

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Februar 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1312/07 - 3.2.05

Anmeldenummer: 99907458.6

Veröffentlichungsnummer: 0975468

IPC: B41M 3/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Bedrucktes Wertdokument mit einem lumineszierenden
Echtheitsmerkmal

Patentinhaberin:

Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechende:

Bundesdruckerei GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 108

EPÜ R. 99

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde (ja)"

"Klarheit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1312/07 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 11. Februar 2010

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

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

Vertreter:

Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch
Destouchesstraße 68
D-80796 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Bundesdruckerei GmbH
Oranienstr. 91
D-10958 Berlin (DE)

Vertreter:

Engel, Christoph Klaus
Engel Patentanwaltskanzlei
Marktplatz 6
D-98527 Suhl/Thüringen (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 4. Juli 2007
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0975468 aufgrund des
Artikels 102 (1) 1973 EPÜ 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. 0 975 468 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent unter Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPÜ, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ) und Artikel 100 b) EPÜ angegriffen worden.

II. Am 11. Februar 2010 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 am 13. November 2007 als Hauptantrag bzw. Hilfsanträge 1 und 2 eingereichten Anspruchssätze.

IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde als unzulässig, hilfsweise als unbegründet, zurückzuweisen.

V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Bedrucktes Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von mit wenigstens einem Seltenerdmetall dotierten Wirtsgitter, das im Wesentlichen im sichtbaren Spektralbereich absorbiert und anregbar ist und zumindest in Teilbereichen des IR-Spektralbereichs transparent ist, wobei das Seltenerdmetall Thulium ist

und der Lumineszenzstoff im Volumen des Wertdokuments in einer so hohen Konzentration vorliegt, dass die gewünschten Eigenschaften des Wertdokuments gerade nicht beeinträchtigt werden."

Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch die Anfügung der Merkmale:

"wobei das Wertdokument aus Papier besteht und die lumineszierende Substanz im Papier in einer Konzentration von 0,05 bis 1 Gew. % vorliegt."

VI. Im Beschwerdeverfahren wurde insbesondere auf das Dokument

E13: Das Papierbuch, Handbuch der Papierherstellung, 1. Auflage 1999, ECA Pulp & Paper b.v., Vorwort und Seiten 521 und 522

verwiesen.

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Ansprüche seien durch die Präzisierung auf "gewünschte" Eigenschaften gegenüber den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Ansprüchen abgeändert. Damit sei der wesentlichen Kritik dieser Entscheidung, dass ein Fachmann nämlich nicht wisse, um welche Eigenschaften es sich handele, begegnet worden. Zudem setze sich die gesamte Beschwerdebegründung mit der angefochtenen Entscheidung auseinander, so dass zu

erkennen sei, warum sie für falsch gehalten werde. Die Erfordernisse der Regel 99(2) EPÜ seien somit erfüllt und die Beschwerde zulässig.

Das Streitpatent wende sich an den Fachmann für die Herstellung von Wertdokumenten, also Banknoten, Zertifikate, Ausweise, etc. Bei derartigen Dokumenten handele es sich um spezialisierte Produkte, die stets gemäß einer Spezifikation hergestellt würden. Eine solche Spezifikation definiere das Papiergewicht, die Farbe, die Farbwerte, die mechanische Festigkeit, etc., und nur unter Einhaltung dieser Spezifikation könne das Produkt hergestellt und vertrieben werden. Dies bedeute, dass die der jeweiligen Spezifikation des Wertdokuments entsprechenden Eigenschaften die gewünschten Eigenschaften des Wertdokuments seien, siehe auch die Absätze [0011] und [0041] des Streitpatents. Diese Sicht ergebe sich auch aus Dokument E13, siehe die beiden ersten Absätze des Kapitels "Papierspezifikationen" auf Seite 522. Auch wenn verschiedenen Wertdokumenten verschiedene Spezifikationen zugrunde lägen, so ergäben sich die gewünschten Eigenschaften aus der jeweils für das Wertdokument geltenden Spezifikation. Es sei erkennbar, um welches Wertdokument, zum Beispiel eine Banknote oder ein Ticket, es sich handele, und man könne somit das Wertdokument auf die Erfüllung der jeweiligen Spezifikation überprüfen und feststellen, ob es unter den Anspruch 1 falle oder nicht. Eine nachträgliche Änderung sei ein konstruierter Fall. Selbst wenn sich aber die Spezifikation ändere, so gelte immer nur eine Spezifikation für das zu beurteilende Wertdokument, nämlich die, die zum Zeitpunkt der Herstellung des Dokuments Gültigkeit gehabt habe. Eine gewünschte

Abweichung von einer Spezifikation könne es nicht geben. Spezifikation und Produkt gehörten immer zusammen.

Somit sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen klar definiert. Die Ansprüche erfüllten deshalb die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Die Beschwerdeführerin habe keine Begründung gegeben, warum die angefochtene Entscheidung als falsch anzusehen sei. Sie habe neue Ansprüche eingereicht, die unterschiedlich zu den im Einspruchsverfahren vorgelegten Ansprüchen seien, aber nicht erläutert, wie die in der angefochtenen Entscheidung aufgezeigten Mängel damit zu beheben seien. Die Beschwerde entspreche somit nicht den Erfordernissen der Regel 99(2) EPÜ und sei somit unzulässig.

Das Spektrum der unter den Begriff "Wertdokumente" fallenden Dokumente sei sehr breit, siehe die Absätze [0017] und [0042] des Streitpatents. Es gehe zudem in Anspruch 1 um Leuchtstoffe, und der zugehörige Fachmann kenne nicht alle Spezifikationen aller dieser Wertdokumente. Es komme hinzu, dass Spezifikationen sich im Nachhinein ändern könnten und damit ein Gegenstand, der früher nicht unter den Anspruch 1 gefallen sei, später die Definition dieses Anspruchs erfülle. Bei allen Wertdokumenten, selbst bei Banknoten, könnten sich Änderungen der Spezifikationen ergeben, weil zum Beispiel bestimmte Bestandteile nicht mehr oder nur noch in anderer Form erhältlich seien. Aus Dokument E13, das

aufgrund seines Datums allerdings keinen Stand der Technik darstelle, ergebe sich, dass es bei der Papierherstellung Toleranzen gebe und dass sich die Eigenschaften des Papiers nach der Produktion ändern könnten, siehe Seite 522, rechte Spalte oben. Somit stellten die gewünschten Eigenschaften eines Wertdokuments keinen klaren Begriff dar. Ohnehin sei in Anspruch 1 nicht angegeben, dass es sich bei den gewünschten Eigenschaften um die Spezifikation des Wertdokuments handele.

Somit sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen nicht klar definiert. Die Ansprüche seien deshalb nicht in Einklang mit Artikel 84 EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdeführerin setzt sich in Kapitel 3 ("Zum Hauptantrag") der Beschwerdebegründung mit der angefochtenen Entscheidung auseinander und argumentiert, warum ihrer Ansicht nach die Erfindung entgegen den Feststellungen in dieser Entscheidung doch ausführbar sei. Ob diese Ansicht richtig ist oder nicht, hat nichts mit den Zulassungsvoraussetzungen der Beschwerde zu tun, sondern mit der sachlichen Bewertung der Argumente. Dass die der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegten Ansprüche nicht weiterverfolgt wurden, steht den Erfordernissen der Regel 99 EPÜ nicht entgegen. Diese Änderungen schaffen keinen grundlegend neuen Sachverhalt,

sondern sind erkennbar mit der Absicht erfolgt, dem Widerrufsgrund der Nichtausführbarkeit entgegenzuwirken.

Die Erfordernisse der Regel 99(2) EPÜ werden somit von der Beschwerdebegründung erfüllt. Auch die Erfordernisse der Regel 99(1) und (3) EPÜ und des Artikels 108 EPÜ sind als erfüllt anzusehen. Die Beschwerde ist deshalb zulässig.

2. *Artikel 84 EPÜ*

- 2.1 Die Formulierung eines Patentanspruchs muss so deutlich sein, dass es möglich wird zu prüfen, ob ein Gegenstand in den Schutzbereich dieses Anspruchs fällt oder nicht. In Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen findet sich die Formulierung "dass die gewünschten Eigenschaften des Wertdokuments gerade nicht beeinträchtigt werden". Um dieses Merkmal an einem Wertdokument überprüfen zu können, muss man also erkennen können, ob bei ihm "gewünschte" Eigenschaften nicht beeinträchtigt sind. Dies setzt voraus, dass man weiß, was die gewünschten Eigenschaften des Dokuments sind. Im Anspruch selbst sind diese nicht definiert. In der Beschreibung des Streitpatents findet sich der Ausdruck "gewünschte Eigenschaften" in den Absätzen [0011] und [0041], allerdings ohne Erklärung, was darunter zu verstehen ist. Ein Fachmann, der irgendein Wertdokument aus der Fülle der in Absatz [0017] des Streitpatents aufgeführten Gegenstände beurteilen soll, kann nicht in jedem Fall wissen, welche Eigenschaften sich der Hersteller des jeweiligen Gegenstands gewünscht hat. Selbst wenn der Beurteiler dies in einem Einzelfall wüsste, so könnte er aber auch dann beim Vergleich zweier Gegenstände nicht wissen, ob die Übereinstimmung

bzw. der Unterschied bei einer Eigenschaft gewünscht oder ungewollt war.

Die Formulierung "dass die gewünschten Eigenschaften des Wertdokuments gerade nicht beeinträchtigt werden" ist also so unklar, dass sie das Wertdokument nicht eindeutig kennzeichnen kann.

- 2.2 Wenn man der Interpretation der Beschwerdeführerin des Ausdrucks "gewünschte Eigenschaften" folgen würde, dass darunter nämlich die jeweilige Produktspezifikation zu verstehen sei, so wäre auch dann dieser Ausdruck als unklar zu bezeichnen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Produktspezifikationen im Laufe des Herstellungszeitraums eines Produkts aus vielfältigen Gründen ändern. Dies könnte zur Folge haben, dass ein Gegenstand, der zu einem Zeitpunkt nicht einer Spezifikation entsprach, dies zu einem späteren Zeitpunkt tut oder umgekehrt. In diesen Fällen wäre zumindest nicht klar, welche der Spezifikationen nun maßgebend ist und damit, welche Eigenschaften nun die "gewünschten" Eigenschaften sind. Im Streitpatent finden sich auch keine Hinweise, dass jeweils die zum Zeitpunkt der Herstellung des Wertdokuments gültige Spezifikation die maßgebende ist. Ein Patentanspruch muss aber den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, eindeutig angeben. Daraus folgt, dass die Interpretation der Beschwerdeführerin voraussetzt, dass im Anspruch, zumindest aber in der Beschreibung, eine Spezifikation aufgeführt ist. Dies ist jedoch beim Streitpatent nicht der Fall.

Somit kann auch die Interpretation der Beschwerdeführerin, dass unter den gewünschten

- Eigenschaften eines Wertdokuments die Produktspezifikation des Wertdokuments zu verstehen sei, nicht zu einem klaren Anspruch führen.
- 2.3 Die Ergänzung in Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen, dass das Wertdokument aus Papier besteht und die Angabe des Gewichtsanteils der lumineszierenden Substanz kann diese Unklarheit nicht beseitigen. Auch damit lässt sich nicht feststellen, was die nicht zu beeinträchtigenden gewünschten Eigenschaften sind und ob ein Gegenstand unter den Wortlaut des Anspruchs fällt oder nicht.
- 2.4 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen ist somit nicht deutlich gefasst und erfüllt deshalb nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.
- 2.5 Die Feststellungen in den Punkten 2.1 bis 2.4 oben gelten unabhängig von Dokument E13. Aus den von der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin daraus zitierten Textstellen ergibt sich lediglich, dass Spezifikationen bei der Papierherstellung notwendig sind. Dies kann allenfalls unterstreichen, dass es nicht genügt, von gewünschten Eigenschaften zu sprechen, sondern dass konkrete Angaben erforderlich sind, um die Eigenschaften eines Wertdokuments zu definieren. Insofern kann es dahingestellt bleiben, ob Dokument E13 als Stand der Technik gelten kann und ob es im Verfahren zu berücksichtigen ist oder nicht.
3. Mit dem Anspruch 1 fallen auch die übrigen Ansprüche des jeweiligen Antrags.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber