in Anspruch 1 angegeben, um welche Art der Siegelung es sich bei der Verbindung von Sicherheitselement und einer der laminierten Schichten handele. Anspruch 5 aber umfasse jede Art von Siegelung.

Somit sei Anspruch 5 insgesamt nicht klar.

Haupt- und Hilfsantrag, Anspruch 1

Anspruch 1 beziehe sich auf eine Einzelkartenfertigung mit drei Verfahrensschritten. Diese drei Verfahrensschritte seien nur im Beschreibungsteil von Seite 6, Zeile 24, bis Seite 7, Zeile 18, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu finden. Dort seien aber weitere drei Schritte aufgeführt, da es sich dabei um ein Mehrnutzen-Verfahren handele, bei dem individuelle Karten zunächst auf einem Bogen angeordnet und dann aus diesem ausgestanzt würden. Der Bogen sei in Anspruch 1 nicht angegeben.

Somit gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Entscheidungsgründe

1. *Hauptantrag, Anspruch 5*

1.1 Anspruch 5 definiert, dass das Sicherheitselement zusammen mit einer Trägerfolie ausgestanzt ist. Anspruch 5 ist jedoch ein Produktanspruch, während es sich bei diesem Merkmal um ein Verfahrensmerkmal handelt. Ein Verfahrensmerkmal kann ein Produkt allerdings nur dann kennzeichnen, wenn am Produkt erkennbar ist, dass das Verfahrensmerkmal bei der Herstellung des Produkts angewendet wurde. Es müsste also am Aufzeichnungsträger des Anspruchs 5 erkennbar sein, dass bei seiner Herstellung das Sicherheitselement und die Trägerfolie zusammen ausgestanzt wurden. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass ein getrenntes Ausstanzen in der Praxis gar nicht möglich sei, weil das Sicherheitselement aufgedampft werde und deshalb so dünn sei, dass es alleine nicht gestanzt werden könne, kann nicht akzeptiert werden. Das Herstellungsverfahren des Anspruchs 1, auf das sich Anspruch 5 bezieht, sagt nämlich nicht, dass das Sicherheitselement aufgedampft wird. Dieses Merkmal findet sich erst im Anspruch 2. Auch für den Aufzeichnungsträger wird erst im Anspruch 10 angegeben, dass das Sicherheitselement aufgedampft ist. Es ist also davon auszugehen, dass die Ansprüche 1 und 5 auch ein Sicherheitselement umfassen sollen, das nicht aufgedampft wird bzw. ist, also ein eigenständiges Element ist, das ausgestanzt werden kann. Wenn überhaupt an einem Sicherheitselement und einer damit verbundenen transparenten Kunststofffolie, die zwischen zwei laminierten Polycarbonatschichten angebracht und mit einer dieser Schichten durch Heissiegelung verbunden sind, Stanzspuren festgestellt werden können, so wären diese Stanzspuren bei Verwendung desselben Stanzwerkzeugs die gleichen, auch wenn Sicherheitselement und Trägerfolie getrennt ausgestanzt

werden und gemäß einer in der Praxis durchaus realisierbaren Art deckungsgleich zusammenfügt werden.

Das genannte Verfahrensmerkmal ist also nicht geeignet, den Aufzeichnungsträger des Anspruchs 5 von einem anderen Aufzeichnungsträger zwingend unterscheidbar zu machen. Somit entspricht schon deswegen dieser Anspruch nicht dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, dass ein Patentanspruch den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, angeben muss.

- 1.2 Es gibt darüber hinaus aber auch noch weitere Klarheitsmängel im Anspruch 5.

So gibt der Anspruch an, dass das Sicherheitselement durch Siegelung mit einer der laminierten Schichten verbunden ist. Anspruch 1, mit dessen Verfahren der Aufzeichnungsträger des Anspruchs 5 hergestellt sein soll, spricht hingegen von einer Heissiegelung. Eine solche wird für den Aufzeichnungsträger erst im Anspruch 7 definiert. Es ist somit unklar, welcher Art die Siegelung des Anspruchs 5 sein soll. Wäre sie als Heissiegelung zu verstehen, so wäre Anspruch 7 redundant. Da Anspruch 7 aber vorhanden ist, ist Anspruch 5 so zu verstehen, dass auch andere Siegelverbindungen darin eingeschlossen sind. Dies wiederum ist ein Widerspruch zu Anspruch 1, auf den sich Anspruch 5 bezieht. Das die Siegelung betreffende Merkmal des Anspruchs 5 ist somit unklar.

Ähnlich verhält es sich mit der transparenten Schicht des Anspruchs 5. Anspruch 1 definiert, welche der Schichten transparent ist, Anspruch 5 lässt dies im Widerspruch dazu offen.

Liest man den Anspruch 5 zusammen mit den von ihm abhängigen Ansprüchen 6, 7 und 8 ohne Bezugszeichen, was gemäß Regel 29(7) EPÜ (1973) bei der Auslegung eines Anspruchs verpflichtend ist, so wird nicht klar, wie viele Schichten der Aufzeichnungsträger enthält und wie diese Schichten angeordnet sind. Es fehlt eine klare begriffsmäßige Kennzeichnung der einzelnen Schichten in diesen Ansprüchen.

Auch aus diesen Gründen entspricht der Anspruch 5 somit nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

2. *Haupt- und Hilfsantrag, Anspruch 1*

Der letzte Absatz der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Seite 6, Zeile 24, bis Seite 7, Zeile 18, der PCT-Veröffentlichung) beschreibt zwar ein Herstellungsverfahren für den Aufzeichnungsträger, bei dem mehrere Sicherheitselemente und Aufzeichnungsträger unter Zuhilfenahme eines Bogens hergestellt werden. Es ist der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung allerdings nicht zu entnehmen, dass sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 auf ein solches Mehrnutzen-Verfahren beschränken muss. Der einleitende Teil der Beschreibung von Seite 2, Zeile 17 bis Seite 3, Zeile 17, sowie der ursprünglich eingereichte Anspruch 12 umfassen auch eine Einzelkartenfertigung. Auch wenn dabei nicht die Rede von einem Band ist, wird ein Fachmann die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht so verstehen, dass das Band und der Bogen Merkmale des Verfahrens sind, die nur gemeinsam vorhanden sein können. Der Fachmann wird vielmehr den letzten Absatz der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich

eingereichten Fassung als ein mögliches Ausführungsbeispiel des beanspruchten Verfahrens sehen. Die Merkmale des Anspruchs 1, der die Herstellung eines Aufzeichnungsträgers definiert, dabei ein Mehrnutzen-Verfahren aber nicht ausschließt, sind daher in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit in Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ.

3. Die angefochtene Entscheidung befasst sich lediglich mit der Klarheit des damals geltenden Anspruchs 1. Da schon die mangelnde Klarheit dieses Anspruchs zum Widerruf des Patents führte, waren die Einspruchsgründe unter Artikel 100 a) EPÜ nicht Gegenstand der Entscheidung. Die Kammer hält es deshalb für angebracht, die Angelegenheit in Einklang mit Artikel 111(1) EPÜ an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber