

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. September 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0822/16 - 3.4.03

Anmeldenummer: 02790486.1

Veröffentlichungsnummer: 1459268

IPC: G07D7/12, B42D15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WERTDOKUMENT

Patentinhaber:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:

KBA-NotaSys SA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1), 54(2), 56

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein)

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsanträge 1 und 2 (nein)

Reformatio in peius

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Reformatio in peius: siehe Punkt 2 der Entscheidungsgründe



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 0822/16 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 21. September 2020

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

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

Beschwerdegegnerin: KBA-NotaSys SA
(Einsprechender 2) Avenue du Grey 55
Case Postale 347
1000 Lausanne 22 (CH)

Vertreter: Grosfillier, Philippe
ANDRE ROLAND SA
Chemin des Charmettes 9
P.O. Box 5107
1002 Lausanne (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1459268 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. Februar 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Eliasson

Mitglieder: J. Thomas

T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 1 459 268 in geänderter Form aufrechtzuerhalten.
- II. Die Einsprüche der Einsprechenden 1 und 2 richteten sich gegen die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 459 268 in gesamtem Umfang auf Grundlage der Artikel 100 (a), (b) und (c) EPÜ.
- III. Die Einsprechende 1, Bundesdruckerei GmbH, hat noch während des Einspruchsverfahrens ihren Einspruch zurückgenommen und ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt.
- IV. Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 nicht den Erfordernissen der Artikel 100 (a), 52 (1) und 54 EPÜ, der Hilfsantrag 2 nicht den Erfordernissen der Artikel 100 (a) und 56 EPÜ genügten. Sie erließ die Zwischenentscheidung, das Patent in der Fassung des Hilfsantrags 3 aufrechtzuerhalten.
- V. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung haben die Einsprechende 2 und die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.
- VI. Die Einsprechende 2 beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang auf Grundlage der Artikel 100 (a), 52 (1), 54 und 56 EPÜ sowie der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ.

VII. Die Patentinhaberin beantragte die Aufrechterhaltung des Patent in der Fassung eines der folgenden Anträge:

Hauptantrag, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, welcher identisch ist mit dem Hilfsantrag 1 der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Hilfsantrag 1, neu eingereicht mit der Beschwerdebegründung.

Hilfsantrag 2, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, welcher identisch ist mit dem Hilfsantrag 2 der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Hilfsantrag 3, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, welcher identisch ist mit dem Hilfsantrag 3 der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Hilfsantrag 4, eingereicht mit Schreiben vom 10. August 2017.

VIII. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens nahm die Einsprechende 2 ihre Beschwerde zurück, wodurch die Patentinhaberin zur alleinigen Beschwerdeführerin wurde.

IX. Nach erfolgter Ladung zu einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nahm die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück, woraufhin die mündliche Verhandlung abgesagt wurde.

X. Die für diese Entscheidung relevanten Feststellungen der Einspruchsabteilung sind wie folgt:

- Der unabhängige Anspruch 12 des Hauptantrags (Hilfsantrag 1 in der Entscheidung der

Einspruchsabteilung) genüge nicht den Erfordernissen der Artikel 100 (a), 52 (1) und 54 EPÜ.

- Zu Hilfsantrag 1 liegt keine Stellungnahme der Einspruchsabteilung vor, da dieser erst mit der Beschwerdebegündung eingereicht wurde.
- Der unabhängige Anspruch 12 des Hilfsantrags 2 genüge nicht den Erfordernissen der Artikel 100 (a), 52 (1) und 56 EPÜ.

XI. Der unabhängige **Anspruch 12 des Hauptantrags** liest sich wie folgt:

12. Stichtiefdruckplatte (30) zum Herstellen eines Sicherheits- oder Wertdokuments durch Bedrucken mit einem ein Motiv räumlich darstellenden Halbtonbild mittels wenigstens einem gravierten Bereich in der Druckplattenoberfläche, wobei der gravierte Bereich zumindest in einem Teilbereich direkt aneinander grenzende Teilflächen (31 bis 34) mit jeweils einer bestimmten Gravurtiefe für einen vollflächigen Druck aufweist, wobei sich mindestens vier der Teilflächen durch ihre bestimmte Gravurtiefe voneinander unterscheiden.

XII. Der unabhängig **Anspruch 12 des Hilfsantrags 1** wurde durch folgenden Zusatz gegenüber dem Wortlaut des Hauptantrags am Anspruchsende erweitert:

wobei zwischen den unmittelbar aneinander grenzenden Teilflächen mit unterschiedlicher Gravurtiefe Trennkanten integriert sind, die ein spitz zulaufendes, keilförmiges Querschnittsprofil haben.

- XIII. In Hilfsantrag 2 wurden gegenüber den höherrangigen Anträgen die Ansprüche gestrichen, welche auf eine Stichtiefdruckplatte gerichtet waren.
Der unabhängige **Anspruch 12 des Hilfsantrags 2** liest sich wie folgt:

12. Verfahren zur Herstellung einer Stichtiefdruckplatte (30) für die Herstellung eines Sicherheits- oder Wertdokuments mit einem ein Motiv räumlich darstellenden Halbtonbild, umfassend folgende Schritte:

- a) Umsetzen einer ein Motiv räumlich darstellenden Halbtonbildvorlage in Teilflächen,*
- b) Zuordnen von bestimmten Tonwerten zu den einzelnen Teilflächen,*
- c) Zuordnen von bestimmten Gravurtiefen zu den Tonwerten für einen vollflächigen Druck,*
- d) Gravieren der Teilflächen mit der zugeordneten Gravurtiefe in die Druckplattenoberfläche derart, dass zumindest in einem Teilbereich gravierte Teilflächen unmittelbar aneinander grenzen und sich mindestens vier der gravierten Teilflächen durch ihre bestimmte Gravurtiefe voneinander unterscheiden.*

- XIV. Es wird auf folgende Dokumente verwiesen:

O2D3: WO 00/20217 A1

O2D9: US 3 980 018 A1

- XV. Die Argumente der Patentinhaberin sind, soweit sie für die Entscheidung von Bedeutung sind, wie folgt zusammengefasst:

In der aus dem Dokument O2D9 bekannten Stichtiefdruckplatte dienten die Gravurlinien nicht der

Erzeugung eines ein Motiv räumlich darstellenden Halbtonbildes. Diese Gravurlinien seien überlagerte Linien, die keinen Beitrag zur räumlichen Darstellung des Motivs leisteten. Das das Motiv räumlich darstellende Halbtonbild ergäbe sich aus den einzelnen Druckfeldern der Rastertöpfchen, welche zwar unterschiedliche Gravurtiefen aufwiesen aber auch beabstandet voneinander angeordnet seien und somit nicht wie gefordert aneinander grenzten. Somit lägen keine direkt aneinander grenzenden Teilflächen unterschiedlicher Gravurtiefen vor, welche ein vollflächiges Halbtonbild ergäben.

- XVI. Die Argumente der Einsprechenden 2 sind, soweit sie für die Entscheidung von Bedeutung sind, wie folgt zusammengefasst: das Merkmale der "direkt aneinander grenzenden Teilflächen" beziehe sich nur auf einen Teilbereich der gravierten Bereiche und das Merkmal des "vollflächigen Drucks" beziehe sich nur auf die direkt aneinander grenzenden Teilflächen, nicht aber auf alle gravierten Bereiche, welche zur Bilddarstellung beitragen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Da die Einsprechende 2 ihre Beschwerde zurückgenommen hat, ist die Patentinhaberin als alleinige Beschwerdeführerin im Verfahren verblieben. Daher ist die Kammer nach dem Verbot von reformatio in peius nicht befugt, Anträge im Verfahren zu prüfen, die die Position der Patentinhaberin verschlechtern würden. Somit darf im vorliegenden Fall nur die Gewährbarkeit des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 geprüft werden.

Da zudem in allen drei zu überprüfenden Anträgen (Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und 2) der unabhängige Anspruch 1 identisch ist mit dem für gewährbar erachteten unabhängigen Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, beschränkt sich die Kammer auf die Überprüfung der weiteren unabhängigen Ansprüche sowie deren abhängigen Ansprüche im Hauptantrag und in den Hilfsanträgen 1 und 2. Der von der Einspruchsabteilung für erteilbar erachtete unabhängige Anspruch 1 sowie die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 11 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 bleiben unberührt.

3. Die Patentinhaberin hat als alleinige im Verfahren verbliebene Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündlichen Verhandlung zurückgezogen und scheint somit nicht inhaltlich auf die vorläufige Stellungnahme der Kammer reagieren zu wollen. Die Kammer erkennt keinen Grund, warum sie von ihrer vorläufigen Meinung abweichen sollte. Die Kammer geht davon aus, dass der ursprüngliche Antrag der Einsprechenden 2 auf Widerruf des Patents nunmehr auf die Zurückweisung der Haupt- und Hilfsanträge 1 und 2 beschränkt ist. Da dies der Entscheidung der Kammer entspricht, wird der Antrag der Beschwerdegegnerin auf mündliche Verhandlung als gegenstandslos betrachtet. Eine endgültige Entscheidung kann folglich zum derzeitigen Zeitpunkt getroffen werden.

4. Hauptantrag

4.1 Unabhängiger Anspruch 12

Die in Dokument O2D9 offenbarte Stichtiefdruckplatte kann auf den in Anspruch 12 definierten Gegenstand gelesen werden, sodass dieser gegenüber der aus dem

Dokument O2D9 bekannten Stichtiefdruckplatte nicht neu ist.

Dokument O2D9 zeigt eine Stichtiefdruckplatte (O2D9: siehe z.B. Fig. 2) zum Herstellen eines Sicherheits- oder Wertdokuments (O2D9: Spalte 1, Zeilen 9 bis 17; Spalte 2, Zeilen 59 bis 61) durch Bedrucken mit einem ein Motiv räumlich darstellenden Halbtonbild (O2D9: Spalte 2, Zeilen 51 bis 58) mittels wenigstens einem gravierten Bereich in der Druckplattenoberfläche (O2D9: Fig. 2), wobei der gravierte Bereich zumindest in einem Teilbereich direkt aneinander grenzende Teilflächen mit jeweils einer bestimmten Gravurtiefe für einen vollflächigen Druck aufweist (O2D9: Spalte 3, Zeilen 47 bis 58; Spalte 4, Zeilen 24 bis 29; Anspruch 1), wobei sich mindestens vier der Teilflächen durch ihre Gravurtiefe voneinander unterscheiden (O2D9: Anspruch 1; Fig. 2).

Insbesondere dienen die in Figur 2 des Dokuments O2D9 gezeigten länglichen, gebogenen Strukturelemente zum Bedrucken des Sicherheits- oder Wertdokuments, welches durch das Zusammenwirken aller gravierten Bereiche erfolgt. Dies ergibt bei Realisierung durch einen Stichtiefdruck ein Halbtonbild. Im Bereich, wo sich die länglichen, gebogenen Strukturelemente mit den "Rastertöpfen" schneiden, gibt es Teilbereiche mit unterschiedlichen Tiefen, sodass ein vollflächiger Druck mit mindestens vier, wenn auch sehr kleinen, unterschiedlichen Teilflächen entsteht. Diese unterschiedlichen Teilflächen mit unterschiedlicher Gravurtiefe bilden für sich gesehen einen vollflächigen Druck.

Das Merkmal "ein Motiv räumlich darstellend" hat hierbei keine einschränkende Wirkung, da die Stichtiefdruckplatte nur hierfür geeignet sein muss.

Allerdings stellt die Kammer fest, dass selbst wenn man das Merkmal "ein Motiv räumlich darstellend" in einer beschränkenden Weise liest, es auch durch das Dokument O2D9 vorweggenommen wäre: der Wortlaut "*der gravierte Bereich zumindest in einem Teilbereich direkt aneinander grenzende Teilflächen (31 bis 34) mit jeweils einer bestimmten Gravurtiefe für einen vollflächigen Druck aufweist*" (Unterstreichung hinzugefügt) besagt lediglich, dass der gravierte Bereich einen Teilbereich mit den vier unterschiedlichen Gravurtiefen aufweist. Es heißt nicht, dass exklusiv dieser Teilbereich das räumlich darstellende Motiv erzeugt. Der gesamte gravierte Bereich der Stichtiefdruckplatte mit unterschiedlichen Teilbereichen erzeugt das ein räumliches Motiv darstellende Halbtonbild (O2D9: Spalte 2, Zeile 51 bis 58 und Spalte 2, Zeile 65 bis 68). In diesem Zusammenhang wird angefügt, dass ein Portrait (O2D9: Spalte 2, Zeile 51 bis 58) eine räumliche Darstellung einschließt, insbesondere wenn es gemäß dem Hinweis in O2D9, Spalte 2, Zeile 65 bis 68, möglichst photorealistisch dargestellt wird.

- 4.2 Die Kammer ist folglich der Auffassung, dass der in Anspruch 12 des Hauptantrags definierte Gegenstand neuheitsschädlich von Dokument O2D9 vorweggenommen ist und nicht die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 (1, 2) EPÜ erfüllt.

5. Hilfsantrag 1

5.1 Zulassung in das Verfahren

Hilfsantrag 1 wurde zum ersten Mal mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht. Die Patentinhaberin versuchte dadurch den zuvor erhobenen Einwand mangelnder Neuheit des Anspruchs 12 gegenüber dem Dokument O2D9 durch eine weitere Einschränkung des Anspruchsgegenstandes aus dem Weg zu räumen. Dies sei vor allem bedingt durch eine neue Argumentationslinie der Einspruchsabteilung in der Entscheidung, und stelle somit eine unmittelbare Reaktion der Patentinhaberin auf die neue Argumentationslinie dar.

Die Beschwerdegegnerin regte an, Hilfsantrag 1 nicht im Verfahren zuzulassen, da er sehr spät im Verfahren vorgelegt wurde und sich die Änderungen ihrer Meinung nach auf nicht recherchierte, aus der Beschreibung aufgenommene Merkmale bezögen. Die Änderungen erfüllten überdies nicht Artikel 84 EPÜ, außerdem seien sie durch die Dokumente O2D2 oder O2D3 nahegelegt. Die Kammer wies in ihrer vorläufigen Stellungnahme darauf hin, dass die Zulassung in der mündlichen Verhandlung diskutiert werden würde. Die Beschwerdegegnerin nahm zu dieser Frage nicht weiter Stellung.

Die Kammer ist der Meinung, dass prima facie betrachtet der Hilfsantrag 1 die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 EPÜ erfüllt (siehe unten Punkte 5.2.1 bis 5.2.3). Der von der Einsprechenden 2 erhobene Einwand mangelnder Klarheit gegen Anspruch 12 des Hilfsantrags 1, die Begriffe "spitz zulaufend" und "keilförmig" hätten keine präzise Bedeutung im einschlägigen Fachgebiet und seien somit unklar, erscheint der Kammer nicht überzeugend. Auch ist die Tatsache, dass das neu aufgenommene Merkmal nicht in einem abhängigen Anspruch definiert war, nicht ausreichend, um zu behaupten, dass es sich um einen

neuen, nicht recherchierten und nicht geprüften Sachverhalt handelt. Dies ist nach Auffassung der Kammer auch nicht zutreffend.

Aufgrund dieser vorgenannten Sachverhalte und da die Zulassung des Hilfsantrags 1 in das Verfahren keine größere Verfahrensverzögerung mit sich bringt, sondern die Änderungen überschaubar sind und inhaltlich ohne größeren Mehraufwand behandelt werden können, sieht die Kammer keinen Grund, Hilfsantrag 1 gemäß Artikel 12(4) VOBK 2007, welcher gemäß Artikel 25(2) VOBK 2020 hier anzuwenden ist, in das Verfahren nicht zuzulassen.

5.2 Unabhängiger Anspruch 12

- 5.2.1 Das neu in den unabhängigen Anspruch 12 aufgenommene Merkmal betrifft Trennkanten mit einem spitz zulaufenden, keilförmigen Querschnittsprofil, welche zwischen den unmittelbar aneinander grenzenden Teilflächen unterschiedlicher Gravurtiefe integriert sind.
- 5.2.2 Das neu in den unabhängigen Anspruch 12 aufgenommene Merkmal ist ursprünglich offenbart (ursprüngliche Beschreibung, S. 9, Z. 25 bis 26) und erfüllt somit Artikel 123 (2) EPÜ.
- 5.2.3 Auch erfüllt Anspruch 12 nach Auffassung der Kammer das Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ. Der neu eingefügte Wortlaut "spitz zulaufendes, keilförmiges Querschnittsprofil" mag breit formuliert sein, er ist aber dennoch klar und unmissverständlich zu verstehen, sodass ein Einwand unter Artikel 84 EPÜ nicht gerechtfertigt ist.

5.2.4 Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

Die aus dem Dokument O2D9 bekannte Stichtiefdruckplatte zeigt bereits einen mit Trennkanten abgetrennten Gravurlinienbereich, wobei die Trennkanten ein keilförmiges, spitz zulaufendes Querschnittsprofil aufweisen (O2D9: Fig. 2).

Somit unterscheidet sich der in Anspruch 12 definierte Gegenstand von dem aus dem Dokument O2D9 bekannten dadurch, dass die Stichtiefdruckplatte nicht nur eine Trennkante, sondern mehrere Trennkanten mit keilförmigem, spitz zulaufendem Querschnittsprofil zwischen den unmittelbar aneinandergrenzenden Teilbereichen aufweist.

Dieses unterscheidende Merkmal verhindert, dass zwischen mehreren unmittelbar aneinander grenzenden Teilflächen Farbschichten entlang ihrer Grenzlinien ineinander fließen. Dadurch können mehrere Teilflächen mit unterschiedlicher Gravurtiefe effektiv voneinander getrennt werden, um dadurch die gewünschten Bildeffekte in zuverlässiger Weise zu realisieren.

Die Beschreibung des Patents verweist in Absatz [0027] darauf, dass das Problem des Verfließens von Druckfarbe in dem Dokument O2D3 auf die nun im Anspruch definierte Art und Weise gelöst ist. In der Tat zeigt das Dokument O2D3 spitz zulaufende, keilförmige Querschnittsprofile der Trennkanten zwischen unmittelbar benachbarten Teilflächen, die das Ineinanderverlaufen von Druckfarbe verhindern sollen (O2D3: Fig. 7a und 7b). Dies auch für die Stichtiefdruckplatte aus Dokument O2D9 zu berücksichtigen, erscheint für den Fachmann naheliegend.

Somit gelangt der Fachmann ohne erfinderischen Beitrag durch die Kombination der Lehre des Dokuments O2D9 mit der Lehre des Dokuments O2D3 zu der in Anspruch 12 des Hilfsantrags 1 definierten Stichtiefdruckplatte.

- 5.3 Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass der in Anspruch 12 des Hilfsantrags 1 definierte Gegenstand nicht die Erfordernisse der Artikel 52(1) und 56 EPÜ erfüllt.

6. Hilfsantrag 2

- 6.1 Das in Anspruch 12 des Hilfsantrags 2 definierte Verfahren ist ausgehend von der Lehre des Dokuments O2D9 nicht erfinderisch.

Wie die Einspruchsabteilung bemerkte (siehe Punkt 12.1.4 der Entscheidungsgründe) sind die Verfahrensschritte a) bis c) nicht nur für einen Künstler, sondern auch für einen Drucktechniker seit langem bekannte Verfahrensschritte bei der Umsetzung einer Bild- oder Fotovorlage in ein Halbtonbild. Der Verfahrensschritt d) muss aufgrund der Lehre des Dokuments O2D9 als naheliegend angesehen werden, da man sonst nicht zu der aus dem Dokument O2D9 bekannten Stichtiefdruckplatte gelangen könnte.

Somit stellt die Kammer fest, dass selbst wenn die in Anspruch 12 definierten Verfahrensschritte nicht im einzelnen in dem Dokument O2D9 genannt sind, so müssen sie als für den Fachmann offensichtlich angesehen werden.

Eine erfinderische Tätigkeit kann folglich nicht erkannt werden, um zu dem in Anspruch 12 definierten Verfahren zu gelangen.

- 6.2 Die Kammer ist hinsichtlich des Hilfsantrags 2 der Meinung, dass der in Anspruch 12 definierte Gegenstand nicht die Erfordernisse der Artikel 52(1) und 56 EPÜ erfüllt.
7. Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Kammer die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung im Ergebnis bestätigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt