

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 52/99

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 43 34 797

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Vogel, Harrer und Dr. Feuerlein beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 6. August 1999 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 43 34 797 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Echtheitsprüfung von Dokumenten, dafür geeignetes, fälschungssicheres Dokument aus Papier sowie Verfahren zur Herstellung eines derartigen Dokuments"

widerrufen.

Dem Beschluß liegen die erteilten Ansprüche 1 bis 14 zugrunde, von denen die Ansprüche 1, 4 und 10 wie folgt lauten:

"1. Verfahren zur Echtheitsprüfung von Dokumenten, insbesondere von Banknoten, mit wenigstens einem integrierten, metallischen Element (12), **dadurch gekennzeichnet**, daß das Dokument (10) mittels einer Wärmequelle auf eine vorbestimmte, von

dem metallischen Element (12) abhängige Temperatur erwärmt und mittels einer wärmestrahlungssensitiven Vorrichtung (14) ein Wärmebild des erwärmten Dokuments (10) aufgenommen wird, das zur Bestimmung der Echtheit des Dokuments (10) mit einem der vorbestimmten Temperatur entsprechenden Referenzwärmebild verglichen wird.

4. Fälschungssicheres, zur Echtheitsprüfung nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 geeignetes Dokument aus Papier, gekennzeichnet durch wenigstens ein metallisches Element (3), das ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht (2a, 2b) des Dokuments (1) derart abgedeckt ist, daß es allseitig von Papierfilz umgeben ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments nach einem der Ansprüche 4 bis 9, insbesondere aus Papier wobei in das Grundmaterial (2) des Dokuments (1) wenigstens ein metallisches Element (3) derart eingebracht wird, daß es ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht (2a, 2b) des Dokuments (1) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daß das metallische Element (3) auf eine erste Schicht (2a) aus Grundmaterial (2) in einem Druckverfahren aufgebracht wird, und daß auf die bedruckte erste Schicht (2a) aus Grundmaterial (2) eine zweite Schicht (2b) aus Grundmaterial (2) aufgebracht wird.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 3, 5 bis 9 und 11 bis 14 wird auf die Akte verwiesen.

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des patentierten Anspruchs 4 sei gegenüber

(1) DE-PS 17 74 290

nicht neu.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie trägt im wesentlichen vor, daß in der Beschlußfassung nur ein Teilaspekt des Patentgegenstandes, nämlich Anspruch 4, betrachtet worden sei und es an einer zumindest ansatzweisen Diskussion der Patentfähigkeit der Ansprüche 1 bis 3 und 10 bis 14 fehle. Patentanspruch 4 sei zwar als Nebenanspruch einzustufen, der allerdings auf Anspruch 1 zurückbezogen sei, was bedeute, daß die dem Anspruch 1 zu entnehmenden räumlich-körperlichen Merkmale in Anspruch 4 mit einzubeziehen seien. Das fälschungssichere Dokument aus Papier gemäß Anspruch 4 sei somit durch den Rückbezug auf Anspruch 1 noch durch folgende zusätzliche Merkmale gekennzeichnet, nämlich daß das Dokument auf eine "vorbestimmte Temperatur erwärmbar" sein müsse, wobei diese vorbestimmte Temperatur "vom metallischen Element abhängig" sei. Diese Merkmale müßten nach Meinung der Patentinhaberin bei der patentrechtlichen Beurteilung des Anspruchs 4 berücksichtigt werden. Aus der Druckschrift (1) ergebe sich zwar ein, in ein Papierdokument eingebettetes, metallisches Element. Dieser Entgegenhaltung sei jedoch nicht zu entnehmen, daß dieses Element auf eine vorbestimmte, vom metallischen Element abhängige Temperatur erwärmbar sein müsse. Druckschrift (1) lege auch kein fälschungssicheres, zur Echtheitsprüfung geeignetes Dokument nahe, welches in einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 Verwendung finde. Somit sei Anspruch 4 gegenüber (1) sowohl neu als auch erfinderisch. Die übrigen Ansprüche 1 bis 3 sowie 5 bis 14 seien ebenfalls patentfähig, da sowohl ein Verfahren zur Echtheitsprüfung gemäß der Ansprüche 1 bis 3 als auch ein Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments, gemäß den Ansprüchen 10 bis 14, nicht aus (1) hervorgehen würden.

Hilfsweise verfolgt die Patentinhaberin das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 vom 25. Oktober 2000, eingegangen am 2. November 2000, weiter, wobei die Ansprüche 1, 4 und 8 gemäß Hilfsantrag lauten:

1. Verfahren zur Echtheitsprüfung von Dokumenten, insbesondere von Banknoten, mit wenigstens einem integrierten, metallischen Element (12), **dadurch gekennzeichnet**, daß das Dokument (10) mittels einer Wärmequelle auf eine vorbestimmte, von dem metallischen Element (12) abhängige Temperatur erwärmt und mittels einer wärmestrahlungssensitiven Vorrichtung (14) ein Wärmebild des erwärmten Dokuments (10) aufgenommen wird, das zur Bestimmung der Echtheit des Dokuments (10) mit einem der vorbestimmten Temperatur entsprechenden Referenzwärmebild verglichen wird

4. Fälschungssicheres, zur Echtheitsprüfung nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 geeignetes Dokument aus Papier, **gekennzeichnet durch** wenigstens ein metallisches Element (3) das ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht (2a, 2b) des Dokuments (1) derart abgedeckt ist, daß es allseitig von Papierfilz umgeben ist, wobei das metallische Element (3) die Form eines aus mehreren Bahnen und/oder Streifen (4, 5) gebildeten Rasters aufweist.

8. Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments nach einem der Ansprüche 4 bis 7, insbesondere aus Papier, wobei in das Grundmaterial (2) des Dokuments (1) wenigstens ein metallisches Element (3) derart eingebracht wird, daß es ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht (2a, 2b) des Dokuments (1) umgeben ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß das metallische Element (3) auf eine erste Schicht (2a) aus

Grundmaterial (2) in einem Druckverfahren aufgebracht wird, und daß auf die bedruckte, erste Schicht (2a) aus Grundmaterial (2) eine zweite Schicht (2b) aus Grundmaterial (2) aufgebracht wird, wobei das metallische Element (3) in Form von Bahnen und/oder Streifen eingebracht wird, die ein Raster bilden.

Die Ansprüche 2, 3, 5 bis 7, 9 und 10 gemäß Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 2, 3, 7 bis 9, 13 und 14, wobei der Rückbezug der Ansprüche entsprechend geändert wurde.

Die Patentinhaberin macht geltend, daß zumindest keines der im Verfahren befindlichen Dokumente ein Dokument aus Papier mit metallischen Elementen offenbare, die ein Raster bilden würden, wie es in Figur 1 des Streitpatents mit Bezugsziffern 4 und 5 dargestellt sei. Ebenso könne keiner der bisher bekannt gewordenen Druckschriften das Verfahren zur Echtheitsprüfung von Dokumenten nach Anspruch 1 oder das Verfahren zur Herstellung eines Dokuments gemäß Anspruch 8 entnommen werden. Der Verfahrensanspruch 1, der Produktanspruch 4, der Verfahrensanspruch 8 sowie die davon abhängigen Patentansprüche seien somit gegenüber dem Stand der Technik patentfähig.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

den mit der Beschwerde angefochtenen Beschluß aufzuheben,

hilfsweise

das Patent mit den am 02. November 2000 eingegangenen Ansprüchen 1 bis 10 aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie widerspricht dem Vorbringen der Patentinhaberin und vertritt ua die Ansicht, daß Patentanspruch 4 gemäß Hilfsantrag zumindest im Hinblick auf (1) iVm

(2) DE 34 03 516 A1

nicht erfinderisch sei. Aus dieser Druckschrift sei es bekannt, daß, um der Gefahr der Vervielfältigung von Papier vorzubeugen, das Papier mit detektierbaren Metallfäden durchzogen werde, wobei die Metallfäden insbesondere netzartig (aaO S 2 Z 26) angeordnet seien. Unter Berücksichtigung der bekannten Banknoten mit eingelagertem Sicherheitsstreifen könne somit auch dem Patentanspruch 4 des Hilfsantrags nichts Erfinderisches entnommen werden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig; sie konnte jedoch nicht zum Erfolg führen.

Bezüglich ausreichender Offenbarung der Ansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag und 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag bestehen keine Bedenken und wurden von der Einsprechenden auch nicht geltend gemacht. Die gültigen Anspruchsfassungen sind formal nicht zu beanstanden. Die Ansprüche beinhalten auch eine nacharbeitbare Lehre zum technischen Handeln, was unbestritten ist.

A. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 4, ein fälschungssicheres, zur Echtheitsprüfung nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 geeignetes Dokument aus Papier, gekennzeichnet durch wenigstens ein metallisches Element (3), das ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht (2a, 2b) des Dokuments (1) derart abgedeckt ist, daß es allseitig von Papierfilz umgeben ist, ist nicht neu.

Der Sachanspruch 4 ist trotz seines Rückbezugs auf die Verfahrensansprüche 1 bis 3 ein nebengeordneter Anspruch, da Ansprüche unterschiedlicher Kategorie in der Regel als Nebenansprüche und nicht als Unteransprüche zu bewerten sind. Der Gegenstand eines Nebenanspruchs ist selbständig auf Patentfähigkeit zu prüfen und kann nur patentiert werden, wenn er alle Voraussetzungen der Patentierbarkeit selbst erfüllt. Dies wird von der Patentinhaberin nicht bestritten.

Die Druckschrift (1) betrifft eine Meßanordnung zur automatischen Auswertung eines charakteristischen Merkmals einer Banknote in einer Vorrichtung zur Echtheitsprüfung von Banknoten. Banknoten, die mit dieser Meßanordnung auf Echtheit kontrolliert werden sollen, müssen wenigstens einen in das Banknotenpapier eingebetteten Metallfaden (5) aufweisen (siehe (1) Anspruch 1). Banknoten mit wenigstens einem im Papier eingebetteten metallischen Faden werden in einigen Ländern aus besonderen Sicherheitsgründen verwendet ((1) Sp 2 Z 15 bis 17). Der Figur 2 von (1) iVm Sp 2 Z 56 bis 59 ist zu entnehmen, daß der Metallfaden (5) ober- und unterseitig von einer Schicht des Banknotenpapiers derart abgedeckt ist, daß er allseitig von Papierfilz umgeben ist.

Bei der Patentprüfung des rückbezogenen Sachanspruchs 4 sind nach der Rechtsprechung (BIPMZ 1986, 153) auch die den Verfahrensansprüchen 1 bis 3 entnehmbaren zusätzlichen räumlich-körperlichen Merkmale mit einzubeziehen, soweit sie das fälschungssichere Dokument aus Papier betreffen, nämlich daß das Dokument auf eine "vorbestimmte Temperatur erwärmbar" sein muß, wobei diese vorbestimmte Temperatur "von dem metallischen Element abhängig" ist. Bei Banknoten handelt es sich üblicherweise um fälschungssichere Dokumente aus

Papier. Diese Dokumente sind auf Grund ihrer physikalischen Eigenschaften auf eine vorbestimmte Temperatur erwärmbar, wobei diese vorbestimmte Temperatur natürlich auch vom gewählten metallischen Element abhängig ist. Da wie oben ausgeführt das metallische Element in der aus (1) bekannten Banknote auch ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht des Dokuments derart abgedeckt ist, daß es allseitig von Papierfilz umgeben ist, muß diese Banknote zwangsläufig auch zur Echtheitsprüfung nach dem patentgemäßen Verfahren geeignet sein. Unter dem Begriff "Metallfaden" der Entgegenhaltung (1) versteht der Fachmann - hier zB ein Papieringenieur mit Fachhochschul- oder Hochschulausbildung - natürlich auch die patentgemäß besonders bevorzugt eingesetzten metallischen Bahnen und/oder Streifen kleiner als 0,1 mm. Somit weist der aus (1) bekannte Gegenstand alle räumlich-körperlichen Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 4 auf. Der Gegenstand gemäß Anspruch 4 ist daher schon im Hinblick auf Druckschrift (1) nicht mehr neu.

Nach alledem ist der dem Hauptantrag zu Grunde liegende Anspruch 4 mangels Neuheit nicht gewährbar.

Die Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 14 nach Hauptantrag müssen mit dem nicht gewährbaren Anspruch 4 fallen, da über den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden kann.

B. Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 4 nach Hilfsantrag betrifft ein fälschungssicheres, zur Echtheitsprüfung nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 geeignetes Dokument aus Papier, gekennzeichnet durch wenigstens ein metallisches Element (3), das ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht (2a, 2b) des Dokuments (1) derart abgedeckt ist, daß es allseitig von Papierfilz umgeben ist, wobei das metallische Element (3) die Form eines aus mehreren Bahnen und/oder Streifen (4, 5) gebildeten Rasters aufweist. Die den Verfahrensansprüchen 1 bis 3 entnehmbaren zusätzlichen räumlich-körperlichen Merkmale sind bei einer Merkmalsanalyse mit einzubeziehen. Das fälschungssichere Dokument muß daher auch auf eine "vorbestimmte Temperatur erwärmbar" sein, wobei diese vorbestimmte Temperatur "von dem metallischen Element abhängig" ist.

Dieser Sachanspruch ist trotz seines Rückbezugs auf die Verfahrensansprüche 1 bis 3 ein nebengeordneter Anspruch und muß daher selbständig auf Patentfähigkeit geprüft werden.

Die Entgegenhaltung (2) beschreibt ein Abzugsverfahren auf Kopiermaschinen für geheimes Schriftgut. Es werden hier Dokumente beschrieben, die auf Grund geeigneter Maßnahmen nicht kopiert werden können. Diese Dokumente bestehen aus Papier das mindestens teilweise mit Metallfäden durchsetzt ist. Die Fäden sind in bekannter Weise im Papiermaterial eingelassen, so daß sie äußerlich nicht sichtbar sind (S 2 Z 28 bis 29) . Der Metallfaden dieses fälschungssicheren Dokuments ist deshalb ober- und unterseitig von mindestens je einer Schicht des Dokuments derart abgedeckt , daß es allseitig von Papierfilz umgeben ist. Gemäß einer besonderen Ausführungsform der Erfindung ist der Papierbogen mit mindestens zwei parallelen oder netzartig angeordneten Fäden durchzogen (S 2 Z 25 bis 27). Dieses metallische Element besitzt deshalb die Form eines aus mehreren Bahnen und/oder Streifen gebildeten Rasters. Das aus (2) bekannte Dokument ist

auf Grund seiner physikalischen Eigenschaften auf irgendeine vorbestimmte Temperatur erwärmbar, wobei diese vorbestimmte Temperatur natürlich auch vom gewählten metallischen Element abhängig ist. Dieses Dokument ist zwangsläufig zur Echtheitsprüfung nach dem patentgemäßen Verfahren geeignet. Somit weist der aus (2) bekannte Gegenstand alle räumlich-körperlichen Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 4 gemäß Hilfsantrag auf. Die Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 4 ist daher schon im Hinblick auf Druckschrift (2) fraglich. Unter Berücksichtigung der hinlänglich bekannten Banknoten mit eingelagertem Sicherheitsfaden gemäß Druckschrift (1) kann in der Maßnahme, die metallischen Bahnen und/oder Streifen rasterartig anzuordnen, aber auf jeden Fall nichts Erfindarisches gesehen werden.

Nach alledem ist der dem Hilfsantrag zu Grunde liegende Anspruch 4 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

Die Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 10 nach Hilfsantrag müssen mit dem nicht gewährbaren Anspruch 4 fallen, da über den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden kann.

Eine mündliche Verhandlung ist von der Patentinhaberin nicht beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat auch nicht für sachdienlich erachtet worden.

Moser

Vogel

Harrer

Feuerlein

Na