

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Juli 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1792/08 - 3.2.05
Anmeldenummer: 01905806.4
Veröffentlichungsnummer: 1259383
IPC: B42D 15/10
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mehrschichtige, laminierte Karte mit eingelagertem,
Reliefstrukturen aufweisenden Sicherheitselement

Patentinhaberin:

Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechende:

Bundesdruckerei GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 100(b), 114(2)
VOBK Art. 13(1)(3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Neuheit und erfinderische Tätigkeit, Hauptantrag (ja)"
"Zulässigkeit des geänderten Vorbringens der
Beschwerdeführerin (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1792/08 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 14. Juli 2011

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

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

Vertreter:

Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstraße 20
D-81679 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

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

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1259383 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 14. Juli 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

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

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 259 383 in geändertem Umfang aufrechterhalten 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 14. Juli 2011 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 259 383, hilfsweise, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte als Hauptantrag, die Beschwerde zurückzuweisen, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung. Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

1. Hilfsantrag: Ansprüche 1 bis 28, eingereicht als Hilfsantrag I am 14. Juni 2011; oder

2. Hilfsantrag: Ansprüche 1 und 3 bis 27, eingereicht als 1. Hilfsantrag am 21. April 2008, und Anspruch 2, eingereicht zum 1. Hilfsantrag am 24. April 2008; oder

3. Hilfsantrag: Ansprüche 1 bis 11, eingereicht als Hilfsantrag III am 14. Juni 2011.

Ferner beantragte sie, den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin abzulehnen.

V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Karte (1), insbesondere Kreditkarte, Identitätskarte, Bankkarte oder dergleichen, die mehrere miteinander laminierte Schichten (10, 11) umfasst, zwischen denen ein Sicherheitselement (2) mit Reliefstruktur, insbesondere holographischen Beugungsstrukturen, eingelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Reliefstruktur in einer Lackschicht (21) des Sicherheitselements (2) vorliegt, die eine höhere Erweichungstemperatur besitzt, als die Schichten (10, 11) der Karte (1), zwischen denen das Sicherheitselement (2) eingelagert ist, und dass die Lackschicht (21), in der die Reliefstruktur vorliegt, eine vernetzte Reaktionslackschicht ist."

Der unabhängige Anspruch 18 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"18. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen laminierten Karte (1), insbesondere zur Herstellung einer Kreditkarte, Identitätskarte, Bankkarte oder dergleichen, die mehrere miteinander laminierte Schichten (10, 11) umfasst, zwischen denen ein Sicherheitselement (2) mit Reliefstruktur, insbesondere holographischen Beugungsstrukturen eingelagert ist, umfassend die Schritte:

- es wird eine Reaktionslackschicht auf einer Stützschiicht (25) bereitgestellt;
- in die Reaktionslackschicht wird eine Reliefstruktur geprägt und die Vernetzung der Reaktionslackschicht wird aktiviert, um eine stabile Reliefschicht(21) zu erzeugen,
- auf die Reliefschicht (21) wird, ggf. nach zumindest teilweiser Metallisierung (22) und Abdeckung derselben mit einer Schutzlackschicht (26), eine Kleberschicht (23) aufgebracht,
- die Kleberschicht (23) wird in Kontakt mit einer ersten Schicht (11) der zu laminierenden Karte (1) gebracht,
- die erste Schicht (11) wird mit mindestens einer weiteren Schicht (10) der Karte (1) so laminiert, dass die Reliefschicht (21) und Schutzlackschicht (26) zwischen der ersten und der weiteren Schicht (10, 11) der Karte (1) eingelagert ist, wobei die Laminiertemperatur unterhalb der Erweichungstemperatur der Reliefschicht (21) liegt."

Der unabhängige Anspruch 23 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"23. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen laminierten Karte (1), insbesondere zum Herstellen einer Kreditkarte, Identitätskarte, Bankkarte, oder dergleichen, die mehrere miteinander laminierte Schichten (10, 11) umfasst, zwischen denen ein Sicherheitselement (2) mit Reliefstruktur, insbesondere

holographischen Beugungsstrukturen, eingelagert ist, umfassend die Schritte:

- es wird eine Reaktionslackschicht auf einer ersten Schicht (10) der zu laminierenden Karte (1) bereitgestellt,

- in die Reaktionslackschicht wird eine Reliefstruktur geprägt und die Vernetzung des Reaktionslacks wird aktiviert, um eine stabile Reliefschicht (21) zu erzeugen,

- auf die Reliefschicht (21) wird, gegebenenfalls nach zumindest teilweiser Metallisierung (22) der Reliefoberfläche und nach Abdecken derselben mit einer Schutzlackschicht (26), eine Kleberschicht (23) aufgebracht,

- die Kleberschicht wird in Kontakt mit einer weiteren Schicht (11) der zu laminierenden Karte (1) gebracht, und die erste und die weitere Schicht (10, 11) der Karte (1) werden so laminiert, dass die Reliefschicht (21) zwischen der ersten und weiteren Schicht (10, 11) eingelagert ist, wobei die Laminiertemperatur unterhalb der Erweichungstemperatur der Reliefschicht (21) liegt."

Der unabhängige Anspruch 25 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"25. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen laminierten Karte (1), insbesondere Kreditkarte, Identitätskarte, Bankkarte oder dergleichen, die mehrere miteinander laminierte Schichten (10, 11) umfasst, zwischen denen ein Sicherheitselement (2) mit

Reliefstruktur, insbesondere holographischen Beugungsstrukturen, eingelagert ist, umfassend die Schritte:

- es wird eine Kunststofffolie (21) bereitgestellt,
- in die Kunststofffolie werden beidseitig Reliefstrukturen eingeprägt,
- auf die Reliefstrukturen werden, gegebenenfalls nach zumindest teilweiser Metallisierung (22a, 22b) der Reliefoberfläche und Abdecken derselben mit Schutzlackschichten (26a, 26b), eine Kleberschicht (23) aufgebracht,
- die Kleberschicht (23) wird in Kontakt mit einer ersten Schicht (11) der zu laminierenden Karte (1) gebracht,
- die erste Schicht (11) wird mit mindestens einer weiteren Schicht (10) der Karte so laminiert, dass die Reliefschicht (21) zwischen der ersten und weiteren Schicht (10, 11) eingelagert ist, wobei die Laminiertemperatur unter der Erweichungstemperatur der Reliefschicht (21) liegt."

VI. Die vorliegende Entscheidung bezieht sich auf die Dokumente

D2: EP-A-0 723 878

D3: EP-A-0 609 683

D10: EP-A-0 767 210

D13: WO-A-99/46133

D14: EP-A-0 684 908 und

D21: EP-B-0 012 374

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ

Der Einwand der mangelnden Durchführbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 werde wieder aufgegriffen, und zwar hinsichtlich der Erweichungstemperatur der Lackschicht. Ein vernetzter Reaktionslack habe nämlich keine Erweichungstemperatur, da er nach der schlagartig ablaufenden Vernetzung stets hart sei. Er könne sich allenfalls bei höheren Temperaturen zersetzen, nicht aber wieder weich werden. Dies sei eine inhärente Eigenschaft eines solchen Lacks, und deshalb habe dieser Einwand auch nicht früher schon vorgetragen werden müssen. Ein Fachmann wisse dies und könne deshalb mit dem Begriff Erweichungstemperatur eines ausgehärteten Lacks nichts anfangen und somit auch den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht ausführen. Die in Absatz [0045] des Streitpatents genannte Erweichungstemperatur beziehe sich auf thermoplastische, nicht aber auf duroplastische Lacke. Auch die Beschreibung gebe dem Fachmann deshalb keine Hilfestellung.

Neuheit

Da es keine Erweichungstemperatur eines vernetzten Reaktionslacks gebe, könne Anspruch 1 nur so interpretiert werden, dass mit dem Ausdruck Erweichungstemperatur die Zersetzungstemperatur gemeint sei. Die in Absatz [0044] des Streitpatents für die die Lackschicht umgebenden Folien genannten Erweichungstemperaturen lägen alle auf jeden Fall unter dieser Zersetzungstemperatur. In dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 14 und 15 des Dokuments D3 sei in Zusammenhang mit der Modifikation dieses Ausführungsbeispiels gemäß Seite 17, Zeilen 11 bis 16, ein innenliegendes Hologramm gezeigt. Auf Seite 4, Zeilen 17 bis 22, dieses Dokuments seien die für diese Hologrammschicht verwendeten Materialien angegeben, darunter befänden sich auch Reaktionslacke. Laminiert werde bei 150°C, siehe Seite 24, Zeilen 22 bis 24. Die Zersetzungstemperatur der Hologrammschicht sei in jedem Fall höher als diese Laminiertemperatur und diese wiederum höher als die Erweichungstemperatur des für das Substrat verwendeten PVC-Materials. Damit offenbare Dokument D13 alle Merkmale des Anspruchs 1 und sei somit neuheitsschädlich für den Gegenstand dieses Anspruchs.

Erfinderische Tätigkeit

Die in Dokument D3 gezeigten Ausführungsbeispiele seien kombinierbar, wenn es dabei keine sich gegenseitig ausschließenden Merkmale gebe. Dieses Dokument offenbare ein Hologramm aus einer Reaktionslackschicht, es offenbare auf Seite 17, Zeilen 11 bis 16, auch eine Drei-Schicht-Ausführung mit einem innenliegenden Hologramm. Es biete sich für einen Fachmann an, dieses

innenliegende Hologramm ebenfalls aus einer Reaktionslackschicht zu bilden, da eine solche Lackschicht beim Laminieren der Kartenschichten bekanntermaßen nicht zerstört werde. Die Außenschichten der Karte seien aus PVC. Sie würden also unterhalb der Temperatur erweichen, bei der die Lackschicht sich zersetze. Somit ergebe sich der Gegenstand des Anspruchs 1 alleine aus Dokument D3 in naheliegender Weise.

Dokument D2 offenbare eine Acryllackschicht mit eingepprägtem Hologramm unter einer PET-Folie. Unter der Lackschicht befinde sich eine Kleberschicht und eine Schmelzklebefolie. Diese werde mit einem unteren Folienblatt laminiert. Auch wenn nur an den Rändern laminiert werde, stelle dies einen Laminiervorgang dar, der von Anspruch 1 nicht ausgeschlossen werde. In Absatz [0026] des Dokuments D2 werde gesagt, dass und bei welcher Temperatur laminiert werde, und in Absatz [0027] werde gesagt, dass die Erweichungstemperatur der Lackschicht höher sei als die Laminiertemperatur. Diese wiederum sei höher als die Erweichungstemperatur des PET-Materials der Folienblätter, siehe Spalte 1, Zeilen 17 bis 21. Der Unterschied des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber Dokument D2 sei also nur die Art des Lacks. Ein vernetzter Lack sei aber aus Dokument D3 bekannt, so dass die Kombination des Dokuments D2 mit Dokument D3 zu diesem Anspruchsgegenstand führe.

Die Schlussfolgerungen hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 träfen sinngemäß auch auf die Verfahren der Ansprüche 18 und 23 zu. Für das Verfahren des Anspruchs 25 seien die Dokumente D13 und D10 relevant. Bei Dokument D13 werde

eine Sandwich-Struktur aus Plastikmaterial und einem dazwischen liegenden Sicherheitsstreifen hergestellt. Der Sicherheitsstreifen sei geprägt und habe eine höhere Erweichungstemperatur als das umgebende Substrat, siehe Seite 5, Zeilen 11 bis 17, und Seite 5, Zeile 33 bis Seite 6, Zeile 4, und Anspruch 16. Das Zusammenführen der noch weichen Schichten bei Dokument D13 sei als Laminieren zu bezeichnen. Anspruch 25 sei nicht auf ein Hologramm beschränkt, so dass auch geprägte Strukturen, wie in Dokument D10 gezeigt, zu berücksichtigen seien. Dieses Dokument lehre, dass eine Folie beidseitig geprägt werden könne, siehe Seite, 4, Zeilen 44 und 45, und strebe temperaturstabile Reliefstrukturen an, siehe Seite 5, Zeile 42. Die Kombination der Dokumente D13 und D10 führe somit zum Verfahren des Anspruchs 25.

Anpassung der Beschreibung

Die Beschreibung sei nicht in Einklang mit den geltenden Ansprüchen. So spreche zum Beispiel Absatz [0008] des Streitpatents von Kunststoff oder Lack und Absatz [0010] von insbesondere härtbaren Lacken. Somit seien die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche in der Beschreibung vermischt, und man wisse nicht, was gemeint sei.

[Nur im schriftlichen Verfahren vorgebracht]

Dokument D14 zeige ein Sicherheitselement, wie es beim Streitpatent Verwendung finde, das also eine Reliefschicht in einer vernetzten Reaktionslackschicht enthalte. In der Ausführungsform, bei der die Transferfolie nicht abgezogen werde, ergebe sich demnach ein zwischen zwei laminierten Schichten eingelagertes

Sicherheitselement, wobei als Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs nur zu sehen sei, dass Dokument D14 keine Erweichungstemperaturen erwähne. Mit der Aufgabe, die Reliefstruktur beim Laminieren nicht zu zerstören, ergäben sich die entsprechenden Erweichungstemperaturen für einen Fachmann jedoch in naheliegender Weise.

Auch bei Dokument D21 sei darauf hingewiesen, dass das Sicherheitselement beim Kaschieren nicht beschädigt werden dürfe, siehe Spalte 6, Zeilen 36 bis 39, und Spalte 7, Zeilen 10 bis 15. Hieraus ergäben sich die entsprechenden Anforderungen an die Erweichungstemperaturen.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ

Der neue Einwand zum Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ komme völlig überraschend, so dass hierzu ohne Vorbereitung und im Rahmen der mündlichen Verhandlung keine Entgegnung möglich sei. Es könne lediglich darauf hingewiesen werden, dass Anspruch 1 keine hundertprozentige Vernetzung verlange und in Absatz [0045] des Streitpatents eine Erweichungstemperatur angegeben sei.

Neuheit

Figur 15 des Dokuments D3 zeige einen Kartenkörper mit darauf appliziertem Sicherheitselement, also kein innenliegendes, zwischen zwei Schichten der Karte eingelagertes Sicherheitselement. Die Beschreibung

hierzu sage nichts über die Erweichungstemperaturen. Auch bei Beispiel D-2 auf Seite 24 dieses Dokuments werde deutlich gesagt, dass das Hologramm auf die Karte aufgeklebt werde, siehe Zeilen 35 und 36. Ein zwischen zwei laminierten Schichten eingelagertes Hologramm gebe es somit in diesem Beispiel nicht. Die Textpassage auf Seite 17, Zeilen 11 bis 16, beziehe sich nicht auf das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 15. Sie zeige vielmehr eine weitere Ausführungsform, jedoch ohne Angabe von Materialien und Temperaturen. Somit könne das Dokument D3 nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 sein.

Erfinderische Tätigkeit

Es gebe für einen Fachmann keinen Anlass, zwei Ausführungsbeispiele des Dokuments D3 zu kombinieren. Die Lehre des Dokuments D3 gehe dahin, dass ein eine Reaktionslackschicht enthaltendes Sicherheitselement auf eine Karte aufgeklebt werde. Das Ausführungsbeispiel gemäß Seite 17, Zeilen 11 bis 16, sei nicht figürlich gezeigt. Es werde nur gesagt, dass ein Hologramm integriert sei, wie dieses Hologramm gestaltet sei, bleibe jedoch offen. Es gebe keine Hinweise, dass es sich dabei um ein Hologramm, wie in Zusammenhang mit dem Beispiel D-2 beschrieben, handeln könne. Die Kombination von Ausführungsbeispielen des Dokuments D3 könne somit nur als rückschauende Betrachtung in Kenntnis des Streitpatents bezeichnet werden.

In Dokument D2 sei keine laminierte Karte sondern eine Folientasche gezeigt. Absatz [0024] dieses Dokuments sage, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen Acryllack verwendet werde. Wenn eine weichere

Deckschicht Verwendung finde, verzichte man auf den Acryllack und präge die Deckschicht. Die Aussage des Absatzes [0027] dieses Dokuments habe mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 nichts zu tun. Darin sei nur gesagt, dass die Schicht, die die Lackschicht trage, eine höhere Erweichungstemperatur habe. Es gebe somit keine Kombinationsmöglichkeit mit dem Dokument D3.

Absatz [0042] des Streitpatents erläutere, was unter Laminieren zu verstehen sei. Dokument D13 zeige jedoch kein derartiges Laminieren sondern die Koextrusion zweier Kunststoffschichten. Dies stelle kein Laminieren dar. Dokument D10 beziehe sich auf ein völlig anderes technisches Gebiet und eigne sich nicht zur Kombination mit Dokument D10.

Anpassung der Beschreibung

Die geltenden Ansprüche seien die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen. Laut Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung habe die Beschwerdeführerin damals keine Notwendigkeit gesehen, die Beschreibung zu ändern. Die Beschwerdeführerin habe auch nicht auf die Aufforderung der Kammer reagiert, widersprüchliche Stellen in der Beschreibung zu nennen. Somit sei auch jetzt keine Notwendigkeit gegeben, die Beschreibung zu ändern.

[Nur im schriftlichen Verfahren vorgebracht]

Dokument D14 offenbare ein Sicherheitselement mit einem darauf applizierten Hologramm, jedoch kein Laminieren im Sinne des Streitpatents. Wenn die Transferfolie auf dem Sicherheitselement verbleibe, so stelle dies keinen

laminierten Gegenstand dar. Es werde in diesem Dokument auch nicht auf die Erweichungstemperaturen eingegangen.

In Dokument D21 sei nur darauf hingewiesen, dass beim Kaschieren das Reliefgitterbild nicht beschädigt werden dürfe. Weiteres ließe sich diesem Dokument nicht entnehmen.

Entscheidungsgründe

1. *Verfahrensrechtliche Punkte*

- 1.1 Die Beschwerdegegnerin hat in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. In ihrer Eingabe vom 14. Juni 2011 hat sie als Hauptantrag beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Da die Beschwerdegegnerin, weil sie ja nicht selbst Beschwerde eingelegt hat, das Patent maximal in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung verteidigen kann, ist dieser Hauptantrag selbstverständlich nicht möglich und wurde von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung folgerichtig als Irrtum bezeichnet. Sie korrigierte diesen irrtümlichen Antrag dahingehend, dass als Hauptantrag wieder die Zurückweisung der Beschwerde beantragt wurde. Diese Korrektur kann nicht als neuer und verspätet eingereichter Antrag gewertet werden, da der Irrtum beim zwischenzeitlich eingereichten Antrag offensichtlich und sofort erkennbar war. Eine Zurückweisung des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin aufgrund des Artikels 114(2) EPÜ oder des Artikels 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)

scheidet damit aus. Auch eine Zurückweisung aufgrund des Artikels 13(3) VOBK scheidet aus, da durch den korrigierten Antrag kein neuer Sachverhalt geschaffen wurde und die Behandlung dieses Antrags im Rahmen der mündlichen Verhandlung ohne weiteres möglich war.

- 1.2 Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung erklärt, dass sie den Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ nicht weiterverfolge und hat ausführlich erläutert, warum ein Fachmann die Erfindung ausführen könne (vgl. Punkt 2 der Beschwerdebegründung). In der mündlichen Verhandlung hat sie jedoch trotz unveränderter Sachlage erneut einen Einwand unter Artikel 100 b) erhoben. Dieser Einwand stützte sich auf ein völlig neues, im vorausgehenden Verfahren nie zum Ausdruck gebrachtes Argument, nämlich dass ein vernetzter Reaktionslack keine Erweichungstemperatur habe und ein Fachmann deshalb daran gehindert sei, die Erfindung auszuführen. Sowohl für die Kammer als auch für die Beschwerdegegnerin war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, diesen neuen Einwand ohne ausreichende Vorbereitung und Recherche zu prüfen und zu diskutieren. Eine Behandlung dieser Frage war in der mündlichen Verhandlung somit nicht möglich. Für einen solchen Fall gibt Artikel 13(3) VOBK eine verbindliche Vorschrift, dieses geänderte Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht zuzulassen. Da die VOBK sowohl für die Parteien als auch für die Kammer bindend ist, bleibt im vorliegenden Fall kein Ermessensspielraum. Das geänderte Vorbringen der Beschwerdeführerin unter Artikel 100 b) EPÜ wird deshalb nicht zugelassen. Damit fehlt auch die Grundlage für den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin, die Angelegenheit zur Prüfung der Frage, was unter der

Erweichungstemperatur eines vernetzten Reaktionslacks zu verstehen sei, an die erste Instanz zurückzuverweisen.

2. *Neuheit*

2.1 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag spricht von der Erweichungstemperatur einer vernetzten Reaktionslackschicht. Da in diese Lackschicht die Reliefstruktur geprägt werden muss, ist davon auszugehen, dass diese nur so hart sein darf, dass diese Prägung noch möglich ist. Ein Fachmann wird den Vernetzungsprozess also entsprechend steuern müssen. Im Hinblick auf die beim Streitpatent gestellte Aufgabe (vgl. Absatz [0005]) und die zur Lösung dieser Aufgabe gefundenen Merkmale (vgl. Absatz [0008]) muss andererseits auch sichergestellt sein, dass die Formstabilität der Lackschicht beim Laminierprozess soweit gewahrt wird, dass die Reliefstruktur nicht verändert wird. Aus diesen beiden Forderungen ergibt sich für den Fachmann, was unter dem Begriff der Erweichungstemperatur einer Reaktionslackschicht zu verstehen ist.

2.2 Dokument D3 zeigt in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 15 einen dreilagigen Kartenkörper 70, auf dem über die Kleberschicht 32 ein Sicherheitselement 1 aufgeklebt ist, das aus einem mit einer Reliefstruktur versehenen Hologrammkörper 2, darunter liegender Reflexionsschicht 4 und darüber liegender Schutzschicht 5 besteht (vgl. zusätzlich zu Figur 15 Seite 16, Zeile 49 bis Seite 17, Zeile 10). Wie die Beschreibung des Herstellungsverfahrens (vgl. Seite 24, Example D-2) zeigt, liegt die Reliefstruktur in einer vernetzten Reaktionslackschicht vor (vgl. Seite 24, Zeilen 22 bis

27). Diese Beschreibung verdeutlicht, dass das Sicherheitselement auf den aus Vinylchlorid bestehenden Kartenkörper aufgebracht wird (vgl. Seite 24, Zeilen 35 bis 41). Ein zwischen zwei laminierte Schichten einer Karte eingelagertes Sicherheitselement liegt bei der Ausführung gemäß Figur 15 also nicht vor.

Auf Seite 17, Zeilen 11 bis 16, des Dokuments D3 wird ein weiteres Ausführungsbeispiel beschrieben, das figürlich nicht dargestellt ist. Bei dieser Ausführung ist das Sicherheitselement auf der Mittelschicht und zwischen Außenschichten des dreilagigen Kartenkörpers aufgebracht. Es gibt dazu aber keinerlei Angaben zu den verwendeten Materialien. Gerade weil sich diese Ausführung grundlegend von der Ausführung gemäß Figur 15 unterscheidet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Sicherheitselement genauso gestaltet ist, wie in der Ausführung gemäß Figur 15/Beispiel D-2.

Aus diesem Grunde ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag neu gegenüber Dokument D3. Es folgt daraus auch die Neuheit der Verfahren der Ansprüche 18 und 23 und auch des Verfahrens des Anspruch 25 gemäß Hauptantrag, bei dem als zusätzlicher Unterschied eine Folie statt einer Lackschicht als Träger der Reliefstruktur zum Einsatz kommt.

Die Neuheit gegenüber anderen Dokumenten stand nicht in Frage.

3. *Erfinderische Tätigkeit*

3.1 Dokument D3 offenbart in Abschnitt [D] ("Transparent-type hologram article", ab Seite 16, Zeile 47) in

Verbindung mit den Figuren 12 bis 15 die praktische Ausführung einer mit einem Sicherheitselement versehenen Karte. Wie oben in Punkt 2.2 ausgeführt, gibt es bei der nicht figürlich dargestellten Ausführungsform gemäß Seite 17, Zeilen 11 bis 16, einen grundlegenden Unterschied zu der Ausführung gemäß Figur 15, nämlich dass das Sicherheitselement zwischen den Kartenschichten angeordnet und nicht außen auf die Karte aufgebracht ist. Aus diesem Grunde wird ein Fachmann auch nicht versuchen, diese beiden Ausführungsformen zu kombinieren, in dem er für das zwischen den Kartenschichten angeordnete Sicherheitselement das gleiche verwendet, das außen auf die Karte aufgeklebt wird, da sich aufgrund des unterschiedlichen Anbringungsortes auch unterschiedliche Anforderungen an das Sicherheitselement stellen. Da aber in Zusammenhang mit der Ausführung gemäß Seite 17, Zeilen 11 bis 16 weder Angaben über das Aussehen des Sicherheitselements noch über die dafür verwendeten Materialien noch über deren Erweichungstemperaturen gemacht werden, wäre es spekulativ zu sagen, dass dieses Sicherheitselement eine Reliefstruktur aus einer vernetzten Reaktionslackschicht aufweist, deren Erweichungstemperatur höher ist als die Erweichungstemperatur der sie umgebenden Schichten. Ein entsprechender Gedanke kann allenfalls rückschauend in Kenntnis des Streitpatents entstehen. Somit kann sich alleine von Dokument D3 ausgehend der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise ergeben.

- 3.2 Dokument D2 offenbart eine aus zwei Folienblättern bestehende Folientasche, die an den Kanten miteinander laminiert sind und zwischen denen ein Papierinlay eingelagert ist. Gemäß Absatz [0024] und der Figur besteht das obere der beiden Folienblätter aus einer

Außenschicht 11, einer darunter liegenden Acryllackschicht 12, in die eine Reliefstruktur eingepreßt ist, einer darunter liegenden Reflexionsschicht 13, einer darunter liegenden Kleberschicht 14 und schließlich, als Gegenstück zum unteren Folienblatt, einer Schmelzklebefolie 15 unter der Kleberschicht. Dieser Aufbau gilt für den Fall, dass die Außenschicht 11 eine PET-Folie ist. Wird für die Außenschicht ein Material mit einer niedrigeren Erweichungstemperatur als PET verwendet, wird auf die Lackschicht verzichtet. Dokument D2 macht keine Aussage, dass es sich bei der Acryllackschicht um eine vernetzte Reaktionslackschicht handelt, somit ist davon auszugehen, dass es sich nicht um eine solche handelt. Es gibt auch keinen Anlass für einen Fachmann diese Lackschicht als vernetzte Reaktionslackschicht auszuführen. Die in den Absätzen [0026] und [0027] gemachten Temperaturangaben können ebenfalls nicht dazu veranlassen, eine vernetzte Reaktionslackschicht einzusetzen. Ferner sind bei dieser Folientasche die bei der Laminierung erweichenden Schichten die Schicht 15 des oberen Folienblatts und die das untere Folienblatt bildende Schicht 2, während die äußere PET-Schicht 11 eine Schicht ist, deren Erweichungstemperatur 20°C höher ist als die Arbeitstemperatur des Laminators (vgl. Absatz [0027]). Das Sicherheitselement ist damit nicht zwischen miteinander laminierten Schichten eingelagert. Somit eignet sich Dokument D2 nicht zu einer Kombination mit Dokument D3 und somit kann auch eine dennoch gemachte Kombination mit letzterem nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag führen.

- 3.3 Dokument D14 ist im Streitpatent erwähnt (vgl. Absatz [0016]) und offenbart ein Sicherheitselement, wie es

auch Bestandteil des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist. Allerdings findet sich in diesem Dokument kein Hinweis darauf, dieses Sicherheitselement zwischen zwei laminierten Schichten einer Karte einzulagern, deren Erweichungstemperatur unter der Erweichungstemperatur der vernetzten Reaktionslackschicht des Sicherheitselements liegt.

Auch das Dokument D21 kann hierzu nichts beitragen, da es lediglich darauf hinweist, dass beim Kaschieren durch geeignete Verfahrensführung eine Beschädigung des in ausgestanzte Löcher einer Karte eingesetzten Reliefgitterbilds vermieden werden soll (vgl. Spalte 5, Zeile 64, bis Spalte 5, Zeile 3, und Spalte 6, Zeilen 36 bis 39).

Somit können auch die Dokumente D14 und D21 einzeln oder in Kombination oder in Kombination mit anderen Dokumenten den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht nahelegen.

- 3.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 3.5 Die Ausführungen in den Punkten 3.1 bis 3.3 oben treffen sinngemäß auch auf die Verfahren der Ansprüche 18 und 23 gemäß Hauptantrag zu, die somit ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.
- 3.6 Bei Dokument D13 geht es um die Koextrusion zweier Kunststoffschichten. Dies kann auch im weitesten Sinne nicht als ein Laminiervorgang angesehen werden.

Bei Dokument D10 handelt es sich um das Prägen der Außenflächen eines Dekormaterials.

Eine Kombination dieser beiden Dokumente ergäbe keinen Sinn. Selbst wenn man aber versuchte diese Dokumente zu kombinieren, so könnte sich daraus in keinem Fall das Einlagern eines aus einer beidseitig geprägten Folie bestehenden Sicherheitselements zwischen zwei laminierten Schichten einer Karte ergeben.

Somit beruht auch das Verfahren des Anspruchs 25 gemäß Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. *Anpassung der Beschreibung*

Bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung war nach der Notwendigkeit einer Anpassung der Beschreibung des Streitpatents an die geltenden Ansprüche gefragt worden. Grundlage waren dieselben Ansprüche, auf die sich auch die vorliegende Entscheidung bezieht. Gemäß Punkt 15 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und Absatz 6.2 der angefochtenen Entscheidung wurde eine Beschreibungsanpassung auch von der Beschwerdeführerin als nicht notwendig erachtet.

In dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid hat die Kammer angedeutet, dass sie keine Unstimmigkeiten zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung sehe und die Beschwerdeführerin aufgefordert, von ihr gesehene Unstimmigkeiten zu nennen. Dies hat sie jedoch nicht getan.

Die beiden Stellen in den Absätzen [0008] und [0010] des Streitpatents, die die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung schließlich konkret benannt hat, stellen nach Ansicht der Kammer keinen Widerspruch zu den Ansprüchen dar. Wenn in Absatz [0008] von Kunststoff oder Lack für das Material des Sicherheitselements gesprochen wird, so ist das in Einklang mit den Ansprüchen, da es in den Ansprüchen 1, 18 und 23 gemäß Hauptantrag um ein Sicherheitselement aus einer Lackschicht und in Anspruch 25 gemäß Hauptantrag um ein Sicherheitselement aus einer Kunststofffolie geht. Wenn in Absatz [0010] von "insbesondere" strahlungshärtbaren Lacken die Rede ist, so stellt auch dies keinen Widerspruch dar, da diese Lacke lediglich als bevorzugte Form der im gleichen Satz vorausgehend genannten vernetzten Reaktionslacke, auf die sich die Ansprüche 1, 18 und 23 gemäß Hauptantrag beziehen, erwähnt sind.

Die Kammer sieht deshalb keine Notwendigkeit, die Beschreibung des Streitpatents zu ändern.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

W. Zellhuber