

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. November 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0777/23 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 10703800.2

**Veröffentlichungsnummer:** 2391512

**IPC:** B42D15/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Optisch variables Sicherheitselement

**Patentinhaberin:**

Giesecke+Devrient ePayments GmbH

**Einsprechende:**

CCL Secure Pty Ltd  
Bundesdruckerei GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1), 56, 100(a)  
VOBK 2020 Art. 12(4)

**Schlagwort:**

Neuheit (ja)  
Erfinderische Tätigkeit (nein: Hauptantrag, Hilfsantrag 1)  
Zulassung der Hilfsanträge 2 bis 11 (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0007/93, T 1097/18



**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

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0777/23 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 21. November 2024**

**Beschwerdeführerin:**

(Einsprechende 2)

Bundesdruckerei GmbH  
Kommandantenstrasse 18  
10969 Berlin (DE)

**Vertreter:**

Thomas L. Bittner  
Boehmert & Boehmert  
Anwaltspartnerschaft mbB  
Pettenkoferstrasse 22  
80336 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:**

(Patentinhaberin)

Giesecke+Devrient ePayments GmbH  
Prinzregentenstraße 161  
81677 München (DE)

**Vertreter:**

LKGLOBAL  
Lorenz & Kopf Patentanwalt  
Attorney at Law PartG mbB  
Brienner Straße 11  
80333 München (DE)

**Weitere**

**Verfahrensbeteiligte:**

(Einsprechende 1)

CCL Secure Pty Ltd  
1-17 Potter Street  
Craigieburn VIC 3064 (AU)

**Vertreter:**

Rainer Röthinger  
Wuesthoff & Wuesthoff  
Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB  
Schweigerstrasse 2  
81541 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Dezember 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr.**

2391512 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Lanz

**Mitglieder:** O. Randl

B. Burm-Herregodts

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden 2 richtet sich gegen die am 15. Dezember 2022 ergangene Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 2 391 512 (nachfolgend als "das Patent" bezeichnet) zurückzuweisen.
- II. Es handelt sich um die zweite Beschwerde in dieser Angelegenheit. Die erste Beschwerde war von der Patentinhaberin eingereicht worden, nachdem die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen hatte. Die Kammer hat diese Entscheidung aufgehoben und den Fall zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen (Entscheidung T 1097/18 vom 4. September 2020).
- III. Von den im Einspruchsverfahren zitierten Druckschriften werden die folgenden nachfolgend zitiert:
- E9 DE 10 2006 057 507 A1      E15 DE G 85 29 297 U1
- IV. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 21. November 2024 statt. Wie schriftlich angekündigt, war die Einsprechende 1 nicht vertreten.
- V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Darüber hinaus beantragte sie, die Hilfsanträge 2 bis 11 der Beschwerdegegnerin nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines

der Hilfsanträge 1 bis 11, eingereicht mit der Beschwerdeerwidrerung (Schreiben vom 12. September 2023), aufrechtzuerhalten.

Die Verfahrenseteiligte (Einsprechende 1) hat keine Anträge gestellt.

VI. Die Ansprüche 1 und 12 des Patents (Hauptantrag) lauten wie folgt (für Anspruch 1 ist die Merkmalsgliederung der Kammer in eckigen Klammern angegeben):

"1. [A] Optisch variables Sicherheitselement zur Absicherung von Datenträgern (10), [B] in das durch Einwirkung von Laserstrahlung visuell erkennbare Kennzeichnungen (16, 18) in Form von Mustern, Zeichen oder einer Kodierung eingebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass [C] das Sicherheitselement eine optisch variable Aufzeichnungsschicht (22) mit einem ersten Kippeffekt enthält, [D] die zumindest teilweise mit einem Oberflächenrelief in Form eines Linsenrasters (26) versehen ist, wobei [E] zumindest erste und zweite Kennzeichnungen (16, 18) mit Laserstrahlung aus unterschiedlichen Richtungen (30, 32) durch das Linsenraster hindurch in die optisch variable Aufzeichnungsschicht eingebracht sind, [F] die bei der Betrachtung jeweils aus denselben Richtungen erkennbar sind und einen weiteren Kippeffekt bilden."

"12. Verfahren zum Herstellen eines optisch variables [sic] Sicherheitselements zur Absicherung von Datenträgern, bei dem durch Einwirkung von Laserstrahlung visuell erkennbare Kennzeichnungen in Form von Mustern, Zeichen oder einer Kodierung eingebracht werden, dadurch gekennzeichnet dass

- eine optisch variable Aufzeichnungsschicht mit einem ersten Kippeffekt zumindest teilweise mit

einem Oberflächenrelief in Form eines Linsenrasters  
versehen wird; und

- zumindest erste und zweite Kennzeichnungen mit  
Laserstrahlung aus unterschiedlichen Richtungen  
durch das Linsenraster hindurch in die optisch  
variable Aufzeichnungsschicht eingebracht werden,  
die bei der späteren Betrachtung des Sicherheits-  
elements jeweils aus denselben Richtungen erkennbar  
sind und einen weiteren Kippeffekt bilden."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von  
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merk-  
mal "[G1] wobei die Kippeffekte miteinander wechselwir-  
ken". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen  
Verfahrensanspruch 12 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von  
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merk-  
mal "[G2] wobei die optisch variable Aufzeichnungs-  
schicht eine Mattstruktur ist". Das Merkmal wurde auch  
in den unabhängigen Verfahrensanspruch 9 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von  
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merk-  
mal "[G3] wobei die Kennzeichnungen nicht-geschwärzte  
Teilbereiche der optisch variablen Aufzeichnungsschicht  
darstellen, die aufgrund ihrer durch die Laserstrahlung  
veränderten optischen Eigenschaften visuell erkennbar  
sind". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen  
Verfahrensanspruch 11 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von  
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merk-  
mal "[G4] wobei die optisch variable Aufzeichnungs-  
schicht durch eine transparente Abstandschicht von dem

Linsenraster getrennt ist". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen Verfahrensanspruch 11 aufgenommen.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 5 unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 und 11 des Hilfsantrags 3 durch das zusätzliche Merkmal G4.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal "[G5] wobei die optisch variable Aufzeichnungsschicht mit einer Reliefstruktur versehen ist". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen Verfahrensanspruch 11 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal "[G6] wobei die optisch variable Aufzeichnungsschicht eine Farbschicht mit optisch variablen Pigmenten, insbesondere mit Interferenzschichtpigmenten, mit Glimmerpigmenten oder mit Flüssigkristallpigmenten ist". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen Verfahrensanspruch 9 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal "[G7] wobei das Linsenraster Zylinderlinsen umfasst, die eine Achse aufweisen, und die Achse der Zylinderlinsen geschwungen verläuft". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen Anspruch 11 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 durch die Einfügung des Wortes "zusätzlich" in das Merkmal G5 (Merkmal G5'). Anspruch 11 des Hilfsantrags 9 ist wortgleich mit Anspruch 11 des Hilfsantrags 6.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal "wobei [G8] die Kennzeichnungen farbig, insbesondere mit einem metallisch glänzenden und/oder changierenden visuellen Erscheinungsbild gestaltet sind". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen Verfahrensanspruch 11 aufgenommen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal "[G9] wobei es sich bei dem Kippeffekt der optisch variablen Aufzeichnungsschicht um einen betrachtungswinkelabhängigen Farbkippeffekt handelt, der einem Betrachter einen sich mit der Betrachtungsrichtung ändernden Farbeindruck vermittelt". Dieses Merkmal wurde auch in den unabhängigen Anspruch 12 aufgenommen.

VII. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den der Kammer nunmehr vorliegenden, am 12. September 2023 eingereichten Hilfsanträgen und den zu früheren Verfahrenszeitpunkten vorgelegten Hilfsanträgen auf. "Einspruch" steht für Anträge, die während des Einspruchsverfahrens (vor und nach der Entscheidung T 1097/18) eingereicht bzw. weiterverfolgt wurden. "Beschwerde 1" bzw. "Beschwerde 2" bezeichnet Anträge, die während des Beschwerdeverfahrens im Fall T 1097/18 bzw. im vorliegenden Beschwerdefall weiterverfolgt oder neu vorgelegt wurden.

Einspruch			Beschwerde 1	Einspruch	Beschwerde 2
4.09.15	9.11.17	16.11.17	28.06.18	15.07.21	12.09.23
Haupt- antrag	HA1	-	-	-	-
-	HA2	HA2	HA2	HA1	HA1
-	-	HA3	-	-	-
-	-	HA3a	HA3	HA2 (*)	HA2 (*)
-	-	HA4	HA4	HA3	HA3
-	-	HA5	HA5	HA4	HA4
-	-	HA6	HA6	HA5	HA5
-	-	HA7	HA7	HA6	HA6
-	-	-	-	HA7	HA7
-	-	-	-	HA8	HA8
-	-	-	-	HA9	HA9
-	-	-	-	HA10	HA10
-	-	-	-	HA11	HA11

(\*) Der Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von den früher eingereichten Hilfsanträgen 3a bzw. 3 durch die Streichung eines abhängigen Anspruchs.

VIII. Der Kürze halber verwendet die Kammer nachfolgend die Abkürzung "AS" für den Begriff "Aufzeichnungsschicht".

IX. Der Vortrag der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zu den entscheidungsrelevanten Punkten lässt sich wie folgt zusammenfassen (die Verfahrensbeteiligte/Einsprechende 1 hat sich weder schriftlich noch mündlich zu diesen Fragen geäußert):

**a) Auslegungsfragen**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende 2)

Die Einspruchsabteilung habe den Begriff "Aufzeichnungsschicht" übermäßig eng ausgelegt, und zwar so, dass es sich um eine unstrukturierte, homogene Schicht aus einem einzigen Material handeln müsse. Dafür gebe es weder im Patent noch im allgemeinen Fachwissen eine Stütze. Eine AS sei nicht als "einstückig" im Sinne einer einheitlichen Materialzusammensetzung zu verstehen. Anspruch 1 stelle nur darauf ab, dass die Schicht im Sinne eines Schichtaufbaus unterhalb des Linsenrasters angeordnet sei. Hinweise auf eine homogene Zusammensetzung aus einem einzigen Material oder auf eine Unstrukturiertheit ließen sich dem Anspruch nicht entnehmen. Auch eine Anordnung auf einer einzigen Höhe oder mit einer gleichbleibenden Dicke sei nicht erforderlich, solange die AS unter dem Linsenraster angeordnet und zum Einbringen der Kennzeichnungen geeignet sei. Ziehe man die ursprünglich eingereichte Beschreibung zur Auslegung heran, so sei unter der AS u.a. eine diffraktive Beugungsstruktur, wie etwa ein Hologramm (Seite 3, Zeilen 12 bis 15, und Seite 9, Zeilen 19 bis 23) zu verstehen. Die AS könne mit einer Reliefstruktur versehen sein (vgl. Seite 3, Zeilen 18ff. und Seite 11, Zeile 27 bis Seite 12, Zeile 6). Es handle sich nicht um eine unstrukturierte Einheit, die sich mit konstanter Dicke entlang einer Ebene ausdehne. Ebenso wenig müsse sich die AS jenseits des Linsenrasters über den Kartenkörper erstrecken. Zusammengefasst sei die "Aufzeichnungsschicht" dahingehend auszulegen, dass sie im Sinne eines Schichtaufbaus unterhalb des Linsenrasters angeordnet und zum Einbringen der Kennzeichnungen geeignet sei.

Merkmal C verlange eine AS "mit" einem ersten Kippeffekt. Dies setze keine Tiefe innerhalb der Schicht voraus. Es sei nur verlangt, dass die AS den Kippeffekt bereitstelle. Merkmal F spreche ganz allgemein davon, dass die Kennzeichnungen einen weiteren Kippeffekt "bilden", aber Merkmal E mache unzweifelhaft klar, dass die Kennzeichnungen in die AS "eingebracht" sind. Das bedeute, dass sich die Kennzeichnungen räumlich-körperlich in einer gewissen Tiefe der AS befinden. Für den ersten Kippeffekt bestehe keine entsprechende Einschränkung. Das Patent erwähne in diesem Zusammenhang auch Beugungseffekte, streuende Effekte bzw. refraktive Effekte (siehe Absatz [0033] des Patents), also Effekte, die an der Oberfläche der AS erzeugt werden.

Es sei nicht zutreffend, dass Anspruch 1 verlange, dass beide Kippeffekte mittels Laser eingebracht würden. Der erste Kippeffekt beruhe gemäß Merkmal C auf der optischen Variabilität (vgl. Absatz [0009] des Patents).

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Auslegung lasse den Kontext des Anspruchswortlautes außer Acht. Sie laufe auf eine willkürliche Auswahl von mehreren Schichten eines Schichtaufbaus hinaus, was so nicht dem Wortlaut des Anspruchs 1 entspreche. Das Material, das den ersten Kippeffekt enthalte, könne als das Material angesehen werden, das eine AS bilde. Der zweite Kippeffekt müsse gemäß Anspruch 1 ebenfalls in diese AS eingebracht werden. Es sei zu beachten, dass Anspruch 1 sich auf ein optisch variables Sicherheitselement richte. Die beiden Kippeffekte seien also einem Sicherheitselement zuzuordnen. Es gehe nicht an, zwei Schichten zusammen als eine Schicht aufzufassen. Genau die Kombination von zwei Kippeffekten in einer AS habe die

Kammer in der Entscheidung T 1097/18 als neuheitsbe-  
gründend gegenüber der Druckschrift E1 anerkannt.

Anspruch 1 beziehe sich zweimal auf die Laserstrahlung,  
nämlich in Merkmal B und in Merkmal E. Der Verweis auf  
einen zweiten Kippeffekt sei erst im Laufe des Prü-  
fungsverfahrens hinzugefügt worden. Dies sei so zu ver-  
stehen, dass auch schon der erste Kippeffekt durch  
Laserstrahlung erzeugt werde. Auch das weise darauf  
hin, dass etwas in die Schicht eingebracht und nicht  
auf sie aufgebracht werde. Es stelle sich die Frage,  
wie man durch die Wahl eines optisch variablen Materi-  
als für die AS eine für das Auge erkennbare Struktur  
erzeugen könne. Ein Kippeffekt könne nur dann als sol-  
cher erkennbar sein, wenn er gewisse Linien, Kanten  
etc. zeige. Letztere würden typischerweise durch Laser  
in die AS eingebracht. Farbveränderungen würden keinen  
Kippeffekt darstellen. Bei einem Kippeffekt wäre etwas  
da und dann plötzlich weg.

**b) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1  
gegenüber der Offenbarung der Druckschrift E15**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende 2)

Die Ausführungsform der Fig. 7 der Druckschrift E15  
nehme den Gegenstand von Anspruch 1 neuheitsschädlich  
vorweg. Im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsab-  
teilung weise sie auch die Merkmale C und E auf. Die  
mit den Bildern 26,27 bedruckte Kernschicht 6 bilde  
eine optisch variable AS im Sinne von Merkmal C. Die  
Druckfarbe sei mit dem Druckbogen untrennbar verbunden  
und dürfe daher auch nicht gedanklich davon getrennt  
werden. Der Anspruch nenne nur zwei strukturelle Kompo-  
nenten, nämlich eine AS, die mit einem Oberflächen-  
relief "versehen" sei. Es bestehe nicht einmal eine

klare Trennung zwischen diesen beiden Elementen (vgl. dazu auch Anspruch 5). Eine Trennung lasse sich auch nicht aus der schematischen Fig. 7 ableiten. Die lokal aufgetragenen Druckbilder 26,27 würden als solche auch keine Schicht bilden. Die AS habe nicht notwendigerweise eine konstante Schichtdicke und müsse auch nicht aus einem einzigen Material bestehen. Daher sei nicht nachvollziehbar, warum eine bedruckte Schicht keine AS im Sinne von Merkmal C darstellen könne. Auf Seite 27, Zeile 5, der Druckschrift E15 werde die Kernschicht 6 als "bedruckte[s] Inlett" bezeichnet.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Dieser Einwand solle als verspätet nicht zum Verfahren zugelassen werde. Er sei aber auch in der Sache nicht überzeugend. Man könne die aufgedruckte Schicht, die die Bilder 26,27 forme, nicht gemeinsam mit der Kernschicht 6 als AS im Sinne von Merkmal C auffassen. Anspruch 1 verlange, dass beide Kippeffekte in derselben Schicht gebildet werden, und dies sei in der Ausführungsform der Fig. 7 nicht der Fall. Die Bilder würden gemäß Seite 27, Zeilen 2ff., zusammen mit dem Hintergrundmuster etc. aufgebracht. Damit werde der Kippeffekt nicht in die Schicht 6 eingebracht bzw. in ihr erzeugt.

**c) Hauptantrag: Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1, ausgehend vom Ausführungsbeispiel B der Druckschrift E15**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende 2)

In dieser Ausführungsform könne die Datenempfangsschicht in Form einer gut absorbierenden Schicht vorliegen, die auf die Kernschicht aufgebracht wird. Dabei

könne es sich um eine Metall- oder Farbschicht handeln (E15, Seite 19, Zeilen 20ff.). Anspruch 1 unterscheide sich von dieser Ausführungsform dadurch, dass die AS optisch variabel sei. Das Patent beschreibe mehrere Vorteile, die daraus erwachsen: eine einfache und kostengünstige Herstellung (Absatz [0002]), ein attraktives Erscheinungsbild und hohe Fälschungssicherheit (Absätze [0006], [0016], [0021]) etc. Die objektive technische Aufgabe könne in der Erhöhung der Fälschungssicherheit durch die Verknüpfung von Sicherheitsmerkmalen gesehen werden. Die Druckschrift E15 deute auf Seite 10, zweiter Absatz, letzter Satz bereits in die Richtung der Erfindung, da sie ein Überlappen der Laserdaten mit Druckbildern oder Kippbildern anrege. Die Druckschrift E9 greife das Problem auf (siehe Absatz [0003]). Ihre Ausführungsbeispiele würden optisch variable Teilbereiche aufweisen. Ab Absatz [0111] werde ein weiteres Ausführungsbeispiel mit einem zusätzlichen Sicherheitsmerkmal beschrieben. In Absatz [0112] seien Lasermarkierungen genannt, die in einer Schicht aus Perglanzpigmenten oder Interferenzschichtpigmenten erzeugt würden (vgl. Anspruch 2 des Patents). Auch die Absätze [0152] und [0153] seien diesbezüglich relevant. Diese Lehre hätte den Fachmann ohne erfinderisches Zutun zur Erfindung geführt. Auf die Frage der Kammer hin, ob die vorgeschlagene objektive technische Aufgabe nicht bereits Elemente der Lösung vorwegnehme, erklärte die Beschwerdeführerin, dass dies nicht der Fall sei, da nicht vorweggenommen werde, wie die Aufgabe gelöst werde. Es handle sich nur ganz allgemein um die Verknüpfung von Sicherheitsmerkmalen.

Es sei nicht richtig, dass der Fachmann nicht wisse, wo genau er die Datenempfangsschicht vorsehen solle; dies sei auf Seite 19 der Druckschrift E15 klar offenbart. Dort werde festgestellt, dass das Sicherheitsdruckbild

auch im Bereich des Linsenrasters vorliegen könne. Auch sei nicht richtig, dass es in der Druckschrift E9 keinen Hinweis auf ein Überlappen gebe; diesbezüglich werde auf die Absätze [0111] und [0112] verwiesen.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Im Ausführungsbeispiel B der Druckschrift E15 stelle sich schon die Frage, inwieweit zwei Kippelemente in einer Schicht vorhanden seien. In der Druckschrift E9 sei dies jedenfalls nicht der Fall. Es sei nicht klar, warum der Fachmann die Beschichtung der Druckschrift E9 unter dem Linsenraster der Druckschrift E15 vorsehen sollte. In der Druckschrift E9 bestehe kein Bedarf für Linsen. Darüber hinaus offenbare Absatz [0112] der Druckschrift E9, dass es sich um "zusätzliche sichtbare Informationen" handle. Diese Lehre führe nicht zu einem lasererzeugten Kippeffekt, sondern nur zur Wiedergabe einer Information. Vom Erzeugen eines Kippeffekts sei nicht die Rede. Ein Kippeffekt in der Farbwahrnehmung sei in Absatz [0193] beschrieben. Das farbkippfähige Material müsse so gewählt sein, dass es auch eine Markierung durch einen Laser erlaube. Selbst wenn der Fachmann die Druckschriften E15 und E9 kombiniert hätte, hätte er keine Anleitung erhalten, wie er die Beschichtung in der Ausführungsform B vorsehen solle. Solle sie auf den Linsen vorgesehen werden? Dies würde den Farbkippeffekt hervorheben, da die Oberflächen gekrümmt seien. Oder sei eine zusätzliche Schicht vorzusehen? Oder sei die Trägerschicht zu ersetzen? All diese Fragen blieben ungelöst. Man versuche natürlich, Effekte zu kombinieren, aber die Druckschrift E9 enthalte eine lange Liste von Möglichkeiten. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, warum der Fachmann ausgerechnet die beanspruchte Lösung ausgewählt hätte. Warum hätte er nicht einfach die Grundschicht

durch ein Material gemäß der Druckschrift E9 ersetzt? Wenn der Fachmann mittels eines Lasers ein Kippbild eingebracht hätte, hätte er zusätzlich die Aufgabe lösen müssen, eine Beschichtung zu wählen, in die er nur Information einbringen wolle. Die Stoßrichtung der Druckschriften E15 und E9 lägen also weit auseinander. Einen Hinweis darauf, in einer Schicht zwei Kippeffekte vorzusehen, hätte der Fachmann darin nicht gefunden.

In Absatz [0012] der Druckschrift E9 werde bezüglich der Teilflächen gesagt, dass sie für den "Mann von der Straße" gut erkennbar sein sollten. In der Druckschrift E15 hingegen sei ein mikroskopisches Abwechseln zwischen den beiden Bildern beschrieben. Letztere seien fragmentiert und so angeordnet, dass man aufgrund der Linsen nur eines von mehreren Bildern sehe. Auch hier sei die Herangehensweise der Druckschriften E9 und E15 grundlegend verschieden. In der Druckschrift E9 wolle man die Teilflächen mit Farbe füllen. Jede einzelne Fläche würde für sich genommen einen Farbwechsel zeigen. In Absatz [0187] sei nicht vom Überlappen die Rede. Der Eintrag von Lasermarkierungen würde daran nichts ändern. Eine Kombination von Merkmalen würde nicht notwendigerweise zum Überlappen führen; auch ein Nebeneinander sei möglich. Bei Vorhandensein eines Linsenrasters wäre dies naheliegend. Wenn man die Elemente der Druckschrift E9 unter einem Linsenraster anbrächte, sei völlig unklar, was dann sichtbar sei. Es gebe keinen Hinweis, dass so vorzugehen sei. Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.

**d) Hilfsantrag 1**

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Um eine gegenseitige Beeinflussung zu erreichen, müssten die Kippeffekte sozusagen ortsgleich sein. Wenn man davon ausgehe, dass die Kombination der Druckschriften E15 und E9 zu einem Sicherheitselement führe, dessen Datenaufzeichnungsschicht zwei Kippeffekte aufweise, sei wohl davon auszugehen, dass eine Wechselwirkung vorliege, zumal das Wesen der Wechselwirkung nicht näher definiert sei.

**e) Zulassung der Hilfsanträge 2 bis 11**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende 2)

Die Hilfsanträge 2 bis 11 sollten in Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK nicht in das Verfahren zugelassen werden. Es werde diesbezüglich auch auf Abschnitt 4.2 des Schriftsatzes vom 2. Juli 2024 verwiesen.

Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 2 entsprechen jenen der Hilfsanträge 3 bzw. 3a, die am 16. November 2017 eingereicht und von der Einspruchsabteilung in der Entscheidung vom gleichen Tag als verspätet zurückgewiesen wurden. Als Grund für die Nichtzulassung wurde insbesondere die mangelnde Konvergenz bezüglich des damaligen Hilfsantrags 2 angegeben (siehe Punkt 9.2 der Entscheidung). Die Hilfsanträge 3 bis 6 entsprechen den Hilfsanträgen 4 bis 7 vom 16. November 2017. Letztere seien nicht zugelassen worden, wie aus Punkt 9.4 derselben Entscheidung hervorgehe. Die Hilfsanträge 7 bis 11 seien erst am 15. Juli 2021, d.h. nach der Zurückverweisung des Falls, eingereicht worden. In Punkt 6 ihrer vorläufigen Stellungnahme vom

15. Oktober 2021 habe die Einspruchsabteilung ausgeführt, dass diese Hilfsanträge verspätet und nicht konvergent seien und daher als unzulässig betrachtet würden. Bezüglich der Zulassung all dieser Hilfsanträge habe die Kammer ein Ermessen. Sie sollte diese Anträge nicht zulassen. Wie in Punkt 2.6 der Gründe für die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer festgestellt worden sei, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelange, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten habe. Dies betreffe die Hilfsanträge 2 bis 6, die vor diesem Hintergrund nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen seien. Für die Hilfsanträge 7 bis 11 habe die Einspruchsabteilung die vorläufige Stellungnahme abgegeben, dass diese Anträge als verspätet nicht zugelassen werden sollten. Auch sie seien deshalb im Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Mit Schreiben vom 8. Februar 2019 habe die Patentinhaberin die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die damaligen Hilfsanträge 3 bis 7 nicht zuzulassen, angefochten (siehe Seiten 9 und 10 des Schreibens). Darüber habe die Kammer nicht entschieden. Auch die Frage der Zulässigkeit der nunmehrigen Hilfsanträge 7 bis 11 sei noch offen. Eine Pauschalbeurteilung der Konvergenz sei nicht angemessen, um über die Zulassung der Hilfsanträge zu entscheiden. Typischerweise würden solche Hilfsanträge eingereicht, um auf die Entscheidung bezüglich des Hauptantrags angemessen reagieren und gezielt zu einem Hilfsantrag springen zu können.

Damit sei die Frage der Konvergenz vom Tisch. Bezüglich des verspäteten Vorbringens der Hilfsanträge 7 bis 11 sei festzustellen, dass die Patentinhaberin immer die Möglichkeit haben müsse, zu reagieren. Die Kammer habe zur weiteren Prüfung zurückverwiesen. Es sei angebracht gewesen, weitere Hilfsanträge einzureichen. Es spreche formal nichts dagegen, diese Hilfsanträge zuzulassen, weil sie fristgerecht eingereicht worden seien und es Gründe für ihre Einreichung gebe.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. Auslegungsfragen

#### 1.1 Merkmal C

Gemäß Merkmal C enthält das Sicherheitselement eine optisch variable AS mit einem ersten Kippeffekt.

##### 1.1.1 Zur Auslegung des Begriffs "optisch variabel" hat die Kammer in Punkt 1.1 der Gründe für ihre Entscheidung im Fall T 1097/18 festgestellt:

*"Das Patent enthält keine Definition dessen, was genau unter "optisch variabel" zu verstehen ist. Dem Fachmann auf dem Gebiet der Sicherheitselemente ist der Begriff "optisch variabler Effekt" jedoch vertraut. Er versteht darunter in der Regel einen optischen Effekt, der sich in Abhängigkeit von der Beobachtungsposition ändert. Ein Beobachter, der den Effekt aufweisenden Gegenstand betrachtet, nimmt eine Veränderung des optischen Erscheinungsbilds des Gegenstands wahr, wenn sich die relative Position des Gegenstands in Bezug auf den Beobachter ändert. Rein geometrische Effekte*

*(perspektivische Verzerrung, entfernungsabhängige Größenwahrnehmung, usw.) sind jedoch keine optisch variablen Effekte in diesem Sinne. Typische optisch variable Effekte drücken sich in Veränderungen der Farbe, des Kontrasts oder der Intensität des optischen Erscheinungsbilds aus. Ein Bild, das beim Kippen oder Drehen des bildgebenden Gegenstands erscheint oder verschwindet, wird in der Regel auch als optisch variabel verstanden."*

An diesem Verständnis hält die Kammer weiter fest.

- 1.1.2 Das Patent definiert den Begriff "Aufzeichnungsschicht" (AS) nicht. Dem allgemeinen Wortsinn nach handelt es sich um eine Schicht (worunter der Online-Duden eine "in flächenhafter Ausdehnung in einer gewissen Höhe über, unter oder zwischen anderem liegende einheitliche Masse" versteht), die einer Aufzeichnung (also dem Festhalten einer Information) dienen soll. Wie aus den Merkmalen B und E hervorgeht, wird diese Information in Form von Mustern, Zeichen oder einer Kodierung mittels eines Laserstrahls in die AS eingebracht. Aus den abhängigen Ansprüchen ist ersichtlich, dass die AS zum Beispiel eine Farbschicht mit optisch variablen Pigmenten (Anspruch 2), eine diffraktive Beugungsstruktur (Anspruch 3), oder auch eine metallisierte Heißprägefolie (Anspruch 4) sein bzw. mit einer Reliefstruktur versehen sein (Anspruch 5) kann. Somit muss eine AS im Sinne von Merkmal C nicht notwendigerweise eine konstante Schichtdicke aufweisen bzw. aus einem einzigen Material bestehen. Die Kammer deutet den Begriff "Aufzeichnungsschicht" daher so, dass es sich um eine flächige Lage eines laminierten Sicherheitselements handelt, die zur Aufzeichnung von Information mittels eines Laserstrahls bestimmt ist.

1.1.3 In Abwesenheit einer besonderen Definition des Begriffs "Kippeffekt" legt die Kammer den Begriff so aus, dass er einen Effekt bezeichnet, der auftritt, wenn das Sicherheitselement relativ zur Beobachtungsrichtung verkippt wird. Wenn ein Sicherheitsmerkmal unter einer ersten Beobachtungsrichtung eine erste Farbe aufweist und unter einer zweiten Beobachtungsrichtung eine andere Farbe, kann man von einem Kippeffekt sprechen, und zwar unabhängig davon, ob der Übergang von der ersten zur zweiten Farbe kontinuierlich abläuft oder abrupt stattfindet. Die Tatsache, dass gemäß dem erteilten Anspruch 5 die AS mit einer Reliefstruktur versehen sein kann, stützt dieses Verständnis des Anspruchs 1.

## 1.2 Beziehung zwischen den Merkmalen B und C

Die Beschwerdegegnerin legt den Anspruch so aus, dass beide in den Merkmalen C und F genannten Kippeffekte mit Laserstrahlung in das Sicherheitselement eingebracht werden. Dass dies für den in Merkmal F genannten Kippeffekt der Fall ist, wird durch die Verbindung der Merkmale E und F unzweifelhaft belegt. Die Beschwerdegegnerin sieht eine analoge Verbindung zwischen den Merkmalen B und C und leitet daraus ab, dass auch der in Merkmal C genannte Kippeffekt auf durch Einwirkungen von Laserstrahlung eingebrachten Kennzeichen beruht. Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Die natürlichste Lesart des Anspruchs besteht darin, eine direkte Entsprechung zwischen den in Merkmalen B und E genannten Kennzeichnungen zu sehen. Dies wird auch durch die Verwendung der Bezugszeichen 16 und 18 bestätigt. Bezüglich des ersten Kippeffekts verlangt Anspruch 1 nur, dass das Sicherheitselement eine optisch variable AS "mit einem ersten Kippeffekt" enthält, dass also die AS als solche einen Kippeffekt aufweist.

2. Hauptantrag

2.1 Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber der Offenbarung der Druckschrift E15

2.1.1 Zulassung des Einwands

Die Beschwerdegegnerin beantragte, diesen Einwand als verspätet nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer sieht dies als nicht sachdienlich an, da im Zusammenhang mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ohnehin geprüft werden muss, worin die Unterscheidungsmerkmale zur Druckschrift E15 bestehen. Sollte es keine Unterschiede geben, wäre der Hauptantrag zurückzuweisen, da sein Gegenstand in diesem Falle jedenfalls nicht erfinderisch sein könnte. Daher hat die Kammer den Einwand nach Artikel 12 (4) VOBK zugelassen.

2.1.2 Begründetheit des Einwands

Die Beschwerdeführerin hat sich in diesem Zusammenhang auf die von ihr als "Ausführungsform C" bezeichnete Ausführungsbeispiel der Druckschrift E15 berufen, die auf Seite 26, ab Zeile 15, mit Bezug auf die Fig. 7 beschrieben ist.

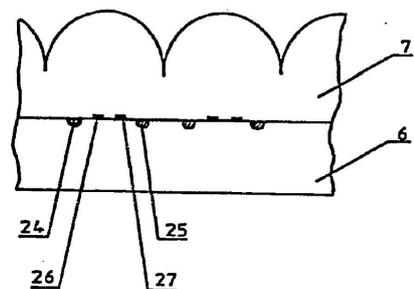


Fig. 7

Dort ist Folgendes offenbart:

*"Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform [sic] der Erfindung. Hierbei sind die erfindungsgemäßen Kippbilder 24, 25 mit drucktechnisch aufgebrauchten Kippbildern 26, 27 ... kombiniert [sic]. Die Bil-*

*der 26, 27 sind derart vorgesehen, daß sie bei nnahezu [sic] senkrechter Betrachtung, z. B. bei plus 8° und minus 8°, der Karte sichtbar sind. Kippt man die Karte weiter in die eine oder andere Richtung, sind die Laserkippbilder 24, 25 erkennbar. Die Kippbilder 26, 27 sind, da in üblicher Drucktechnik hergestellt, in beliebigen Farben herstellbar. Eine Variation dieser Bilder 26, ist verfahrenstechnisch ungünstig. Sinnvollerweise werden damit deshalb informationen [sic] dargestellt, die bei allen Karten gleich sind, z. B. Logos, Jahreszahl ect. [sic] Die kartenindividuellen Daten werden in der anfangs erwähnten Lasertechnik eingebracht. Erfolgt dies in farblich kontrastierender Form, z. B. in schwarz, ist der Übergang der Bilder 26, 27 auf die Bilder 24, 25 besonders gut erkennbar."*

Der Schluss, dass die Ausführungsform der Fig. 7 das Merkmal C offenbart, also eine optisch variable AS mit einem ersten Kippeffekt beschreibt, setzt voraus, dass die aufgedruckten Kippbilder 26,27 Teil der AS sind. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Kippbilder gemäß der oben zitierten Offenbarungsstelle auf die AS "aufgebracht" werden und somit als von letzterer getrennt beschrieben sind. Es liegt auch nicht auf der Hand, dass die Kippbilder irgendeinen Beitrag zu der durch die Laserstrahlung verursachte Einbringung der Kennzeichnungen in die AS liefern würden, sodass sie der AS zuzurechnen wären, oder dass durch die aufgedruckten Kippbilder die Kernschicht 6 selbst optisch variabel würde. Die aufgedruckten Kippbilder und die AS üben jeweils ihre eigene Funktion aus, ohne dass eine funktionelle Wechselwirkung feststellbar wäre. Daher ist es nicht angemessen, von einer optisch variablen AS im Sinne von Merkmal C zu sprechen. Der Fachmann hätte

keinen Anlass gehabt, das Ensemble aus Kernschicht 6 und den Kippbildern 26,27 als zusammengehörige Einheit aufzufassen und darin eine AS gemäß Merkmal C zu sehen.

Die gegenteiligen Argumente der Beschwerdeführerin überzeugen aus den folgenden Gründen nicht.

Dass die Druckfarbe mit der Kernschicht untrennbar verbunden ist, wird in der Druckschrift E15 nicht offenbart, zumal im Zusammenhang mit der Ausführungsform C das Material der Kernschicht nicht genannt ist. Bei Vorliegen einer Kernschicht aus Kunststoff wäre die Verbindung mit der Druckfarbe nicht notwendigerweise untrennbar. Es ist richtig, dass sich aus der schematischen Fig. 7 keine Trennung ablesen lässt, aber auch eine untrennbare Verbindung geht daraus nicht hervor.

Die Frage, ob die Druckbilder 26,27 eine Schicht bilden, lässt sich nicht klar beantworten, zumal denkbar ist, dass die gezeichneten Punkte 26,27 Pixel oder Linien eines die Kernschicht teilweise oder gänzlich bedeckenden Bilds sind. Aber selbst wenn die Druckbilder keine Schicht bilden, bedeutet dies nicht, dass sie der Kernschicht 6 zugerechnet werden müssen.

Auch die Lehre von Seite 27, Zeile 5, ist nicht eindeutig. Dass von "bedruckten Inletts (Kernschicht 6)" die Rede ist, bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Kernschicht mit den bedruckten Inletts gleichzusetzen ist. Die Formulierung könnte auch so verstanden werden, dass die Inletts als solche die Kernschicht darstellen.

Nach Abwägung aller Elemente ist die Kammer daher zum Schluss gelangt, dass das Merkmal C nicht eindeutig und unmittelbar in der Druckschrift E15 offenbart ist.

Auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin selbst ursprünglich (d.h. in ihrem Einspruchsschriftsatz) das Merkmal C als nicht offenbart ansah, spricht gegen die Behauptung, dass die Offenbarung des Merkmals für den Fachmann unmittelbar auf der Hand lag.

Da die AS vor dem Einbringen der Kennzeichnungen 24,25 nicht optisch variabel ist, kann auch das Merkmal E nicht als offenbart angesehen werden.

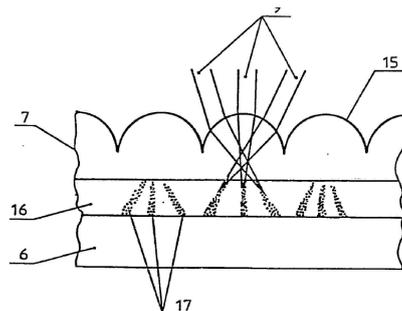
### 2.1.3 Ergebnis

Die Druckschrift E15 nimmt den Gegenstand von Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich vorweg.

### 2.2 Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1, ausgehend von "Ausführungsform B" der Druckschrift E15

Als "Ausführungsform B" bezeichnet die Beschwerdeführerin eine Variante, von der auf Seite 19, Zeilen 17 bis 31, bzw. auf Seite 20, Zeilen 28 bis 37, der Druckschrift E15 die Rede ist.

In dieser Ausführungsform wird eine Datenempfangsschicht 16 zwischen der Kernschicht 6 und der transparenten Deckschicht 7



eingebraucht. Obwohl sie selbst nicht der Ausführungsform B zuzurechnen ist, zeigt die Fig. 4 eine Anordnung mit einer solchen Schicht 16.

#### 2.2.1 Es ist unbestritten, dass die Ausführungsform B keinen ersten Kippeffekt im Sinne von Merkmal C offenbart, sondern nur einen durch Lasermarkierungen in der Daten-

empfangsschicht erzeugten weiteren Kippeffekt im Sinne von Merkmal F.

- 2.2.2 Die vom Unterscheidungsmerkmal gelöste objektive technische Aufgabe kann darin gesehen werden, dass die Fälschungssicherheit der Ausweiskarte erhöht wird. Die Beschwerdeführerin hat vorgeschlagen, die Aufgabe darin zu sehen, dass die Fälschungssicherheit der Ausweiskarte durch eine Verknüpfung von Sicherheitselementen erhöht wird. Diese Formulierung ist jedoch nicht angemessen, da sie Elemente der Lösung vorwegnimmt.
- 2.2.3 Der Fachmann, der vom Ausführungsbeispiel B der Druckschrift E15 ausging und sich die Aufgabe stellte, die Fälschungssicherheit der Ausweiskarte zu erhöhen, hätte die Druckschrift E9 zur Lösung dieser Aufgabe herangezogen, da diese sich ebenfalls mit Sicherheitselementen, und somit mit der Absicherung von Gegenständen gegen Fälschung, beschäftigt (E9, Absatz [0001]).

Der Fachmann hätte festgestellt, dass die Druckschrift E9 sich insbesondere auch mit Lasermarkierungen befasst (siehe Absatz [0112]). Da er von einem Sicherheitselement mit Lasermarkierungen ausging, hätte dies seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In diesem Zusammenhang lehrt die Druckschrift E9 die Verwendung von Interferenz- bzw. Perlglanzpigmenten, die nicht nur die Lasermarkierbarkeit gewährleisten, sondern der Schicht auch eine charakteristische, optisch variable Farbgebung verleihen. Der Fachmann hätte diese Anregung aufgegriffen und hätte bei ihrer Umsetzung ein Sicherheitselement erhalten, dessen Datenempfangsschicht zwei Kippeffekte aufweist, nämlich einen ersten Kippeffekt, der auf der optischen Variabilität der Pigmente beruht, und einen zweiten, der von den Lasermarkierungen in Verbin-

dung mit dem Linsenraster hervorgerufen wird. Somit hätte der Fachmann ohne erfinderisches Zutun ein optisch variables Sicherheitsmerkmal gemäß Anspruch 1 des Patents erhalten.

Somit steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegen.

Daher ist der Hauptantrag zurückzuweisen.

3. Hilfsantrag 1: erfinderische Tätigkeit

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass verlangt wird, dass die Kippeffekte miteinander wechselwirken. Die Art der Wechselwirkung ist nicht definiert.

Wie unter Punkt 2.2 dargelegt, hätte der Fachmann, der vom Ausführungsbeispiel B der Druckschrift E15 ausging und sich die Aufgabe stellte, dessen Fälschungssicherheit zu erhöhen, angesichts der Lehre der Druckschrift E9 ein Sicherheitselement erhalten, dessen Datenaufzeichnungsschicht einen Laserkippeffekt und einen Farbkippeffekt aufweist. Diese beiden Kippeffekte hätten notwendigerweise miteinander interagiert. Somit kann das zusätzliche Merkmal keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 begründen. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten.

Somit ist es nicht möglich, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten.

4. Zulassung der Hilfsanträge 2 bis 11

Der Zusammenhang der Hilfsanträge 2 bis 11 mit früher im Verfahren eingereichten Hilfsanträgen geht aus der oben unter Punkt VII. gezeigten Tabelle hervor.

Die Hilfsanträge 2 bis 6 entsprechen im Wesentlichen den Hilfsanträgen 3a bis 7, die von der Einspruchsabteilung in ihrer ersten Entscheidung vom 16. März 2018 nicht zugelassen wurden. Für die Kammer ist kein Grund ersichtlich, der zum Schluss führen würde, dass die Einspruchsabteilung damals ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat. Im Übrigen wurde die Frage der Nichtzulassung der früheren Hilfsanträge 3a bis 7, die den nunmehrigen Hilfsanträgen 2 bis 6 entsprechen, weder nach der Zurückverweisung noch anlässlich der zweiten Beschwerde von der Beschwerdegegnerin thematisiert. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die nach der Zurückverweisung neuerlich gestellten Hilfsanträge 2 bis 6 im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK im Einspruchsverfahren nicht in zulässiger Weise vorgebracht wurden. Folglich stellen sie eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin dar, deren Zulassung im Ermessen der Kammer steht. Weil keine Umstände ersichtlich sind, die die Zulassung dieser Hilfsanträge im vorliegenden Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnten, hat die Kammer entschieden, die Hilfsanträge 2 bis 6 gemäß Artikel 12 (4) VOBK nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Bezüglich der Hilfsanträge 7 bis 11 ist festzustellen, dass die Einspruchsabteilung keine Gelegenheit hatte, über die Zulassung dieser Hilfsanträge zu entscheiden, dass sie aber ihre diesbezügliche Absicht, sie nicht

zuzulassen, klar dargelegt und auch begründet hat, unter anderem mit Verweis auf den Verfahrensstand nach dem ersten Beschwerdeverfahren in dieser Sache (siehe Punkt 6 der Ladungsbescheid vom 15. Oktober 2021). Auch hier ist nicht erkennbar, dass die Einspruchsabteilung in willkürlicher Weise zu ihrer vorläufigen Auffassung gelangt wäre. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Hilfsanträge 7 bis 11 im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK im Einspruchsverfahren nicht in zulässiger Weise vorgebracht wurden. Weil auch keine Umstände erkennbar sind oder vorgetragen wurden, die die Zulassung dieser Hilfsanträge, die die Einspruchsabteilung bereits nicht zuzulassen beabsichtigte, im Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnten, hat die Kammer entschieden, die Hilfsanträge 7 bis 11 im Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 12 (4) VOBK unberücksichtigt zu lassen. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, eine Patentinhaberin müsse immer die Möglichkeit haben zu reagieren, steht der der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zugrunde liegende Konvergenzansatz entgegen. Auch die Tatsache, dass die Kammer in der ersten Entscheidung T 1097/18 die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Angelegenheit zu weiteren Entscheidung zurückverwiesen hat, rechtfertigt für sich genommen nicht die Einreichung neuer Hilfsanträge.

Die Kammer hat daher entschieden, die Hilfsanträge 2 bis 11 in Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

## 5. Ergebnis

Da weder der Hauptantrag noch der Hilfsantrag 1 gewährtbar sind und keiner der Hilfsanträge 2 bis 11 zum Verfahren zugelassen wird, ist das Patent zu widerrufen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt