

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Januar 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0424/08 - 3.2.05

Anmeldenummer: 00960476.0

Veröffentlichungsnummer: 1230093

IPC: B41M 3/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung von bedruckten Flächen

Patentinhaberin:

Brightsign GmbH

Einsprechende:

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123

VOBK Art. 13

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung - Hauptantrag - ja"

"Zulässigkeit des Hilfsantrags - nein"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0424/08 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 28. Januar 2010

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Brightsign GmbH
Mainzer Strasse 6
D-66111 Saarbrücken (DE)

Vertreter:

Bublak, Wolfgang
Patent- und Rechtsanwälte
Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler
Galileiplatz 1
D-81679 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

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

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 28. Dezember
2007 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1230093 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: S. Bridge
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 230 093 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Der Einspruch der Beschwerdegegnerin (Einsprechende) stützte sich auf die in Artikel 100(a), (b) und (c) EPÜ genannten Einspruchsgründe.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die in Artikel 100(c) EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstünden.

III. Am 28. Januar 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur weiteren Klärung der Einspruchsgründe des Artikels 100(a) und (b) EPÜ auf der Grundlage des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage des Hilfsantrags, überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung bedruckter, bei UV-Beleuchtung fluoreszierender Flächen unter Verwendung

von Druckfarben und/oder Lacken mit Pigmenten, die bei Normallicht nicht leuchten und bei UV-Licht leuchten, **gekennzeichnet durch**

ein herkömmliches Ein- bzw. Mehrfarbdruckverfahren, vorzugsweise Vierfarbdruckverfahren, bei dem der jeweiligen Druckfarbe, insbesondere Gelb (Yellow), Blau (Cyan) und Rot (Magenta) und Sonderfarbtönen, fluoreszierende Pigmente in einem definierten Verhältnis zu den nicht fluoreszierenden Pigmenten der jeweiligen Druckfarbe derart zugemischt werden, dass die Druckflächen unter Normallicht und UV-Licht einen im Wesentlichen gleichen Farbeindruck vermitteln".

- VI. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das letzte Merkmal des Oberbegriffs und durch das letzte Merkmal des kennzeichnenden Teils, welche in Kursivschrift von der Kammer hervorgehoben worden sind.

"1. Verfahren zur Herstellung bedruckter, bei UV-Beleuchtung fluoreszierender Flächen unter Verwendung von Druckfarben und/oder Lacken *mit Pigmenten, die bei Normallicht unsichtbar und bei UV-Licht sichtbar sind*, **gekennzeichnet durch**

ein herkömmliches Ein- bzw. Mehrfarbdruckverfahren, vorzugsweise Vierfarbdruckverfahren, bei dem der jeweiligen Druckfarbe, insbesondere Gelb (Yellow), Blau (Cyan) und Rot (Magenta) und Sonderfarbtönen, fluoreszierende Pigmente in einem definierten Verhältnis zu den nicht fluoreszierenden Pigmenten der jeweiligen Druckfarbe derart zugemischt werden, *dass die Druckflächen bei Nacht unter UV-Licht eine authentische Farbwiedergabe im Verhältnis zur Tageslichtwirkung vermitteln*".

VII. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Obgleich im Patent keine explizite Definition des Begriffs "Normallicht" enthalten sei, verstehe der Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der in dem Patent offenbarten Erfindung, dass es sich dabei um sichtbares Licht ohne Infrarot- oder UV-Anteile handeln solle.

Um bei Normallicht und unter UV-Licht einen im Wesentlichen gleichen Farbeindruck zu vermitteln, müssten die Pigmente bei Normallicht unsichtbar sein, d.h. keine eigene Körperfarbe haben. Ansonsten würde der Farbeindruck durch die Körperfarbe verfälscht werden: die unverfälschte Wiedergabe der Farbe "Weiß" würde verhindert und bei herkömmlichem Vierfarbendruck würde der Farbton ebenfalls sichtbar verändert werden. Der Fachmann wisse dies und könne somit ableiten, dass die Pigmente bei Normallicht unsichtbar sein müssten.

Eine bereits bei Tageslicht (welches einen geringen UV-Anteil habe) stattfindende Fluoreszenz störe den Farbeindruck nicht, weil bei Normallicht und unter UV-Licht ein im Wesentlichen gleicher Farbeindruck vermittelt werde. Der Fachmann werde den UV-Anteil des Tageslichts abziehen und daraus schließen, dass der im Wesentlichen gleiche Farbeindruck auch bei ausschließlich sichtbarem Licht bestehe.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) gehe somit nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123(2) EPÜ).

Hilfsantrag

Der Begriff "leuchten" sei gemäß der Beschreibung relativ zum Betrachter bzw. dem menschlichen Auge zu verstehen (Seite 5, Zeile 31 bis Seite 6, Zeile 22). Er sei somit im erteilten Anspruch 1 auf den sichtbaren Bereich eingeschränkt, so dass das letzte Merkmal des Oberbegriffs, dass die Pigmente bei Normallicht unsichtbar seien, den Schutzbereich einschränke.

Das letzte Merkmal des kennzeichnenden Teils sei lediglich eine auf der Beschreibung beruhende Klarstellung und beinhalte ebenfalls keine Erweiterung des Schutzbereiches. Ferner sei der Spektralbereich von *Normallicht* auf *Tageslicht* erweitert worden, wodurch letztendlich eine Einschränkung des Schutzbereichs bewirkt werde. Der zusätzliche Spektralbereich im Tageslicht ändere zudem nichts an dem im Wesentlichen gleichbleibenden Farbeindruck bzw. dem authentischen Farbeindruck bei UV-Licht.

Der Schutzzumfang des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag gehe somit nicht über den Schutzzumfang des erteilten Anspruchs hinaus, so dass Artikel 123(3) EPÜ einer Zulassung des Hilfsantrags nicht im Wege stehe.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Der Begriff *Normallicht* sei in der Patentschrift nicht explizit definiert. Es könne sich um ein Synonym von *Tageslicht* handeln (Absatz [0009] der Patentschrift). Wenn *Normallicht* als *Tageslicht* verstanden werde, gäbe es einen Widerspruch zwischen dem erteilten Anspruch 1, welcher ein Leuchten, also Fluoreszenz unter Normallicht, ausschließe, und der Beschreibung, die Tageslichtfluoreszenz als Teil der Erfindung offenbare (Absatz [0020] der Patentschrift).

Der erteilte Anspruch 1 umfasse auch sichtbare Pigmente, die bei Normallicht nicht leuchten. Diese Kombination könne aber weder der Patentschrift noch der ursprünglich eingereichten Anmeldung entnommen werden.

Ferner werde bezweifelt, dass die Aussagen

"dass mit fluoreszierenden Farben gedruckte Bild, die Werbegrafik, Werbefläche oder dergleichen bei Nacht unter UV Licht bei authentischer Farbwiedergabe im Verhältnis zur Tageslichtwirkung..." (Anmeldung, Seite 6, Zeilen 12 bis 19)

und

"die Druckflächen unter Normallicht und UV-Licht einen im Wesentlichen gleichen Farbeindruck vermitteln" (erteilter Anspruch 1)

das Gleiche bedeuteten.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) gehe somit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123(2) EPÜ).

Hilfsantrag

Die Änderung im Oberbegriff erweitere den Schutzbereich, weil Pigmente auch unsichtbar außerhalb des sichtbaren Bereichs leuchten könnten.

Auch die Änderung im kennzeichnenden Teil erweitere den Schutzbereich, weil Tageslicht im Gegensatz zum Normallicht auch einen Anteil UV-Licht habe.

Der Hilfsantrags solle nicht zugelassen werden, weil der Schutzzumfang des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber dem erteilten Anspruch 1 erweitert sei (Artikel 123(3) EPÜ).

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

In der Beschreibung und den Ansprüchen werden die unterschiedlichen Begriffe *Tageslicht* bzw. *Normallicht* verwendet, wobei der im Anspruch 1 verwendete Begriff *Normallicht* weder im Anspruch noch in der Patentschrift definiert wird.

Der von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Auslegung des Begriffs "*Normallicht*" als gleichbedeutend mit "*Tageslicht*" kann die Kammer nicht folgen, weil sie zu einem Widerspruch zwischen der Beschreibung und dem

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 führt. Gemäß Absatz [0020] der Patentschrift bewirkt der Einsatz fluoreszierender Farbstoffe auch bei *Tageslicht* bereits eine höhere Leuchtkraft der Farben, so dass die Abbildung dem Betrachter wesentlich eher als ein herkömmliches Vierfarbdruckplakat ins Auge fällt. Dies kann nur durch Leuchten erreicht werden und widerspricht somit der beanspruchten Verwendung von Druckfarben und/oder Lacken mit Pigmenten, die bei *Normallicht nicht leuchten*.

Die Beschwerdeführerin sieht ebenfalls einen Unterschied zwischen *Normallicht* und *Tageslicht* (siehe Punkt VII oben).

Die Kammer kann hingegen dem Argument der Beschwerdeführerin nicht folgen, dass zum Erreichen eines wesentlich gleichen Farbeindrucks Pigmente, die bei *Normallicht* nicht leuchten, zwangsläufig keine Körperfarbe aufweisen und entsprechend unsichtbar sein müssten. Diese Schlussfolgerung ist nicht belegt und aus Sicht der Kammer auch nicht zwingend, da eine entsprechende Abstimmung der Körperfarbe der fluoreszierenden Pigmente mit der der anderen Bestandteile der Druckfarbe zum Erreichen eines bestimmten Farbeindrucks nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Der Patentschrift ist ferner weder die Problematik der unverfälschten Wiedergabe der Farbe "Weiß" noch die der Farbtonänderung bei einem herkömmlichen Vierfarbdruck aufgrund der Körperfarbe der fluoreszierenden Pigmente zu entnehmen. Anspruch 1 in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 umfasst somit auch Pigmente, die zwar

sichtbar sind, aber bei Normallicht nicht leuchten und bei UV-Licht leuchten. Diese Kombination ist in der Anmeldung nicht offenbart. In der Anmeldung werden in Verbindung mit der Erfindung lediglich unsichtbare Pigmente offenbart (Seite 4, Zeile 29 bis Seite 5, Zeile 30; Seite 7, Zeilen 23 bis 29).

Anspruch 1 in dieser allgemeinen Form verstößt somit gegen die Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Des Weiteren findet sich in der Anmeldung keine Basis dafür, dass die Druckflächen unter *Normallicht* und UV-Licht einen im Wesentlichen gleichen Farbeindruck vermitteln. Seite 6, Zeilen 12ff bezieht sich auf eine authentische Farbwiedergabe unter UV-Licht im Verhältnis zum *Tageslicht*. Ein entsprechender Hinweis zum Farbeindruck unter *Normallicht* ist weder der Beschreibung des Streitpatents noch der Anmeldung zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin gibt zudem an, dass sie von einem Unterschied zwischen *Normallicht* und *Tageslicht* ausgeht.

Hilfsantrag

Die Änderung, bei der das letzte Merkmal des Oberbegriffs

"mit Pigmenten, die bei Normallicht nicht leuchten und bei UV-Licht leuchten"

durch das Merkmal

"mit Pigmenten, die bei Normallicht unsichtbar und bei UV-Licht sichtbar sind"

ersetzt wurde, bewirkt, dass Pigmente, die in für das menschliche Auge nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen leuchten, nicht mehr ausgeschlossen sind. Dem Argument

der Beschwerdeführerin, dass derartige Pigmente in der Patentschrift nicht gemeint sind, kann nicht gefolgt werden: Die Patentschrift macht keine Angaben zu den Wellenlängenbereichen, in denen die Pigmente bei Normallicht nicht leuchten dürfen. Die mit dem Hilfsantrag vorgenommene Änderung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 erweitert den Schutzzumfang um Pigmente, die bei Normallicht unsichtbar, d.h. in für das menschliche Auge nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen, leuchten und verstößt somit gegen die Anforderungen des Artikels 123(3) EPÜ.

Die Änderung, bei der das letzte Merkmal des kennzeichnenden Teils

"dass die Druckflächen unter Normallicht und UV-Licht einen im Wesentlichen gleichen Farbeindruck vermitteln"

durch das Merkmal

"dass die Druckflächen bei Nacht unter UV-Licht eine authentische Farbwiedergabe im Verhältnis zur Tageslichtwirkung vermitteln"

ersetzt wurde, bewirkt, dass diejenigen Druckflächen zusätzlich im Schutzzumfang enthalten sind, bei denen das Fluoreszieren der unter Einwirkung des im Normallicht nicht enthaltenen Teils des Tageslichts zur authentischen Farbwiedergabe bei Nacht unter UV-Licht beiträgt, weil z.B. durch den "Einsatz der fluoreszierenden Farbstoffe auch bei Tageslicht bereits eine höhere Leuchtkraft der Farben zum Ausdruck kommt" (Patentschrift, Absatz [0020]). Die Erweiterung der Spektralbereichs von *Normallicht* auf *Tageslicht* bewirkt somit eine Erweiterung des Schutzbereichs.

Beide im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag gemachten Änderungen bewirken, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag über den Schutzzumfang des erteilten Anspruchs 1 hinausgeht. Daher ist dieser Hilfsantrag in Hinblick auf Artikel 123(3) EPÜ prima facie nicht gewährbar und wird dementsprechend nicht zugelassen (Artikel 13(1) VOBK).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber