

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. März 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1082/08 - 3.2.05

Anmeldenummer: 02748334.6

Veröffentlichungsnummer: 1370424

IPC: B42D 15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wertdokument

Patentinhaber:

Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechender:

Bundesdruckerei GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen(EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54, 56, 83, 100, 111(1), 112(1)a)

Schlagwort:

"Ausführbarkeit - ja"

"Neuheit - ja"

"Erfinderische Tätigkeit, Haupt- und Hilfsantrag - nein"

"Reformatio in peius - keine Schlechterstellung"

"Zurückverweisung an die erste Instanz - nein"

"Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer -
zurückgewiesen"

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/92, G 0004/93, T 0275/05, T 1173/08, T 1176/08,
T 0151/09

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1082/08 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 28. März 2012

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

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

Vertreter:

Höhfeld, Jochen
Klunker Schmitt-Nilson Hirsch
Destouchesstraße 68
D-80796 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Bundesdruckerei GmbH
Oranienstr. 91
D-10969 Berlin (DE)

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1370424 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 25. März 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Poock
Mitglieder: H. Schram
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 25. März 2008 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Fassung in der das europäische Patent Nr. 1 370 424 in geändertem Umfang aufrecht erhalten werden kann, am 4. Juni 2008 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 31. Juli 2008 eingegangen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass das europäische Patent die in Anspruch 1 des Hauptantrags (Anspruch 1 wie erteilt) beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ 1973), dass aber die Ansprüche des Hilfsantrags die Erfordernisse der Artikel 54 (1), 56, 83, 84 EPÜ 1973 und des Artikels 123 EPÜ genügten.

II. Am 28. März 2012 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, oder hilfsweise das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 41, eingereicht am 31. Juli 2008 als Hilfsantrag 1, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte den vollständigen Widerruf des Patents, hilfsweise die Angelegenheit zur Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen und im Falle der Nicht-Zurückverweisung der Großen Beschwerdekammer die

folgende Vorlagefrage zur Vorabentscheidung vorzulegen, weiter hilfsweise die Zurückweisung der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach Hilfsantrag 1, weiter hilfsweise die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Vorlagefrage lautet:

"Wie frei ist die Beschwerdekammer bei der Ausübung ihres Ermessens, auch im Hinblick auf Art. 113 EPÜ, ob im Einspruchs-Beschwerdeverfahren zur Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück zu verweisen ist, wenn nach mündlicher Verhandlung in erster Instanz das Patent aufgrund eines Widerrufgrundes widerrufen bzw. beschränkt wurde und die anderen, wirksam geltend gemachten Widerrufsründe vor der Einspruchsabteilung nicht mündlich erörtert werden konnten. In den Verfahren 1176/08 1173/08 wurde von der Beschwerdekammer zurück verwiesen, während die Kammer im aktuellen Verfahren ohne erkennbare Gründe ein Zurückverweisung nicht in Betracht zieht."

IV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag der Beschwerdeführerin lautet wie folgt:

"1. Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von dotierten Wirtsgittern, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirtsgitter mit wenigstens einem Chromophor der Elektronenkonfiguration (3d)² dotiert ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal *"wobei es sich bei dem Chromophor um Titan in der*

Oxidationsstufe 2 oder Vanadium in der Oxidationsstufe 3 oder Chrom in der Oxidationsstufe 4 oder Mangan in der Oxidationsstufe 5 oder Eisen in der Oxidationsstufe 6 handelt, und wobei das Wirtsgitter ausgewählt ist aus der Klasse der Apatite, Spodiosite, Palmierite, Forsterite, Brushite, Dahllite, Ellestadite, Francolite, Monetite, Morinite, Whitlockite, Wilkeite, Voelckerite, Pyromorphite, Granate, Perovskite, Silicate, Titanate, Vanadate, Phosphate" am Ende des Anspruchs hinzugefügt worden ist.

V. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf die folgenden Druckschriften Bezug genommen:

E1 DE-A 198 04 021;

E2 *Luminescence of transition metal ions in unusual oxidation states*, Güdel, H. U. et al, Electrochemical Society Proceedings, Vol. 97-29 (1998), Seiten 225-234;

E5 *Farbe und Lumineszenz von Mineralien*, Steffen, G., Enke im Georg Thieme Verlag, 2000 Riehl, Seiten 105-120;

E8 DE-A 31 21 484.

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

Hauptantrag der Beschwerdeführerin - Ansprüche wie erteilt

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 sei als unzulässig zu verwerfen, da er in der Einspruchsschrift nicht ausreichend substantiiert worden sei. Insbesondere sei es erforderlich gewesen, Tatsachen und Beweismittel, beispielsweise in Form von Versuchsergebnissen, vorzulegen, die belegen, dass die Erfindung tatsächlich nicht ausführbar sei. Dies sei im vorliegenden Fall nicht geschehen. Der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit sei, sofern er für zulässig erachtet werde, auch nicht begründet. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die aus der Druckschrift E2 bekannten Dotanten mit der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ mit zahlreichen im Streitpatent aufgeführten Wirtsgittern keine stabilen Verbindungen eingehen. Die beanspruchte Erfindung sei somit so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei auch neu, da Druckschrift E1 kein Wertdokument mit einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von einem mit einem Übergangsmetallion der Oxidationsstufe $(3d)^2$ dotierten Wirtsgitter offenbare. Insbesondere sei der Druckschrift E1 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass Scandium in der Oxidationsstufe $(3d)^2$ als Dotant verwendet werde.

Die Erfindung betreffe ein bedrucktes Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von Wirtsgittern. Luminophore mit charakteristischen Eigenschaften, die sich zur Absicherung von Wertdokumenten und insbesondere für eine automatische Echtheitserkennung eignen, seien zwar an sich bekannt (siehe z. B. Druckschrift E1, die den nächstliegenden Stand der Technik darstelle) aber in

ihrer Zahl beschränkt, vgl. Absatz [0005] des Streitpatents. Ausgehend von diesem Stand der Technik liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Anzahl von Luminophoren, die sich zur Echtheitskennzeichnung für Wertdokumente eignen, zu erhöhen, vgl. Absatz [0008] des Streitpatents. In diesem Zusammenhang bedeute "eignen" unter anderem, dass die Luminophore nicht einfach nachzuweisen und zu beschaffen sein sollten (vgl. Absätze [0005] und [0011] des Streitpatents) und dass die Luminophore in kleinster Zerkleinerung z. B. in Tinte eingebracht werden können, vgl. Absatz [0045] des Streitpatents. Für die Absicherung von Wertdokumenten sei bevorzugt die schmalbandige Lumineszenz zu verwenden, die breitbandige Lumineszenz könne aber auch angewendet werden, vgl. Absatz [0033] des Streitpatents.

Die aus der Druckschrift E2 bekannten Leuchtstoffe werden als Lasermaterialien eingesetzt. Materialien, die sich für Laseranwendungen eigneten, müssten große Kristalle aufweisen und gute Resonatoren sein. Diese Eigenschaften wären für den Einsatz in Wertdokumenten nicht erforderlich. Obwohl die Druckschrift E2 Leuchtstoffe offenbare, die unter den Wortlaut des Anspruchs 1 fallen, hätte der Fachmann keine angemessene Erfolgserwartung, die daraus bekannten Leuchtstoffe einzusetzen, weil es für ihn keinen Hinweis im und keine Veranlassung aus dem Stand der Technik gebe, sie als Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten gemäß der Druckschrift E1 einzusetzen. Der zuständige Fachmann sei eine Person, deren berufliche Tätigkeit die Echtheitssicherung von Wertdokumenten, insbesondere mit Lumineszenzstoffen sei, und die daher über Fachkenntnisse auf dem technischen Gebiet der Herstellung von Wertdokumenten als auch auf dem

technischen Gebiet der Lumineszenzstoffe verfügen müsse. Ausschlaggebend sei nicht, ob der Fachmann die aus der Druckschrift E2 bekannten Leuchtstoffe hätte einsetzen können, sondern ob er es in Erwartung eines Erfolgs auch getan hätte, vgl. "could-would approach". Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruhe somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag der Beschwerdeführerin

Die Spezifizierung der Wirtsgitter stelle eine wesentliche Beschränkung da. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags beruhe daher ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die diesbezüglichen obigen Ausführungen zum Hauptantrag gelten für den Hilfsantrag in gleicher Weise.

