

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 02. August 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0005/09 - 3.2.05

Anmeldenummer: 02778968.4

Veröffentlichungsnummer: 1432591

IPC: B42D15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SICHERHEITSBILDELEMENT MIT TEILMOTIVEN

Patentinhaberin:

Securikett Ulrich & Horn GmbH

Einsprechende:

Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 114(2), 123(2)

VOBK Art. 13

Schlagwort:

Gewährbarkeit der Änderungen gemäß Hauptantrag - (nein)

Zulässigkeit des Hilfsantrags - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerde-Aktenzeichen: T0005/09 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 02. August 2011

Beschwerdeführerin Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
(Einsprechende) Schwabacher Strasse 482
90763 Fürth (ALLEMAGNE)

Vertreter: Zinsinger, Norbert
Louis, Pöhlau, Lohrentz
Patentanwälte
Merianstrasse 26
90409 Nürnberg (ALLEMAGNE)

Beschwerdegegnerin Securikett Ulrich & Horn GmbH
(Patentinhaberin) Hofstattgasse 15/23
1180 Wien (AUTRICHE)

Vertreter: KLIMENT & HENHAPEL
Patentanwälte OG
Singerstrasse 8
1010 Wien (AUTRICHE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1432591 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 22. Oktober 2008.**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 432 591 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.
- II. Am 2. August 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. 1 432 591.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag). Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der am 26. Juli 2011 als Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1 und 4 aufrechtzuerhalten.

- IV. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

D1: US-A-5,585,144

D8: EP-A-0 741 360

- V. Der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Auf eine Unterlage aufgebrachtes Sicherheitselement zur fälschungssicheren Kennzeichnung von Verpackungen, Waren und Zahlungsmittel, welches eine Kombination eines Druckbildes mit einem DOVD Element umfasst, wobei durch zumindest teilweises Aneinander- oder

Übereinanderapplizieren des Druckbildes und des DOVD Elementes ein gemeinsames Motiv dargestellt wird und das Druckbild und das DOVD Element jeweils das gemeinsame Motiv aufbauende Teilmotive umfassen und durchgezogene Linien des Motivs vom Druckbild kontinuierlich in das Innere des DOVD übergehen und umgekehrt."

- VI. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck

"durchgezogene Linien des Motivs"

durch

"durchgezogene Linien und Flächen des Motivs"

ersetzt ist.

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

Es sei nicht klar, was konkret unter "*Linien des Motivs*" im "*Inneren des DOVD*" zu verstehen sei. Beim DOVD könne es sich um ein eine dreidimensionale Darstellung generierendes Hologramm handeln (Absatz [0004], Streitpatent). Bei der Ausbildung des DOVD als analoges Hologramm oder als 3D Hologramm sei die flächenmäßige Belegung des Bildelements mit Beugungsstrukturen vollkommen unabhängig von der generierten bildlichen Darstellung, so dass der Bereich, welcher mit Beugungsstrukturen belegt sei, im Regelfall eine vollständig andere Ausformung besitze als die generierte dreidimensionale Darstellung. Beziehe sich somit das "*Innere des DOVD*" auf das Innere der bildmäßigen Darstellung oder müsse das DOVD Element linienförmige mit einer Beugungsstruktur belegte Bereiche aufweisen? Für welchen technischen Gegenstand

Schutz begehrt werde, gehe nicht eindeutig aus der Patentschrift hervor. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei somit unklar.

Das Weglassen des Merkmals "*und Flächen*" bei der Aufnahme des Merkmals "*Innere des DOVD*" (Seite 4, Zeilen 15 bis 16 und 22 bis 24, veröffentlichte Fassung der Anmeldung des Streitpatents) stelle eine ursprünglich nicht offenbarte Verallgemeinerung dar und verstoße somit gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Das aus der Beschreibung neu aufgenommene Merkmal "*und Flächen*" im Anspruch 1 des Hilfsantrags schaffe zudem eine neue Situation. Für die somit benötigte Zusatzrecherche sei wegen der späten Vorlage des Hilfsantrags keine Zeit mehr gegeben. Der verspätet eingereichte Hilfsantrag sei daher nicht zuzulassen.

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

Das DOVD sei als flächiges Element zu verstehen (Spalte 1, Zeilen 39 bis 42 und Figuren 2 und 3, Streitpatent), welches entsprechende außen umlaufende Begrenzungskanten habe und durch welche somit das Innere des DOVD klar definiert sei. Ein Bezug zum Bildinhalt bestehe nicht. Somit seien, abhängig vom Motiv, nicht alle 3D Hologramme für das beanspruchte Sicherheitselement geeignet. Zudem könnten Beugungsstrukturen Linien darstellen, die ihren Platz unabhängig vom Betrachtungswinkel fix beibehalten.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei somit klar.

Das Weglassen des Merkmals "*und Flächen*" (Seite 4, Zeilen 15 bis 16 und 22 bis 24, veröffentlichte Fassung der Anmeldung des Streitpatents) in der aufrechterhaltenen Fassung des Patents stelle keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ dar, weil Linien zwangsweise von Flächen umgeben seien.

Das verspätete Vorbringen des Hilfsantrags könne nicht begründet werden.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen

1.1 Artikel 84 EPÜ

Anspruch 1 in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung (Hauptantrag) unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 unter anderem dadurch, dass "*durchgezogene Linien des Motivs vom Druckbild kontinuierlich in das Innere des DOVD übergehen und umgekehrt*".

Der im Anspruch nicht weiter definierte Begriff DOVD ist gemäß Streitpatent als "*diffractive optically variable devices*" (Absatz [0002]) zu verstehen. Gemäß Absatz [0004] des Streitpatents handelt es sich dabei um analoge und digitale computergenerierte Hologramme, "*wie beispielsweise Trustseal, Kinegram, Megapix, Heliogramm, 2D/3D Hologramm, Digital Image*".

Es wurde seitens der Beschwerdegegnerin nicht bestritten, dass es zum Allgemeinwissen des Fachmanns gehört, dass bei mit dem Begriff "*DOVD*" mit umfassten 3D Hologrammen nicht zwangsläufig eine Übereinstimmung der Abgrenzungen des vom Betrachter gesehenen

holografischen 3D Bildes mit der dieses erzeugenden Substratoberfläche besteht.

Im Merkmal "*durchgezogene Linien des Motivs vom Druckbild kontinuierlich in das Innere des DOVD übergehen und umgekehrt*" des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag verweist jedoch einerseits der Begriff "*Linien des Motivs*" auf die bildliche Darstellung und andererseits der Begriff "*DOVD*" auf das "*DOVD Element*" und somit auch auf die vom DOVD Element eingenommene Fläche auf der Unterlage. Es ist dem Streitpatent aber nirgends zu entnehmen, ob bei dem "*Inneren*" des DOVD von den Abgrenzungen des vom Betrachter gesehenen holografischen 3D Bildes oder von der vom DOVD Element eingenommenen Fläche auszugehen ist. Für eine eindeutige Beschränkung auf das Innere der vom DOVD eingenommenen Fläche gibt es im Streitpatent keine Grundlage.

Mit dem Merkmal, dass "*durchgezogene Linien des Motivs vom Druckbild kontinuierlich in das Innere des DOVD übergehen und umgekehrt*" ist eine vom Fachmann nicht zu lösende Unklarheit bezüglich des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird, eingebracht worden. Die bezüglich des "*Innere[n] des DOVD*" im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag eingebrachte Änderung genügt damit nicht den Klarheitserfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

1.2 Artikel 123(2) EPÜ

Die Passagen Seite 4, Zeilen 15 bis 16 und 22 bis 24 (veröffentlichte Fassung der Anmeldung des Streitpatents) offenbaren lediglich, dass sich "*Linien und Flächen*" im Inneren des DOVDs im angrenzenden Druckbild fortsetzen. Auch wenn Linien immer von Flächen umgeben sind, so setzen sich diese Flächen im

Inneren des DOVDs nicht auch zwangsläufig im angrenzenden Druckbild fort: Eine im Druckbild fortgesetzte Linie kann auch von anderweitigen Flächen umgeben sein. Das Auslassen des Merkmals "*und Flächen*" stellt somit eine ursprünglich nicht offenbarte Verallgemeinerung und somit ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ dar.

1.3 Die im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag vorgenommene Änderung genügt somit weder den Klarheitserfordernissen des Artikels 84 EPÜ noch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

2. Zulässigkeit des Hilfsantrags

2.1 Obwohl in der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf den oben genannten möglichen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ hingewiesen wurde, wurde der Hilfsantrag erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung gestellt und ist somit verspätet vorgebracht worden. Für diese Verspätung gibt es keine Begründung.

2.2 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass die Worte "*und Flächen*" in dem Merkmal "*und durchgezogene Linien und Flächen des Motivs vom Druckbild kontinuierlich in das Innere des DOVD übergehen und umgekehrt*" eingefügt wurde.

Das hinzugefügte Merkmal "*Flächen*" wurde bisher weder beansprucht noch bezüglich der Patentierbarkeit diskutiert und stellt somit eine neue Sachlage her. Die Beschwerdeführerin hätte dementsprechend die Gelegenheit haben müssen, sich vorbereiten zu können, z.B. um gegebenenfalls zusätzlichen Stand der Technik ausfindig machen zu können. Bei einem Vorbringen nur

eine Woche vor der mündlichen Verhandlung ist dies der Beschwerdeführerin nicht mehr gegeben, bzw. ihr nicht so kurzfristig zuzumuten, so dass schon aus diesem Grund der Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen ist.

2.3 Ferner werden die im Zusammenhang mit dem Hauptantrag erörterten Klarheitsprobleme bezüglich der Auslegung des Begriffs "*Innere des DOVD*" durch diese Änderung nicht berührt. Der Hilfsantrag ist somit bezüglich dem bestehenden Klarheitsproblem nicht zielführend.

2.4 Im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde von der Kammer darauf hingewiesen, dass es nach Artikel 13 VOBK in ihrem Ermessen liegt, Änderungen des Vorbringens zuzulassen und zu berücksichtigen, wobei bei der Ausübung des Ermessens unter anderem die Umstände, ob das späte Vorbringen begründet und für die Lösung bestehender Probleme zielführend ist, berücksichtigt werden.

Folglich wird der ohne Begründung verspätet vorgebrachte und wegen der bestehenden mangelnden Klarheit *prima facie* nicht gewährbare Hilfsantrag nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 VOBK, Artikel 114(2) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt