

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 20. Februar 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0530/97 - 3.2.5

Anmeldenummer: 90114925.2

Veröffentlichungsnummer: 0428828

IPC: B41M 3/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zum Erkennen von Kopien

Patentinhaber:
BAYROPA JUNG GMBH

Einsprechender:
GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 84, 56

Schlagwort:
"Klarheit (bejaht)"
"Erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0530/97 - 3.2.5

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5
vom 20. Februar 2001

Beschwerdeführer: BAYROPA JUNG GMBH
(Patentinhaber) Hettlingerstraße 3
D-86637 Wertingen (DE)

Vertreter: Charrier, Rolf, Dipl.-Ing.
Charrier, Rapp & Liebau
Patentanwälte
Postfach 31 02 60
D-86063 Augsburg (DE)

Beschwerdegegner: GIESECKE & DEVRIENT GmbH
(Einsprechender) Prinzregentenstraße 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: Klunker, Hans-Friedrich, dr.
Patentanwälte
Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch
Winzererstraße 106
D-80797 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
2. April 1997 zur Post gegeben wurde und mit
der das europäische Patent Nr. 0 428 828
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. R. Zellhuber
Mitglieder: C. G. F. Biggio
G. E. J. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 0 428 828 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.
- II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, da er im Hinblick auf folgenden Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe:
- D1: Kriminalistik 5/79, "Kriminalistikforum: Die Sicherheiten bei Wertpapieren und Dokumenten", Seiten 211 - 225;
- D3: DE-A-2 059 806.
- III. Am 20. Februar 2001 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, im Rahmen derer
- i) die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geändertem Umfang auf Basis der am 9. November 2000 als Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1 und 2 aufrechtzuerhalten, und
- ii) die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.
- IV. Die Ansprüche 1 und 2 gemäß dem einzigen Antrag lauten wie folgt:
- "1. Verfahren zum Unterscheiden zwischen Originalen und Kopien von Dokumenten, wie beispielsweise Fahrscheinen,

unter Verwendung einer fluoreszierenden Farbe, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Originale im Offsetdruck mit einer fluoreszierenden und einer nichtfluoreszierenden Farbe bedruckt werden, deren bei Normallicht sichtbare Farbtöne im Original annähernd übereinstimmen und sich auf einer mit einem Farbkopierer hergestellten Kopie deutlich unterscheiden, wobei dieser Unterschied für einen menschlichen Betrachter erkennbar ist, und daß ein zu überprüfendes Dokument als Kopie identifiziert wird, wenn der bei Normallicht sichtbare Farbton im Original fluoreszierend bedruckter Bereiche sich von demjenigen im Original nicht fluoreszierend bedruckter Bereiche unterscheidet."

"2. Verfahren zum Unterscheiden zwischen Originalen und Kopien von Dokumenten, wie beispielsweise Fahrscheinen, unter Verwendung einer fluoreszierenden Farbe, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Originale im Offsetdruck mit einer fluoreszierenden und einer nichtfluoreszierenden Farbe bedruckt werden, deren bei Normallicht sichtbare Farbtöne sich im Original deutlich unterscheiden und auf einer mit einem Farbkopierer hergestellten Kopie annähernd übereinstimmen, wobei diese Übereinstimmung für einen menschlichen Betrachter erkennbar ist, und daß ein zu überprüfendes Dokument als Kopie identifiziert wird, wenn der bei Normallicht sichtbare Farbton im Original fluoreszierend bedruckter Bereiche mit demjenigen im Original nicht fluoreszierend bedruckter Bereiche übereinstimmt."

V. Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen folgendes vorgetragen:

- i) Die geltenden Ansprüche seien klar, sie beschreiben ein Verfahren zur Unterscheidung von

Originalen und Kopien, wobei eine erste Komponente die Herstellung der Originale und eine zweite Komponente die Prüfung betreffe. Die geltenden Ansprüche genügten daher den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

- ii) Das Dokument D1 beschreibe den nächstliegenden Stand der Technik. Auf Seite 224 werde die Herstellung eines Dokuments unter Verwendung von fluoreszierenden und nichtfluoreszierenden Kupferdruckfarben beschrieben, die bei Tageslicht identisch erschienen, sich bei Betrachtung unter einer Woodlampe jedoch unterschieden. Zur Prüfung der Echtheit des Dokuments werde hier eine Woodlampe verwendet.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe werde darin gesehen, ein Verfahren zum Unterscheiden von Originalen und Farbkopien dieser Originale zu schaffen.

Diese Aufgabe werde durch das im geltenden Anspruch 1 angegebene Konzept gelöst, wobei dieses Konzept vorsehe, daß ein zu überprüfendes Dokument, wie z. B. ein Fahrschein, als Kopie identifiziert werde, wenn sich die im Original mit fluoreszierender Farbe bedruckten Bereiche, von den im Original mit nicht fluoreszierender Farbe gleichen Farbtons bedruckten Bereiche unterschieden.

- iii) Hierzu fände sich keine Anregung im Stand der Technik.

Auf Seite 225 des Dokuments D1 werde das Thema,

Schutz gegen Farbfotokopien, behandelt. Allerdings würden hier andere, von der Lehre des Streitpatents abweichende Maßnahmen als Lösung vorgeschlagen, wie z. B. die Verwendung von Farben, deren Farbtöne vom Fotokopiergerät nicht wahrgenommen würden.

Die Möglichkeit, fluoreszierende Farben zu verwenden, werde im Zusammenhang mit der Erkennung von Farbkopien nicht erwähnt und der Verfasser des Dokuments D1, der ein Fachmann auf diesem Gebiet sei, habe diese Möglichkeit offensichtlich auch nicht erkannt, was dafür spreche, daß das im Streitpatent angegebene Konzept zur Unterscheidung von Originalen und Farbkopien nicht nahegelegen habe.

Das Dokument D3 habe eine andere Aufgabe, nämlich die vollständige Reproduktion von Dokumenten in Schwarz-Weiß Kopiergeräten zu verhindern. Die Dokumente würden hierzu mit einem Fluoreszenzstoff derart beschichtet, daß auf einer Kopie die Informationen, die auf dem Original klar erkennbar seien, nicht mehr erschienen. Das Dokument gebe weder einen Hinweis auf eine Farbverschiebung noch auf die Möglichkeit, anhand von diesen eine Farbkopie von einem Original zu unterscheiden.

Der vorliegende Stand der Technik führe daher, unter Vermeidung einer rückschauenden Betrachtungsweise, nicht zum Gegenstand der geltenden Ansprüche.

Ferner zeige auch der Zeitraum von 10 Jahren

zwischen der Veröffentlichung des Dokuments D1 und dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, sowie der Umstand, daß mit fluoreszierenden Farben bedruckte Fahrscheine vorher nicht bekannt gewesen seien, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht nahegelegen habe.

Der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 und 2 beruhe daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat im wesentlichen folgendes vorgetragen:

i) Der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 und 2 betreffe eine Mischung aus einem Herstellungsverfahren und einem Prüfverfahren, wobei die Prüfung lediglich in einer Betrachtung des Dokuments zu sehen sei. Durch diese Vermischung der Kategorien, Herstellung und Prüfverfahren, sei der Schutzzumfang der Ansprüche unklar und die Ansprüche erfüllten nicht die in Artikel 84 EPÜ angegebenen Bestimmungen. Außerdem sei unklar, wer nun tatsächlich ein Verletzer des beanspruchten Verfahrens sein könnte.

ii) Der Gegenstand der geltenden Ansprüche beruhe ferner nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit:

Der nächstliegende Stand der Technik werde in Dokument D1, Seite 224 wiedergegeben. Dieses Dokument lehre bereits die Herstellung von Dokumenten, wobei diese mit einer fluoreszierenden und einer nichtfluoreszierenden Druckfarbe bedruckt werden, die bei Tageslicht den gleichen Farbton, unter UV-Licht jedoch

unterschiedliche Farbtöne aufwiesen. Diese Maßnahme diene allgemein dem Schutz gegen Fälschungen, einschließlich Fälschungen durch Kopieren, das eine gängige Form von Fälschungen sei.

Der Fachmann habe aufgrund seines präsenten Fachwissens, das sich unter anderem in Dokument D3 reflektiere, erwarten können, daß die Farbkopie eines nach dem Verfahren gemäß Dokument D1, Seite 224, hergestellten Originals Farbabweichungen aufweisen werde. Es sei nämlich eine fluoreszierenden Druckfarben inhärente Eigenschaft, daß sie von einem Kopiergerät verfälscht wiedergegeben würden.

Aus dem Stand der Technik sei also die Herstellung derartiger Dokumente bekannt gewesen, und dem Fachmann seien auch deren Eigenschaften hinsichtlich der Erstellung von Farbkopien zugänglich gewesen. Den Beitrag, den das Streitpatent zum Stand der Technik liefere, könne allenfalls in der Form der Beurteilung liegen.

Aus der Druckschrift D1, Seite 225 seien aber verschiedene Verfahren zum Erkennen von Farbkopien bekannt, die gerade darauf basieren, daß Farben und Farbtöne eines Originals in einer Farbkopie nicht farbgetreu wiedergegeben würden.

Die beanspruchte Form der Beurteilung, nämlich ein zu überprüfendes Dokument dann als Kopie zu identifizieren, wenn im Original Bereiche gleichen Farbtons nicht farbgetreu, sondern unterschiedlich wiedergegeben würden, hätte für

den Fachmann also auf der Hand gelegen.

Abgesehen davon stelle sich die Frage, ob es sich hierbei um einen technischen Beitrag handele, da die Beurteilung lediglich in der Betrachtung des zu prüfenden Dokuments durch eine Person bestehe.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das gleiche gelte bezüglich des Gegenstands des geltenden Anspruchs 2.

Entscheidungsgründe

1. *Klarheit der Ansprüche*

Die geltenden Ansprüche 1 und 2 betreffen Verfahren zum Unterscheiden von Originalen und Kopien, die den Vorgang des Bedruckens der Originale mit bestimmten Druckfarben sowie den Vorgang der Prüfung umfassen, wobei die Prüfung darin besteht, daß ein zu prüfendes Dokument als Kopie identifiziert wird, wenn die Druckfarben im Vergleich zum Original unterschiedlich wiedergegeben werden.

Jeder dieser Vorgänge ist, auch unbestritten, für sich klar. Sie schließen sich auch nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich zu einem Konzept. Durch eine Zusammenfassung dieser Vorgänge in jeweils einen Verfahrensanspruch wird die Klarheit der Ansprüche somit nicht in Frage gestellt. Die geltenden Ansprüche sagen zudem nicht aus, wie der Schritt der Prüfung im Detail auszuführen ist. Die Verwendung technischer Mittel ist damit eingeschlossen.

Die geltenden Ansprüche 1 und 2 sind somit klar und erfüllen die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

2. *Erfinderische Tätigkeit*

2.1 Stand der Technik

2.1.1 Der nächstliegende Stand der Technik ist in der Druckschrift D1 wiedergegeben. Auf Seite 224 dieser Druckschrift ist die Herstellung eines Dokuments unter Verwendung von fluoreszierenden und nichtfluoreszierenden Kupferdruckfarben beschrieben, die bei Tageslicht dasselbe Aussehen haben, sich bei Betrachtung unter einer Woodlampe jedoch unterscheiden, da eine dieser Druckfarben auf UV-Strahlung anspricht.

2.1.2 Auf Seite 225 der Druckschrift D1 werden Maßnahmen zum Schutz gegen Fälschungen von Dokumenten mit Hilfe von Farbkopierern beschrieben, die darauf abzielen, daß bestimmte Farbtöne und Farben von einem Kopiergerät nicht oder nicht in der gleichen Weise wiedergegeben werden. Eine Farbkopie wäre dann an den sich daraus ergebenden Unterschieden erkennbar.

2.1.3 Aus der Druckschrift D3 ist ein Verfahren zum Verhindern der Erstellung von Kopien bekannt, wobei das zu schützende Dokument mit einem fluoreszierenden Material beschichtet oder eine Druckfarbe aus fluoreszierendem Material verwendet wird (Seite 14, handschriftliche Numerierung). Da das Material unter der Lichtquelle einer Kopiermaschine fluoresziert, ist das Ergebnis, daß die erzeugte Kopie als ein leeres Blatt aus der Maschine austritt.

2.2 Aufgabe - Lösung

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe wird darin gesehen, ein Verfahren zum Unterscheiden zwischen Originalen und Kopien von Dokumenten zu schaffen.

Diese Aufgabe wird durch das im geltenden Anspruch 1 angegebene Verfahren gelöst, wobei sich dieses Verfahren vom nächstliegenden Stand der Technik (Druckschrift D1, Seite 224) dadurch unterscheidet, daß die Originale im Offsetdruck bedruckt werden, und daß ein zu überprüfendes Dokument als eine mit einem Farbkopierer hergestellte Kopie identifiziert wird, wenn der bei Normallicht sichtbare Farbton im Original fluoreszierend bedruckter Bereiche sich von demjenigen im Original nicht fluoreszierend bedruckter Bereiche unterscheidet.

2.3 Das Verfahren gemäß dem geltenden Anspruch 1 ergibt sich aus folgenden Gründen in naheliegender Weise aus dem vorliegenden Stand der Technik:

2.3.1 Gemäß dem Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 16 - 19 und 43 - 48, ist es eine inhärente Eigenschaft fluoreszierender Druckfarben, daß sie in einem Farbkopierer nicht farbrichtig wiedergegeben werden. Auch das Dokument D3 weist darauf hin, daß fluoreszierende Materialien auf die in Kopierern verwendeten Lichtquellen ansprechen und daher nicht wie im Original reproduzierbar sind.

Damit beschreibt die Druckschrift D1 aber bereits ein Verfahren, wobei Dokumente mit einer fluoreszierenden und einer nichtfluoreszierenden Farbe bedruckt werden, die bei Tageslicht etwa den gleichen Farbton aufweisen. Eine zu erwartende Folge der fluoreszierenden Eigenschaft einer dieser Farben ist, daß diese Farbe von einem Farbkopierer im Farbton verfälscht und im

Vergleich zum Farbton der farbrichtig kopierten nichtfluoreszierenden Farbe unterschiedlich wiedergegeben wird.

Im nächstliegenden Stand der Technik ist jedoch nicht beschrieben, daß nun diese Eigenschaft der unterschiedlichen Wiedergabe fluoreszierender Farben dazu verwendet wird, ein zu prüfendes Dokument als Kopie zu identifizieren.

- 2.3.2 Das Kopieren mit Hilfe eines Farbkopierers stellt jedoch eine bekannte und einfach zugängige Fälschungsmethode dar. Der Fachmann, der sich mit dem Schutz von Dokumenten gegen Fälschungen beschäftigt, wird daher sein Produkt gerade auch im Hinblick auf diese Fälschungsmethode betrachten. Er wird insbesondere darauf achten, ob und inwiefern sich ein Original von einer Farbkopie unterscheidet, wie in Druckschrift D1, Seite 225 zum Schutz gegen Fotokopieren aufgezeigt.

Bei einer Farbkopie eines gemäß der Druckschrift D1, Seite 224 hergestellten Originals werden nun, erwartungsgemäß, die mit fluoreszierenden und nichtfluoreszierenden Farben bedruckten Bereiche von einem Farbkopierer unterschiedlich wiedergegeben. Es lag somit für den Fachmann auf der Hand, daß damit eine Möglichkeit gegeben ist, Kopien von Originalen zu unterscheiden und er wird dementsprechend ein zu überprüfendes Dokument, bei dem sich diese Bereiche farblich unterscheiden, als eine mit Hilfe eines Farbkopierers erstellte Kopie identifizieren.

- 2.3.3 Da außerdem der Offsetdruck ein unbestritten übliches Druckverfahren ist, kann auch dieses Merkmal nicht zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit beitragen.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.4 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Indizien für eine erfinderische Tätigkeit können aus folgenden Gründen nicht zu anderen Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts führen:

2.4.1 Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß der Verfasser des Dokuments D1, der ein Fachmann auf diesem Gebiet sei, den Gegenstand des Streitpatents nicht aufgegriffen hat und zog daraus den Schluß, daß das beanspruchte Verfahren deswegen offensichtlich nicht nahelag. Dieses Argument kann aber nicht greifen.

Es stellt sich nämlich nicht die Frage, ob der Gegenstand des Streitpatents zum Zeitpunkt der Abfassung des Dokuments D1 nahelag, noch ist zu klären, ob der Verfasser diesen Gedanken auch hätte zu Papier bringen müssen, falls er ihn gehabt haben sollte.

Die Frage, ob der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist im Lichte des tatsächlich vorliegenden Standes der Technik zu klären. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß die im Streitpatent angegebene Prüfmöglichkeit zwar nicht unter den auf Seite 225 zitierten Möglichkeiten zum Schutz gegen Farbfotokopien aufgelistet ist, daß diese Textstelle aber auch nur die "hauptsächlichsten" Möglichkeiten nennt. Der Fachmann war also durchaus angeregt, weitere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

2.4.2 Ferner kann auch das Argument des Zeitraums von 10 Jahren zwischen dem Erscheinungsdatum der Druckschrift D1 und dem Prioritätszeitpunkt des

Streitpatents nicht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit andeuten oder gar belegen.

Nach allgemeiner Rechtsprechung ist darzulegen, daß in diesem Zeitraum ein Bedürfnis zur Lösung eines bestehenden Problems vorlag. Aus dem Dokument D1, Seite 225 werden jedoch, in durchaus positiver Form, Lösungen zum Schutz gegen das Fotokopieren und Verfahren zum Unterscheiden zwischen Originalen und Kopien angegeben. Der Gegenstand des Streitpatents stellt hier lediglich, ohne dies abwerten, eine weitere Lösungsmöglichkeit dar. Es ist also nicht erkennbar, daß nun gerade mit der im Streitpatent angegebenen Lösung ein über diesen Zeitraum von 10 Jahren bestehendes Problem gelöst wurde.

- 2.4.3 Schließlich ist der Hinweis, daß es vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents angeblich nicht bekannt war, Fahrscheine mit fluoreszierenden Druckfarben zu bedrucken, unberücksichtigt zu lassen, da der geltende Anspruch 1 uneingeschränkt jede Art von Dokumenten betrifft.
- 2.5 Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Damit sind die in Artikel 52 EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ angegebenen Erfordernisse der Patentierbarkeit nicht erfüllt. Da nur insgesamt über einen Antrag entschieden werden kann und der geltende Anspruch 1 bereits nicht gewährbar ist, war die Gewährbarkeit des unabhängigen Anspruchs 2 nicht zu untersuchen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Dainese

W. Zellhuber