Zulässigkeit des Antrags der Beschwerdegegnerin, das Patent zu widerrufen

Da die Beschwerdegegnerin selbst keine Beschwerde eingelegt habe, erfolge wegen des Verbotes der reformatio in peius in jedem Fall eine Aufrechterhaltung in der Fassung mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung und, hilfsweise, Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Mit dem Antrag auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung könne das Verbot der reformatio in peius umgangen werden und sollte deshalb von der Kammer

in Ausübung ihres Ermessens zurückgewiesen werden. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer sollte ebenfalls zurückgewiesen werden, da die Frage das Ermessen der Kammer betreffe.

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

Hauptantrag der Beschwerdeführerin - Ansprüche wie erteilt

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nur dann erfüllt, wenn die im unabhängigen Anspruch definierte Erfindung vom Fachmann innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens sowie weiterer Angaben im Patent ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden könne. Dies sei im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Die Offenbarung der Erfindung sei nicht ausreichend, da ein Großteil der anspruchsgemäßen Lumineszenzstoffe nicht stabil existierten oder nicht die gewünschten Lumineszenzeigenschaften zur Echtheitskennzeichnung aufwiesen. Als Beweismittel hierfür seien in der Einspruchsschrift die Druckschriften E2 und E5 angegeben, aus denen eindeutig hervorgehe, dass nicht alle Übergangsmetallionen der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ in allen Wirtsgittern stabilisierbar seien oder die gewünschte Lumineszenz zeigten. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 sei somit zulässig.

Die Druckschrift E1 offenbare nicht nur den Oberbegriff des Anspruchs 1 des Hauptantrags sondern auch dessen

kennzeichnendes Merkmal, nämlich "*dass das Wirtsgitter mit wenigstens einem Chromophor der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ dotiert ist*". Wenn der Fachmann Anspruch 2 der Druckschrift E1 lese, liest er automatisch das Seltenerdmetall Scandium mit. Das Element Scandium gehöre zu den 3d-Metallen, welches ein teilweise gefülltes 3d-Orbital besitze. Es bestünde somit zumindest theoretisch die Möglichkeit, Scandium in eine Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ zu versetzen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei somit nicht neu.

Den nächstliegenden Stand der Technik bilde die Druckschrift E1. Ausgehend von dieser Druckschrift werde der Fachmann auf der Suche nach außergewöhnlichen Leuchtstoffen zwanglos auf die aus der Druckschrift E2 bekannten Übergangsmetallionen mit ungewöhnlichen Oxidationsstufen zurückgreifen und die dort beschriebene $(3d)^2$ Ionen auf ihre Tauglichkeit untersuchen. Damit gelange er ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags.

Hilfsantrag der Beschwerdeführerin

Die Ausführungen zum Hauptantrag bezüglich mangelnder erfinderischer Tätigkeit gelten sinngemäß für den Hilfsantrag.

Zulässigkeit des Antrags der Beschwerdegegnerin, das Patent zu widerrufen

Die Beschwerdekammer sollte unter Anwendung des Amtsermittlungsgrundsatzes nach Artikel 114 (1) EPÜ die Patentfähigkeit des Patentbesitzers in der aufrechterhaltenen

Fassung prüfen und das Streitpatent vollständig widerrufen. In ihrer Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA 1994, 875; Nicht-beschwerdeführende Beteiligter / BMW) bzw. G 4/93 (Non-appealing party / MOTOROLA) habe die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass das EPÜ keine Bestimmung enthalte, nach welcher der Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung nicht schlechter gestellt werden dürfe, siehe Entscheidungsgründe, Punkt 7. Nach Meinung einer Minderheit der Großen Beschwerdekammer habe der Amtsermittlungsgrundsatz Vorrang, siehe Entscheidungsgründe, Punkt 17. Das Verbot der Reformatio in peius sei gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer nicht undifferenziert anzuwenden, siehe G 1/99 (ABl. 2001, 381; Reformatio in peius / 3M), Entscheidungsgründe, Punkt 11. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin am letzten Tag der Frist zur Einlegung der Beschwerde ihre Beschwerde eingereicht. Die Beschwerdegegnerin hatte also keine Möglichkeit mehr gehabt, auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin durch eine eigene Beschwerde zu antworten.

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung und, hilfsweise, Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung sei geboten, weil die Einspruchsabteilung hinsichtlich des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags zwar über dessen Ausführbarkeit entschieden habe, nicht aber über dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Die gleiche Kammer habe in zwei ähnlichen Fällen den Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung stattgegeben, siehe Entscheidungen

T 1173/08 und T 1176/08 vom 16. Januar 2012. Die Rechtsgleichheit der Parteien gebiete im vorliegenden Fall ebenfalls eine Zurückverweisung. Wenn die Kammer diesem Antrag nicht stattgebe, sollte die oben genannte Frage an die Große Beschwerdekammer zur Vorabentscheidung vorgelegt werden. Die Befassung der Großen Beschwerdekammer sei für eine einheitliche Rechtsprechung notwendig.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

HAUPTANTRAG DER BESCHWERDEFÜHRERIN - ANSPRÜCHE WIE ERTEILT

2. *Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit, Artikel 100 b) EPÜ 1973*

- 2.1 Substantiierung des Einspruchsgrundes

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig sei.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 ist von der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt worden (siehe Entscheidungsgründe, Punkt 1.2).

Einspruchsgründe bzw. Rechtsgrundlagen, die, wie im vorliegenden Fall, Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, bilden auch den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, vgl. T 275/05 vom 20. März 2007, Entscheidungsgründe, Punkt 1.

Deshalb ist nicht zu prüfen, ob dieser Einspruchsgrund von der Einspruchsabteilung zu Recht als ausreichend substantiiert angesehen wurde.

2.2 Begründetheit des Einspruchsgrundes

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgenden Grund genannt, warum ihres Erachtens die Offenbarung der Erfindung nicht ausreichend sei: ein Großteil der anspruchsgemäßen Lumineszenzstoffe existierte nicht stabil oder wiese nicht die gewünschten Lumineszenzeigenschaften zur Echtheitskennzeichnung auf.

Nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 muss das europäische Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist dies nur dann erfüllt, wenn die im unabhängigen Anspruch definierte Erfindung vom Fachmann innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens sowie der Angaben in der Patentschrift ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann.

Der Begriff "Erfindung" bedeutet hier die beanspruchte Erfindung. Deshalb ist zunächst zu klären, was "der gesamte beanspruchte Bereich" konkret umfasst.

Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft ein Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von mit wenigstens einem Chromophor der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ dotierten Wirtsgittern.

Der Anspruch kann nach Auffassung der Kammer deshalb nicht so ausgelegt werden, dass er *alle denkbaren* Dotierungen der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ in Kombination mit *allen denkbaren* Wirtsgittern umfasst. Vielmehr müssen die Dotanten im Wirtsgitter eingebaut werden können und das so dotierte Wirtsgitter muss lumineszierende Eigenschaften aufweisen und in Wertdokumente eingebracht werden können.

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, der zuständige Fachmann sei eine Person, deren berufliche Tätigkeit die Echtheitssicherung von Wertdokumenten sei, insbesondere mit Lumineszenzstoffen, und die daher über Fachkenntnisse auf dem technischen Gebiet der Herstellung von Wertdokumenten als auch auf dem technischen Gebiet der Lumineszenzstoffe verfügen müsse.

Dem stimmt die Kammer zu. Die Kammer geht davon aus, dass dieser Fachmann in der Lage ist zu entscheiden, welche Übergangsmetallionen der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ er in welche Wirtsgitter einbauen kann und in welcher Konzentration bzw. Korngröße, so dass hieraus lumineszierende Substanzen gewonnen werden können, die in Wertdokumente (beispielsweise mittels einer Druckfarbe) eingebracht werden können.

Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass die in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

3. *Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit, Artikel 100 a)
EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ 1973*

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass die Druckschrift E1 nicht nur den Oberbegriff des Anspruchs 1 des Hauptantrags offenbare sondern auch dessen kennzeichnendes Merkmal, nämlich "*dass das Wirtsgitter mit wenigstens einem Chromophor der Elektronenkonfiguration (3d)² dotiert ist*". Sie hat dazu ausgeführt, dass der Fachmann, wenn er das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 2 der Druckschrift E1 lese, welches lautet "daß das Seltenerdmetall Ytterbium, Praseodym oder Neodym ist", er automatisch das Seltenerdmetall Scandium mitlese. Scandium gehöre zu den 3d-Metallen, welches ein teilweise gefülltes 3d-Orbital besitze. Es bestünde somit zumindest theoretisch die Möglichkeit, Scandium in eine Elektronenkonfiguration (3d)² zu versetzen.

Dem kann nicht gefolgt werden. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Eine Erfindung gehört zum Stand der Technik, wenn sie sich daraus klar, eindeutig und unmittelbar ergibt.

Das Element Scandium wird in der Druckschrift E1 nicht als Bestandteil eines Lumineszenzstoffs offenbart, es wird lediglich als Element von bestimmten Wirtsgittern offenbart (vgl. Spalte 3, Zeilen 5 bis 15 und 23 bis 29). Darüber hinaus ist der Druckschrift E1 nicht zu entnehmen in welcher Elektronenkonfiguration das Element Scandium vorliegt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist somit neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ 1973 gegenüber der Druckschrift E1.

4. *Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ 1973*

- 4.1 Die Druckschrift E1 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar. Diese Druckschrift offenbart ein 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 gesamten sichtbaren Spektralbereich absorbiert, in wesentlichen Teilen des sichtbaren Spektralbereichs anregbar und zumindest im Wellenlängenbereich zwischen 0,8 μm und 1,1 μm wenigstens teilweise transparent ist, wobei das Seltenerdmetall im Wellenlängenbereich von 0,8 μm und 1,1 μm emittiert, und das Wirtsgitter als absorbierende Substanz Chrom in einer solchen Konzentration enthält, dass eine Verstärkung der Emission der lumineszierenden Substanz auftritt, vgl. Anspruch 1. Bei der in fünf Beispielen erläuterten Herstellung der erfindungsgemäßen Lumineszenzstoffe wird darauf hingewiesen, dass die Reaktionsprodukte nach dem Abkühlen zerkleinert, getrocknet und vermahlen werden müssen bis eine mittlere Korngröße von 1 μm vorliegt (siehe Spalte 3, Zeile 45 bis Spalte 5, Zeile 20). Ferner wird erläutert wie die lumineszierenden Substanzen in das Wertdokument eingebracht werden können (siehe Spalte 5, Zeile 20 bis 46).

Druckschrift E1 offenbart somit ein Wertdokument gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 des Hauptantrags.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem daraus bekannten Wertdokument dadurch, dass das Wirtsgitter mit wenigstens einem Chromophor der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ dotiert ist.

Ausgehend von dem Wertdokument nach Druckschrift E1, löst das unterscheidende Merkmal die Aufgabe, die Anzahl von Luminophoren, die sich zur Echtheitskennzeichnung für Wertdokumente eignen, zu erhöhen, vgl. Patentschrift, Absätze [0003] bis [0007].

- 4.2 Zur Lösung dieser Aufgabe würde der mit lumineszierenden Merkmalsstoffen in Wertdokumenten vertraute, oben genannte Fachmann (siehe Punkt 2.2) die Druckschriften E2, E5, und E8 in Betracht ziehen, weil sie sich mit Lumineszenzstoffen beschäftigen. In der Druckschrift E2 wurden die Lumineszenzeigenschaften von Lumineszenzstoffen untersucht, insbesondere die der Übergangsmetallionen Ti(II), V(III), Cr(IV), Mn(V) und Fe(VI), siehe Seite 227, Abschnitt 3 (" $3d^2$ Systems"), allerdings nicht um sie als Echtheitsmerkmal in einem Wertdokument einzusetzen sondern für Lasermaterial Systeme. Mit anderen Worten, lumineszierende Substanzen auf der Basis von mit wenigstens einem Chromophor der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ dotierten Wirtsgittern sind an sich aus der Druckschrift E2 bekannt.

Die Druckschrift E8 belegt, dass der hier zuständige Fachmann die Verwendung von zum Beispiel aus der Lasertechnik bekannten Leuchtstoffen für einen Einsatz

als Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten nicht ausschließt, siehe Seite 14, Zeilen 16 bis 24.

- 4.3 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass der Fachmann keine angemessene Erfolgserwartung gehabt hätte, die aus der Druckschrift E2 bekannten Lumineszenzstoffe als Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten gemäß der Druckschrift E1 einzusetzen. Dem kann nicht gefolgt werden.

Nach Auffassung der Kammer ist nicht nachgewiesen worden, dass die aus der Druckschrift E2 bekannten Dotanten mit der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ mit den im Streitpatent ausgeführten Wirtsgittern keine stabilen Verbindungen eingehen. Darüber hinaus sind auch keine Gründe ersichtlich, dass diese Leuchtstoffe nicht auf die erforderlichen Korngrößen zermahlen werden können. Ob sie bei Raumtemperatur oder nur bei sehr niedrigen Temperaturen lumineszieren, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung, da in Anspruch 1 keine Temperaturen angegeben sind.

Da der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 ausführen kann (vgl. der vorletzten Absatz von obigen Punkt 2.2), also weiß er, welche Übergangsmetallionen der Elektronenkonfiguration $(3d)^2$ er in welche Wirtsgitter einbauen kann, und in welcher Konzentration bzw. Korngröße, so dass hieraus lumineszierende Substanzen gewonnen werden können, die in Wertdokumente (beispielsweise mittels einer Druckfarbe) eingebracht werden können, konnte er nach Auffassung der Kammer durchaus mit einer erfolgreichen Lösung der Aufgabe rechnen, wenn er die aus der Druckschrift E2 als

Lasermaterialien bekannten Lumineszenzstoffe als Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten einsetzt.

Deshalb hat die Kammer keine Zweifel, dass es für ihn naheliegend war, die aus der Druckschrift E2 bekannten Lumineszenzstoffe in dem aus Druckschrift E1 bekannten Wertdokument zu verwenden und auf diese Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu kommen.

- 4.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden konnte.

HILFSANTRAG DER BESCHWERDEFÜHRERIN

5. *Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ 1973*

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Merkmale "*wobei es sich bei dem Chromophor um Titan in der Oxidationsstufe 2 oder Vanadium in der Oxidationsstufe 3 oder Chrom in der Oxidationsstufe 4 oder Mangan in der Oxidationsstufe 5 oder Eisen in der Oxidationsstufe 6 handelt*" und "*wobei das Wirtsgitter ausgewählt ist aus der Klasse der Apatite, Spodiosite, Palmierite, Forsterite, Brushite, Dahllite, Ellestadite, Francolite, Monetite, Morinite, Whitlockite, Wilkeite, Voelckerite, Pyromorphite, Granate, Perovskite, Silicate, Titanate, Vanadate, Phosphate*" am Ende des Anspruchs hinzugefügt worden sind.

Wirtsgitter mit einem Granat- oder Perovskitstruktur (vgl. das zweite zusätzliche Merkmal des Anspruchs 1 des Hilfsantrags) sind bereits aus der Druckschrift E1 bekannt (siehe Spalte 3, Zeilen 5 bis 15 und 23 bis 29).

Im Vergleich zum Hauptantrag unterscheidet sich der Gegenstand Anspruchs 1 des Hilfsantrags deshalb durch das erste zusätzliche Merkmal von dem aus Druckschrift E1 bekannten Wertdokument. Da letzteres Merkmal aus der Druckschrift E2 bekannt ist (siehe Punkt 4.2 oben), hat die Kammer im Hinblick auf die obigen Ausführungen in Punkten 4.4. und 4.5 keine Zweifel, dass der Gegenstand dieses Anspruchs daher ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Deshalb konnte auch dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden.

ANTRÄGE DER BESCHWERDEGEGNERIN

6. *Hauptantrag der Beschwerdegegnerin, das Patent zu widerrufen*

6.1 Die Große Beschwerdekammer hat in ihren Entscheidungen G 9/92 (loc. cit.) bzw. G 4/93 (loc. cit.) ausgeführt, dass die nicht beschwerdeführende Einsprechende/Beschwerdegegnerin einen Antrag auf Widerruf des Patents nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr wirksam stellen kann (siehe Entscheidungsgründe 14).

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ist mithin als unzulässig zu verwerfen.

6.2 Auch mit dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerin am letzten Tag der Frist zur Einlegung der Beschwerde ihre Beschwerde eingereicht habe und sie deshalb keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, auf die Beschwerde durch eine eigene Beschwerde zu antworten, ergibt sich keine andere Beurteilung. Denn *"Mit einer Beschwerde einer Partei, die nicht vollständig obsiegt hat, muß die andere Partei rechnen"* (siehe G 9/92 (loc. cit.) bzw. G 4/93 (loc. cit.), Entscheidungsgründe, Punkt 11).

7. *Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach Hilfsantrag 1, hilfsweise die Beschwerde zurückzuweisen*

Da die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung des Haupt- bzw. Hilfsantrags 1 beantragt, kommt der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach Hilfsantrag 1 dem Antrag die Beschwerde zurückzuweisen gleich.

Sollte die Beschwerdegegnerin mit dem ersten Antrag aber den Hilfsantrag, welcher der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu Grunde lag, gemeint haben, so könnte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, weil diese Fassung nicht mehr in Frage gestellt werden kann (siehe G 9/92 (loc. cit.) bzw. G 4/93 (loc. cit.), Entscheidungsformel 1).

8. *Antrag der Beschwerdegegnerin die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück zu verweisen, und, hilfsweise, Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer*

8.1 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass sie eine Zurückverweisung an die erste Instanz für geboten halte, weil die Einspruchsabteilung hinsichtlich des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags zwar über dessen Ausführbarkeit entschieden habe, nicht aber über dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Sie hat ferner vorgetragen, dass die gleiche Kammer in anderer Besetzung in zwei ähnlich gelagerten Fällen dem Antrag der Beschwerdeführerin – der gleichen Partei wie im vorliegenden Fall – auf Zurückverweisung an die erste Instanz stattgegeben habe. Die Beschwerdeführerin ist diesem Antrag entgegen getreten.

Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ 1973 wird die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück. Demnach gewährt Artikel 111 EPÜ den Parteien keinen absoluten Anspruch auf die Prüfung jeder in einem Beschwerdeverfahren vorgebrachten Frage durch zwei Instanzen. Es ist vielmehr dem pflichtgemäßen Ermessen der Kammer überlassen, unter Würdigung der Umstände des Falles über die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zu entscheiden, wobei auch der Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie eine Rolle spielt, vgl. T 151/09 vom 14.09.2010, Entscheidungsgründe 3.2.

Eine Zurückverweisung an die erste Instanz wird im Allgemeinen dann angeordnet, wenn eine weitere Sachprüfung erforderlich ist. Dies ist aber im

vorliegenden Fall nicht erforderlich, weil der Einspruchsgrund der erfinderischen Tätigkeit ausführlich im Einspruchsverfahren erörtert worden ist und darüber hinsichtlich des Hilfsantrags entschieden worden ist. Dort wurde insbesondere (siehe Entscheidungsgründe 3.5) ausführlich zu der Kombination der Druckschrift E1 mit der Lehre der Druckschrift E2 Stellung genommen.

Der Sachverhalt im vorliegenden Fall unterscheidet sich in dieser Hinsicht von demjenigen in den von der Beschwerdegegnerin erwähnten Entscheidungen T 1173/08 - 3.2.05 und T 1176/08 - 3.2.05 vom 16. Januar 2012, mit denselben Parteien. In diesen Fällen hatte die Einspruchsabteilung das jeweilige europäische Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen. Da die Einspruchsabteilung in beiden Fällen über den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit - anders als im vorliegenden Fall - noch nicht entschieden hatte, wurde die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückverweisen.

Es liegt demnach schon deshalb keine ungleiche Behandlung der Parteien vor, weil die Umstände beider Fälle nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sind.

Unter diesen Umständen hat es die Kammer für angemessen gehalten, auch zu entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung war somit zurückzuweisen.

8.2 Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Frage (siehe Punkt III.) betrifft die Ermessensausübung der Kammer nach Artikel 111 (1) EPÜ 1973.

Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ 1973 befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, die Große Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten, wenn sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, eine Entscheidung hierzu für erforderlich hält.

Da, wie in Punkt 8.1 ausgeführt, die von der Beschwerdegegnerin angegebenen Fälle keine uneinheitliche Rechtsanwendung belegen und es sich bei der Vorlagefrage auch nicht um eine Rechtsfrage handelt, ist die Befassung der Großen Beschwerdekammer zu dieser Frage nicht geboten.

Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer war somit zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

M. Poock