



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 317/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Juni 2006

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 52 694

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 100 52 694 wird aufrecht erhalten mit der Maßgabe, dass im Patentanspruch 1 in Spalte 4, Zeile 43 der Patentschrift das Wort „beiden“ gestrichen wird.

Gründe

I

Die Erteilung des Patents 100 52 694 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printmedien“

ist am 18. Dezember 2003 veröffentlicht worden. Das Patent umfasst 3 Patentansprüche, von denen der erteilte Anspruch 1 wie folgt lautet:

„Verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printmedien, insbesondere an Ausweisen, Plastik-Zahlungskarten, -Kreditkarten, -Speicherkarten, wobei das Printmedium aus mindestens zwei miteinander verbundenen Substrat-Schichten besteht, welche unterschiedliche farbige Stoffe aufweisen, die auf unterschiedliche Wellenlängen (λ_1 , λ_2) von farblich nach farblos durchsichtig reagieren und

wobei das Printmedium mittels gesteuertem Laserstrahl der jeweiligen Wellenlänge (λ_1 , λ_2) so bestrahlt wird, daß sich flächenmäßig in der Aufsicht betrachtet in den beiden Substratschichten nicht vollständig überlappende Bilder durch den Umschlag von den Ausgangsfarben auf durchsichtig ergeben, so daß die nicht überlappenden Bereiche bei Betrachtung von der Vorder- und Rückseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen.“

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent ist am 17. März 2004 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne; der Anspruch 1 sei ferner unzulässig erweitert, und das Verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals sei gegenüber dem durch die Entgegenhaltungen

- (1) US 6 060 223 und
- (2) DE 30 48 733 C2

belegten Stand der Technik nicht patentfähig.

Die Einsprechende begründet ihre Zweifel an der mangelnden Ausführbarkeit im Wesentlichen damit, dass der Anspruch 1 des Streitpatents Bezeichnungen für die nicht überlappenden Flächen in den mindestens zwei Substratschichten, nämlich einmal „Bilder“ und zum anderen „Bereiche“, sowohl für durchsichtige als auch für undurchsichtige Flächen verwende. Dies trage dazu bei, dass nicht erkennbar sei, wie bestrahlte, d. h. farblos durchsichtige Flächen, von der Vorderseite und von der Rückseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen können. Ferner habe die Patentinhaberin schriftsätzlich darauf hingewiesen, dass die Substratschichten

zwingend undurchsichtig sein müssten. Dieses wichtige Merkmal sei jedoch lediglich im ursprünglichen Anspruch 4 zum Ausdruck gekommen, der im Lauf des Prüfungsverfahrens gestrichen worden sei. Wenn nun zur Stützung des Merkmals „undurchsichtig“ auf den Absatz 0017 der Patentschrift zurück gegriffen werden müsse, irritiere diese Offenbarung insofern, weil dort von einem „durchgefärbten“ Kartenkörper, der nicht zwangsläufig mit „undurchsichtig“ gleichzusetzen sei, ausgegangen werde. Im Übrigen sei das Merkmal im geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag überhaupt nicht enthalten.

Die Einsprechende ist weiterhin der Ansicht, das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents sei gegenüber der Entgegenhaltung (1) schon nicht mehr neu, jedenfalls aber nicht erfinderisch. Die Merkmale 1 bis 5 - nach der von ihr vorgenommenen Merkmalsanalyse - ergäben sich jeweils zwangsläufig, wenn nach der aus (1) bekannten Lehre gearbeitet werde. Es sei nämlich das Ziel von (1), farbige Bilder zu erzeugen; die Realisierung des Ziels könne zweifellos auch dadurch erfolgen, dass unterschiedliche Farben, ohne Überlappung nebeneinander platziert, die beanspruchte Gesamtbildwirkung ergäben.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten mit der Maßgabe, dass im Patentanspruch 1, Spalte 4, Zeile 43 der Patentschrift, das Wort „beiden“ gestrichen wird, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten im Umfang der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 4, jeweils vom 31. Mai 2006.

Außerdem erklärt die Patentinhaberin die Teilung des Patents.

Sie macht geltend, dass das beanspruchte Verfahren keine Farbmischungen sondern in der Aufsicht jeweils andersfarbige Gesamtansichten eines Printmediums von der Vorder- und der Rückseite durch sich nicht vollständig überlappende Bereiche erzeugen wolle. Damit führe (1) schon vom Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents weg. Im Übrigen sei das Merkmal „undurchsichtig“ für das unbestrahlte Substrat, wie auch aus den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Mustern ersichtlich, keine zwingende Voraussetzung für die Durchführung des beanspruchten Verfahrens.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist somit zulässig, führt aber nicht zum Erfolg.
2. Die geltenden Ansprüche 1 bis 3 sind zulässig.

Es sind, abgesehen von der vorgenommenen Streichung des Wortes „beiden“ im Anspruch 1, die erteilten Ansprüche 1 bis 3. Sie lassen sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 i. V. m. 3, 11 und 12 sowie Seite 5, Zeilen 5 bis 17 der ursprünglichen Beschreibung und den Ansprüchen 5 und 6 herleiten.

3. Bezüglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes nach den Patentansprüchen 1 bis 3 bestehen keine Bedenken.

Der geltende Anspruch 1 vermittelt dem Fachmann jedenfalls in Verbindung mit der Beschreibung, insbesondere dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1, nach Überzeugung des Senats eine ausführbare Lehre. So wird in den geltenden Unterlagen beschrieben (Abs. 0030 bis 0031 der Patentschrift), wie in einem Kartenkörper aus zwei Substratschichten, welche einen unterschiedlichen Umschlagstoff enthalten, nach Bestrahlung mit unterschiedlichen Wellenlängen (λ_1 , λ_2) ein irreversibler Farbumschlag von der Ausgangsfarbe auf vollständig durchsichtig, bzw farblos durchsichtig, erfolgen kann. Der Patentanspruch 1 gibt somit dem Fachmann - erläutert durch die Beschreibung - die entscheidende Richtung an, wie er vorgehen muss, um die Lehre des Patents nacharbeiten zu können.

4. Das Verfahren nach Anspruch 1 ist neu.

Entgegenhaltung (1) beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printmedien, insbesondere auf Tickets, Spielscheinen und auf Flaschen (Anspruch 14 und Sp. 3 Z. 44 bis 46; Sp. 4 Z. 55 bis 57 und 67 i. V. m. Sp. 60 Z. 62 bis 64). Das danach hergestellte Printmedium kann aus mindestens zwei miteinander verbundenen Substrat-Schichten bestehen. Diese können unterschiedliche farbige Stoffe aufweisen, die auf Bestrahlung mit unterschiedlichen Wellenlängen von farbig nach farblos durchsichtig reagieren (Sp. 59 Z. 59 bis 64 und 65 bis 67). Die Bestrahlung wird mittels eines gesteuerten Laserstrahls durchgeführt (Sp. 59 Z. 9 bis 13 i. V. m. Z. 59 bis 67 und Sp. 60 Z. 3 bis 8). In der Aufsicht betrachtet entstehen auf dem Printmedium in den bestrahlten Bereichen Farbmischungen (Sp. 59 Z. 58 bis 67).

Das nach dem aus (1) bekannten Verfahren hergestellte Printmedium unterscheidet sich von dem nach dem Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents hergestellten dadurch, dass in (1) durch die Bestrahlung ein Mehrfarbenbild erzeugt wird (Sp. 59 Z. 52 bis 55). Es geht aus (1) aber nicht hervor, dass die Bestrahlung so erfolgen soll, dass sich flächenmäßig in der Aufsicht betrachtet in

den Substratschichten nicht vollständig überlappende Bilder durch den Umschlag von den Ausgangsfarben auf durchsichtig ergeben, so dass die Betrachtung des Printmediums von der Vorderseite und von der Rückseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigt.

Durch die Erzeugung eines Mehrfarbenbildes stellt sich bei (1) die patentgemäße Wirkung, wonach die nicht vollständig überlappenden Bereiche eines Printmediums von der Vorder- und der Rückseite betrachtet ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen, bei dem bekannten Printmedium (1) auch nicht - wie von der Einsprechenden behauptet - zwangsläufig ein. Denn wenn in (1) mit klaren Substraten gearbeitet wird, zeigen Vorder- und Rückseite des Printmediums kein jeweils andersfarbiges Bild der durch Bestrahlung entstandenen Farbmischungen (Sp. 59 Z. 52 bis 65). Etwas anderes wird in (1) jedenfalls nicht erwähnt. Wird dagegen mit opaken Substraten, „white sheet of paper“, gearbeitet (vgl. Sp. 59 Z. 43 bis 51), entsteht nach Bestrahlung kein durchsichtiger Bildbereich. Insofern geht auch der Einwand der Einsprechenden fehl, wonach sich in (1) sogar ohne Überlappung der bestrahlten Flächen die patentgemäße Wirkung einstelle, weil diese Betrachtung außer Acht lässt, dass sich je nach räumlicher Gestaltung des Bestrahlungsbereiches beim patentgemäßen Verfahren auch konturmäßig ein anderes Bild ergibt (vgl. Streitpatent Abs. 0022 Z. 40/41), wie etwa ein Schriftzug auf einem Flaschenetikett, der von der Vorder- und Rückseite lesbar, d. h. nicht nur spiegelverkehrt erkennbar wie bei (1), sein soll (vgl. (1) Fig 10). Daher beruht der Einwand der Einsprechenden, wonach sich beim Nacharbeiten der Lehre von (1) die patentgemäße Lehre von selbst ergebe, nach Überzeugung des Senats auf einer unzulässigen rückschauenden Würdigung des Standes der Technik in Kenntnis der vorliegenden Erfindung.

Die in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffene Druckschrift (2) liegt ferner und kann die Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 nicht in Frage stellen.

5. Das Verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printmedien, insbesondere an Ausweisen, Plastik-Zahlungskarten, -Kreditkarten, -Speicherkarten, nach Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aufgabe des Streitpatents ist es, zum einen weitere Sicherheitsmerkmale und deren Herstellungsverfahren zu schaffen, und darüber hinaus speziell ein solches Sicherheitsmerkmal, welches die Möglichkeit bietet, keine Veränderung, insbesondere keine mechanische Veränderung, der Oberfläche des Kartenkörpers bewirken zu müssen (Abs. 0011 der Patentschrift).

Den nächst kommenden Stand der Technik beschreibt die Entgegenhaltung (1). Wie vorstehend erörtert erhält der Fachmann, der sich die patentgemäße Aufgabe gestellt hat, daraus keinen Hinweis, nicht vollständig überlappende Bilder in den mindestens zwei Substratschichten, die bei einer Betrachtung des Printmediums von der Vorderseite und von der Rückseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen, herzustellen.

Die im Verfahren befindliche Druckschrift (2), die die Einsprechende im Hinblick auf die Verteilung der Umschlagstoffe im Substrat gemäß Anspruch 3 genannt hat, kann den Fachmann ebenfalls nicht zu der Erzeugung nicht vollständig überlappender Bilder anregen, so dass eine Zusammenschau mit dieser zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen kann.

6. Nachdem das Verfahren nach Patentanspruch 1 alle Kriterien der Patentfähigkeit aufweist, hat der Anspruch 1 Bestand.

Die Ansprüche 2 und 3 betreffen weitere, über platte Selbstverständlichkeiten hinausgehende Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1; sie sind daher mit diesem rechtsbeständig.

gez.

Unterschriften