

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Januar 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0972/13 - 3.2.05

Anmeldenummer: 01109632.8

Veröffentlichungsnummer: 1127712

IPC: B42D15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Sicherheits- und/oder Wertdokument

Patentinhaber:

Innovia Security Pty Ltd

Einsprechenden:

De La Rue International Limited
Giesecke & Devrient GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 99(2)
EPÜ Art. 104(1), 108

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde -
Beschwerde ausreichend substantiiert (nein)
Kostenverteilung (ja)



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 0972/13 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 28. Januar 2015

Beschwerdeführerin: Innovia Security Pty Ltd
(Anmelderin) Potter Street
Craigieburn, VIC 3064 (AU)

Vertreter: Didier Lecomte
Lecomte & Partners Sàrl
P.O. Box 1623
1016 Luxembourg (LU)

Beschwerdegegnerin I: De La Rue International Limited
(Einsprechende 1) De La Rue House,
Jays Close, Viables
Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

Vertreter: Robert Edmund Skone James
Gill Jennings & Every LLP
The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES (GB)

Beschwerdegegnerin II: Giesecke & Devrient GmbH
(Einsprechende 2) Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Vertreter: Jochen Höhfeld
Klunker Schmitt-Nilson Hirsch
Patentanwälte
Destouchesstrasse 68
80796 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. Februar 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1127712 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Poock
Mitglieder: S. Bridge
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 127 712 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Einsprüche der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) stützten sich auf die in Artikel 100(a) (fehlende Neuheit, Artikel 54 EPÜ 1973 und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ 1973) und (c) EPÜ genannten Einspruchsgründe.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags und der acht Hilfsanträge den in Artikel 100(c) EPÜ genannten Anforderungen nicht genügen.

- II. Am 28. Januar 2015 fand die von der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) jeweils hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Anwesend war nur der Vertreter des Beschwerdegegnerin II. Die Vertreter der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1) hatten zuvor mitgeteilt, dass sie die jeweilige Partei in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten werden.

- III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hauptantrag oder gemäß den Hilfsanträgen 1 oder 2, alle Anträge eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 24. Juni 2013.

Die Beschwerdegegnerin II beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise die Beschwerde

als unbegründet zurückzuweisen. Ferner beantragte sie, der Beschwerdeführerin die Kosten, die der Beschwerdegegnerin II durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 entstanden sind, aufzuerlegen.

IV. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Sicherheits- und/oder Wertdokument mit Sicherheitsmerkmalen und mit einem Verifikationselement zum Verifizieren des Sicherheitsmerkmals, wobei in das Dokument (1) an unterschiedlichen Stellen mindestens ein Verifikationselement (2) und mindestens ein mit diesem Verifikationselement (2) verifizierbares Sicherheitsmerkmal (3) integriert sind, wobei das Verifikationselement (2) und das Sicherheitsmerkmal (3) durch Falten des Dokuments (1) zum Verifizieren übereinander gebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei unterschiedliche Verifikationselemente durch Analysatorbereiche (5, 6) in mindestens zwei nebeneinanderliegenden Fenstern ausgebildet sind wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch jeden Analysatorbereich (5, 6) der Verifikationselemente verifizierbar ist."

"10. Sicherheits- und/oder Wertdokument mit Sicherheitsmerkmalen und mit einem Verifikationselement zum Verifizieren des Sicherheitsmerkmals, wobei in das Dokument (1) an unterschiedlichen Stellen mindestens ein Verifikationselement (2) und mindestens ein mit diesem Verifikationselement (2) verifizierbares Sicherheitsmerkmal (3) integriert sind,

wobei das Verifikationselement (2) und das Sicherheitsmerkmal (3) durch Falten des Dokuments (1) zum Verifizieren übereinander gebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei unterschiedliche Verifikationselemente durch nebeneinanderliegende Analysatorbereiche (5, 6) in einem Fenster ausgebildet sind, wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch jeden Analysatorbereich (5, 6) der Verifikationselemente verifizierbar ist, und wobei: die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche in einen holografischen und in einen nichtfilternden Bereich (5,6) untergliedert ist *[sic]*, oder die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche in zwei Farbfilterbereiche für die Betrachtung von Anaglyphen oder Stereobildern ausgebildet sind, oder die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche (5, 6) Prismen für die Betrachtung eines chromastereoskopischen Bildes, enthalten, oder die Analysatorbereiche (5, 6) einen Vectrographen *[sic]* bilden."

- V. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 1 unterscheiden sich vom Hauptantrag nur im jeweiligen kennzeichnenden Teil wie folgt (gegenüber den Ansprüchen 1 und 10 des Hauptantrags sind Ergänzungen im Fettdruck und Streichungen im Durchstrich dargestellt):

"1. ... dadurch gekennzeichnet, dass ~~mindestens~~ zwei unterschiedliche Verifikationselemente durch **getrennte** Analysatorbereiche (5, 6) in ~~mindestens~~ zwei nebeneinanderliegenden Fenstern ausgebildet sind, wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch ~~jeden~~ **die** Analysatorbereiche (5, 6) der Verifikationselemente verifizierbar ist."

"10. ... dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei unterschiedliche Verifikations-
elemente durch nebeneinanderliegende Analysatorbereiche
(5, 6) in einem Fenster ausgebildet sind,
wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch
jeden **die** Analysatorbereiche (5, 6) der Verifikations-
elemente verifizierbar ist, und wobei:
~~die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche (5, 6)~~
das Verifikationsfenster nebeneinanderliegend in einen
holografischen und in einen nichtfilternden Bereich (5,
6) untergliedert ist [*sic*], oder
~~die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche (5, 6)~~
das Verifikationsfenster nebeneinanderliegend in zwei
Farbfilterbereiche für die Betrachtung von Anaglyphen
oder Stereobildern ausgebildet sind, oder
~~die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche (5, 6)~~
das Verifikationsfenster nebeneinanderliegend in
Bereiche mit Prismen für die Betrachtung eines
chromastereoskopischen Bildes, ~~enthalten~~ **ausgebildet**
ist, oder
die Analysatorbereiche (5, 6) einen Vectrographen [*sic*]
bilden."

VI. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 2 unterscheiden sich jeweils von den Ansprüchen 1 und 10 des Hilfsantrags 1 nur dadurch, dass der Text "*die Analysatorbereiche*" durch "*beide Analysatorbereiche*" ersetzt ist.

VII. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Sie sei nicht einverstanden mit der Interpretation der Einspruchsabteilung, dass das Sicherheitsmerkmal durch jeden (Hauptantrag), bzw. die (Hilfsantrag 1), bzw. beide (Hilfsantrag 2) Analysatorbereich/e (5, 6) der

Verifikationselemente verifizierbar sei, dass es eine unabhängige Verifizierung gestatte und dass diese Aussage dahingehend zu interpretieren sei, dass sie es erlaube, entweder eine sukzessive Prüfung mittels eines jeden Analysatorbereichs oder entsprechend der ursprünglichen Offenbarung eine Prüfung mittels gleichzeitiger Verwendung beider Analysatorbereiche durchzuführen. Dennoch sei im Hilfsantrag 2, der Begriff "jeden" durch "beide" ersetzt worden (siehe Beschwerdebegründung "*Section 2.1.3 We disagree with the OD's interpretation that 'the security feature' is verifiable by each of the analyzer areas (5, 6) of the verification elements allows for independent verification and that the expression should be interpreted as allowing either successive examination by each of the analyzer areas in turn, or by concomitant use of both analyzer areas, as in the original disclosure*"; "*Section 3.2 We disagree with the OD that replacing 'each' by 'the' in claim 1 has broadened the meaning of the expression without excluding the interpretation in 2.1.3 of 'by each analyzer area'*" und "*Section 6.1 We disagree with the OD that the expression in claim 1 'wherein the security feature (3) is verifiable by the analyzer areas of the verification elements' is to be integrated in the same manner as 3.2 and 2.1.3. However, to overcome this objection of the OD, the word 'each' has been replaced with 'both' in the new Auxiliary Request 2*").

- VIII. Die Beschwerdegegnerin I hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch explizite Anträge gestellt.
- IX. Die Beschwerdegegnerin II hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Gemäß der Entscheidung der Einspruchsabteilung verstoße das Merkmal der unabhängigen Ansprüche aller geltenden Anträge, *wonach das mindestens eine Sicherheitselement durch jeden (Hauptantrag), bzw. die (Hilfsantrag 1), bzw. beide (Hilfsantrag 2) Analysatorbereich/e der Verifikationselemente verifizierbar ist* gegen Artikel 76(1) bzw. 123(2) EPÜ (siehe Einspruchsentscheidungsgründe 2.1.3, 3.2 und 6.1).

Die Beschwerdeführerin gebe lediglich an, dass sie mit der Einschätzung der Einspruchsabteilung nicht übereinstimme und verweise dabei auf die ursprüngliche Offenbarung ohne anzugeben, auf welche Weise, d.h. insbesondere durch welche Passage die ursprüngliche Offenbarung den Wortlaut des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge mit Bezug auf das genannte Merkmal entgegen der Einschätzung der Einspruchsabteilung doch stützen könnten. Dies betreffe den Hauptantrag und beide Hilfsanträge.

Somit lege die Beschwerdebegründung für ein Merkmal in jedem Antrag, welches gemäß der Entscheidungsgründe unzulässig sei (weil es gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoße), nicht hinreichend dar, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung in diesem Punkt fehlerhaft sein solle.

Damit sei die Beschwerde insgesamt unzureichend begründet und daher als unzulässig zu verwerfen.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 habe die Beschwerdeführerin angekündigt, dass sie in der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 nicht vertreten sein werde. Eine solche Ankündigung lasse aber offen, ob die Beschwerdeführerin tatsächlich nicht

anwesend sein werde. Bei der Ausübung der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht gegenüber ihrer Mandantin, sei der Vertreter der Beschwerdegegnerin II somit gezwungen, sich einerseits vorzubereiten und andererseits bei der Verhandlung schon aus dem Grund anwesend zu sein, dass die Beschwerdeführerin dennoch kommen könnte. Somit habe die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin II, die ihr durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 28. Januar 2015 entstandenen Kosten zu erstatten.

- X. Im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vertrat die Kammer zur Zulässigkeit folgende vorläufige Meinung:

"5. Zulässigkeit - Ausreichende Begründung der Beschwerde

Nach Artikel 12(2) VOBK sollte die Beschwerdebegründung ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen.

Die Beschwerdegegnerin bemängelt, die Beschwerde sei nicht ausreichend begründet (Artikel 108 EPÜ; Regel 99(2) EPÜ).

Dies betreffe das Merkmal der unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags, wonach "das mindestens eine Sicherheitselement durch jeden Analysatorbereich der Verifikationselemente verifizierbar ist", welches gemäß der Entscheidung der Einspruchsabteilung gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoße (siehe Entscheidungsgründe 2.1.3), sowie das diesem Merkmal entsprechende Merkmal der Hilfsanträge 1 und 2, worin die Wendung "durch jeden Analysatorbereich" durch die Wendung "durch die Analysator-

bereiche" bzw. "durch beide Analysatorbereiche"
(Unterstreichung ergänzt) ersetzt worden sei.

5.1 Hauptantrag

In der Beschwerdebegründung (Seite 2, Abschnitt 2.1.3) gibt die Beschwerdeführerin an, dass sie mit dem Verständnis dieses Merkmals durch die Einspruchsabteilung (wonach das "Sicherheitselement" durch jeden Analysatorbereich für sich alleine genommen - also unabhängig voneinander - verifizierbar ist) nicht einverstanden ist und statt dessen so verstanden werden sollte, dass eine Verifizierung durch beide Analysatorbereiche entweder nacheinander oder gleichzeitig stattfindet. Hierbei verweist die Beschwerdeführerin nur allgemein auf die ursprüngliche Offenbarung und zitiert keine Textpassagen.

Der Schwerpunkt des Arguments der Beschwerdeführerin liegt anscheinend auf dem Verständnis des strittigen Merkmals und nicht auf dem Nachweis der ursprünglichen Offenbarung einiger seiner Auslegungen. Zu dem Verständnis des strittigen Merkmals wird aber seitens der Beschwerdeführerin nur ihr mangelndes Einverständnis bzw. ihr Wunsch-Verständnis aufgeführt, ohne dass dies irgendwie weiter durch Argumente, Tatsachen oder Beweismittel begründet wurde.

Damit läuft die Beschwerde auf die bloße Behauptung hinaus, dass die angefochtene Entscheidung nicht richtig sei, ohne die rechtlichen oder tatsächlichen Gründe zu nennen, aus denen die Entscheidung aufgehoben werden sollte. Damit überlässt es die Beschwerdeführerin ganz der Kammer

und der Beschwerdegegnerin, Mutmaßungen darüber anzustellen, inwiefern die Beschwerdeführerin die angefochtene Entscheidung als fehlerhaft ansehen könnte. Genau dies soll das Erfordernis der Einreichung einer Beschwerdebegründung verhindern.

5.2 Hilfsantrag 1

Es wurde versucht, durch Änderungen auf die Punkte 3.3 bis 3.5 der angefochtenen Entscheidung einzugehen.

Die Beschwerdeführerin begründet aber nicht, warum sie mit Punkt 3.2 der angefochtenen Entscheidung nicht einverstanden ist. Damit läuft die Beschwerde wieder auf die bloße Behauptung hinaus, dass die angefochtene Entscheidung nicht richtig sei, ohne die rechtlichen oder tatsächlichen Gründe zu nennen, aus denen die Entscheidung aufgehoben werden sollte.

5.3 Hilfsantrag 2

Die Kammer stimmt vorläufig der Beschwerdegegnerin zu, dass die im Hilfsantrag 2 vorgenommenen Änderungen gegenüber dem Hilfsantrag 1 scheinbar keinen neuen Sachverhalt darstellt. Die sich auf den Hilfsantrag 1 beziehenden (sowohl vorstehenden als auch nachfolgenden) Bemerkungen gelten entsprechend auch für Hilfsantrag 2".

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit*

Die Beschwerdeführerin hat zu der im Ladungsbescheid geäußerten vorläufigen Auffassung der Beschwerdekammer nicht Stellung genommen und auch nicht an der Verhandlung teilgenommen.

Auch nach nochmaliger Überprüfung ihrer vorläufigen Auffassung hat sich die Kammer nicht veranlasst gesehen, davon abzuweichen. Da die Beschwerdebegründung somit weder die rechtlichen noch die tatsächlichen Gründe nennt, aus welchen die Entscheidung aufgehoben werden sollte, entspricht sie nicht den Erfordernissen der Regel 99(2) EPÜ und ist gemäß Regel 101(1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

2. *Antrag auf Kostenerstattung*

Nach Artikel 104(1) EPÜ trägt im Einspruchsverfahren jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selbst. Das gilt auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Eine Kostenerstattung kommt jedoch in Betracht, wenn sie der Billigkeit entspricht. Dies ist der Fall, wenn eine Partei es an der notwendigen Sorgfalt und Rücksicht bei der Verfahrensführung hat fehlen lassen und dadurch der anderen Partei Kosten verursacht hat, die ohne Weiteres hätten vermieden werden können, ohne die eigene Rechtsposition zu gefährden.

Mit dem Schreiben vom 12. Dezember 2014 hat die Beschwerdeführerin angekündigt, dass sie in der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 nicht vertreten sein werde. Eine solche Ankündigung lässt aber offen, ob die Beschwerdeführerin selbst

tatsächlich anwesend sein wird oder sich offenhält doch noch zu erscheinen.

Bei der Ausübung der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht gegenüber ihrer Mandantinnen sind die Vertreter der Beschwerdegegnerin II somit gezwungen gewesen, sich vorzubereiten und bei der Verhandlung anwesend zu sein, um dem Fall vorzubeugen, dass die Beschwerdeführerin dennoch kommen würde.

Um dies zu verhindern hätte die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung ohne weiteres zurückziehen können, was sie aber nicht getan hat.

Somit entspricht es der Billigkeit, dass die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin II durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 entstandenen Kosten zu tragen hat (Artikel 104(1) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerdeführerin hat die Kosten, die der Beschwerdegegnerin II durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 entstanden sind, zu tragen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt