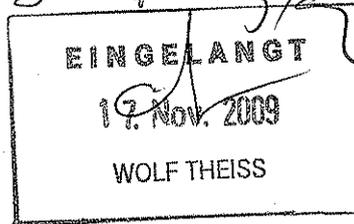




Nichtigkeitsabteilung

E.T. 15.1.10 (Berufung) P. AS



österreichisches
patentamt

Dresdner Straße 87
1200 Wien
Austria

www.patentamt.at

Ihr Zeichen: AXS/RA DR. GEORG KRESBACH
VIE-ECB/DOCSEC

An
Europäische Zentralbank
Kaiserstraße 29
60311 Frankfurt/Main
Deutschland

zu Händen
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH
Schubertring 6
1010 Wien

Geschäftszahl: N 3/2006-20

Wien, am 30. Oktober 2009

Bitte Geschäftszahl in allen Eingaben anführen!

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes hat unter dem Vorsitz von Hofrätin Dipl.-Ing. Eva Fessler im Beisein von Oberrat Ing. Mag. Johann Wiplinger, Oberrat Dipl.-Ing. Richard Stawa, Dipl.-Ing. Claudia Steinz-Krismanic und Mag. Alexander Svetly als Stimmführer über den Antrag von Europäische Zentralbank, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt/Main, Deutschland, als antragstellende Partei, vertreten durch Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH, Schubertring 6, 1010 Wien, gegen die Firma Document Security Systems, Inc., First Federal Plaza, Suite 1525, 28 East Main Street, Rochester, NY 14614, USA, als belangte Partei, vertreten durch Sonn & Partner Patentanwälte, Riemergasse 14, 1010 Wien, auf Nichtigerklärung des Patentes Nr. E 186 876 zu Recht erkannt:

Dem Antrag wird stattgegeben und das Patent Nr. E 186 876 im Ausmaß aller Ansprüche für nichtig erklärt.

Die belangte Partei ist schuldig, der antragstellenden Partei die Kosten des Verfahrens und der Vertretung im Betrage von 12.080,52 €, darin enthalten 1.938,42 € Umsatzsteuer und 450,00 € Barauslagen, binnen vierzehn Tagen zu Händen ihres ausgewiesenen Vertreters, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH, Schubertring 6, 1010 Wien, bei sonstiger Zwangsvollstreckung zu bezahlen.

Sachverhalt:

Am 16. Jänner 1990 (Priorität 18. Jänner 1989, US 19890298020) wurde beim Europäischen Patentamt von Ralph C. Wicker in 194 Oxford Street Apt. 8, Rochester, NY 14607, USA ein Patent unter dem Titel „Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments“ angemeldet und die Patentschrift am 24. November 1999 als EP 0 455 750 B1 veröffentlicht.

Mit Beschluss vom 9. August 2006 wurde die Eintragung der Firma Document Security Systems, Inc. (New York Corporation), First Federal Plaza, Suite 1525, 28 East Main Street, Rochester, NY 14614, USA, als Inhaberin des Patentes E 186 876 vom Österreichischen Patentamt bewilligt.

gedanken.gut.geschützt

DVR. 0078018

Der Gegenstand dieses Patent es gemäß den 4 erteilten Ansprüchen ist:

- 1) Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, das durch Kopier Vorrichtungen der Abtastbauart nicht getreu reproduzierbar ist, wobei das Dokument ein sichtbares Originalbild (10, 40) verwendet, welches Kunstwerke, Bilder und/oder Bildformen aufweist, die aus gekrümmten Linien, Punkten und/oder Wirbeln gebildet sind, wobei das Verfahren die folgenden Schritte vorsieht: Bestimmung des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Abtastlinien (36) der Kopier Vorrichtungen; Erzeugung eines Gittermusters aus parallelen Linien (32) mit einem Teilungsabstand d der geringfügig größer oder kleiner ist als der Abtast-Teilungsabstand p , wobei die Differenz zwischen dem Teilungsabstand d der parallelen Linien und dem Abtastteilungsabstand p innerhalb eines Bereiches von ungefähr der Hälfte der Breite der Abtastlinien bis zu ungefähr der Hälfte des Abtastteilungsabstandes p liegt; und Überlagerungen des Gittermusters auf das Originalbild zur Erzeugung eines gedruckten Bildes auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bild das Originalbild aufweist mit einem darüberliegenden übertragenen oder abgedeckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster und in dem das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist derart, dass das Originalbild und das gedruckte Bild dem nackten Auge als im allgemeinen gleich erscheinen, wobei das Druckmuster eine sichtbare unterscheidbare Interferenz (z.B. Moiré) Muster und/oder falsche Töne, Färbungen oder Weglassungen in dem zu erzeugenden gedruckten Bild in Kopien des Dokuments hergestellt durch die Kopier Vorrichtung verursacht.
- 2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die parallelen Linien gleichförmig beabstandet sind.
- 3) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilung der parallelen Linien mit einem Azimutwinkel erfolgt unterschiedlich von der Hauptachse des Dokumentes.
- 4) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckmuster Parallellinien in mehr als einem Azimutwinkel besitzt.

Am 27. März 2006 wurde von der Europäischen Zentralbank in 60311 Frankfurt/Main, Deutschland, ein Antrag auf Nichtigerklärung des österreichischen Teiles AT E 168 876 T1 des europäischen Patent es EP 0 455 750 B1 gestellt und beantragt:

- den österreichischen Teils AT E 168 876 T1 des europäischen Patent es EP 0 455 750 B1 zur Gänze für nichtig zu erklären und
- der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens und der Vertretung aufzuerlegen.

Die **Antragstellerin** stützt ihren Antrag auf die Anlagen ./K1 bis ./K8:

- ./K1: Streitpatent (EP 0 455 750 B1)
- ./K2: Banknote „20 Schweizer Franken“, Vorlage im Original bei mündlicher Verhandlung
- ./K2a: Kopie Banknote „20 Schweizer Franken“, hergestellt mit Canon-Kopiergerät
- ./K2b: Kopie Banknote „20 Schweizer Franken“, hergestellt mit hochauflösendem Kopiergerät
- ./K3: GB 1 138 011
- ./K4: DE 36 02 563 C1
- ./K5: „Moiré-Erscheinungen in der Reprotechnik- Fehlerscheinung- Nutzenanwendung“, Walter Stupp, Moderne Fototechnik, 5/79
- ./K6: US 4 582 346
- ./K7: „Moiré patterns in scanned halftone pictures“, J. Opt. Soc. Am., Vol. 72, No. 9, September 1982 (nur erste und letzte Seite)
- ./K8: Merkmalsanalyse

Merkmalsgliederung:

A: Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, das durch Kopier Vorrichtungen der Abtastbauart nicht getreu reproduzierbar ist

B: wobei das Dokument ein sichtbares Originalbild (10, 40) verwendet, welches Kunstwerke, Bilder und/oder Bildformen aufweist, die aus gekrümmten Linien, Punkten und/oder Wirbeln gebildet sind (wobei das Verfahren folgende Schritte vorsieht:)

C: Bestimmung des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Abtastlinien (36) der Kopiervorrichtungen

D: Erzeugung eines Gittermusters aus parallelen Linien (32) mit einem Teilungsabstand d der geringfügig größer oder kleiner ist als der Abtast-Teilungsabstand p

E: wobei die Differenz zwischen dem Teilungsabstand d der parallelen Linien und dem Abtastteilungsabstand p innerhalb eines Bereiches von ungefähr der Hälfte der Breite der Abtastlinien bis zu ungefähr der Hälfte des Abtastteilungsabstandes p liegt und

F: Überlagerungen des Gittermusters auf das Originalbild zur Erzeugung eines gedruckten Bildes auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bild das Originalbild aufweist mit einem darüberliegenden übertragenen oder abgedeckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster und in dem

G: das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist derart, dass das Originalbild und das gedruckte Bild dem nackten Auge als im Allgemeinen gleich erscheinen, wobei

H: das Druckmuster eine sichtbare unterscheidbare Interferenz (z.B. Moiré) Muster und/oder falsche Töne, Färbungen oder Weglassungen in dem zu erzeugenden gedruckten Bild in Kopien des Dokuments hergestellt durch die Kopiervorrichtung verursacht.

Die Antragstellerin führt aus, dass das Streitpatent von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden wäre, und gegen diesen Beschluss von der Antragsgegnerin Beschwerde erhoben worden wäre. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes am 5. Feber 1999 wäre ein neuer Hauptanspruch vorgelegt worden. Die neu eingeführten Merkmale F und G würden über den Umfang der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehen, weshalb das Patent für nichtig zu erklären sei. Der Begriff „Überlagerung eines Gittermusters auf dem Originalbild“ finde sich nirgends in der ursprünglichen Beschreibung und was unter dem Begriff „Originalbild“ zu verstehen sei, wäre nur schwer zu erkennen.

Bezüglich der Neuheit verweist die Antragstellerin auf die „20 Schweizer Franken“ aus der sechsten Banknotenserie 1976 (Anlage .K2). Die Anlage .K2a zeige eine Kopie dieser Banknote, hergestellt mit einem Canon 700L Kopiergerät (Auflösung 300dpi). Diese Kopie zeige deutlich sichtbare Veränderungen des Originalbildes, die durch den Reproduktionsprozess erzeugt worden wären (Merkmal A). K2b zeige eine Kopie der Banknote hergestellt mit einem modernen, hochauflösenden Kopiergerät (600 dpi). Diese Kopie sei vom Original kaum zu unterscheiden. Daraus folge, dass die Banknote etwas enthalten müsse, was den Moiré Effekt erzeuge, obwohl im Bildteil der Banknote nichts zu sehen sei, was einem Gittermuster entspräche. Es müsse also ein Gittermuster in den Bildbereich eingearbeitet sein (Merkmale D und E). Die Banknote „20 Schweizer Franken“ zeige ein sichtbares Originalbild mit gekrümmten Linien und dergleichen (Portrait von „Horace Bénédict de Saussure“, Merkmal B). Dass die Rasterparameter des Kopiergerätes in dem zur Herstellung der Banknote verwendeten Kopierverfahren zunächst bestimmt werden mussten, wäre klar, da die Veränderungen in der Kopie K2a auf der Beziehung zwischen dem Abstands raster des Kopiergerätes einerseits und dem Raster des Dokuments andererseits beruhen würden (Merkmal C). Das Gittermuster wäre auf der Banknote mit einer Lupe sichtbar (Merkmal D). Die Differenz zwischen dem Teilungsabstand d und dem Abtastteilungsabstand p ergäbe sich ebenfalls aus der Tatsache, dass die mit dem herkömmlichen Kopiergerät hergestellte Kopie der Banknote starke Moiré-Effekte zeige (Merkmale D und E). Auf der Banknote wäre ein gesondertes als solches erkennbares Druckmuster

nicht zu erkennen (Merkmal G). Die Kopie K2a zeige, dass Moiré-Effekte (also falsche Töne, Färbungen oder Weglassungen) entstehen würden (Merkmal H).

Für den Fachmann sei somit offensichtlich, dass bei der Herstellung der Banknote ein Verfahren gemäß Anspruch 1 verwendet worden wäre.

Betreffend die erfinderische Tätigkeit wird zunächst Anlage ./K3, die GB 1 138 011 (in Stellungnahme als ./K4 bezeichnet) geltend gemacht. Diese befasse sich mit dem Problem der Vereitelung von Fälschungen durch Halbton-Rasterung, wobei die Breite und der Abstand der Linien des Banknotenmusters nahezu mit den entsprechenden Linien des Reproduktionsrasters übereinstimmen müssten (Merkmal C). Es sei in dieser Druckschrift zwar kein Kopiergerät erwähnt, aber die Druckschrift enthalte eine äquivalente Lehre. Dass das Druckmuster unsichtbar sei, wäre in dieser Druckschrift ebenfalls angegeben.

Anlage ./K4, die DE 36 02 563 C1 (in der Stellungnahme mit ./K5 bezeichnet) zeige die Vermeidung von Fälschungen bei Reproduktionsgeräten des Abtasttyps (Scanner) (Merkmal A), wobei Moiré-Effekte durch die Wechselwirkung des elektronisch erzeugten Scanner-Rasters mit dem optisch aktiven Muster der Banknote erzeugt würden. Diese Druckschrift zeige die Merkmale A, B, C und G.

Entgegenhaltung ./K5 – Artikel von W. Stupp (in der Stellungnahme mit ./K6 bezeichnet) befasse sich mit Moiré-Erscheinungen in der Reprotechnik, insbesondere verschiedene Arten von Moiré-Effekten bei verschiedenen Arten von Mustern ausgehend von einer bereits gerasterten Vorlage.

Entgegenhaltung ./K6 US 4 582 346 (in der Stellungnahme mit ./K7 bezeichnet) zeige Sicherheitsmerkmale, bei welchen der Hintergrunddruck passend zu der Dichte des Sicherheitsmerkmals ausgelegt sei, um das Sicherheitsmerkmal besser zu verbergen.

Entgegenhaltung ./K7 J. Opt. Sc. (in der Stellungnahme mit ./K8 bezeichnet, wurde bei der ersten Eingabe unvollständig vorgelegt) beschreibe ebenfalls das Phänomen der Erzeugung von Moiré-Effekten bei gerasterten Vorlagen durch bloße Verwendung eines Reproduktionsgerätes vom Typ Scanner.

Zu schlussfolgern sei also:

- dass der Gegenstand des Patentes nach seinem Hauptanspruch über den Umfang der ursprünglichen Offenbarung hinausgehe (vergleiche Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, bzw. § 48 Abs. 1 Z 3 PatG)
 - dass der Gegenstand des Hauptanspruches nicht neu sei (vergleiche Art 52 iVm Art 54 EPÜ bzw. § 1 PatG iVm § 3 PatG und Art 138 Abs. 1 lit. a EPÜ bzw. § 48 Abs. 1 Z 1 PatG) und
 - dass der Gegenstand des Hauptanspruches nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
- Da die abhängigen Ansprüche banalen Inhalts wären, könne das Streitpatent auch nicht in eingeschränkter Form aufrechterhalten werden.

Die **Antragsgegnerin** legt innerhalb der Frist ihre Gegenschrift vor und beantragt:

- Den Antrag auf Nichtigkeitsklärung nach Durchführung der mündlichen Verhandlung abzuweisen und das österreichische Patent E 186 876 (österreichischer Teil des europäischen Patent 0 455 750 B1) in vollem Umfang aufrecht zu erhalten und
- die Kosten des Verfahrens und der Vertretung der Antragstellerin aufzuerlegen.

Beilagen:

./1 „Die Schweizer Banknote 1907-1997 (Le billet de banque suisse 1907-1997)“ von Michel de Rivaz (auszugsweise)

./2 US 4 124 947 A

./3 WO 1990/08046 A1

./4 Protokoll vom Bundespatentgericht

Die Antragsgegnerin stellt fest, dass ./K3 die Merkmale A, C, D und E nicht zeige. Weiters werde in ./K3 das Originalbild nicht mit einer Gitterstruktur überlagert. Auch die Ununterscheidbarkeit des ursprünglichen Bildes und des Dokumentes welches das Druckmuster enthalte, wäre nicht eindeutig erwähnt. Die Lehre des Streitpatentes würde daher in ./K3 klar verfehlt. ./K3 enthalte keinen Hinweis, der einen Fachmann zu der Überlagerung einer unsichtbaren Gitterstruktur in einem bestehenden Bild zur Produktion von Moiré-Effekten beim Reproduzieren dieses Bildes mit Abtastkopierern führen könne.

./K4 zeige ebenfalls keinen Abtastkopierer, sondern Punktraster erzeugende Farbscanner. Dies bestätige auch der Begriff „Rasterreproduktion“ in Anspruch 1 der Beilage ./K4. Die Rasterreproduktionstechnik wäre jedoch nicht der grundsätzlich verschiedenen Abtastreproduktionstechnik mit Abtastkopierern gleichzusetzen. ./K4 beschreibe auf Seite 3 Zeilen 2-4, dass der Moiré-Effekt nur bei Rasterreproduktionen auftreten würde, nicht aber bei Kopien, die mit Hilfe von Fotokopiergeräten hergestellt würden. In der Folge ergäbe sich, dass ./K4 bis auf die Verwendung eines sichtbaren Originalbildes bestehend aus gekrümmten Linien, Punkten und Wirbeln keines der übrigen Merkmale offenbaren könne. Es werde nirgends die Bestimmung eines Abtasteilungsabstandes diskutiert oder die Breite von Abtastlinien von Abtastkopierern angesprochen. In ./K4 werde auch keine Überlagerung des Bildes mit einem Gitter erwähnt und keine Art von Veränderung oder Manipulation des ursprünglichen Bildes gelehrt. ./K4 gäbe keinen Hinweis darauf, dass die Moiré erzeugenden Strukturen für das bloße menschliche Auge nicht wahrnehmbar seien. Das letzte Merkmal des Anspruches 1 werde ebenfalls nicht von ./K4 gelehrt, da sich dieses Merkmal auf Interferenzen in gedruckten Kopien von Dokumenten, die mit Abtastkopierern gefertigt worden wären beziehe, und sich ./K4 nicht mit Abtastkopierern befasse.

Beilage ./K6 beträfe unsichtbare Sicherheitsmerkmale, die nach einem Kopiervorgang sichtbar würden, dies schließe jedoch nicht Moiré-Effekte ein. ./K6 beträfe zwar moderne Kopierer, offenbare jedoch nicht die für das Verfahren gemäß Streitpatent spezifischen Merkmale betreffend Abtasteilungsabstand p , Abtastlinien-Breite, Gittermuster und Linien mit Teilung d . ./K6 könne daher weder für sich allein noch in Kombination mit irgend einem anderen vorgenannten Dokument einen Hinweis auf die Erfindung des Streitpatentes liefern.

./K5 beträfe lediglich den allgemeinen Zusammenhang von Moiré-Phänomenen in der Reproduktionstechnik, wobei Kopiervorrichtungen nicht einmal erwähnt würden.

./K7 beträfe Moirémuster, die auftreten würden, wenn ein Halbtonbild mit optischen Scannern hoher Qualität und hoher Wiedergabetreue, wie sie in der professionellen Raster-Offset-Druckindustrie verwendet würden, abgetastet würden. Der Zusammenfassung sei zu entnehmen, dass Moiré-Effekte vermieden werden sollten.

Der „20 Schweizer Franken“ Banknote (./K2) bzw. den vorliegenden Kopien ./K2a und ./K2b, könne in keiner Weise entnommen werden, dass sie gemäß einem Verfahren wie in Anspruch 1 des Streitpatentes definiert, hergestellt worden wäre. Ein Produkt könne die Neuheit eines Verfahrens nur dann neuheitsschädlich vorwegnehmen, wenn das Produkt direkt und ohne den geringsten Zweifel alle Schritte des Verfahrens, wie im Patent dargelegt, offenbaren würde. Dass Farbverschiebungen oder Moiré-Effekte auftreten würden, bedeute noch nicht, dass die Banknote unter Verwendung der Erfindung hergestellt worden wäre. Es würde eine Vielzahl von technischen Lösungen existieren, die Moiré-Interferenzen erzeugen würden. Dass ein Moiré-Effekt auftreten würde, wäre selbst als solches nicht bewiesen worden.

Beilage ./1 zeige, dass die Gestaltung der Schweizer Banknote nichts mit dem Schutz gegen Reproduktion unter Verwendung von Abtastkopierern zu tun habe. Mittels der verwendeten Drucktechnik könnten Variationen in der Farbtiefe erzeugt werden, die bei der Betrachtung unter einem bestimmten Winkel unterschiedliche Helligkeiten aufweisen würden. Die zugehörige Erfindung zeige Beilage ./2.

In ihrer Argumentation über die Erfindungshöhe führe die Antragstellerin eine spezielle Definition des Fachmanns auf dem Gebiet der Dokumentensicherheit ein, nämlich, dass dieser mit „höchst-möglichen Qualifikationen überhaupt“ ausgestattet wäre. Tatsächlich richte sich das Streitpatent aber an einen Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Dokumentensicherheit, der mit aktuellen Sicherheitsmaßnahmen vertraut und an der Überprüfung und am Druck von Sicherheitsdokumenten beteiligt wäre. Zum Zeitpunkt des Streitpatentes befand sich die Technik der Abtastkopierer noch in ihrem Anfangsstadium und zählte daher noch nicht zum allgemeinen Wissen eines Durchschnittsfachmanns.

Schließlich werde im Antragschriftsatz noch eine unzulässige Erweiterung (Art. 123(2) EPÜ) gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geltend gemacht, insbesondere betreffend die Merkmale F und G. Merkmal F sei aber durch die ursprünglichen Offenbarung, der WO 1990/08046 A (Beilage ./3) an verschiedenen Stellen gestützt, nämlich Seite 8 Zeilen 9 – 13, Anspruch 1 Zeilen 1 - 4, Anspruch 9 Zeilen 8 – 9, Seite 9 Zeilen 3 – 6 und Zeilen 15 – 19, Seite 11 (3. letzte Zeile) bis Seite 12 Zeile 12, Anspruch 10, Anspruch 12, Seite 12 Zeilen 26 – 27, Seite 13 Zeile 1, Seite 14 Zeilen 8 – 10, Seite 14 Zeilen 13 – 15, Seite 15 Zeilen 18 – 23, Seite 14 unten – Seite 15 oben, Seite 10 Zeilen 15 – 21, Seite 14 Zeilen 1 – 4 und Anspruch 13. Die Antragsgegnerin beschreibe warum diese Stellen Merkmal F zeigen würden. Dieser Nichtigkeitsgrund sei daher ebenfalls nicht gegeben.

Die Unteransprüche könnten dem Stand der Technik, wenn überhaupt, jedenfalls nur in einem anderen Zusammenhang entnommen werden. Keine Druckschrift zeige gleichförmig beabstandete parallele Linien, ein Gittermuster mit parallelen Linien mit einer Teilung mit einem Azimut verschieden von der Hauptachse des Dokuments, oder dass im Druckmuster parallele Linien entsprechend mehr als einem Azimut-Winkel vorlägen. Damit hätten die Unteransprüche – zumindest als abhängige Ansprüche – Bestand.

Aus den vorstehenden Darlegungen ergäbe sich daher eindeutig, dass der Gegenstand des Streitpatentes neu und erfinderisch sei, und dass die Ansprüche von der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldungsunterlagen gestützt wären.

Es werde weiters auf das Ergebnis des korrespondierenden Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Bundespatentgericht hingewiesen, wo am Schluss der mündlichen Verhandlung am 27. März 2007 die Entscheidung auf Abweisung der Nichtigkeitsklage verkündet worden wäre (Verhandlungsprotokoll Beilage ./4).

Mit der Urkundenvorlage und Replik vom 23. Juli 2007 legt die **Antragstellerin** eine „20 Schweizer Franken“ Banknote im Original vor.

In der Replik nimmt die Antragstellerin zur Gegenschrift der Antragsgegnerin Stellung und legt weitere Beilagen vor:

Beilagen:

- ./K10 Urteil des britischen High Court of Justice vom 26. März 2007
- ./K11 Verletzungsklage der Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin beim EuG I mit Anlage A 8 „Claim Chart Analysis“
- ./K12 Sachverständigengutachten von Dr. Robert John Furley (Zeuge, p.A. der Antragstellvertreterin) Beilagenkonvolut
- ./K13 Eidesstattliche Erklärung von Dr. Robert John Furley vom 22. Feber 2007 (Zeuge, p.A. der Antragstellvertreterin)
- ./K14 Memorandum von Patentanwalt Hartmut Degwert, Prinz & Partner GbR, Rundfunkplatz 2, 80335 München, vom 20. April 2007 (Zeuge Patentanwalt Hartmut Degwert, p.A. der Antragstellvertreterin)

- ./K15 Handbuch des Canon CLC 500 Kopierers, insbesondere Punkte 1. und 2.
- ./K16 Zurückweisungsbeschluss vom EPA
- ./K17 ergänzender Europäischer Prüfungsbericht
- ./K18 Beilagenkonvolut zum ersten Sachverständigengutachten von Dr. Robert Furley, Annex 7
- ./K19 Gutachten von Joseph Noga
- ./K20 Fig. 3 des Streitpatentes (stark vergrößert) auf Transparentfolie
- ./K21 Liniengitter auf Transparentfolie
- ./K22 Vergrößerte Kopie der Fig. 3 mit Liniengitter
- ./K23 „Verifier“ – Liniengitter mit 100 lpi (von der Antragsgegnerin vor dem EuG I vorgebracht)
- ./K24 zweites Sachverständigengutachten von Dr. Robert Furley
- ./K25 Holländische 100 Gulden Banknote (wird in der mündlichen Verhandlung vorgelegt)
- ./K26 SANZ-Report (mit engl. Übersetzung, im Nichtigkeitsverfahren gegen den spanischen Teil des Streitpatentes vorgelegt)
- ./K27 analoge Photos vom 20 Franken Schein mit und ohne überlagertem „Verifier“
- ./K28 10 Pfund Banknote (Original)
- ./K29 zweite eidesstattliche Erklärung von Dr. Robert John Furley
- ./K30 Gegenschrift der Antragsgegnerin im spanischen Nichtigkeitsverfahren
- ./K30a englische Übersetzung der Gegenschrift im spanischen Nichtigkeitsverfahren
- ./K31 Gutachten Herr Dr. Sijbrand Spannenburg (Stellungnahme zum „Expert report of Rudolf van Renesse“)

Auf den Seiten 5 - 16 der Replik beschreibt die Antragstellerin allgemeine Zusammenhänge im Bereich der Optik und Reproduktionstechnik, sowie Screen- und Scan-Verfahren.

Betreffend die ausländischen Nichtigkeitsverfahren zu EP 0 455 750 B1 werde festgestellt, dass die Antragstellerin im britischen Parallelverfahren obsiegt habe, und zwar wegen unzulässiger Erweiterung des Anspruches 1 vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes.

Die US 5 018 767 wäre im parallelen US Verfahren ebenfalls für ungültig erklärt worden.

Die Begründung des Urteils des deutschen Bundespatentgerichtes, wonach die Nichtigkeitsklage abgewiesen worden wäre, stünde noch aus. Dieses Urteil würde von der Antragstellerin jedenfalls angefochten werden.

Der „Verifier“ wäre von der Antragsgegnerin im Verletzungsverfahren gegen die Antragstellerin benutzt worden, um aufzuzeigen, dass auf diese Weise ein Moiré-Muster erzeugt werde und die Euro-Banknoten deshalb das Streitpatent angeblich verletzen würden.

Die **Antragstellerin** macht zusätzlich zu den im Nichtigkeitsantrag vom 27. März 2006 genannten Nichtigkeitsgründen mangelnde Ausführbarkeit (Art 83 EPÜ iVm § 10 Abs. 1 PatV-EG) geltend.

Die Antragstellerin beschreibt die im Anmeldeverfahren (PCT) geprüften Ansprüche im Vergleich zu den im Anmeldeverfahren genannten Vorhalten. Anschließend beschreibt sie die vor der Prüfungsabteilung des EPA vorgenommenen (mehrmaligen) Änderungen in den Ansprüchen. Diese Änderungen wären nur erfolgt um zumindest irgendeinen Schutz zu erlangen bzw. den ergänzenden Prüfungsbericht zu „umschiffen“.

Am 2. August 1994 wäre vom zuständigen Sachbearbeiter des EPA Einwand der mangelnden deutlichen Offenbarung erhoben worden (Examination Report).

Am 18. Juli 1995 wäre die Anmeldung dann vom EPA zurückgewiesen worden.

Nach der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer wären die Patentansprüche nochmals grundlegend geändert worden und das Patent daraufhin am 24. November 1999 zu Unrecht erteilt worden. Die Ansprüche wären vom EPA nicht neuerlich geprüft worden, obwohl die geänderten Ansprüche ein völlig anderes Problem (Bewahrung der künstlerischen Freiheit der Designer von Original-Bildern) sowie eine völlig andere Problemlösung (Überlagern eines Liniengitters auf ein Original-Bild) zum Gegenstand gehabt hätten.

Die Antragsgegnerin versuche in ihrer Gegenschrift die Unterschiede zwischen den beiden verschiedenen Verfahren (das gemäß der ursprünglichen Anmeldung und jenes entsprechend dem erteilten Patent) zu vernebeln. Sie versuche außerdem in ihrer Gegenschrift den Eindruck zu erwe-

cken als ob es beim Streitpatent ausschließlich um die Erzeugung von Moiré-Effekten ginge, was jedoch nicht zutreffend sei, da in Anspruch 1 auch von falschen Tönen, Färbungen und Weglassungen die Rede sei. Weiters versuche die Antragsgegnerin zu Unrecht die 20 Schweizer Franken Banknote als unwesentlich hinzustellen, mit der Behauptung, dass dieser Geldschein bei einem unlauteeren Kopiervorgang keinen absichtlichen Moiré-Effekt erzeugen würde. Die Antragsgegnerin versuche außerdem den Eindruck zu erwecken, dass es sich beim Kopieren durch Abtastung (Scannen) und Kopieren im Rasterverfahren (Screenen) um zwei völlig verschiedene Reproduktionsmethoden handle.

Weiters beschreibe die Antragstellerin das Gutachten von Joseph NOGA (.K19), in dem es um die Bestimmung des „scanning pitch“ bei Kopiergeräten geht. Das noch nachzureichende Gutachten von Herrn Sijbrand Spannenburg (.K31) beschreibe, dass das klagepatentmäßige Moiré nicht beim Abtastprozess entstehen könne.

Das Merkmal „mit bloßem Auge“ in Merkmal H wäre völlig unklar, da kein Abstand angegeben sei, in dem die Linien noch erkennbar sein sollten. „Mit bloßem Auge nicht unterscheidbar“ wäre eine rein subjektive Angabe, die von Person zu Person einer starken Schwankungsbreite unterliege. Wenn die Linien dick genug wären, um einen Moiré-Effekt zu erzeugen, so würden das Druckmuster mit bloßem Auge erkennbar sein. Dünne Linien würden jedoch keine erkennbaren Moiré-Effekte erzeugen. Die Merkmale G und H der erteilten Fassung würden daher im offenen Widerspruch zueinander stehen. In der ursprünglichen Offenbarung würde sich dieser Widerspruch nicht finden. Aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 5, 8, 9, 10 und 12 würde sich ergeben, dass das Liniengitter selbst das Bild wäre und das Bild aus den Linien des Liniengitters bestünde. Es gäbe lt. der PCT-Anmeldung kein separates Liniengitter, welches getrennt vom und zusätzlich zum Originalbild existiere und über das Originalbild gelegt würde. Daher wäre in der PCT-Anmeldung das Linienmuster auch nicht mit bloßem Auge erkennbar. Es sei das Bild, welches mit bloßem Auge erkennbar sei, während das Linienmuster im Bild (ver)steckt wäre. Das ursprüngliche Verfahren habe darauf abgezielt ein Originalbild zu erzeugen, das durch seine eigene Linienführung vor unerlaubter Vervielfältigung geschützt wäre.

Die PCT-Anmeldung beschreibe, dass die Linien des Originalbildes in solcher Weise verändert würden, dass der Abstand zwischen diesen Linien vom Raster (pitch) des Zielkopierers ein wenig abweiche. Das so modifizierte Bild gleiche somit dem Originalbild, würde aber Interferenzmuster generieren, wenn es mit dem Zielkopierer kopiert würde.

Die Antragstellerin fasst die Rechtsprechung betreffend die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung des Europäischen Patentamtes, der Beschwerdekammer des Österreichischen Patentamtes und des deutschen BGH zusammen. Demgemäß müsse ein Merkmal den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen direkt und eindeutig entnehmbar sein. Es würde nicht ausreichen, wenn dieses nur nahe gelegt sei.

In der Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes würde lediglich ausgeführt, dass Merkmal E durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gedeckt sei. Die Merkmale F und G wären nicht behandelt worden.

Würde man ein Liniengitter über die Figur 3a legen, so erhalte man ein Bild gemäß .K22 und keines gemäß der Fig. 3b, 3c oder 3d. Die Offenbarung der Fig. 3a – 3d wurde daher vom UK High Court zu Recht als unzureichend erachtet, um die Gitter-Überlagerungsmethode zu decken. Fig. 1 der PCT Anmeldung habe Bezug zu einer Überlagerung, damit sei jedoch die Überlagerung des Abstandsrasters auf dem Originalbild in Reproduktionsgeräten erläutert. Sie beziehe sich nicht auf einen Teil des beanspruchten Verfahrens.

Die Antragstellerin erkläre ausführlich, dass und warum die von der Antragsgegnerin zitierten Stellen in der PCT-Anmeldung nicht geeignet seien um die Merkmale F und G der erteilten Anspruchsfassung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nachzuweisen.

Die Antragstellerin macht geltend, dass Anspruch 1 auch auf Grund von mangelnder Ausführbarkeit nichtig erklärt werden müsse, da der nachträglich hinzugefügte Gegenstand der Gitterüberlagerung zu einem offenen Widerspruch zwischen dem erforderlichen unsichtbaren Gittermuster und dem erforderlichen sichtbaren Moiré-Effekt führen würde. Anspruch 1 wäre daher nicht so offenbart, dass man ihn ausführen könne und der österreichische Teil des Streitpatentes wäre daher auch aus diesem Grund für nichtig zu erklären.

Die Antragstellerin handelt nochmals die mangelnde Neuheit des Anspruches 1 ab. Wenn eine neue Technologie (Kopiergeräte) auf dem Vormarsch wäre, so wäre es für den Sicherheits-Experten klar, dass er feststellen müsse, ob die bisherigen Banknoten gegen die Kopiertechnologie gefeit wären oder nicht. Dazu würde er naturgemäß versuchen eine Banknote mit der neuen Kopiertechnologie zu kopieren und zwar mit allen möglichen Einstellungen des Kopierers, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Banknoten und unter allen möglichen Ausrichtungen der Banknoten auf dem Kopierer. Durch Auflegen des vorne beschriebenen „Verifiers“ auf eine Holländische 100 Gulden Banknote und eine Britische 10 Pfund Banknote sollen Moiré-Effekte, die ein Kopierer zur Zeit der Anmeldung produziert hätte, simuliert werden. Dadurch trete ein Moiré-Effekt ein, der je nach Positionierung des „Verifiers“ unterschiedlich, aber immer deutlich wäre.

Der Stand der Technik im Jahre 1989 stelle sich dem Fachmann daher wie folgt dar:

- er habe einen Kopierer der Abtastbauart gehabt und
- vorbenutzte Banknoten, die einen Moiré-Effekt erzeugen würden, wenn sie mit Hilfe des neuen Kopierers vervielfältigt worden wären.

Dabei wären dem Fachmann die Eigenschaften von Rasterfallen selbstverständlich bekannt gewesen und er hätte festgestellt, dass diese beim Kopiervorgang Interferenzen erzeugt hätten. Der Fachmann habe daher nur die Parameter des neuen Kopiervorganges untersuchen müssen, insbesondere den Teilungsabstand. Die Antragstellerin beschreibt im Detail warum und wie der Fachmann welche Merkmale des Anspruches 1 wahrgenommen hätte. Dem beanspruchten Verfahren mangle es daher an Neuheit, zumindest aber an erfinderischer Tätigkeit.

Die Antragstellerin legt dar wieso der Fachmann aus der genauen Betrachtung der „20 Schweizer Franken“ Banknote sowie der GB 1 138 011 (/K3) und dem SANZ-Report (/K26) darauf komme, dass das Gitter absichtlich zur Erzeugung eines Moiré-Effektes auf der „20 Schweizer Franken“ Banknote platziert worden wäre. Aus der DE 36 02 563 C1, der GB 1 138 011 und zahlreichen ausländischen Geldscheinen verfüge der Fachmann über das Hintergrundwissen, das zum Anmeldetag des Streitpatentes zur Verfügung gestanden habe.

Die Antragstellerin verweist auf das Sachverständigengutachten von Dr. Furley aus dem hervorgehe, dass die Bedenken bezüglich der Definition des einschlägigen Fachmanns der Antragsgegnerin nicht zutreffen würden.

Die Antragstellerin führt aus warum es nicht zutreffend sei, dass die Antragsgegnerin aus dem Buch „Die Schweizer Banknote 1907-1997“ schließe, dass die Strukturen auf der „20 Schweizer Franken“ Banknote zu andern Zwecken als zum Kopierschutz hergestellt worden wären.

Die Antragstellerin beschreibt weitere vorbenutzte Banknoten (10 Pfund), die bei der Reproduktion mit dem Rasterverfahren sowie bei der Reproduktion mittels Abtastverfahren Moiré erzeugen würden. Aus der eidesstattlichen Erklärung (/K29) gehe hervor, dass der Fachmann der 1984 herausgegebenen 10 Pfund Banknote die Merkmale des Anspruches 1 des Streitpatentes entnehmen könne.

Weiters legt die Antragstellerin eine Sammlung von analogen Fotografien von zahlreichen Geldscheinen aus anderen Ländern vor, die vor dem Prioritätstag des Streitpatentes datieren und jeweils ohne und mit Verifier abgebildet worden wären. Bei allen diesen Scheinen wäre bei überlagertem Gitter ein deutlicher Moiré-Effekt sichtbar.

Anspruch 1 des Streitpatentes wäre daher nicht neu im Vergleich zu jedem einzelnen der Geldscheine gemäß Annex 9, bzw. beruhen jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Bezüglich der Argumentation betreffend die mangelnde Neuheit gegenüber Beilage ./K3 (GB 1 138 011) bringe die Antragsgegnerin bloß zwei Argumente vor, nämlich, dass ./K3 keine Kopiervorrichtung der Abtastbauart betreffen würde und dass Merkmal G nicht eindeutig erwähnt würde. Beilage ./K3 zeige zwar tatsächlich nicht explizit ein Abtast-Reproduktionsgerät, der Fachmann hätte daher in die GB direkt hineininterpretiert, dass das Verfahren gemäß GB gleichfalls dazu geeignet gewesen wäre, um Fälschungen zu verhindern, die mit Kopierern der Abtastbauart hergestellt worden wären.

Der von der Antragstellerin skizzierte Fachmann sei keineswegs, wie von der Antragsgegnerin behauptet ein „Super-Fachmann“. Die Sachverständigengutachten von Dr. Furley wären daher ebenfalls von entscheidender Relevanz, wenn es darum ginge, einen einschlägigen Fachmann zu definieren.

Die Antragstellerin beschreibt warum das Streitpatent gegenüber der GB alleine bzw. gegenüber der GB in Kombination mit der US eine mangelnde Erfindungshöhe aufweise. Die US beschreibe zwar keinen Moiré-Effekt sondern Interferenzeffekte, diese wären jedoch ausreichend, da in Anspruch 1 des Streitpatentes der Moiré-Effekt nur beispielhalber angegeben sei. Die US zeige weiters, dass das Dokumenten-Sicherheitsmerkmal für das bloße Auge nicht erkennbar sein solle. Die US nehme außerdem bereits auf moderne Kopiergeräte Bezug.

Die Antragstellerin beschreibt warum das Streitpatent gegenüber der DE allenfalls in Verbindung mit der GB keine ausreichende erfinderische Tätigkeit aufweise.

Zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Allgemeinen Wissensstand verweist die Antragstellerin auf die Kombination der DE mit Beilage ./K4 (Stupp-Artikel). Der Artikel beschreibe fundamentale und einfache Prinzipien, die daher zum Grundwissen der Fachwelt gezählt hätten, nämlich dass Moiré erzeugende Linienmuster in den Bildbestandteil eines Dokuments eingebettet werden könnten. Das Basiswissen dieses Artikels würde daher auch ohne die DE und/oder GB ausreichen, um dem Fachmann die Lehre des Streitpatentes nahe zu legen.

Auch der Steinbach Artikel (./K7) nehme das Prinzip der Erfindung gemäß Streitpatent eindeutig vorweg, da er erläutere, dass „halftone pictures“ Moiré erzeugen würden, wenn sie mit Hilfe eines fixen Abtastintervalls abgetastet würden, sofern die regelmäßigen Punktabstände im „halftone picture“ eine Raumfrequenz (spatial frequency) aufweisen würde, die ungefähr ein Vielfaches der Raumfrequenz des Abtasters betragen würde. Der Scanner gemäß ./K7 falle unter die Definition von Kopiergeräten der Abtastbauart.

Zum einschlägigen Fachmann führt die Antragstellerin aus, dass zur Herstellung von Banknoten mehrere Spezialisten herangezogen würden (Künstler, Chemiker, Physiker, Grafikdesigner). Der von der Antragstellerin herangezogene Fachmann Dr. Furley sei keine Übertreibung im Sinne eines Super-Fachmanns. In dessen eidesstattlicher Erklärung würde Dr. Furley mit seinem persönlichen Erfahrungshintergrund die bisherigen Ausführungen der Antragstellerin bestätigen, denen zu Folge der einschlägig Fachmann über die allerhöchste Qualifikation verfüge.

Die **Antragsgegnerin** beruft sich in ihrer vorläufigen Äußerung vom 12. November 2007 auf die ihr erteilte Bevollmächtigung.

Beilagen:

./5 Urteil des Deutschen Bundespatentgerichtes vom 27. März 2007

In Beilage ./5 werde schlüssig begründet, warum keine unzulässige Erweiterung stattgefunden habe. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes richte sich die Bestimmung des unmittelbar und eindeutig Offenbartens nach dem Wissen des Durchschnittsfach-

manns. Dieser ermittle den Sinngehalt der europäischen Patentanmeldung vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens und gelange so zum unmittelbar und eindeutig Offenbaren – einschließlich dessen, was für den Fachmann implizit offenbart sei, weil es für ihn zwangsläufig aus der Patentanmeldung als Ganzes hervorgehe.

Ein Fachmann mit der „höchstmöglichen Qualifikation überhaupt“, wie von der Antragstellerin definiert, könne den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen eine hinlängliche Offenbarung insbesondere auch bezüglich des Merkmales F entnehmen.

Es sei für den Fachmann selbstverständlich, dass wenn in der Beschreibung von Fig. 2 die Herbeiführung von Interferenzen als Folge der geringfügig unterschiedlichen Teilungsabstände d und p , erläutert werde, auf einem Dokument nicht nur Linien wie in Fig. 2a dargestellt gedruckt sind, sondern diese Linien in Kombination mit dem gewünschten Bild enthalten wären, da ein Druck von solchen Linien auf einem Dokument, sozusagen zum Selbstzweck, wenig sinnvoll wäre. Merkmal G wäre durch die ersten beiden Absätze der WO auf Seite 7 gedeckt und der Nichtigkeitsgrund der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung wäre daher abzuweisen.

Die Antragsgegnerin führt aus warum bezüglich den Merkmalen G und H kein Widerspruch gegeben wäre, sondern eine funktionsfähige, d.h. ausführbare Erfindung vorläge.

Bezüglich der von der Antragstellerin neu vorgelegten Banknoten (100 Gulden, 10 Pfund) werde festgestellt, dass für diese dasselbe gelte wie in der Gegenschrift vom 16. April 2007 bereits ausgeführt, nämlich, dass an den Banknoten in keiner Weise ersichtlich sei, ob die Banknoten nach dem patentgemäßen Verfahren hergestellt worden wären.

Die Urteile des High Court of Justice (/K10) und des Bundespatentgerichts (/5) würden die vorhandene erfinderische Tätigkeit bestätigen. Zum Sachverständigen Dr. Furley werde festgestellt, dass das Österreichische Patentamt bzw. die Nichtigkeitsabteilung selbstverständlich sachverständig genug wäre, um den vorliegenden Sachverhalt zu beurteilen, und dass daher dieses Vorbringen wie auch alle anderen ähnlich gearteten Vorlagen der Antragstellerin als irrelevant anzusehen wären.

In ihrer ergänzenden Äußerung vom 4. Jänner 2008 stellt die **Antragsgegnerin** fest, dass die Antragstellerin Sachverhalte immer wieder unvollständig, verzerrt bis unrichtig darstelle, um so den eigenen Standpunkt – zu Unrecht – in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.

So wäre z.B. nicht die komplette US 5 018 767 für nichtig erklärt worden, sondern nur die Ansprüche 2, 3, 6 und 7. Weiters entspräche der vorgelegte „Verifier“ in keiner Weise dem im Verletzungsverfahren vorgelegten, welcher aus einer Reihe von Linsen zusammengesetzt gewesen wäre. Das Liniengitter gemäß /K23 könne jedenfalls ein Bild nicht so wie ein Kopierer der Abtastbauart reproduzieren und ergäbe ein verfälschtes Moiré Muster.

Auch der Hinweis auf die Entscheidung der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamtes wäre unsachlich, da sich die zitierte Entscheidung darauf beziehe, dass ein ursprünglich als zwingend gekennzeichnetes Merkmal aus dem Anspruch 1 gestrichen worden wäre, was selbstverständlich eine unzulässige Erweiterung darstelle. Der gegenständliche Fall wäre anders, da hier ein Merkmal auf Basis der Gesamtoffenbarung in einen Anspruch aufgenommen worden wäre.

Die Antragsgegnerin erläutert warum auch die Ausführungen der Antragstellerin im Zusammenhang mit der Stellungnahme Spannenburg völlig neben der Sache lägen.

Die Antragsgegnerin nimmt ergänzend zu einigen in der Replik der Antragstellerin angeführten Punkten nochmals Stellung, nämlich der Dicke der Linien des Liniengitters, der Abtastfrequenz von Abtastkopierern, digitalem Halbton-Rasterdruck und dem so genannten Degwert-Memorandum. Letzteres wäre offenbar nur unter dem Bestreben vorgenommen worden, um die Vorgänge „Screening“ und „Scanning“ in unzulässiger Weise als möglichst ähnlich darzustellen. Die Antragsgegnerin legt zur Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen den beiden Techniken zwei Bilder vor, von welchen eines mittels Halbton-Siebdruck hergestellt sei (binär, entspricht Screening) und das andere ein abgetastetes Bild (digital, entspricht scanning) darstelle. Das linke Bild bestehe nur aus binären weißen und schwarzen Bildelementen, das rechte aus einer großen Vielfalt von Tönen zwischen Schwarz und Weiß.

Hinsichtlich des neu hinzugekommenen Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit stellt die Antragsgegnerin fest, dass in den Aussagen der Merkmale G und H selbstverständlich kein Widerspruch gelegen sei, was für den Fachmann einleuchtend wäre. Dieses neue Vorbringen könne die Schutzwürdigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes nicht in Frage stellen.

Bezüglich der unzulässigen Erweiterung argumentiert die Antragsgegnerin wie folgt. Wie bereits in der Gegenschrift vom 16. April 2007 ausgeführt ergäbe sich der Gegenstand des Anspruches 1 aus der Gesamtoffenbarung der WO 1990/08046. Die Antragstellerin betrachte die Stellen aus der Beschreibung losgelöst von der übrigen Offenbarung. Die Überlagerung des Linienmusters auf das Originalbild sei eindeutig Anspruch 13 der WO zu entnehmen, wo angegeben sei, dass durch das Kopieren eines Originaldokuments eine „Originalkopie“ mit einer Gitterstruktur im Bild („image lineations“) erhalten werde. Wenn dann von dieser „Originalkopie“ als Vorlage weitere Kopien angefertigt würden, so ergäbe sich – bei der entsprechenden geringfügigen Differenz der Teilungsabstände – die gewünschten Interferenzeffekte.

Am 17. Juni 2008 legt die **Antragsgegnerin** das Urteil des korrespondierenden Nichtigkeitsverfahrens in den Niederlanden (incl. unbeglaubigter deutscher Übersetzung), sowie eine ergänzte Äußerung vor.

Die **Antragstellerin** legt am 30. Juni 2008 folgende Urkunden vor:

./K32a rechtskräftiges Urteil des britischen Berufungsgerichtes in zweiter Instanz vom 19. März 2008

./K32b deutsche Übersetzung von ./K32a

./K33 Urteil des französischen Gerichtes in erster Instanz vom 9. Jänner 2008 in deutscher Übersetzung

./K34 Gutachten des unabhängigen Gerichtssachverständigen Herrn Franco Buzzi in englischer Übersetzung

./K35 Gutachten des unabhängigen Gerichtssachverständigen Herrn Antonio Pérez Igualador in deutscher Übersetzung

Die Vorlage dieser Urkunden könne sicherlich nichts daran ändern, dass es selbstverständlich Aufgabe des Österreichischen Patentamtes sei, die Sach- und Rechtslage nach eigener Würdigung und unter Anwendung des österreichischen Rechtes selbstständig zu beurteilen.

Zu den oben angeführten Urkunden führt die Antragstellerin aus, dass die Richtigkeit der vorhergehenden Äußerungen der Antragstellerin durch die neu vorgelegten Urteile, wie auch das Gutachten des Gerichtssachverständigen bestätigt werden würde. Sowohl das britische Berufungsgericht als auch das französische Erstgericht folgere, dass die ursprüngliche Anmeldung überhaupt kein Liniengitter offenbart habe, welches über ein Originalbild gelegt werden würde, zumal die entsprechenden Merkmale F und G in der Erfindungsbeschreibung der Patentanmeldung nicht vorkommen würden. Auch der von der Antragsgegnerin herangezogene Anspruch 13 der Patentanmeldung offenbare die Überlagerung eines Liniengitters über ein Originalbild nicht, sondern lediglich ein Anspruch für das Erstellen einer Kopie eines ungeschützten Originaldokumentes mittels eines Fotokopierers.

Am 25. August 2008 legt die **Antragstellerin** folgende Urkunden vor:

./K33a Kopie des Urteils in original französischer Sprache

./K33b Kopie der beglaubigten deutschen Übersetzung

./K34a Kopie des Sachverständigengutachtens in original italienischer Sprache

./K34b Kopie der beglaubigten deutschen Übersetzung des Sachverständigengutachtens

./K35a Kopie des Sachverständigengutachtens in original spanischer Sprache

./K35b Kopie der beglaubigten deutschen Übersetzung des Sachverständigengutachtens

Mit der Eingabe vom 4. September 2009 legt die **Antragstellerin** folgende Urkunden und Ergänzungen der Urkundenvorlage vom 24. Juni 2008 vor:

./K36 Berufungsantwort in Sachen Document Security Systems Inc. gegen Europäische Zentralbank, RA Vorwerk & Schultz

./K37 RA Jordan & Hall

./K38 Bundesgerichtshof, Beschluss vom 4. November 2008

./K39 Gutachten Professor Ronald Schaul erster Teil, Zeuge Prof. Schaul p.A. der Antragstellerinnenvertreter

./K40 Gutachten Professor Ronald Schaul zweiter Teil

Ergänzende Ausführungen zur WO 1990/08046:

Die Antragstellerin agiere im Hinblick auf Anspruch 13 der WO inkonsistent, da sie im deutschen Parallelverfahren als dortige Beklagte gerade diesen Anspruch 13 als Offenbarung von Merkmal F ablehne.

Zu ./K38:

Der BGH habe den Beweisbeschluss gefasst, dass ein gerichtlicher SV die dort näher spezifizierten Fragen

- zum Durchschnittsfachmann,
- zur Problemstellung sowie der technischen Lehre von Anspruch 1 des Streitpatentes
- zur Deckung des Anspruches 1 des Streitpatentes in der Ursprungsoffenbarung
- zur Neuheit sowie zur Erfindungshöhe der technischen Lehre von Anspruch 1 sowie der Unteransprüche des Streitpatentes beantworten solle.

Zu ./K39 erster Teil des Gutachtens von Prof. Schaul, Professor für PrePress und Reproduktionstechnik an der Hochschule der Medien in Stuttgart:

Prof. Schaul sei der relevante Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt aus eigenem Wissen und aus eigener Erfahrung bekannt. Außerdem wäre in dessen Abteilung im Jahr 1994 ein Kopierer der Baureihe Canon CLC 500 genutzt worden.

Dieses Gutachten untermauere insbesondere folgende Standpunkte:

- der einschlägige Durchschnittsfachmann wäre ein interdisziplinäres Team („Farbkopierer“ würden keine Neuerung darstellen, detailliertes Wissen über Moiré Effekte und deren Umgehung/Beseitigung, „Shannon-Nyquist“_Abtasttheorem bekannt)
- die WO 1990/08046 offenbare keine Gitterüberlagerung gemäß Merkmale F und G
- Lehre zur Herstellung des kopiergeschützten Dokuments nicht offenbart

Das Gutachten belege eindrucksvoll und leicht nachvollziehbar, dass Anspruch 1 in den ursprünglichen Unterlagen keine Deckung finde und dass die Erfindung weder anhand der WO 1990/08046 noch anhand des Streitpatentes ausführbar wäre.

Zu ./K40:

Der zweite Teil des Gutachtens untermauere insbesondere folgende Standpunkte:

- Der Berechnungsschritt der Merkmale C, D und E wären bedeutungslos da die beschriebene Struktur nur für genau eine Auflösung verwendet werden könne, das Kriterium der „Auswinkelung“ nicht berücksichtigt würde und in der Anwendung zu unendlich vielen Lösungen führen würde. Die Merkmale C, D und E wären daher bedeutungslos

Zur Schweizer 20 Franken Banknote: (Beilagen ./K2 bis ./K2b, vergleiche Beilage ./K40 Seite 10 Mitte):

Die Antragstellerin führt nochmals aus weshalb die Merkmale A – H von der Schweizer 20 Franken Banknote getroffen seien.

Zur GB 1 138 011 (Beilage ./K3, vergleiche Beilage ./K40 Seite 11 Mitte):

Die Antragstellerin führt nochmals aus weshalb die Merkmale A – H aus dieser Druckschrift bekannt seien.

Zur DE 36 02 563 C1 (Beilage ./K4, vergleiche Beilage ./K40 Seiten 16 – 17):

Die Antragstellerin führt nochmals aus weshalb dieses Dokument die Merkmale A – F des Streitpatentes (bzw. die Merkmale C bis E implizit) enthalte.

Zum Fachartikel von W. Stupp (Beilage ./K5, vergleiche Beilage ./K40 Seite 12 unten):

Dieser zeige eine Darstellung von Moiré, die umfangreicher wäre als die des Streitpatentes. Auch diese Vorveröffentlichung schlage auf die mangelnde Erfindungshöhe durch.

Zur US 4 582 346 (Beilage ./K6, vergleiche Beilage ./K40 Seite 13 Mitte und Seiten 16 – 17):

Diese Druckschrift stimme weitgehend mit Merkmal G überein.

Zum Fachartikel „Moiré patterns in scanned halftone pictures“ (Beilage ./K7, vergleiche Beilage ./K40 Seite 13 Mitte und unten):

Die Antragstellerin führt nochmals aus weshalb dieser Fachartikel auf die mangelnde Erfindungshöhe des Streitpatentes durchschlage.

Zur britischen 10 Pfund Banknote (Beilage ./K28 und weitere Banknoten Beilage ./K18, vergleiche Beilage ./K40 Seite 14 Mitte bis Seite 17):

Die Antragstellerin führt nochmals aus weshalb die Merkmale A, B, F, G und H explizit und die Merkmale C, D und E implizit verwendet worden wären und somit das Streitpaten neuheitsschädlich vorwegnehmen oder zumindest der Erfindungshöhe entgegen stünden.

Der Nichtigkeitsantrag sei und bleibe daher begründet.

Am 30. September 2009 legt die **Antragsgegnerin** einen vorbereitenden Schriftsatz für die mündliche Verhandlung am 14. Oktober 2009 vor.

Die Antragsgegnerin legt folgende Dokumente vor:

./7 Replik DSS (Rechtsanwalt Prof. Dr. Vorwerk) vom 10. Juni 2009 bei BGH, Deutschland

./8 Expertise Rudolf van Renesse, 27. Oktober 2006, vorgelegt im GB-Verfahren, AZ HC 06 C 01151

Anlagenverzeichnis

Beilagenverzeichnis

Die Antragsgegnerin erläutert nochmals den Gegenstand des Patentbesitzes. Weiters stellt sie fest, dass zum Prioritätszeitpunkt bereits spezielle Materialien, Papiere, Tinten, Folien, Hologramme usw. sowie anspruchsvolle und teure Drucktechniken, insbesondere Tiefdruck eingesetzt worden wären.

Hierher würden auch die bereits mehrfach angesprochenen Rasterfallen gehören, die die Antragsgegnerin vor allem im Zusammenhang mit Moiré - Effekten nochmals erläutert. Weiters wird die zeitliche Entwicklung der Technik im Zusammenhang mit Banknoten beschrieben, insbesondere Raster-Offsetdruck, Farbscanner, Tiefdruck-Reproduktion, digitale Farbkopierer, Abtast-Kopierer, Software und Steuerungslogik für Kopierer. Aus diesen Betrachtungen ergäbe sich, dass Rasterfallen unzureichend für die Verhinderung von mit Hilfe von Abtast-Farbkopierern hergestellten Fälschungen gewesen wären. Hier setze dann die Erfindung gemäß Streitpaten an. Die Antragsgegnerin erläutert nochmals die Merkmale E, F und D des Streitpatentes, wie der Abtastteilungsabstand eines Kopiergerätes bestimmt werden könne und weshalb das Verfahren dann auch auf anderen, ähnlichen Kopiergeräten eine einfache Schutzmaßnahme darstelle.

Das Überlagern des Linienmusters auf dem gesamten Geldschein und nicht nur an bestimmten Stellen, wie bei Rasterfallen üblich, würde große künstlerische Freiheit bei der Gestaltung der Geldscheine bedeuten. Ein Vorteil wäre auch, dass die vorhandenen Druckbilder (Originalbilder) mit gekrümmten Linien, Punkten und Wirbeln dabei weiterhin als Druckvorlage gemäß der Lehre des Patentbesitzes bestehen bleiben könnten und durch die Überlagerung des Linienmusters fälschungssicher gestaltet würden.

Schließlich beschreibt die Antragsgegnerin noch weshalb der Unteranspruch 2 im Gegensatz zu Rasterfallen stünde und die Vorteile der Unteransprüche 3 und 4.

Betreffend die behauptete unzulässige Erweiterung (Merkmale F und G) argumentiert die Antragsgegnerin nochmals, weshalb und an welchen Stellen in der ursprünglichen Anmeldung die Merkmale

der Überlagerung des Gittermusters auf das Originalbild zu entnehmen wären. Aus dieser Stelle ergäbe sich für einen unvoreingenommenen Leser bereits eindeutig, dass mit der Überlagerung gemäß Anspruch 1 des Streitpatentes eine Kombination eines Originalbildes mit einem Rastermuster gemeint sei, um so ein kombiniertes abgedrucktes Bild zu erhalten. Ob nun die „Überlagerung“, d.h. Einfügung der Rasterlinien in das Originalbild bereits beim Erzeugen einer zum Drucken verwendeten Druckplatte oder aber erst später erfolge, ob es sich um weiße Linien (Auslassungen) oder über das Originalbild gedruckte Linien oder unterhalb davon gedruckte Linien handle, sei dabei ersichtlich nicht von Bedeutung, so lange nur das gewünschte Überlagerungs-Druckbild auf dem Dokument, nämlich mit dem beim Abtasten erkennbaren Gittermuster, erhalten würde.

Dieses Verständnis der „Überlagerung“ würde auch durch das spezielle Beispiel gemäß den ursprünglichen Anspruch 13 bestätigt. Dieser Anspruch stehe im unmittelbaren Zusammenhang mit den Darlegungen in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung, wo auf die Versuche des Herstellens einer zweiten Kopie von einer ersten Kopie eines Reiseschecks hingewiesen werde. *Unter anderem gehe aus diesen Passagen hervor, dass ein Originaldokument, das nicht auf die patentgemäße Weise ein Gittermuster enthält, beim Kopieren mit einem Abtast-Kopierer mit einem durch diesen Abtast-Kopierer verursachten Gittermuster versehen, d.h. überlagert werde.* Wenn dann von dieser Kopie eine Kopie zweiter Generation hergestellt werde, ergäben sich auf Grund der unterschiedlichen Teilungen der beiden Linienmuster Interferenzen. Dies wird auch noch anhand der Beilage ./7 erläutert, wo vergrößerte Ausschnitte eines Geldscheines, der den Fig. 3a – 3d der WO 1990/08046 entsprächen.

Anspruch 13 wäre nicht unbedingt im Streitpatent beizubehalten gewesen, da das anspruchsgemäße Dokument mit dem überlagerten Linienmuster bereits eine Kopie gewesen wäre, es aber sicherlich nicht vorstellbar sei, Reiseschecks, Banknoten und dergleichen von Kopien erster Generation auszugeben. Damit sei das „Überlagerungs-“ - Merkmal durch die ursprüngliche Offenbarung eindeutig gedeckt, und es liege diesbezüglich keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung vor.

Die Antragsgegnerin nimmt Stellung zu einigen ausländischen Urteilen und dem Schriftsatz der Antragstellerin vom 30. Juni 2008 angesprochenen Rechtsprechung. Diese würden weit vom gegenständlichen Sachverhalt ab liegen, bzw. zeigen, dass in jüngeren Beschwerdeentscheidungen des EPA implizite Offenbarungen anerkannt würden. Die Antragsgegnerin stellt außerdem fest, dass sogar wörtliche Offenbarungsstellen in der ursprünglichen Anmeldung gegeben wären (vergleiche Ausführungen zu „grid overlay“). Auch die Beschwerdekammer des EPA habe den so geänderten Anspruch 1 des Streitpatentes akzeptiert.

Die Antragsgegnerin nimmt nochmals zum Nichtigkeitsgrund wegen fehlender Neuheit bzw. Nahe-liegens Stellung, im Einzelnen bezüglich der Schweizer 20-Franken-Note (Beilage ./K2), der GB 1 138 011 (Beilage ./K3), der DE 36 02 563 (Beilage ./K4), der US 4 582 346 (Beilage ./K6) und dem Artikel von Stuck bzw. Steinbach. Auch hier ist die Antragsgegnerin der Ansicht, dass der im Grunde von Art. 138 Abs. 1(a) EPÜ (in Verbindung mit § 10 Abs. 1 PatV-EG) vorgebrachte Nichtigkeitsgrund nicht stichhaltig wäre, und das Streitpatent gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik Bestand habe. In diesem Zusammenhang verweist die Antragsgegnerin auf Beilage ./8a, wo der Gutachter zu demselben Ergebnis gekommen sei.

Die Antragsgegnerin nimmt nochmals zum Nichtigkeitsgrund wegen mangelnder Ausführbarkeit Stellung. Die Antragstellerin stütze diesen Grund auf einen angeblichen Widerspruch zwischen den Merkmalen F und G. Im Schriftsatz vom 3. September 2009 würde auf Seite 4 Absatz 2.2(b) nur ganz kurz erwähnt, dass eine Lehre zur Herstellung des kopiergeschützten Dokuments nicht offenbart wäre. Ein Beweis hierfür wäre nicht geführt oder angeboten worden. Diese nachträgliche Klagsänderung (Klagserweiterung) wäre daher mangels Beweis a limine zurückzuweisen.

Es würde aber auch unter Punkt 3 des gegenständlichen Schriftsatzes gezeigt, dass das Verfahren gemäß Streitpatent für den einschlägigen Fachmann, insbesondere das von der Antragstellerin hier definierte „Fachteam“, mit den entsprechenden Experten auf diesem Gebiet des Drucks von Dokumenten mit Sicherheitsmerkmalen, selbstverständlich nachvollziehbar gewesen wäre.

Dieser angebliche Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit könne somit ebenfalls den Rechtsbestand des Streitpatentes gefährden.

Es werde daher seitens der Antragsgegnerin weiterhin festgehalten, dass die Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes gegeben sei, und es wird demgemäß gebeten den gestellten Anträgen auf Abweisung des Nichtigkeitsantrags bzw. Zurückweisung der Klagsenerweiterung und auf Kostenersatz stattzugeben.

In der **mündlichen Verhandlung** halten beide Parteien die gestellten Anträge aufrecht. Die **Antragstellerin** führt aus, dass es sich beim Durchschnittsfachmann für den gegenständlichen Fall um ein Team, eine Gruppe aus einem Akademiker mit Fachkenntnissen im Bereich Optik, einem Designer, einem Fachmann für Sicherheitsmerkmale und einem Druck- und Reproduktionstechniker handle. Diese Fachleute hatten nicht nur Kenntnisse vom Status Quo sondern auch über zukünftige Techniken wie z.B. das Scanning.

Die **Antragsgegnerin** führt zu diesem Thema aus, dass es entgegen der Rechtsprechung sei, dass der Durchschnittsfachmann Kenntnisse über zukünftiges Wissen haben müsse. Der Durchschnittsfachmann wäre vielmehr ein Dipl.-Ing. oder Ing., Drucktechniker oder Maschinenbauer, der Kenntnisse in den Bereichen des Entwerfens, von Designproblemen und von Abtastkopierern habe.

Zur Frage der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung führt die **Antragstellerin** aus, dass bei der Herstellung des Linienmusters im Streitpaten nicht von einer Überlagerung die Rede sei. Aus der WO 1990/08046 ergäbe sich auf Seiten 5 aus dem Kontext der Begriffe „indicator“, „printing selected pattern“ und den Betrachtungen betreffend den „snow fence“, dass das Gitter nicht überlagert würde. Auf Seite 6 würde beschrieben, dass ein Gitter zu überlagern nicht notwendig sei, da der Kopierer mit einem festen Abstand („fixed pitch“) das Bild abscannen würde.

Aus Anspruch 13 (Herstellen der Kopie einer Kopie) würde nur die Idee für die Verwendung als Kopierschutz ableitbar sein. In der WO 1990/08046 würde das Bild aus Linien bestehen und mit „grid“ wäre das Gitter des Kopiergerätes gemeint. In der EP 0 455 750 B1 wäre das Gitter Bestandteil des Sicherheitsdokuments. Auf Seite 18 der WO 1990/08046 in der Mitte würde bestätigt, dass die Bildlinien verändert würden und keine Überlagerung stattfinde: „varying the pitch distance between the image lines ... to create a dissonance between the print pattern and in the document and....the pitch pattern of the scanning device.“

Die **Antragsgegnerin** legt Kopien mit Bildern entsprechend der Fig. 3a des Streitpatentes vor, auf welchen Linien zu sehen wären, die Moiré-Effekte erzeugen könnten (als Beilage /K9 zum Akt genommen).

Die Antragsgegnerin argumentiert, dass die Anmeldung etwas holprig formuliert wäre. Der Erfinder wäre der Differenziertheit der Sprache nicht kundig, und hätte das Wort „überlagert“ mehrdeutig verwendet. Am Anfang der Anmeldung wäre es im Sinne von „drauflegen“ gemeint, und weiter hinten in der Anmeldung als „im Bild inkorporiert“. Es wäre also eine Überlagerung im übertragenen Sinn gemeint, d.h. keine mechanische Überlagerung, sondern eine auf dem Bild gezeichnete. Wörtlich finde sich die „Überlagerung“ in der ursprünglichen Offenbarung nicht. Anspruch 13 beschreibe eine spezielle Ausführung, bzw. erläutere den Erkenntnisschritt des Erfinders, dass bei mehrmaligem Kopieren Linien auf das Bild kämen. Es würden selbstverständlich keine Geldscheine auf diese Weise hergestellt. Das Wort „Überlagerung“ sei eine vernünftige wenn auch laienhafte Darstellung des Erfindungsgedankens, nämlich ein kopiergeschütztes Dokument durch Inkorporieren von Linien oder dergleichen in der bildlichen Darstellung zu erreichen.

Die Antragsgegnerin legt eine Traveller´s Check im Original vor, sowie eine erste Kopie des Checks und eine Kopie der Kopie. Bei der Betrachtung dieser drei Dinge durch ein Vergrößerungsglas sei zu erkennen, dass auf der zweiten Kopie Interferenzen bzw. Verzerrungen erkennbar wären. Dadurch und die Offenbarung im gesamten Zusammenhang ergäbe sich, dass die Überlagerung nicht im Sinne eines über das Bild gelegten Gittermusters verstanden werden könnte, sondern im Sinne von eingebauten Linien.

Die **Antragstellerin** hält den Antrag die Zeugen Dr. Furley und Prof. Schaul zu befragen aufrecht, da diese bezeugen könnten, was der Fachwelt zum Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen wäre („Zeitzeugen“).

Die **Antragsgegnerin** hält entgegen, dass die Zeugenaussagen irrelevant wären, Prof. Schaul nicht bei der Banknotenherstellung involviert gewesen wäre (diesbezügliche Details wären außerdem geheim gewesen) und Dr. Furley nicht für Abtastkopierer zuständig gewesen wäre. Außerdem wäre nur relevant was der Öffentlichkeit zugänglich gewesen wäre und nicht was eine bestimmte Person gewusst habe.

Die **Antragstellerin** erklärt, dass auch nach dem Ablauf des Patentes im Jänner 2010 ein rechtliches Interesse an der Weiterverfolgung des Verfahrens bestehen würde, da die Antragstellerin von der Antragsgegnerin auf Schadenersatz und nicht auf Unterlassung geklagt worden wäre.

Gründe:

Zunächst war der Fachmann auf dem Gebiet der Herstellung von Sicherheitsdokumenten zu definieren, da die Entscheidungen ob der Anmeldegegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht, mangelhaft offenbart wurde oder eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung stattgefunden hat, aus dem Blickwinkel des Fachmannes zu treffen sind.

Der Fachmann verfügt über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten zur Überwindung technischer Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Erfindung, d.h. der Sicherheitsdrucktechnik. Er hat möglicherweise Hintergrundwissen in Physik, Materialkunde, Optik und Fertigungstechnik von Banknoten. Er kennt bestehende Sicherheitsmaßnahmen und ist beteiligt an der Prüfung und Herstellung von Sicherheitsdokumenten. Er kennt bestehende Reproduktionstechniken und Bildbearbeitungstechniken.

Für die Beurteilung ist der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt maßgeblich. Kenntnisse über zukünftige Entwicklungen und Erfindungen, die nach dem Prioritätszeitpunkt liegen werden, gehören nicht zum des Wissens eines Fachmannes.

Gemäß Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ iVm § 10 PatV-EG ist ein europäisches Patent für nichtig zu erklären, wenn der Gegenstand des Patentes über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Bezüglich des Arguments der Antragsgegnerin, dass der Erfinder/Anmelder der Differenziertheit der Sprache nicht kundig wäre, und das Wort „überlagert“ mehrdeutig verwendet hätte, ist festzustellen, dass die Bedeutung der sprachlichen Begriffe unabhängig von der Person des Erfinders objektiv zu bewerten ist. Einen größeren Interpretationsspielraum für den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung im gegenständlichen Fall einzuräumen als in anderen Fällen, weil der Erfinder möglicherweise Begriffe nicht richtig verwenden kann, ist nicht zulässig. Außerdem verwendet der Anmelder auf Seite 4 der Übersetzung der WO, Zeile 25, verschiedene Ausdrücke für verschiedene Dinge, nämlich dass einerseits ein Muster „eingefügt bzw. umfasst“ (in der ursprünglichen Anmeldung „included“) wird und, dass dann andererseits durch ein „überlagertes“ Gitter (in der ursprünglichen Anmeldung „superposed“) betrachtet wird. Daraus ist ersichtlich, dass ihm durchaus bewusst war, dass verschiedene Begriffe verschiedene Bedeutungen haben.

Vor diesem Hintergrund war die Zulässigkeit des von der Anmelderin vor der Beschwerdeabteilung des Europäischen Patentamtes vorgelegten Schutzbegehrens zu prüfen, d.h. ob die Merkmale F und G von der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldeunterlagen, der WO 1990/08046, gedeckt sind oder nicht.

Merkmal F lautet:

Überlagerungen des Gittermusters auf das Originalbild zur Erzeugung eines gedruckten Bildes auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bild das Originalbild aufweist mit einem darüberliegenden übertragene oder abgedeckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster.

Das bedeutet, dass ein „Originalbild“ existieren muss, auf das das (in den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 näher definierte) Gittermuster überlagert werden kann, so dass das Gittermuster auf dem Bild in gedruckter Form sichtbar ist. Dass mit dem Ausdruck „Überlagerungen des Gittermus-

ters auf das Originalbild zur Erzeugung eines gedruckten Bildes auf dem Dokument“ gemeint sei, dass lediglich irgendwie ein Bild vorliegen müsse, dass das Gittermuster aufweist, wie die Antragsgegnerin argumentiert, kann seitens der Nichtigkeitsabteilung nicht nachvollzogen werden. Diese Auslegung widerspräche dem eindeutigen Wortlaut des nunmehr erteilten Anspruchs, da es auch Bilder umfassen würde, die von vorne herein mit einem Gittermuster z.B. gezeichnet wurden, d.h. das „Originalbild“ enthält bereits das Gittermuster, was dann jede „Überlagerung“ unnötig machen würde.

Merkmal F ist den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im Wortlaut nicht zu entnehmen. Dies wurde auch in der mündlichen Verhandlung von der Antragsgegnerin anerkannt. Es war daher festzustellen, ob diese Merkmale implizit in den Anmeldungsunterlagen geoffenbart waren. Offenbart kann auch dasjenige sein, das in der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt ist, für den Fachmann jedoch bei der Ausführung der geoffenbarten Erfindung selbstverständlich ist und deshalb als zwingend dazugehörend mitgelesen wird. Dies bedeutet jedoch nicht eine Ergänzung des Geoffenbarten durch das Fachwissen. Eine implizite Offenbarung umfasst somit nicht das dem Fachmann als günstige/günstigste oder wahrscheinliche/wahrscheinlichste Lösung Erscheinende, wenn noch weitere – eventuell sogar schlechtere – Möglichkeiten existieren, sondern lediglich das dem Fachmann als zwingend erforderlich Bekannte.

Auf Seite 5 Zeilen 13 – 19 der ursprünglichen Anmeldung beschreibt der Anmelder, „*there had to be some way in which a pattern could be **included** in an image by printing it in a selected pattern.*“ D.h. das gedruckte Bild sollte bereits ein Muster (pattern) enthalten.

Der nächste Satz lautet: „*Then, when the image **was viewed through a superimposed grid**, such as previously discussed, a moiré pattern would be observed according to the degree in which the patterns interfered with each other.*“

Das bedeutet, dass das Bild (image), welches bereits ein Muster (pattern) enthält, nur durch das Gitter (des Kopierers) hindurch betrachtet wird, und nicht dass dieses dem Bild, wie in Merkmal F beschrieben, „*darüberliegend übertragen oder abgedeckt*“ wird.

Auf Seite 6 Zeilen 11 – 12 schreibt der Anmelder außerdem „*it was unnecessary to devise overlay grid means. In fact, the modern replicator contains such a grid in the fixed-pitch, parallel scan format that is used to view the image to be replicated.*“

Daraus ist eindeutig zu entnehmen, dass im Rahmen der Erfindung eben nicht vorgesehen ist, ein zusätzliches Gitter vorzusehen, das dem gedruckten Bild überlagert werden muss, da das Gitter durch den Scan-Abstand der Kopiervorrichtung bereits vorhanden und definiert ist.

Weiters wird auf Seite 14 zweiter Absatz beschrieben: „*The grid of Figure 1b is analogous to the earlier mentioned snow fence pattern through which one might view a background image.*“

Hier wird nochmals bestätigt, dass das Bild lediglich durch das Gitter (bzw. den Schneezaun) hindurch betrachtet werden soll, und nicht, dass dieses übertragen wird.

Im übernächsten Satz heißt es „*The instant inventor defines the Figure 1 pattern as a type of moire distortion pattern resulting from the mapping of the Figure 1a pattern by the function of the Figure 1b grid overlay.*“

Die Darstellung der Figur 1c zeigt also ein Muster, das durch die Abbildung bei Betrachtung durch das Gitter gemäß Figur 1b entsteht (vergleiche auch Seite 13 Beschreibung der „*Fig. 1c is the view of Figure 1a through the grid overlay of Figure 1b*“).

Auch daraus ist zu entnehmen, dass unter dem Gitter nicht das „gedruckten Bild“ gemäß Merkmal F mit einem „*darüberliegenden übertragenen oder abgedeckten Druckbild entsprechend dem Gittermuster*“ zu verstehen ist, sondern nur, dass das Originalbild durch das Gittermuster (des Kopierers) hindurch betrachtet wird. D.h., dass das Gitter zwar „darüberliegt“ („*overlain*“), aber nicht dass es auch in ein Originalbild, das Druckmuster „übertragen“ wird.

Diese Sichtweise wird nochmals bestätigt durch Seite 14 Zeile 24 – Seite 15 Zeile 4, wo beschrieben wird, dass die vertikalen Gitterlinien nicht notwendig sind, sondern dass horizontale Linien ausreichen, die durch die horizontalen Scan-Linien eines Abtastkopierers realisiert werden können.

Fig. 2a zeigt ein gedrucktes Bild von horizontalen Linien und 2b das Scan-Muster des Reproduktionsgerätes. Auch daraus geht klar hervor, dass das Gitter nicht dem Bild überlagert wird. Fig. 2c zeigt wiederum („*a mapping*“) eine (verzerrte) Abbildung der Fig. 2a, die durch die Scan-Linien aus Fig. 2b entstanden ist.

Fig. 3a zeigt ein Bild, das nicht von der Erfindung geschützt ist, und Fig. 3b ein Bild, das von der Erfindung geschützt ist (also mit integrierten Linien mit einem bestimmten Teilungsabstand). 3c ist das unscharfe Bild 3b, als Vorstufe der Reproduktion und Fig. 3d der Versuch eines Fälschers 3c zu reproduzieren. Auch aus der Beschreibung dieser Bilder kann keine Überlagerung eines Originalbildes mit einem Raster entnommen werden, sondern nur, dass durch die „Betrachtung“ des Bildes durch die Rasterung des Kopierers Moiré-Effekte entstehen.

Die von der Antragsgegnerin genannten Stellen, die nicht bereits oben behandelt wurden, zeigen aus folgenden Gründen ebenfalls nicht, dass das Gitter einem Originalbild überlagert wird:

- Seite 8 Zeilen 9 – 13: *„He would use the moiré effect to reveal the bogus color copy of a genuine banknote, for example, by producing the note image lineations in mismatch to the scanner of the color copier.“*

Dies beschreibt nicht, wie von der Antragsgegnerin behauptet, dass Linienmuster hinzugefügt werden, die dann mit dem Gitter des Abtastkopierers wechselwirken, sondern, lediglich, dass die Linien aus welchen das Bild besteht (*the note image lineations*) zu den Scanlinien des Abtastkopierers versetzt (*„in mismatch“*) sind.

- Anspruch 1: *„A method for making a nonreplicable image comprising placing on a suitable medium visible and distinct lineations formed into various patterns of lines, dots and swirls to create said image.“*

Dies sagt lediglich aus, dass das Bild aus verschiedenen Linien gemacht/erzeugt (*create*) ist und nicht, dass ein zusätzliches Gitter vorhanden ist.

- Anspruch 9: *„...depositing said image onto said medium in the form of lineations,....“*

Dies bedeutet, wie von der Antragsgegnerin zugegeben, dass das Bild durch Linienmuster gebildet ist.

- Seite 9 Zeilen 3 – 6 und Zeilen 15 – 19: *„The basic method of counterfeit protection teaches the inclusion of lines, dots and/or swirls embodied and integrally formed into art, pictures and other forms of images.“* und *“After creation of the authentic document, that is, one including the grid lines of predetermined pitch, the primary method of counterfeit protection, as well as the product thereof, have been realized,“*

Auch diese Stellen beschreiben lediglich, dass die Kunstwerke Linien, Punkte usw. beinhalten (*„include“*) und nicht, dass eine Kombination von Moiré erzeugenden Gittermustern mit dem Bildteil des Dokuments vorgesehen ist, wie von der Antragsgegnerin behauptet.

- Seite 11 (3. letzte Zeile) bis Seite 12 Zeile 12 sowie Anspruch 10: *„.....providing on a matte a lineate pattern of visible image-defining lines which are of predetermined moiré-producing pitch relative to an electro-optic copy machine scan protocol...“* und *“...original certificate which bears an image defined by a plurality of lines....“*, *“...said lineate pattern being of predetermined omission-creating, moiré-producing, mismatched pitch relative to the scanning pitch....“*

Diese Stellen beschreiben ebenfalls nur, dass das nicht reproduzierbare Original-Zertifikat aus Linien besteht, die das Bild festlegen/definieren (*„defined“*) und dass diese Linien Moiré erzeugende Abstände (*„pitch“*) haben. Aus dem Begriff *„bilddefinierende Linie“*, kann jedoch nicht, wie von der Antragsgegnerin behauptet, darauf geschlossen werden, dass die Linien dem Bild überlagert sind, sondern nur, dass das Bild aus Linien besteht.

- Seite 12 Zeilen 26 – 27, Seite 13 Zeile 1, Seite 14 Zeilen 8 – 10 und 13 – 15

Die Bezeichnung *„grid overlay“* in Fig. 1 bezieht sich, wie bereits oben erläutert auf das Gitter des Kopiergerätes und nicht auf ein Gitter auf der Banknote. Dies wird auch auf Seite 14 im Satz zwischen den Zeilen 10 und 13 bestätigt, da hier nochmals der Verweis auf den *„Schneezaun“* erfolgt. Es kann daher aus diesen Stellen nicht, wie von der Antragsgegnerin behauptet, geschlossen werden, dass die Moiré erzeugenden Muster durch Überlagerung der Gitter über das ursprüngliche Bild eingesetzt werden.

- Seite 15 Zeilen 18 – 23

In der Passage, dass das Bild *„geschickt angeordnet“* (*„cleverly arranged“*) werden soll, ist ein Gitter nicht einmal erwähnt, sondern es wird im zweiten Satzteil wieder auf das Scanning Protokoll des Kopierers Bezug genommen.

- Auf Seite 14 unten bis Seite 15 oben wurde bereits oben Bezug genommen.
- Seite 10 Zeilen 15 – 21

Auch hier wird nur beschrieben, dass die Linien „included“ sind, es wird aber nicht erklärt ob und wie ein Gitter überlagert werden soll.

- Seite 14 Zeilen 1 – 4 (siehe oben)
- Anspruch 13

Anspruch 13 der ursprünglichen Anmeldung (WO) beschreibt ein, nicht durch die Beschreibung gestütztes Verfahren, bei dem ein repliziertes („replicant“) Dokument hergestellt werden soll, das nur unkorrekt weiter repliziert werden kann. Dazu wird ein Originaldokument, das nicht die in Anspruch 9 der PCT-Anmeldung beanspruchten Merkmale (unklar, da Anspruch 9 ein Verfahren betrifft .Gemäß diesem in Anspruch 13 *expressis verbis* ausgeschlossenen Verfahren wird auf ein „geeignetes“ Medium ein Bild positioniert, und zwar in Form von Linien, deren Azimut variiert und deren Zeilenabstand in einem bestimmten Bereich zu den Scanlinien jedweden (any) üblichen Kopierers steht) aufweist, irgendwie erhalten. Dieses „Original Dokument“ wird dann kopiert, wobei die Kopie Linien aufweisen soll, die nicht mit dem Linienabstand des „Original Dokuments“ übereinstimmen (unverständlich, weil nirgends angegeben ist, dass das Originaldokument Linien aufweisen muss). Dieses replizierte Dokument soll dann bei weiterer Reproduktion (photocopying machine or other electro-optical scanning devices) Moiré Effekte oder andere Verzerrungen enthalten. Nun kann man den Anspruch 13 zwar so lesen, dass hier ein „Gitter“, nämlich durch das Kopieren, einem Originalbild „überlagert“ wird, jedoch muss hier der Argumentation der Antragstellerin beigepflichtet werden, dass diesem unabhängigen Anspruch – oder sonst irgendeiner Stelle der Anmeldung – diese spezielle Art der „Überlagerung“ in Zusammenhang mit allen Merkmalen des nunmehr erteilten Anspruchs 1 nicht entnommen werden kann. So enthält das „Originalbild“ gemäß ursprünglichem Anspruch 13 nicht zwingend Bilder/Bildformen, die aus gekrümmten Linien, Punkten und/oder Wirbeln gebildet wären (Merkmal B). Eine Bestimmung des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Abtastlinien (Merkmal C) wird ebenfalls nicht vorgenommen. Die speziellen Bedingungen für den Teilungsabstand d gemäß den Merkmalen C und D sind dem Anspruch 13 ebenfalls nicht zu entnehmen. Das Ergebnis des Verfahrens gemäß ursprünglichem Anspruch 13 dürfte diesbezüglich eher ein Zufallsprodukt sein, da eindeutige Parameter, wie welches Medium zu verwenden ist oder welcher Kopierer eingesetzt werden soll, fehlen. Eine Offenbarung des Gegenstandes des nunmehr erteilten Anspruchs 1 durch den ursprünglichen Anspruch 13 ist also schon allein aus diesem Grund nicht gegeben.

Darüber hinaus offenbart zwar, wie oben ausgeführt, der angemeldete Anspruch 13 eine Art „Überlagerung“, jedoch handelt es sich dabei bestenfalls lediglich um die spezielle Anweisung „stelle ein kopiergeschütztes Dokument durch Kopieren her“. Eine Überlagerung generell, wie sie im nunmehrigen Anspruch 1 unter Schutz gestellt ist (Merkmal F) ist auch dem Anspruch 13 nicht zu entnehmen. Zudem gibt die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung auch an, dass dieser Anspruch lediglich die Idee zur Erfindung beschreiben würde und reale Banknoten selbstverständlich nicht auf diese Weise hergestellt würden.

Daraus folgt, dass Merkmal F den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auch nicht implizit entnehmbar ist.

Merkmal G lautet:

Das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist derart, dass das Originalbild und das gedruckte Bild dem nackten Auge als im Allgemeinen gleich erscheinen.

Bezüglich des Merkmals G ist festzustellen, dass das Druckmuster gemäß Merkmal G ein Ergebnis der Überlagerung des Gitters auf das Originalbild ist, die wie oben beschrieben, in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war. Es gibt somit in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine Grundlage dafür, dass ein derartiges Druckmuster existiert, weshalb auch die Unterscheidbarkeit dieses Druckmusters vom Originalbild nicht offenbart sein kann.

Merkmal G stellt daher, ebenso wie Merkmal F eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldungsunterlagen dar.

Der Gegenstand des Anspruches 1 wurde daher gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unzulässig erweitert. Die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 4 wurde auf Grund ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1 ebenfalls unzulässig erweitert.

Die WO 1990/08046 beschreibt die Erstellung eines geschützten Bildes durch die Anordnung von Linien, Punkten und Wirbeln, sodass eine Struktur entsteht, die beim Abtasten mit einer bestimmten Kopiervorrichtung einen Moiré-Effekt erzeugt. Das Bild der zu sichernden Dokumente mit einem speziellen Gitter zu überlagern wird auch nicht durch das Zusammenlesen von mehrerer Stellen der ursprünglichen Offenbarung impliziert. Der Durchschnittsfachmann, der die Anmeldung liest, kann daher den Gegenstand wie er in der EP geschützt ist, aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen weder explizit oder implizit entnehmen.

Auch aus der bei der mündlichen Verhandlung vorgelegten Beilage ./K9 sowie dem als Anschauungsgegenstand gezeigten Traveller's Check kann die Offenbarung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Streitpatentes nicht abgeleitet werden.

Da somit der Gegenstand des angefochtenen Patentbeschlusses über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und daher gemäß § 10 PatV-EG iVm Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ nichtig zu erklären ist, war auf die Nichtigkeitsgründe betreffend die Neuheit, die Erfindungshöhe und die mangelnde Ausführbarkeit nicht näher einzugehen.

Ebenso war die Anhörung der angebotenen Zeugen Dr. Furley und Prof. Schaul – unabhängig von der Frage ob es sich tatsächlich um Zeugen oder um Sachverständige handelt – für die Entscheidung unerheblich, da die angebotenen Zeugen gemäß dem Vorbringen der Antragstellerin, zum Thema der Neuheit und des Naheliegens aussagen sollten, die Entscheidung jedoch auf der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung gegründet ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 122 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 41 Abs. 1 ZPO und ist im Obsiegen der Antragsstellerin begründet. Die Höhe der zugesprochenen Kosten basiert auf einem unstrittigen Streitwert von 200.000,- € sowie dem am Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegten und der Gegenpartei übergebenen Kostenverzeichnis der obsiegenden Partei, zu dem innerhalb der in § 54 Abs. 1a ZPO normierten Frist keine Einwendungen seitens des Gegners erhoben wurden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung:

Der Partei, die sich durch diese Entscheidung beschwert erachtet, steht die Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat offen. Die Berufung ist binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim Österreichischen Patentamt schriftlich einzubringen.

Sie hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten, d.h. es ist anzugeben, in welcher Richtung und in welchem Umfang eine Abänderung der Entscheidung begehrt wird, und dies ist zu begründen.

Die Berufungsschrift und deren Beilagen sind in zweifacher Ausfertigung zu überreichen. Ist die Berufung gegen mehrere Gegner gerichtet, so ist neben der für den Obersten Patent- und Markensenat bestimmten Ausfertigung für jeden Gegner eine Ausfertigung samt einer Abschrift jeder Beilage zu überreichen.

Die Partei, die ihren Sitz (Wohnsitz) nicht im Inland hat, hat sich im Falle der Erhebung einer Berufung durch einen in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten zu lassen. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung außerhalb Österreichs, jedoch im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft befinden, genügt jedoch die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten (§ 21 Abs. 4 PatG).

Die Berufung unterliegt einer Verfahrensgebühr von 600 €. Richtet sich die Berufung nur gegen die Kostenentscheidung, beträgt die Verfahrensgebühr 300 € für jedes Patent, auf das sich die Berufung bezieht. Die Gebühr ist auf das Konto des Österreichischen Patentamts (PSK Kto. Nr. 5 160 000; BLZ 60 000; IBAN AT36 6000 0000 0516 0000; BIC OPSKATWW) zu überweisen bzw. einzuzahlen. Als Verwendungszweck ist Folgendes anzuführen: N 3/2006, Berufung

Dipl.-Ing. Eva FESSLER
Vorsitzende

Tel.: +43 (1) 534 24-351
Fax.: +43 (1) 534 24-535

Beilagen
Duplum PAZ 9805
samt 5 Beilagen