

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 28. Oktober 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0006/03 - 3.2.6

Anmeldenummer: 97921804.7

Veröffentlichungsnummer: 0901357

IPC: A61F 13/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Partiell selbstklebend beschichtetes Trägermaterial, Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung

Patentinhaberin:

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Einsprechende:

Paul Hartmann AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 123(2)

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit - verneint"

"Einreichung des 1. Hilfsantrag - als unzulässig zurückgewiesen"

"Änderungen - unzulässige Erweiterung"

Zitierte Entscheidungen:

T 0095/83, T 0153/85, T 0234/92

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0006/03 - 3.2.6

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.6
vom 28. Oktober 2004

Beschwerdeführerin: Beiersdorf Aktiengesellschaft
(Patentinhaberin) Unnastraße 48
D-20245 Hamburg (DE)

Vertreter: Dinné, Erlend
Hardenbergstraße 11
D-22587 Hamburg (DE)

Beschwerdegegnerin: Paul Hartmann AG
(Einsprechende) Paul-Hartmann-Straße 12
D-89522 Heidenheim (DE)

Vertreter: Langöhrig, Angelika Beate
Dreiss, Fuhlendorf
Steimle & Becker
Patentanwälte
Gerockstraße 1
D-70188 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
6. November 2002 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 0901357
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
Mitglieder: G. Pricolo
R. T. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 6. November 2002 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 901 357 am 12. Dezember 2002 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Am 10. März 2003 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht.
- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ angegriffen worden.
- III. In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung der Meinung, der Gegenstand des Anspruchs 1 des europäischen Patents ergebe sich in naheliegender Weise durch Zusammenschau der Dokumente

D1 : DE-C-4 237 252, und

D4 : JP-A-8-92075.

Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem 1. und 2. Hilfsantrag beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil die zusätzlichen Merkmale dieser Ansprüche im Lichte der Offenbarung von

D3 : DE-C-4 308 649

nahegelegt seien.

Ferner sei der Anspruch 1 des 3. Hilfsantrag im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar.

IV. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung hat die Beschwerdekammer den Parteien als Ergebnis ihrer vorläufigen Prüfung u. a. mitgeteilt, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Form sei ausgehend von dem aus D1,

D2: EP-A-0 353 972,

oder D3 bekannten Stand der Technik durch die Lehre von D4, bei einem Pflaster eine geschäumte Heißschmelzklebeschicht zu verwenden, nahegelegt.

V. Am 28. Oktober 2004 wurde mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage der als Haupt- und 1. und 2. Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchsfassungen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

VI. Die Hauptansprüche dieser Anträge lauten wie folgt:

Hauptantrag:

"1. Selbstklebend ausgerüstetes Trägermaterial mit einer mindestens auf einer Seite nicht vollflächig aufgetragenen Heißschmelzselbstklebmasse, dadurch gekennzeichnet, daß die Klebmasse geschäumt ist, und daß die geschäumte Klebmasse rasterförmig durch Siebdruck oder Tiefdruck aufgebracht ist."

1. Hilfsantrag:

"1. Selbstklebend ausgerüstetes Trägermaterial mit einer mindestens auf einer Seite nicht vollflächig aufgetragenen Heißschmelzselbstklebmasse, dadurch gekennzeichnet, daß die Klebmasse offenporig geschäumt ist, und daß die geschäumte Klebmasse rasterförmig durch Siebdruck oder Tiefdruck aufgebracht ist."

2. Hilfsantrag:

"1. Verwendung eines selbstklebend ausgerüsteten Trägermaterials, nämlich

- a) eines elastischen Gewebes oder Gewirkes,
- b) für eine Binde
- c) mit einer auf einer Seite nicht vollflächig aufgetragenen Heißschmelzselbstklebmasse, dadurch gekennzeichnet, daß
- d) die Klebmasse geschäumt ist,
- e) das Flächengewicht der aufgetragenen Klebmasse 30-160 g/m² beträgt,
- f) die Klebmasse mit einer Flächendeckung von 20-95% aufgebracht ist,
- g) die Klebmasse funktionsgerecht für das Produkt über die Fläche unterschiedlich stark und/oder dicht aufgetragen ist, und
- h) die Binde über die ganze Fläche luft- und wasserdampfdurchlässig ist, und daß die geschäumte Klebmasse rasterförmig durch Siebdruck oder Tiefdruck aufgebracht ist."

VII. Zur Stützung ihres Hauptantrags hat die Beschwerdeführerin folgendes vorgetragen.

Ausgehend von Dokument D1, D2 oder D3 solle die zu lösende Aufgabe in erster Linie in der Verbesserung der Verankerung der Klebmasse auf dem Trägermaterial gesehen werden. Diese Aufgabe sei in überraschender Weise dadurch gelöst, daß die Klebmasse geschäumt sei. Es wäre nämlich für den Fachmann nicht zu erwarten, daß die Verankerungskraft der rasterförmig durch Siebdruck oder Tiefdruck aufgebrachtene Klebmasse durch diese Maßnahme verbessert werden könne. Die Lehre von D3 ginge in eine andere Richtung, weil dort am Auftrag von Heißschmelzklebstoffen mittels Siebdruck aufgrund der ungenügenden Haftung auf dem Trägermaterial Kritik geübt werde. Darüber hinaus bewirke die geschäumte Klebmasse eine Verbesserung der Klebeeigenschaften. Zu diesem Zweck offenbare D2 aggressivere Klebstoffe zu verwenden, so daß auch die Lehre von D2 in eine andere Richtung ginge. Weiterhin beschäftige sich D4 nicht generell mit dem Einsatz geschäumter Klebmassen, sondern mit dem Problem der Wärmeisolation. Der Fachmann habe daher keine Veranlassung, die aus D4 bekannten geschäumten Klebmassen bei einem Produkt gemäß D1, D2 oder D3 einzusetzen.

Durch das gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags hinzugefügte Merkmal, daß die Klebmasse offenporig ist, sei zusätzlich die Aufgabe gelöst, eine verbesserte Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit zu erzielen. Die Einreichung des neuen Anspruchs in der mündlichen Verhandlung könne nicht als verspätet angesehen werden, weil sich erst während der Verhandlung herausgestellt habe, daß dieses

Merkmal entscheidend sei. Die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbare offenporige und geschlossenenporige Klebmassen und Anspruch 1 sei auf die erste Alternative eingeschränkt.

Der Gegenstand des auf die Verwendung eines selbstklebend ausgerüsteten Trägermaterials für eine Binde gerichteten Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 basiere auf der Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Insbesondere sei das Merkmal, daß das Flächengewicht der aufgetragenen Klebmasse 30-160 g/m² betrage, durch die Angabe dieses Bereichs in der Beschreibung sowie durch die Ausführungsform gemäß dem Beispiel 2 gestützt.

VIII. Hinsichtlich des Hauptantrages trug die Beschwerdegegnerin im wesentlichen vor, daß der Effekt einer verbesserten Verankerung der Klebmasse auf dem Trägermaterial nicht direkt auf die Merkmalskombination des Anspruchs 1 zurückzuführen sei. Entscheidend seien auch die Art des Trägers und des Klebstoffes, die im Anspruch 1 offengelassen sei. Ausgehend von dem aus D1, D2 oder D3 bekannten Stand der Technik sei die objektive technische Aufgabe darin zu sehen, die Anschmiegsamkeit, Elastizität und Anpaßbarkeit der Klebebeschichtung zu verbessern. Da D4 offenbare, daß eine geschäumte Klebmasse nicht nur die Wärmeisolation, sondern auch diese Eigenschaften verbessere, sei es für den Fachmann naheliegend, die Lehre von D4 auf einen Stand der Technik gemäß D1, D2 oder D3 anzuwenden und somit zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

Der 1. Hilfsantrag sei als verspätet zurückzuweisen, weil die Einführung des Merkmals "offenporig" aus der

Beschreibung in den Anspruch 1 erst während der mündlichen Verhandlung vorgenommen worden sei. Ferner sei dieses Merkmal eine Verallgemeinerung der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthaltenen Lehre und verstoße somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

Der 2. Hilfsantrag sei ebenfalls als verspätet zurückzuverweisen und im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar, weil er eine Verallgemeinerung von Merkmalen enthalte, die nicht durch die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen gestützt werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag*

2.1 *Änderungen*

Formelle Bedenken gegen die Zulässigkeit des geänderten Anspruchs 1 bestehen nicht.

2.2 *Neuheit*

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 ist nicht bestritten worden und auch die Kammer sieht keinen Grund, diese in Frage zu stellen.

2.3 *Erfinderische Tätigkeit*

2.3.1 Dokument D1, welches im Streitpatent (Abs. [0003]) als Ausgangspunkt für die Erfindung genannt wird und unbestritten den als nächstliegend anzusehenden Stand

der Technik darstellt, offenbart in Figur 1 ein selbstklebend ausgerüstetes Trägermaterial mit einer mindestens auf einer Seite nicht vollflächig (Seite 3, Zeilen 19, 20) aufgetragenen Heißschmelzselbstklebmasse, welche rasterförmig (Seite 3, Zeilen 4, 5) durch Siebdruck oder Tiefdruck aufgebracht ist (Seite 4, Zeile 44 bis 46).

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch, daß die Klebmasse geschäumt ist.

2.3.2 Gemäß dem Streitpatent (siehe Abs. [0018]) werden durch dieses unterscheidende Merkmal eine Reihe von Vorteilen erreicht:

- a) die benötigte Klebmassenmenge wird erheblich reduziert ohne Beeinträchtigung der Klebeeigenschaften;
- b) Die Klebmasse weist eine überraschend hohe Anfaßklebrigkeit (tack) auf;
- c) die Plastizität der Klebmasse ist durch die Schaumstruktur erhöht;
- d) die Verankerung auf dem Trägermaterial wird verbessert;
- e) die geschäumte Klebebeschichtung verleiht den Produkten ein weiches und anschmiegsames Anfühlen.

Im Streitpatent (Abs. [0018]) wird auch angegeben, daß durch die Schäumung der Klebmasse und die dadurch entstandenen Poren in der Masse bei Verwendung eines an

sich porösen Trägers auch die mit Klebmasse beschichteten Bereiche gut wasserdampf- und luftdurchlässig sind. Wie während der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin selbst vorgetragen wurde, wird dieser Effekt nur dann erreicht, wenn die Klebmasse offenporig ist. Da der Anspruch 1 offen läßt, ob die Klebmasse offenporig oder geschlossenporig ist, sowie welche Trägermaterialien in Frage kommen, kann dieser Effekt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Hieraus folgt außerdem, daß die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, wie sie im Streitpatent formuliert ist (Abs. [0006]), durch die Merkmalskombination des Anspruchs 1 nicht gelöst wird.

Weiter stellt sich die Frage, ob insbesondere die angeblich erreichten Vorteile b) und d) hauptsächlich auf die Verwendung einer geschäumte Klebmasse zurückzuführen sind.

Im vorliegenden Fall scheint es daher nicht angebracht, bei der zu lösenden Aufgabe auf alle angeblich erreichten technischen Effekte abzustellen, sondern ist die objektive Aufgabe allgemeiner zu formulieren. Diese ist darin zu sehen, das aus D1 bekannte, selbstklebend ausgerüstete Trägermaterial für die in D1 genannte Verwendung als medizinisches Pflaster, wie Heilpflaster, Rheumapflaster, Wundverbände weiterzuentwickeln (siehe Seite 4, Zeile 40 der D1). Mit einer solchen objektiven Aufgabe werden auch zumindest die unstreitig mit einer geschäumten Klebmasse zusammenhängenden Eigenschaften c) und e) gebührend berücksichtigt.

2.3.3 Der Fachmann, der mit dieser Aufgabe konfrontiert ist, würde sich demnach auf die beabsichtigte Anwendung konzentrieren und nach Anregungen suchen, wie das bekannte selbstklebend ausgerüstete Trägermaterial seine Aufgabe als medizinischer Pflaster besser erfüllen könnte. Dabei würde er auf D4 stoßen (es wird nachfolgend auf die mit dem Einspruchsschriftsatz vorgelegte auszugsweise englische Übersetzung des japanischen Dokument D4 Bezug genommen, deren Richtigkeit von den Verfahrensbeteiligten nicht bestritten wurde), weil dieses Dokument insbesondere in Absatz [0009] der Beschreibung offenbart, wie ein Pflaster erhalten wird, welches sich durch gute Elastizität, Anpassungsfähigkeit an die menschliche Haut, gute Klebeeigenschaften und angenehmes Anfühlen auszeichnet. Gemäß der Lehre von D4 (siehe Abs. [0009]) werden diese Effekte dadurch erreicht, daß eine geschäumte Klebmasse verwendet wird. Der Fachmann würde daher aus D4 die Anregung erhalten, bei dem aus D1 bekannten Trägermaterial eine geschäumte Klebmasse einzusetzen. Er würde somit in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

2.4 Das beanspruchte Trägermaterial gemäß Anspruch 1 beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ). Folglich kann das Patent in der Fassung gemäß Hauptantrag nicht aufrechterhalten werden.

3. *1. Hilfsantrag*

3.1.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden Änderungen, die nicht rechtzeitig vor einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind, nur dann noch berücksichtigt,

wenn für die Änderung und ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt (vgl. T 95/83, ABl. EPA 1985, 75) und das rechtliche Gehör der anderen Partei nicht verletzt wird. Ferner kann eine Beschwerdekammer es ablehnen, neue Ansprüche zu berücksichtigen, die in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind (vgl. T 153/85, ABl. EPA 1988, 1; T 234/92, nicht veröffentlicht).

3.1.2 Der 1. Hilfsantrag wurde erst während der mündlichen Verhandlung, also in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens eingereicht. Der Anspruch 1 dieses Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch das Merkmal "offenporig", welches nur in der Beschreibung, nicht aber in den bisher vorgelegten Ansprüchen enthalten war. Der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Grund, sie habe erst während der mündlichen Verhandlung erkannt, daß das Merkmal "offenporig" entscheidend sei, ist kein triftiger Grund, welcher die verspätete Einreichung rechtfertigen würde. Wenn dieses Merkmal für die Lösung der im Streitpatent angegebenen Aufgabe wesentlich war (siehe Punkt 2.3.2 oben), hätte die Beschwerdeführerin einen entsprechenden Antrag früher einreichen sollen, denn die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung bereits darauf hingewiesen, daß die Luft- und Dampfdurchlässigkeit auf die Verwendung von offenporigen Schäumen zurückzuführen ist (vgl. Seite 3, Zeilen 2 bis 7 von unten und Seite 4, ab "Ferner entnimmt man ...").

Des weiteren führt die Einführung dieses Merkmals erkennbar zu Problemen im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ, da es in einem engeren Zusammenhang als nun beansprucht offenbart war (vgl.

Punkt VIII oben), so daß der 1. Hilfsantrag nicht eindeutig gewährbar ist.

Aus diesen Gründen war der 1. Hilfsantrag als verspätet zurückzuweisen.

4. *2. Hilfsantrag*

4.1 Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages besteht aus der Zusammenfügung der Ansprüche 1 und 2 laut früheren, am 9. September 2004 eingereichten Hilfsantrag 5, wobei die Angabe "ausgeprägt" gestrichen wurde. Da diese Änderungen als Reaktion auf die in der mündlichen Verhandlung erhobenen Klarheitseinwände der Kammer und der Beschwerdeführerin vorgenommen wurden, sind sie zuzulassen.

4.2 Anspruch 1 ist unter Artikel 123 (2) EPÜ aus folgenden Gründen nicht gewährbar:

Der Bereich von 30-160 g/m² für das Flächengewicht der Klebmasse (Merkmal e) des Anspruchs 1) ist nicht in den Ansprüchen sondern nur in der Beschreibung, nämlich auf Seite 3, zweiter Absatz der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Dort wird angegeben, "das Flächengewicht der aufgetragenen Klebmasse sollte mindestens 15 g/m² betragen, um ausreichende Klebewerte zu erhalten, bevorzugt 30-160 g/m² in Abhängigkeit vom Trägereinsatz". An keiner Stelle ist den Anmeldeunterlagen jedoch zu entnehmen, daß dieser Bereich bei jedem spezifischen Trägermaterial (siehe Seite 4, letzter Absatz) und jeder spezifischen Selbstklebmasse (Seite 4, 2. und 3. Absatz) anwendbar ist. Es ist insbesondere nicht zu entnehmen, daß das Flächengewicht

der Klebmasse (unabhängig von der Art der Klebmasse) in dem Bereich 30-160 g/m² sein soll, wenn das Trägermaterial, wie nun in Anspruch 1 definiert, spezifisch ein elastisches Gewebe oder Gewirke für eine Binde ist. Zwar wird im Beispiel 2 eine Binde mit einem Masseauftrag von ca. 160 g/m² offenbart; dabei handelt es sich jedoch um die punktuelle Offenbarung eines geeigneten Flächengewichtes für eine Binde mit einer spezifischen Klebmasse (ca. 160 g/m²), ohne jeglichen Hinweis auf andere, niedrigere Flächengewichte im Bereich von 30-160 g/m².

Die Kombination des allgemeinen Bereiches von 30-160 g/m² für das Flächengewicht der Klebmasse mit der spezifischen Verwendung eines selbstklebend ausgerüsteten elastischen Gewebes oder Gewirkes für eine Binde ist daher in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht somit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPÜ).

- 4.3 Folglich kann das Patent auch in der Fassung gemäß dem 2. Hilfsantrag nicht aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau