

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. Oktober 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1617/07 - 3.4.03
Anmeldenummer: 98932023.9
Veröffentlichungsnummer: 0978107
IPC: G07D 1/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Aufbau von Sicherheitselementen für Dokumente und
Vorrichtungen zur Prüfung von Dokumenten mit derartigen
Sicherheitselementen sowie Verfahren zur Anwendung

Patentinhaber:

WHD elektronische Prüftechnik GmbH

Einsprechender:

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 101(2)
EPÜ R. 115(2)
VOBK Art. 15(3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 100(c)

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung (bejaht)"
"Patent widerrufen"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1617/07 - 3.4.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 15. Oktober 2010

Beschwerdeführer: GIESECKE & DEVRIENT GmbH
(Einsprechender) Prinzregentenstraße 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: WHD elektronische Prüftechnik GmbH
(Patentinhaber) Industriestraße 19
D-01129 Dresden (DE)

Vertreter: Brunotte, Joachim Wilhelm Eberhard
Patentanwälte
Park Kolonnaden
Potsdamer Platz 10
D-10785 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 30. Juli 2007
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent
Nr. 0978107 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ
1973 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Eliasson
Mitglieder: V. L. P. Frank
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 978 107 gemäß Artikel 102(2) EPÜ 1973 zurückzuweisen.

Der Einspruch gegen das Patent in vollem Umfang war auf die Gründe des Artikels 100(a) EPÜ 1973, insbesondere Artikel 56 EPÜ 1973, und Artikel 100(c) EPÜ 1973 gestützt.

- II. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer wurde in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin gehalten (Regel 115(2) EPÜ, Artikel 15(3) VOBK).

In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer beantragte der Beschwerdeführer und Einsprechende die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Der Beschwerdegegner und Patentinhaber hat im Beschwerdeverfahren keine Eingaben eingereicht oder Anträge gestellt.

- III. Der unabhängige Anspruch 1 des erteilten Patents lautet:

"1. Anwendung des Verfahrens zur Prüfung von Dokumenten unter Nutzung der kapazitiven Kopplung zwischen Sender und Empfänger und Übertragung von Energie zwischen Sender und Empfänger durch elektrisch leitende Sicherheitsmaterialien mittels eines kapazitiv arbeitenden Scanners, der aus einer Vielzahl nebeneinanderliegender Sende- oder

Empfangselektroden und einer parallel zu dieser Aneinanderreihung liegenden Empfangs- oder Sendeelektrode besteht, dadurch gekennzeichnet, daß zur Echtheitsprüfung von Dokumenten von mindestens einem beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselement mit einer zielgerichteten elektrischen Kodierung von Informationen mittels balken-, gitter-, bogen- und/oder kreisförmige metallisierter Strukturen mit steilen Kanten zu benachbarten nichtmetallisierten Strukturen, wobei die Strichbreite der kleinsten prüfbar metallisierten Strukturen kleiner oder gleich 5 mm ist, die elektrische Leitfähigkeit bestimmt und mittels Referenzsignalbildvergleich ausgewertet wird."

IV. Die Einspruchsabteilung hat aus folgenden Gründen entschieden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(c) EPÜ 1973 nicht der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegensteht:

- Auf Seite 7 der ursprünglichen Anmeldung werde zwar das Design eines Sicherheitselements offenbart, dieses Design sei aber auf das Prüfungsverfahren ausgerichtet. Daher sei die Basis für eine Prüfung des beugungsoptischen wirksamen Sicherheitselements für sich allein in der ursprünglichen Offenbarung gegeben. Die zusätzliche Offenbarung einer Kombination von Sicherheitselementen (wie vom Einsprechenden zitiert) stehe diesem Ergebnis nicht entgegen.

V. Zur Begründung ihres Antrags führte der Beschwerdeführer und Einsprechende folgendes aus:

- In der ursprünglichen Anmeldung sei nicht offenbart, die elektrische Leitfähigkeit von beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen für sich allein zu prüfen, unabhängig von der Prüfung elektrisch leitender Farben. Offenbart sei nur, diese Merkmale in Kombination zu prüfen.
- Die Einspruchsabteilung habe befunden, daß der Fachmann in der ursprünglichen Offenbarung erkenne, dass das Prüfverfahren auch für Dokumente anwendbar sei, die nur Hologramme, aber keine elektrisch leitfähigen Farben aufweisen würden. Dies sei jedoch nicht offenbart, sondern beruhe auf einer möglichen Erkenntnis des Fachmanns.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Artikel 100(c) EPÜ 1973*
 - 2.1 Der Einspruchsgrund nach Artikel 100(c) EPÜ 1973 steht der Aufrechterhaltung des Patents entgegen wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht.
 - 2.2 Maßgeblich für die Beurteilung dieser Frage ist, nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob sich der Gegenstand des Patents unmittelbar und eindeutig aus

der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten lässt.

- 2.3 Der Beschwerdeführer und Einsprechende hat geltend gemacht, dass die ursprünglich eingereichte Anmeldung eine Prüfung von beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen und -merkmalen nur in Kombination mit einer Prüfung elektrisch leitender Druckfarben offenbare. Ein Verfahren zur Prüfung ausschließlich beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente, gemäß dem kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1, sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart.
- 2.4 Tatsächlich stellt die ursprüngliche Anmeldung eine Aufgabe der Erfindung dar als "beugungsoptisch wirksame Sicherheitselemente und -merkmale bzw. OVD's vorzuschlagen, **die in Kombination** mit elektrisch leitenden Druckfarben schnell, personenunabhängig und mit geringem Aufwand präzise zu prüfen sind" (Seite 6, Zeilen 14 - 16; Hervorhebung durch die Kammer). Ferner ist es eine weitere Aufgabe, "mehrere der erfindungsgemäßen Vorrichtungen so zu gestalten, dass sie **eine definierte Anzahl mehrerer auf einem Dokument** vorhandenen Sicherheitselemente bzw. -merkmale prüfen" (Seite 6, Zeilen 19 - 21; Hervorhebung durch die Kammer).

Ferner offenbart die Anmeldung, dass "die aus der unterschiedlichen Leitfähigkeit der Farben resultierenden Kodierungen als weiterer Sicherheitsstandard **kombiniert** mit beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen" werden. Zur Echtheitsprüfung wird die elektrische Leitfähigkeit der beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen mit den Kodiersignalen der Farbauswertung verknüpft und zu einem

einheitlichen Prüfsignal der Auswerteelektronik zugeführt (Seite 8, Zeile 17 - Seite 9, Zeile 2, Hervorhebung durch die Kammer).

Das in der Figur 1 als Ausführungsbeispiel dargestellte Dokument weist einen elektrisch leitenden Farbdruck 1 und einem OVD (optical variable device) 2 auf, wobei die **gezielte Kombination** eine zusätzliche Kodierung ergibt, die die Prüfsicherheit erhöht (Seite 15, Zeilen 4 - 6; Figur 1, Hervorhebung durch die Kammer).

Das Prüfungsverfahren gemäß dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 ist durch die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit eines aus elektrisch leitender Farbe bestehenden Sicherheitselements gekennzeichnet. Gemäß dem abhängigen Anspruch 2, beinhaltet das Prüfungsverfahren zusätzlich die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit eines beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementes. Eine unabhängige Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit eines beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementes wurde ursprünglich nicht beansprucht.

- 2.5 Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung auf Seite 7 der ursprünglichen Anmeldung hingewiesen, wo der Aufbau von Sicherheitselementen offenbart wird, welche ein auf das Prüfverfahren ausgerichtetes Design, nachfolgend als funktionelles Design bezeichnet, beinhalten. Das funktionelle Design kann ein beugungsoptisches wirksames Sicherheitselement sein oder aus elektrisch leitenden Farben oder Tinten bestehen (Seite 7, Zeilen 2 - 13).

Die Einspruchsabteilung fand, dass diese Textstelle ausreiche um den Fachmann zu vermitteln, dass die benannten Sicherheitselemente unabhängig voneinander zu prüfen seien.

- 2.6 Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen. Es ist nämlich zwischen dem Offenbarungsinhalt einer Anmeldung und den Erkenntnissen, die der Fachmann daraus entnehmen kann, zu unterscheiden. Wie unter Punkt 2.2 erwähnt, beschränkt sich die ursprüngliche Offenbarung auf das was der Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens **unmittelbar und eindeutig** der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnimmt. Dies beschränkt sich im vorliegenden Fall auf ein Prüfverfahren, das gezielt die Kombination zweier Sicherheitsmerkmale beinhaltet. Obwohl der Fachmann zu dem Schluss kommen kann, dass ein einzelnes Sicherheitsmerkmal auch überprüfbar ist, ergibt sich diese Erkenntnis nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung, da ihr gesamter Offenbarungsinhalt auf ein kombiniertes Prüfungsverfahren abzielt. Um es klar auszudrücken, ein Prüfungsverfahren bei dem die elektrische Leitfähigkeit eines beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselements bestimmt wird, ist in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Aus den in Punkt 2.4 benannten Textstellen ergibt sich unmittelbar und eindeutig ein Prüfungsverfahren, das die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit beider Sicherheitselemente und die Kombination der erhaltenen Prüfesignale vorsieht. Die Angabe in der Beschreibung der Details des funktionellen Designs der einzelnen Sicherheitsmerkmale ändert nichts an der Tatsache, dass

ein Prüfungsverfahren offenbart ist, das die Kombination beider Sicherheitsmerkmale vorsieht.

- 2.7 Zur Überprüfung, ob ein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht, wird öfters der so genannte Neuheitstest angewandt. Dieser besagt, dass wenn der Gegenstand als neu gegenüber der ursprünglichen Offenbarung anzusehen ist, eine Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ stattgefunden hat bzw. dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100(c) EPÜ 1973 der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.

Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, dass ein Prüfungsverfahren, welches ausschließlich die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit eines beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselements beinhaltet, neu gegenüber der ursprünglichen Anmeldung ist, da diese einerseits ein Prüfungsverfahren der elektrischen Leitfähigkeit eines aus elektrisch leitender Farbe bestehenden Sicherheitselements (ursprünglich eingereichter Anspruch 1) oder andererseits ein Prüfungsverfahren, das die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit beider Sicherheitselemente (d.h. des aus elektrisch leitender Farbe bestehenden Sicherheitselements und des beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselements) und die Kombination der erhaltenen Prüfesignale vorsieht (ursprünglich eingereichter Anspruch 2 sowie die unter Punkt 2.4 angeführten Beschreibungsstellen), offenbart.

- 2.8 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu der Entscheidung, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(c) EPÜ 1973 der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht (Artikel 101(2) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson