

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 9. März 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1534/10 - 3.4.01

**Anmeldenummer:** 01988910.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1328893

**IPC:** G06K1/12, G06K19/06, G01N1/00,  
G01R1/00, C09K3/00, G07F7/10,  
B41M3/14, G06K17/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
VERFAHREN ZUM SCHREIBEN VON DATEN AUF/IN DATENTRÄGER MITTELS  
LASERSTRAHLUNG

**Patentinhaber:**  
ORGA Systems GmbH

**Einsprechende:**  
Giesecke & Devrient GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ 1973 Art. 84

**Schlagwort:**  
Patentansprüche - Klarheit nach Änderung (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1534/10 - 3.4.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01**  
**vom 9. März 2015**

**Beschwerdeführer:** ORGA Systems GmbH  
(Patentinhaber) Am Hoppenhof 33  
33104 Paderborn (DE)

**Vertreter:** Liebetanz, Michael  
Isler & Pedrazzini AG  
Gotthardstrasse 53  
Postfach 1772  
8027 Zürich (CH)

**Beschwerdegegner:** Giesecke & Devrient GmbH  
(Einsprechender) Prinzregentenstrasse 159  
81677 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 7. Mai 2010  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 1328893 aufgrund des  
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Assi  
**Mitglieder:** T. Zinke  
C. Schmidt

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die am 12. Juli 2010 von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) eingereichte Beschwerde richtet sich gegen eine am 7. Mai 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent Nr. EP-B-1 328 893 widerrufen wurde. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet. Am 17. September 2010 wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht.
- II. In ihrer Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das erteilte Patent gemäß Artikel 101(2) EPÜ, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (1) und (2) EPÜ 1973 entspreche (Artikel 100 a) EPÜ). Ferner widerrief die Einspruchsabteilung das hilfsweise geänderte Patent unter Artikel 101 (3) b) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsanträgen 1 und 3 nicht den Erfordernissen des Artikels 52(1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ 1973 und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ 1973 entsprächen. Dabei wurde auf die Dokumente E1 (DE-T2-38 83 475) und E3 (WO-A-97/048016) Bezug genommen.
- III. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin, das Patent mit neuen Ansprüchen 1 bis 8, die mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden, aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die Ansprüche die Erfordernisse gemäß Artikel 123 (2) und (3) EPÜ sowie der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Dokumenten E1, E2 (US-A-4 663 518) und E3, auf die der Einspruch gestützt worden war, erfülle.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Anberaumung einer mündliche Verhandlung.

- IV. In ihrer Erwiderung vom 15. April 2011 führte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) aus, dass der neu eingereichte Patentanspruch 1 nicht klar sei und ausgehend von Dokument E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da der Fachmann die Offenbarung des Dokuments E3 in naheliegender Weise mit Dokument E1 kombinieren würde. Hilfsweise beantragte die Beschwerdegegnerin die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.
- V. Mit Schreiben vom 8. Dezember 2014 lud die Kammer zur mündlichen Verhandlung am 9. März 2015 und wies gleichzeitig in einer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK auf während der mündlichen Verhandlung zu diskutierende Fragen vor allem hinsichtlich Klarheit und erfinderischer Tätigkeit hin.
- VI. In einem Schreiben vom 2. Februar 2015 nahm die Beschwerdeführerin den Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und teilte mit, dass sie nicht an einer möglicherweise dennoch stattfindenden mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Außerdem teilte die Beschwerdeführerin mit, dass *"von dieser Seite keine weiteren Anträge gestellt worden sind oder werden und der unterzeichnende Vertreter die Auffassung vertritt, dass die Beschwerdekammer alle bestehenden Anträge in ihrer Mitteilung zur Ladung behandelt hat und der Beschwerdeführerin somit rechtliches Gehör gewährt worden ist"*.
- VII. Daraufhin teilte auch die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 12. Februar 2015 mit, dass ihr Antrag auf mündliche Verhandlung ebenfalls zurückgenommen und sie

ebenfalls an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Außerdem beantragte die Beschwerdegegnerin "das Verfahren im schriftlichen Wege fortzusetzen und ggf. noch einen weiteren Zwischenbescheid zu erlassen, falls die Beschwerdekammer beabsichtigen sollte von ihrer in der Ladung zur mündlichen Verhandlung beiliegenden Mitteilung vertretenen Auffassung abzurücken".

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 9. März 2015 statt. Wie angekündigt waren weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin vertreten.

IX. Vorliegender Anspruch 1 lautet:

*"Datenträger (1) aus Kunststoff, wobei auf oder in dem Datenträger (1) ein mindestens eine farbaktive Substanz enthaltendes Farbmittel auf- oder eingebracht ist, wobei die farbaktive Substanz derart ausgebildet ist, dass sie Strahlung eines bestimmten Wellenlängenbereichs absorbiert und eine chemische Reaktion eingeht, bei der sie ihre Farbeigenschaften verändert, indem ein chemischer Abbau und ein Ausbleichen der farbaktiven Substanz erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass die farbaktive Substanz nicht lösliche Farbpigmente umfasst, die ganz oder teilweise in die polymere Matrix des Kunststoffmaterials des Datenträgers (1) eingearbeitet sind, dass der Datenträger (1) mehrschichtig als Laminat aufgebaut ist und mindestens zwei Folien (4,5) enthält, welche als Deckfolie (4) oder als Kernfolie (5) in den Schichtaufbau des laminierten Datenträgers (1) integriert sind, und dass das Farbmittel in/an den Folien (4,5) des Datenträgers (1) vorgesehen ist."*

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)

Die Beschwerdegegnerin hat keine Einwände unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erhoben. Die Kammer sieht keinen Grund, eine andere Meinung zu vertreten.

3. Klarheit des geänderten Anspruchs 1 (Artikel 84 EPÜ 1973)
  - 3.1 Der vorliegende Anspruch 1 enthält inter alia das Merkmal, *"dass der Datenträger (1) mehrschichtig als Laminat aufgebaut ist und mindestens zwei Folien (4, 5) enthält, welche als Deckfolie (4) oder als Kernfolie (5) in den Schichtaufbau des laminierten Datenträgers integriert sind"*.
  - 3.2 Mit ihrem Schreiben vom 15. April 2011 (siehe Seite 2) machte die Beschwerdegegnerin geltend, dass dieses Merkmal unklar sei. Die Beschwerdegegnerin begründete ihren Klarheitseinwand damit, dass dieses Merkmal einerseits wenigstens zwei Folien fordere, die andererseits aber als Deckfolie (Singular) oder als Kernfolie (Singular) in den Schichtaufbau des laminierten Datenträgers integriert seien.
  - 3.3 Der Klarheitseinwand ist eine Folge der seitens der Beschwerdeführerin vorgenommenen Änderungen im Patentanspruch 1, die über eine reine Kombination von Unteransprüchen mit einem unabhängigen Patentanspruch des erteilten Patents hinausgehen. Der abhängige Patentanspruch 10, der als Basis für die Änderung

benutzt wurde, lautete nämlich *"Datenträger nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß er mehrschichtig als Laminat aufgebaut ist und mindestens eine Folie (4;5) enthält, welche als Deckfolie (4) oder als Kernfolie (5) in den Schichtaufbau des laminierten Datenträgers (1) integriert ist"* (Hervorhebung durch die Kammer). Die beanstandete Unklarheit resultiert erst aus der vorgenommenen Änderung von *"mindestens eine Folie"* auf *"mindestens zwei Folien"*.

- 3.4 Die große Beschwerdekammer (siehe zum Beispiel die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, Punkt 19, jeweils im Amtsblatt 1993, Seiten 408-421) hat Folgendes betont: *"Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind."*
- 3.5 Das zum Zeitpunkt der Entscheidung im vorliegenden Fall noch anhängige Verfahren G 3/14 sollte sich ausweislich der Vorlagefragen aus dem Verfahren T 0373/12 nur mit der Frage befassen, ob die Überprüfungskompetenz der Einspruchsabteilungen und der Beschwerdekammern hinsichtlich Klarheit bei vorgenommenen Änderungen möglicherweise dann nur beschränkt gilt, wenn Teile von Unteransprüchen oder vollständige Unteransprüche wortwörtlich in neu formulierte unabhängige Ansprüche aufgenommen wurden (siehe T 373/12, Question 1: *"Is the term "amendments" as used in decision G 9/91 of the Enlarged Board of Appeal [...] to be understood as encompassing a literal insertion of (a) elements of dependent claims as granted and/or (b) complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions and boards of appeal are*

*required by Article 101(3) EPC always to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings?").*

- 3.6 Da vorliegend eine über die wortwörtliche Übernahme aus einem erteilten abhängigen Anspruch hinausgehende Änderung vorgenommen wurde, sah sich die Kammer auch nicht veranlasst, das vorliegende Verfahren bis zur Entscheidung im Verfahren G 3/14 auszusetzen.
- 3.7 In der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK hatte die Kammer bereits zum Ausdruck gebracht, dass der oben erwähnte Klarheitseinwand berechtigt ist. Die Kammer hat keinen Grund, eine andere Meinung zu vertreten. Der in Frage stehende Wortlaut ruft durch die Vermischung von Plural ("*mindestens zwei Folien (4, 5)*") und Singular ("*als Deckfolie (4) oder als Kernfolie (5)*") eine Unklarheit hervor, denn es ist in der Tat nicht ersichtlich, ob die mindestens zwei Folien jeweils als Deckfolie oder Kernfolie ausgebildet sind, oder ob sie zusammen eine neue Folie ergeben, die dann als Deckfolie oder Kernfolie ausgebildet ist.
- 3.8 Es ist zu beachten, dass die Beschwerdeführerin es vorgezogen hat, aus welchem Grund auch immer zu diesem Einwand keine Stellung zu nehmen oder keinen klagestellten Anspruch einzureichen, obwohl sie die Gelegenheit dazu hatte, zum Beispiel während der mündlichen Verhandlung, an welcher sie jedoch nicht teilnahm.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



R. Schumacher

G. Assi

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt