

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Mai 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1969/18 - 3.2.05

Anmeldenummer: 08014968.5

Veröffentlichungsnummer: 2159071

IPC: B42D25/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Sicherheitselement, das ohne Hilfsmittel verifiziert werden kann

Patentinhaberin:

Hueck Folien Ges.m.b.H.

Einsprechende:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 84, 123(2), 54(3), 56
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - unzumutbarer Aufwand (nein) -
Verhältnis von Art. 83 zu Art. 84 EPÜ
Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja) - Klarheit im
Einspruchsverfahren - Auslegung mehrdeutiger Begriffe
Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus (nein)
Neuheit - Hauptantrag (ja)
Verspätetes Vorbringen - neue Angriffslinie (nicht zugelassen)
Erfinderische Tätigkeit - rückschauende Betrachtungsweise -
Hauptantrag (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93, G 0003/14, T 2537/10



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 1969/18 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 11. Mai 2021

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

Vertreter: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
Patente und Lizenzen
Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Hueck Folien Ges.m.b.H.
(Patentinhaberin) Gewerbepark 30
4342 Baumgartenberg (AT)

Vertreter: Ofner, Clemens
Anwälte Burger & Partner
Rechtsanwalt GmbH
Rosenauerweg 16
4580 Windischgarsten (AT)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2159071 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 14. Juni 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: M. Holz
A. Bacchin

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Fassung, in der das europäische Patent Nr. 2 159 071 (nachfolgend als "das Patent" bezeichnet) aufrechterhalten werden könne, Beschwerde eingelegt.
- II. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 11. Mai 2021 statt und wurde mit der Zustimmung der Beteiligten als Videokonferenz (Zoom) durchgeführt.
- III. Von den von der Einspruchsabteilung zitierten Druckschriften sind die Folgenden für die Beschwerde relevant:
- D1: EP 1 580 297 A2
 - D3: WO 2009/149833 A2
 - D4: WO 01/03945 A1
 - D5: WO 2004/014663 A1
 - D6: EP 1 343 639 B1
 - D12: WO 2005/077668 A1
 - D13: EP 1 876 033 A1
 - D14: WO 2008/095706 A1
 - D15: WO 2005/047013 A2
- IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen; hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geändertem Umfang auf Grundlage der mit der

Beschwerdeerwiderung vom 11. Februar 2019 eingereichten Hilfsanträge 1 oder 2 aufrechtzuerhalten.

V. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern angegeben):

"**[a]** Sicherheitselement aufweisend
[b] ein transparentes Trägersubstrat und
[c] ein Farbumschlagselement bestehend aus
[c1] einer elektromagnetische Wellen reflektierenden Schicht, **[c2]** einer transparenten polymeren Abstandsschicht und **[c3]** einer Schicht gebildet von metallischen Clustern,
dadurch gekennzeichnet, dass
[d] auf dem transparenten Trägersubstrat die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht zumindest teilweise als Linienraster **[d11]** aus einem oder mehreren unterschiedlichen Metallen **[d12]** in Form von Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster [sic], Symbolen aufgebracht ist, wobei
[e] die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in diesem Bereich transluzent erscheint
[f] und teilweise als vollflächige opake Schicht aus einem oder mehreren unterschiedlichen Metallen aufgebracht ist, wobei
[g] im Auflicht in Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel ein charakteristische [sic] Farbumschlag in jenen Bereichen sichtbar ist, die vollflächig mit der elektromagnetische Wellen reflektierenden Schicht unterlegt sind, und **[g1]** der Farbumschlag ebenfalls sichtbar ist in den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form eines Rasters ausgeführt ist, und
[h] im Durchlicht ein Kontrast im Bereich der als Linienraster ausgeführten Schicht erkennbar ist, wobei

[i] die Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbole sichtbar werden. "

VI. Die Beteiligten haben im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) *Auslegung des Anspruchs 1 des Hauptantrags*

Die Beschwerdeführerin weist auf drei Lesarten hin, die ihrer Ansicht nach hinsichtlich der Merkmale g, g1, h und i des Anspruchs 1 des Hauptantrags vorstellbar seien (Fälle A, B1 bzw. B2). Zum vermeintlichen Nachweis, dass diese Lesarten tatsächlich möglich seien, bezieht sie sich auf die Druckschriften D13, D14 und D15, die ihrer Ansicht nach unter diese Lesart fallende Ausgestaltungen zeigten. In der Lesart nach Fall A sei der Farbumschlag (Merkmale g und g1) in den Bereichen mit gerasterter bzw. vollflächiger reflektierenden Schicht gleich und der Linienrasterbereich werde erst im Durchlicht sichtbar. In den Fällen B1 und B2 sei hingegen der Linienrasterbereich bereits im Auflicht erkennbar. Ferner unterscheidet die Beschwerdeführerin zwischen einem Fall B1, in welchem der in Merkmal h genannte Kontrast zwischen dem Bereich, in dem die reflektierende Schicht als Linienraster aufgebracht ist, und dem Bereich, in dem diese Schicht vollflächig aufgebracht ist, entstehe, und einem Fall B2, in welchem dieser Kontrast innerhalb des Bereichs, in dem die reflektierende Schicht als Linienraster aufgebracht ist, vorliege.

Die Beschwerdegegnerin versteht die genannten Merkmale des Anspruchs 1 so, dass im Auflicht kein Unterschied zwischen den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht als Linienraster

ausgebildet ist, und jenen Bereichen, in denen diese Schicht als vollflächige opake Schicht ausgebildet ist, erkennbar sei, und erst im Durchlicht ein Kontrast zwischen diesen Bereichen erkennbar werde (entsprechend dem von der Beschwerdeführerin konstruierten Fall A). Die Beschwerdegegnerin weist diesbezüglich ferner darauf hin, dass im Auflicht möglicherweise mittels eines Messgeräts ein Intensitätsunterschied zwischen den Bereichen detektierbar sei. Dieser sei jedoch für den Betrachter mit freiem Auge nicht sichtbar.

Uneinigkeit besteht zwischen den Beteiligten hinsichtlich der Frage, ob die Bereiche, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form eines Rasters ausgeführt ist, selbst die äußere Form von Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbolen haben, oder ob die Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbolen innerhalb eines solchen Bereiches vorliegen.

Die Beschwerdeführerin weist diesbezüglich auf das Merkmal i hin, demgemäß Buchstaben, etc. sichtbar würden, indem laut Merkmal h ein Kontrast "im Bereich" der als Linienraster ausgeführten Schicht erkennbar werde. Dementsprechend würden Buchstaben, etc. (Plural) im Durchlicht in einem Bereich (Singular) sichtbar werden. Wenn aber mehrere Buchstaben in einem Bereich sichtbar würden, könne die Außenform dieses Bereiches selbst nicht mehr die Form eines Buchstabens haben.

Die Beschwerdegegnerin führt hingegen an, dass im dritten Absatz auf Seite 2 der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Absatz [0007] der Veröffentlichung der Patentanmeldung) definiert sei, wie ein Linienraster in Form von Buchstaben, Zeichen, etc. zu verstehen sei. Das Raster weise dabei 40 bis

200 l/cm auf und erscheine transluzent, also nicht transparent und nicht opak. Die Annahme, dass in einem Bereich, in dem die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht als Linienraster ausgeführt sei, mehrere Buchstaben etc. sichtbar sein könnten, weil in Merkmal h "im Bereich" im Singular verwendet werde, entbehre jeder Grundlage. Die Basis für dieses Merkmal finde sich auf Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, Zeile 6 der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Absätze [0015] und [0016] der Patentschrift):

"Bei Betrachtung im Auflicht entsteht in Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel ein charakteristischer Farbumschlag in jenen Bereichen, die vollflächig mit der elektromagnetische Wellen reflektierenden Schicht unterlegt sind.

In den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form eines Rasters ausgeführt ist, ist der Farbumschlag ebenfalls sichtbar.

Im Durchlicht jedoch ist in diesem Bereich ein Kontrast erkennbar und die Muster, Buchstaben, Zeichen, Symbole und dergleichen werden sichtbar."

Aus dem Kontext dieser Sätze zusammen mit der Beschreibung des Linienrasters (Absatz [0008] der Patentschrift) gehe eindeutig hervor, dass die Form der Bereiche, die als Linienraster ausgeführt seien, die Form von Buchstaben etc. annähmen. Ferner gehe aus dieser Stelle für den Fachmann auch hervor, dass der Kontrast zwischen dem Bereich, in dem die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht vollflächig vorhanden sei, und dem Bereich, in dem die elektromagnetische Schicht als Linienraster ausgeführt sei, vorliege und nicht innerhalb eines dieser

Bereiche. Bei der Auslegung von Merkmalen sei nach gängiger Rechtsprechung so vorzugehen, dass die Offenbarung mit dem Willen gelesen werde, sie zu verstehen. In diesem Sinne sei nur diese Auslegung möglich.

b) Klarheit (Artikel 84 EPÜ)

i) Beschwerdeführerin

Das Merkmal *i* sei erst während des Einspruchsverfahrens in den Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommen worden und verursache eine Unklarheit dieses Anspruchs.

Zunächst sei in einer Lesart des Anspruchs 1, in welcher die Buchstaben, etc. bereits im Auflicht sichtbar seien, nicht verständlich, warum die Buchstaben, etc. gemäß den Merkmalen *h* und *i* (erst) im Durchlicht sichtbar würden.

Ferner seien die Merkmale *h* und *i*, wie bereits oben ausgeführt, so zu lesen, dass Buchstaben, etc. (Plural) im Durchlicht in einem Bereich (Singular) sichtbar würden, so dass die Außenform dieses Bereiches selbst nicht mehr die Form eines Buchstabens haben könne. Daher bleibe die Bedeutung des Merkmals *i* in Anspruch 1 offen.

Darüber hinaus würden die explizit beanspruchten Alternativen "Guillochen" und "Muster" weitere Fragen aufwerfen. Guillochen seien aus feinen kurvenartigen Linien aufgebaut, die ein Muster bildeten. Guillochen und Linienraster seien somit bereits schwer miteinander vereinbar. Es stelle sich die Frage, ob die kurvenförmigen Linien der Guillochen als Aussparung oder als reflektierende Fläche bzw. ob die

unregelmäßigen Zwischenräume zwischen den Linien als Aussparung oder als reflektierende Fläche dargestellt seien, und ob die Zwischenräume zu dem liniengerasterten Bereich gehörten. Für diese beiden Alternativen würden sich die Grenzen zwischen den Begriffen Bereich, Form und Linienraster auflösen. In einer Guillochenlinie sei kein Platz für ein Linienraster.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin erfülle Anspruch 1 des Hauptantrags ausgehend von der von ihr vorgetragene Anspruchsauslegung (siehe oben) die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

c) *Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ)*

i) *Beschwerdeführerin*

Es sei dem Fachmann nicht bekannt, wie er das Linienraster ausgestalten müsse, damit im Auflicht kein Unterschied zwischen den Bereichen mit gerasterter bzw. vollflächiger reflektierender Schicht wahrnehmbar sei. Da die Reflexivitäten in diesen Bereichen im Allgemeinen unterschiedlich seien, ergäbe sich vielmehr auch im Auflicht ein wahrnehmbarer Kontrast zwischen den Bereichen dergestalt, dass der Bereich mit gerasteter reflektierender Schicht dunkler erscheine. Dem Fachmann sei hingegen nicht bekannt, wie er im Bereich mit gerasterter reflektierender Schicht einen zu dem vollflächig mit der reflektierenden Schicht versehenen Bereich identischen Farbkippeffekt erreichen könne. Zur Erreichung eines solchen Effektes seien für das Linienraster verschiedene Eigenschaften festzulegen, nämlich die Auswahl des Metalls, die

geometrische Gestaltung des Rasters (beispielsweise als Punktraster) und die Linienbreite. Ferner müssten unterschiedliche Metalle in unterschiedlichen Schichtdicken aufgebracht werden. Es sei für den Fachmann jedoch nicht ohne unzumutbaren Aufwand möglich, diese Eigenschaften zu bestimmen, um den gewünschten identischen Farbkippeffekt zu erreichen. Insbesondere umfasse der Anspruch 1 des Hauptantrags auch Ausführungsformen, in welchen die reflektierende Schicht in einem der Bereiche aus einem Metall und in dem anderen Bereich aus unterschiedlichen Metallen aufgebracht sei. Der Fachmann wisse jedoch gerade bei derartigen Kombinationen aus drei oder mehr Metallen nicht, wie ein identischer Farbkippeffekt in den Bereichen erreicht werden könne.

Zu der Frage, wie eine "Clusterschicht" im Sinne von Merkmal c3 auszubilden sei, werde im Patent darüber hinaus auf die Druckschrift D5 verwiesen. Es fehlten jedoch Angaben zur Abgrenzung einer "Clusterschicht" von einer "normalen" Schicht aus vielen Atomen, die irgendwann einmal als Cluster vorlagen. Unabhängig davon, ob die Anweisungen in der Druckschrift D5 unvollständig oder anspruchsvoll seien, würden sie eine zusätzliche Hürde für den Fachmann bei der Umsetzung der beanspruchten Lösung darstellen.

Eine weitere Hürde ergäbe sich dadurch, dass die Bedeutung des Anspruchs für Guillochen (oder Muster) unklar sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, die Druckschriften D14 und D15 zur Stützung ihres Vortrages hinsichtlich einer vermeintlich unzureichenden Offenbarung in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, diese

Druckschriften in diesem Zusammenhang nicht ins Einspruchsverfahren zuzulassen (siehe Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung), beruhe auf einer Anwendung der falschen Prüfkriterien, indem die Einspruchsabteilung die *prima facie* Relevanz dieser Druckschriften für die Frage einer möglichen unzureichenden Offenbarung eines Kontrasts zwischen den Buchstaben und der vollflächigen opaken Schicht untersucht habe. Aus Sicht der Beschwerdeführerin hätte jedoch nicht die *prima facie* Relevanz geprüft werden müssen, sondern ob diese Druckschriften, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, Beispiele für Symbole in einem Rasterbereich bzw. für ein erst in Durchsicht sichtbares Symbol zeigten. Die Druckschriften D14 und D15 dienten dabei als Nachweis dafür, dass die von ihr konstruierten Fälle A und B2 existierten. Ein solcher Nachweis sei erst aufgrund von Gegenargumenten der Patentinhaberin notwendig geworden.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Absätze [0004] bis [0023] der Patentschrift gäben dem Fachmann eine genaue Anweisung, wie das Sicherheitselement auszusehen habe. Dort finde sich auch eine genaue Beschreibung der Ausführung der Reflektionsschicht als teilweise vollflächig und opak, und teilweise als Linienraster und transluzent (Absätze [0008] bis [0011] der Patentschrift). Ebenso werde die darauf folgende Abstandsschicht offenbart (Absätze [0012] und [0013] der Patentschrift). Ferner sei das Farbumschlagselement durch die direkte Bezugnahme auf WO 2004/014663 A (Absatz [0007] der Patentschrift) offenbart. Der Fachmann könne also aufgrund dieser Offenbarungsstellen das Sicherheitselement auf einfache Weise nacharbeiten, sofern er gewillt sei, sie auch zu verstehen.

Die Reflexivität sei in beiden Bereichen gleich, da in beiden Bereichen die reflektierende Schicht aus Metall gebildet sei. Die Auswahl des Metalls spiele hierfür keine Rolle. Im Auflicht erreiche aus beiden Bereichen reflektiertes Licht den Betrachter, so dass dieser in beiden Bereichen den gleichen Eindruck erhalte. Dies sei auch bei einem herkömmlichen Linienraster der Fall. Für die Wahrnehmung des Farbkippeffekt spielten die Größenverhältnisse zwischen den Bereichen ferner keine Rolle. Das Patent nenne in Absatz [0008] darüber hinaus mögliche Rasterauflösungen. Die Linienbreite des Rasters würde der Fachmann entsprechend anpassen.

Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Druckschriften D14 und D15 seien nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Sie seien zu einem sehr späten Zeitpunkt eingereicht worden und zeigten darüber hinaus Konstruktionen, insbesondere entsprechend dem Fall B2, die nicht von der Offenbarung des Patents umfasst seien.

d) Unzulässige Änderung (Artikel 123 (2) EPÜ)

i) Beschwerdeführerin

Anspruch 1 des Hauptantrags sei in unzulässiger Weise geändert worden, da die Hinzufügung der Merkmale h und i zu einem Anspruchsgegenstand führe, der über den Inhalt der Anmeldung, auf der das Patent beruht, in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Insbesondere sei der Begriff "Bereich" in der Textstelle auf Seite 4, erster Absatz, der Anmeldung, die als mögliche Grundlage für die Merkmale h und i in Frage käme, undefiniert. Daher könne sich der dort genannte Kontrast zwischen den Bereichen mit

vollflächiger bzw. gerasterter reflektierender Schicht oder aber auch innerhalb des Bereichs mit gerasterter reflektierender Schicht ergeben. Diese Textstelle könne sich alternativ auch auf eine Negativdarstellung beziehen, wie sie in der Druckschrift D13, Absatz [0008], beschrieben sei. Im Gegensatz hierzu bezögen sich die Merkmale h und i des Anspruch 1 des Hauptantrags konkret auf einen Kontrast "im Bereich der als Linienraster ausgeführten Schicht". Diese Konkretisierung sei der genannten Textstelle der Anmeldung jedoch nicht zu entnehmen gewesen. Eine Anspruchsauslegung, bei welcher der in Merkmal h genannte Kontrast zwischen den Bereichen mit vollflächiger bzw. gerasterter reflektierender Schicht erkennbar sei, gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Anspruch 1 des Hauptantrags umfasse durch die Merkmale h und i ferner auch Ausführungsformen, bei denen der in Merkmal h genannte Kontrast zwischen einem gerastertem Bereich und freien Bereichen, d.h. Aussparungen, erkennbar sei. Eine solche Ausführungsform sei aber in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart gewesen. Die Aufnahme der Merkmale h und i in den Anspruch 1 des Hauptantrags entspreche einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, da es laut Anmeldung, Seite 2, vorletzter Absatz, keine derartigen metallfreien Bereiche geben könne.

Ferner umfasse Anspruch 1 hinsichtlich der Merkmale d11 und f Ausführungsformen, in welchen der eine der Bereiche aus einem Metall und der andere Bereich aus einem anderen bzw. sogar zwei anderen Metallen gestaltet sei. Im Gegensatz hierzu sei in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung stets von

einer einheitlichen reflektierenden Schicht ausgegangen worden, die aus einem oder aus mehreren Metallen gebildet sei, so dass in beiden Bereichen das eine Metall oder die gleichen mehreren Metalle vorlägen (siehe Seite 2, letzter Absatz, der eingereichten Anmeldung bzw. Absatz [0009] der Veröffentlichung der Anmeldung oder ursprünglicher Anspruch 1). Die Merkmale d11 und f würden daher auch nicht offenbarte Ausgestaltungen erfassen.

ii) Beschwerdegegnerin

Das Merkmal i sei der Textstelle auf Seite 4, erster Absatz, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen gewesen. Der in dieser Textstelle verwendete Begriff "Bereich" beziehe sich auf den Bereich, in dem das Raster vorliege. Dies ergebe sich aus dieser Textstelle selbst sowie aus dem Anspruch 2 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

*e) Neuheit gegenüber der Druckschrift D3
(Artikel 54 (3) EPÜ)*

i) Beschwerdeführerin

Die Druckschrift D3 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Das Merkmal c3 sei der Textstelle auf Seite 5, dritter Absatz, in Verbindung mit der Druckschrift D4, Seite 5, Zeilen 32-35, zu entnehmen gewesen. Ferner sei diesbezüglich darauf hinzuweisen, dass eine aufgesputterte (Chrom-)Schicht, wie sie die Druckschrift D3 offenbare, eine aus metallischen Clustern gebildete Schicht sei.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Druckschrift D3 offenbare keine von metallischen Clustern gebildete Schicht im Sinne des Merkmals c3. Auch die Merkmale d, d12 und f seien der Druckschrift D3 nicht zu entnehmen.

f) Erfinderische Tätigkeit

i) Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber einer Kombination der Druckschriften D15 und D1 bzw. einer Kombination der Druckschriften D1 und D6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nahm die Beschwerdeführerin die übrigen, in der Beschwerdebegründung vorgetragene Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück.

Da die Druckschrift D15 nicht von der Einspruchsabteilung ins Verfahren zugelassen worden sei, sei die Beschwerdebegründung nach Ansicht der Beschwerdeführerin die erste Gelegenheit gewesen, einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von dieser Druckschrift zu erheben. Die Druckschrift D15 sei ferner *prima facie* der relevanteste Ausgangspunkt, da sie die Merkmale h und i (siehe Anspruch 33 der Druckschrift D15) offenbare. Im Übrigen seien lediglich die Merkmale c2 und c3 des Anspruchs 1 in der Druckschrift D15 nicht offenbart.

Der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von einer Kombination der Druckschriften D1

und D6 sei darüber hinaus bereits im erstinstanzlichen Verfahren behandelt worden (siehe unten auf Seite 12 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung), und sei auch in der Beschwerdebegründung vorgetragen worden (siehe Seite 18 unten). Die Druckschrift D1 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags bis auf die Ausbildung der Zeichen als Linienraster. Diese seien laut Anspruch 5 der Druckschrift D1 vielmehr als Aussparungen ausgebildet.

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer trug die Beschwerdeführerin hinsichtlich dieses Unterscheidungsmerkmals vor, der Fachmann frage sich somit ausgehend von der Druckschrift D1, was er mit einem Linienraster anstatt der in der Druckschrift D1 offenbarten Aussparungen machen könne. Die im Hinblick auf das genannte Unterscheidungsmerkmal gelöste objektive technische Aufgabe sei es daher, eine Ausgestaltung für das in der Druckschrift D1 nicht offenbarte Linienraster zu finden. Zur Lösung dieser Aufgabe hätte der Fachmann die Druckschrift D6 konsultiert, welche in Anspruch 15 ein Linienmuster in Form von alphanumerischen Zeichen und in Anspruch 18 eine in einem Linienraster perforierte Metallschicht offenbare. Der Fachmann hätte diese Merkmale dem in der Druckschrift D1 offenbarten Aufbau hinzugefügt. Dabei hätte sich auch der gleiche Farbkippeffekt in den Bereichen mit vollflächiger bzw. gerasteter reflektierender Schicht ergeben. Sicherheitselemente und Dekorfolien hätten ferner einen ähnlichen Aufbau, so dass der Fachmann die Druckschriften D1 und D6 miteinander kombiniert hätte.

In der Beschwerdebegründung (siehe Punkt VI.3.2) sah die Beschwerdeführerin die hinsichtlich des von ihr identifizierten einzigen Unterscheidungsmerkmals

gelöste objektive technische Aufgabe hingegen darin, ein alternatives Herstellungsverfahren bereitzustellen. Zur Lösung dieser Aufgabe stoße der Fachmann auf die Druckschrift D6. Diese schlage in Anspruch 15 und 18 vor, Zeichen oder Symbole in einer metallischen Schicht nicht als transparente Aussparungen, sondern als ein „Linienmuster in Form von Zeichen“ oder mittels Laserperforation „in einem Linienraster“ zu erzeugen.

Die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene Formulierung der objektiven technischen Aufgabe (Vereinfachung der Echtheitsprüfung, siehe unten) sei hingegen nicht korrekt, da diese Aufgabe schon in der Druckschrift D1 gelöst sei, weil dort bereits ein Kontrast offenbart sei. Aber selbst wenn die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene Formulierung der objektiven technischen Aufgabe zutreffen würde, hätte die Druckschrift D6 in Absatz [0005] den Hinweis gegeben, zur Lösung dieser Aufgabe Bilder durch Lochperforationen zu erzeugen, die in Durchsicht erkennbar seien.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Druckschrift D15 nicht zu berücksichtigen, sei nicht ermessensfehlerhaft gewesen. Auch die Beschwerdeführerin habe hierzu nicht vorgetragen. Der nunmehr erhobene Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift D15 hätte bereits im erstinstanzlichen Verfahren vor der mündlichen Verhandlung erhoben werden können. Diese habe erst mehr als ein Jahr nach der Einreichung der geänderten Ansprüche durch die Patentinhaberin stattgefunden. Bereits im erstinstanzlichen Verfahren habe die Einsprechende eine Vielzahl von Angriffen

hinsichtlich des angeblichen Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit vorgetragen. Die Druckschrift D15 sei auch nicht *prima facie* relevant, da dort kein mehrschichtiger Aufbau zur Erzeugung des Farbkippeffekts verwendet werde und keine vollflächige opake Schicht vorhanden sei.

Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von einer Kombination der Druckschriften D1 und D6 sei darüber hinaus im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen, da diese Angriffslinie *prima facie* nicht relevant sei. Die Druckschrift D1 offenbare ferner nicht die Merkmale d bis i. Insbesondere sei im Bereich der Aussparungen kein Farbkippeffekt erkennbar, da hier die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht fehle. Die im Hinblick auf die genannten Unterscheidungsmerkmale gelöste objektive technische Aufgabe sei es, eine einfache Verifizierung der Echtheit eines Sicherheitselements zu ermöglichen (siehe Absatz [0004] des Patents). Die Druckschrift D6 gebe keine Lösung für diese Aufgabe an, sondern befasse sich vielmehr mit der Bereitstellung einer kostengünstigen Dekorfolie. Der Fachmann wäre somit nicht in naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand geführt worden. Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruhe vielmehr auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - *Anspruchsauslegung*
- 1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags definiert in den Merkmalen g und g1, dass der charakteristische Farbumschlag in jenen Bereichen sichtbar ist, die vollflächig mit der elektromagnetische Wellen

reflektierenden Schicht unterlegt sind, und dass der Farbumschlag ebenfalls sichtbar ist in den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form eines Rasters ausgeführt ist. Somit ist in beiden Bereichen der gleiche Farbumschlag sichtbar. Ferner ist durch die Merkmale h und i definiert, dass im Durchlicht ein Kontrast im Bereich der als Linienraster ausgeführten Schicht erkennbar ist, wobei die Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbole sichtbar werden. Die in Merkmal h verwendete Formulierung "sichtbar werden" wird vom Fachmann so verstanden, dass die Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbole im Auflicht nicht sichtbar sind, sondern erst im Durchlicht sichtbar werden.

In der Zusammenschau dieser Anspruchsmerkmale ist daher der von der Beschwerdegegnerin vorgetragene Anspruchsauslegung zuzustimmen, wonach im Auflicht kein Unterschied zwischen den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht als Linienraster ausgebildet ist, und jenen Bereichen, in denen diese Schicht als vollflächige opake Schicht ausgebildet ist, erkennbar ist. In beiden Bereichen ist der gleiche Farbumschlag sichtbar. Erst im Durchlicht wird ein Kontrast zwischen diesen Bereichen erkennbar.

Andere Auslegungsvarianten, bei denen der Linienrasterbereich bereits im Auflicht erkennbar wäre, wie sie von der Beschwerdeführerin als Fälle B1 bzw. B2 vorgeschlagen wurden, stehen hingegen - wie von der Beschwerdeführerin auch selbst angemerkt - im Widerspruch zu den Merkmalen i und h ("sichtbar werden"). Der Fachmann mit der Bereitschaft, das Patent zu verstehen, wird daher derartige Anspruchsauslegungen nicht in Erwägung ziehen, zumal ihm mit der oben

dargelegten Anspruchsauslegung ein widerspruchsfreies Verständnis dieser Anspruchsmerkmale möglich ist.

- 1.2 Es ist ferner zwischen den Beteiligten strittig, wie der Begriff "im Bereich" in Merkmal h auszulegen sei, d.h. ob er im Sinne von "innerhalb des Bereichs, in dem die reflektierende Schicht als Linienraster aufgebracht ist" zu deuten sei oder ob es sich um einen Kontrast zwischen den Bereichen mit gerasterter bzw. vollflächiger Schicht handle.

Das Merkmal h könnte, isoliert betrachtet, zunächst so verstanden werden, dass innerhalb des dort genannten Bereichs ein Kontrast erscheint, aber auch so, dass der ganze Bereich mit seiner Umgebung kontrastiert. Aus dem Merkmal e, demzufolge die reflektierende Schicht im gerasterten Bereich transluzent ist, geht allerdings hervor, dass ein Kontrast zur vollflächigen opaken Schicht (siehe Merkmal f) bestehen muss. Es liegt dem Fachmann daher nahe, das Merkmal h so zu deuten, dass dieser Kontrast zwischen transluzenten Bereichen, in denen die reflektierende Schicht vollflächig aufgebracht ist, und opaken Bereichen, in denen die reflektierende Schicht als Raster aufgebracht ist, gemeint ist. Da die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht ferner gemäß Merkmal d12 zumindest teilweise als Linienraster in Form von Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Mustern, Symbolen aufgebracht ist, erscheint es darüber hinaus plausibel, dass dieser Kontrast zwischen den transluzenten und opaken Bereichen dazu führt, dass die Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Mustern, Symbole im Durchlicht sichtbar werden (Merkmal i).

Eine derartige Auslegung des Anspruchs 1 steht ferner, wie von der Beschwerdeführerin angemerkt, auch im

Einklang mit der Beschreibung (Absätze [0015] und [0016] der Patentschrift).

Der Fachmann versteht den Anspruch 1 des Hauptantrags daher so, dass Bereiche, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht als Raster ausgeführt ist, die Form von Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Mustern, Symbolen haben. Im Durchlicht ergibt sich somit ein Kontrast zwischen diesen (transluzenten) Bereichen und anderen (opaken) Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht vollflächig aufgebracht ist, wobei die Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbole sichtbar werden.

2. Hauptantrag - *Artikel 84 EPÜ*

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags in mehrerer Hinsicht nicht klar sei.

2.1 *Merkmal i - "sichtbar werden"*

Zunächst sei nach Ansicht der Beschwerdeführerin bei einer Anspruchsauslegung, gemäß welcher die Buchstaben, etc. bereits im Auflicht sichtbar seien, nicht verständlich, warum die Buchstaben, etc. gemäß Merkmalen h und i (erst) im Durchlicht sichtbar würden.

Der von der Beschwerdeführerin vorgetragene vermeintliche Widerspruch beruht somit auf der Annahme, dass das Linienraster im Auflicht als solches sichtbar wäre. Da sich die Kammer eine solche Auslegung des Anspruchs aus den oben genannten Gründen nicht zu eigen macht, vermag dieser Einwand nicht zu überzeugen.

2.2 Merkmale h und i - "im Bereich"

Die Beschwerdeführerin führt ferner sinngemäß aus, dass laut Merkmalen h und i mehrere Buchstaben, etc. im Durchlicht in einem einzigen Bereich sichtbar würden, der allerdings selbst die Form eines Buchstabens hätte. Wenn aber mehrere Buchstaben in einem Bereich sichtbar würden, könne die Außenform dieses Bereiches selbst nicht mehr die Form eines Buchstabens haben.

Der hier von der Beschwerdeführerin wahrgenommene Widerspruch beruht offenbar auf der Annahme, Anspruch 1 sei so zu lesen, dass der Bereich, in dem die reflektierende Schicht als Linienraster aufgebracht ist, die Form eines Buchstabens o.ä. aufweise, und dass innerhalb dieses Bereichs im Durchlicht Buchstaben, etc. sichtbar würden.

Zunächst vermag die Kammer hier grundsätzlich keinen Widerspruch zu erkennen. So erscheint es durchaus denkbar, dass innerhalb eines als Buchstaben geformten Bereiches wiederum mehrere Buchstaben, etc. sichtbar werden. Selbst wenn die hier von der Beschwerdeführerin zugrunde gelegte Anspruchsauslegung zuträfe, würde dies daher nicht zu einem Klarheitsmangel führen.

Ferner ist aber auch die diesem Einwand zugrundeliegende Anspruchsauslegung nicht zutreffend. Wie oben dargelegt, besteht eine diesbezüglich widerspruchsfreie Anspruchsauslegung darin, dass im Durchlicht ein Kontrast zwischen transluzenten Bereichen, in denen die reflektierende Schicht als Linienraster aufgebracht ist, und welche die Form von Buchstaben, etc. aufweisen, und opaken Bereichen, in denen die reflektierende Schicht vollflächig aufgebracht ist, erkennbar ist. Im Einklang mit dieser

Anspruchsauslegung werden die Buchstaben, etc. im Durchlicht sichtbar, da diese Bereiche (im Gegensatz zu den Bereichen mit vollflächigem opaken Schichtauftrag) transluzent sind. Der von der Beschwerdeführerin vorgetragene vermeintliche Widerspruch innerhalb der Merkmalsdefinition des Anspruchs 1 liegt daher bei einer um Konsistenz bemühten und Widersprüche zu vermeiden suchenden Auslegung des Anspruchs nicht vor.

2.3 *Merkmale d12 und i - Guillochen und Muster*

Die von der Beschwerdeführerin angegriffenen Ausgestaltungen als Guillochen oder Muster gemäß Merkmalen d12 und i waren im erteilten Anspruch 1 nicht enthalten. Allerdings werden Guillochen und Muster bereits im erteilten Anspruch 2 genannt.

Wie aus der Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2015, A102, Leitsatz) hervorgeht, können bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern - und dann auch nur soweit - diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt.

Da die Nennung von Guillochen bzw. Mustern in Merkmal d12 im Wesentlichen derjenigen im erteilten Anspruch 2 entspricht, ist ihre Klarheit im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren gemäß der zitierten Entscheidung G 3/14 nicht überprüfbar. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht vorgetragen, dass die zusätzliche Nennung von Guillochen bzw. Mustern im neu aufgenommenen Merkmal i des Anspruchs 1 des Hauptantrags Klarheitsfragen aufwerfen würde, die sich

nicht schon im Zusammenhang mit dem erteilten Anspruch 2 gestellt hätten.

Die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich geltend gemachten vermeintlichen Klarheitsmängel sind daher im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu überprüfen.

2.4 *Zusammenfassung hinsichtlich Artikel 84 EPÜ*

Die von der Beschwerdeführerin unter Artikel 84 EPÜ erhobenen Einwände stehen folglich der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach dem Hauptantrag nicht entgegen.

3. Hauptantrag - *Artikel 83 EPÜ*

Nach geltender Rechtsprechung (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, im Folgenden "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", II.C.9) setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel voraus. Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in *Inter-partes*-Verfahren liegt beim Einsprechenden, der nachweisen muss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen

3.1 *Gleicher Farbumschlag*

Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass es dem Fachmann nicht bekannt sei, wie er das Linienraster ausgestalten müsse, damit im Auflicht kein Unterschied zwischen den Bereichen mit gerasterter bzw. vollflächiger reflektierender Schicht wahrnehmbar sei.

Sie identifiziert vier Parameter eines Linienrasters, nämlich die Auswahl des Metalls, die geometrische Gestaltung des Rasters (beispielsweise aus Punkten), die Linienbreite und die Schichtdicke des Metalls, und argumentiert, es sei für den Fachmann nicht ohne unzumutbaren Aufwand möglich, diese Parameter derart festzulegen, dass der angestrebte identische Farbkippeffekt wie im Bereich mit vollflächig aufgebrachtener reflektierender Schicht erreicht würde.

Ohne entsprechende Nachweise führt der pauschale Hinweis auf diese vier Parameter allein allerdings nicht zu ernsthaften Zweifel an der Ausführbarkeit des Anspruchsgegenstands. Die Beschwerdeführerin hat weder dargelegt, dass diese Parameter überhaupt einen nennenswerten Einfluss auf die Wahrnehmung des Farbumschlags hätten, noch besondere Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass es für den Fachmann, unter Berücksichtigung der in der Patentschrift enthaltenen Informationen und seines allgemeinen Fachwissens, einen unzumutbaren Aufwand bedeutet hätte, eine entsprechende Ausgestaltung für das Linienraster zu finden, um den gleichen Farbumschlag wie im Bereich mit vollflächig aufgebrachtener reflektierender Schicht zu erreichen.

In diesem Zusammenhang sind auch die Ausführungen der Beschwerdegegnerin beachtlich, wonach die konkrete Auswahl des Metalls (oder der Metalle) keinen nennenswerten Einfluss auf die Wahrnehmung des Farbkippeffekts habe. Die Beschwerdegegnerin verweist auch auf Absatz [0008] der Patentschrift, in dem konkrete Werte für die Rasterauflösungen angegeben sind, und führt ferner aus, dass die Verwendung von üblichen Linienrastern bereits einen im Vergleich zur jeweiligen vollflächig aufgetragenen Schicht gleichen Farbumschlag hervorruft. Auch der Vortrag der

Beschwerdeführerin gibt keinen Anlass zu ernsthaften Zweifeln daran.

Die Beschwerdeführerin trägt ferner die Frage vor, wie die auch beanspruchte Kombination eines Metalls im ersten Bereich mit unterschiedlichen Metallen im zweiten Bereich zu einem farbgleichen Farbumschlag führen könne. Sie räumt allerdings ein, dass der Fachmann sicherlich durch Versuch und Irrtum die nicht funktionierenden Drei-Metalle-Kombinationen einfach ausschließen könnte. Offen bliebe jedoch, ob der Aufwand zum entsprechend zufallsgesteuerten Nachbilden dann noch zumutbar wäre.

Auch diese Überlegungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der hypothetischen, von ihr konstruierten Drei-Metalle-Kombinationen lassen keine ernsthaften und durch nachprüfbare Tatsachen erhärteten Zweifel an der Ausführbarkeit des Anspruchsgegenstands entstehen. Es ist von ihr selbst unbestritten, dass die genannten Ausführungsformen für den Fachmann ausführbar sind. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass damit - selbst wenn er hierbei anhand von Versuch und Irrtum vorgehen müsste - ein unzumutbarer Aufwand verbunden wäre, ergeben sich nicht und sind von der Beschwerdeführerin auch nicht vorgetragen worden.

Aus diesen Gründen lässt das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht die Schlussfolgerung zu, dass die Gesamtoffenbarung im Patent nicht so deutlich und vollständig wäre, dass der Fachmann ein Linienraster ohne unzumutbaren Aufwand so zu gestalten vermag, dass der gleiche Farbumschlag wie in dem Bereich, in dem die reflektierende Schicht vollflächig aufgebracht ist, erreicht wird, und die Buchstaben, etc. (erst) im Durchlicht sichtbar werden.

3.2 *Clusterschicht bzw. Guillochen und Muster*

Die Beschwerdeführerin sieht einen weiteren Offenbarungsmangel darin, dass Angaben zur Abgrenzung einer Clusterschicht von einer normalen Schicht aus vielen Atomen, die irgendwann einmal als Cluster vorlagen, fehlten. Zu der Frage, wie eine Clusterschicht im Sinne von Merkmal c3 auszubilden sei, werde im Patent auf die Druckschrift D5 verwiesen. Unabhängig davon, ob die Anweisungen in der Druckschrift D5 unvollständig oder anspruchsvoll seien, würden sie eine zusätzliche Hürde für den Fachmann bei der Umsetzung der beanspruchten Lösung darstellen.

Dieser Einwand ist jedoch pauschal und somit unzureichend substantiiert. Es mag sein, dass die Anweisungen in der Druckschrift D5 eine zusätzliche Hürde für den Fachmann bei der Umsetzung der beanspruchten Lösung darstellen, aber daraus ergibt sich nicht notwendigerweise, dass er nicht in der Lage wäre, mit durchschnittlichem Aufwand die Erfindung auszuführen.

Die Beschwerdeführerin hat ebenfalls nicht vorgetragen, warum ein möglicherweise vorhandener Klarheitsmangel hinsichtlich der Verwendung der Begriffe "Guillochen" und "Muster" in Anspruch 1 (siehe oben, Punkt 2.3) dazu führen sollte, dass der Fachmann nicht dazu in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen. Selbst wenn ein solcher Klarheitsmangel existieren sollte und - wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen - somit eine weitere Hürde bei der Ausführung der beanspruchten Erfindung vorläge, gäbe eine solche Feststellung allein keinen Anlass zu ernsthaften Zweifeln an den Fähigkeiten des Fachmanns, die beanspruchte Erfindung auszuführen.

3.3 *Zulassung der Druckschriften D14 und D15 im Rahmen der Diskussion zur vermeintlich mangelnden Ausführbarkeit*

Die Druckschriften D14 und D15 wurden von der Beschwerdeführerin bereits im erstinstanzlichen Verfahren zur Stützung ihres Vortrags zur vermeintlich mangelnden Ausführbarkeit des Erfindungsgegenstands vorgelegt. Die Einspruchsabteilung hat diese Druckschriften jedoch nicht im Einspruchsverfahren berücksichtigt (siehe Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung).

Die Druckschriften D14 und D15 wurden am 23. Februar 2018 bzw. am 5. März 2018 und somit außerhalb der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ eingereicht, wobei die Druckschrift D15 sogar nach der gemäß Regel 116 EPÜ gesetzten Frist eingereicht wurde. Es lag daher im Ermessen der Einspruchsabteilung, die nicht rechtzeitig vorgebrachten Beweismittel unberücksichtigt zu lassen (Artikel 114 (2) EPÜ).

Die Beschwerdeführerin führt hierzu aus, dass die Druckschriften D14 und D15 nicht verspätet vorgelegt worden seien, da sie als Reaktion auf den Vortrag der Patentinhaberin eingereicht worden seien. Die Notwendigkeit, die Plausibilität des von ihr konstruierten Falls B2 zu belegen, habe sich erst aus den Gegenargumenten der Patentinhaberin ergeben.

Insoweit sich dieses Argument auf die Antwort der Patentinhaberin auf den Einspruch bezieht, ist jedoch festzustellen, dass diese schon am 10. Februar 2017 vorlag, sodass eine Reaktion nach mehr als einem Jahr verspätet war.

Im Falle einer Ermessenentscheidung eines erstinstanzlichen Organ sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (vgl. G 7/93, ABl. EPA 1994, 775, und Rechtsprechung der Beschwerdekammern, IV.C.4.5.2).

In vorliegendem Fall liegt jedoch kein Fehler der Einspruchsabteilung bezüglich der Ausübung ihres Ermessens vor. Wie aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, hat sich die Einspruchsabteilung die Frage gestellt, ob die Druckschriften D14 und D15 *prima facie* relevant für die Frage einer angeblich unzureichenden Offenbarung eines Kontrasts zwischen den Buchstaben, Zeichen, Guillochen, Muster, Symbol und der vollflächigen opaken Schicht sind (siehe Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung). Das Kriterium der *prima facie* Relevanz ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammer eines der entscheidenden Kriterien für die Berücksichtigung verspäteten Vorbringens im erstinstanzlichen Verfahren (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, IV.C.4.5.3). Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung die *prima facie* Relevanz geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass diese nicht gegeben war. Die Frage, ob sich die Einspruchsabteilung in der Sache geirrt hat, ist für die Überprüfung der Ermessenentscheidung durch die Kammer als solche nicht relevant, da die Einspruchsabteilung sich bei der Ausübung ihres Ermessens nur auf ihr (möglicherweise

fehlerbehaftetes) Verständnis der Sachlage stützen konnte.

Es ist daher für die Kammer kein Ermessensfehler erkennbar und sie hat somit keine Veranlassung, die diesbezügliche Entscheidung der Einspruchsabteilung zu revidieren.

Da die Druckschriften D14 und D15 mit der Beschwerdebegründung erneut eingereicht wurden, stellt sich die Frage ihrer Zulassung in das Beschwerdeverfahren. Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der Fassung aus dem Jahr 2007 (VOBK 2007, siehe ABl. EPA 2007, 536), der im vorliegenden Fall gemäß Artikel 25 (2) der Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist (VOBK 2020, siehe ABl. EPA 2021, A35), anzuwenden ist, gibt der Kammer die ausdrückliche Befugnis, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden sind. Die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung bei korrekter Ausübung ihres Ermessens eine Druckschrift nicht zugelassen hat, schließt dabei nicht aus, dass die Kammer in Ausübung ihres eigenen Ermessens gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 diese Druckschriften zulassen kann, wenn im Lichte des Vortrags der Parteien die Berücksichtigung dieser Druckschriften im Beschwerdeverfahren beispielsweise aufgrund ihrer Relevanz für die zu entscheidenden Fragen gerechtfertigt ist.

Die Kammer ist der Auffassung, dass eine Zulassung der Druckschriften D14 und D15 im Zusammenhang mit dem Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nicht sachdienlich ist. Diese Druckschriften wurden von der Beschwerdeführerin als Beleg für die Möglichkeit einer

Anspruchsauslegung entsprechend den Fällen A und B2 genannt. Wie oben dargelegt, schließt der Fachmann die von der Beschwerdeführerin angeführten Fälle B1 und B2 jedoch aus, da diese Lesarten nicht zu einer in sich konsistenten, widerspruchsfreien Anspruchsinterpretation führen. Darüber hinaus besteht Einigkeit zwischen den Beteiligten, dass Anspruch 1 gemäß Fall A so verstanden werden kann, dass im Auflicht kein Unterschied zwischen den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht als Linienraster ausgebildet ist, und jenen Bereichen, in denen diese Schicht als vollflächige opake Schicht ausgebildet ist, erkennbar ist, und erst im Durchlicht ein Kontrast zwischen diesen Bereichen erkennbar wird. Ein Nachweis für eine derartige Anspruchsauslegung ist daher nicht erforderlich.

Selbst wenn diese Druckschriften Ausgestaltungen zeigten, die unter den Anspruch 1 fielen, wäre ferner nicht erkennbar, dass deshalb der Anspruchsgegenstand nicht ausführbar wäre.

Die Druckschriften D14 und D15 werden daher in diesem Zusammenhang gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

3.4 *Zusammenfassung hinsichtlich Artikel 83 EPÜ*

Der nach Artikel 83 EPÜ erhobene Einwand steht somit der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach dem Hauptantrag nicht entgegen.

4. *Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ*

Die Beschwerdeführerin erhebt mehrere Einwände betreffend eine unzulässige Änderung.

4.1 *"im Bereich" (Merkmale h und i)*

Der hinsichtlich der Merkmale h und i erhobene Einwand beruht offenbar auf der Überlegung, dass der Begriff "Bereich" in der Textstelle auf Seite 4, erster Absatz, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, die als mögliche Grundlage für die Merkmale h und i in Frage käme, aus Sicht der Beschwerdeführerin undefiniert sei. Der dort genannte Kontrast könne sich ihrer Ansicht nach zwischen den Bereichen mit vollflächiger bzw. gerasterter reflektierender Schicht oder aber auch innerhalb des Bereichs mit gerasterter reflektierender Schicht ergeben. Diese Textstelle könne sich alternativ aber auch auf eine Negativdarstellung beziehen, wie sie in der Druckschrift D13, Absatz [0008], beschrieben sei. Im Gegensatz hierzu bezögen sich die Merkmale h und i des Anspruch 1 des Hauptantrags konkret auf einen Kontrast "im Bereich der als Linienraster ausgeführten Schicht".

Die von der Beschwerdeführerin zitierte Textstelle auf Seite 4, erster Absatz, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung lautet (wie oben bereits wiedergegeben):

"In den Bereichen, in denen die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form eines Rasters ausgeführt ist, ist der Farbumschlag ebenfalls sichtbar. Im Durchlicht jedoch ist in diesem Bereich ein Kontrast erkennbar und die Muster, Buchstaben, Zeichen, Symbole und dergleichen werden sichtbar."

Auch wenn sie offenbar der Auffassung ist, dass auch andere Interpretationen des zweiten hier zitierten

Satzes möglich sind, erkennt die Beschwerdeführerin doch an, dass diese Textstelle so verstanden werden könne, dass sich der dort genannte Kontrast zwischen den Bereichen mit vollflächiger bzw. gerasterter reflektierender Schicht ergebe. Der letztgenannten Ansicht ist zuzustimmen. Insoweit beschreiben die Merkmale h und i keine Ausgestaltung, die nicht auch der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen gewesen wäre.

Insbesondere ist der zweite oben zitierte Satz durch die Verwendung des Demonstrativpronomens "diesem" so zu verstehen, dass der hier genannte Bereich bereits soeben beschrieben wurde. Folglich sind mit "diesem Bereich" jene unmittelbar zuvor genannte Bereiche gemeint, in welchem laut dem vorherigen Satz die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form eines Rasters ausgeführt ist. Die Verwendung der Wendung "im Bereich der als Linienraster ausgeführten Schicht" in Merkmal h gibt diesen Sachverhalt genau wieder.

Wie von der Beschwerdegegnerin angeführt, war darüber hinaus dem Anspruch 2 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen, dass die als Linienraster ausgeführte elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht in Form von Buchstaben, etc. ausgeführt ist und transluzent erscheint. Diese Textstelle ist im Zusammenhang mit der oben zitierten Textstelle auf Seite 4 so zu verstehen, dass der Kontrast zwischen dem Bereich, in dem die reflektierende Schicht als Linienraster ausgeführt ist, und dem Bereich, in dem die reflektierende Schicht vollflächig aufgebracht ist, erkennbar sein soll.

Zwar mag der zweite oben zitierte Satz, wenn er isoliert betrachtet wird, auch Ausgestaltungen umfassen, bei denen sich der dort genannte Kontrast innerhalb des Bereichs mit gerasterter reflektierender Schicht oder in Gestalt einer Negativdarstellung ergeben könnte. Allerdings können derartige, von der Gesamtoffenbarung losgelöste Überlegungen für sich genommen keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ begründen. Zunächst einmal ergibt sich die oben genannte Definition "im Bereich der als Linienraster ausgeführten Schicht" in Merkmal h, wie oben ausgeführt, unmittelbar und eindeutig aus dem Zusammenhang der zitierten Textstelle am Beginn der Seite 4 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Diesen Zusammenhang nicht zu beachten und lediglich den zweiten oben zitierten Satz in Isolation zu betrachten, entspräche nicht der von dem Fachmann zu erwartenden Herangehensweise beim Ermitteln der Gesamtoffenbarung einer Patentanmeldung. Ferner erscheint es aber auch durchaus nachvollziehbar, dass ein Merkmal, wenn es isoliert betrachtet wird, mehrere Ausgestaltungen zulässt, von denen einige allerdings ausgeschlossen sind, wenn das gleiche Merkmal zusammen mit anderen Merkmalen in einen Anspruchszusammenhang gesetzt wird, ohne dass hierdurch im Hinblick auf die gesamte anspruchsgemäße Merkmalskombination zwangsläufig eine Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ hervorgerufen werden würde.

Der Beschwerdeführerin argumentiert ferner, dass die Merkmale h und i auch Ausführungsformen umfassten, bei denen der in Merkmal h genannte Kontrast zwischen einem gerastertem Bereich und freien Bereichen, d.h. Aussparungen, erkennbar sei, während derartige Ausführungsformen in der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung nicht offenbart gewesen seien.

Die Aufnahme der Merkmale h und i in den Anspruch 1 des Hauptantrags entspreche einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, da es laut Seite 2, vorletzter Absatz, der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung keine derartigen metallfreien Bereiche geben könne.

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die Überlegung, dass der erteilte Anspruch hypothetische Ausführungsformen umfasse, die in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung nicht genannt seien, an sich noch keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ begründet. Insbesondere besagt diese Vorschrift nicht, dass eine Anspruchsänderung nur dann zulässig wäre, wenn jede denkbare Ausführungsform, die unter den geänderten Anspruch fällt, auch in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im Detail offenbart war. Entscheidend ist vielmehr, dass der Fachmann den Anspruchsgegenstand der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde (vgl. T 2537/10, Punkt 2.7 der Entscheidungsgründe).

Auch eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung liegt hinsichtlich der Aufnahme der Merkmale h und i in den Anspruch 1 des Hauptantrags nicht vor. Diese Merkmale sind auf Seite 4, erster Absatz, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Sie sind dort jedoch nicht im Zusammenhang einer besonderen Ausführungsform beschrieben, aus welcher willkürlich Merkmale herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen worden wären. Auch das auf Seite 2, vorletzter Absatz, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte Merkmal, demgemäß in den nicht vom Linienraster bedeckten Bereichen die

Metallisierung vollflächig aufgebracht werde, ist dort nicht als weiteres Merkmal einer besonderen Ausführungsform zusammen mit den Merkmalen h und i beschrieben, sondern unabhängig von den genannten Anspruchsmerkmalen. Es geht folglich nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hinaus, dass dieses Merkmal nicht zusammen mit den Merkmalen h und i in den Anspruch 1 aufgenommen worden ist.

4.2 *Metalle (Merkmale d11 und f)*

Die Beschwerdeführerin bezweifelt, dass ursprünglich offenbart sei, dass einer der Bereiche mit einem Metall und der andere Bereich mit einem anderen bzw. sogar zwei anderen Metallen ("Drei-Metall-Lösung") gestaltet sei. Sie macht geltend, dass in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung stets von einer einheitlichen reflektierenden Schicht ausgegangen werde, die aus einem oder aus mehreren Metallen gebildet sei, also in beiden Bereichen das eine Metall oder die gleichen mehreren Metalle vorlägen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf Absatz [0009] der Veröffentlichung der Anmeldung (entsprechend Seite 2, letzter Absatz der eingereichten Anmeldung) und den ursprünglichen Anspruch 1 und macht geltend, die Merkmale d11 und f erfassten auch nicht offenbarte Ausgestaltungen.

Im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ kommt es allerdings, wie oben dargelegt, nicht darauf an, was der Anspruch erfasst, sondern ob sein Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig und unmittelbar offenbart ist.

Metalle werden in Anspruch 1 des Hauptantrags an drei Stellen erwähnt:

- Gemäß Merkmal c3 weist das beanspruchte Sicherheitselement eine Schicht auf, die von metallischen Clustern gebildet wird.
- Merkmal d11 verlangt, dass die Reflexionsschicht im gerasterten Bereich "aus einem oder mehreren unterschiedlichen Metallen besteht".
- Merkmal f verlangt dasselbe für die Reflexionsschicht im vollflächigen Bereich.

Anspruch 1 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung umfasst bereits das Merkmal c3. Anstatt der Merkmale d11 und f verlangte dieser Anspruch, dass *"auf dem transparenten Trägersubstrat die elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht zumindest teilweise als Linienraster und teilweise als vollflächige Schicht aus einem oder mehreren unterschiedlichen Metallen aufgebracht ist"* (Unterstreichung durch die Kammer). Es geht aus dem Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs nicht eindeutig hervor, ob das Merkmal "aus einem oder mehreren unterschiedlichen Metallen" sich nur auf den vollflächigen Bereich oder auch auf den gerasterten Bereich bezieht. Durch die Einführung von Merkmal d11 wurde der Verweis auf die Metalle explizit auch auf den gerasterten Bereich angewandt. Dafür findet sich auch eine explizite Stütze auf Seite 2, Zeilen 20 und 21, der ursprünglichen Beschreibung (*"Dabei kann diese Schicht in diesem Bereich aus einem oder unterschiedlichen Metallen bestehen."*). Es ist zwar zutreffend, dass Anspruch 1 auch Ausführungsbeispiele gemäß der von der Beschwerdeführerin so bezeichneten "Drei-Metall-Lösung" umfasst. Auch in dieser Hinsicht geht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags

jedoch nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Der Umstand, dass der geänderte Anspruch 1 Ausführungsformen umfasst, die im Einzelnen nicht in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind, stellt, wie oben bereits angemerkt, zunächst keine Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ dar.

4.3 *Zusammenfassung hinsichtlich Artikel 123 (2) EPÜ*

Die nach Artikel 123 (2) EPÜ erhobenen Einwände stehen daher der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach dem Hauptantrag nicht entgegen.

5. *Hauptantrag - Neuheit ausgehend von der Druckschrift D3*

Die Druckschrift D3, die nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gilt, offenbart Sicherheitselemente mit einem lichtdurchlässigen Substrat 2, auf dem sich eine im Wesentlichen opake, gerasterte Schicht 1 befindet. Innerhalb dieser Schicht ist eine im Wesentlichen opake Linie in Form eines Zeichens angeordnet. Wenn das Sicherheitselement von der Seite der Schicht 1 aus betrachtet wird, bietet sich dem Beobachter in Aufsicht ein anderes Erscheinungsbild als in Durchsicht (siehe Anspruch 1 der Druckschrift D3).

Fig. 1

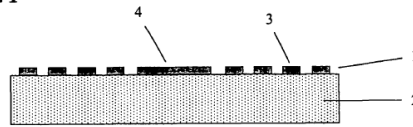
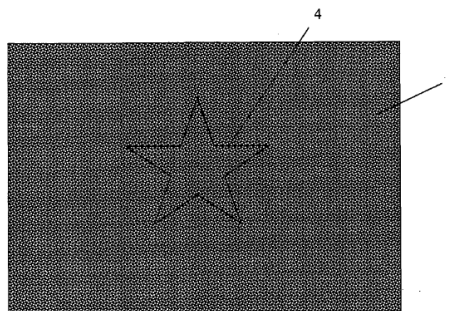


Fig. 2



Laut Beschwerdeführerin sei das Merkmal c3 des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Textstelle auf Seite 5, dritter Absatz, in Verbindung mit der Druckschrift D4, Seite 5, Zeilen 32-35, zu entnehmen gewesen. Ferner verwies sie diesbezüglich darauf, dass eine aufgesputterte (Chrom-)Schicht, wie sie die Druckschrift D3 offenbare, eine aus metallischen Clustern gebildete Schicht sei.

Die Kammer versteht das Merkmal c3 ("einer Schicht gebildet von metallischen Clustern") nicht so, dass jede metallische Schicht, die durch Sputtern aufgebracht wurde und daher möglicherweise im Verlauf des Herstellungsprozesses zu irgendeinem Zeitpunkt in Form von metallischen Cluster vorlag, unter diese Merkmalsdefinition fiel. Vielmehr definiert das Merkmal c3 im Anspruchszusammenhang, dass das beanspruchte Sicherheitselement ein Farbumschlagselement aufweist, dass unter anderem aus einer Schicht besteht, die von metallischen Clustern gebildet ist. Somit erfordert dieses Merkmal zumindest,

dass im fertigen Sicherheitselement eine derartige Schicht vorliegt, die von metallischen Clustern gebildet ist.

Das auf diese Weise verstandene Merkmal c3 ist zunächst der Textstelle der Druckschrift D3 auf Seite 5, zweiter Absatz, nicht zu entnehmen. Die dort beschriebene Verwendung von "*Chrom und/oder Nickel, Eisen, Silber, Gold, oder Legierungen daraus, wie Inconel™ (Ni-Cr-Fe)*", für die in der Druckschrift D3 beschriebene teildurchlässige Schicht mag zwar die Verwendung einer metallischen Schicht offenbaren, impliziert jedoch nicht, dass diese Schicht von metallischen Clustern gebildet ist.

Darüber hinaus stützt sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Offenbarung des Merkmals c3 auf die Bezugnahme auf Seite 5, dritter Absatz, der Druckschrift D3 auf die Druckschrift WO 01/03945 A1. Der dritte Absatz auf Seite 5 der Druckschrift D3 lautet:

"Weitere Materialien für die jeweiligen Schichten des interferenzfähigen Aufbaus sowie insbesondere deren jeweilige Schichtdicken sind in den Druckschriften WO 01/03945 A1, US 6,586,098 B1 und US 6,699,313 B2 aufgeführt."

Es ist festzustellen, dass sich diese Bezugnahme auf die drei genannten Druckschriften lediglich auf "weitere Materialien für die jeweiligen Schichten des interferenzfähigen Aufbaus" sowie insbesondere "deren jeweilige Schichtdicken" erstreckt. Das hier zu erörternde Merkmal c3 definiert jedoch nicht nur ein Material (nämlich Metall), sondern auch, dass die betreffende Schicht aus Clustern gebildet ist. Die oben

zitierte Bezugnahme beschränkt sich hingegen auf weitere Materialien für die jeweiligen Schichten und ihre jeweiligen Schichtdicken. Es ist somit nicht unmittelbar und eindeutig erkennbar, dass durch diese Bezugnahme auch weitere Eigenschaften dieser Schichten (abgesehen von ihrem Material und ihrer Schichtdicke), wie beispielsweise eine Ausbildung einer dieser Schichten als Schicht gebildet von Clustern, - selbst wenn diese in den drei dort genannten Druckschriften offenbart sein sollten -, im Zusammenhang der Lehre der Druckschrift D3 Verwendung finden sollen. Die genannte Bezugnahme auf die drei Druckschriften führt daher nicht dazu, dass das Merkmal c3 in der Druckschrift D3 als offenbart angesehen werden könnte.

Das Merkmal c3 ist daher der Druckschrift D3 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Auf die Frage einer möglichen Offenbarung der übrigen Merkmale des Anspruchs 1 in der Druckschrift D3 kommt es folglich im Ergebnis nicht mehr an.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist somit neu gegenüber der Druckschrift D3 (Artikel 54 (1) und (3) EPÜ).

6. Hauptantrag - *Erfinderische Tätigkeit*

6.1 *Kombination der Druckschriften D15 und D1*

Den Einwand vermeintlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von einer Kombination der Druckschriften D15 und D1 erhob die Beschwerdeführerin erstmals in der Beschwerdebegründung.

Wie bereits oben ausgeführt, hat die Kammer im Hinblick auf Artikel 12 (4) VOBK 2007 die Befugnis, Tatsachen,

Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

Dem mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung versendeten Bescheid war die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung zu entnehmen, dass der Gegenstand des ihr zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Anspruchs 1 gegenüber den von der Einsprechenden (nunmehr Beschwerdeführerin) vorgelegten Druckschriften sowohl neu sei als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Spätestens dieser Bescheid der Einspruchsabteilung hätte der Einsprechenden einen Anlass gegeben, ihre Angriffslinien hinsichtlich des behaupteten Mangels an erfinderischer Tätigkeit zu überdenken und gegebenenfalls zur einer weiteren Angriffslinie vorzutragen. Die Einsprechende hätte auch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Gelegenheit gehabt, die Druckschrift D15 bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen. Statt dessen beließ sie es in der mündlichen Verhandlung bei der Ankündigung einer "eventuellen" Absicht (siehe Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Punkt 6.1). Ein solches Vorgehen hätte es der Einspruchsabteilung ermöglicht, sich im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens mit diesem Einwand auseinanderzusetzen. Der Vortrag der Angriffslinie ausgehend von der Kombination der Druckschriften D15 und D1 erst in der Beschwerdebegründung erfolgte im Gegensatz hierzu in einem späten Stadium.

Das Argument der Beschwerdeführerin, sie hätte diese Angriffslinie nicht früher vortragen können, da die Einspruchsabteilung die Druckschrift D15 nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen habe, vermag nicht zu

überzeugen. Der Einspruchsakte ist zu entnehmen, dass die Einsprechende (nunmehr Beschwerdeführerin) die Druckschrift D15 während des Einspruchsverfahrens lediglich zur Stützung ihres Vortrags betreffend einer vermeintlich mangelnden Offenbarung der Erfindung im Patent vorgelegt hat (siehe beispielsweise Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung). Auch nur in diesem Zusammenhang befand die Einspruchsabteilung die Druckschrift für nicht *prima facie* relevant (siehe Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung: "*Dieses Dokument ist von daher auch nicht prima facie relevant für die oben genannte bestrittene Frage.*"). Der Einspruchsakte ist hingegen nicht zu entnehmen, dass die Einsprechende (nunmehr Beschwerdeführerin) die Druckschrift D15 als Ausgangspunkt für einen Einwand hinsichtlich einer vermeintlich mangelnden erfinderischen Tätigkeit angeführt hätte. Es wäre jedoch, wie oben bereits ausgeführt, geboten gewesen, diesen Einwand sowie die ihn stützenden Tatsachen und ggf. Beweismittel spätestens in Reaktion auf den genannten Bescheid der Einspruchsabteilung vorzubringen.

Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Einwand einer möglicherweise mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend der Druckschrift D15 ist ferner für die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung des Hauptantrags nicht *prima facie* relevant. Insbesondere ist die von der Beschwerdeführerin behauptete Offenbarung der Merkmale h und i des Anspruchs 1 in der Druckschrift D15 nicht ausreichend, um diese Druckschrift *prima facie* als vielversprechenden Ausgangspunkt eines voraussichtlich erfolgreichen Einwandes hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit anzusehen, zumal auf den ersten Blick nicht

erkennbar ist, dass in der Druckschrift D15 diese Merkmale auch im Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen b, c, g und g1 offenbart wären - wie von der Beschwerdeführerin zwar behauptet, aber von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde.

In Anbetracht dieser Gesichtspunkte übt die Kammer das ihr durch Artikel 12 (4) VOBK 2007 eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift D15 in Kombination mit der Druckschrift D1 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen wird.

6.2 *Kombination der Druckschriften D1 und D6*

Der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von einer Kombination der Druckschriften D1 und D6 ist bereits im Einspruchsverfahren behandelt worden (siehe unten auf Seite 12 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung) und von der Beschwerdeführerin auch in der Beschwerdebegründung vorgebracht worden (siehe Punkt VI.3.2 der Beschwerdebegründung auf Seite 18 unten). Er ist daher auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu berücksichtigen.

Die Druckschrift D1 betrifft ein Folienmaterial für Sicherheitselemente (siehe Absatz [0001]), das eine vollflächige opake Beschichtung oder eine partielle opake Beschichtung mit Aussparungen aufweist, wobei die Beschichtung mittels physikalischer Gasphasenabscheidung (*physical vapour deposition*, kurz PVD) oder chemischer Gasphasenabscheidung (*chemical vapour deposition*, kurz CVD) hergestellt ist (siehe Anspruch 1).

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, die Merkmale d bis f, h und i seien in der Druckschrift D1 nicht offenbart (siehe Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung).

Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, dass viele der genannten Merkmale tatsächlich in der Druckschrift D1 offenbart seien, und dass nur das Teilmerkmal "als Linienraster" nicht offenbart sei. Die in der Druckschrift D1 beschriebenen Buchstaben seien im Gegensatz hierzu als Aussparungen ausgebildet (siehe Anspruch 5 der Druckschrift D1).

Die im Hinblick auf dieses Unterscheidungsmerkmal gelöste objektive technische Aufgabe sah die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer darin, eine Ausgestaltung für das in der Druckschrift D1 nicht offenbarte Linienraster zu finden.

Selbst unter der Annahme, dass der einzige Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und der Druckschrift D1, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, darin bestünde, dass die Buchstaben ein Linienraster aufwiesen, vermag diese Formulierung der objektiven technischen Aufgabe nicht zu überzeugen. Nach ständiger Rechtsprechung ist die technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren, dass sie keine Lösungsansätze enthält oder teilweise die Lösung vorwegnimmt (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, I.D.4.3.1). Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Formulierung enthält jedoch gerade einen Hinweis auf das (aus ihrer Sicht einzige) Unterscheidungsmerkmal, nämlich die Ausbildung eines Linienrasters, und nimmt somit die beanspruchte Lösung

vorweg. Diese Aufgabenformulierung kann sich die Kammer daher nicht zu eigen machen. Die diesbezügliche Argumentation der Beschwerdeführerin stellt sich, wie auch von der Beschwerdegegnerin angemerkt, vielmehr als Ergebnis einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise dar.

In der Beschwerdebegründung (siehe dort Punkt VI.3.2) sah die Beschwerdeführerin die hinsichtlich des von ihr identifizierten einzigen Unterscheidungsmerkmals gelöste objektive technische Aufgabe im Gegensatz zu ihrem Vortrag während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer darin, ein alternatives Herstellungsverfahren bereitzustellen.

Auch diese Aufgabenformulierung ist nicht überzeugend, da es sich nicht erschließt, weshalb die technische Wirkung der Ausformung der Aussparungen als Linienraster darin bestehen sollte, ein alternatives Herstellungsverfahren zu ermöglichen.

Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumentationslinien hinsichtlich einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von einer Kombination der Druckschriften D1 und D6 überzeugen aber auch in Anbetracht der folgenden Überlegungen nicht.

Geht man, wie von der Beschwerdeführerin vorgeschlagen, von Ausführungsformen der Druckschrift D1 aus, in welchen die opake Beschichtung vollflächig aufgebracht ist, zeigt diese Druckschrift in diesen Ausführungsformen nicht die Merkmale d, d11, d12, e, g1, h und i, wie auch von der Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde. Dies folgt bereits daraus, dass die Druckschrift D1 in diesen Ausführungsformen keine als

Linienraster aufgebrachte elektromagnetische Wellen reflektierende Schicht offenbart.

Vom Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich die Lehre der Druckschrift D1 in Folge dessen unter anderem darin, dass letztere nicht offenbart, dass in den als Buchstaben, etc. geformten Aussparungen (siehe Anspruch 5 der Druckschrift D1) ein Farbumschlag erfolgt. Letzteres ist auch nicht zu erwarten, da es in den Aussparungen an der reflektierenden Schicht fehlt, die für den Farbkippeffekt mitverantwortlich ist. Insoweit die Druckschrift D1 daher Ausführungsformen vorsieht, in denen ein Farbkippeffekt hervorgerufen wird (siehe beispielsweise Absätze [0039], [0040]), ist nicht offenbart, dass ein solcher Farbkippeffekt im Bereich der beispielsweise als Buchstaben geformten Aussparungen auftritt, wie ebenfalls zutreffend von der Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde.

Eine unmittelbarere technische Wirkung, die durch die genannten Unterscheidungsmerkmale im Zusammenhang des Anspruchs 1 des Hauptantrags erzielt wird, besteht somit darin, dass die Buchstaben, etc. im Auflicht nicht erkennbar sind und erst im Durchlicht sichtbar werden.

Die in der Patentschrift genannte technische Aufgabe der Bereitstellung eines Sicherheitselements, das ohne technische Hilfsmittel von ungeschulten Personen jederzeit einfach und zuverlässig verifiziert werden kann und dennoch einen sehr hohen Fälschungsschutz gewährleistet (siehe Absatz [0004] der Patentschrift), beschreibt daher zutreffend die im Hinblick auf den durch die Druckschrift D1 gegebenen nächstliegenden Stand der Technik gelöste objektive technische Aufgabe.

Die Druckschrift D6 betrifft Dekorfolien und beschreibt eine Lösung der Aufgabe, *"eine kostengünstige Dekorfolie zu schaffen, die sich zum Beschriften und zum Auflaminieren auf ein Dokument bzw. Verpacken eignet, und ein Verfahren anzugeben, wie in die Dekorfolie Informationen eingebracht werden"* (Absatz [0010]). Der Fachmann hatte daher keinen Anlass zu der Vermutung, in dieser Druckschrift einen Hinweis auf die Lösung der oben genannten objektiven technischen Aufgabe zu finden. Selbst wenn Sicherheitselemente und Dekorfolien, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, einen ähnlichen Aufbau haben sollten, hätte der Fachmann die Druckschrift D6 nicht zu Rate gezogen, um ein Sicherheitselement zu schaffen, das ohne technische Hilfsmittel von ungeschulten Personen jederzeit einfach und zuverlässig verifiziert werden kann und dennoch einen sehr hohen Fälschungsschutz gewährleistet.

Auch der von der Beschwerdeführerin zitierte Absatz [0005] der Druckschrift D6 gab keinen Hinweis auf die oben genannte technische Aufgabe oder ihre anspruchsgemäße Lösung mittels der Merkmale d, d11, d12, e, g1, h und i. Insbesondere hätte auch das dort beschriebene Vorsehen von Perforationen nicht zu einem Farbkippeffekt im Auflicht im Bereich der Buchstaben, etc. geführt, wie es in der anspruchsgemäßen Lösung vorgesehen ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf eine Kombination der Druckschriften D1 und D6 (Artikel 56 EPÜ).

7. Folglich stehen die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Einwände der Aufrechterhaltung des Patents in

der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden geänderten Fassung nicht entgegen. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt