

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Februar 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1313/11 - 3.2.05

Anmeldenummer: 03708064.5

Veröffentlichungsnummer: 1470001

IPC: B42D15/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Sicherheitselement mit Farbkippeffekt und magnetischen
Eigenschaften sowie Verfahren zur Herstellung

Patentinhaberin:

Giesecke & Devrient GmbH

Einsprechende:

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
ARJOWIGGINS SECURITY

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 56
VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Hilfsanträge (ja: Hilfsanträge 8 und 10;
nein: Hilfsantrag 16)
Erfinderische Tätigkeit (nein: alle zugelassenen Anträge)



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 1313/11 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 21. Februar 2017

Beschwerdeführerin I: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED
(Einsprechende 1) De La Rue House,
Jays Close, Viables
Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

Vertreter: Boulton Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
London WC1X 8BT (GB)

Beschwerdeführerin II: ARJOWIGGINS SECURITY
(Einsprechende 2) 21-23 Boulevard Haussmann
75009 PARIS (FR)

Vertreter: Nony
11 rue Saint-Georges
75009 Paris (FR)

Beschwerdegegnerin: Giesecke & Devrient GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1470001 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. April 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: O. Randl
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Einsprechenden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass das europäische Patent Nr. 1 470 001 unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genüge.

Die Einspruchsabteilung hat unter anderem folgende Druckschriften berücksichtigt:

D2: WO 98/25236;

D9: WO 01/53113 A1.

II. Am 21. Februar 2017 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden.

III. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechende 1 und 2) beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in beschränktem Umfang gemäß des mit Schreiben vom 15. Februar 2017 eingereichten Hauptantrags oder eines der ebenfalls mit Schreiben vom 15. Februar 2017 eingereichten Hilfsanträge 8 oder 10 oder des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 16 aufrechtzuerhalten.

IV. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 19 des Hauptantrags lauten wie folgt (Änderungen gegenüber der Fassung, von der die Einspruchsabteilung der Auffassung war, sie genüge den Anforderungen des EPÜ, sind unterstrichen;

die Zahlen in eckiger Klammer entsprechen der Merkmalsgliederung durch die Kammer):

"1. [1] Sicherheitselement (1, 200) für Gegenstände, insbesondere für Wertdokumente (200) wie Banknoten und Kreditkarten, umfassend mehrere übereinander liegende Schichten (I, R, M), nämlich [2] mindestens ein einen Farbkippeffekt erzeugenden Interferenzschichtaufbau, der sich aus [3] einem mehrschichtigen Interferenzelement (I) und [4] einer metallischen Reflexionsschicht (R) zusammensetzt, und [5] eine Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften, wobei [6] die Reflexionsschicht (R) zwischen der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften und dem mindestens einen Interferenzelement (I) angeordnet ist und wobei [7] die Reflexionsschicht zur Erzeugung eines im Durchlicht sichtbaren Schriftzugs, Musters oder Codes Aussparungen (10, 20) [8] in Form von Zeichen oder Mustern oder Codierungen besitzt und [9] die Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften im selben Bereich unterbrochen ist, um den Durchlichteffekt nicht zu behindern."

"19. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, umfassend die Schritte:

- zur Verfügungstellen eines Substrats (S),
- Beschichten des Substrats (S) mit mindestens einem Interferenzschichtaufbau, der sich aus einem mehrschichtigen Interferenzelement (I) und einer metallischen Reflexionsschicht (R) zusammensetzt, und mit einer Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften derart, dass die reflektierende Metallschicht (R) zwischen der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften und dem mindestens einen Interferenzelement (I) liegt, wobei durch

teilweises Entfernen der reflektierenden Metallschicht (R) zur Erzeugung eines im Durchlicht sichtbaren Schriftzugs, Musters oder Codes transparente Bereiche (20) in Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen erzeugt werden und durch teilweises Entfernen der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften diese Schicht (M) im selben Bereich unterbrochen wird, um den Durchlichteffekt nicht zu behindern."

- V. Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 8 unterscheiden sich von den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags durch die Einfügung des Merkmals "durch übereinander liegende Absorber- und Dielektrikumschichten gebildeten" (Merkmal 3") zwischen den Worten "mehrschichtigen" und "Interferezelement (I)".
- VI. Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 10 unterscheiden sich von den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags durch die Aufnahme der Merkmale "wobei die Aussparungen (10) in der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften größer sind als die Aussparungen (20) in der Reflexionsschicht (R) und eine maschinenlesbare Codierung (11) bilden" in den Anspruch 1 bzw. der Merkmale "wobei von der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften größere Bereiche entfernt werden als von der Metallschicht (R), so dass die Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften eine von den transparenten Bereichen (20) verschiedene maschinenlesbare Codierung (11) bildet" in den Anspruch 18.
- VII. Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 16 unterscheiden sich von den unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags 10 durch die Einfügung der Merkmale "und wobei das Interferezelement (I) durch

übereinanderliegende Absorber- und Dielektrikumschichten gebildet wird" und "wobei das Sicherheitselement als Sicherheitsfaden (200) ausgebildet ist oder als Flächenelement oder Streifen zur Applikation auf Gegenstände, insbesondere Wertpapiere, ausgebildet ist" in den Anspruch 1 bzw. der Merkmale "wobei das Interferenzelement (I) durch übereinanderliegende Absorber- und Dielektrikumschichten gebildet wird und" und "wobei das Sicherheitselement als Sicherheitsfaden ausgebildet wird oder als Flächenelement oder Streifen zur Applikation auf Gegenstände, insbesondere Wertdokumente, ausgebildet wird" in den Anspruch 16.

VIII. Die Hilfsanträge 1 bis 7, 9 und 11 bis 15 wurden von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zurückgezogen. Die Kammer hat dennoch die ursprüngliche Nummerierung zur Vermeidung von Verwechslungen beibehalten.

IX. Die Beschwerdeführerin I (Einsprechende 1) hat Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

i) Auslegungsfragen

Anspruch 1 beschreibe ein Sicherheitselement für einen Gegenstand; es werde nirgends verlangt, dass das Sicherheitselement als selbstständiger Gegenstand existieren müsse.

Die von der Kammer in ihrem Bescheid dargelegte Auslegung des Merkmals 9 sei zu eng. Eine teilweise Überlappung der

Aussparungen der Magnetschicht und der Reflexionsschicht sei ausreichend, um den Durchlichteffekt nicht zu behindern, da Licht durchgelassen werde.

ii) Zur erfinderischen Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin I hat sich der im Bescheid mitgeteilten Auffassung der Kammer angeschlossen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch sei gegenüber einer Kombination der Druckschriften D2 und D9.

Die Beschreibung zur Figur 13 in der Druckschrift D2 (Seite 13, ab Zeile 14) erläutere das Sicherheitselement 25; aus der Figur 13 gehe hervor, dass das Element 25 aus den Schichten 28 bis 30 und 32 bestehe.

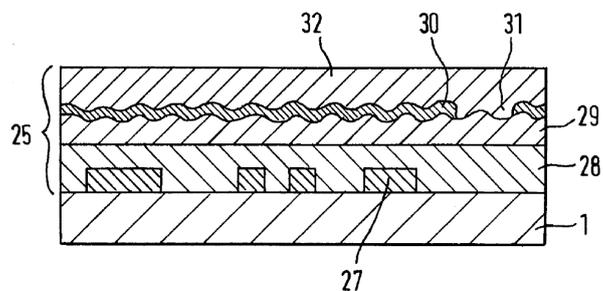


FIG.13

b) Hilfsantrag 8

i) Zulässigkeit

Die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge sollten im Hinblick auf Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

(VOBK) nicht zugelassen werden.
Die Ansprüche seien in einer unklaren, handschriftlichen Fassung eingereicht worden; gewisse Merkmale fehlten oder seien unleserlich. Die Beschwerdegegnerin habe nicht dargelegt, warum sie diese Anträge nicht schon früher vorgelegt habe. Die Anzahl der Anträge (15) sei überhöht; vor der Einspruchsabteilung hätte die Beschwerdegegnerin nur zwei Hilfsanträge eingereicht. Mehrere zusätzliche Merkmale beruhten auf der Beschreibung und nicht auf den erteilten abhängigen Ansprüchen. Die Anträge würden nicht konvergieren und seien auch nicht *prima facie* relevant. Obwohl die Kammer ausdrücklich das rechtzeitige Einreichen von sauberen Anspruchsätzen verlangt habe, seien entsprechende Anträge erst kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden. Die Anträge würden daher nicht den Erfordernissen von Artikel 12 VOBK entsprechen.

ii) Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin I hat sich der im Bescheid zum Ausdruck gebrachten vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer angeschlossen, der zufolge der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch sei gegenüber einer Kombination der Druckschriften D2 und D9.

Die Deutung des letzten Absatzes auf Seite 15 der Druckschrift D2 durch die

Beschwerdegegnerin sei unzutreffend.
Der vorletzte Absatz der Druckschrift nenne drei Wahlmöglichkeiten, nämlich
(1) Interferenzschicht-aufbauten,
(2) Druckfarben mit Interferenzschichtpigmenten und (3) Druckfarben mit Flüssigkristallpigmenten. Der letzte Absatz betreffe nur den Fall von Interferenzschichtpigmenten und somit nicht Interferenzschichtaufbauten.

c) Hilfsantrag 10

i) Zulässigkeit

Zusätzlich zu den Argumenten, die im Zusammenhang mit Hilfsantrag 8 dargelegt wurden, hat die Beschwerdeführerin I vorgebracht, der Hilfsantrag 10 entspreche, entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin, nicht genau dem Hilfsantrag 2 vor der Einspruchsabteilung.

ii) Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin I hat sich der im Bescheid zum Ausdruck gebrachten vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer angeschlossen, der zufolge der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch sei gegenüber einer Kombination der Druckschriften D2 und D9. Die Figur 13 der Druckschrift D2 zeige, dass die Lücken in der Magnetschicht deutlich größer seien als die Lücken in der Metallschicht. Es sei dort auch offenbart, dass die Magnetschicht

den optischen Effekt der Negativschrift nicht beeinträchtigen solle (Seite 5, Zeilen 27-30). Daher liege es auf der Hand, ebenso große oder größere Lücken vorzusehen. Die Maschinenlesbarkeit der magnetischen Codierung sei ebenfalls offenbart.

d) Zulässigkeit des Hilfsantrags 16

Der Antrag sei verspätet und werfe neue Fragen auf. Er sei nicht *prima facie* zulässig. Der geänderte Anspruch 16 genüge den Erfordernissen von Regel 80 EPÜ nicht, da bislang nur Anspruch 1 angegriffen worden sei. Gemäß der Rechtsprechung (Entscheidung T 1617/08, zitiert in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, 2016, Punkt IV.E. 4.2.6 a), 4. Absatz) bestehe der Zweck einer mündlichen Verhandlung nicht darin, der Patentinhaberin zu ermöglichen, die Anträge so oft zu ändern, bis ein akzeptabler Anspruchssatz gefunden ist.

X. Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2) hat Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

i) Auslegungsfragen

Der Anspruch 1 verlange nicht, dass die Schriftzüge, Muster oder Codes, die in Durchsicht sichtbar seien, dieselben seien wie die, die in der Reflexionsschicht vorgesehen seien.

"Sicherheitselement für Gegenstände" sei zu deuten als Sicherheitselement, das für die Verwendung in den Gegenständen geeignet sei.

ii) Zur erfinderischen Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch gegenüber einer Kombination der Druckschriften D2 und D9.

Die Druckschrift D2 beschreibe ein Sicherheitsdokument bzw. ein Sicherheitselement (Seite 13, Zeilen 14-15). Der erhaltene Gegenstand könne selbst als Sicherheitsdokument dienen, oder als Sicherheitselement, das dazu bestimmt sei, Teil eines Sicherheitsdokument zu sein. So könne der Gegenstand der Figur 13 der Druckschrift D2 zum Beispiel nach Umhüllung mit einer durchsichtigen Kunststofffolie in einem Ausweis Verwendung finden. Darüber hinaus offenbare der Anspruch 1 nicht, wie das Sicherheitselement in den Gegenstand eingebracht werde. Der Anspruch 1 beanspruche nicht einen Sicherheitsfaden, sondern ganz allgemein ein Sicherheitselement.

b) Hilfsantrag 8

i) Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin II hat dem Vortrag der Beschwerdeführerin I diesbezüglich nichts hinzugefügt.

c) Hilfsantrag 10

i) Erfinderische Tätigkeit

Die Maschinenlesbarkeit der magnetischen Pigmente sei auf Seite 13, Zeilen 28-29 der Druckschrift D2 offenbart.

d) Zulässigkeit des Hilfsantrags 16

Der Antrag sei keine Reaktion auf neue Argumente, die während der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden, sondern auf eine Antwort der Beschwerdeführerin II auf ein neues Argument der Beschwerdegegnerin. Die Kammer habe ihre vorläufige Meinung nicht geändert; alle Einwände seien vor der mündlichen Verhandlung schon bekannt gewesen. Der Anspruch 1 sei auch nicht konvergent in Bezug auf den Hilfsantrag 10. Das neue Merkmal leiste keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Druckschriften D2 und D9. Das optionale Merkmal, das im Anspruch 16 eingefügt wurde, genüge den Erfordernissen von Regel 80 EPÜ nicht, denn es stelle keine Begrenzung des Anspruchs dar.

XI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

i) Auslegungsfragen

Anspruch 1 beanspruche ein Sicherheitselement "für Gegenstände". Das Sicherheitselement als solches müsse also geeignet sein, um mit Gegenständen verbunden zu werden; es müsse ein selbstständig verkehrsfähiger Gegenstand sein (siehe die Absätze [0013] und [0042] und die Ansprüche 10 und 11 des Streitpatents).

Der Vortrag der Einsprechenden zum Merkmal 9 sei nicht nachvollziehbar. Falls nur eine teilweise Überlappung der Aussparungen bestehe, werde die Durchsicht behindert. Das Merkmal "im selben Bereich" verlange gerade, dass derselbe Bereich ausgespart sei.

ii) Zur erfinderischen Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei erfinderisch gegenüber einer Kombination der Druckschriften D2 und D9. Die Kammer habe nur einen Unterschied zwischen dem Gegenstand von Anspruch 1 und der Lehre der Druckschrift D2 berücksichtigt, nämlich das Merkmal 6. Es bestehe aber ein weiterer Unterschied:

Im Ausführungsbeispiel der Figur 13 der Druckschrift D2 werde eine Lackschicht 27 mit magnetischen Pigmenten aufgedruckt. Darüber befinde sich eine weitere Lackschicht 28, die die Haftung verbessern solle. Darüber seien drei Schichten aufgebracht: die Klebstoffschicht 29, die Metallschicht 30 und die Lackschicht 32.

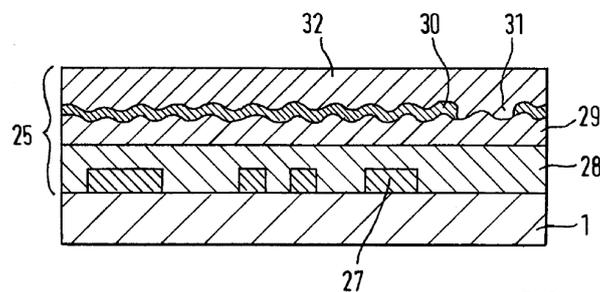


FIG. 13

Diese drei Schichten würden auf einer separaten Trägerschicht vorbereitet (Seite 14, Zeilen 15-16). Das Wertdokument werde also erst bedruckt, und dann werde ein Prägehologramm als Transferelement darüber aufgebracht. Der Gegenstand der Figur 13 der Druckschrift D2 sei kein selbstständig verkehrsfähiges Sicherheitselement "für Gegenstände", sondern eine Banknote mit einer Sicherheitseinrichtung. Die Lackschicht 27 werde auf das Substrat 1 selbst aufgedruckt, unabhängig von dem Prägehologramm, das als Transferelement nachher aufgebracht werde. Die Lackschicht und das Hologramm hätten nie zusammen existiert als selbstständig verkehrsfähiges Sicherheitselement. Die von der Beschwerdeführerin II erwähnte Möglichkeit,

das Wertdokument gemäß Figur 13 zur Herstellung eines anderen Wertdokuments zu verwenden, werde in der Druckschrift D2 nicht ins Auge gefasst.

Die Bereitstellung des Sicherheitselements als selbstständig verkehrsfähiges Sicherheitselement sei wichtig für die Erfindung, denn das Aufbringen der Transferfolie auf eine nicht dehnbare Papierschicht, wie in der Druckschrift D2 beschrieben, bringe enorme herstellungstechnische Probleme mit sich. Erfindungsgemäß würden alle Schichten auf einem selbstständig verkehrsfähigen Substrat (in der Regel auf einer Kunststofffolie) aufgebracht. Es sei somit viel einfacher, die Registerhaltigkeit der Aussparungen der verschiedenen Schichten zu gewährleisten. Es komme deshalb gar nicht darauf an, ob es naheliegend wäre, das Prägehologramm durch ein mehrschichtiges Interferenzelement zu ersetzen, weil selbst dann dieser wesentliche Unterschied noch verbleiben würde.

b) Hilfsantrag 8

i) Zulässigkeit

Da der Hauptantrag dem Antrag entspreche, der von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten wurde, habe kein Anlass bestanden, die Hilfsanträge vorher einzureichen.

Die Kammer habe die Beschwerdegegnerin nur aufgefordert, die sauberen Anspruchsätze rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung einzureichen. Das bedeute nicht, dass sie schon einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden mussten.

ii) Erfinderische Tätigkeit

In der Druckschrift D9 seien viele verschiedene Interferenzschichtaufbauten gezeigt. Es sei nicht naheliegend, ausgerechnet den anspruchsgemäßen Aufbau zu wählen. Im letzten Absatz auf Seite 15 der Druckschrift D2 werde vorgeschlagen, "[b]ei der Verwendung von transluzenten, optisch variablen Schichten, wie beispielsweise bestimmten Interferenzschichtpigmenten, ... die Lackschicht 28 schwarz einzufärben, da dadurch die Brillanz der optisch variablen Schicht unterstützt werden kann." Das ziele darauf ab, dass man gerade keine Metallschicht habe. Das Abdecken der Magnetschicht 27 werde vielmehr über den Lack 28 erreicht, der zu diesem Zweck schwarz eingefärbt werde. Die Absorber- und Reflexionsschichten würden aber eine metallische Reflexionsschicht als Hintergrund benötigen.

Es sei nicht zutreffend, dass der letzte Absatz nur Interferenzschichtpigmente betreffe. Er betreffe vielmehr alle optisch variablen Schichten. Die Interferenzschichtpigmente seien nur ein Beispiel.

c) Hilfsantrag 10

i) Zulässigkeit

Der Hilfsantrag 10 entspreche dem Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung. Seine Zulässigkeit stehe deshalb nicht zur Debatte.

ii) Erfinderische Tätigkeit

Der Hilfsantrag sei dazu bestimmt gewesen, die erfinderische Tätigkeit gegenüber anderen Druckschriften herzustellen. Die Beschwerdegegnerin habe nie behauptet, dass die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 in der Druckschrift D2 nicht offenbart seien.

d) Zulässigkeit des Hilfsantrags 16

Der Antrag sei eine Reaktion auf ein Argument, das zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde, nämlich die Behauptung der Beschwerdeführerin II, dass das Wertdokument der Figur 13 der Druckschrift D2 durchaus für Wertgegenstände verwendet werden könne, zum Beispiel als Seite in einem Reisepass, und daher selbst ein Sicherheitselement darstelle. Die Beschwerdegegnerin befürchte, dass dieses Argument die Kammer zur Zurückweisung des Hauptantrags geführt habe.

Das zusätzliche Merkmal schaffe keinen neuen Sachverhalt. Die Anträge seien auch konvergent, da

der Hilfsantrag 16 die Beschränkungen aus beiden Hilfsanträgen 8 und 10 enthalte. Die Beschränkung von Anspruch 16 sei parallel zur Beschränkung von Anspruch 1; dies sei Grund genug für eine Änderung nach Regel 80 EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Anwendbares Recht

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 17. Januar 2003 eingereicht. Deshalb ist im vorliegenden Fall in Anwendung von Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 217) und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 219) der Artikel 56 EPÜ 1973 anzuwenden.

2. Terminologie

Der Kürze halber wird im Folgenden der Ausdruck "Magnetschicht" anstatt des Anspruchsmerkmals "Schicht mit magnetischen Eigenschaften" verwendet.

3. Hauptantrag

3.1 Zulässigkeit

Der Hauptantrag wurde zum ersten Mal mit der Erwiderung auf die Beschwerdebelegungen eingereicht. Seine Zulassung wurde von den Beschwerdeführerinnen nicht in Frage gestellt. Die Kammer sieht auch keinen Grund, den

Antrag nicht zuzulassen, zumal sich der Gegenstand von Anspruch 1 nur geringfügig vom Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet, von dem die Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass er den Erfordernissen des EPÜ genüge.

3.2 Auslegung

3.2.1 "Sicherheitselement für Gegenstände"

Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht anschließen, dass das Sicherheitselement gemäß Anspruch 1 notwendigerweise ein selbstständig verkehrsfähiges Sicherheitselement sein muss, dass unabhängig vom Gegenstand, auf dem es aufgebracht wird, existiert. Alles, was der Anspruchswortlaut verlangt, ist, dass das Sicherheitselement dazu geeignet ist, auf einem Gegenstand verwendet zu werden. Ein Sicherheitselement, das schrittweise auf dem zu sichernden Gegenstand aufgebracht wird, aber nie unabhängig vom Gegenstand existiert, ist also durchaus ein "Sicherheitselement für Gegenstände" im Sinne von Anspruch 1.

3.2.2 "mehrschichtiges Interferenzelement"

Unter einem einen Farbkippeffekt erzeugenden mehrschichtigen Interferenzelement versteht die Kammer ein Element, das aus mehreren übereinander liegenden Schichten besteht und das auf das Element einfallende Licht derart zur Interferenz bringt, dass das Element unter verschiedenen Betrachtungswinkeln vom Beobachter verschiedenfarbig wahrgenommen wird. Der Anspruchswortlaut macht klar, dass eine mit dem Interferenzelement assoziierte metallische Reflexionsschicht nicht als Teil der

Interferenzelements im Sinne des Anspruchs zu verstehen ist, sondern zusammen mit letzterem einen "Interferenzschichtaufbau" bildet.

3.2.3 "Reflexionsschicht"

Das Streitpatent enthält keine besondere Definition des Ausdrucks "Reflexionsschicht". Daher wird dieser Begriff ganz allgemein gedeutet und im Sinne von "reflektierende Schicht" verstanden.

3.2.4 "im selben Bereich"

Laut Anspruch 1 ist die Magnetschicht "im selben Bereich" unterbrochen wie die Reflexionsschicht. Anspruch 1 gibt auch den Zweck dieser Maßnahme an, nämlich dass der Durchlichteffekt nicht behindert wird. Unter "Durchlichteffekt" versteht das Streitpatent gemäß Absatz [0015] den Effekt, dass bei Betrachtung im Durchlicht gewisse Muster deutlich als hellere Bereiche gegenüber einer dunklen Umgebung hervortreten.

Der Fachmann, der Anspruch 1 liest und sich die Frage stellt, was genau unter "im selben Bereich" zu verstehen ist, würde aufgrund der Zweckangabe in Anspruch 1 zum Schluss gelangen, dass die Aussparungen in der Magnetschicht gleich groß oder größer sind als die Aussparungen der Reflexionsschicht und die Aussparungen der Reflexionsschicht in Durchsicht nicht bedecken.

In dieser Auffassung wird er durch den unmittelbaren Kontext, d.h. Anspruch 2, bestärkt. Auch die Beschreibung führt ihn in dieselbe Richtung. Der Ausdruck "im selben Bereich" wird im Streitpatent nur einmal verwendet, nämlich im Absatz [0035], dessen

Lehre in den Figuren 7 und 8 beispielhaft illustriert ist.

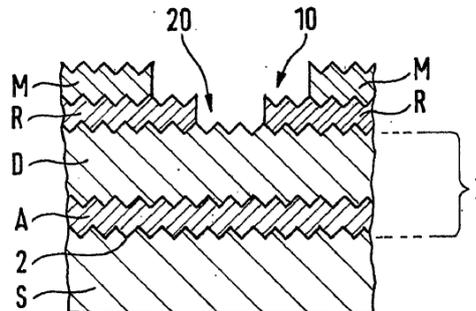


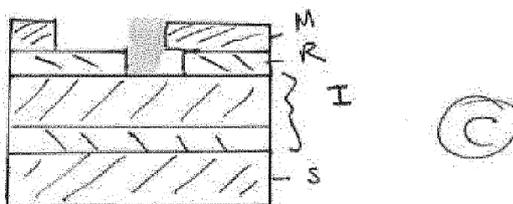
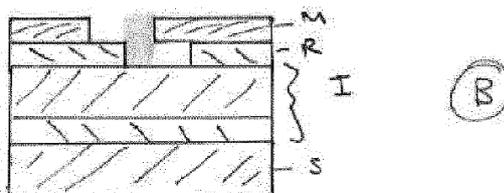
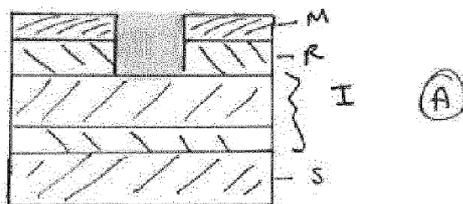
FIG.7

Die Beschreibung führt dazu aus (Absatz [0036]):
"Die Aussparungen 10 in der Magnetschicht M sind wesentlich größer als die Aussparungen 20 in der Reflexionsschicht R ...".

Für eine enge Auslegung, der zufolge die Aussparungen sich genau überlagern müssen, sieht die Kammer keine Grundlage, weder im Wortlaut selbst, noch im Streitpatent.

Auch die breite Auslegung, der zufolge sich nur manche der Aussparungen überlagern oder die Überlagerung nur Teile der Aussparungen betrifft (d.h. dass es Bereiche gibt, in denen sowohl die Magnetschicht als auch die Reflexionsschicht unterbrochen sind), entspricht nicht einer natürlichen Auslegung des Wortlauts von Anspruch 1.

Zur Stützung dieses Vorbringens hat die Beschwerdeführerin I drei auf der Figur 7 des Streitpatents basierende Ausführungsformen A, B und C vorgelegt, die ihrer Auffassung nach dieses umstrittene Merkmal 9 aufweisen:



In der Ausführungsform A ist die Magnetschicht M unzweifelhaft im selben Bereich unterbrochen und behindert den Durchlichteffekt nicht.

In den Ausführungsformen B und C besteht eine Überlappung der Aussparungen, sodass der Durchlichteffekt nicht gänzlich verhindert, aber dennoch behindert ist, da der Durchlichtbereich verringert wird. Deshalb würde der Fachmann angesichts des Wortlauts des Merkmals 9 diese Ausführungsformen nicht als von diesem Merkmal erfasst ansehen.

Auf der Grundlage dieser Erwägungen ist die Kammer zum Schluss gelangt, dass der Anspruch 1 verlangt, dass die Aussparungen in der Magnetschicht so dimensioniert und angeordnet sind, dass sie die Aussparungen der Reflexionsschicht in Durchsicht nicht bedecken.

3.3 Erfinderische Tätigkeit

Zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit verwendet die Kammer den Aufgabe-Lösungs-Ansatz.

3.3.1 Nächstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdeführerinnen haben mehrere Entgegenhaltungen als nächsten Stand der Technik angeführt. Die Kammer sieht die Druckschrift D2 als nächstkommenden Stand der Technik an, da sie demselben Gebiet wie die Erfindung angehört und sich der Gegenstand von Anspruch 1 nur durch ein Merkmal von ihrer Offenbarung unterscheidet (siehe dazu Punkt 3.3.2). Da die Kammer zum Schluss gelangt ist, dass der Fachmann ausgehend von der Druckschrift D2 ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt (siehe dazu Punkt 3.3.3), erübrigt es sich, auf andere mögliche Ausgangspunkte einzugehen.

3.3.2 Unterschiede

Für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist insbesondere die Ausführungsform der Figur 13 der Druckschrift D2 von Bedeutung:

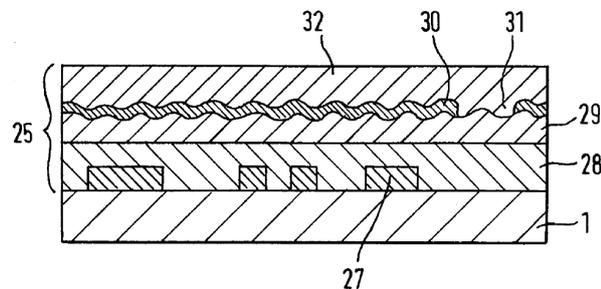


FIG. 13

Im Folgenden untersucht die Kammer die Merkmale, deren Offenbarung in der Druckschrift D2 strittig war.

a) Merkmal 1 (Sicherheitselement "für Gegenstände")

Wie unter Punkt 3.2.1 dargelegt wurde, deutet die Kammer dieses Merkmal so, dass das Sicherheitselement dazu geeignet ist, auf einem Gegenstand verwendet zu werden. Dies ist für das Sicherheitselement 25 der Figur 13 der Druckschrift D2 der Fall. Die Tatsache, dass das Sicherheitselement 25 nicht selbstständig verkehrsfähig ist, tut dem keinen Abbruch.

b) Merkmal 3 (mehrschichtiges Interferenzelement)

Das in der Figur 13 dargestellte Sicherheitselement 25 ist eine "geprägte Beugungsstruktur, die mit einer Metallschicht kombiniert ist" (D2, Seite 13, Zeilen 21-22). Allerdings ist die Beugungsstruktur selbst nicht mehrschichtig, sodass das Merkmal 3 in der Druckschrift nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

c) Merkmal 4 (metallische Reflexionsschicht)

Da die Metallschicht 30 mit Sicherheit einen Teil des einfallenden Lichts reflektiert, ist sie eine metallische Reflexionsschicht im Sinne von Anspruch 1 (siehe Punkt 3.2.3).

d) Merkmal 6 (Lage der Reflexionsschicht)

Die Metallschicht 30 befindet sich zwischen der geprägten Beugungsstruktur 32 und der Magnetschicht 27. Damit ist auch das Merkmal 6 in der Figur 13 der Druckschrift D2 offenbart.

e) Merkmale 7 und 8 (Aussparungen)

Die Reflexionsschicht 30 "enthält Aussparungen 31 in Form von Zeichen, Mustern oder dergleichen" (D2, Seite 14, Zeilen 8-9), die zweifellos im Durchlicht sichtbar sind. Daher sind auch die Merkmale 7 und 8 in der Druckschrift D2 offenbart.

f) Merkmal 9 (Unterbrechungen der Magnetschicht)

Die Magnetschicht 27 hat Unterbrechungen; sie ist auch dort unterbrochen, wo die Reflexionsschicht 30 unterbrochen ist und behindert den Durchlichteffekt somit nicht. Daher ist auch das Merkmal 9 in der Druckschrift D2 offenbart.

g) Zusammenfassung

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung der Druckschrift D2 durch das Merkmal 3, dem zufolge das Interferenzelement mehrschichtig ist.

3.3.3 Naheliegen

Die Druckschrift D2 selbst schlägt vor, "[s]tatt einer Beugungsstruktur ... andere optisch variable Schichten zu verwenden, wie z.B. Interferenzschichtaufbauten" (Seite 15, Zeilen 5-7). Die Druckschrift D9 offenbart solche optisch variablen Schichten mit verbesserter optischer Qualität unter verschiedenen Lichtverhältnissen (Seite 3, Zeile 20) und bietet sich insofern dem Fachmann an.

Die Beschwerdegegnerin hat dazu ausgeführt, dass sich die Druckschrift D9 nicht mit dem Ersetzen von

Beugungsstrukturen durch Interferenzschichtaufbauten befasst, und dass alle Schichtaufbauten der Druckschrift D9 eine Beugungsstruktur aufweisen. Dies ist aber nicht entscheidend, da die Druckschrift D2 selbst zum Ersetzen anregt und der Anspruch 1 das Vorhandensein einer Beugungsstruktur zusätzlich zu einer optisch variablen Schicht nicht ausschließt.

Das Ersetzen der Beugungsstruktur der Figur 13 der Druckschrift D2 durch einen Schichtaufbau gemäß z.B. der Beschichtung 106 (mit oder ohne Beugungsstruktur 104) der Figur 9 der Druckschrift D9 würde den Fachmann zu einem Gegenstand gemäß Anspruch 1 führen.

Die Kammer ist deshalb zum Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber einer Kombination der Druckschriften D2 und D9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ 1973).

4. *Hilfsantrag 8*

4.1 Zulässigkeit

Der vorliegende Hilfsantrag 8 entspricht im Wesentlichen dem Hilfsantrag 8, der erstmals zusammen mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht worden war.

In Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK ist die Kammer befugt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Anlass bestand, die Anträge bereits im erstinstanzlichen Verfahren einzureichen.

Die Kammer kann im vorliegenden Fall keinen solchen Anlass erkennen. Die Einspruchsabteilung hatte in ihrem Ladungszusatz Mängel im Hinblick auf Regel 80 EPÜ gerügt und bei Behebung dieser Mängel eine Aufrechterhaltung des Patents in Aussicht gestellt (siehe Punkt 3 des Ladungszusatzes). Daher bestand für die Beschwerdegegnerin vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung keine Veranlassung, die jetzt vorliegenden Hilfsanträge einzureichen. Der Verlauf der mündlichen Verhandlung gab auch keinen Anlass dazu.

Die Zahl der ursprünglich im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge, nämlich 15, ist zwar groß, aber angesichts der teilweise geringen Unterschiede zwischen den Anträgen nicht exzessiv. Zudem wurden die meisten Hilfsanträge während der mündlichen Verhandlung zurückgenommen, sobald die Beschwerdeführerin I ihre Einwände gegen die Zulässigkeit ausgeführt hatte.

Die Tatsache, dass die Anträge in Reinschrift erst kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht wurden, ist bedauerlich, führt aber letztlich zu keinem anderen Schluss, da der am 15. Februar 2017 eingereichte Hilfsantrag sich inhaltlich nur unwesentlich von dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 8 unterscheidet. Insofern ist der Hilfsantrag 8 Teil des Verfahrens im Sinne von Artikel 12 (1) b) VOBK.

Die Kammer hat den Hilfsantrag 8 deshalb gemäß Artikel 12 (4) VOBK zum Verfahren zugelassen.

4.2 Erfinderische Tätigkeit

Das zusätzliche Merkmal von Anspruch 1, dem zufolge das Interferenzelement durch übereinander liegende Absorber- und Dielektrikumschichten gebildet wird, ist in der Druckschrift D9 bereits gezeigt (vgl. Figuren 1,2,5-14); es handelt sich dabei um das Merkmal, das den verschiedenen Ausführungsformen, die in der Druckschrift D9 offenbart sind, gemeinsam ist. Daher würde der Fachmann, der von der Druckschrift D2 ausgeht und die Beugungsstruktur durch einen Interferenzschichtaufbau gemäß der Druckschrift D9 ersetzt, ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen.

Die Kammer kann sich dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass der letzte Absatz auf Seite 15 der Druckschrift D2 von der erfindungsgemäßen Anordnung wegführt, nicht anschließen. Dieser Absatz betrifft die Verwendung von transluzenten, optisch variablen Schichten, zu denen bestimmte Interferenzschichtpigmente gehören. Die Interferenzschichtaufbauten gemäß der Druckschrift D9 sind aber *a priori* nicht transluzent, da sie fast ausnahmslos mit einem Reflektor ausgestattet sind. Wie in der Druckschrift D9 offenbart ist, wird die Reflektorlage bevorzugt aus einem undurchsichtigen, hochreflektierenden Metall wie z.B. Aluminium, Silber, Kupfer, Gold, Platin, Niob, Zinn etc. hergestellt (siehe dazu Seite 10, Zeilen 6-8).

Die Kammer ist deshalb zum Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der Kombination der Druckschriften D2 und D9 nicht erfinderisch ist im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973.

Dem Hilfsantrag 8 kann somit nicht stattgegeben werden.

5. *Hilfsantrag 10*

5.1 Zulässigkeit

Das unter Punkt 4.1 Gesagte trifft auch auf den Hilfsantrag 10 zu.

Die Tatsache, dass der Hilfsantrag nicht genau dem Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung entspricht, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.

Folglich hat die Kammer den Hilfsantrag 10 nach Artikel 12 (4) EPÜ ins Verfahren zugelassen.

5.2 Erfinderische Tätigkeit

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Aufnahme der Merkmale, denen zufolge die Aussparungen in der Magnetschicht größer sind als die Aussparungen in der Reflexionsschicht und eine maschinenlesbare Codierung bilden.

Die Beschwerdegegnerin hat nicht bestritten, dass diese Merkmale in der Druckschrift D2 offenbart sind.

Der Fachmann, der von der Druckschrift D2 ausgeht und die Beugungsstruktur durch einen Interferenzschichtaufbau gemäß der Druckschrift D9 ersetzt, würde grundsätzlich die Größe der "Aussparungen 31 der Metallschicht in Form von Zeichen, Mustern oder dergleichen" (D2, Seite 14, Zeilen 9-10) beibehalten wollen. Das Ersetzen der Beugungsstruktur betrifft ja nur das Mittel zum Erreichen des optischen Effekts.

Die Kammer ist deshalb zum Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der Kombination der Druckschriften D2 und D9 nicht erfinderisch ist im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973.

Auch dem Hilfsantrag 10 kann somit nicht stattgegeben werden.

6. *Hilfsantrag 16 - Zulässigkeit*

In Anwendung der Artikel 13 (1) und (3) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Anträge, die nach Einreichung der Beschwerdebegründung bzw. der Erwiderung darauf eingereicht wurden, zuzulassen.

Die sehr ausführliche Mitteilung der Kammer, in der sie ihre vorläufige Meinung dargelegt hat, dass weder der Hauptantrag, noch die Hilfsanträge erfinderisch gegenüber der Kombination der Druckschriften D2 und D9 sind, erging am 28. Juni 2016, also mehr als sieben Monate vor der mündlichen Verhandlung. Die Beschwerdegegnerin hatte also genügend Zeit, darauf zu reagieren, hat sich diese Gelegenheit aber nicht zunutze gemacht, sondern den Hilfsantrag 16 erst im Laufe der mündlichen Verhandlung vorgelegt.

Die Kammer kann sich der Meinung der Beschwerdegegnerin nicht anschließen, dass der Hilfsantrag 16 als Reaktion auf neue Einwände der Beschwerdeführerin II, die erstmals während der mündlichen Verhandlung erhoben wurden, gerechtfertigt sei. Der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Einwand stellt vielmehr eine Antwort auf das neue, die separate Verkehrsfähigkeit des Sicherheitselements betreffende Argument dar, das die Beschwerdeführerin II selbst zum ersten Mal während der mündlichen Verhandlung

vorgebracht hat. Würde man der Logik der Beschwerdegegnerin folgen, so könnte eine Patentinhaberin sich immer selbst die Grundlage für neue Anträge schaffen, indem sie durch neue Argumente die Gegenseite zum Vorbringen von Gegenargumenten zwingt, die dann als Anlass für das Vorbringen neuer Anträge gesehen werden. Darüber hinaus ist anzumerken, dass das neue Argument der Beschwerdeführerin II für die Kammer nicht entscheidungswesentlich war.

Da für die Kammer keine Gründe ersichtlich sind, die eine Zulassung des verspätet vorgebrachten Antrags rechtfertigen würden, hat sie entschieden, den Hilfsantrag 16 nach Artikel 13 (1) VOBK nicht zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt