

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Oktober 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2669/17 - 3.4.03

Anmeldenummer: 10172219.7

Veröffentlichungsnummer: 2284805

IPC: G07D7/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Datenträger mit einer optisch variablen Struktur

Anmelder:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1), 111(1)
VOBK 2020 Art. 11

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (ja)
Zurückverweisung an die erste Instanz

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 2669/17 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 13. Oktober 2021

Beschwerdeführer: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
(Anmelder) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 10. Juli 2017
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 10172219.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Eliasson
Mitglieder: M. Papastefanou
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung No. 10 172 219.7 wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 sowohl des Hauptantrags als auch der Hilfsanträge 1 bis 6 zurückzuweisen.
- II. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent gemäß dem Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge 1 bis 6 zu erteilen. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge wurden mit der Beschwerdebegründung eingereicht und entsprechen den jeweiligen Anträgen, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen.
- III. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US 6,176,521 B1;
D2: US 6,036,233.
- IV. In einer Mitteilung gemäß Regel 100(2) EPÜ teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu gegenüber D1 und D2 sei. Daher beabsichtigte die Kammer die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zu weiteren Prüfung zurückzuverweisen und fragte die Beschwerdeführerin ob sie mit einer Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung einverstanden sei und ob sie ihren Antrag auf einer mündliche Verhandlung aufrechterhalte.
- V. Mit Schreiben vom 9. September 2021 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie der Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zustimme und den Antrag auf

mündliche Verhandlung zurücknehme.

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

*Sicherheitselement mit einer optisch variablen Struktur (3), die eine Prägestruktur (4) und eine Beschichtung (7) aufweist, wobei die Prägestruktur (4) und die Beschichtung (7) so kombiniert sind, dass wenigstens Teile der Beschichtung (7) bei senkrechter Betrachtung vollständig sichtbar sind, bei Schrägbetrachtung aber abgeschattet werden, wobei die Prägestruktur (4) nicht linienförmige, erhabene Prägeelemente (5) aufweist, auf deren Flanken Mustergrundelemente (8,9) der Beschichtung (7) zumindest teilweise derart angeordnet sind, dass bei Änderung der Betrachtung unterschiedliche Informationen in der optisch variablen Struktur (3) sichtbar werden, wobei die optisch variable Struktur (3) eine Zusatzinformation (14) aufweist, die durch Variation der Beschichtung (7) entsteht, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zusatzinformation (14) bei senkrechter Betrachtung nicht oder nur sehr schwach zu erkennen ist, bei Schrägbetrachtung jedoch erkennbar ist.*

VII. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen vor, dass D1 keine Zusatzinformation offenbart, die bei senkrechter Betrachtung nicht oder sehr schwach zu erkennen ist, bei Schrägbetrachtung jedoch erkennbar ist.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die beanspruchte Erfindung

Die Erfindung betrifft Sicherheitselemente für Datenträger wie z.B. Banknoten, Wertpapiere, Kredit- oder Ausweiskarten, Urkunde usw., die zum Schutz gegen Nachahmung eingesetzt werde.

Solche Sicherheitselemente weisen eine optisch variable Struktur auf, die Informationen beinhaltet, die abhängig von der Betrachtungsrichtung unterschiedlich aussehen.

In den Sicherheitselementen gemäß der beanspruchten Erfindung besteht die optisch variable Struktur aus einer Beschichtung mit einer überlagerten Prägestruktur. Die Prägestruktur weist nicht linienförmige Prägeelemente aus, die mit der Beschichtung so kombiniert sind, dass bei Änderung der Betrachtungsrichtung unterschiedliche Informationen sichtbar werden.

Der Vorteil der nicht linienförmigen Prägeelemente besteht darin, dass sie mehrere Flanken (im Vergleich zu linienförmigen Prägeelementen) aufweisen und mehr als zwei Informationen in dem optisch variable Element untergebracht werden können (siehe Absätzen [0007] und [0008] der veröffentlichten Anmeldung).

3. Neuheit (Artikel 54(1) und (2) EPÜ)

3.1 Nach der Auffassung der Prüfungsabteilung war der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber dem D1 nicht neu (siehe Punkte 1 und 2 der Gründe der angefochtenen Entscheidung).

- 3.2 Die Kammer teilt diese Auffassung der Prüfungsabteilung nicht.
- 3.2.1 Als erste Bemerkung stellt die Kammer fest, dass D1 kein Sicherheitselement offenbart. D1 beschreibt im allgemein eine optisch variable Struktur als Teil eines farbigen Bildes ("color print") ohne irgendwelchen Hinweis auf ein Sicherheitselement.
- 3.2.2 Ein strittiger Punkt in dem Prüfungsverfahren war die Frage, ob die optisch variable Struktur gemäß D1 eine Zusatzinformation enthält, die bei senkrechter Betrachtung nicht oder nur sehr schwach zu erkennen ist, bei Schrägbetrachtung jedoch erkennbar ist.
- 3.2.3 Nach der Meinung der Prüfungsabteilung würden die Farbfelder des Motivs der optisch variablen Struktur in D1 ("Teddybär", siehe Figur 2) eine Zusatzinformation bilden (siehe z.B. Punkt 2 der Gründe der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass eine Zusatzinformation gemäß der Anmeldung keine Farbe sein könne, weil eine Farbe keine Informationen für den Betrachter enthalte (siehe z.B. Punkt 2.2 der Beschwerdebegründung).
- 3.2.4 Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung zu, dass eine Farbe als eine Information bzw. Zusatzinformation angesehen werden kann. Als Beispiel könnte eine Ampel in Betrachtung gezogen werden. Die unterschiedliche Farben einer Ampel enthalten jeweils bestimmte Informationen für den Betrachter (z.B. ein Fahrer).
- 3.2.5 Nach der Ansicht der Kammer fehlt aber die Offenbarung einer Zusatzinformation in D1, die bei senkrechter Betrachtung nicht oder nur sehr schwach zu erkennen

ist, bei Schrägbetrachtung jedoch erkennbar ist.

- 3.2.6 Die Prüfungsabteilung bezog sich auf die Beschreibung der unterschiedlichen Farben in der optisch variablen Struktur von D1 und folgerte, dass sie auch Farben enthalte, die bei senkrechter Betrachtung nicht zu erkennen seien, bei Schrägbetrachtung jedoch erkennbar würden (siehe letzte Zeilen vom Punkt 1, auf Seite 7 der angefochtenen Entscheidung).
- 3.2.7 Die Kammer stellt aber fest, dass D1 nichts über eine senkrechter Betrachtung der optisch variablen Struktur offenbart. Es wird immer über verschiedene Betrachtungsrichtungen diskutiert ohne eine spezifische Richtung zu nennen (senkrecht oder schräg).

Ein Dokument muss, um die Neuheit eines Merkmals vorweg zu nehmen, dieses Merkmal zumindest implizit offenbaren. In Bezug auf das Merkmal der senkrechter Betrachtung der optisch variablen Struktur ist für D1 dies nicht der Fall.

- 3.2.8 Außerdem stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin zu, dass gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags die Zusatzinformation unterschiedlich von den Informationen, die bei Änderung der Betrachtung in der optisch variablen Struktur sichtbar werden, ist bzw. sein muss. Laut Anspruch 1 enthält also die optisch variable Struktur einerseits Informationen, die bei unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen sichtbar werden und andererseits eine weitere (zusätzliche) Information, die bei senkrechter Betrachtung nicht erkennbar ist, aber bei Schrägbetrachtung erkennbar wird.

D1 beschreibt unterschiedliche Informationen (Farben),

die bei einer Änderung der Betrachtung in der optisch variablen Struktur sichtbar werden, gibt aber keinen Hinweis auf einer weiteren (zusätzlichen) Information (oder Farbe), die nur bei Schrägbetrachtung und nicht bei senkrechter Betrachtung erkennbar ist.

3.2.9 Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber D1 neu ist.

3.3 In ihrem Bescheid vom 2. Dezember 2016 (Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung) äußerte die Prüfungsabteilung die Meinung, dass Anspruch 1 des damaligen Antrags nicht neu gegenüber D2 war (siehe Punkt 4). Da die Ansprüche des Hauptantrags den Ansprüchen dieses Antrags entsprechen, hat sich die Kammer auch mit dieser Meinung der Prüfungsabteilung auseinandergesetzt.

3.3.1 D2 beschreibt eine optisch variable Struktur als Teil eines Datenträgers (siehe Zusammenfassung).

Die optisch variable Struktur gemäß D2 weist eine Zusatzinformation auf, die bei senkrechter Betrachtung nicht erkennbar ist, jedoch bei Schrägbetrachtung erkennbar wird (siehe "EXAMPLE 3", Spalte 5, Zeilen 25 bis 45 und Figur 7).

3.3.2 Die optisch variable Struktur in D2 hat aber keine Prägestruktur, die *nicht linienförmige, erhabene Prägelemente aufweist*.

In allen Beispielen von D2 werden die Prägelemente als Linienelemente durchgeführt (siehe auch Figuren 4 bis 13). Im Beispiel 10 (siehe Figur 14) werden die Prägelemente ebenfalls Linien durchgeführt selbst wenn diese Linien nicht gerade Linien sondern in Form von

Zick-Zack Linien sind.

- 3.3.3 Die Kammer stimmt daher der Beschwerdeführerin zu, dass zumindest aus diesem Grund der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber D2 neu ist (siehe auch Punkt 2.5 der Beschwerdebeurteilung).
- 3.4 Die Kammer gelangt somit zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu im Sinne des Artikels 54(1) EPÜ ist.
4. Die Angelegenheit ist vorliegend zwar entscheidungsreif, als die Beschwerdeführerin in überzeugender Weise die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur Frage der Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags dargetan hat. Damit liegen die Voraussetzungen für die Aufhebung der nach Artikel 12(2) VOBK 2020 gerichtlich zu überprüfenden Entscheidung der Prüfungsabteilung vor.
 - 4.1 Allerdings lassen die angefochtene Entscheidung und die in ihr Bezug genommenen Mitteilungen die weiteren Patentierbarkeitsvoraussetzungen völlig ungeprüft und unberücksichtigt. Die zusätzliche Beobachtung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung (siehe Punkt IV) kann nicht als eine begründete Meinung der Prüfungsabteilung betrachtet werden. Auch sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebeurteilung zur erfinderischen Tätigkeit (siehe Punkt 2.4) eher cursorisch gefasst. Damit gibt es im Beschwerdeverfahren keinen substantiellen Vortrag zu dieser für die Patentierbarkeit wesentlichen Frage.
 - 4.2 Soweit sich somit die Frage einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren

Prüfung stellt, ist sich die Kammer bewusst, dass nach dem im ersten Satz des Artikels 11 VOBK 2020 zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Willen eine Zurückverseisung nur bei Vorliegen besonderer Gründe, mithin ausnahmsweise, erfolgen soll. Aus den Erläuterungen zu Artikel 11 VOBK 2020 (Zusatzpublikation 1 - ABl. EPA 2020, 178, 187) ergibt sich, dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob besondere Gründe im Sinne dieser Vorschrift vorliegen und dies dann zu verneinen ist, wenn die Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand entscheiden kann.

- 4.3 Vor diesem Hintergrund gelangt die Kammer nach Abwägung aller relevanter Umstände des vorliegenden Falles zum Ergebnis, dass die für die Patentierbarkeit maßgeblichen Fragen eben nicht mit angemessenem Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden werden können, sondern vielmehr im nunmehr fortzusetzenden Prüfungsverfahren erst einmal die dafür notwendigen Grundlagen zu schaffen sind.
- 4.4 Folglich liegen zur Überzeugung der Kammer besondere Gründe im Sinne von Artikel 11, Satz 1 VOBK 2020 vor, gemäß Artikel 111(1) EPÜ die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiter Prüfung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt