

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. März 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0431/22 - 3.2.05

Anmeldenummer: 15002084.0

Veröffentlichungsnummer: 2979893

IPC: B42D15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Optisch variables Sicherheitselement und Verfahren zur dessen Herstellung

Patentinhaberin:

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:

Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 84, 123(2)

EPÜ R. 80

VOBK 2020 Art. 12(2), 12(4)

Schlagwort:

Änderung veranlasst durch Einspruchsgrund (ja) - Änderungen
zulässig (ja)

Änderungen - Änderung über den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus - Hauptantrag (nein)

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja)

Neuheit - Hauptantrag (ja)

Änderung des Vorbringens - Einwand zugelassen (nein)

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0181/02, T 0263/05

Orientierungssatz:

Zur Ersetzung eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch
mehrere unabhängige Ansprüche siehe Punkt 1 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 0431/22 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 4. März 2024

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
Schwabacher Straße 482
90763 Fürth (DE)

Vertreter:

Zinsinger, Norbert
Louis Pöhlau Lohrentz
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Merianstraße 26
90409 Nürnberg (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
Prinzregentenstraße 161
81677 München (DE)

Vertreter:

Zeuner Summerer Stütz
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaft
Nußbaumstraße 8
80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2979893 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 3. Januar 2022**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: M. Holz
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass das Patent Nr. 2 979 893 (im Folgenden "das Patent" genannt) in der Fassung gemäß dem der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrag 1 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat auf die Beschwerdebegründung erwidert.

II. Es wird auf die folgenden Druckschriften Bezug genommen:

D1: EP 2 727 742 A1

D5: WO 98/23979 A1

D16: D. Schattschneider: "Visions of Symmetry - Notebooks, Periodic Drawings, and Related Work of M.C. Escher", W.H. Freeman and Company, New York, 1990, ISBN 0-7167-2126-0, Seiten 23 bis 39, 61 bis 76, 80, 81, 135 und 137.

III. Antragsgemäß fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag), implizierend die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Fassung des damaligen Hilfsantrags 1, hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Anspruchssätze der Hilfsanträge 1 bis 3, des mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Anspruchssatzes von "Hauptantrag A" oder eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Anspruchssätze der Hilfsanträge 1A bis 3A.

V. Anspruchsfassungen

Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags 1, nunmehr Hauptantrag, lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt).

"[A] Optisch variables Sicherheitselement (12) zur Absicherung von Sicherheitspapieren, Wertdokumenten und anderen Datenträgern, [B1] mit einem Motivbereich (20), der aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen unterschiedliche Bildinformationen (14-A, 14-B, 14-C) zeigt, wobei:

- [B2] der Motivbereich (20) aus zwei oder mehr Gruppen jeweils kongruenter Pixelelemente (22-A, 22-B, 22-C) besteht, von denen zumindest zwei Gruppen (22-A, 22-B, 22-C) eine Bildinformation (14-A, 14-B, 14-C) in unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erzeugen,*
- [C1] die Pixelelemente (22-A, 22-B, 22-C) die Kacheln einer Parkettierung der Ebene bilden und den Motivbereich (20) lückenlos und überlappungsfrei überdecken,*

- [C2] die Pixelelemente (22-A, 22-B, 22-C) eine komplexe Umrissform aufweisen, die weder dreieckig, quadratisch, hexagonal noch kreisförmig ist,
- [C3] die Pixelelemente (22-A, 22-B, 22-C) eine maximale Abmessung von 500 μm oder weniger aufweisen, und
- [E2] die Symmetriegruppe der Parkettierung zumindest eine Drehsymmetrie der Ordnung 3 oder 6 enthält."

Anspruch 2 des Hauptantrags unterscheidet sich von dessen Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal E2 durch das folgende Merkmal E3 ersetzt ist:

"- [E3] die Parkettierung aperiodisch ist, insbesondere eine Penrose-Parkettierung darstellt."

Anspruch 3 des Hauptantrags unterscheidet sich von dessen Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal E2 durch das folgende Merkmal E4 ersetzt ist:

"- [E4] die Kacheln (22-A, 22-B, 22-C) der Parkettierung keine geraden Kanten aufweisen, sondern die Kanten aus mehr als zwei, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt sind, wobei diejenigen Randpunkte der Kacheln, an denen sich mindestens drei Kacheln berühren, als Knoten bezeichnet sind, und die Randbereiche zwischen den Knoten als Kanten bezeichnet sind."

Anspruch 4 des Hauptantrags unterscheidet sich von dessen Anspruch 1 im Wesentlichen dadurch, dass das Merkmal E2 durch die folgenden Merkmale E5 und E6 ersetzt ist:

"- [E5] jede Kachel (56-A, 56-B) der Parkettierung kongruent zu einem Element einer Menge von

unterschiedlichen Protokacheln (50-A, 50-B) ist, und

- der Motivbereich (20) ein mit bloßem Auge sichtbares Bildmotiv enthält, dessen Umrissform der Umrissform einer Protokachel entspricht, wobei das Größenverhältnis von [sic] Bildmotivs und der entsprechenden Protokachel vorzugsweise 10 oder mehr, insbesondere 20 oder mehr oder sogar 50 oder mehr, beträgt, und wobei [E6] der Rand zumindest einer Protokachel ein Naturmotiv, nämlich eine Pflanze, ein Tier, einen Menschen oder ein Fabelwesen darstellt."

VI. Die Beteiligten trugen Folgendes vor:

a) *Einwand nach Regel 80 EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin erfülle nicht die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ. Änderungen seien nach Regel 80 EPÜ im Interesse der Öffentlichkeit nur in Form des absolut Notwendigen erlaubt; dies sei auch im Sinne der Entscheidungen T 181/02 und T 263/05. Die Erfordernisse nach Regel 80 EPÜ stünden neben den Erfordernissen nach Artikel 123 (3) EPÜ. Es werde eingeräumt, dass nach Erteilung des Patents keine Teilanmeldungen eingereicht werden könnten und für Änderungen nach Erteilung das Kriterium der Einheitlichkeit nicht anzuwenden sei. Dennoch liege im vorliegenden Fall ein Verstoß gegen Regel 80 EPÜ vor, da eine Aufspaltung in vier unabhängige Ansprüche erfolgt sei, die inhaltlich nichts miteinander zu tun hätten und sogar bei einem Anspruch ein Rückgriff auf die Beschreibung erfolgt sei. Für die Ausräumung der Einspruchsgründe genüge die Einreichung eines einzigen entsprechend geänderten unabhängigen Anspruchs. Von der

Rechtsprechung seien nur enge Ausnahmen anerkannt. Insbesondere die hohe Anzahl der neu aufgestellten unabhängigen Ansprüche, bei denen es sich nicht um Alternativen handle, sowie auch der Umstand, dass der neu gebildete Anspruch 3 zusätzlich zu Merkmalen eines erteilten Anspruchs auch Merkmale aus der Beschreibung aufweise, sprächen gegen die Zulässigkeit. Durch die hohe Zahl unabhängiger Ansprüche sei der Schutzbereich für die Öffentlichkeit unklar.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Das Vertrauen der Öffentlichkeit sei auf den Schutzbereich gerichtet, nicht auf die Anzahl der Ansprüche. Vorliegend seien alle Ausgestaltungen bereits vom Schutzbereich des erteilten Patents umfasst gewesen. Wie in Entscheidung T 263/05 festgestellt, sei die Frage eines Verstoßes gegen Regel 80 EPÜ das Ergebnis einer Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls. Es müsse in jedem Einzelfall die Frage beantwortet werden, ob die Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung des Widerrufs des Patents seien, sodass sie als durch einen oder mehrere Einspruchsgrund bzw. -gründe bedingt anzusehen seien. Auch aus der Beschreibung aufgenommene Änderungen könnten dazu geeignet sein, einen Einspruchsgrund auszuräumen. Mittels der Regel 80 EPÜ solle ein Missbrauch des Einspruchsverfahrens durch Patentinhaber verhindert werden. Der Gegenstand des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 sei neuheitsschädlich durch den im Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik vorweggenommen. Die für gewährbar erachteten Ansprüche 1 bis 4 betrafen besondere Ausgestaltungen der Erfindung. Regel 80 EPÜ schreibe dem Patentinhaber nicht vor, wie er einen Einspruchsgrund auszuräumen habe. Laut der Entscheidung T 263/05 sei es nicht

relevant, ob die Gestaltungen der Ansprüche 1 bis 4 Alternativen seien. Basierend auf Absatz [0016] der veröffentlichten Anmeldung sei in Anspruch 3 klargestellt worden, dass die Geradenstücke, die zusammen eine Kante bildeten, selbst keine Kanten im Sinn des Anspruchs seien, da sie keine Knoten der Kachel verbänden. Die Aufnahme einer Klarstellung aus der Beschreibung in Anspruch 3 mache den Anspruchssatz nicht insgesamt im Sinne der Regel 80 EPÜ unzulässig. Die vier auf einer Kombination erteilter Ansprüche beruhenden Ansprüche stellten auch keine hohe Anzahl neu aufgestellter unabhängiger Ansprüche dar. Die Ansprüche 1 bis 4 des Hauptantrags seien gegenüber dem erteilten Anspruch 1 enger gefasst und somit sei der Schutzbereich für die Öffentlichkeit leichter zu erfassen.

b) *Einwände nach Artikel 123 (2) und 84 EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Anspruch 3 des Hauptantrags verstoße gegen Artikel 123 (2) und Artikel 84 EPÜ. In Merkmal E4 werde definiert, dass "*die Kanten aus mehr als zwei, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt sind*". Anspruch 8 (und Seite 4, Zeile 17 bis Seite 5, Zeile 2) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbare hingegen, dass "*die Kanten jeweils aus zwei oder mehr, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt sind*". Im Merkmal E4 ergebe sich der Bedeutungsinhalt, dass die Gesamtheit der Kanten aus mehr oder zwei Geradenstücken zusammengesetzt seien. Wenn beispielsweise davon ausgegangen werde, dass eine Kachel über drei Kanten verfüge, führe dies gemäß dem Anspruch 8 der ursprünglich eingereichten Anmeldung dazu, dass die

Umrandung der Kachel aus mindestens sechs Geradenstücken bestehe. Gemäß dem Merkmal E4 ergebe sich das Erfordernis, dass die Umrandung der Kachel aus mehr als zwei Geradenstücken bestehe. Hilfsweise sei zumindest unklar, wie das Merkmal E4 zu verstehen sei und welche der möglichen Auslegungen heranzuziehen sei, so dass die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt seien.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Anspruch 3 des Hauptantrags erfülle die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und Artikel 84 EPÜ. Er gehe auf eine Kombination der Ansprüche 1 und 8 sowie Absatz [0016] der ursprünglich eingereichten Anmeldung zurück. Der Fachmann verstehe das Merkmal E4 so, dass "die Kanten", also alle Kanten, aus mehr als zwei, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt seien. Dies ergebe sich eindeutig bereits aus der einleitenden Aussage des Merkmals, nach der die Kacheln keine geraden Kanten aufwiesen. Für die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Auslegung, dass die Gesamtheit der Kanten aus mehr als zwei Geradenstücken zusammengesetzt sei, gebe es nirgends einen Hinweis. Diese Auslegung widerspreche auch der einleitenden Forderung des Merkmals E4, nach der die Kacheln keine geraden Kanten aufweisen dürften. Gäbe es nämlich Kanten, die nur aus einem einzigen Geradenstück bestünden, so wären diese Kanten gerade und die Kacheln würden auch gerade Kanten aufweisen.

c) *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Gegenstand der Ansprüche 2, 3 und 4 des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber der Druckschrift D1. Das Merkmal E3 des Anspruchs 2 sei in den Figuren 8b, 8g und 8h der Druckschrift D1 offenbart. Da dort unterschiedlich ausgebildete Elemente aufeinander folgten, ergebe sich keine periodische Abfolge eines Elements. Auch werde in den Absätzen [0018], [0019], [0061] und [0062] der Druckschrift D1 ausgeführt, dass sich die Zerlegung der Elementarzellen in Teilflächen in ihrer Form und/oder Größe unterscheiden und auch kontinuierlich ändern könne, wodurch sich zwingend ergebe, dass hier keine periodische Parkettierung vorliege. Das Merkmal E4 des Anspruchs 3 sei in der Figur 7b der Druckschrift D1 offenbart. Diese Figur zeige eine Parkettierung, bei der die Begrenzungslinien der Kacheln der Linien geschwungen seien. Eine solche Ausgestaltung sei auch den Absätzen [0020] und [0053] der Druckschrift D1 zu entnehmen. Geschwungene bzw. gekrümmte Linie seien letztendlich aus einer Vielzahl von Geradenstücken zusammengesetzt, die geringfügig gegeneinander geneigt seien. Das Merkmal E4 schließe auch nicht aus, dass die Geradenstücke sehr klein sein könnten. Absatz [0017] des Patents sei zu entnehmen, dass die Ausbildung als gekrümmte Kante eine Sonderform der Ausbildung der Kante aus zwei oder mehr Geradenstücken darstelle. Das Merkmal E5 des Anspruchs 4 sei in der Figur 5 der Druckschrift D1 offenbart. Dieses Merkmal verlange nicht, dass für jedes Element der Menge von unterschiedlichen Protokacheln jeweils Kacheln vorhanden seien, die hierzu kongruent seien. Figur 5

der Druckschrift D1 zeige einen Motivbereich, der ein mit bloßem Auge sichtbares Bildmotiv enthalte, dessen Umrissform der Umrissform einer Protokachel entspreche. Der Anspruch 4 des Hauptantrags schließe nicht aus, dass neben dem genannten Motivbereich weitere Motivbereiche mit weiteren Bildmotiven vorhanden seien. Selbst wenn Figur 5 nur einen Ausschnitt aus einem Motiv zeigte, stünde dies nicht im Widerspruch zu Merkmal E5. Bei dem Merkmal E6 handle es sich nicht um ein technisches, sondern um ein gestalterisches Merkmal, das hilfsweise in der Figur 5 der Druckschrift D1 offenbart sei.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber der Druckschrift D5. Das Merkmal E3 sei in den Figuren 18 und 21 sowie auf Seite 12, Zeilen 15 bis 17 der Druckschrift D5 offenbart. Aufgrund der unterschiedlichen Ausformung der einzelnen Kacheln liege keine periodische, sondern eine aperiodische Parkettierung vor.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Gegenstand der Ansprüche 2, 3 und 4 des Hauptantrags sei neu gegenüber der Druckschrift D1. Die Merkmale C1 (in Verbindung mit Merkmal dem B2), E3, E4, E5 und E6 seien nicht in der Druckschrift D1 offenbart. Pixelelemente seien gemäß Merkmal B2 diejenigen Bereiche, die eine Bildinformation in unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erzeugten. Bei den in den Figuren 3 bis 5 der Druckschrift D1 gezeigten Ausgestaltungen werde eine Bildinformation nur in denjenigen Bereichen erzeugt, in denen eine der Mikrolinsen 24 über einer der Teilflächen 30-1 bis 30-4 liege. Die so definierten Pixelelemente überdeckten aber den Motivbereich nicht lückenlos, wie von

Merkmal C1 gefordert. Die in der Figur 8b der Druckschrift D1 gezeigte Elementarzelle werde entgegen dem Merkmal E3 periodisch wiederholt (siehe Anspruch 1 der Druckschrift D1), so dass sich jeweils gleiche Abstände zwischen den Flächen A, B, C, D benachbarter Elementarzellen ergäben. Die Parkettierungen der Figuren 8b und 8g der Druckschrift D1 seien periodisch, weil die Einheitszellen dem parallelogrammförmigen Linsenraster entsprechend zueinander periodisch versetzt angeordnet seien (siehe Anspruch 1 der Druckschrift D1). Figur 7b der Druckschrift D1 offenbare nicht das Merkmal E4. Eine Kurve sei nicht eine Zusammensetzung von Geradenstücken. Zwar könne man eine Kurve durch Geradenstücke approximieren. Das Ergebnis sei aber eine Approximation und nicht die Kurve selbst. Auch im Patent werde zwischen gekrümmten Linien und Geradenstücken unterschieden (siehe Absatz [0017] des Patents). In der Figur 7b der Druckschrift D1 seien nur zwei der Kanten gekrümmt. Die obere und die untere Kante der Kacheln seien entgegen dem Merkmal E4 gerade. Das erste Teilmerkmal von Merkmal E5, wonach jede Kachel der Parkettierung kongruent zu einem Element einer Menge von unterschiedlichen Protokacheln sei, sei nicht in der Druckschrift D1 offenbart. Der Fachmann verstehe dieses Merkmal so, dass für jedes Element der Menge von unterschiedlichen Protokacheln jeweils Kacheln in der Parkettierung vorhanden seien, die hierzu kongruent seien. Eine Merkmalsauslegung, bei der alle vorhandenen Kacheln kongruent zu der gleichen Protokachel sei, sei technisch unsinnig. Bei der Gestaltung der Figur 5 der Druckschrift D1 könnten die Teilbereiche "A" und "B" zwar unterschiedlichen Bildinhalt haben, Form und Größe der Teilbereiche seien allerdings gleich, so dass die Teilbereiche kongruent zu derselben Protokachel seien. Der in der Figur 5 der Druckschrift D1 gezeigte

Ausschnitt sei zwar rautenförmig. Dies sei aber nicht der gesamte Motivbereich. Dafür sei er viel zu klein. Somit sei auch das zweite Teilmerkmal von Merkmal E5 nicht offenbart. Auch offenbare die Druckschrift D1 nicht das Merkmal E6.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrags sei neu gegenüber der Druckschrift D5. Die Figuren 18 und 21 der Druckschrift D5 betreffen unterschiedliche Ausführungsformen, deren Merkmale nicht miteinander kombiniert werden dürften. Selbst wenn man diese Ausführungsformen miteinander kombinieren könnte, würde man keine aperiodische Gestaltung (siehe Merkmal E3) erhalten. Würde eine Vielzahl von Pixeln nach Figur 18 in x- und y-Richtung wiederholt angeordnet werden, so entstünde vielmehr eine periodische Parkettierung.

d) *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 4 beruhe angesichts der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Merkmale E2, E3, E4, E5 und E6 hätten keine technische Wirkung. Es handle sich um willkürlich gewählte gestalterische Merkmale. Sie könnten daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Wenn dieser Ansicht nicht gefolgt würde, sei die objektive technische Aufgabe jeweils in der Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit zu sehen. Da die genannten Merkmale aus dem allgemeinen Fachwissen, hilfsweise aus der Druckschrift D16 bekannt seien, könnten sie keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Die in den Figuren 5, 6b oder 7b der Druckschrift D1 gezeigten Ausgestaltungen bildeten den Stand der Technik, der dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags am nächsten komme. Durch die Ausbildung gemäß Merkmal E2 des Anspruchs 1 werde kein technischer Effekt bewirkt. Es handle sich um ein willkürlich gewähltes gestalterisches Merkmal. Es sei nicht erkennbar, dass durch diese ästhetische Ausgestaltung die Fälschungssicherheit gegenüber den in der Druckschrift D1 offenbarten Lösungen erhöht werde. Figur 7b der Druckschrift D1 offenbare eine komplexe Ausgestaltung der Kacheln mit gekrümmten Begrenzungslinien und Absatz [0020] der Druckschrift D1 zahlreiche Möglichkeiten, die Formgebung der Kacheln zu wählen. Damit könne das Merkmal E2 als nicht technisches Merkmal das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen und auch nicht die Aufgabenstellung stützen, die Fälschungssicherheit zu erhöhen. Eine gestalterische Ausbildung gemäß dem Merkmal E2 sei auch zum Prioritätszeitpunkt im Hinblick auf die Druckschrift D16 bekannt und auch dem Formschatz des Gestalters zuzuordnen gewesen. Damit sei hilfsweise ausgehend von der Aufgabenstellung, ein alternatives Sicherheitselement mit hoher Fälschungssicherheit bereitzustellen, der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann unter Hinzuziehung seines allgemeinen Fachwissens (beispielsweise belegt durch die Druckschrift D16), jedenfalls jedoch bei Hinzuziehung der Druckschrift D16 nahegelegt worden.

Die in der Figur 8b der Druckschrift D1 gezeigte Ausgestaltung bilde den Stand der Technik, der dem Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrags am nächsten komme. Durch das Merkmal E3 des Anspruchs 2 werde keine technische Wirkung erreicht. Es handle sich um eine gestalterische Maßnahme, die aus der Kunst bekannt sei.

Die in den Absätzen [0016] und [0044] des Patents (siehe Seite 4, Zeilen 13 bis 15 bzw. Seite 12, Zeile 27 bis Seite 13, Zeile 8 der Anmeldung, auf der das Patent beruht, wie eingereicht) genannte technische Wirkung beziehe sich nicht auf eine aperiodische Parkettierung, sondern auf eine Penrose-Parkettierung, die ferner für jedes Sicherheitselement "individuell" gewählt werde. Hilfsweise sei die objektive technische Aufgabe die Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit.

Durch das Merkmal E4 des Anspruchs 3 werde keine technische Wirkung erreicht. Das Patent offenbare hinsichtlich des Merkmals E4 keine technischen Vorteile gegenüber gekrümmten Kanten. Die Druckschrift D1 offenbare in dem Ausführungsbeispiel nach Figur 7 bereits Kacheln mit gekrümmten Linien und in Absatz [0020] krummlinienförmige Begrenzungslinien und eine beliebige polygonale Begrenzung der Elementarzellen. Das Merkmal E4 biete demgegenüber keine technischen Vorteile. Es stelle lediglich eine gestalterische Maßnahme dar. Hilfsweise sei die objektive technische Aufgabe die Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit.

Das Merkmal E6 des Anspruchs 4 sei ein rein gestalterisches Merkmal, das keine erfinderische Tätigkeit begründen könne. Hilfsweise sei die objektive technische Aufgabe die Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit. Das Vorhandensein mehrerer unterschiedlicher Protokacheln gemäß Merkmal E5 bewirke für sich genommen keine erhöhte Komplexität. Die Parkettierung in der Figur 2 des Patents sei zwar komplex, weise aber nur eine Protokachel auf.

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 4 beruhe angesichts der Druckschrift D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Druckschrift D5 offenbare die Merkmale A, B1, B2, C1, C2 und C3. Die Merkmale E2 bis E6 stellten keine technischen, sondern gestalterische Merkmale dar, welche keine erfinderische Tätigkeit begründen könnten und dem Fachmann/Gestalter jedenfalls bei Hinzuziehung des allgemeinen Formschatzes/ allgemeinen Fachwissens, hilfsweise bei Hinzuziehung der Druckschrift D16 nahegelegt seien.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 4 beruhe angesichts der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die in Merkmal E2 des Anspruchs 1 definierte Drehsymmetrie führe zu einer Anordnung, die gegenüber derjenigen in Figur 5 der Druckschrift D1 einen höheren Wiedererkennungswert besitze und schwieriger herzustellen sei. Die objektive technische Aufgabe sei die Erhöhung der Fälschungssicherheit. In den Figuren 7b und 8e der Druckschrift D1 seien bereits andere Lösungen für diese Aufgabe bekannt. Laut Absatz [0035] der Druckschrift D1 solle eine höhere Symmetrie gerade vermieden werden, so dass diese Druckschrift von der erfindungsgemäßen Lösung wegführe. Es habe ausgehend von der Druckschrift D1 keine Veranlassung bestanden, das Werk irgendeines Künstlers oder insbesondere das Werk von M.C. Escher hinzuzuziehen. In der Druckschrift D16 gehe es um gestalterische Maßnahmen. Es habe keinen Hinweis gegeben, dieses Werk zur Erhöhung der Fälschungssicherheit heranzuziehen.

Die hinsichtlich Anspruch 2 (siehe Merkmal E3) angesichts der Figur 5 der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik gelöste objektive technische Aufgabe sei eine Erhöhung der Fälschungssicherheit. Diese werde dadurch gelöst, dass eine aperiodische Parkettierung leicht zu erkennen, aber schwer herzustellen sei. Selbst wenn man in der Figur 7b der Druckschrift D1 die geschwungenen Linien durch Geradenstücke ersetzen würde, verblieben entgegen dem Merkmal E4 des Anspruchs 3 die geraden Kanten oben und unten. Diese seien in der Druckschrift D1 erforderlich, damit die Kacheln gegeneinander gleiten könnten, wie in den Figuren 6b und 7b der Druckschrift D1 gezeigt. Die objektive technische Aufgabe sei in der Erhöhung der Fälschungssicherheit zu sehen, da das Merkmal E4 eine schwer zu fälschende und leicht zu erkennende Verzahnung der Kacheln ermögliche. Das Merkmal E5 des Anspruchs 4 bewirke eine höhere Komplexität und erschwere damit die Fälschung des Sicherheitselements. Die Figuren 8b und 8g der Druckschrift D1 zeigten zwar unterschiedliche Protokacheln, offenbarten aber nicht den zweiten Teil von Merkmal E5. Die Druckschrift D16 sei ein rein künstlerisches Werk. Es gebe keinen Hinweis darauf, damit eine technische Aufgabe zu lösen, geschweige denn, mit bloßem Auge nicht sichtbare Kacheln einer Parkettierung derart auszubilden.

Die von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit angesichts der Druckschrift D5 als nächstliegendem Stand der Technik seien nicht zuzulassen, da sie erstmals mit der Beschwerdebegründung und daher verspätet erhoben worden seien.

Entscheidungsgründe

1. Einwand nach Regel 80 EPÜ

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Hauptantrag erfülle nicht die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ, da der erteilte unabhängige Anspruch 1 im Einspruchsverfahren durch mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt worden sei.

Die Kammer folgt im Wesentlichen den Erwägungen der Entscheidung T 263/05, insbesondere dem Ansatz, dass die Vereinbarkeit mit Regel 80 EPÜ einer Beurteilung im konkreten Einzelfall bedarf und nicht pauschal zu beantworten ist. Nach Regel 80 EPÜ können die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind. Die Kammer vermag aus Regel 80 EPÜ keine Vorgaben dahingehend ableiten, auf welche Art und Weise bzw. mittels welcher Änderungen ein Patentinhaber einen Einspruchsgrund zu überwinden beabsichtigt. Als "veranlasst" im Sinne von Regel 80 EPÜ können Änderungen angesehen werden, die notwendig und zweckmäßig sind, einen Einspruchsgrund auszuräumen. Betrifft der Einspruchsgrund einen unabhängigen Anspruch, so steht Regel 80 EPÜ nach Ansicht der Kammer Änderungen, wodurch dieser durch zwei oder mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt wird, nicht entgegen, sofern deren Gegenstand im Vergleich zum erteilten Anspruch eingeschränkt oder geändert ist. Es erscheint legitim, dass ein Patentinhaber versucht, Teilbereiche des erteilten unabhängigen Anspruchs zum Überwinden eines Einspruchsgrunds gegebenenfalls mittels zweier oder mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken. Eine

Grenze dürfte allerdings dann zu ziehen sein, wenn ein solches Vorgehen des Ersetzens eines unabhängigen Anspruchs als Versuch der Fortführung des Erteilungsverfahrens oder sonst verfahrensmisbräuchlich erscheint.

Ob ein auf diese Weise geänderter Anspruchssatz den Einspruchsgrund tatsächlich überwindet und darüber hinaus den sonstigen Erfordernissen des EPÜ, insbesondere Artikel 84 EPÜ (unter anderem hinsichtlich der Knappheit der Ansprüche) und 123 (2) und (3) EPÜ genügt, sind Fragen, die von der Vereinbarkeit mit Regel 80 EPÜ getrennt zu beantworten sind.

Vorliegend war der gegen das Streitpatent eingelegte Einspruch mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit insbesondere der jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 14 begründet worden (siehe Einspruchsschrift vom 2. Oktober 2019). In Form des Anspruchssatzes des nunmehrigen Hauptantrags, worin der erteilte unabhängige Anspruch 1 durch die unabhängigen Ansprüche 1, 2, 3 und 4 ersetzt und der erteilte unabhängige Anspruch 14 gestrichen ist, hat die Beschwerdegegnerin auf diese Einspruchsgründe, sowie auf weitere zwischenzeitlich erhobene Einwände (siehe u.a. Bescheid der Einspruchsabteilung vom 9. April 2021; Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. September 2021), reagiert. Jeder dieser vier unabhängigen Ansprüche enthält im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 weitere beschränkende Merkmale. Sie stellen im Wesentlichen Kombinationen aus dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 mit von diesem abhängigen Ansprüchen dar, wobei der aus der Beschreibung stammende Zusatz in Anspruch 3 das aus dem erteiltem Anspruch 8 stammende Merkmal näher definiert.

Einen Verfahrensmissbrauch hat die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und vermag die Kammer nicht zu erkennen.

Damit sind die Änderungen unter Regel 80 EPÜ nicht zu beanstanden.

2. Einwände nach Artikel 123 (2) und 84 EPÜ

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass der Anspruch 3 des Hauptantrags gegen Artikel 123 (2) und Artikel 84 EPÜ verstößt. In Merkmal E4 werde definiert, dass *"die Kanten aus mehr als zwei, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt sind"*. Anspruch 8 (und Seite 4, Zeilen 17 bis Seite 5, Zeile 2) der Anmeldung, auf der das Patent beruht, in der ursprünglich eingereichten Fassung (im Folgenden *"die Anmeldung"* genannt) offenbare hingegen, dass *"die Kanten jeweils aus zwei oder mehr, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt sind"*. Im Merkmal E4 ergebe sich der Bedeutungsinhalt, dass die (Gesamtheit der Kanten) aus mehr oder zwei Geradenstücken zusammengesetzt seien. Wenn beispielsweise davon ausgegangen werde, dass eine Kachel über drei Kanten verfüge, führe dies gemäß Anspruch 8 der Anmeldung dazu, dass die Umrandung der Kachel aus mindestens sechs Geradenstücken bestehe. Gemäß dem Merkmal E4 ergebe sich das Erfordernis, dass die Umrandung der Kachel aus mehr als zwei Geradenstücken bestehe. Hilfsweise sei zumindest unklar, wie das Merkmal E4 zu verstehen sei und welche der möglichen Auslegungen anzuwenden sei.

Der Fachmann versteht das Merkmal E4 im Gesamtzusammenhang des Anspruchs jedoch nicht auf die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Weise. So

definiert das Merkmal E4 zusätzlich, dass die Kacheln keine geraden Kanten aufweisen. In dem von der Beschwerdeführerin angeführten Beispiel einer Kachel mit drei Kanten kann die Umrandung der Kachel somit nicht lediglich aus drei, vier oder fünf Geradenstücken bestehen, sondern muss aus mindestens sechs Geradenstücken bestehen. Dies entspricht somit der gleichen Information, die der Fachmann laut Beschwerdeführerin dem Anspruch 8 der Anmeldung entnimmt.

Die Beschwerdeführerin hat auch nicht überzeugend aufgezeigt, dass der Fachmann das Merkmal, wonach "*die Kanten aus mehr als zwei, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt sind*", so verstehen würde, dass die Gesamtheit der Kanten (und damit die Umrisslinie der Kachel als Ganzes) aus mehr als zwei, jeweils einen Winkel bildenden Geradenstücken zusammengesetzt ist. Vielmehr versteht der Fachmann dieses Merkmal im Anspruchszusammenhang so, dass sich diese Angabe auf jede der Kanten bezieht. Der Fachmann versteht dieses Merkmal daher genau wie das in Anspruch 8 der Anmeldung offenbarte Merkmal.

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ sind somit erfüllt.

Da der Fachmann die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Interpretation des Merkmals E4 aus den genannten Gründen nicht in Erwägung zieht, liegt diesbezüglich auch kein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vor.

3. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

3.1 Druckschrift D1

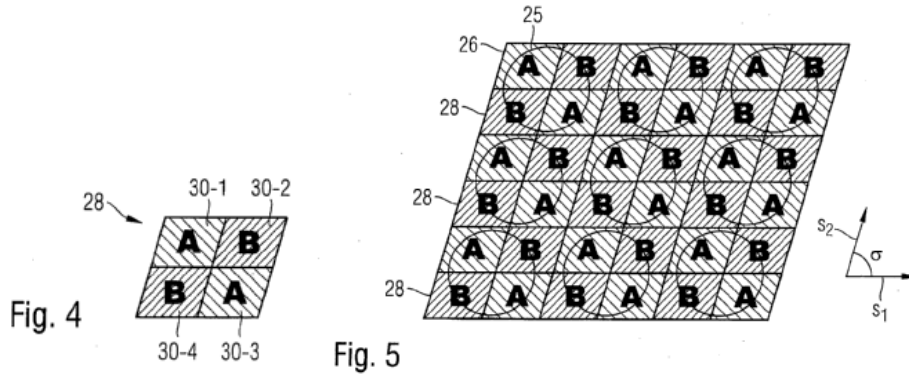
Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Gegenstand der Ansprüche 2, 3 und 4 des Hauptantrags sei gegenüber der Druckschrift D1 nicht neu. Die Beschwerdegegnerin sieht hingegen die Merkmale C1 (in Verbindung mit Merkmal dem B2), E3, E4, E5 und E6 nicht in der Druckschrift D1 offenbart.

3.1.1 *Merkmale B2 und C1 (Ansprüche 2, 3 und 4)*

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, Pixelelemente seien gemäß Merkmal B2 diejenigen Bereiche, die eine Bildinformation in unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erzeugten. Bei den in den Figuren 3 bis 5 der Druckschrift D1 gezeigten Ausgestaltungen werde eine Bildinformation nur in denjenigen Bereichen erzeugt, in denen eine der Mikrolinsen 24 über einer der Teilflächen 30-1 bis 30-4 liege. Die so definierten Pixelelemente überdeckten aber den Motivbereich nicht lückenlos, wie von Merkmal C1 gefordert.

Zunächst definiert das Merkmal B2 zwar, dass zwei Gruppen jeweils kongruenter Pixelelemente eine Bildinformation in unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erzeugen. Dies impliziert jedoch nicht, dass jeweils das ganze Pixelelement sichtbar wird. Mit anderen Worten schließt das Merkmal B2 nicht aus, dass die Pixelelemente auch jeweils Teilbereiche umfassen, die nicht zur Erzeugung von Bildinformationen beitragen. Daher stellen die in den Figuren 4 und 5 der Druckschrift D1 gezeigten Teilflächen 30-1 bis 30-4 Pixelelemente dar, die darüber hinaus die Kacheln einer

Parkettierung der Ebene bilden und den Motivbereich lückenlos und überlappungsfrei überdecken, wie in Merkmal C1 definiert.



Aber selbst wenn nur diejenigen Teilbereiche der Teilflächen 30-1 bis 30-4 als Pixelelemente angesehen würden, die unterhalb der Mikrolinsen 24 liegen, wie von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagen, sind die Merkmale B2 und C1 in den Figuren 4 und 5 der Druckschrift D1 offenbart. So sieht das Merkmal B2 zwar vor, dass zumindest zwei Gruppen jeweils kongruenter Pixelelemente eine Bildinformation in unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erzeugen. Darüber hinaus bleibt jedoch offen, ob der Motivbereich auch Gruppen jeweils kongruenter Pixelelemente umfasst, die beispielsweise keine Bildinformation erzeugen. Die Teilflächen 30-1 bis 30-4 der Druckschrift D1 können jeweils als aus zwei Pixelelementen bestehend verstanden werden, von denen eines, das sich unter der jeweiligen Mikrolinse 24 befindet, eine Bildinformation erzeugt, und ein anderes, das sich außerhalb des von der Mikrolinse 24 überdeckten Bereichs befindet, nicht. Die Elementarzelle 28 besteht somit aus acht Pixelelementen, von denen vier eine Bildinformation erzeugen. Gemeinsam bilden sie die Kacheln einer Parkettierung der Ebene und überdecken den Motivbereich lückenlos und überlappungsfrei, wie in Merkmal C1 definiert.

Die Merkmale B2 und C1 sind daher in der Druckschrift D1 offenbart.

3.1.2 *Merkmal E3 (Anspruch 2)*

Hinsichtlich des Merkmals E3 verweist die Beschwerdeführerin auf die Figuren 8b, 8g und 8h und die Absätze [0018], [0019], [0061] und [0062] der Druckschrift D1.

Figur 8b der Druckschrift D1 zeigt jedoch keine aperiodische Parkettierung. Selbst wenn die Elementarzelle in ungleiche Teilflächen aufgeteilt ist, schließt dies nicht aus, dass die Parkettierung selbst durch eine periodische Wiederholung einer derartigen Elementarzelle gebildet ist. Mit anderen Worten können auch unterschiedlich ausgebildete Elemente periodisch wiederholt werden. Die Figur 8b zeigt eine Elementarzelle, nicht jedoch explizit eine dadurch gebildete Parkettierung. Es ist daher jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass die Parkettierung durch eine periodische Wiederholung der gezeigten Elementarzelle gebildet ist, wie dies für andere Ausgestaltungen in der Druckschrift D1 explizit offenbart ist (siehe beispielsweise Absatz [0055]) und in den Figuren 5, 6b, 7b gezeigt zu sein scheint. Dass die durch die in den Figuren 8b gezeigte Elementarzelle gebildete Parkettierung aperiodisch ist, ist der Druckschrift D1 jedenfalls nicht eindeutig zu entnehmen.

Die Figuren 8g und 8h sowie die Absätze [0061] und [0062] der Druckschrift D1 beziehen sich auf eine Ausgestaltung, bei der sich die Zerlegung der Elementarzellen von Bereich zu Bereich unterscheidet oder kontinuierlich ändert. Die Parkettierung wird aber

auch in dieser Ausgestaltung durch eine periodische Wiederholung rautenförmiger Elementarzellen von gleicher Form, Orientierung und Größe entlang eines parallelogrammförmigen Rasters erzeugt. Diese periodische Anordnung der Elementarzellen steht im Einklang mit der rasterförmigen Anordnung der Mikrolinsen. Dass der Inhalt der Elementarzelle und ihre Aufteilung in Teilflächen über den Motivbereich variiert, steht der Periodizität der Parkettierung nicht entgegen. Die Absätze [0018] und [0019] der Druckschrift D1 führen zu keinem anderen Ergebnis.

Die Druckschrift D1 offenbart damit nicht das Merkmal E2.

3.1.3 *Merkmal E4 (Anspruch 3)*

Bezüglich des Merkmals E4 verweist die Beschwerdeführerin auf Figur 7b und die Absätze [0020] und [0053] der Druckschrift D1. Absatz [0017] des Patents sei zu entnehmen, dass die Ausbildung als gekrümmte Kante eine Sonderform der Ausbildung der Kante aus zwei oder mehr Geradenstücken darstelle.

Der Fachmann entnimmt dem Absatz [0017] des Streitpatents jedoch nicht, dass die Ausbildung als gekrümmte Kante eine Sonderform der Ausbildung der Kante aus zwei oder mehr Geradenstücken darstellt. Auch hat die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt, dass jede geschwungene oder gekrümmte Linie, oder insbesondere die in der Druckschrift D1 offenbarte krummlinige Begrenzungslinie, aus einer Vielzahl von Geradenstücken zusammengesetzt wäre. Selbst wenn eine krummlinige oder geschwungene Begrenzungslinie (siehe Absätze [0020] bzw. [0053] der Druckschrift D1) abschnittsweise durch Geraden approximiert werden kann,

ist sie nicht identisch zu einer solchen Approximation. Darüber hinaus definiert das Merkmal E4, dass die Kacheln der Parkettierung keine geraden Kanten aufweisen. Die in der Figur 7b der Druckschrift D1 gezeigten Teilflächen 52-1 bis 52-4 (sowie die Elementarzelle 50 insgesamt) weisen hingegen oben und unten jeweils eine gerade Kante auf.

Die Druckschrift D1 offenbart somit nicht das Merkmal E4.

3.1.4 *Merkmal E5 (Anspruch 4)*

Die Beschwerdeführerin sieht das Merkmal E5 in der Figur 5 der Druckschrift D1 offenbart.

Das Merkmal E5 definiert zunächst, dass jede Kachel der Parkettierung kongruent zu einem Element einer Menge von unterschiedlichen Protokacheln ist und definiert somit explizit eine Menge unterschiedlicher Protokacheln. Das Merkmal E5 wäre insgesamt nichtssagend und technisch bedeutungslos, wenn alle vorhandenen Kacheln zu der gleichen Protokachel kongruent sein könnten. Eine technisch sinnvolle Anspruchsauslegung führt daher zu dem Ergebnis, dass für jedes Element der Menge von unterschiedlichen Protokacheln jeweils Kacheln in der Parkettierung vorhanden sind, die hierzu kongruent sind.

Die in der Figur 5 der Druckschrift D1 gezeigte Ausgestaltung weist jedoch nur Kacheln auf, die zueinander und damit zu der gleichen Protokachel kongruent sind. Somit offenbart diese Ausgestaltung nicht den ersten Teil des Merkmals E5.

Das Merkmal E5 definiert weiter, dass der Motivbereich ein mit bloßem Auge sichtbares Bildmotiv enthält, dessen Umrissform der Umrissform einer Protokachel entspricht.

Auch dieses Merkmal ist nicht unmittelbar und eindeutig der Figur 5 der Druckschrift D1 zu entnehmen. Es handelt sich bei dieser Figur um eine schematische Darstellung, die lediglich ein Raster von 3x3 Mikrolinsen zeigt. Die Beschwerdeführerin hat nicht überzeugend dargelegt, dass sich hierdurch ein mit bloßem Auge sichtbares Bildmotiv ergeben würde. Es ist der Druckschrift D1 somit nicht zu entnehmen, dass die in dieser schematischen Darstellung gezeichnete Umrissform der Umrissform eines mit bloßem Auge sichtbaren Bildmotivs entspricht. Möglich erscheint beispielsweise, dass die Figur 5 nur einen (nicht mit bloßem Auge sichtbaren) Ausschnitt darstellt oder nur der Illustration der rasterförmigen Linsenanordnung über dem Motivbild dient, aber nicht die Umrissform des Motivbildes. Somit ist auch der oben zitierte zweite Teil des Merkmals E5 nicht in der dargestellten Ausgestaltung offenbart.

Die Druckschrift D1 offenbart daher nicht das Merkmal E5.

3.1.5 *Schlussfolgerung hinsichtlich der Neuheit gegenüber der Druckschrift D1*

Die Druckschrift D1 offenbart nicht die Merkmale E3, E4 und E5. Der Gegenstand der Ansprüche 2, 3 und 4 des Hauptantrags ist somit neu gegenüber dieser Druckschrift (Artikel 54 EPÜ). Auf die Frage, ob das Merkmal E6 im Zusammenhang mit der in Figur 5 der

Druckschrift D1 gezeigten Ausgestaltung offenbart ist, kommt es daher im Ergebnis nicht an.

3.2 Druckschrift D5

Die Beschwerdeführerin trägt vor, der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber der Druckschrift D5. Strittig ist die Offenbarung des Merkmals E3 in den Figuren 18 und 21 sowie auf Seite 12, Zeilen 15 bis 17 der Druckschrift D5. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass sich aufgrund der unterschiedlichen Ausformung der einzelnen Kacheln ergebe, dass keine periodische, sondern eine aperiodische Parkettierung vorliege.

Figur 18 der Druckschrift D5 ist ein schematisches Diagramm einer Gruppe von Bereichen auf einer Oberflächenreliefstruktur, die drei getrennte Bilder erzeugt (siehe Seite 7, erster Absatz der Druckschrift D5). Die Figur selbst zeigt nicht explizit eine Parkettierung. Eine periodische Parkettierung mit den in der Figur gezeigten Bereichen ist somit nicht ausgeschlossen. Die Tatsache, dass die Parkettierung durch Kacheln unterschiedlicher Form gebildet ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die dadurch erzeugte Parkettierung nicht periodisch ist. Figur 21 (die sich nicht auf die gleiche Ausführungsform wie Figur 18 bezieht) und Seite 12, Zeilen 15 bis 17 der Druckschrift D5 stehen zu dieser Ansicht nicht im Widerspruch.

Daher offenbart die Druckschrift D5 zumindest nicht das Merkmal E3, so dass der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrags neu gegenüber dieser Druckschrift ist (Artikel 54 EPÜ).

4. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

4.1 Druckschrift D1 als nächstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 4 beruhe angesichts der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ihrer Auffassung nach hätten die Merkmale E2, E3, E4, E5 und E6 keine technische Wirkung. Es handle sich um willkürlich gewählte gestalterische Merkmale. Sie könnten daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Wenn dieser Ansicht nicht gefolgt würde, sei die objektive technische Aufgabe jeweils in der Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit zu sehen. Da die genannten Merkmale aus dem allgemeinen Fachwissen, hilfsweise aus der Druckschrift D16 bekannt seien, könnten sie keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, das heißt, nichttechnische Merkmale "als solche", werden bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, im Folgenden "Rechtsprechung" genannt, I.D.9.1). Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer solchen Mischerfindung werden alle Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Dazu gehören auch Merkmale, die isoliert betrachtet nichttechnisch sind, aber im Kontext der beanspruchten Erfindung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die einem

technischen Zweck dient, und damit zum technischen Charakter der Erfindung beitragen.

Die Auffassung der Beschwerdeführerin, bei den Merkmalen E2 bis E6 handle es sich um gestalterische Merkmale, steht daher für sich genommen nicht der Ansicht entgegen, dass diese Merkmale (auch) dazu beitragen, eine technische Wirkung zu erzielen. Insbesondere ist nicht ausgeschlossen, dass eine bestimmte Gestaltung - ob sie für sich genommen im Bereich der Kunst bekannt ist oder nicht - zur Erhöhung der Fälschungssicherheit beiträgt, indem sie beispielsweise einen höheren Wiedererkennungswert bietet (siehe beispielsweise auch Absatz [0018] des Patents). Selbst wenn die genannten Merkmale für sich genommen im Bereich der Kunst bekannt sein sollten, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass sie im Zusammenhang mit den in den Ansprüchen 1 bis 4 definierten Kacheln einer Parkettierung eines Sicherheitselements keinen technischen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe leisten können oder dass sie aufgrund ihrer Bekanntheit in der Kunst dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift D1 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe nahegelegen hätten.

4.1.1 *Anspruch 1 (Merkmal E2)*

Die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich als nächstliegender Stand der Technik herangezogenen Figuren 5, 6b und 7b der Druckschrift D1 offenbaren nicht das Merkmal E2. Die in dem Merkmal E2 definierte Drehsymmetrie führt zu einer Anordnung, die einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Selbst wenn man die Auffassung der Beschwerdeführerin teilt, dass durch diese Ausgestaltung die Fälschungssicherheit gegenüber den in den Figuren 5, 6b oder 7b der Druckschrift D1

offenbarten Lösungen nicht erhöht werde, wäre die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit zu sehen. Der Vortrag der Beschwerdeführerin, Figur 7b der Druckschrift D1 offenbare bereits eine komplexe Ausgestaltung der Kacheln mit gekrümmten Begrenzungslinien und Absatz [0020] der Druckschrift D1 zahlreiche Möglichkeiten, die Formgebung der Kacheln zu wählen, steht dieser Ansicht nicht entgegen. Vielmehr deutet dies darauf hin, dass dem Fachmann andere Lösungen dieser objektiven technischen Aufgabe bereits aus der Druckschrift D1 bekannt sind.

Die Beschwerdeführerin führt ferner unter Verweis auf die Druckschrift D16 aus, dass eine gestalterische Ausbildung gemäß dem Merkmal E2 auch zum Prioritätszeitpunkt aus dem Stand der Technik bekannt und auch dem Formschatz des Gestalters zuzuordnen gewesen sei.

Die Druckschrift D16 beschäftigt sich jedoch nicht mit Sicherheitselementen oder ihrer Fälschungssicherheit. Der Fachmann hatte daher keine Veranlassung, die Druckschrift D16 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe zu Rate zu ziehen. Aber selbst wenn er diese Druckschrift in Betracht gezogen hätte, hätte er dort keine Lösung hierzu gefunden, geschweige denn die in Anspruch 1 definierte Lösung mittels des Merkmals E2. Die Beschwerdeführerin hat auch keinen überzeugenden Nachweis erbracht, dass dies dem Fachmann aus seinem allgemeinen technischen Fachwissen bekannt wäre.

Im Rahmen des "*could-would approach*" (siehe Rechtsprechung, I.D.5.) ist bei der Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand eine naheliegende

Lösung für eine objektive technische Aufgabe darstellt, maßgeblich, ob der Fachmann zur Lösung der Aufgabe die Lehre der nächstliegenden Entgeghaltung angesichts anderer Lehren des Stands der Technik so abgewandelt hätte, dass er zu der beanspruchten Erfindung gelangt wäre. Es kommt also nicht darauf an, ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur Erfindung hätte gelangen können; entscheidend ist vielmehr, ob er im Lichte der zu lösenden technischen Aufgabe, so vorgegangen wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren.

Selbst wenn dem Fachmann eine dem Merkmal E2 genügende Parkettierung zum Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen sein sollte, bedeutet dies für sich genommen nicht, dass er eine Anregung fand, eine solche Parkettierung im Rahmen der Druckschrift D1 einzusetzen, und dass er somit zum Erfindungsgegenstand gelangt wäre.

Der explizite Hinweis auf die Parkettierungen des Künstlers und Grafikers M.C. Escher in Absatz [0018] des Patents bedeutet für sich genommen weder, dass diese Parkettierungen nicht zum Erreichen einer technischen Wirkung beitragen können, noch dass derartige Parkettierungen dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegen hätten. Vielmehr besteht die Gefahr, eine Kombination von aus dem Stand der Technik bekannten Sicherheitselementen mit derartigen Parkettierungen nur aufgrund dieses Hinweises für naheliegend zu erachten. Dies wäre jedoch das Ergebnis einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit angesichts der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1.2 *Anspruch 2 (Merkmal E3)*

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass durch das Merkmal E3 eine technische Wirkung erreicht wird. Die in den Absätzen [0016] und [0044] des Patents (siehe Seite 4, Zeilen 13 bis 15 bzw. Seite 12, Zeile 27 bis Seite 13, Zeile 8 der Anmeldung) genannte technische Wirkung beziehe sich nicht auf eine aperiodische Parkettierung, sondern auf eine Penrose-Parkettierung.

Der Fachmann versteht unter dem Begriff "Penrose-Parkettierungen" im Zusammenhang des Patents diejenigen aperiodischen Parkettierungen, die von Roger Penrose entdeckt wurden. Ein technischer Grund, warum die in Absatz [0044] des Patents (siehe Seite 12, Zeile 27 bis Seite 13, Zeile 8 der Anmeldung) offenbarte technische Wirkung nur durch die von Roger Penrose entdeckten aperiodischen Parkettierungen (aber nicht für andere aperiodische Parkettierungen) erreicht werden sollte, erschließt sich nicht. Der Fachmann entnimmt dem Patent daher, dass eine aperiodische Parkettierung die dort genannte technische Wirkung aufweist und somit als zusätzliches Echtheitskennzeichen eingesetzt werden kann. Die Verwendung im Zusammenhang mit einer (individuellen) Seriennummer einer Banknote oder eines Wertdokuments ist in Absatz [0044] des Patents nur beispielhaft genannt und stellt keine zwingende technische Voraussetzung für den Einsatz der aperiodischen Parkettierung als zusätzliches Echtheitskennzeichen dar.

Die objektive technische Aufgabe hinsichtlich des Merkmals E3 ist somit in der Erhöhung der Fälschungssicherheit zu sehen. Die Beschwerdeführerin hat nicht überzeugend dargelegt, dass der Fachmann

ausgehend von der Druckschrift D1 eine Veranlassung hatte, dieses Merkmal zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe vorzusehen, und dass er somit in naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand gelangt wäre. Der Umstand, dass dem Fachmann aperiodische Parkettierungen als solche bekannt waren (und er daher eine aperiodische Parkettierung vorsehen hätte können), bedeutet nicht, dass er ausgehend von der Druckschrift D1 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe in naheliegender Weise eine aperiodische Parkettierung vorgesehen hätte ("*could-would approach*").

Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruht damit gegenüber der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1.3 *Anspruch 3 (Merkmal E4)*

Ein technischer Vorteil ist von der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf das Merkmal E4 gegenüber den in den Figuren 7a und 7b der Druckschrift D1 offenbarten Kacheln mit geschwungenen Begrenzungslinien nicht überzeugend aufgezeigt worden. Die objektive technische Aufgabe gegenüber der in den Figuren 7a und 7b der Druckschrift D1 gezeigten Ausgestaltung ist daher in der Bereitstellung eines alternativen Sicherheitselements mit hoher Fälschungssicherheit zu sehen.

Das Merkmal E4 definiert unter anderem, dass die Kacheln der Parkettierung keine geraden Kanten aufweisen. Selbst wenn der Fachmann anstelle der in Figur 7a und 7b der Druckschrift D1 gezeigten gekrümmten Begrenzungslinien eine aus Geradenstücken zusammengesetzte Begrenzungslinie verwendet hätte,

wären die dort jeweils oben und unten gezeigten Kanten im Widerspruch zu Merkmal E4 gerade.

Auch der Verweis auf die Druckschrift D16 führt nicht zu einem anderen Ergebnis. Darüber hinaus beschäftigt sich die Druckschrift D16 weder mit Sicherheitselementen noch mit ihrer Fälschungssicherheit. Der Fachmann hätte die Druckschrift D16 daher nicht zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe zu Rate gezogen. Auch hätte er darin keine Lösung hierfür gefunden. Dies gilt auch dann, wenn die Druckschrift D16 als Beleg für das allgemeine Fachwissen des hier einschlägigen Fachmanns angesehen wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 3 beruht angesichts der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1.4 *Anspruch 4 (Merkmale E5 und E6)*

Das Merkmal E5 beinhaltet, dass die Parkettierung Kacheln aufweist, die kongruent zu der Umrissform des Bildmotivs sind. Dies stellt ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal dar. Die diesbezügliche objektive technische Aufgabe liegt somit darin, die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements zu erhöhen. Selbst wenn dem Fachmann andere Lösungen dieser objektiven technischen Aufgabe bekannt sind oder nahegelegen haben, bei denen das Merkmal E5 nicht verwirklicht ist, bedeutet dies nicht, dass die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe falsch wäre.

Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgetragen, aufgrund welcher Überlegungen dieses Merkmal dem Fachmann

ausgehend von der Druckschrift D1 und angesichts der objektiven technischen Aufgabe nahegelegen habe. Selbst wenn Parkettierungen gemäß dem Merkmal E5 im Bereich der Kunst bekannt sein sollten, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass der Fachmann eine solche Ausgestaltung ausgehend von der Druckschrift D1 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe erwogen hätte ("*could-would approach*").

Der Gegenstand des Anspruchs 4 beruht gegenüber der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auf die Frage, ob das Merkmal E6 in der Druckschrift D1 offenbart ist und ob es eine erfinderische Tätigkeit begründen kann, kommt es im Ergebnis somit nicht an.

4.1.5 *Schlussfolgerung zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift D1*

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 4 des Hauptantrags beruht ausgehend von der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.2 Druckschrift D5 als nächstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdeführerin trägt vor, der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 4 beruhe angesichts der Druckschrift D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Beschwerdegegnerin beantragt, diese Einwände nicht zuzulassen, da sie erstmals mit der Beschwerdebegründung und daher verspätet erhoben worden seien.

Nach Artikel 12 (2) VOBK ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen. Erfüllt ein Teil des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten diese Erfordernisse nicht, so ist dieser Teil nach Artikel 12 (4) VOBK als Änderung zu betrachten, sofern der Beteiligte nicht zeigt, dass dieser Teil in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde. Es steht im Ermessen der Kammer, solche Änderungen zuzulassen. Der Beteiligte hat jede Änderung klar zu kennzeichnen und zu begründen, warum sie im Beschwerdeverfahren erfolgt. Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Kammer insbesondere die Komplexität der Änderung, ihre Eignung zur Behandlung der Fragestellungen, die zur angefochtenen Entscheidung führten, und das Gebot der Verfahrensökonomie.

Die Beschwerdeführerin hat weder kenntlich gemacht, dass die Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit angesichts der Druckschrift D5 als nächstliegendem Stand der Technik erstmals mit der Beschwerdebegründung erhoben wurden, noch hat sie begründet, warum diese Einwände erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurden. Eine Prüfung dieser Einwände erfordert ferner die Feststellung der Unterscheidungsmerkmale der Ansprüche 1 bis 4 gegenüber dieser Druckschrift. Dies gilt auch dann, wenn bereits ein Neuheitseinwand ausgehend von der Druckschrift D5 gegen den Anspruch 2 des Hauptantrags erhoben und erörtert wurde (siehe Punkt 3.2 oben). Durch diese Einwände werden keine Fragestellungen, die zur

angefochtenen Entscheidung führten, ausgeräumt. Vielmehr werden den bereits im Verfahren befindlichen Einwänden neue Einwände hinzugefügt. Eine Zulassung dieser neuen Einwände wäre auch für die Verfahrensökonomie nicht förderlich. Darüber hinaus sind diese Einwände auch *prima facie* nicht überzeugend. So geht aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht hervor, dass die Druckschrift D5 den beanspruchten Erfindungen näher käme als die bereits zuvor behandelte Druckschrift D1. Ferner beruhen diese Einwände auf der Ansicht der Beschwerdeführerin, die Merkmale E2 bis E6 stellten keine technischen Merkmale dar. Wie oben dargelegt, leisten jedoch zumindest die Merkmale E2 bis E5 jeweils im Kontext der Erfindung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung, die einem technischen Zweck dient. Sie tragen damit zum technischen Charakter der Erfindung bei.

Angesichts dessen ließ die Kammer die Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 12 (4) VOBK nicht zu.

5. Schlussfolgerung

Die von der Beschwerdeführerin gegen den Hauptantrag der Beschwerdegegnerin erhobenen Einwände greifen nicht durch. 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