

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Oktober 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1108/14 - 3.2.05

Anmeldenummer: 07025049.3

Veröffentlichungsnummer: 1972462

IPC: B41M3/14, B42D15/00, B42D15/10,
C09D11/02, D21H21/40, D21H21/42

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsfolien, und
Sicherheitsfolien

Patentinhaberin:
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:
Hueck Folien Ges.m.b.H.

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:
Neuheit (nein: Hauptantrag; ja: 1.Hilfsantrag)
Erfinderische Tätigkeit (ja: 1. Hilfsantrag)



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 1108/14 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 22. Oktober 2018

Beschwerdeführerin: Hueck Folien Ges.m.b.H.
(Einsprechende) Gewerbepark 30
4342 Baumgartenberg (AT)

Vertreter: Elvira Landgraf
Schulfeld 26
4210 Gallneukirchen (AT)

Beschwerdegegnerin: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. März 2014 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1972462 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Poock
Mitglieder: O. Randl
J. Geschwind

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 972 462 (nachfolgend als "das Patent" bezeichnet) zurückzuweisen.
- II. Die Einspruchsabteilung hat insbesondere folgende Entgegenhaltungen berücksichtigt:
- D1: WO 92/11142 A1;
D2: WO 97/23357 A1;
D4: WO 03/091042 A2;
D5: EP 1 609 619 A2;
D8: EP 1 291 463 A1;
D10: WO 99/13157 A1.
- III. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat am 22. Oktober 2018 stattgefunden.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
- Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantrage sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im geänderten Umfang auf Grundlage der mit Schreiben vom 19. September 2018 eingereichten 1. und 2. Hilfsanträge aufrecht zu erhalten.
- V. Die unabhängigen Ansprüche des erteilten Patents (Hauptantrag) lauten wie folgt (für Anspruch 1 ist die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung in eckigen Klammern angegeben):

"1. [1-1] Verfahren zur Herstellung einer Sicherheitsfolie für ein Wertdokument (1), wobei [1-2] die Sicherheitsfolie im Durchlicht und bevorzugt auch im Auflicht visuell erkennbare Zeichen (11) besitzt, folgende Schritte aufweisend:

- [1-3] Bereitstellen eines Substrats (3,13),
- [1-4] Bedrucken mindestens einer Seite des Substrats (3,13) mit einer Druckfarbe (4) [1-5] in Form der zu erzeugenden Zeichen (11),
- [1-6] Auftragen einer Beschichtung (7) auf die mit der Druckfarbe (4) bedruckte Seite des Substrats (3,13),
- [1-7] Auftragen mindestens einer weiteren Schicht (8; 9; 14; 15; 18) über der mit der Druckfarbe (4) bedruckten Seite des Substrats (3,13) zusätzlich zu der Beschichtung (7), wobei als weitere Schicht [1-8a] eine Schicht aus einer Funktionsfarbe (8) oder [1-8b] eine Schicht mit Interferenzpigmenten (15) oder [1-8c] eine Flüssigkristalle enthaltende Schicht (14) oder [1-8d] eine Buntfarbe (18) oder [1-8e] eine Metallschicht (9) aufgetragen wird, und [1-9] die Beschichtung (7) und die mindestens eine weitere Schicht (8; 9; 14; 15; 18) in einer Gesamtdicke von 1 nm bis 15 µm aufgetragen werden,
- [1-10] Entfernen der Druckfarbe (4) und der über der Druckfarbe liegenden Bereiche der Beschichtung (7) durch Auswaschen mit einer Waschflüssigkeit, bevorzugt einer wässrigen Waschflüssigkeit, [1-11] so dass in der Beschichtung Aussparungen (11') in Form der Zeichen (11) gebildet werden, und die über der Druckfarbe (4) liegenden Bereiche der

Beschichtung (7) und der mindestens einen weiteren Schicht (8; 9; 14; 15; 18) beim Entfernen der Druckfarbe (4) durch Auswaschen passergenau gemeinsam entfernt werden,

wobei [1-12] eine Druckfarbe (4) verwendet wird, die mindestens einen Füllstoff, [1-13] mindestens ein Bindemittel und [1-14a] mindestens einen reaktiven Bestandteil und/oder [1-14b] Vorläufer eines reaktiven Bestandteils, der bei Kontakt mit der Waschflüssigkeit einen Prozess bewirkt, der zu einem Aufbrechen der über der Druckfarbe (4) liegenden Bereiche der Beschichtung führt, und/oder [1-14c] einen reaktiven Bestandteil, der bei Bestrahlung oder bei Erwärmung einen Prozess bewirkt, der zu einem Aufbrechen der über der Druckfarbe (4) liegenden Bereiche der Beschichtung führt, enthält, wobei [1-15] der reaktive Bestandteil der Füllstoff sein kann."

"11. [11-1] Sicherheitsfolie (2) zur Anbringung an oder zur zumindest teilweisen Einbringung in ein Wertdokument (1), wie eine Banknote, einen Scheck oder eine Ausweiskarte, [11-2] die ein Substrat (3, 13), bevorzugt ein transparentes Substrat, [11-3] mit mindestens einer Beschichtung (7), [11-4] die Aussparungen (11') hat, aufweist, wobei [11-5] die Aussparungen im Durchlicht und bevorzugt auch im Auflicht visuell erkennbare Zeichen (11) bilden, dadurch gekennzeichnet, dass [11-6] die Sicherheitsfolie (2) nach einem Verfahren gemäß Anspruch 1 erhältlich ist, [11-7] die Dicke der mindestens einer Beschichtung 1 nm bis 5 µm beträgt, und [11-8] die Sicherheitsfolie mindestens eine weitere Schicht (8; 9; 14; 15; 18) zusätzlich zu der Beschichtung (7) aufweist, wobei [11-9] mindestens zwei der Schichten (7; 8; 9; 14; 15; 18) deckungsgleich über

einander angeordnete Aussparungen (11') haben, und die mindestens eine weitere Schicht [11-10a] eine Schicht aus Funktionsfarbe (8), [11-10b] eine Schicht aus einem Metall (9), [11-10c] eine Flüssigkristallschicht (14), [11-10d] eine Schicht mit Flüssigkristallpigmenten, [11-10e] eine Schicht mit Interferenzpigmenten (15) und/oder [11-10f] eine Schicht aus Buntfarbe (18) ist."

Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich dadurch vom Hauptantrag, dass das Wort "erhältlich" im Anspruch 11 durch das Wort "hergestellt" ersetzt ist.

VI. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

i) Anspruch 1

Fehlende Neuheit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D2. Letztere offenbare Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements, wobei das Sicherheitselement eine metallische Schicht und eine magnetische Schicht aufweise und die beiden Schichten Aussparungen aufweisen, die deckungsgleich sein können (vgl. Seite 2, Zeilen 5- 26, insbesondere Zeilen 15-16). Der Begriff "deckungsgleich" impliziere gleichzeitig aber eine hohe Passergenauigkeit.

Zur Herstellung der Aussparungen, die deckungsgleich sein können, sei auf Seite 2, 2. Absatz, eine aktivierbare Druckfarbe unter Bezugnahme auf die Druckschrift EP 0 516 790 offenbart. Die aktivierbare Druckfarbe schäume beim Aktivieren auf, wodurch die darüber liegenden Schichten zwangsweise nach außen gewölbt würden. Gemäß Seite 2 der Druckschrift D2

werden metallische Schichten aufgebracht, die kaum Elastizität aufweisen. Diese Schicht breche bei Volumenvergrößerung der darunter liegenden Schicht zwangsweise auf. Ein späterer Verweis auf eine andere Bedeutung des Begriffs "Aktivieren der Druckfarbe" als er in der zitierten Stelle auf Seite 2 der Druckschrift D2 angegeben ist, sei nicht ersichtlich.

Im Herstellungsbeispiel M1 der D2 werde auf eine Trägerfolie das Inverse der gewünschten Magnetcodierung mit einer aktivierbaren Farbe als Trennschicht aufgedruckt. Im Anschluss daran würden die untere Abdeckschicht und die Magnetschicht vollflächig und gleichförmig verteilt aufgetragen. Danach werde die Trennschicht aktiviert, z. B. durch Behandlung mit einem entsprechenden Lösungsmittel. Dadurch würden die Trennschicht sowie die darüberliegenden Schichten abgetragen. Um allerdings die Druckfarbe durch Behandlung mit einem Lösungsmittel aktivieren zu können, müsse das Lösungsmittel zur aktivierbaren Druckfarbe durchdringen können. Da diese Druckfarbe aber von zwei weiteren Schichten, der Abdeckschicht und der Magnetschicht abgedeckt sei, müssen diese Schichten zwangsweise aufgebrochen sein. Damit offenbare D2 alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents.

Mangelnde erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch gegenüber den folgenden Kombinationen von Druckschriften: D10+D1, D10+D2, D1/D2+D8.

D10+D1: Die Druckschrift D10 offenbare ein Verfahren zur Herstellung einer Sicherheitsfolie. Ein Substrat werde mit einer Druckfarbe in Form der zu erzeugenden Zeichen bedruckt, anschließend werde eine Beschichtung auf die mit der Druckfarbe bedruckte Seite des Substrat

aufgebracht (insbesondere werde eine metallische Schicht aufgedampft). Die Druckfarbe und die über der Druckfarbe liegenden Bereiche der Beschichtung würden durch Auswaschen mit einer Waschflüssigkeit entfernt. Die Druckfarbe weise dabei einen hohen Pigmentanteil auf, der nach dem Trocknen einen erhabenen Farbauftrag und somit eine porige Struktur mit großer Oberfläche bilde. Die darauf aufgebrachte Beschichtung könne im Bereich der Druckfarbe nicht flächendeckend ausgebildet werden; dadurch werde der Waschflüssigkeit zur Entfernung der Druckfarbe und der darüberliegenden Schicht eine Angriffsmöglichkeit durch die Beschichtung hindurch geboten. Die Druckschrift D10 unterscheide sich von Anspruch 1 durch die Merkmale 1-7 und 1-12 bis 1-15. Sie erwähne auch die gemäß des Streitpatents zu lösende Aufgabe nicht, gebe dem Fachmann aber den Hinweis, dass es für das Entfernen der Druckfarbe und der darüberliegenden Beschichtung entscheidend sei, die Beschichtung nicht durchgängig auszubilden (vgl. Seite 3, Zeilen 10 bis 29). Die Druckschrift D1 offenbare die Verwendung einer aktivierbaren Druckfarbe, die nach dem Aktivieren einer Volumenvergrößerung unterliegt, wodurch die darüberliegenden Schichten verformt bzw. aufgewölbt würden. Der Fachmann würde erwarten, dass sich in einer solchen wenig elastischen Schicht aufgrund der Dehnung zwangsweise Fehlstellen, Lücken bilden und somit die Schicht nicht mehr durchgängig ist. Die Druckschrift D10 gebe dem Fachmann bereits den Hinweis, dass durch eine nicht kontinuierliche Schicht der Angriff einer Waschflüssigkeit erleichtert werde und dadurch "überraschend scharfe und definierte Kantenkonturen" erzeugt werden könnten (vgl. Seite 3, Zeilen 25 bis 29). Daher würde der Fachmann in Betracht ziehen, eine aktivierbare Druckfarbe einzusetzen, die durch Volumenvergrößerung die darüberliegenden Schichten

verformt und somit dehnt, sodass zwangsweise Fehlstellen oder Lücken entstehen müssen, die der Waschflüssigkeit gute Angriffsmöglichkeiten bieten. Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D10 in Verbindung mit der Druckschrift D1.

D10+D2: D2 offenbare ebenfalls die Verwendung einer aktivierbaren Druckfarbe zur Herstellung von deckungsgleichen Aussparungen in mehreren Schichten. Die aktivierbare Druckfarbe schäume beim Aktivieren auf, wodurch die darüber liegenden Schichten zwangsweise nach außen gewölbt würden. Da metallische Schichten wenig elastisch seien, breche diese Schicht dann zwangsweise bei Volumenvergrößerung der darunterliegenden Schicht auf. Im Herstellungsbeispiel M1 werde die Druckfarbe durch eine Waschflüssigkeit aktiviert und dabei die Druckfarbe und die darüberliegenden Schichten entfernt. Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Offenbarung Druckschrift D10 in Verbindung mit der Druckschrift D2.

D1/D2+D8: Die Druckschrift D8 offenbare ein Verfahren zur Herstellung einer selektiv metallisierten Folie, die als streifen- oder bandförmiges Sicherheitselement für Wertdokumente Verwendung finden könne. Insbesondere offenbare die Druckschrift D8 in den Ansprüchen 10 und 11 auch ein Verfahren zur Herstellung von Aussparungen in mehreren übereinanderliegenden metallischen Schichten. Dabei werde gemäß Anspruch 11 und gemäß der Beschreibung (Absätze [0008] und [0025] bis [0028]) eine mit einem Lösungsmittel aktivierbare Druckfarbe zur Herstellung der Aussparungen verwendet. Ausgehend von der Aufgabe, in einer mehrschichtigen

Beschichtung Aussparungen mit hoher Passergenauigkeit herzustellen, würde der Fachmann auf Basis der Offenbarung der Druckschriften D1 bzw. D2 (gleichzeitige Herstellung von Aussparungen - gemäß D2 auch in mehreren Schichten unter Verwendung einer aktivierbaren Druckfarbe, die aufschäumende Additive enthält) bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, auf welche Weise, die über der Druckfarbe liegenden Schichten zur Herstellung der Aussparungen entfernt werden, in der Druckschrift D8 fündig. Letztere offenbare die Herstellung deckungsgleicher und somit passergenauer Aussparungen in mehreren übereinanderliegenden Schichten unter Verwendung einer durch ein Lösungsmittel aktivierbaren Druckfarbe. Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D1 bzw. D2 in Verbindung mit der Druckschrift D8.

ii) Anspruch 11

Fehlende Neuheit

Die Druckschrift D4 offenbare ein Sicherheitselement und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Das Sicherheitselement weise auf einer transparenten Kunststofffolie zwei optisch unterschiedliche Metallschichten auf, die deckungsgleiche Aussparungen aufweisen, da die Aussparungen durch das beschriebene Waschverfahren gleichzeitig in beiden Schichten hergestellt würden (Seite 13, letzter Absatz, bis Seite 14, 1. Absatz). Die erste Metallschicht entspreche der Beschichtung 7 des Patents, die zweite Metallschicht der Schicht 9 des Patents. Die Aussparungen könnten in Form von Zeichen vorliegen, vgl. beispielsweise Figuren 10a, 11a, 12a, und 13. Die Schichtdicken lägen im beanspruchten Bereich (1 nm

bis 5 µm): auf Seite 4 sind Dicken von 2 bis 20 nm bzw. 20 bis 300 nm offenbart. Da die Offenbarung des Streitpatents keinerlei Angaben darüber mache, um welchen Faktor, oder in welcher Weise die Passergenauigkeit bzw. Konturenschärfe gegenüber dem Stand der Technik verbessert sei, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht neu gegenüber der Druckschrift D4 zu betrachten.

Die Druckschrift D5 offenbare ein Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen mit in das Sicherheitselement eingebrachten Motiven, die aus unterschiedlichen Schichten bestehen, wobei die unterschiedlichen Schichten deckungsgleiche Aussparungen aufweisen. In Figur 2 sei ein Sicherheitselement dargestellt, das zwei Schichten Druckfarben (22, 24) und eine metallische Schicht (28) aufweise. In Figur 3 sei das Verfahren zur Herstellung des Sicherheitselements dargestellt, wobei auf eine transparente Kunststofffolie vorerst vollflächig eine opake Schicht aus einer wasserlöslichen Druckfarbe aufgebracht werde (vgl. Absatz [0031]). Auf diese opake Farbschicht 22 werde bereichsweise eine zweite wasserfeste Farbschicht 24 aufgedruckt, die mit Aussparungen in Form des gewünschten Motivs (Schriftzug oder Ziffernfolge, vgl. Absatz [0009]) versehen sei. Auf die beiden Farbschichten werde anschließend eine metallische Schicht 28 aufgebracht. In der Figur 3 sei die Metallschicht die oberste Schicht, in der Figur 5 befinde sie sich zwischen der wasserlöslichen und der wasserunlöslichen Schicht. Anschließend würden die erste Farbschicht 22 und die Metallschicht 28 im Bereich der Farbschicht 22 mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernt (vgl. Absätze [0039] bis [0044]). Dadurch entstünden in allen drei Schichten absolut deckungsgleiche Aussparungen. Die

Sicherheitsfolie sei klar mit dem Verfahren gemäß Druckschrift D5 herstellbar; die Sicherheitsfolie nach Anspruch 11 des Patents sei also auch mit anderen Verfahren als dem Verfahren nach Anspruch 1 des Patents herstellbar. Da die Offenbarung des Patents keinerlei Angaben darüber mache, um welchen Faktor, oder in welcher Weise die Passergenauigkeit bzw. Konturenschärfe gegenüber dem Stand der Technik verbessert sei, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D5 zu betrachten.

b) Hilfsantrag 1

Die Beschwerdeführerin hat keine Ausführungen zum Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 gemacht.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

i) Anspruch 1

Neuheit

Es sei ein wesentliches Merkmal des Verfahrens gemäß Anspruch 1, dass gleichzeitig (a) eine Druckfarbe, die eine über ihr liegende Beschichtung aufzubrechen vermag und (b) eine Waschflüssigkeit verwendet wird, die in die aufgebrochenen Bereiche der Beschichtung eindringt und zu deren Auswaschung führt. Die Druckschrift D2 offenbare zwar die Herstellung von Negativschriften mittels einer Druckfarbe in Kombination mit einer Waschflüssigkeit, aber nicht mittels einer Druckfarbe, die dazu in der Lage ist, eine über ihr liegende Beschichtung aufzubrechen. Die Offenbarung auf Seite 2,

Zeilen 5 bis 26 der Druckschrift D2 betreffe eine aus der Druckschrift D1 hervorgegangene Anmeldung. Bei dem dort offenbarten Verfahren würden Druckfarben mit Additiven verwendet, die unter Wärmeeinwirkung Gas abspalten können, so dass sich das Volumen der Druckfarbe vergrößert, was zu einem Vorwölben der über der Druckfarbe liegenden Beschichtung führe. Dadurch entstehe ein guter Angriffspunkt für eine mechanische Entfernung. Dieses Verfahren sei ein "trockenes" Verfahren, d.h. es werde weder Lösungsmittel noch Waschflüssigkeit verwendet. Das in der Druckschrift D2 offenbarte Verfahren hingegen sei ein "nasses" Verfahren, bei dem die Druckfarbe und die über ihr liegende Beschichtung mittels einer Waschflüssigkeit abgewaschen wird. Die Offenbarung der Erfindung unterscheide sich naturgemäß von dem vorher beschriebenen Stand der Technik. Dem steht nicht entgegen, dass derselbe Begriff "aktivierbar" verwendet wird. In der Druckschrift D1 werde unter "Aktivieren" ein Erweichen oder ein Aufschäumen der Druckfarbe verstanden (wobei kein Aufbrechen der über der aufgeschäumten Druckfarbe liegenden Beschichtung offenbart sei), während die Beschreibung der Erfindung gemäß der Druckschrift D2 mit "Aktivieren" einfach ein "Auflösen" der Druckfarbe bezeichnet. Dies sei sofort erkennbar durch Vergleichen der von der Einsprechenden herangezogenen Herstellungsvariante M1 (Seiten 5 und 6 der D2) mit der Kombination der Verfahren M1 und V1 (Seiten 12 und 13 der Druckschrift D2). Die Herstellungsvariante M1 verwende eine "aktivierbare" Farbe als Trennschicht, wobei die Trennschicht durch Behandlung mit einem entsprechenden Lösungsmittel "aktiviert" werde. Bei der Kombination der Herstellungsvarianten M1 und V1 entspreche dieser Aktivierung das Lösen der Farbe 11 mit Hilfe des passenden Lösungsmittels, z.B. Benzin (Seite 12,

Zeilen 24 bis 27). Unter einer aktivierbaren Farbe werde in der Druckschrift D2 also einfach eine Farbe verstanden, die in einem Lösungsmittel löslich ist und dadurch insofern aktiv wird, als sie die über ihr liegende Beschichtung entfernt. Die Behauptungen der Einsprechenden, durch eine Volumenvergrößerung der unteren Schicht müsse die obere Schicht zwangsweise aufbrechen, und die oberen Schichten müssten zwangsweise aufgebrochen sein, damit das Lösungsmittel zur unteren Schicht gelangen kann, sind aus der Luft gegriffen bzw. Wunschdenken der Einsprechenden. Ob eine Volumenvergrößerung der unteren Schicht zu einem Aufbrechen der darüber liegenden Schicht(en) führt, hänge von mehreren Faktoren ab, unter anderem vom Ausmaß der Volumenvergrößerung. Erwähnt sei ein Aufbrechen der Beschichtung in der Druckschrift D2 nicht. Auch für ein Durchsickern von Lösungsmittel zur unteren Schicht sei nicht zwangsweise ein Aufbrechen der oberen Schicht erforderlich. Die Durchlässigkeit für Lösungsmittel nehme mit zunehmender Dicke der Beschichtung ab. Bei der Kombination der Verfahren M1 und V1 gemäß Figur 3 der Druckschrift D2 müsse das Benzin zwei Schichten durchdringen. Das lasse jedoch nicht auf eine aufgebrochene Beschichtung schließen, sondern höchstens darauf, dass das Verfahren gemäß D2 einer Verbesserung bedurfte.

Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei erfinderisch gegenüber den von der Beschwerdeführerin angeführten Kombinationen von Druckschriften.

D10+D1, D10+D2:

Eine Druckschrift, die ausgehend von der Druckschrift D10 das Verfahren gemäß Anspruch 1 nahelegen soll, müsse zumindest die dort nicht offenbarten Merkmale offenbaren, d.h. die Ausbildung von Negativschriften in Mehrfachsichten, sowie die Verwendung einer Waschfarbe, die die Mehrfachsichten auf bricht. Sie sollte auch irgendeinen Hinweis enthalten, aus dem ein Fachmann schließen kann, dass mittels dieser Merkmale die erfindungsgemäße Aufgabe gelöst werden könnte. Nichts davon treffe auf die Druckschriften D1 und D2 zu. Vielmehr gehe die Einsprechende von einer völlig falschen Interpretation des Offenbarungsgehalts der Druckschriften aus, d.h. sie betrachte sie *ex post* und lese nicht vorhandene Offenbarung in diese Druckschriften hinein. Die Druckschrift D1 offenbare die Herstellung von Negativschriften in Mehrschichtstrukturen; es werde auch die Verwendung aufschäumender Druckfarben offenbart. Die über der Druckfarbe liegende Beschichtung werde jedoch nicht aufgebrochen. Ein Aufbrechen der Beschichtung hätte bei dem Verfahren gemäß D1 auch keine Wirkung, denn die Beschichtung werde nicht durch eine Waschflüssigkeit, sondern rein mechanisch entfernt. Eine Druckschrift, die weder ein Aufbrechen der Beschichtung noch eine Waschflüssigkeit offenbart, könne nicht nahelegen, mehrschichtige Beschichtungen mittels einer Waschflüssigkeit auszuwaschen, sie aber vorher mittels einer bestimmten Druckfarbe aufzubrechen, damit konturenscharfe Negativschriften ausgebildet werden können. Die Druckschrift D2 offenbare die Herstellung einer Negativschrift in einer Mehrschichtstruktur. Zur Ausbildung dieser Negativschrift werde auch eine Waschflüssigkeit verwendet. Die zum Auswaschen der Beschichtung verwendete Druckfarbe enthalte jedoch

keine Bestandteile, die zu einem Aufbrechen der über ihr liegenden Beschichtung führen könnten. Die Druckschrift D2 könne einem Fachmann daher nicht nahelegen, eine Druckfarbe zu verwenden, die in der Lage sei, Mehrschichtstrukturen aufzubrechen, um so konturenscharfe Negativschriften zu erzielen.

D8+D1/D2: Die Druckschrift D8 habe nicht die Herstellung von Negativschriften zum Gegenstand. Es würden zwar Aussparungen in Mehrschichtstrukturen erzeugt, aber dies geschehe nicht in einem einzigen Schritt, wie es Anspruch 1 des Streitpatents erfordert, sondern durch mehrfaches Wiederholen des Entfernens einer einzigen Schicht. Im Übrigen offenbare auch die Druckschrift D8 keine Waschfarbe. Daher könne eine Kombination der Druckschrift D8 mit den Druckschriften D1 oder D2 das beanspruchte Verfahren ebenso wenig nahelegen.

ii) Anspruch 11

Neuheit

Die beanspruchte Sicherheitsfolie gehe aus keiner der Druckschriften D4 oder D5 unmittelbar und eindeutig hervor. Die Druckschriften D4 und D5 würden zwar Sicherheitselemente mit Negativschriften offenbaren, die durch mehrere Schichten gleichzeitig hindurch gehen können, so dass die Aussparungen in den unterschiedlichen Schichten "deckungsgleich" seien. Allerdings werde bei beiden Druckschriften zur Erzeugung der Negativschriften das in der Druckschrift D10 beschriebene Waschverfahren verwendet, das in Absatz [0004] des Patents diskutiert ist. Mit diesem Verfahren ließen sich jedoch keine Negativschriften herstellen, die eine Konturenschärfe

aufweisen, die mit der Streitpatent gemäß erzielten Konturenschärfe annähernd vergleichbar ist. Auf eine Frage der Kammer hin erklärte die Beschwerdegegnerin, dies werde vom Anspruch nicht wörtlich verlangt, komme aber in dem Merkmal, dem zufolge das Sicherheitsmerkmal mit einem Verfahren gemäß Anspruch 1 erhältlich sein muss, zum Ausdruck.

Die mittels des Streitpatentgemäßen Verfahrens erzielbare Konturenschärfe lasse sich nicht durch Faktoren ausdrücken, und dies sei auch nicht erforderlich. Wesentlich sei, dass die erzielbare Konturenschärfe die beanspruchte Sicherheitsfolie mit den nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Aussparungen von Sicherheitsfolien des Standes der Technik unterscheidet, dass diese Unterscheidbarkeit eine Folge des Herstellungsverfahrens ist, und dass das unterscheidende Merkmal nicht anders als durch das Herstellungsverfahren definiert werden kann. Dies sei bei der beanspruchten Sicherheitsfolie der Fall. Der Unterschied zwischen Negativschriften, die nach dem Streitpatentgemäßen Verfahren hergestellt wurden, und Negativschriften, die nach Verfahren des Standes der Technik hergestellt wurden, falle unmittelbar ins Auge, so dass Anspruch 11 zweifelsfrei auf ein gegenüber dem Stand der Technik neues Erzeugnis gerichtet sei.

Es sei irrelevant, ob die Sicherheitsfolien der Druckschriften D4, D5 und D8 nach dem beanspruchten Verfahren herstellbar sind. Relevant sei allenfalls, ob die im Streitpatent beanspruchte Sicherheitsfolie nach einem anderen Verfahren (z.B. dem Verfahren gemäß D4, D5 oder D8) als dem im Streitpatent offenbarten und beanspruchten Verfahren hergestellt werden kann. Das sei nicht der Fall. Wie die Einspruchsabteilung völlig zu Recht festgestellt habe,

führe das Verfahren gemäß Anspruch 1 zu einem Produkt, das sich durch Produktmerkmale (Passergenauigkeit und Konturenschärfe der Aussparungen) von den aus dem Stand der Technik bekannten Produkten unterscheidet. Daher führe auch die Verwendung des Begriffs "erhältlich" im Anspruch 11 nicht zu mangelnder Neuheit der beanspruchten Sicherheitsfolie, denn diese sei eben nur durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 erhältlich. Mit Verfahren, wie sie in D4, D5 und D8 offenbart sind, seien zwar Sicherheitsfolien mit Aussparungen erhältlich, aber nicht dieselben Sicherheitsfolien, die mit dem Verfahren gemäß Anspruch 1 erhältlich sind. Sicherheitsfolien mit Aussparungen, wie man sie mittels Verfahren gemäß D4, D5, D8 oder anderen Verfahren des Stands der Technik erhalten könne, unterscheiden sich durch die mangelnde Konturenschärfe und mangelnde Passergenauigkeit der Aussparungen von den Sicherheitsfolien, die gemäß dem Verfahren des Anspruchs 1 erhältlich sind.

Anspruch 11 gemäß Hauptantrag sei von der Prüfungsabteilung erteilt und von der Einspruchsabteilung unverändert aufrechterhalten worden. Die Beschwerdeführerin bestreite die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 mit rein spekulativen Behauptungen. Weder im Einspruchsverfahren noch im bisherigen Beschwerdeverfahren habe die Einsprechende irgendeinen Beweis (z.B. Vergleichsversuche) für die von ihr behauptete Tatsache vorgelegt, dass Sicherheitsfolien, wie sie nach einem Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents erhältlich sind, auch mit einem Verfahren gemäß D4, D5 oder D8 erhältlich seien. Sie habe daher ihrer Beweispflicht nicht genügt. Es sei der Beschwerdekammer auch nicht möglich, von Amts wegen zweifelsfrei festzustellen, ob Sicherheitsfolien, wie sie nach einem Verfahren gemäß Anspruch 1 des

Streitpatents erhältlich sind, auch mit einem Verfahren gemäß D4, D5 oder D8 erhältlich seien. Dieser Nachteil treffe nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Einsprechende/Beschwerdeführerin, die für die angeblich mangelnde Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 11 beweispflichtig sei. Der Gegenstand des Anspruchs 11 sei daher schon allein aufgrund der Beweislage als neu anzuerkennen.

b) Hilfsantrag

Der geänderte Anspruch 11 trage den Ausführungen der Kammer zum Merkmal 11-6 Rechnung.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag

1.1 Anspruch 1

1.1.1 Neuheit gegenüber der Druckschrift D2

Die Druckschrift D2 offenbart Sicherheitselemente, die neben einer visuellen Überprüfung auch eine maschinelle Überprüfung erlauben, da eine magnetische Schicht unterhalb einer Schicht mit Aussparungen vorgesehen ist. Sie beschreibt auch dafür geeignete Herstellungsverfahren. In einem dieser Verfahren wird die magnetische Schicht auf eine Trennschicht aus aktivierbarer Farbe aufgetragen; anschließend wird die Trennschicht mit einem Lösungsmittel aktiviert. So werden die Trennschicht und die darüber liegenden Schichten abgetragen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die Druckschrift D2 die Merkmale 1-14a bis 1-14c nicht offenbart, denen zufolge eine Druckfarbe verwendet wird, die mindestens einen reaktiven Bestandteil und/oder Vorläufer eines reaktiven Bestandteils enthält, der bei Kontakt mit der Waschflüssigkeit einen Prozess bewirkt, der zu einem Aufbrechen der über der Druckfarbe liegenden Bereiche der Beschichtung führt, und/oder einen reaktiven Bestandteil, der bei Bestrahlung oder bei Erwärmung einen Prozess bewirkt, der zu einem Aufbrechen der über der Druckfarbe liegenden Bereiche der Beschichtung führt.

Die Beschwerdeführerin wies in diesem Zusammenhang auf den die Seiten 5 und 6 überbrückenden Absatz der Druckschrift D2 hin:

"Auf eine Trägerfolie wird das Inverse der gewünschten Magnetcodierung mit einer aktivierbaren Farbe als Trennschicht aufgedruckt. Im Anschluß daran werden die untere Abdeckschicht und die Magnetschicht vollflächig und gleichförmig verteilt aufgetragen. Danach wird die Trennschicht aktiviert, z. B. durch Behandlung mit einem entsprechenden Lösungsmittel. [...] Dadurch werden die Trennschicht sowie die darüberliegenden Schichten abgetragen. [...]"

Allerdings offenbart dieser Absatz nicht, dass der Kontakt mit dem Lösungsmittel einen Prozess bewirkt, der zu einem Aufbrechen der über der Druckfarbe liegenden Bereiche der Beschichtung führt. Dazu verweist die Beschwerdeführerin auf den zweiten Absatz der Seite 2 der Druckschrift D2, in dem im Zusammenhang mit einer Druckschrift des Stands der Technik von einer Schicht von Druckfarbe, die schäumbare Additive enthält

und die z.B. durch Wärmeeinwirkung aktiviert wird, die Rede ist.

Um auf eine Offenbarung der Merkmale 1-14a bis 1-14c in der Druckschrift D2 zu schließen, muss die Beschwerdeführerin also eine Lehre der Druckschrift zu einer Variante der Erfindung mit einer Offenbarung zum Stand der Technik kombinieren und darüber hinaus spekulieren, welche Wirkung die Aktivierung der Druckfarbe im Einzelnen nach sich zieht. Deshalb kann nicht von einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung der Merkmale gesprochen werden.

Die Beschwerdeführerin führte aus, dass die Abdeckschicht und die Magnetschicht zwangsweise aufgebrochen sein müssten, damit das Lösungsmittel zur aktivierbaren Druckfarbe durchdringen könne. Dies würde aber bedeuten, dass nicht die Aktivierung zum Aufbrechen führt, da die Aktivierung ja gerade einen aufgebrochenen Zustand erfordert.

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 neu ist gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D2.

1.1.2 Erfinderische Tätigkeit

a) Ausgehend von der Druckschrift D10

Die Druckschrift D10 stellt sich die Aufgabe, Negativdarstellungen mit hoher Konturenschärfe in metallbeschichteten Folien herzustellen. Dies wird erreicht, indem ein Farbauftrag mit poröser Struktur beschichtet und dann mit einem Lösungsmittel ausgewaschen wird.

i) Unterschiede

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich von der Offenbarung der Druckschrift D10 durch die Merkmale 1-7, 1-8a bis 1-8e und 1-14a bis 1-14c. Die Beschwerdegegnerin teilt diese Auffassung. Die Beschwerdeführerin sieht auch das Merkmal 1-15 als Unterscheidungsmerkmal an.

ii) Technische Wirkung

Die Merkmale 1-7 bis 1-8e entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 33-38, für die das Streitpatent keine besondere technische Wirkung geltend macht. Der Fachmann würde aber verstehen, dass das Anbringen einer entsprechenden weiteren Schicht es erlaubt, die Sicherheitsfolie mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen auszustatten und somit noch fälschungssicherer zu machen.

Die Merkmale 1-14a bis 1-15 verlangen im Wesentlichen, dass die Druckfarbe einen reaktiven Bestandteil (oder einen Vorläufer dazu) enthält, der bei Kontakt mit der Waschflüssigkeit, bei Bestrahlung oder bei Erwärmung aktiviert wird und zu einem Aufbrechen der darüber liegenden Bereiche der Beschichtung führt. Diese Merkmale entsprechen im Wesentlichen den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des ursprünglichen Anspruchs 1, deren Wirkungen in den Absätzen [0008] bis [0011] des Streitpatents beschrieben sind. Demzufolge erlauben es diese Merkmale, eine klare und saubere sowie passergenaue Negativschrift auszubilden.

iii) Objektive technische Aufgabe

Die Einspruchsabteilung hat sich auf die Merkmale 1-14a bis 1-15 konzentriert und hat die objektive technische Aufgabe darin gesehen, konturenscharfe und passergenaue Zeichen in Mehrfachsichten, welche von Waschflüssigkeiten nicht einfach durchdrungen werden können, zu erzeugen. Die Beschwerdegegnerin hat sich dem angeschlossen; auch die Beschwerdeführerin hat keine andere Aufgabe formuliert. Daher hält auch die Kammer an dieser (Teil-)Aufgabe fest.

iv) Naheliegen

Es stellt sich die Frage, ob der Fachmann, der vom Verfahren gemäß der Druckschrift D10 ausgeht und sich die Aufgabe stellt, konturenscharfe und passergenaue Zeichen in Mehrfachsichten, welche von Waschflüssigkeiten nicht einfach durchdrungen werden können, zu erzeugen, angesichts des Stands der Technik und seines Fachwissens in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen würde.

Kombination mit der Druckschrift D1

Die Beschwerdeführerin hat sich in diesem Zusammenhang auf die Druckschrift D1 berufen. Diese Druckschrift offenbart, dass die Negativschrift sauber herausgearbeitet werden kann, indem eine Druckfarbe mit schäumenden Additiven verwendet wird, die durch Wärmeeinwirkung aktiviert werden. Die daraus resultierende Volumenvergrößerung bewirkt ein Aufwölben der darüberliegenden Schichten, was wiederum den mechanisch einwirkenden Behandlungsmethoden einen guten Angriffspunkt bietet (siehe Absatz von Seite 9, Zeile 25 bis Seite 10, Zeile 7).

Es wird hier allerdings nicht offenbart, dass die Aktivierung der Druckfarbe zu einem Aufbrechen der darüber liegenden Bereiche der Beschichtung führt.

Die Beschwerdeführerin hat dazu ausgeführt, dass der Fachmann erwarten würde, dass die Aufwölbung bei einer metallischen Schicht zwangsläufig zu Fehlstellen und Lücken führen würde, was wiederum gute Angriffsmöglichkeiten für die Waschflüssigkeit ergebe.

Es ist für die Kammer nicht glaubhaft, dass der Fachmann, der die Lehre der Druckschrift D1 auf das Verfahren gemäß der Druckschrift D10 anwenden würde, tatsächlich weiterhin Waschflüssigkeiten in Betracht ziehen würde, da die Druckschrift D1 die Verwendung von mechanisch einwirkenden Behandlungsmethoden lehrt.

Kombination mit der Druckschrift D2

In diesem Zusammenhang verweist die Kammer auf ihre Ausführungen zur Druckschrift D2 unter Punkt 1.1.1. Die Herstellungsvariante M1 der Druckschrift D2 offenbart die Verwendung einer mit einem Lösungsmittel aktivierbaren Farbe, aber das Aufschäumen ist nur in Zusammenhang mit dem Stand der Technik erwähnt, und das Aufbrechen der darüber liegenden Schichten ist nicht offenbart. Daher führt auch die Druckschrift D2 den Fachmann, der von der Druckschrift D10 ausgeht und die objektive technische Aufgabe lösen will, nicht zum Gegenstand von Anspruch 1.

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt hat, dass eine Kombination der Druckschrift D10 mit den

Druckschriften D1 oder D2 den Gegenstand von Anspruch 1 nahelegt.

b) Ausgehend von der Druckschrift D1

Die Druckschrift D1 beschreibt magnetische Sicherheitsfäden mit Negativschrift sowie ein Herstellungsverfahren, das im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren nicht durch die unzureichende Löslichkeit von Magnetfarben beeinträchtigt wird. Sie verwendet dazu Druckfarben, die durch Wärme aktiviert werden können.

i) Unterschiede

Die Beschwerdeführerin hat dargelegt, Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung der Druckschrift D1 durch die Merkmale 1-10 (da die über der Druckfarbe liegenden Schichten durch mechanische Behandlung und nicht durch eine Waschflüssigkeit entfernt werden) sowie 1-14b bzw. 1-14c (da das Aufbrechen nicht explizit offenbart ist). Die Beschwerdegegnerin hat dem nicht widersprochen.

ii) Objektive technische Aufgabe

Die Beschwerdeführerin hat die objektive technische Aufgabe darin gesehen, in einer mehrschichtigen Beschichtung Aussparungen mit hoher Passergenauigkeit herzustellen. Die Beschwerdegegnerin hat dem nicht widersprochen. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um die von den Merkmalen 1-14b bzw. 1-14c gelöste Teilaufgabe.

iii) Naheliegen

Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, dass der Fachmann, der von dem Verfahren gemäß der Druckschrift D1 ausgeht und sich die Aufgabe stellt, Aussparungen mit hoher Passergenauigkeit herzustellen, durch die Lehre der Druckschrift D8 in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen würde.

Die Druckschrift D8 beschäftigt sich in der Tat mit der Passergenauigkeit von strukturierten Schichten aus verschiedenen Materialien (siehe Absatz [0006]).

Das Verfahren der Druckschrift D8 besteht im Wesentlichen darin (siehe Anspruch 2), dass ein Farbauftrag auf dem Trägersubstrat aufgebracht und behandelt wird, und dass anschließend eine funktionelle Schicht aufgebracht wird. Danach wird der Farbauftrag mittels eines Lösungsmittels, ggf. unter mechanischer Einwirkung, entfernt. Die Passergenauigkeit wird durch mehrfache Anwendung dieses Verfahrens und passergenauen Druck erreicht (siehe Absatz [0009]).

Es erschließt sich der Kammer nicht, dass der Fachmann diese Lehre auf die Offenbarung der Druckschrift D1 anwenden würde, da diese gerade eine Abkehr von chemisch löslichen Farben vorschlägt und lehrt, eine durch Wärme erweichbare oder verdampfbare Farbe zum Aufbringen des Negativdruckbildes zu verwenden (Seite 5, zweiter Absatz; vgl. Ansprüche 29-36).

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt hat, dass eine Kombination der Druckschriften D1 und D8 den Gegenstand von Anspruch 1 nahelegt.

c) Ausgehend von der Druckschrift D2

i) Unterschiede

Wie in Punkt 1.1.1 dargelegt wurde, unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1 durch die Merkmale 1-14a bis 1-14c von der Offenbarung der Druckschrift D2.

ii) Objektive technische Aufgabe

Wie die Kammer schon in Punkt 1.1.2 b) ii) festgestellt hat, besteht die objektive technische Aufgabe darin, in einer mehrschichtigen Beschichtung Aussparungen mit hoher Passergenauigkeit herzustellen.

iii) Naheliegen

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass der Fachmann durch die Druckschrift D8 zum Gegenstand von Anspruch 1 geführt wird.

Wie schon unter Punkt 1.1.2 b) iii) dargelegt wurde, offenbart die Druckschrift D8, dass ein Farbauftrag auf dem Trägersubstrat aufgebracht und behandelt wird, und anschließend eine funktionelle Schicht aufgebracht wird. Danach wird der Farbauftrag mittels eines Lösungsmittels, ggf. unter mechanischer Einwirkung, entfernt. Die Passergenauigkeit wird durch mehrfache Anwendung dieses Verfahrens und passergenauen Druck erreicht (Absatz [0009]).

Es ist für die Kammer nicht nachvollziehbar, dass die Lehre der Druckschrift D8 den Fachmann dazu führen sollte, eine Druckfarbe mit reaktiven Bestandteilen zu verwenden, deren Kontakt mit der Waschflüssigkeit einen

Prozess bewirkt, der zu einem Aufbrechen der über der Druckfarbe liegenden Bereiche führt.

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt hat, dass eine Kombination der Druckschriften D2 und D8 den Gegenstand von Anspruch 1 nahelegt.

d) Ergebnis

Der Gegenstand von Anspruch 1 hat gegenüber dem der Kammer vorgelegten Stand der Technik als erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ zu gelten.

1.2 Anspruch 11

1.2.1 Neuheit gegenüber den Druckschriften D4 oder D5

Die Einspruchsabteilung hat ihre Feststellung der Neuheit auf das Merkmal 11-6 gegründet, dem zufolge die beanspruchte Sicherheitsfolie nach einem Verfahren gemäß Anspruch 1 erhältlich ist. Auch die Beschwerdegegnerin hat kein anderes Unterscheidungsmerkmal geltend gemacht.

In diesem Zusammenhang hat die Einspruchsabteilung Folgendes festgestellt:

"Die Einspruchsabteilung ist ... der Auffassung, dass sich das in Anspruch 1 definierte Verfahren, mittels welchem die Sicherheitsfolie gemäß Anspruch 11 hergestellt sein muss, deutlich von den aus den Dokumenten D1, D2, D4-D6 oder D8 bekannten Verfahren unterscheidet. Somit entsteht aus dem spezifischen Verfahren gemäß Anspruch 1 auch ein anderes Produkt, welches sich durch

Produktmerkmale, nämlich die Passergenauigkeit und die Konturschärfe der Aussparungen, von den aus dem Stand der Technik bekannten Produkten unterscheidet." (Punkt 3.6 der Entscheidungsgründe; Unterstreichung durch die Kammer)

Diese Argumentation hat die Kammer nicht überzeugt. Im vorliegenden Fall ist zu bemerken, dass Anspruch 11 nur verlangt, dass die Sicherheitsfolie mit dem Verfahren gemäß Anspruch 1 "erhältlich" ist, also mit dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt werden kann. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die Folie mit anderen Verfahren hergestellt wurde; ausgeschlossen sind nur Sicherheitsfolien, die nicht mit dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt werden können. Die Behauptung der Einspruchsabteilung, dass die Folie mit dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt werden muss, ist nicht zutreffend.

Die Sicherheitsfolie gemäß Figur 9 der Druckschrift D4 offenbart alle strukturellen Merkmale der Sicherheitsfolie gemäß Anspruch 11. Es stellt sich im vorliegenden Fall also nur die Frage, ob die Sicherheitsfolien gemäß den Druckschriften D4 und D5 mit dem Verfahren gemäß Anspruch 1 des Patents hergestellt werden können. Die Beschwerdegegnerin hat eingeräumt, dass die Schichtenabfolge dieser Sicherheitsfolien grundsätzlich mit dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt werden kann, dass der Unterschied aber in der Klarheit und Sauberkeit der Negativschrift liege: mit dem Verfahren gemäß Anspruch 1 würde die Negativschrift viel sauberer und klarer ausgebildet werden als mit dem Verfahren gemäß den Druckschriften D4 oder D5.

Dieses Argument hat die Kammer nicht überzeugt, da die beanspruchte Sicherheitsfolie nicht notwendigerweise mit dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sein muss. Es ist daher nicht zulässig, strukturelle Unterschiede, die laut Patent mit den Verfahren des Stands der Technik nicht erreicht werden, als tatsächliche Unterscheidungsmerkmale anzusehen.

Da die Kammer den einzigen von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Unterschied nicht anerkennen kann, ist sie zum Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 11 angesichts der Offenbarung der Druckschriften D4 oder D5 nicht neu ist.

Dem Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden.

2. Erster Hilfsantrag

Da der 1. Hilfsantrag denselben Anspruch 1 wie der Hauptantrag aufweist, gilt das für Anspruch 1 des Hauptantrags Gesagte, und insbesondere die Feststellung, dass der Gegenstand dieses Anspruchs als erfinderisch zu gelten hat (siehe Punkt 1.1.2 d)), auch für Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags.

Anspruch 11 verlangt nunmehr, dass die Sicherheitsfolie mit dem neuen und erfinderischen Verfahren hergestellt wurde. Das geänderte Merkmal ist ein sogenanntes "product-by-process"-Merkmal. Gemäß der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein derartiges Merkmal die Neuheit nicht herstellen, wenn das Erzeugnis an sich nicht neu ist. Das Patent macht geltend, dass dieses Verfahren im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren eine besonders klare und saubere Ausformung der Negativschrift erlaubt. Dass dies nicht zutrifft, wurde von der

Beschwerdeführerin zwar behauptet, aber nicht weiters glaubhaft gemacht. Das Verfahrensmerkmal 11-6 ist daher geeignet, die mit dem Verfahren hergestellte Sicherheitsfolie von den Sicherheitsfolien des Stands der Technik zu unterscheiden. Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 11 ist damit gegeben.

Die Beschwerdeführerin hat keine überzeugenden Argumente für das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit vorgelegt. Daher ist die Kammer zum Schluss gelangt, dass dem Gegenstand von Anspruch 11 auch die erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden kann.

Dem 1. Hilfsantrag kann somit 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 der folgenden geänderten Fassung aufrecht zu erhalten:
 - Beschreibung Seiten 1 bis 41, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung als 1. Hilfsantrag,
 - Ansprüche 1 bis 17 eingereicht mit Schreiben vom 19. September 2018 als 1. Hilfsantrag,
 - Zeichnungen 1 bis 15 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt