

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 50/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. September 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 23 295

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Brandt und Dr. Feuerlein

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Patentamt zurückverwiesen.

## Gründe

### I

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 30. Juli 1999 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 44 23 295 mit der Bezeichnung

"Beugungsoptisch wirksame Strukturanordnung"

widerrufen.

Dem Beschluß liegen gemäß Hauptantrag die erteilten Ansprüche 1 bis 11 und hilfsweise ein geänderter Patentanspruch 1 in Verbindung mit den erteilten Ansprüchen 2 bis 11 zugrunde. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

1. Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsoptisch wirksame Reliefstruktur aufweisenden Teilbereichen, insbesondere für visuell identifizierbare, optische Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig ausgebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit bloßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

1. Visuell identifizierbare, optisch wirksame Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsoptisch wirksame Reliefstruktur aufweisenden Teilbereichen, insbesondere für Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig ausgebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit bloßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 11 nach Haupt- und Hilfsantrag wird auf die Akte verwiesen.

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 habe gegenüber

- (1) EP 0 360 970 A1 iVm
- (2) EP 0 330 738 A1

und der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber

- (3) EP 0 105 099 B1

in Verbindung mit den Entgegenhaltungen (1) und (2) zumindest mangels Erfindungshöhe keinen Bestand.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen, mit der sie die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in

der mündlichen Verhandlung vom 25. September 2001 überreichten Patentansprüche 1 bis 8, hilfsweise mit den mit Eingabe vom 22. März 2001 - dort Hilfsantrag III - eingereichten Patentansprüchen 1 bis 8 sowie einer jeweils noch anzupassenden Beschreibung weiter verfolgen.

Die neuen Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag lauten:

1. Auf einer Transferfolie zum Aufbringen auf einen zu sichernden Gegenstand angeordnete Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsoptisch wirksame Reliefstruktur aufweisenden Teilbereichen, insbesondere für visuell identifizierbare, optische Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, wobei eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig ausgebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit bloßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt, sowie eine Längserstreckung (L), die zumindest das Zehnfache ihrer Quererstreckung (B) und mehr als 0,3 mm beträgt.

2. Strukturanordnung nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die streifen- oder bandförmigen Teilbereiche (32, 43, 44, 45, 46, 47) im wesentlichen geradlinig und zueinander parallel verlaufend angeordnet sind, und daß ihre Längserstreckung (L) durch die Erstreckung der Strukturanordnung oder eines Teiles (40) derselben in der betreffenden Richtung bestimmt ist.

3. Strukturanordnung nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie eine erste Gruppe von Teilbereichen (43) mit einer ersten beugungsoptisch

wirksamen Struktur (A1) und wenigstens eine weitere Gruppe von Teilbereichen (44, 45, 46, 47) mit einer von der ersten Struktur abweichenden beugungsoptisch wirksamen Struktur (A2, A3, B1, B2) aufweist.

4. Strukturanordnung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Struktur der Teilbereiche der ersten (43) bzw der wenigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) so ausgebildet ist, daß bei Beleuchtung der Strukturanordnung von den Teilbereichen unterschiedlicher Gruppen ausgehende, visuell wahrnehmbare Informationen von verschiedenen Teilwinkelbereichen ( $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ) eines Betrachtungswinkelbereiches ( $\alpha$ ) aus gesehen identisch sind.

5. Strukturanordnung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Strukturen der Teilbereiche (43, 33, 45) derart ausgebildet sowie die Teilbereiche derart angeordnet sind, daß die verschiedenen Teilwinkelbereiche ( $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ) aneinander angrenzen.

6. Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Teilbereiche der ersten (43) und der wenigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) alternierend oder sequentiell angeordnet sind.

7. Verwendung der auf einer Transferfolie angeordneten Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 als visuell identifizierbares optisches Sicherheitselement für Wertdokumente, insbesondere für Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente.

8. Verwendung nach Anspruch 7 als Sicherheitsbereich (64) für Wertdokumentträger, insbesondere aus Papier oder Kunststoff.

Die Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag lauten:

1. Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsoptisch wirksame Reliefstruktur aufweisenden Teilbereichen, insbesondere für visuell identifizierbare, optische Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig ausgebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit bloßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt, sowie eine Längserstreckung (L), die zumindest das Zehnfache ihrer Quererstreckung (B) beträgt, wobei eine erste Gruppe von Teilbereichen (43) mit einer ersten beugungsoptisch wirksamen Struktur (A1) und wenigstens eine weitere Gruppe von Teilbereichen (44, 45, 46, 47) mit einer von der ersten Struktur abweichenden beugungsoptisch wirksamen Struktur (A2, A3, B1, B2) vorgesehen ist und die Struktur der Teilbereiche der ersten (43) bzw der wenigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) so ausgebildet ist, daß bei Beleuchtung der Strukturanordnung von den Teilbereichen unterschiedlicher Gruppen ausgehende, visuell wahrnehmbare Informationen von verschiedenen Teilwinkelbereichen ( $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ) eines Betrachtungswinkelbereiches ( $\alpha$ ) aus gesehen identisch sind.

2. Strukturanordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die streifen- oder bandförmigen Teilbereiche (26, 43, 33, 45, 46, 47) eine Längserstreckung (L) von mehr als 0,3 mm aufweisen.

3. Strukturanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die streifen- oder bandförmigen Teilbereiche (32, 43, 33, 45, 46, 47) im wesentlichen geradlinig und zueinander parallel verlaufend angeordnet sind, und daß ihre Längserstreckung (L) durch die Erstreckung der Strukturanordnung oder eines Teiles (40) derselben in der betreffenden Richtung bestimmt ist.

4. Strukturanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Strukturen der Teilbereiche (43, 33, 45) derart ausgebildet sowie die Teilbereiche derart angeordnet sind, daß die verschiedenen Teilwinkelbereiche ( $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ) aneinander angrenzen.

5. Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Teilbereiche der ersten (43) und der wenigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) alternierend oder sequentiell angeordnet sind.

6. Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie auf einer Transferfolie (50) zum Aufbringen auf einen zu sichernden Gegenstand angeordnet ist.

7. Verwendung der Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 als visuell identifizierbares optisches Sicherheitselement für Wertdokumente, insbesondere für Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente.

8. Verwendung nach Anspruch 7 als Sicherheitsbereich (64) für Wertdokumententräger, insbesondere aus Papier oder Kunststoff.

Die Patentinhaberinnen tragen sinngemäß im wesentlichen vor, daß der Gegenstand der Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag neu sei und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, da aus keiner der von den Einsprechenden genannten Druckschriften oder den sonst in Betracht gezogenen Beweismitteln sowie den vom Senat in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen

- (4) WO 95/04948 A1
- (5) EP 0240262 A2
- (6) WO 91/03747 A1

die beanspruchte Strukturanordnung hervorgehe oder sich in naheliegender Weise ableiten lasse.

Die Patentinhaberinnen beantragen,

den angefochtenen Beschluß vom 30. Juli 1999 aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung vom 25. September 2001 überreichten Patentansprüchen 1 bis 8,

hilfsweise mit den mit Eingabe vom 22. März 2001 - dort als Hilfsantrag III - eingereichten Patentansprüchen 1 bis 8

sowie einer jeweils noch anzupassenden Beschreibung aufrecht zu erhalten.

Die E... Innovation (Einsprechende I) hat mit Eingabe vom 30. November 1999 den Einspruch zurückgezogen. Mit Eingabe vom 4. September 2001 wurde der von G... & D... GmbH (Einsprechende II) erhobene Einspruch zurückgenommen. Am 11. September 2001 wurde namens und im Auf-

trag der 3... AG (Einsprechende III) der Einspruch zurückgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen ist zulässig; sie führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

**1.** Mit den vorgelegten neuen Patentansprüchen nach Haupt- und Hilfsantrag kommen die Gründe des angefochtenen Beschlusses der Patentabteilung 45 vom 30. Juli 1999, der sich nur mit den dort gültigen Patentansprüchen 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag auseinandersetzt, nicht mehr zum Tragen.

**2.** Ein Gegenstand, der sich gemäß Hauptantrag aus den erteilten Patentansprüchen 1, 2, 3 und 9 (ursprüngliche Patentansprüche 1 bis 4 und 10) bzw nach Hilfsantrag aus den erteilten Patentansprüchen 1, 3, 5 und 6 (ursprüngliche Patentansprüche 1, 3, 4, 6 und 7) ergibt, ist im angefochtenen Beschluß noch nicht sachlich beurteilt worden. Damit ist aber das Patentbegehren von den Patentinhaberinnen derart geändert worden, daß eine neue Sachprüfung und damit eine neue Sachentscheidung von Seiten der Patentabteilung sachdienlich erscheint. Schon dies rechtfertigt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne in der Sache selbst zu entscheiden (§ 79 Abs 3 Nr 1 PatG).

**3.** Das Patent EP 0 769 179 beansprucht die Priorität vom 2. Juli 1994 der Anmeldung DE 44 23 295 (Streitpatent). Aus dem Einspruchsverfahren am Europäischen Patentamt gegen das Patent EP 0 769 179 wurden neue Tatsachen und Beweismittel bekannt (ua die oben genannten Dokumente (4) bis (6)), die für eine sachgerechte Entscheidung auch im vorliegenden Einspruchsverfahren wesentlich

sind und daher im weiteren Verfahren berücksichtigt werden müssen. Die Einwände der Einsprechenden III (3... AG) bezüglich offenkundiger Vorbenutzung und widerrechtlicher Entnahme wurden bisher ebenfalls noch nicht gewürdigt, weil dies im Bezug auf das damals gültige Patentbegehren entbehrlich war. Das Bundespatentgericht ist jedoch nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (BGH "Aluminium-Trihydroxid" BIPMZ 1995, 438). Auch aus diesen Gründen ist die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, angezeigt (§ 79 Abs 3 Nr 3 PatG).

4. Das Deutsche Patentamt hat im Einspruchsverfahren zwar in erster Linie die von den Beteiligten ordnungsgemäß vorgebrachten Einspruchsgründe zu prüfen. Es kann aber nach pflichtgemäßem Ermessen anstelle dieser Gründe oder zusätzlich von Amts wegen auch weitere Widerrufsgründe nach § 21 Abs 1 PatG in das Verfahren einbeziehen und gegebenenfalls zur Grundlage eines Widerrufs machen (BGH "Aluminium-Trihydroxid" BIPMZ 1995, 438). Bei der weiteren Prüfung wird die Patentabteilung neben dem neuen Material auch zu berücksichtigen haben, ob die von der 3... AG im europäischen Einspruchsverfahren vorgetragene Bedenken bezüglich der Ausführbarkeit der Gegenstände nach Patentanspruch 4 des europäischen Patents EP 0 769 179 auch in Bezug auf Patentanspruch 4 nach Hauptantrag oder Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beachtlich sind.

5. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt ist im vorliegenden Fall schließlich besonders deshalb geboten, damit den Patentinhaberinnen im Hinblick auf die neue rechtliche Beurteilung ihres Begehrens die Überprüfung durch eine zweite Instanz ermöglicht wird. Eine unbillige Verzögerung des Verfahrens ist für den Senat hierin nicht erkennbar. Da die sachkundigen Einsprechenden freiwillig ihre Beteiligung am Verfahren aufgegeben haben, kann nur

noch im Zuge einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt sowohl das Interesse der Öffentlichkeit als auch das Interesse der Patentinhaberinnen an einer sachgerechten Entscheidung wahrgenommen werden.

**6.** Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage kam eine Entscheidung in der Sache selbst nicht in Frage, vielmehr war der Beschluß aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Moser

Wagner

Brandt

Feuerlein

Pü