

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 24. März 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0607/04 - 3.3.09

Anmeldenummer: 98955423.3

Veröffentlichungsnummer: 0944683

IPC: C09J 7/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Kunststoff-Trennschicht

Anmelder:
4P Folie Forchheim GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54(1)

Schlagwort:
"Neuheit (nein, Haupt- und Hilfsantrag)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0607/04 - 3.3.09

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 24. März 2006

Beschwerdeführer: 4P Folie Forchheim GmbH
Zweibrückenstrasse 15-25
D-91301 Forchheim (DE)

Vertreter: Hutzelmann, Gerhard
Schloss
D-89296 Osterberg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Dezember 2003 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 98955423.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: J. Jardón Alvarez
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Entscheidung vom 19. Dezember 2003 wurde die europäische Patentanmeldung Nr. 98 955 423.3 zurückgewiesen.
- II. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin), 4p Folie Forchheim GmbH, am 4. Februar 2004 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 20. April 2004 eingegangen.
- III. Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war der mit Schreiben vom 12. Februar 2003 eingereichte Anspruchssatz (Ansprüche 1 bis 14) betreffend eine Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenüber Klebstoffen aufweist.

Die Zurückweisung erfolgte mit der Begründung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik, wie er, *inter alia*, in den Druckschriften

D1: US - 4 978 436

D5: WO - A - 96/39349

D7: US - 5 213 743

offenbart ist, nicht neu sei (Artikel 54 EPÜ).

Die Prüfungsabteilung stellte weiterhin fest, dass es in den Ansprüchen 2 bis 11 gegenüber den genannten Dokumenten kein neues technisches Merkmal gebe.

- IV. In dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid und der darin enthaltenen vorläufigen Stellungnahme betonte die Kammer, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf eine bestimmte Art der Einbringung des Release-Materials in den Kunststoff beschränkt sei. Daher lag nach vorläufiger Ansicht der Kammer keine Neuheit vor.
- V. Mit Schreiben vom 23. Februar 2006 reichte die Beschwerdeführerin neue Ansprüche 1 bis 13 ein und beantragte diese dem weiteren Verfahren zu Grunde zulegen.

Die geänderten unabhängigen Ansprüche 1 und 13 lauten wie folgt:

"1. Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenüber Klebstoffen aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien innerhalb des die Kunststoff-Schicht bildenden Materials angeordnet und mit diesem extrudierbar sind, wobei die Kunststoff-Schicht aus einem Masterbatch hergestellt ist und wobei die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien als Additive in das Material der Kunststoff-Schicht eingearbeitet sind und aus Silikonverbindungen bestehen."

"13. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Schicht nach einem der vorgehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenüber Klebstoffen aufweist, aus einem Masterbatch extrudiert wird, der die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien, die innerhalb des

die Kunststoff-Schicht bildenden Materials angeordnet sind und mit diesem extrudierbar sind, enthält, wobei die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien als Additive in das Material der Kunststoff-Schicht eingearbeitet sind und aus Silikonverbindungen bestehen."

- VI. Am 24. März 2006 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin einen Hilfsantrag einreichte, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenüber Klebstoffen aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenüber Klebstoffen aufweist, aus einem Masterbatch extrudiert wird, der die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien, die innerhalb des die Kunststoff-Schicht bildenden Materials angeordnet sind und mit diesem extrudierbar sind, enthält, wobei die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien als Additive in das Material der Kunststoff-Schicht eingearbeitet sind und aus Silikonverbindungen bestehen, wobei die die Releaseeigenschaften erzeugenden Materialien in das Material für die Kunststoff-Schicht einpolymerisiert sind."

- VII. Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die beanspruchte Kunststoff-Schicht gemäß Hauptantrag unterscheide sich von bekannten Schichten dadurch, dass die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien innerhalb des die Kunststoff-Schicht bildenden Materials angeordnet und mit diesem extrudierbar seien. Durch

Verwendung eines Masterbatches sei das Release-Material bereits vor dem Extrudieren im Kunststoff-Material enthalten und werde nicht, wie im Stand der Technik beschrieben, erst im Extruder beigemischt. Dabei sei eine innige Verbindung des Release-Materials mit dem Kunststoff-Material gewährleistet. Durch diese feste Einbindung bleibe auch die erzeugte Release-Kraft selbst bei längerer Lagerung in der bei der Herstellung eingestellten Stärke erhalten. Diese Vorteile seien aus dem Stand der Technik nicht herleitbar.

Ferner betonte sie, dass die Verwendung eines Masterbatches gemäß Hilfsantrag eine - im Vergleich zur bekannten Extrusionstechnik - einfachere Extrusionstechnik erlaube und somit verfahrensmäßig vorteilhaft sei.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent zu erteilen mit den Ansprüchen und der Beschreibung vom 23. Februar 2006 (Hauptantrag) oder mit den Ansprüchen vom 24. März 2006 (Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

HAUPTANTRAG

2. *Neuheit*

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 bezieht sich auf eine Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenüber Klebstoffen aufweist. Die beanspruchte Schicht besteht

aus mindestens zwei Materialien, nämlich einem die Kunststoff-Schicht bildenden Basispolymer und einer Silikonverbindung als Release-Eigenschaften erzeugendes Material, wobei

- die Silikonverbindung innerhalb des die Kunststoff-Schicht bildenden Basispolymers angeordnet und mit diesem extrudierbar ist und
- die Schicht aus einem Masterbatch hergestellt ist.

Obwohl teilweise über ein Herstellungsverfahren definiert ("wobei die Schicht aus einem Masterbatch hergestellt ist"), bezieht sich der Gegenstand des Anspruchs 1, auf ein Produkt, nämlich die Kunststoff-Schicht an sich. Ein Herstellungsverfahren verleiht einem Produkt aber keine Neuheit, wenn es nicht zu Produktcharakteristika führt, die sie von denen zwar anders hergestellter, aber sonst gleich aufgebauter Produkte unterscheidbar macht (vgl. den von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätzen bezüglich Product-by-process Ansprüchen, wie in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Auflage 2001, II.B.6, Seiten 198 - 199 beschrieben).

Die Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes enthält keinerlei Information, aus der ein besonderer Effekt der Anwendung einer Masterbatchtechnik im Vergleich zu einer anderen Herstellungsmethode der Kunststoff-Schicht, z.B. der Zusammenführung aller ihrer Bestandteile erst direkt bei der Extrusion der Schicht, ableitbar ist. Auch in den schriftlichen und mündlichen Einlassungen der Beschwerdeführerin finden sich keine objektivierbaren Tatsachen für die Existenz unterscheidender Charakteristika der Masterbatchtechnik.

Das Merkmal in Anspruch 1 "wobei die Schicht aus einem Masterbatch hergestellt ist" leistet somit keinen Beitrag zur unterscheidenden Kennzeichnung der beanspruchten Kunststoff-Schicht.

2.2 Gleich aufgebaute Kunststoff-Schichten sind aber aus dem Stand der Technik bereits bekannt:

2.2.1 Dokument D7 beschreibt die Herstellung einer Release-Schicht durch Extrudieren einer Mischung aus Polyethylen niedriger Dichte und einer Silikonverbindung, die z.B. gemäß Beispiel 1 durch Reaktion eines Polymethylhydrogensiloxans mit einem α -Olefin hergestellt wurde (siehe Anspruch 1 und Beispiele 2 - 4). Durch das Pelletieren der Silikonverbindung zusammen mit dem Polyethylen wird eine innige Verbindung des Release-Materials mit dem Kunststoff-Material gewährleistet. Daher ist die so hergestellte Kunststoff-Schicht neuheitschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1.

2.2.2 Weitere Kunststoff-Schichten, die alle Merkmale des Anspruchs 1 enthalten, sind aus den Dokumenten D5 (siehe Seite 4, Zeilen 1 - 8; Seite 11, Zeilen 15 - 19 und 33 - 34 und Beispiele) und D1 (siehe Ansprüche und Beispiele) bekannt.

2.3 Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass gemäß dem Stand der Technik eine Silikon-Schicht nachträglich auf ein Polymer gebracht würde, trifft nicht für den Stand der Technik gemäß D1, D5 und D7 zu und kann daher die Neuheit nicht begründen.

2.4 Aus diesen Gründen erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht das Erfordernis der Neuheit

(Artikel 54 (1) EPÜ) und der Hauptantrag ist daher insgesamt nicht gewährbar.

HILFSANTRAG

3. *Neuheit.*

- 3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Schicht, wobei ein Masterbatch verwendet wird.
- 3.2 Die Herstellung solcher Kunststoff-Schichten erfolgt gemäß dem Stand der Technik, wie oben unter 2.2 ausgeführt, durch Extrudieren einer Mischung der Silikonverbindung und des Basispolymers. Dokument D7 offenbart jedoch auch die Möglichkeit der Verwendung eines Masterbatches zur Herstellung solcher Kunststoff-Schichten (siehe Spalte 3, Zeilen 7 - 8). Da zum Inhalt der Lehre eines Dokuments nicht nur die Ausführungsbeispiele gehören, sondern auch jede ausführbare Information aus der Beschreibung, ist D7 auch neuheitschädlich für das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrages.
- 3.3 Die Beschwerdeführerin betonte, dass die Beispiele in D7 unter Verwendung eines aufwendigen Extrudierverfahrens durchgeführt werden. Demgegenüber stelle die beanspruchte Verwendung eines Masterbatches eine einfachere Methode zur Herstellung von Kunststoff-Schichten dar.
- 3.4 Diese Argumentation ist jedoch für die Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Verfahrens ohne Bedeutung, weil Anspruch 1 kein Merkmal über die zu verwendenden

Herstellungsvorrichtungen enthält und somit jedenfalls die Verwendung auch aufwendiger Extrusionseinrichtungen nicht ausschließt.

3.5 Da der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags somit nicht neu ist, ist auch der Hilfsantrag insgesamt nicht gewährbar.

4. Es liegt somit kein gewährbarer Antrag vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

P. Kitzmantel