

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. September 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0509/11 - 3.2.05

Anmeldenummer: 04790133.5

Veröffentlichungsnummer: 1673234

IPC: B42D 15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
WERTDOKUMENT

Anmelderin:
Giesecke & Devrient GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 137 (4) in der vom 13. Dezember 2007 bis zum 31. März 2010 geltenden Fassung, 137 (5), Satz 1, 164 (2)

Schlagwort:

"Anwendbarkeit der Regel 137 (5) EPÜ (nein)"

"Zulässigkeit der geänderten Ansprüche unter Regel 164 (2) EPÜ (ja)"

"Zurückverweisung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/92

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 0509/11 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 24. September 2012

Beschwerdeführerin: Giesecke & Devrient GmbH
(Anmelderin) Prinzregentenstrasse 159
81677 München (ALLEMAGNE)

Vertreter: Giesecke & Devrient GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Prinzregentenstrasse 159
81677 München (ALLEMAGNE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. September 2010 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04790133.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Schram
Mitglieder: P. Lanz
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die am 23. September 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04 790 133.5, eingereicht am 5. Oktober 2004 als internationale Anmeldung, zurückgewiesen wurde. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

II. In dem am 13. September 2005 abgesandten Bescheid vertrat das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Auffassung, die internationale Anmeldung enthalte folgende fünf Gruppen von Erfindungen:

Gruppe 1: Ansprüche 1, 2, 4 (wenn auf den ersten Merkmalsstoff und unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 5 (wenn auf den ersten Merkmalsstoff und unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 8 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 15, 21–28 betreffend ein Wertdokument mit einem ersten und einem zweiten Merkmalsstoff, mit einer besonderen Positionierung und Wahl des ersten Merkmalsstoffes.

Gruppe 2: Ansprüche 3 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 4 (wenn auf den dritten Merkmalsstoff und unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 5 (wenn auf den dritten Merkmalsstoff und unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 13, 14, 18 (wenn unmittelbar auf Anspruch 15 bezogen), 19 (wenn auf den dritten Merkmalsstoff bezogen), 20 (wenn unmittelbar auf Anspruch 15 bezogen)

betreffend ein Wertdokument mit einem ersten und einem zweiten Merkmalsstoff und einem dritten Merkmalsstoff.

Gruppe 3: Ansprüche 6 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 7 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen) betreffend die Wahl einer besonderen Codierung.

Gruppe 4: Ansprüche 9 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 10 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen) betreffend die Wahl eines besonderen Substrats.

Gruppe 5: Ansprüche 5 (wenn auf den zweiten Merkmal [sic] bezogen), 11 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 12 (wenn unmittelbar auf Anspruch 1 bezogen), 16, 17 betreffend ein Wertdokument mit einem ersten und einem zweiten Merkmalsstoff, mit einer besonderen Auftragsart des zweiten Merkmalsstoffes.

Die Beschwerdeführerin wurde gemäß Artikel 17.3 a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung von vier zusätzlichen Recherchegebühren aufgefordert mit der Begründung, die Anmeldung genüge nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT. Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 15 sei gegenüber der Offenbarung der Druckschrift

D1: US-A-6 155 605

nicht neu. Damit hätten die abhängigen Ansprüche keinen Gegenstand gemeinsam, der neu im Sinne von Artikel 33 PCT wäre, wodurch sich eine mangelnde Einheitlichkeit "*a posteriori*" nach Regel 13.2 PCT

ergebe und die beanspruchten Gegenstände in fünf Gruppen von Erfindungen zerfielen.

Weiterhin wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die erste Gruppe von Erfindungen bezögen, eine internationale Teilrecherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdeführerin wurde dementsprechend aufgefordert, für die Recherche der noch verbleibenden Gruppen von Erfindungen 2 bis 5 innerhalb eines Monats ab dem Absendedatum der Zahlungsaufforderung jeweils eine zusätzliche Recherchegebühr zu entrichten.

- III. Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nicht nach. Der am 8. August 2005 erstellte und am 22. Dezember 2005 zur Post gegebene internationale Recherchenbericht beschränkte sich daher auf die erste Gruppe von Erfindungen.
- IV. Die vorliegende Anmeldung trat am 10. April 2006 in die europäische Phase ein.
- V. In einer auf den 25. Juli 2008 datierten Mitteilung wurde die Beschwerdeführerin gemäß Regel 164 (2) EPÜ von der Prüfungsabteilung aufgefordert, die Anmeldung auf die in der internationalen Recherche recherchierte Erfindung zu beschränken.
- VI. Die Beschwerdeführerin reichte zuletzt am 17. April 2009 einen geänderten Anspruchssatz ein, dessen Anspruch 1 die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 4 und 6 umfasste und auf dem die angefochtene Entscheidung basierte.

VII. Die Prüfungsabteilung war in der angefochtenen Entscheidung der Auffassung, geänderte Ansprüche dürften sich laut Regel 137 (5) EPÜ nicht auf nicht recherchierte Ansprüche beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden seien. Der Gegenstand des Anspruchs 1 enthalte die Merkmale des ursprünglich eingereichten Anspruchs 6 und beziehe sich somit auf den Gegenstand der dritten Erfindungsgruppe. Folglich seien die Erfordernisse der Regel 137 (5) EPÜ nicht erfüllt.

VIII. In ihrer Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der am 17. April 2009 eingereichten Patentansprüche zu erteilen.

Zur Stützung ihres Antrags trug sie im Wesentlichen vor, dass sämtliche Merkmale von Anspruch 1 durch eine einzige allgemeine Idee verbunden seien und dieser somit das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle.

IX. Die vorliegenden unabhängigen Ansprüche 1, 14 und 20, die auch der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, lauten wie folgt:

"1. Werdokument, insbesondere Banknote, mit einem Werdokumentsubstrat und zumindest zwei unterschiedlichen Merkmalsstoffen zur Prüfung der Echtheit des Werdokuments, bei dem ein erster Merkmalsstoff, der durch einen Lumineszenzstoff oder eine Mischung aus Lumineszenzstoffen gebildet ist, in das Volumen des Substrats des Werdokuments eingebracht ist und ein zweiter Merkmalsstoff durch einen Lumineszenzstoff gebildet ist, der in Form einer

Codierung für eine Werterkennung auf das Wertdokumentsubstrat aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Codierung über einen überwiegenden Teil einer Oberfläche des Wertdokuments, insbesondere über die im Wesentlichen gesamte Oberfläche des Wertdokuments erstreckt."

"14. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokument *[sic]* nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Merkmalsstoff in das Volumen des Wertdokumentsubstrats eingebracht wird und der zweite Merkmalsstoff in Form einer Codierung auf das Wertdokumentsubstrat aufgebracht wird."

"20. Verfahren zur Prüfung oder Bearbeitung eines Wertdokuments nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem die Echtheit des Wertdokuments geprüft und eine Werterkennung des Dokuments durchgeführt wird, indem mindestens eine charakteristische Eigenschaft des ersten Merkmalsstoffs und/oder Lumineszenzstoffs zur Prüfung der Echtheit des Wertdokuments verwendet wird und die durch den Lumineszenzstoff und/oder den ersten Merkmalsstoff gebildete Codierung zur Werterkennung des Wertdokuments verwendet wird."

Entscheidungsgründe

1. *Regel 137 EPÜ - Änderung der europäischen Patentanmeldung*
- 1.1 Die angefochtene Zurückweisungsentscheidung wurde mit Regel 137 (5) EPÜ, erster Satz, in der derzeit gültigen Fassung begründet. Da für die der Entscheidung zugrunde liegenden Anmeldung der europäische Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, ist dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. März 2009 (vgl.

ABl. EPA 2009, 299) folgend im vorliegenden Fall jedoch die gleichlautende Regel 137 (4) EPÜ in der vom 13. Dezember 2007 bis zum 31. März 2010 gültigen Fassung maßgeblich (im Folgenden bezeichnet als Regel 137 (4) EPÜ, Fassung vor dem 1. April 2010).

1.2 Regel 137 (4) EPÜ, Fassung vor dem 1. April 2010, sieht vor, dass sich geänderte Patentansprüche nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Die Regel stimmt damit wörtlich mit der Regel 86 (4) EPÜ 1973 überein, die am 1. Juni 1995 in Kraft trat und in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde, um zu verhindern, dass ein Anmelder im Laufe des Prüfungsverfahrens mit seinem Schutzbegehren auf nicht recherchierte Teile der Anmeldung wechselt, die zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht beansprucht waren (siehe "*Travaux Préparatoires*" zur Regel 86 (4) EPÜ 1973, veröffentlicht in der Mitteilung vom 1. Juni 1995 über die Änderung der Europäischen Patentübereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung, ABl. EPA 1995, 409ff, insbesondere Seiten 420 und 421).

1.3 Der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Anspruch 1 beruht auf einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 4 und 6. Er betrifft somit eine Konstellation, die ausweislich der oben zitierten "*Travaux Préparatoires*" nicht nach Regel 137 (4) EPÜ, Fassung vor dem 1. April 2010, zu beanstanden ist.

2. *Regel 164 EPÜ - Prüfung der Einheitlichkeit durch das Europäische Patentamt*

2.1 Da es sich bei der vorliegenden Anmeldung um eine Euro-PCT-Anmeldung handelt, sind die Erfordernisse der Regel 164 EPÜ zu berücksichtigen.

Der die Sachprüfung betreffende Absatz 2 der Regel 164 hat folgenden Wortlaut:

"Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen oder dass Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im internationalen Recherchenbericht oder gegebenenfalls im ergänzenden internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden europäischen Recherchenbericht nicht behandelt wurde, so fordert sie den Anmelder auf, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder im ergänzenden europäischen Recherchenbericht behandelt wurde."

Während Regel 164 (2) EPÜ im ersten Halbsatz vor dem Wort "oder" also auf die Nicht-Einheitlichkeit der Erfindung der dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legenden Anmeldungsunterlagen abstellt, behandelt die Regel 164 (2) EPÜ im zweiten Halbsatz nach dem Wort "oder" die Konstellation, bei der Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im internationalen (bzw. ergänzenden internationalen oder europäischen) Recherchenbericht nicht behandelt wurde. Die Regel sieht für beide Fälle vor, dass der Anmelder

aufzufordern ist, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht behandelt wurde.

Die Erläuterungen zur Regel 164 (2) EPÜ in Dokument CA/PL 17/06 (vgl. Sonderausgabe 5 zum ABl. EPA 2007, 278) betonen, dass in Übereinstimmung mit der Stellungnahme G 2/92 (vgl. ABl. EPA 1993, 591) eine Sachprüfung grundsätzlich nur in Bezug auf eine recherchierte Erfindung durchgeführt wird.

Folglich soll der zweite Halbsatz der Regel 164 (2) EPÜ insbesondere verhindern, dass während des Erteilungsverfahrens einer Euro-PCT-Anmeldung von einer recherchierten Erfindung auf eine ursprünglich beanspruchte, aber wegen Nicht-Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr nicht recherchierte Erfindung gewechselt wird.

- 2.2 Hinsichtlich des ersten Halbsatzes der Regel 164 (2) EPÜ ist zu berücksichtigen, dass die vorliegenden Ansprüche 1 bis 27 nach dem einzigen Antrag einen einzigen unabhängigen, auf ein Wertdokument gerichteten Erzeugnisanspruch 1, einen unabhängigen Verfahrensanspruch 14 gerichtet auf die Herstellung eines Wertdokuments nach einem der Ansprüche 1 bis 13, sowie einen auf die Prüfung oder Bearbeitung eines Wertdokuments nach einem der Ansprüche 1 bis 13 gerichteten unabhängigen Verfahrensanspruch 20 enthalten. Da die unabhängigen Ansprüche somit ein Produkt, dessen Herstellung sowie dessen Prüfung oder Bearbeitung betreffen, genügt der vorliegende Anspruchssatz den Erfordernissen der Einheitlichkeit. Somit entsprechen die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den nach Regel 164 (2) EPÜ, erster Halbsatz, zu

stellenden Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung.

Bezüglich des zweiten Halbsatzes von Regel 164 (2) EPÜ ist zu beachten, dass der geltende Anspruch 1 sämtliche Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 4 (wenn auf den ersten Merkmalstoff bezogen) aufweist. Er betrifft also weiterhin die erste, recherchierte Erfindung, die mit Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 6, der bei der internationalen Recherche im Fall eines direkten Rückbezugs auf Anspruch 1 der dritten Erfindung zugeordnet worden war, weiter eingeschränkt wurde, wofür es aufgrund der Abhängigkeiten in den ursprünglichen Ansprüchen eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung gibt. Da diese im internationalen Recherchenbericht behandelt wurde, liegt kein Wechsel zu einer nicht recherchierten Erfindung vor, was zu verhindern, wie oben dargelegt, die Intention der Regel 164 (2) EPÜ, zweiter Halbsatz, ist.

In diesem Zusammenhang scheint die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung auch nicht zu würdigen, dass die IRB den Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 6 nur im Fall eines direkten Rückbezugs auf Anspruch 1 als eigenständige, dritte Erfindung ansah. Da der vorliegende Anspruch aber auf einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 4 und 6 beruht, ist diese Bedingung nicht erfüllt. Dies verdeutlicht, dass das geltende Schutzbegehren weder auf die dritte, noch auf eine andere der im internationalen Recherchenbericht nicht behandelten Erfindungen gerichtet ist.

Mit der Vorlage der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche ist die Beschwerdeführerin

somit der Aufforderung nach Regel 164 (2) EPÜ vollumfänglich nachgekommen, *"die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht [...] behandelt wurde."*

- 2.3 Die geltenden Ansprüche enthalten Merkmale der ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 2 bis 14, 16 bis 20 und 22 bis 28, d.h. sie umfassen auch Merkmale, die im Bescheid der IRB vom 13. September 2005 den nicht recherchierten Gruppen von Erfindungen 2 bis 5 zugeordnet worden waren.

Unter der Voraussetzung, dass der Bescheid der IRB vom 13. September 2005 betreffend die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren zu Recht erging, stellt sich die Frage, ob dieses Ergebnis in Einklang mit der in der Stellungnahme G 2/92 (loc. cit.) vorgesehenen Sanktion steht, wonach die Anmeldung nicht für einen Gegenstand, für den keine Recherchegebühr entrichtet wurde, weiterverfolgt werden kann.

Nach Auffassung der Kammer gilt die genannte Sanktion für Erfindungen, für die ein Anmelder trotz entsprechender Aufforderung die Zahlung weiterer Recherchegebühren unterlassen hat, aber nicht notwendigerweise für Merkmale, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in Zusammenhang mit einer Erfindung oder Gruppe von Erfindungen offenbart sind, hinsichtlich derer eine Recherche durchgeführt worden ist.

Im vorliegenden Fall kann also die Tatsache, dass der geänderte Anspruch 1 nicht nur sämtliche Merkmale der recherchierten Ansprüche 1 und 4 aufweist, sondern mit den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 6, der bei

der Recherche, falls unmittelbar rückbezogen auf den ursprünglichen Anspruch 1, als eigene Erfindung angesehen und daher nicht recherchiert wurde, weiter eingeschränkt wurden, eine zusätzliche Recherche notwendig machen, sie rechtfertigt aber allein keine Zurückweisung der Anmeldung.

Folglich ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

3. *Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung*

Da die vorliegenden Ansprüche nach Ansicht der Prüfungsabteilung nicht recherchierte Merkmale aufweisen, wird die Anmeldung zur weiteren Entscheidung, gegebenenfalls nach Durchführung einer zusätzlichen Recherche, an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

H. Schram

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt