

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. Dezember 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0548/13 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 02795218.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1458575

**IPC:** B42D15/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Sicherheitselement für Sicherheitspapiere und Wertdokumente

**Patentinhaberin:**

Giesecke & Devrient GmbH

**Einsprechende:**

De La Rue International Limited  
ARJOWIGGINS SECURITY

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 56, 100(b)  
VOBK Art. 12(4), 13(3)

**Schlagwort:**

Erfordernis der Einreichung einer Vollmacht nach  
Vertreterwechsel (nein)  
Ausführbarkeit der Erfindung (ja)  
Technische Natur des einzigen Unterscheidungsmerkmals (nein)  
Zulässigkeit des Hilfsantrags (ja)  
Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag: nein; Hilfsantrag: ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/88, G 0010/91, G 0003/14, T 0190/99, T 0641/00,  
T 0154/04, T 0464/05, T 1459/05, T 0815/07, T 0971/11,  
T 2290/12, T 1811/13, T 0336/14, T 0647/15

**Orientierungssatz:**

Technische Natur des einzigen Unterscheidungsmerkmals  
(siehe Punkt 5.4.2)



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

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0548/13 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 8. Dezember 2017**

**Beschwerdeführerin I:** Giesecke & Devrient GmbH  
(Patentinhaberin) Prinzregentenstrasse 159  
81677 München (DE)

**Vertreter:** Klunker IP  
Patentanwälte PartG mbB  
Destouchesstraße 68  
80796 München (DE)

**Beschwerdeführerin II:** ARJOWIGGINS SECURITY  
(Einsprechende 2) 32, Avenue Pierre Grenier  
92100 Boulogne Billancourt (FR)

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

**Weitere  
Verfahrensbeteiligte:** De La Rue International Limited  
(Einsprechende 1) De La Rue House  
Jays Close  
Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

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

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1458575 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 31. Januar 2013.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Pooock  
**Mitglieder:** O. Randl  
G. Weiss

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende 2 haben gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Fassung, in der das europäische Patent Nr. 1 458 575 aufrechterhalten könne, Beschwerde eingelegt.

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung insbesondere die folgenden Entgegenhaltungen berücksichtigt:

E1: WO 99/04983 A1;  
E2: CA 2163528;  
E3: WO 00/39391;  
E4: WO 00/54985;  
E5: US 5,492,370;  
E6: US 5,388,862;  
E11: US 5,424,119;  
E15: WO 95/09274;  
E16: Kopie einer Banknote "5000 Escudos" der "Banco de Cabo Verde", undatiert.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat die Einsprechende 1 (jetzt Verfahrensbeteiligte) mit Schreiben vom 3. Januar 2012 die Druckschrift D11 (US 5,688,587) eingereicht.

Die Druckschrift E31 (WO 95/21057) wurde von der Einsprechenden 1 nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 7. November 2012 eingereicht, scheint aber in der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden zu sein. Die Druckschrift E31 ist eine PCT-Anmeldung, die die Priorität der der Druckschrift E11 zugrunde liegenden

Anmeldung beansprucht; ihre Lehre entspricht im Wesentlichen der der Druckschrift E11.

Die Druckschrift E33 (US 5,624,076) wurde von der Einspruchsabteilung als nicht *prima facie* relevant betrachtet und deshalb nicht zum Verfahren zugelassen (siehe Punkt 9 der angefochtenen Entscheidung).

Gemeinsam mit ihrer Beschwerdebegründung hat die Einsprechende 2 die Druckschriften E34 (WO 98/25236) und E35 (WO 01/62516 A1) eingereicht.

- II. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 8. Dezember 2017 statt.
- III. Knapp vor Beginn der mündlichen Verhandlung legte der bisherige Vertreter der Beschwerdeführerin I zwei Schreiben vor, mit denen die Kanzlei k/s/n/h die Vertretung des Falls niederlegt und die Kanzlei Klunker IP die Übernahme der Vertretung anzeigt. Die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) beanstandete daraufhin, dass der Vertreter keine Vollmacht der Beschwerdeführerin I vorgelegt habe. Der Vertreter versicherte anwaltlich, dass er eine Vollmacht zur Vertretung besitze und bot an, sie in schriftlicher Form nachzureichen.
- IV. Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des mit Schreiben vom 3. Juni 2013 eingereichten Hilfsantrages 2 (neuer Hauptantrag) oder hilfsweise auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags I.

Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Die unabhängigen Ansprüche 1, 17 und 22 des Hauptantrags lauten wie folgt (für Anspruch 1 ist die Merkmalsgliederung durch die Kammer in eckigen Klammern angegeben):

"1. [**A**] Sicherheitselement, das [**B**] wenigstens zwei unterschiedliche Sicherheitsmerkmale aufweist, die [**C**] auf gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements angeordnet sind, wobei wenigstens eines der [**D2**] Sicherheitsmerkmale optisch variabel ist und [**F**] die Sicherheitsmerkmale so auf dem Sicherheitselement angeordnet sind, dass bei Betrachtung des Sicherheitselements von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist, wobei [**G**] die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen."

"17. Sicherheitselement, das wenigstens zwei unterschiedliche Sicherheitsmerkmale aufweist, die auf gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements angeordnet sind, wobei die Sicherheitsmerkmale jeweils eine opake Beschichtung mit Unterbrechungen in Form von Zeichen, Mustern oder Logos aufweisen und die jeweils gegenüberliegende opake Beschichtung im Bereich der Unterbrechungen vollflächig ist, so dass bei Betrachtung des Sicherheitselements von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist."

"22. Wertdokument mit wenigstens einer durchgehenden Öffnung, die auf einer Seite mit einem ersten optisch variablen Sicherheitsmerkmal und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem zweiten optisch variablen Sicherheitsmerkmal verschlossen ist, wobei die Sicherheitsmerkmale unterschiedlich sind und so auf dem Wertdokument angeordnet sind, dass bei Betrachtung des Wertdokuments von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist."

Der Hilfsantrag I unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die Streichung der Ansprüche 1 bis 16. Die verbleibenden Ansprüche und Bezüge darauf wurden entsprechend umnummeriert.

VI. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) hat Folgendes vorgebracht:

a) Zulässigkeit der Druckschriften E33 bis E35

Die Druckschriften E34 und E35 seien verspätet vorgebracht worden und seien daher nicht in das Verfahren zuzulassen. Die Druckschrift E33 sei zu Recht von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden und sollte deshalb auch von der Kammer nicht zugelassen werden.

b) Hauptantrag

i) Ausführbarkeit

Es sei fraglich, ob es der Einspruchsabteilung zustehe, den von den Einsprechenden nicht vorgebrachten Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit von sich aus einzubringen. G 9/91



verlange dafür *prima facie* triftige Gründe, die hier nicht vorlägen.

Die von der Einspruchsabteilung zitierte Entscheidung T 464/05 sei nicht einschlägig. Im vorliegenden Fall gehe es nicht um quantitative Parameter, d.h. um eine quantitative Aussage zu einer physikalischen Eigenschaft.

Wie in der Entscheidung T /99 festgestellt wurde, sollte der Fachmann bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen. Er sollte versuchen, durch Synthese, also eher aufbauend als zerlegend, zu einer Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird. Das Patent sei mit der Bereitschaft auszulegen, es zu verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen.

Das Merkmal G (siehe Punkt V.) werde mehrmals in der Beschreibung erläutert, nämlich in den Absätzen [0011], [0041] und [0047].

Der Ausdruck "Motiv" sei ein sehr weit gespannter Begriff, dessen Anwendung von der darstellenden Kunst über die Psychologie bis in die Kriminalistik reiche. Man müsse sich daher die Mühe machen, ihn im Gesamtzusammenhang der Patentschrift zu deuten. Die Verfahrensbeteiligte definiere den Begriff "Motiv" viel zu eng und nicht ganz korrekt. Es sei im Hinblick auf die offenbarten Beispiele (Vorder- und Rückseite eines Adlers bzw. eines Kopfs) klar, dass es sich nicht um ein zweidimensionales Objekt handeln könne. Die Verfahrensbeteiligte habe recht,

dass es nicht möglich sei, zwei unterschiedliche Ansichten einer zweidimensionalen Darstellung zu geben. Gerade weil dies technisch unmöglich sei, würde der Fachmann eine solche Auslegung ausschließen und begreifen, dass "Motiv" in einem weiteren Sinn zu verstehen sei, dass es sich also um ein dreidimensionales Objekt handeln müsse. Es komme auf eine intelligente und verständige Lesart des Fachmanns an. Das Merkmal G in seiner jetzigen Form stelle eine Untermenge des Merkmals, dem zufolge nur eine allgemeine "inhaltliche Beziehung" zwischen den beiden Sicherheitsmerkmalen bestehen müsse, dar. Es stelle den Fachmann nicht vor unlösbare Probleme.

Die Frage, ob der Fachmann sich angesichts einer bestimmten Ausführungsform fragen könne, ob er sich im Rahmen des angestrebten Schutzes bewege, betreffe die Klarheit und nicht die Ausführbarkeit; sie sei somit im Zweifelsfalle von Verletzungsgerichten, jedenfalls aber nicht von der Kammer zu entscheiden.

Der Anspruch lasse offen, welche Kriterien zur Auswahl der Ansichten anzuwenden seien; die Beispiele der Beschreibung seien aber ausreichend. Das Streitpatent führe nicht aus, wie der Fachmann unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs erhalte, weil dies ganz einfach sei. Es genüge zum Beispiel, das Motiv aus zwei verschiedenen Standpunkten zu fotografieren. Dies sei technisch einfach zu bewerkstelligen und könne dem Fachmann ohne weiteres zugetraut werden.

ii) Patentfähigkeit

Der Gegenstand der Ansprüche sei sowohl neu als auch erfinderisch.

Das Merkmal G sei im Grenzbereich dessen, was als technisch gelten kann, angesiedelt. Die Einwände der Beschwerdeführerin II und der Verfahrensbeteiligten seien widersprüchlich, da das Merkmal nicht gleichermaßen ästhetischer Natur und eine bloße Wiedergabe von Information sein könne. Das Merkmal entspreche vielmehr einer Maßnahme, die der Fachmann ergreifen kann und die eine technische Wirkung habe: sie erhöhe nämlich in Zusammenwirkung mit den anderen Merkmalen die Fälschungssicherheit und mache dem Fälscher das Leben schwer. Man müsse sich einen Fälscher vorstellen, der nicht allzu intelligent sei und geringe Unterschiede in den Ansichten der Motive nicht erkennen würde. Damit würden also zumindest gewisse Primitiv-Fälschungen ausgeschlossen. Je mehr Information in diese Merkmale einfließe, umso schwieriger würde die Arbeit des Fälschers. Es werde dadurch auch der Aufwand der Herstellung erhöht und ein zusätzliches Kriterium der Echtheit geschaffen. Es gehe nicht darum, dies zu quantifizieren; die Maßnahme stelle unzweifelhaft ein Plus dar.

Die Frage, ob das Merkmal *per se* ("as such") technisch ist oder nicht, spiele angesichts dieser technischen Wirkung gar keine Rolle. Die Beschwerdeführerin berief sich in diesem Zusammenhang auf den dritten Absatz von Punkt I.D.9.1.2 der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016.

Ästhetische Merkmale betreffen die subjektive Wahrnehmung, also die Frage ob etwas als schön, überraschend oder hässlich etc. empfunden würde; das Merkmal G sei anders geartet. Es handle sich bei den Ansichten eines Motivs auch nicht um eine Wiedergabe von Information. Das Argument, dass auch eine abstrakte Information über zwei Ansichten dargestellt werden könne, entspreche einer sehr konstruierten Betrachtungsweise, die im Gesamtzusammenhang der Patentschrift nicht gerechtfertigt sei. Es sei nicht nachvollziehbar, wie die beiden Hologramme der Druckschrift E35 das Merkmal G offenbaren sollen. Es sei dort von "unterschiedlichen holographischen Informationen" die Rede, aber das würde nicht *ipso facto* unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs offenbaren. Das wäre z.B. der Fall, wenn das eine Hologramm ein Haus von der linken Seite und das andere Hologramm das gleiche Haus von der rechten Seite zeigen würde. Davon sei aber in der Druckschrift E35 nicht die Rede.

Der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift E35 beruhe auf einer klassischen Synthese *ex post*. Im Nachhinein und in Kenntnis der Erfindung sei das Merkmal G sicherlich plausibel.

Es gebe auch Berührungspunkte mit der von der Beschwerdeführerin II angeführten Druckschrift D11, aber das Streitpatent lehre eine ganz spezielle Ausführung in Gestalt unterschiedlicher Ansichten des gleichen Motivs, was so von der Druckschrift D11 nicht offenbart werde. Dort gebe es nur einen allgemeinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Sicherheitsmerkmalen.

Bezüglich der Banknote E16 merkte die Beschwerdeführerin I an, dass die spiralförmige Darstellung nicht unter den Wortlaut des Merkmals G falle. Es handle sich nicht um zwei Ansichten eines Motivs, sondern um zwei Varianten eines graphischen Designs, die einander nur ähnlich seien.

c) Hilfsantrag I

i) Zulässigkeit

Der Antrag sei zwar sehr spät eingereicht worden, aber er würde die Situation nicht wesentlich ändern. Die Parteien hätten zu den unabhängigen Ansprüchen bereits Stellung genommen. Der Zwischenbescheid der Kammer habe keinen Hinweis enthalten, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des jetzigen Hauptantrags nicht patentfähig sei.

ii) Patentfähigkeit von Anspruch 1

Der auf der Druckschrift E6 beruhende Angriff sei nicht stichhaltig. In Spalte 2, Zeilen 7 bis 22 sei offenbart, dass man eine Interferenz der Linienmuster durch teilweise Überlappung anstrebe, um die Sicherheit zu erhöhen. Es sei daher nicht plausibel, dass der Fachmann das Sicherheitselement so verändern würde, dass es zu einer vollständigen Überlappung käme.

Auch der Angriff basierend auf der Druckschrift E35 überzeuge nicht. Die Lehre der Ansprüche 12 und 13 habe mit Durchsicht und Überlappung von Schichten nichts zu tun. Eine Unterbrechung der Metallschicht sei im Auflicht und im Durchlicht sichtbar.

Die Druckschrift beschreibe also nur ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das die Problematik der Durchsicht nicht betreffe. Der Denkfehler der Beschwerdeführerin II bestehe in der unrichtigen Annahme, dass die Unterbrechung nur im Durchlicht sichtbar sei.

Es sei nicht klar, ob die Reliefschicht 21 durchsichtig sei, aber die Metallschichten 22a und 22b würden ohnehin den Lichtdurchtritt blockieren. Die Konstruktion, jeder Aussparung müsse auf der Gegenseite ein vollflächiger Bereich entsprechen, entspringe einer rückblickenden Betrachtungsweise.

iii) Patentfähigkeit von Anspruch 6

Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit basierend auf der Druckschrift E2 überzeuge nicht. Beim Sicherheitsmerkmal der Ausführungsform der Figur 2 befinde sich das Sicherheitsmerkmal 12 auf der Unterseite der Folie 5. Der Fachmann würde keine Folie auf der anderen Öffnung der Durchbrechung anbringen, da sich sonst in der Durchsicht die beiden Muster einander überlagern würden. Die Druckschrift E11 helfe da auch nicht weiter, da in der Figur 3 zwar beidseitig eine optisch variable Schicht vorgesehen sei, die Textstelle von Spalte 6, Zeilen 41 bis 54 aber keine Hinweise zur Verwendung gebe. Man müsse überdies sorgfältig mit den Begriffen umgehen: ein Sicherheitselement sei etwas anderes als ein Sicherheitsmerkmal. Im Sicherheitselement der Druckschrift E11 gebe es schon beidseitig Sicherheitsmerkmale, und das würde sich mit der Figur 2 nicht vertragen.

Es sei richtig, dass man durch das Ersetzen der Schicht 21 in der Figur 8 der Druckschrift E35 durch eine Ausnehmung zum Gegenstand von Anspruch 6 gelangen würde, aber es bestehe kein Grund für den Fachmann, so vorzugehen.

VII. Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 2) hat Folgendes vorgebracht:

a) Zulässigkeit der Druckschriften E33 bis E35

Die Druckschriften E33 bis E35 sollten zugelassen werden, das sie *prima facie* sehr relevant seien.

b) Hauptantrag

i) Ausführbarkeit

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 sei unzureichend offenbart, wie auf Seite 10 der angefochtenen Entscheidung dargelegt werde.

Die Beschwerdeführerin schloss sich darüber hinaus dem Vortrag der Verfahrensbeteiligten an. Sie wies darauf hin, dass ein "Motiv" ein graphisches Element sei und nicht ein konkreter Gegenstand.

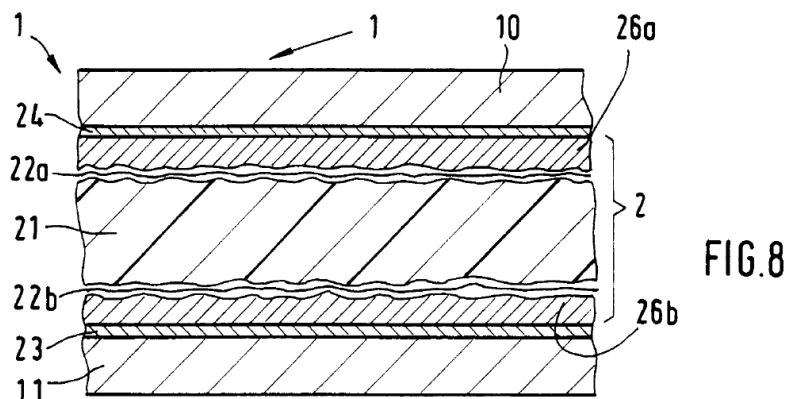
ii) Patentfähigkeit von Anspruch 1

Das Merkmal G sei nicht technisch und beschränke den Gegenstand von Anspruch 1 nicht; es betreffe nur die Ästhetik des Sicherheitselements. Es dürfe daher bei der Beurteilung der Neuheit nicht berücksichtigt werden.

Der angebliche technische Effekt des Merkmals gehe auf die Struktur des Sicherheitselements zurück, und nicht auf das, was es darstellt. Die Schwierigkeit für den Fälscher hänge nicht davon ab, ob z.B. ein Schmetterling oder ein Berg dargestellt sei. In beiden Fällen müsse er eine mikroskopische Struktur kopieren. Das Streitpatent bleibe in dieser Hinsicht auf einer rein konzeptuellen Ebene. Absatz [0041] des Streitpatents spreche von der "Vorderseite eines Adlers" und der "Rückseite eines Adlers" (nicht desselben Adlers), woraus man ablesen könne, dass es sich um eine stilisierte Darstellung handelt. Es gehe darum, eine gewisse künstlerische Homogenität zu erreichen. Dies erschwere die Schwierigkeit für den Fälscher jedoch nicht. Wenn es z.B. eine geometrische Verknüpfung der beiden Sicherheitsmerkmale gäbe, könnte man von einer erhöhten Fälschungssicherheit sprechen; dies sei jedoch nicht beansprucht. Die Wahl zweier Abbildungen, die eine inhaltliche Beziehung haben, sei entweder willkürlich oder zumindest naheliegend für den Fachmann, der eine gewisse Homogenität von Banknoten anstrebe.

Selbst wenn die Kammer zu einer anderen Auffassung gelangen sollte, sei festzustellen, dass die Druckschrift E35 das Merkmal offenbare. Wenn man z.B. eine Mauer oder einen Würfel etc. betrachte, auf deren Vorderseite und Rückseite man die Strukturen 22a bzw. 22b der Figur 8 der Druckschrift E35 aufbringe, dann sei auch das Merkmal G in der Druckschrift offenbart.





Das Motiv sei in diesem Fall die Ansicht des gedachten konkreten Objekts ("objet imaginaire, mais réel"), auf dem die Strukturen 22a und 22b aufgebracht sind.

Der Anspruch 1 verlange nicht, dass das Motiv ein konkretes Objekt sei; es handle sich um eine Abstraktion, die sowohl konkrete Gegenstände als auch künstlerische Darstellungen umfasse. Die holographischen Effekte der Strukturen 22a und 22b könnten also als Darstellungen bzw. zwei Ansichten des gleichen Motivs gelten. Da eine unbegrenzte Anzahl von Motiven denkbar sei, gebe es notwendigerweise ein Motiv mit diesem Erscheinungsbild.

Auf eine Frage der Kammer hin erklärte die Beschwerdeführerin II, das Motiv bestehe im Objekt, auf dem die Beugungsstrukturen 22a und 22b aufgebracht sind.

Die Beschwerdeführerin II brachte auch vor, der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift D11. Sie bezog sich insbesondere auf die Figur 2 und die dazugehörige Beschreibung, d.h. Spalte 4, Zeilen 35 bis 46.

c) Hilfsantrag I

i) Zulässigkeit

Der Antrag solle nicht zugelassen werden. Die Ansprüche wären zwar keine Überraschung, aber der Antrag hätte schon früher gestellt werden können, zumal die Kammer in ihrer Mitteilung eine positive vorläufige Meinung bezüglich der unabhängigen Ansprüchen geäußert hatte.

Da die Einspruchsabteilung den Anspruch 1 des Hauptantrags als unzureichend offenbart angesehen hatte, hatte die Beschwerdeführerin I einen guten Grund, anzunehmen, dass dieser Anspruch fallen würde. Sie hatte also Anlass, diese Rückfallposition schon zu Beginn des Beschwerdeverfahrens zu formulieren.

Darüber hinaus habe die Beschwerdeführerin I den Schriftsatz der Verfahrensbeteiligten mit den darin enthaltenen Einwänden gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands von Anspruch 2 des Hauptantrags rechtzeitig erhalten, um noch schriftlich darauf zu reagieren.

ii) Patentfähigkeit von Anspruch 1

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch. Die Figur 1 der Druckschrift E6 zeige eine Anordnung, in der sich die beiderseits angebrachten opaken Sicherheitsmerkmale 2A und 2B teilweise überlappen. Es sei für den Fachmann naheliegend, die Merkmale 2B derart zu verschieben, dass sie den freien Zonen zwischen den Merkmalen 2A

entsprechen, um die Sicherheit zu erhöhen. Dies wäre mit der Lehre der Druckschrift E6 durchaus vereinbar.

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei auch nicht erfinderisch im Hinblick auf die Druckschrift E35 bei besonderer Berücksichtigung der Figur 8 und der Ansprüche 12 und 13, denen zufolge die Metallbeschichtung in Form von visuell erkennbaren Mustern unterbrochen sein kann, was voraussetze, dass es keine Interferenz zwischen den beidseitig vorgesehenen Mustern gebe. Wenn auf einer Seite z.B. der Buchstabe A ausgestanzt werde, dann sei es für den Fachmann klar, dass die Gegenseite an dieser Stelle vollflächig ausgeformt sein müsse, da es sonst zu einem ungleichförmigen Erscheinungsbild und zu einer Beeinträchtigung der optischen Effekte käme.

iii) Patentfähigkeit von Anspruch 6

Der Gegenstand von Anspruch 6 sei nicht erfinderisch im Hinblick auf die Kombination der Druckschriften E2 und E11: der Unterschied zur Ausführungsform der Figur 2 der Druckschrift E2 bestehe darin, dass die Öffnung nur einseitig mit einem Sicherheitselement verschlossen ist; der Fachmann, der die Fälschungssicherheit erhöhen möchte, würde in der Druckschrift E11 die Anregung erhalten, das Sicherheitselement beidseitig anzubringen und somit die Öffnung beidseitig zu verschließen.

Der Gegenstand von Anspruch 6 sei auch nicht erfinderisch gegenüber den Kombinationen von

Druckschriften E2+E4, E3+E4, E3+E11, E3+E35, E15+E4  
und gegenüber der Druckschrift E35.

VIII. Die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) hat  
Folgendes vorgebracht:

a) Hauptantrag

i) Klarheit

Anspruch 2 sei nicht klar. Die Logik von T 1459/05  
sei anwendbar.

ii) Ausführbarkeit

Die Einspruchsabteilung sei berechtigt gewesen,  
den Einspruchsgrund einzuführen.

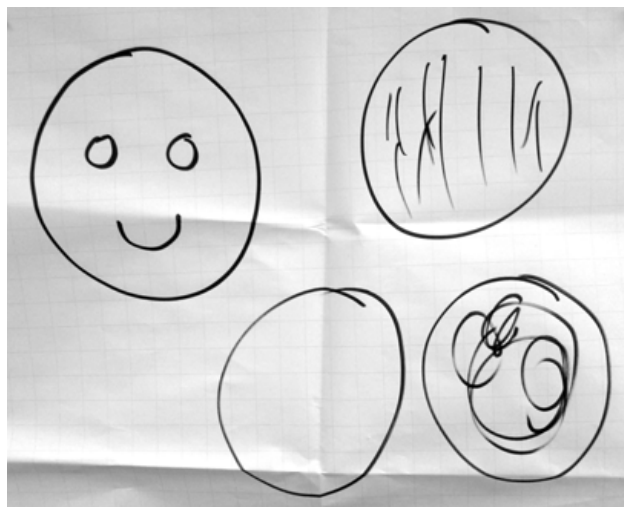
Der Fachmann wisse nicht, wie er verschiedene  
Ansichten desselben Motivs erhalten könne,  
insbesondere, wenn sie auf verschiedenen Seiten des  
Sicherheitselements vorzusehen seien. Insofern sei  
die Entscheidung T 464/05 durchaus einschlägig.

Die Verfahrensbeteiligte wies auf die Entscheidung  
T 815/07 hin und führte aus, dass das Patent keine  
Methode zur Bestimmung des Parameters von Merkmal G  
offenbare. Der Parameter sei nicht nur  
unzureichend, sondern überhaupt nicht offenbart.  
Absatz [0010] lehre nicht, wie man bestimmen könne,  
ob zwei verschiedene Bilder unterschiedliche  
Ansichten des gleichen Motivs darstellen.  
Der Fachmann wisse daher nicht, wie dieses Merkmal  
auszuführen sei.

Die Beschreibung lege nur dar, was getan werden könne, aber nicht, wie es zu tun sei. Das genüge aber nicht, um die Erfindung ausführbar zu machen.

Die Beschreibung enthalte nur zwei Beispiele, nämlich die Vorder- und Rückseite eines Adlers sowie die Vorder- und Rückseite eines Portraits. Dies seien aber unterschiedliche Motive und nicht unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs. Unter "Motiv" sei ein Design, Bild oder Muster, also ein zweidimensionales und nicht ein dreidimensionales Objekt, zu verstehen. Etwas anderes gehe aus dem Anspruchswortlaut nicht hervor. Im Zusammenhang von Sicherheitsdokumenten werde der Begriff "Motiv" für zweidimensionale Darstellungen gebraucht. Eine Motiv könne somit nicht eine Vorder- und Rückseite aufweisen. Im Streitpatent gebe es also keine Lehre zum Merkmal G.

Die Verfahrensbeteiligte fertigte zur Erläuterung ihres Arguments während der mündlichen Verhandlung folgende Zeichnung an:



Das Motiv stelle die Vorderansicht eines Gesichts dar, aber es sei nicht klar, wie die Rückseite dieses Motivs aussehen solle. Mehrere Möglichkeiten seien denkbar, z.B. ein Hinterkopf mit glattem Haar (rechts oben), lockigem Haar (rechts unten) oder ohne Haare (Mitte unten).

Die Verfahrensbeteiligte wies auch darauf hin, dass in allen im Streitpatent offenbarten Beispielen beide Sicherheitsmerkmale optisch variabel wären, wohingegen Anspruch 1 dies nicht verlange. Es gäbe also keine Grundlage für den Anspruchsgegenstand in der Beschreibung. Die Beispiele, die den Fachmann angeblich in die Lage versetzen würden, die Erfindung auszuführen, entsprechen also nicht dem Gegenstand der beanspruchten Erfindung.

Die Verfahrensbeteiligte könne akzeptieren, dass das Beispiel der Vorder- und Rückseite eines Adlers oder eines Portraits dem Fall entspreche, in dem eine "inhaltliche Beziehung" zwischen den Sicherheitsmerkmalen besteht, aber es handle sich dennoch nicht um das gleiche Motiv.

iii) Patentfähigkeit von Anspruch 1

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift E35. Das Merkmal G habe keine technische Wirkung und beschränke sich auf die Wiedergabe von Information. Es könne somit bei der Beurteilung der Neuheit nicht in Betracht gezogen werden. Es stelle nur eine konkrete mögliche Ausformung dar ("a mere matter of design choice") und sollte daher nicht berücksichtigt werden.

Es sei dem Fachmann darüber hinaus wohlbekannt, dass die Fälschungssicherheit eines Sicherheitsdokuments dadurch erhöht würde, dass so viele verschiedene Sicherheitsmerkmale wie nur möglich vorgesehen würden. Das Merkmal G sei somit für den Fachmann naheliegend.

Die Verfahrensbeteiligte erhob darüber hinaus analoge Einwände, ausgehend von den Druckschriften E1, E5, E11 und E4.

Weiters bezog sich die Verfahrensbeteiligte auf die Banknote E16, auf deren rechter Seite ein spiralförmiges Muster aufgebracht ist. Dieses Motiv sei auf den beiden Seiten der Banknote aus verschiedenen Ansichten gezeigt.

b) Hilfsantrag I

i) Zulässigkeit

Die Verfahrensbeteiligte hat sich den Argumenten der Beschwerdeführerin angeschlossen. Sie wies darauf hin, dass sie in ihrem letzten Schriftsatz vom 23. Oktober 2017 den Anspruch 1 des Hauptantrags angegriffen habe.

ii) Patentfähigkeit von Anspruch 1

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch gegenüber der Figur 1 der Druckschrift E6. Obwohl dort die opaken Gebiete nur teilweise überlappen, wäre es für den Fachmann nur eine unbedeutende Änderung, sie derart auszuformen, dass sie sich ganz überlappen.

iii) Patentfähigkeit von Anspruch 6

Der Gegenstand von Anspruch 6 sei nicht erfinderisch. Wenn man die Abbildung 8 der Druckschrift E35 mit der Figur 13 des Streitpatents vergleiche und sich Anspruch 6 vergegenwärtige, so sei klar, dass in der Anordnung gemäß Figur 13 eine opake bzw. reflektierende Schicht vorhanden sein müsse, da sonst nicht nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar sei. Die Öffnung habe daher keinen praktischen Zweck oder Nutzen. In der Figur 8 der Druckschrift E35 gebe es die Reliefschicht 21, die keine durchgehende Öffnung aufweise, aber der Fachmann wisse, dass in Gegenwart der metallischen Schichten 22a und 22b die Reliefschicht nicht benötigt werde und es somit möglich sei, eine durchgehende Öffnung vorzusehen, die beiderseits mit einer metallischen Schicht geschlossen werde. Damit würde der Fachmann aber ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von Anspruch 6 gelangen.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. Anwendbares Recht

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 17. Dezember 2002 eingereicht. Deshalb sind 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) die Artikel 54 und 56 EPÜ 1973 anzuwenden.

## 2. Vertretungsberechtigung

Die Fälle, in denen ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen muss, sind im Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 3, L.1) angeführt. Laut Artikel 1, Absatz 1, ist nur in zwei Fällen eine solche Vollmacht einzureichen:

- wenn dem EPA ein Vertreterwechsel zwischen zugelassenen Vertretern angezeigt wird, die nicht derselben Sozietät angehören, ohne dass das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt wird (Artikel 1, Absatz 2);
- wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls dies erfordern, insbesondere bei Zweifeln über die Vertretungsbefugnis des zugelassenen Vertreters (Artikel 1, Absatz 3).

Im vorliegenden Fall wurde dem EPA ein Vertreterwechsel zwischen zugelassenen Vertretern angezeigt, die nicht derselben Sozietät angehören, aber es wurde zugleich auch das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt; Artikel 1, Absatz 2 ist also nicht anwendbar. Darüber hinaus liegen keine besonderen Umstände im Sinne von Artikel 1, Absatz 3 vor; die Kammer hat insbesondere keine Zweifel bezüglich der Vertretungsbefugnis des zugelassenen Vertreters.

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin I keine Vollmacht seiner Mandantin vorzulegen hatte.

### 3. Anspruchsauslegung

#### 3.1 "Sicherheitselement"

Auf dem Gebiet der Wertdokumente werden Merkmale, die für eine Verifikation genutzt werden können und somit die Fälschungssicherheit erhöhen, in der Regel als "Sicherheitsmerkmale" bezeichnet. Komponenten von Wertdokumenten, die (mindestens) ein Sicherheitsmerkmal aufweisen, werden als "Sicherheitselemente" bezeichnet. Wertdokumente weisen in der Regel Sicherheitselemente - und somit auch Sicherheitsmerkmale - auf, aber der Fachmann würde ein Wertdokument als solches nicht als Sicherheitselement verstehen. Der Grund dafür liegt darin, dass ein Element ein Baustein oder Bestandteil ist und nicht die Gesamtheit der Bestandteile.

Die Strukturierung der Ansprüche des Streitpatents deutet darauf hin, dass ihm dieses Verständnis der Begriffe zugrunde liegt, denn das Streitpatent beansprucht sowohl Sicherheitselemente (Ansprüche 1-24) als auch Sicherheitspapier (Anspruch 24) und Wertdokumente (Ansprüche 25-27), die mit einem solchen Sicherheitselement versehen sind.

3.2 "... auf gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements angeordnet ..."

Dieser Ausdruck ist in mehrfacher Hinsicht auslegungsbedürftig.

3.2.1 "Seite"

Der Begriff "Seite" kann verschiedenartig gedeutet werden; so definiert z.B. der Duden "Seite" sowohl als "eine von mehreren ebenen Flächen, die einen Körper, Gegenstand begrenzen; aus einer Blickrichtung sichtbarer Teil der Oberfläche eines Körpers, Gegenstands" als auch als "rechts oder links [von der Mitte] gelegener Teil einer räumlichen Ausdehnung".

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die unabhängigen Ansprüche zum einen von "Seiten des Sicherheitselements" sprechen und zum anderen die "Betrachtung [des Sicherheitselements] von einer Seite" erwähnen.

Typische Sicherheitselemente für Wertdokumente wie Banknoten oder Ausweiskarten sind flächig und definieren somit zwanglos gegenüberliegende Seiten, nämlich die Vorder- und die Rückseite. Ausgehend von diesem Fall scheint es der Kammer natürlich, den Ausdruck "Seite des Sicherheitselements" als eine das Sicherheitselement begrenzende Oberfläche, die das Sicherheitselement dem Beobachter darbietet, zu deuten.

3.2.2 "auf der Seite"

Das unter Punkt 3.2.1 Gesagte wirft die Frage auf, ob ein "auf einer Seite" angeordnetes Sicherheitsmerkmal auf der Oberfläche selbst angebracht sein muss, oder ob

auch ein im Inneren des Sicherheitselements befindliches Sicherheitsmerkmal gemeint sein kann.

Ganz allgemein gesprochen, geht es in der Erfindung darum, was ein Beobachter, der das Sicherheitselement betrachtet, erkennt. Die anspruchsgemäßen Sicherheitsmerkmale sind gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements zugehörig, und zwar so, dass bei Betrachtung von einer Seite nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist. Dazu ist es aber nicht erforderlich, dass das Sicherheitsmerkmal auf der Oberfläche selbst aufgebracht ist, sofern es nur mit der Oberfläche assoziiert, also optisch bei Betrachtung dieser Oberfläche erkennbar, ist. Ein von einer durchsichtigen Lackschicht bedecktes Sicherheitselement wäre also durchaus als "auf einer Seite" des Sicherheitselements befindlich anzusehen, obwohl es sich strenggenommen nicht auf der Oberfläche des Sicherheitselements befindet.

- 3.3 "mit ... einer durchgehenden Öffnung, die auf einer Seite mit einem ... Sicherheitsmerkmal und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem ... Sicherheitsmerkmal verschlossen ist"

Dieses Merkmal erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich (die Öffnung ist sowohl durchgehend als auch verschlossen) und bedarf daher der Auslegung. Die Kammer versteht die Formulierung als den Versuch, das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens zu beschreiben, in dem zuerst eine Öffnung geschaffen wird und diese anschließend beidseitig mit einem Sicherheitsmerkmal verschlossen wird, aber so, dass nach dem Verschließen noch eine "Öffnung", d.h. ein Hohlraum, besteht. Dieses Verständnis ist mit der

Figur 13 und der zugehörigen Beschreibung  
(Absatz [0061] des Streitpatents) vereinbar.

#### 3.4 "Motiv"

Merkmal G von Anspruch 1 des Hauptantrags verlangt, dass die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen. Der Begriff "Motiv" ist im Streitpatent nicht explizit definiert. Er deckt ein sehr ausgedehntes semantisches Feld ab, weshalb es auch nicht einfach ist, einen allgemeinen Wortsinn zu definieren. Dessen ungeachtet würde der Fachmann, der die Bedeutung von Merkmal G verstehen möchte und die Beschreibung zu Rate zieht, auf folgende Offenbarungsstellen stoßen (Unterstreichungen durch die Kammer):

- Absatz [0011]: "So kann das erste optisch variable Sicherheitsmerkmal beispielsweise die Vorderansicht eines Motivs, wie eines Adlers oder die Gesichtspartie eines Portraits, darstellen, während das zweite optisch variable Sicherheitsmerkmal die Rückseite des Adlers oder den Hinterkopf des Portraits zeigt.
- Absatz [0035]: "Alternativ kann das Sicherheitselement 3 auch unterschiedliche Ansichten eines Motivs darstellen. Ist beispielsweise aus der Richtung B die Vorderansicht eines Adlers zu erkennen, so ist der Sichtung C die Rückseite des Adlers zu erkennen."

Aus diesen Stellen geht unzweifelhaft hervor, dass der Verfasser den Begriff "Motiv" so verwendet, dass ein Adler oder ein Kopf, also dreidimensionale Gegenstände, davon erfasst werden. Die Kammer kann sich daher nicht der Auffassung anschließen, dass unter dem Begriff

"Motiv" ein zweidimensionales Design, Bild oder Muster zu verstehen ist. Der Fachmann würde den Begriff auch nicht so deuten, da es unklar ist, wie man sich unterschiedliche Ansichten eines zweidimensionalen Bildes oder Musters vorstellen sollte. Er würde vielmehr verstehen, dass der Begriff "Motiv" im Merkmal G ganz allgemein einen bildlich darstellbaren, dreidimensionalen Gegenstand bezeichnet.

4. Zulässigkeit der Druckschriften E33 bis E35

Die Einspruchsabteilung hat die Druckschrift E33, die einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, nicht zum Verfahren zugelassen. Die Beschwerdeführerin II hat in ihrer Beschwerdebegündung die Zulassung der Druckschrift erneut beantragt. Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) befugt die Kammer, die Druckschrift nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer sieht jedoch keinen Grund, die Druckschrift nicht zum Verfahren zuzulassen, zumal sie schon zu Beginn des Beschwerdeverfahrens vorgelegt wurde. Dies ist nicht als Kritik an der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung zu verstehen, da die jeweilige Verfahrenslage zum Zeitpunkt der Einreichung gänzlich verschieden war (vgl. T 971/11, Punkt 1.3 der Entscheidungsgründe)

Die Druckschriften E34 und E35 wurden erstmals mit der Beschwerdebegündung der Einsprechenden 2 eingereicht. Auch hier ist die Kammer der Auffassung, dass die Druckschriften zugelassen werden können, da die Einreichung dieser Druckschriften mit der Beschwerdebegündung als Reaktion auf die Zulassung des in der mündlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrags 2 (jetzt Hauptantrag) zu bewerten ist.

Dieser Standpunkt, den die Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK dargelegt hat, wurde von den Parteien nicht weiter in Frage gestellt.

Die Kammer hat daher beschlossen, die Druckschriften E33 bis E35 in das Verfahren zuzulassen.

## 5. Hauptantrag

### 5.1 Zulässigkeit

Der Hauptantrag wurde erstmals zusammen mit der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin I eingereicht. In Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK ist die Kammer befugt, den Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen, wenn er bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätte vorgebracht werden können, d.h. wenn ein guter Grund bestand, ihn der Einspruchsabteilung vorzulegen.

Die Beschwerdeführerin II und die Verfahrensbeteiligte haben sich nicht gegen die Zulassung des Antrags ausgesprochen. Die Kammer sieht auch keinen guten Grund, den Antrag nicht zuzulassen, da der Antrag bis auf die Streichung eines unabhängigen Anspruchs einem Antrag entspricht, der der Einspruchsabteilung vorlag.

### 5.2 Unzureichende Offenbarung

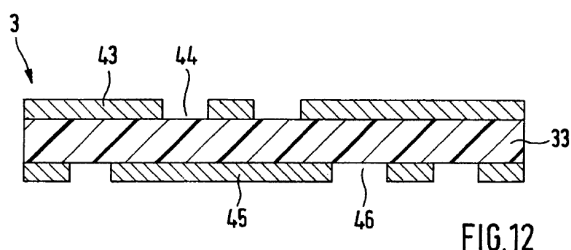
#### 5.2.1 Zulässigkeit des Einwands

Die Einsprechenden haben ihre Einsprüche nicht auf Artikel 100 b) EPÜ gestützt; der Einspruchsgrund ist

von der Einspruchsabteilung *ex officio* eingeführt worden. Dies ist gemäß der Entscheidung G 10/91 der Grossen Beschwerdekammer (ABl EPA 1993, 420) auch zulässig, wenn die "Einspruchsgründe ... *prima facie* der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen" (Tenor, Punkt 2). Es handelt sich dabei um eine Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung. Die Kammer kann keinen Fehler der Einspruchsabteilung beim Ausüben ihres Ermessens erkennen. Das gegenteilige Argument der Patentinhaberin beruht auf ihrer Auffassung, dass "Art. 83 EPÜ überhaupt nicht verletzt ist". Die Einspruchsabteilung war aber anderer Ansicht; es kann ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der Beurteilung der Relevanz des Einspruchsgrundes durch die Patentinhaberin ausgeübt hat.

### 5.2.2 Merkmal F

Die Beschwerdeführerin II hat in ihrer Beschwerdebegründung das Merkmal F im Hinblick auf die Ausführbarkeit beanstandet und dabei insbesondere auf die Figur 12 und den dazugehörigen Absatz [0057] der Patentschrift verwiesen.



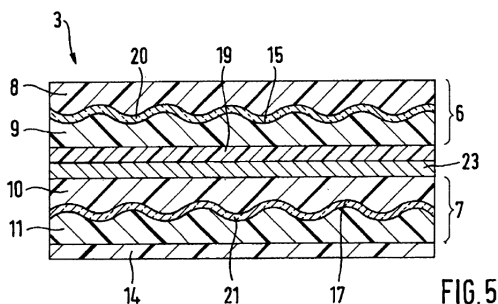
Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen. Sie ist der Auffassung, dass das Ausführungsbeispiel der Figur 12 in seiner Allgemeinheit in der Tat nicht dem Anspruch 1 entspricht (die Verwendung von Beugungsstrukturen wird in Zusammenhang mit dem



Ausführungsbeispiel nur als mögliche Variante erwähnt), dafür aber dem Anspruch 18.

Darüber hinaus ist für die Kammer nicht nachvollziehbar, dass bei der Betrachtung des Sicherheitselements von einer Seite beide Sicherheitsmerkmale (gebildet aus den opaken Beschichtungen 43 und 45 mit ihren Unterbrechungen) erkennbar sein sollen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Trägermaterial 33 transparent ist (was so nicht offenbart zu sein scheint), sind die opaken Beschichtungen ja gerade so unterbrochen, dass das Sicherheitsmerkmal auf der dem Betrachter abgewandten Seite für ihn nicht erkennbar ist. Er sieht allenfalls Teile der opaken Beschichtung auf der ihm abgewandten Seite, aber nicht das Sicherheitsmerkmal als solches.

Die Behauptung, dass der Fachmann im Streitpatent nicht erfährt, wie ein Sicherheitselement hergestellt werden kann, dessen Sicherheitsmerkmale so auf dem Sicherheitselement angeordnet sind, dass bei Betrachtung des Sicherheitselements von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist, ist nicht überzeugend. Das Ausführungsbeispiel der Figur 5 zeigt zum Beispiel unzweifelhaft ein solches Sicherheitselement, denn die "schwarze Schicht" 23 (Seite 13, Zeile 5) schirmt das jeweilig andere Sicherheitsmerkmal optisch ab.



### 5.2.3 Merkmal G

Die Einspruchsabteilung begründete ihren Einwand damit, dass das Merkmal G, dem zufolge die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen, es dem Fachmann nicht ermögliche, die Erfindung auszuführen. Er wisse nämlich nicht, welche Kriterien er anzuwenden habe, um zu bestimmen, ob zwei unterschiedliche Ansichten desselben Motivs sind. Die Einspruchsabteilung hat sich insbesondere auf die Entscheidung T 464/05 berufen.

Es handelt sich hier in Wirklichkeit um einen Klarheitseinwand. Die Entscheidung T 464/05 gehört einer kleinen Gruppe von Entscheidungen an, die aus der Unklarheit der Abgrenzung von Ansprüchen eine unzureichende Offenbarung im Sinne von Artikel 83 EPÜ ableiten. Diese Entscheidungen sind in der Folge oftmals hinterfragt worden. Die Untersuchung der einschlägigen Rechtsprechung zeigt, dass sich mittlerweile weitgehend ein Konsens oder zumindest eine vorherrschende Meinung gebildet hat, der zufolge die Frage, ob der Fachmann feststellen kann, ob ein Gegenstand in den beanspruchten Bereich fällt oder nicht, ein Erfordernis der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) und nicht der Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ) darstellt (siehe z.B. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Auflage, 2016, Punkt II.C.7.2). Für eine eingehende Behandlung dieser Frage verweist die Kammer auf ihre Entscheidungen T 2290/12, T 1811/13 und T 647/15.

Das Argument der Verfahrensbeteiligten, dass der Fachmann nicht wisse, wie die Rückseite eines Gesichts beschaffen sei bzw. welche von mehreren Möglichkeiten er auswählen solle, bestärkt die Kammer in ihrer

Auffassung, dass es sich hier in Wirklichkeit um einen Klarheitseinwand handelt. Es mag für den Fachmann nicht klar sein, ob die Rückansicht des Kopfes mit oder ohne Haar bzw. mit glattem oder lockigem Haar zu gestalten sei, aber was auch immer seine Wahl wäre, es würde ihm keine besonderen Schwierigkeiten bereiten, sie in die Tat umzusetzen.

Die Rechtsprechung zu Parametern, zu der die Entscheidung T 815/07 zu zählen ist, greift im vorliegenden Fall nicht, da das Merkmal G, dem dieser Einwand galt, keinen quantitativen Parameter enthält, dessen Bestimmung unzureichend offenbart wäre. Es handelt sich bei diesem Merkmal vielmehr um ein rein qualitatives Merkmal, zu dessen Bestimmung keine Messung im engeren Sinn erforderlich ist.

Das Argument, dem zufolge der Fachmann nicht wisse, wie unterschiedliche Ansichten eines zweidimensionalen Bildes oder Musters zu erhalten wären, überzeugt die Kammer ebenso wenig, da ein "Motiv" im Sinne des Anspruchs 1 nicht als ein zweidimensionales Design, Bild oder Muster zu verstehen ist (siehe dazu Punkt 3.4).

Die Kammer kann nicht erkennen, warum der Fachmann außerstande sein sollte, ein Sicherheitselement mit Sicherheitsmerkmalen zu versehen, die unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen. Hier scheint die Einspruchsabteilung die Fähigkeiten des Fachmanns unterschätzt zu haben. Es ist für die Kammer nicht ersichtlich, warum der Fachmann, der zum Beispiel Sicherheitsmerkmale in Form der Vorder- und Rückseite eines Adlers, wie dies in der Patentschrift offenbart ist, verwenden möchte, dazu nicht in der Lage wäre. Das gegenteilige Argument der Verfahrensbeteiligten

scheint auf einer zu engen Auslegung des Begriffs "Motiv" zu fußen (siehe dazu Punkt 3.4).

Die Feststellung, dass in allen im Streitpatent offenbarten Beispielen beide Sicherheitsmerkmale optisch variabel sind, dass es also keine explizite Grundlage für den Anspruchsgegenstand in der Beschreibung gibt, könnte unter Umständen im Zusammenhang mit einem Einwand einer unzulässigen Erweiterung relevant sein. Sie ist aber für die Prüfung der Ausführbarkeit nicht entscheidend, da der Fachmann ohne weiteres in der Lage ist, nur einseitig ein optisch variables Sicherheitsmerkmal vorzusehen.

Ein weiterer Einwand der Verfahrensbeteiligten beruht auf dem Ende von Absatz [0010] der Beschreibung des Streitpatents, wo festgestellt wird:

"Das doppelseitige Sicherheitselement dagegen ist nicht ohne weiteres nachzustellen. Insbesondere dann nicht, wenn zwischen den beiden Sicherheitsmerkmalen eine inhaltliche Beziehung besteht oder die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten desselben Motivs darstellen." (Unterstreichung durch die Kammer)

Die Kammer versteht diese Stelle nicht in dem Sinn, dass sie eine strenge Trennlinie zieht zwischen Fällen, in denen eine inhaltliche Beziehung zwischen den beiden Sicherheitsmerkmalen besteht, und Fällen, in denen die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten desselben Motivs darstellen. Anders gesagt, sieht die Kammer das "oder" hier nicht als ein exklusives "oder" an. Wenn zum Beispiel das erste optisch variable Sicherheitsmerkmal die Vorderansicht eines Adlers darstellt und das zweite optisch variable

Sicherheitsmerkmal die Rückseite des Adlers zeigt, wie dies in Absatz [0011] des Streitpatents offenbart ist, dann entspricht diese Ausführungsform beiden Fällen: es besteht eine inhaltliche Beziehung zwischen den Sicherheitsmerkmalen und die Sicherheitsmerkmale stellen unterschiedliche Ansichten desselben Motivs dar.

#### 5.2.4 Fazit

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass das Streitpatent die beanspruchten Erfindungen so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

#### 5.3 Klarheit

Mit ihrer Entscheidung G 3/14 (ABl. EPA 2015, A102) hat die Grosse Beschwerdekammer klargestellt, dass bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden können, sofern - und dann auch nur soweit - diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt. Der in der Entscheidung T 1459/05 vom 21. Februar 2008 verwendete Ansatz ist damit als überholt anzusehen. Die Kammer ist nicht befugt, die Klarheit eines Anspruchs, der eine Kombination erteilter Ansprüche darstellt, auf seine Klarheit hin zu untersuchen.

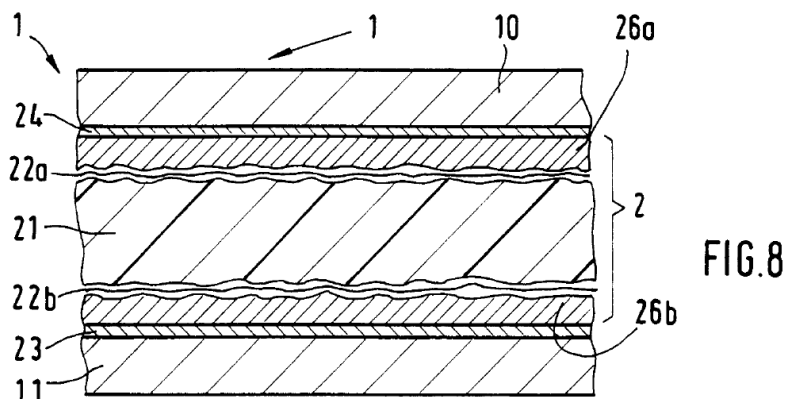
Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht der Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 20. Er ist also nicht im Hinblick auf seine Klarheit zu beanstanden.

#### 5.4 Patentfähigkeit

Die Kammer hat in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK ihre vorläufige Auffassung dargelegt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des früheren Hauptantrags, der bis auf das Merkmal G alle Merkmale von Anspruch 1 des jetzigen Hauptantrags enthält, von der Offenbarung der Druckschrift E35 neuheitsschädlich getroffen wird. Diese Feststellung wurde von der Beschwerdeführerin I nicht angefochten. Daher untersucht die Kammer im Folgenden nur, ob die Druckschrift E35 auch das zusätzliche Merkmal G offenbart bzw. ob das Merkmal es erlaubt, den Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift E35 abzugrenzen.

##### 5.4.1 Offenbarung der Druckschrift E35

Die Druckschrift E35 offenbart in ihrer Figur 8 eine Karte 1 mit einem Sicherheitselement 2, das eine Reliefschicht 21 aus Kunststoff mit beidseitigen Reliefstrukturen aufweist, wobei die Reliefstrukturen mit metallischen Beschichtungen 22a und 22b sowie Schutzlackschichten 26a und 26b versehen sind:



Das Argument, dass die Reliefschicht 21 selbst das Motiv gemäß Merkmal G bildet, hat die Kammer nicht

überzeugt. Die Reliefschicht 21 erzeugt ein Beugungsbild, und insbesondere ein holographisches Beugungsbild, dem ein Motiv zugeordnet werden kann, aber sie stellt nicht selbst ein Motiv dar.

Selbst wenn man die sichtbare Oberfläche der Schicht 21 als abstraktes Motiv auffassen würde, bildet die Oberfläche der Gegenseite keine Ansicht des gleichen Motivs, sondern bestenfalls ein ähnliches Motiv.

Auch das Argument, dass man sich einen konkreten Gegenstand vorstellen könne, dessen Vorder- und Rückseite gerade den von der Reliefschicht erzeugten Beugungsbildern entsprechen, überzeugt nicht. Der Fachmann würde den Wortlaut des Merkmals G so auslegen, dass der Beobachter, der anspruchsgemäße Sicherheitsmerkmale betrachtet, spontan feststellen würde, dass sie dasselbe Motiv zeigen. Das ist aber in der Druckschrift E35 nicht offenbart.

Die Kammer gelangt daher zum Schluss, dass das Merkmal G in der Druckschrift E35 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

#### 5.4.2 Technische Natur des Merkmals G

##### a) Grundsätzliches

Die Parteien waren sich uneinig, ob das Merkmal G ein technisches Merkmal darstellt. Diese Frage ist insofern von Bedeutung, als gemäß der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern die erfinderische Tätigkeit nur auf technische Merkmale gestützt werden kann (siehe T 641/00, Leitsatz I (ABl. EPA 2003, 352)).

Der dritte Absatz von Punkt I.D.9.1.2 der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 8. Auflage, 2016 führt dazu aus:

"Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer solchen Mischerfindung [mit technischen und nicht-technischen Merkmalen] werden alle Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Dazu gehören auch Merkmale, die isoliert betrachtet nicht-technisch sind, aber im Kontext der Erfindung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die einem technischen Zweck dient und damit zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Allerdings können Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen ... Dieser Fall kann beispielsweise dann eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nicht-technischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet ...".

Im Folgenden bezeichnet die Kammer ein Merkmal als technisch, wenn es zumindest einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leistet. Im Gegensatz dazu hat ein "nicht-technisches Merkmal" keinerlei technische Wirkung.

Die Entscheidung T 154/04 hat das von der Entscheidung T 641/00 formulierte Prinzip auch auf die Neuheit ausgedehnt (siehe Punkte 14 und 15 der Entscheidungsgründe; ABl. EPA 2008, 046) und sich dabei im Wesentlichen auf die Entscheidung G 2/88 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1990, 93) berufen. Mehrere andere Kammern haben sich seitdem dieser Auffassung angeschlossen (siehe "Rechtsprechung der



Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016, Punkt I.C.5.2.8). Andere Entscheidungen hingegen bringen die Auffassung zum Ausdruck, dass ein nicht-technisches Merkmal unter Umständen die Neuheit herstellen kann (siehe z.B. T 336/14, Punkte 1.1.4 und 1.1.5 der Entscheidungsgründe).

Der letztgenannte Ansatz kann in der Regel nur dann zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit eines Anspruchs führen, wenn die Entgegenhaltung, die alle Merkmale des Anspruchs mit Ausnahme eines nicht-technischen Merkmals offenbart, ein Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ ist, da ein solcher Stand der Technik zwar bei der Neuheitsprüfung, nicht aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden kann (Artikel 56 EPÜ 1973, zweiter Satz).

Die Druckschrift E35 ist jedoch unzweifelhaft Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 und kann daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Es besteht somit keine Notwendigkeit für die Kammer, zur oben genannten Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Stellung zu nehmen oder die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

b) Anwendung auf den konkreten Fall

Merkmal G verlangt, dass die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen.

Die Beschwerdeführerin I hat ihre Auffassung, dass es sich um ein technisches Merkmal handelt, damit gerechtfertigt, dass das Merkmal insofern einen Beitrag

zur Erzeugung einer technischen Wirkung leistet, als es zur Erhöhung der Fälschungssicherheit beiträgt.

Die Kammer kann sich diesem Argument aus den folgenden Gründen nicht anschließen.

Die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements wird unzweifelhaft dadurch erhöht, dass die anspruchsgemäßen Sicherheitsmerkmale unterschiedlich sind, wie dies vom Merkmal B verlangt wird. Dadurch wird der Fälscher nämlich gezwungen, nicht nur ein Sicherheitsmerkmal, sondern beide Sicherheitsmerkmale nachzuahmen. Der Arbeitsaufwand des Fälschers nimmt deshalb zu.

Die Tatsache, dass die beiden Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen, fügt dem aber hinsichtlich der Fälschungssicherheit nichts hinzu. Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel veranschaulichen. Vergleicht man eine anspruchsgemäße Banknote, bei der die Vorderseite der Banknote die Vorderansicht eines Adlers und die Rückseite der Banknote seine Rückansicht zeigt, mit einer nicht anspruchsgemäßen Banknote, bei der die Vorderseite der Banknote die Vorderansicht eines Adlers und die Rückseite der Banknote einen Schmetterling zeigt, so unterscheiden sich diese Banknoten im Hinblick auf ihre Fälschungssicherheit grundsätzlich nicht, da der Fälscher in beiden Fällen zwei verschiedene Abbildungen nachahmen muss.

Das Argument, dass die beiden Ansichten sich nur wenig unterscheiden können, sodass ein "nicht allzu intelligenter" Fälscher sie möglicherweise übersehen würde, und dass das Merkmal G insofern erlauben würde, zumindest Primitiv-Fälschungen auszuschließen, überzeugt die Kammer nicht, da der Anspruch nicht

verlangt, dass die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ansichten gering sein müssen.

Die Beschwerdeführerin I hat keinen anderen technischen Effekt als den der erhöhten Fälschungssicherheit geltend gemacht. Die Kammer kann auch keinen anderen technischen Effekt erkennen. Der eigentliche Effekt des Merkmals G scheint psychologischer Natur zu sein. Dem Betrachter, der eine anspruchsgemäße Banknote betrachtet und entdeckt, dass die Vorderseite z.B. einen Adler darstellt und dass die Rückseite denselben Adler von hinten zeigt, könnte diese Entdeckung ein gewisses ästhetisches Vergnügen bereiten oder ihm das Gefühl vermitteln, er habe ein besonders sorgfältig hergestelltes oder originelles Produkt vor sich. Solche rein mentalen Wirkungen sind jedoch subjektiv und können nicht als technische Wirkungen im Sinne des EPÜ und seiner Auslegung durch die Beschwerdekammern gelten.

Die Kammer gelangt somit zum Schluss, dass das Merkmal G ein nicht-technisches Merkmal im unter Punkt 5.4.2 a) genannten Sinne ist und als solches keine erfinderische Tätigkeit rechtfertigen kann.

Dem Gegenstand von Anspruch 1 fehlt es daher an der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973.

Somit kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

## 6. Hilfsantrag I

### 6.1 Zulässigkeit

Der Hilfsantrag wurde im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Seine Zulassung steht gemäß Artikel 13 (1) VOBK im Ermessen der Kammer; in Anwendung von Artikel 13 (3) VOBK wird ein solcher Antrag nicht zugelassen, wenn seine Behandlung der Kammer oder den anderen Parteien ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Da der Hilfsantrag I sich vom Hauptantrag nur durch die Streichung eines von der Kammer für nicht patentfähig erklärten Anspruchs und davon abhängigen Ansprüchen unterscheidet und die Beschwerdeführerin II und die Verfahrensbeteiligte sich bei der Behandlung des Hauptantrags bereits mit den unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags I befassen mussten, ist ihnen die Behandlung des Hilfsantrags zuzumuten.

Die Kammer hat daher entschieden, den Hilfsantrag I in das Verfahren zuzulassen.

### 6.2 Patentfähigkeit

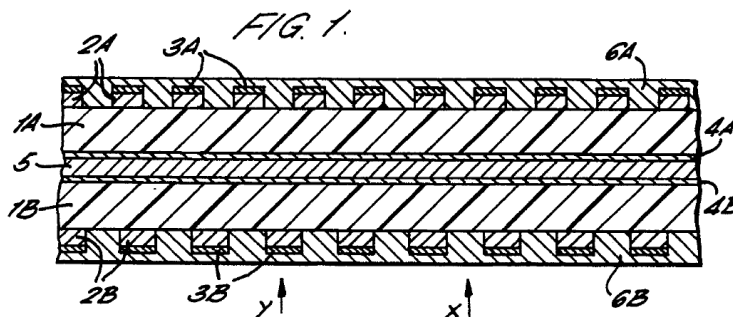
#### 6.2.1 Anspruch 1

Die Kammer hat in Punkt 6.4.3 ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK dargelegt, warum der Einwand der fehlenden Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 (Anspruch 18 des damals geltenden Hauptantrags) gegenüber der Offenbarung der Druckschriften E11 und E34 sie nicht überzeugt. Die Beschwerdeführerin II und die Verfahrensbeteiligten haben dazu nicht Stellung genommen und diesen Einwand in der mündlichen

Verhandlung nicht weiterverfolgt. Deshalb befasst sich die Kammer im Folgenden nur mit dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf Grundlage der Druckschriften E6 bzw. E35.

a) Druckschrift E6

Die Figur 1 der Druckschrift E6 offenbart ein Sicherheitselement, das wenigstens zwei Sicherheitsmerkmale aufweist, die auf gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements angeordnet sind, nämlich die von den opaken Aluminiumlagen 2A und 2B gebildeten Streifen. Die Streifen sind unterschiedlich, da die Abstände verschieden sind (Spalte 4, Zeilen 35-40). Die Sicherheitsmerkmale weisen jeweils eine opake Beschichtung 2A bzw. 2B mit Unterbrechungen in Form von Mustern auf.



Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung der Druckschrift E6 dadurch, dass die jeweils gegenüberliegende opake Beschichtung im Bereich der Unterbrechungen vollflächig ist, so dass bei Betrachtung des Sicherheitselements von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist.

Die Beschwerdeführerin II hat argumentiert, dass es sich um eine unbedeutende Veränderung handle. Diese Argumentation reicht nicht aus, um das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit zu begründen, zumal nicht erkennbar ist, welche Veranlassung der Fachmann haben sollte, das Sicherheitselement der Druckschrift E6 derart zu verändern. Die Kammer kann diesbezüglich keinen Fehler in der Argumentation der Einspruchsabteilung (Punkt 8.1.2 der angefochtenen Entscheidung) erkennen.

Die Tatsache, dass eine nur leichte Verschiebung ausreichend wäre, kann das Fehlen einer Motivation des Fachmanns nicht wettmachen, zumal die Druckschrift E6 in Spalte 2, Zeilen 16 bis 22, explizit lehrt, dass gerade die offenbarte Anordnung mit teilweiser Überlappung zum gewünschten optischen Effekt führt. Um zu einem Gegenstand nach Anspruch 1 zu gelangen, müsste der Fachmann sich somit von der eigentlichen Lehre der Druckschrift E6 abwenden. Da kein überzeugender Grund für ein solches Vorgehen erkenntlich ist, kann die Änderung nicht als naheliegend gelten.

b) Druckschrift E35

Wenn die Ausführungsform der Figur 8 der Druckschrift E35 gemäß den Ansprüchen 12 und 13 abgeändert wird, d.h. visuell erkennbare Unterbrechungen in Form von Mustern etc. in den Metallschichten 22a und/oder 22b vorgesehen werden, liegt es für den Fachmann nicht auf der Hand, den Bereich der Gegenseite, die der Unterbrechung entspricht, vollflächig auszuführen. Die Behauptung, dass es andernfalls notwendigerweise zu einem ungleichförmigen Erscheinungsbild bzw. zu einer

Beeinträchtigung der optischen Effekte kommt, hat die Kammer nicht überzeugt, da sie voraussetzt, dass die Reliefschicht transparent ist (was in der Druckschrift E35 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist) und dass die optischen Effekte in Durchsicht beobachtet werden, wohingegen die Ausführungsform der Figur 8 angesichts der Beugungsstrukturen in erster Linie für die Beobachtung in Aufsicht bestimmt ist. Der Einwand scheint einer rückschauenden Betrachtungsweise zu entspringen.

c) Ergebnis

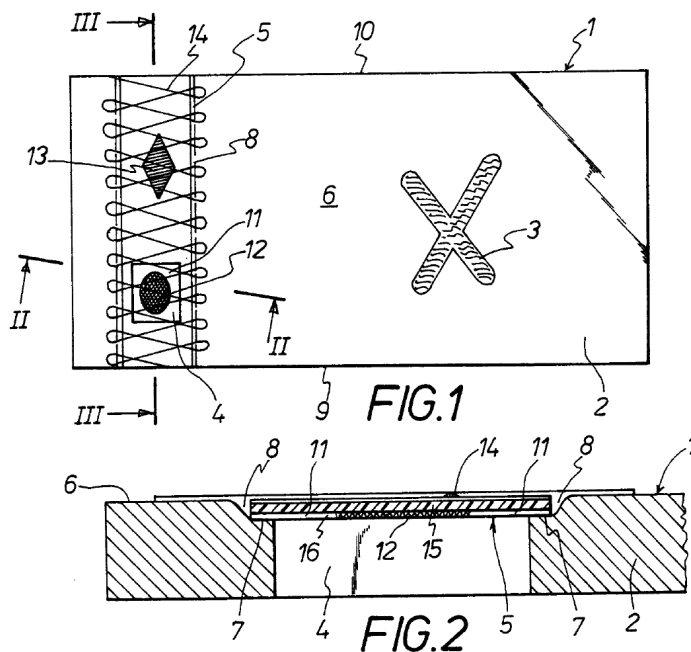
Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass nicht überzeugend dargelegt wurde, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

6.2.2 Anspruch 6

Die Kammer hat in Punkt 6.4.4 ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK dargelegt, warum der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 6 (Anspruch 23 des damals geltenden Hauptantrags) ausgehend von den Druckschriften E2, E3, E15 und E35 sie nicht überzeugt. Die Beschwerdeführerin II und die Verfahrensbeteiligte haben zu den Angriffen basierend auf den Druckschriften E3 und E15 daraufhin nicht mehr Stellung genommen und diese Angriffe in der mündlichen Verhandlung nicht weiterverfolgt. Deshalb befasst sich die Kammer im Folgenden nur mit dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf der Grundlage der Druckschriften E2 bzw. E35.

a) Druckschrift E2

Die Druckschrift E2 offenbart ein Wertdokument 1 mit wenigstens einer durchgehenden Öffnung 4, die auf einer Seite mit einem ersten optisch variablen Sicherheitsmerkmal verschlossen ist.



Der Gegenstand von Anspruch 6 unterscheidet sich von der Offenbarung der Druckschrift E2 dadurch, dass das Wertdokument auf der gegenüberliegenden Seite mit einem zweiten optisch variablen, unterschiedlichen Sicherheitsmerkmal verschlossen ist, wobei die Sicherheitsmerkmale so auf dem Wertdokument angeordnet sind, dass bei Betrachtung des Wertdokuments von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist.

Die von der Erfindung gelöste Aufgabe besteht in der Erhöhung der Fälschungssicherheit.



Die Beschwerdeführerin II und die Verfahrensbeteiligte haben dargelegt, die Erfindung würde durch die Kombinationen der Druckschrift E2 mit den Druckschriften E4 bzw. E31 nahegelegt.

i) Kombination mit der Druckschrift E4

Die Druckschrift E4 offenbart, dass die Sicherheit von Sicherheitselementen verbessert werden kann, indem die Zahl der Sicherheitsmerkmale erhöht wird (Seite 5, dritter Absatz). Der Fachmann würde diese Druckschrift also bei der Suche nach einer Lösung der objektiven technischen Aufgabe in Betracht ziehen.

Der Kern der Lösung, die in der Druckschrift E4 vorgeschlagen wird, besteht aber darin, dass das Sicherheitselement eine erste durchsichtige Schicht enthält, auf deren erster Seite eine optisch variable Vorrichtung aufgebracht ist, und auf deren anderer Seite Zeichen aufgebracht sind, die mit einem thermochromen Material überzogen sind (siehe z.B. Anspruch 1).

Es ist für die Kammer nicht nachvollziehbar, wie diese Lehre den Fachmann zum Gegenstand von Anspruch 6 führen würde.

ii) Kombination mit der Druckschrift E31/E11

Die Druckschrift E31 offenbart eine Vielzahl von Aufgaben, die von dem darin beschriebenen Polymermaterial gelöst werden (siehe Seite 1 Zeile 11 bis Seite 3, Zeile 11), aber die Erhöhung der Fälschungssicherheit wird dort nicht erwähnt. In der Beschreibung wird diese Problematik angesprochen (siehe Seite 16, Zeile 31 bis Seite 17, Zeile 19). Die

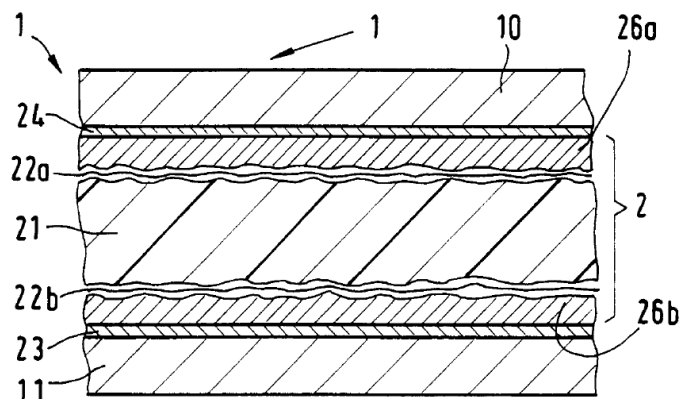
entsprechende Lehre besteht jedoch nur darin, dass die Verwendung von optisch variablen Pigmenten das Dokument fälschungssicherer macht. Dies würde den Fachmann jedoch nicht zum Gegenstand von Anspruch 6 führen.

Die gegenteiligen Argumente der Einsprechenden 1 (Beschwerdeerwiderung, Seite 6 oben) haben die Kammer nicht überzeugt. Zum einen wurde nicht überzeugend dargelegt, warum der Fachmann bei der Suche nach der Lösung der objektiven technischen Aufgabe die Ausführungsform der Figur 3 der Druckschrift E31 oder E11 in Betracht ziehen würde; zum anderen ist es nicht plausibel, dass der Fachmann, der die Ausführungsform der Figur 3 in Betracht ziehen würde, von ihr zum Gegenstand von Anspruch 6 geführt würde.

Das Sicherheitselement 12 der Druckschrift E2 weist nämlich bereits beidseitig Sicherheitsmerkmale auf; der Fachmann würde daher nicht auf der zweiten Seite der durchgehenden Öffnung auch noch ein Sicherheitselement derselben Art vorsehen, da dies zu einer wechselseitigen Störung der optischen Effekte der jeweiligen Sicherheitsmerkmale führen würde.

b) Druckschrift E35

Die Druckschrift E35 offenbart ein Wertdokument, das auf einer Seite mit einem ersten optisch variablen Sicherheitsmerkmal 22a und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem zweiten optisch variablen Sicherheitsmerkmal 22b verschlossen ist, wobei die Sicherheitsmerkmale unterschiedlich sind und so auf dem Wertdokument angeordnet sind, dass bei Betrachtung des Wertdokuments von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist.



Der Gegenstand von Anspruch 6 unterscheidet sich von der Offenbarung der Druckschrift E35 dadurch, dass das Wertdokument mit wenigstens einer durchgehenden Öffnung versehen ist, die auf einer Seite mit einem ersten optisch variablen Sicherheitsmerkmal und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem zweiten optisch variablen Sicherheitsmerkmal verschlossen ist.

Das Argument, dass der Fachmann wisse, dass wegen des Vorhandenseins der metallischen Schichten 22a und 22b die Reliefschicht 21 nicht benötigt werde und es somit möglich sei, eine durchgehende Öffnung vorzusehen, die beiderseits mit einer metallischen Schicht geschlossen werde, hat die Kammer nicht überzeugt.

Die Reliefschicht hat eine tragende Rolle und stellt die Schicht dar, in die die Beugungsstrukturen eingeprägt sind. Die metallischen Beschichtungen 22a und 22b sind darauf aufgedampft (siehe Seite 10, Zeilen 7 bis 10 und Seite 17, Zeile 29) und stellen keine selbsttragenden Beugungsstrukturen dar.

Der Fachmann würde also nicht ernsthaft in Betracht ziehen, die Reliefschicht 21 lokal durch eine Ausnehmung zu ersetzen.

c) Ergebnis

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass nicht überzeugend dargelegt wurde, dass sich der Gegenstand von Anspruch 6 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

- 6.3 Da nicht überzeugend dargelegt wurde, dass die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags I für den Fachmann durch den der Kammer vorgelegten Stand der Technik nahegelegt werden, kann dem Hilfsantrag I stattgegeben werden.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
  - Patentansprüche 1 bis 13, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag I;
  - Beschreibung, Seite 2 bis 9 vorgelegt in der mündlichen Verhandlung;
  - Figuren 1 bis 15 der Patenschrift.
3. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt