



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 9/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
31. Januar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 39 32 505

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 12. November 2003 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 39 32 505 mit der Bezeichnung

„Datenträger mit einem optisch variablen Element“

widerrufen.

Dem Beschluss liegen gemäß Hauptantrag die erteilten Ansprüche 1 bis 12 und der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 16. August 2002 in Verbindung mit den erteilten Ansprüchen 2 bis 12 zu Grunde.

Der Widerruf ist im Wesentlichen damit begründet, die Gegenstände des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag beruhten gegenüber

(1) US 4 856 857

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Es sei aus (1) bereits ein Sicherheitsdatenträger, insbesondere eine Ausweiskarte oder ein Wertpapier mit einem Hologramm, somit einem optisch variablen Element mit Beugungsstrukturen bekannt, das visuell erkennbare Informationen aufweise. Nachdem in (1) auch bereits darauf hingewiesen werde, ausschließlich maschinenlesbare Informationen in das Hologramm einzubringen, sei es nahe liegend gewesen, auch die individuelle Information ausschließlich maschinenlesbar einzubringen. Der zuständige Fachmann habe mit dem Wissen aus (1) ohne erfinderische Bemühung zu einem Gegenstand gemäß Anspruch 1 gelangen können.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der sie ihr Patentbegehren nach Hauptantrag auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 11 vom 24. Oktober 2005, hilfsweise mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 7 weiter verfolgt. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„Datenträger (16, 30, 75), insbesondere Ausweiskarte oder Wertpapier mit einem Beugungsstrukturen (29, 41, 71) aufweisenden optisch variablen Element in Form eines Hologramms (17, 40, 51, 70, 80, 81) bei dem die Beugungsstrukturen (29, 41, 71) eine vi-

suell erkennbare Standardinformation repräsentieren, die für alle Karten eines Systems identisch ist, und diese Standardinformationen durch nichtholographische Maßnahmen individualisiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens auf oder in einer der Schichten des Hologramms (70, 80, 81) ein Luminiszenzstoff und/oder eine IR-reflektierende Farbe und/oder eine partielle Zerstörung der Beugungsstruktur mit einem Laser vorliegt, wodurch das Standardhologramm zu einem echten Unikat wird.“

Der Datenträger gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass im kennzeichnenden Teil lediglich noch das Merkmal, wonach „wenigstens in einer der Schichten des Hologramms (70, 80, 81) eine partielle Zerstörung der Beugungsstruktur mit einem Laser vorliegt, wodurch das Standardhologramm zu einem echten Unikat wird“, enthalten ist.

Die Patentinhaberin trägt im Wesentlichen vor, die dem Patentgegenstand zu Grunde liegende Problematik bestehe darin, dass die Anfertigung eines individuellen Hologramms zu aufwändig und zu teuer sei, dennoch aber der Wunsch nach einem echten Unikat bestehe. Zur Lösung dieser Problematik verknüpfe das Patent ein kostengünstig herzustellendes Standardhologramm mit nicht holographischen Individualisierungsmaßnahmen, die z. B. im Fall einer Lasereinwirkung zu einer Veränderung des Hologramms selbst führten. In der Entgegenhaltung (1) sei diese Problematik überhaupt nicht angesprochen; es werde vielmehr eine auf einem Träger angebrachte individuelle Kennung, wie etwa ein biometrisches Merkmal, durch ein darüber liegendes transparentes und intaktes Hologramm abgesichert. Das Hologramm aus (1) stelle damit kein Unikat im Sinne der Erfindung dar. Es werde auch nicht bestritten, dass Luminiszenzstoffe grundsätzlich zur Sicherung von Wertpapieren bekannt seien, aber eben nicht zur Herstellung eines individuellen Hologramms. Die Druckschrift (1) könne daher den patentgemäßen Datenträger weder neuheitsschädlich vorweg nehmen noch nahe legen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

das Patent mit den am 24. Oktober 2005 eingereichten Ansprüchen 1 bis 11 und einer ggf. anzupassenden Beschreibung beschränkt aufrechtzuerhalten,

hilfsweise, das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüchen 1 bis 7 und einer ggf. anzupassenden Beschreibung beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende I hat ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 8. November 2005 zurückgenommen. Sie ist am Verfahren daher nicht mehr beteiligt.

Die Einsprechenden II und III beantragen übereinstimmend,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie machen insbesondere geltend, dass die Neuheit der alternativen Ausführungsform des Datenträgers nach Anspruch 1 des Hauptantrags, wonach eine partielle Zerstörung der Beugungsstruktur mit einem Laser in einer der Schichten des Hologramms vorliege, durch (1) neuheitsschädlich vorbeschrieben sei. Dies ergebe sich insbesondere aus der Figur 2 von (1) in Verbindung mit den Ausführungen von Spalte 3/4 der Beschreibung, woraus die Anordnung des individualisierenden Merkmals im Hologramm hervorgehe, das unter anderem durch Laserbeschriftung erzeugt werden könne. Die Einbringung eines Lumineszenzstoffes oder einer IR-reflektierenden Farbe in das Hologramm gehe aus (1) zwar nicht wörtlich hervor, daher sei die Neuheit dieser Ausführungsformen gegeben. Da (1) jedoch auch die Maschinenlesbarkeit des individualisierenden Merkmals anspreche, sei die Auswahl hierfür geeigneter Farbstoffe beschränkt, was der Fachmann

schon aus seinem Fachwissen kenne. Dies gehe insbesondere aus dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik hervor. Sie sind daher übereinstimmend der Ansicht, der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents sei durch (1) teilweise neuheitsschädlich vorweggenommen und in weiteren Ausführungsformen zumindest nahe gelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag, wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig. Sie konnte nicht zum Erfolg führen, weil die Datenträger nach Anspruch 1 des Hauptantrags und nach Anspruch 1 des Hilfsantrags gegenüber dem Stand der Technik (1) nicht mehr neu sind.

2. Bezüglich der Offenbarung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag hat der Senat gewisse Bedenken, weil die darin ua beanspruchte IR-reflektierende Farbe auf oder in einer der Schichten des Hologramms in den erteilten Ansprüchen 5 und 6 ausschließlich in Verbindung mit einem Druckbild genannt war, das nunmehr gestrichen wurde. Die Bedenken können jedoch dahingestellt bleiben, weil das Patentbegehren aus sachlichen Gründen scheitert.

3. Der Datenträger nach dem Anspruch 1 des Hauptantrags ist nicht mehr neu.

Die Entgegenhaltung (1) beschreibt Datenträger, insbesondere Kreditkarten oder Geldkarten, mit einem Beugungsstrukturen aufweisenden optisch variablen Element in Form eines Hologramms (Sp. 1 Z. 8 bis 11 und Sp. 2 Z. 18 bis 22 i. V. m. Sp. 20 Z. 21 bis 51). Die Beugungsstrukturen können entsprechend der Funktion

des Hologramms visuell erkennbare Standardinformationen repräsentieren (Sp. 3 Z. 2 bis 8 „body of matter“ und Z. 19 bis 22 i. V. m. Sp. 4 Z. 43 bis 54). Ferner können die Standardinformationen durch nicht holographische Maßnahmen individualisiert sein, wobei die individuellen Erkennungsmerkmale unter dem Hologramm (Sp. 3 Z. 22 bis 26) oder in jeder gewünschten Position innerhalb des ggf auch gefärbten Hologramms angebracht sein können (Fig. 2 BZ 5 i. V. m. Sp. 3 Z. 44 bis 49 und Sp. 4 Z. 29 bis 31). Als Mittel zur Herstellung eines individuellen Erkennungsmerkmals im Hologramm wird in (1) ua die Beschriftung mittels eines Lasers genannt (Sp. 3 Z. 64 bis Sp. 4 Z. 9 insb. Z. 6/7). Es wird zwar hierbei nicht eigens erwähnt, dass mit der Laserbeschriftung eine partielle Zerstörung der Beugungsstruktur einhergeht. Diese stellt sich jedoch zwangsläufig ein, wenn so vorgegangen wird, wie in (1) beschrieben (Sp. 4 Z. 6/7) und die als „display portion“ bezeichnete „Fläche“ gemäß (1) angeordnet ist (Sp. 3 Z. 44 bis 49). Das Ausmaß der Zerstörung ist dabei eine Frage der Abstimmung zwischen den Laserparametern und Folienaufbau des Hologramms.

Daher vermag auch der Einwand der Patentinhaberin, wonach in (1) an die Zerstörung des Hologramms selbst nicht gedacht und die Figur 2 von (1) in Bezug auf die Schichten des Hologramms nicht aussagefähig sei, sondern dieses lediglich in unzerstörter Form als Absicherung darunter liegender individueller Daten wie eines Fingerabdruckes fungiere, zu keiner anderen Beurteilung des Gegenstandes nach Anspruch 1 des Hauptantrages des Streitpatents führen.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags in der beschriebenen Ausführungsform ist daher nicht mehr neu.

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags sind die Merkmale, wonach durch wenigstens auf einer der Schichten des Hologramms ein Luminiszenzstoff und/oder eine IR-reflektierende Farbe vorliegt, wodurch das Standardhologramm zu einem echten Unikat wird, gestrichen. Die noch verbleibende Ausführungsform des Datenträgers entspricht somit der in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag vorstehend als nicht mehr

neu beschriebenen Ausführungsform. Für ihn gelten die obigen Ausführungen gleichermaßen; der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags ist mithin ebenfalls nicht mehr neu.

Nach alledem haben die Ansprüche 1 nach Haupt- und nach Hilfsantrag keinen Bestand. Die Ansprüche 2 bis 11 bzw. 2 bis 7 teilen das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 (BGH, „Elektrisches Speicherheizgerät“, GRUR 1997, 120).

gez.

Unterschriften