

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. November 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0234/05 - 3.2.05

Anmeldenummer: 97116043.7

Veröffentlichungsnummer: 0834396

IPC: B31D 1/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum verlustfreien Stanzen von klebenden Stanzlingen

Patentinhaberin:

Tesa AG

Einsprechende:

LTS LOHMANN Therapie-Systeme GmbH
3M Innovative Properties Company

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123 (2)

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung - ja"

"Verspätet eingereichte Hilfsantrag - nicht zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/99

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0234/05 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 28. November 2006

Beschwerdeführerin: 3M Innovative Properties Company
(Einsprechende 02) 3M Center
P.O. Box 33 427
St. Paul, MN 55133-3427 (US)

Vertreter: Wilhelm, Stefan
Office of Intellectual Property Counsel
c/o 3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss (DE)

Beschwerdegegnerin: Tesa AG
(Patentinhaberin) Quickbornstraße 24
D-20253 Hamburg (DE)

Vertreter: -

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH
(Einsprechende 01) Postfach 1525
D-56605 Andernach (DE)

Vertreter: Schmidt, Werner
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG
Patentabteilung
Postfach 1525
D-56605 Andernach (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0834396 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 14. Dezember 2004.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Widmeier
Mitglieder: H. Schram
J. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 02) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 834 396 in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Mit den Einsprüchen war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPÜ, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ), Artikel 100 b) EPÜ (mangelnde Ausführbarkeit, Artikel 83 EPÜ) und Artikel 100 c) EPÜ (unzulässige Erweiterung, Artikel 123 (2) EPÜ) angegriffen worden.

- II. In einer Mitteilung der Kammer, die als Anlage der Ladung vom 19. Mai 2006 zur mündlichen Verhandlung beigelegt war, vertrat die Kammer ihre vorläufige Auffassung, dass das während des Einspruchsverfahrens in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal "ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen" und damit der Gegenstand des Anspruchs 1, auf dessen Grundlage die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten beabsichtigte, wohl über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381; *Reformatio in peius* / 3M). Außerdem wurden die Beteiligten darauf hingewiesen, dass Anträge oder Stellungnahmen rechtzeitig, d. h. spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, einzureichen sind. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf die *Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren* (ABl.

EPA 2003, 419, Punkte 2.5 und 3) und auf die *Verfahrensordnung der Beschwerdekammern* (ABl. EPA 2003, 89).

III. Am 28. November 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin und die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 01) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 834 396.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, das Patent auf Basis eines Anspruchs 1, der das Merkmal "ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen" nicht mehr enthält, aufrechtzuerhalten.

V. Der geltende Anspruch 1 des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum verlustfreien Stanzen von klebenden Stanzlingen aus einer endlosen Bahn, die zumindest einseitig mit einem Trennlaminat eingedeckt ist, dadurch gekennzeichnet, dass

- a) die Bahn kontinuierlich in eine Stanzvorrichtung geführt wird, wobei in der Schneidlinie der Stanzvorrichtung die einzelnen Konturen der Stanzlinge ohne Stanzgitter in der Bahn durchgestanzt werden,
- b) unmittelbar nach dem Stanzvorgang das Trennlaminat mittels einer Spandekante mit kleinem Umlenkradius abgezogen wird,

c) die Bahn nach dem Entfernen des Trennlaminats unbeeinflusst geradeaus läuft, ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen, d) anschließend die einzelnen Stanzlinge auf ein zweites Trennlaminat aufgebracht werden, wobei das zweite Trennlaminat eine kontinuierliche Betriebsweise und eine höhere Bahngeschwindigkeit aufweist als das erste Trennlaminat, wodurch eine Vereinzelnung der Stanzlinge auf dem zweiten Trennlaminat stattfindet und wobei die Stanzlinge auf das zweite Trennlaminat in einem Spalt zwischen zwei gleichläufigen Walzen aufgebracht werden."

VI. Die Beschwerdeführerin und die weitere Verfahrensbeteiligte haben im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Das Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin, wonach die Stanzlinge zu keiner Zeit gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen, gehe nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervor. Der Gegenstand dieses Anspruchs verstoße somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

In Anspruch 1 des Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin sei das umstrittene Merkmal gestrichen und somit der Schutzzumfang erweitert worden. Dies stelle eine Verschlechterung der Beschwerdeführerin da. Der erst am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer gestellte Hilfsantrag sei verspätet eingereicht worden und solle nicht zugelassen werden. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/99 sehe zwar eine Ausnahme

des Verschlechterungsverbots vor, wenn ein in geändertem Umfang aufrechterhaltenes Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet habe, widerrufen werden müsse, aber dabei seien bestimmte Schrittabfolgen zu beachten. Diesen sei die Beschwerdegegnerin nicht nachgekommen, da lediglich die allerletzte von der Großen Beschwerdekammer aufgezeichnete Möglichkeit, die die größtmögliche Schlechterstellung der Beschwerdeführerin im Rahmen von G 1/99 darstelle, nämlich die Streichung des unzulässigen Merkmals, jetzt als Mangelbehebung vorgeschlagen worden sei.

- VII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Das von der Beschwerdeführerin und der weiteren Verfahrensbeteiligten unter Artikel 123 (2) EPÜ beanstandete Merkmal gehe unmittelbar aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervor. Da die gestanzte Bahn nach dem Entfernen des ersten Trennlaminats unbeeinflusst geradeaus weiterlaufe, flögen die Stanzlinge in freiem Flug von der Spendekante zum Walzenspalt und könnten daher zu keinem Zeitpunkt gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen. Dies folge auch aus der Tatsache, dass die mittlere Schicht eines Stanzlings aus Klebfolie bestehe, die irreversibel auseinander gezogen werde, wenn der Stanzling gleichzeitig auf den unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten aufweisenden Trennlaminaten aufliege. Zudem erreiche das zweite Trennlaminat 12, das von unten über eine Walze 7 herangeführt werde, aufgrund

der perspektivischen Darstellung der Figur 2 die Höhe der Flugebene der Stanzlinge erst in der Nähe des zweiten Walzenspalts. In dieser Figur sei der Abstand zwischen der Spendekante und dem zweiten Walzenspalt sehr viel größer als die Breite eines jeden Stanzlings.

Die Streichung des von der Kammer als unzulässig betrachteten Merkmals sei die einzige Möglichkeit, den unmittelbaren Widerruf des Streitpatents zu verhindern. Der Hilfsantrag solle aus diesem Grund zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. *Einwand der unzulässigen Erweiterung, Artikel 123 (2) EPÜ*
- 1.1 Das Merkmal "*ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen*" ist weder der ursprünglich eingereichten Beschreibung noch den ursprünglich eingereichten Ansprüchen zu entnehmen. Die unten zitierten Textstellen aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung beziehen sich stets auf die veröffentlichte Fassung dieser Anmeldung.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass die gestanzte Bahn nach dem Entfernen des ersten Trennlaminats 11 unbeeinflusst geradeaus weiter laufe (siehe Spalte 4, Zeile 57 bis Spalte 5, Zeile 5, der ursprünglich eingereichten Anmeldung), so dass die Stanzlinge zwischen der Abtrennung vom ersten

Trennlaminat 11 an der Spendekante 4 und dem Auftreffen auf den Walzenspalt 61 beziehungsweise auf das zweite Trennlaminat 12 in freiem Flug von der Spendekante 4 zum Walzenspalt 61 beziehungsweise zum zweiten Trennlaminat 12 flögen. Die Stanzlinge könnten daher zu keinem Zeitpunkt gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen.

Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Im genannten Passus wird ausgeführt, dass die Bahn nach dem Entfernen der Trennfolie (Trennlaminat 11) unbeeinflusst geradeaus läuft, und zwar direkt in den zweiten Walzenspalt 61. Nach Auffassung der Kammer ist diesem Passus nicht zu entnehmen, welchen Abstand der zweite Walzenspalt 61 von der Spendekante 4, mittels der das Trennlaminat 11 abgezogen wird, haben soll. Auch wenn dieser Abstand geringer als die Breite eines Stanzlings (in Laufrichtung der Bahn gemessen) ist, kann gesagt werden, dass die Bahn nach dem Entfernen des Trennlaminats 11 unbeeinflusst geradeaus läuft.

- 1.2 Die Beschwerdegegnerin hat ferner vorgetragen, dass die Bahn aus einer beidseitig selbstklebenden Klebfolie auf Basis von thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen bestehe und die Klebfolie sowohl auf der oberen Seite als auch auf der unteren Seite mit einem Trennlaminat versehen sei (siehe Spalte 4, Zeilen 33 bis 39, der ursprünglich eingereichten Anmeldung). Würde ein Stanzling, der vom ersten Trennlaminat 11 an seiner Unterseite des bahnseitigen Endes noch nicht vollständig abgezogen sei, mit seiner klebrigen Unterseite am gegenüberliegenden Ende, von dem das erste Trennlaminat 11 bereits entfernt sei, auf dem zweiten Trennlaminat 12 aufliegen, so würde der Stanzling durch

die Differenz der Laufgeschwindigkeiten der beiden Trennlamine irreversibel auseinander gezogen werden. Der Fachmann käme somit zum Schluss, dass zu keinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen könnten.

Dieses Argument vermag die Kammer nicht zu überzeugen. Einerseits ist zum Beispiel der in der angefochtenen Entscheidung mit D6 bezeichneten Druckschrift US 4,475,959 zu entnehmen, dass Stanzlinge 18c gleichzeitig auf einem ersten Trennlaminat 16c und einem zweiten Trennlaminat 16d aufliegen, wobei das zweite Trennlaminat 16d eine höhere Geschwindigkeit hat (siehe Spalte 4, Zeilen 40 bis 51 der Druckschrift D6). Andererseits hat die Beschwerdegegnerin nicht nachgewiesen, dass die Haftung zwischen der Klebfolie der Bahn und den Trennlaminaten 11, 12 so groß ist, dass die Stanzlinge, wenn sie gleichzeitig auf beiden Trennlaminaten aufliegen, auseinander gezogen werden. Der Fachmann könnte Trennlamine verwenden, die nur schwach an der Klebfolie haften - die Abzugskraft beim Abziehen des Trennlaminats soll die Laufrichtung der Bahn nicht beeinflussen - und/oder die Zugkräfte dadurch reduzieren, dass die gesamte Auflagefläche zwischen dem Stanzling und den beiden Trennlaminaten entsprechend reduziert wird.

- 1.3 Auch wenn es erlaubt wäre, aus den schematischen Figuren 1 und 2 Größenverhältnisse zu entnehmen, so können diese Figuren nach Auffassung der Kammer dennoch nicht als eindeutige Offenbarung des umstrittenen Merkmals gesehen werden. Die Breite des Stanzlings rechts in der Figur 1 beträgt ca. 18 mm, der Abstand

zwischen der Spendecke 4 und dem Walzenspalt 61 beträgt ca. 19 mm. Ein Stanzling, der zusammen mit dem Trennlaminat 12 in den Walzenspalt 61 einläuft, wird das Trennlaminat 12 aber bereits berühren, noch bevor die vordere Kante des Stanzlings den eigentlichen Walzenspalt 61, d. h. die Stelle, wo der Abstand zwischen den Walzen 6, 7 am kleinsten ist, erreicht hat.

- 1.4 Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass das Merkmal *"ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen"* und damit der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

Hilfsantrag

2. Nachdem die Parteien während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ihre Argumente bezüglich der formalen Zulässigkeit (Artikel 84 EPÜ, 123 (2) EPÜ) des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag vorgetragen hatten, wurde die mündliche Verhandlung zur Beratung der Kammer unterbrochen. Nach der Beratung wurde die mündliche Verhandlung fortgesetzt und der Vorsitzende verkündete, dass die Kammer zu dem Ergebnis gekommen sei, dass das Merkmal *"ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen"* in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - bis diesem Zeitpunkt einziger Antrag der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren - über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

In Reaktion auf diese Mitteilung stellte die Beschwerdegegnerin den Hilfsantrag, das Patent auf Basis eines Anspruchs 1, der das Merkmal *"ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen"* nicht mehr enthält, aufrechtzuerhalten.

Durch den auf diese Weise geänderten Anspruch wird die Einsprechende 02 und alleinige Beschwerdeführerin schlechtergestellt als ohne die Einreichung der Beschwerde.

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 1/99 (loc. cit.) ausgeführt, dass von dem Grundsatz des Verschlechterungsverbots ausnahmsweise abgewichen werden kann, *"um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste"* (siehe Entscheidungsformel). Sie hat dem Patentinhaber/Beschwerdegegner drei sukzessive Änderungsmöglichkeiten zur Beseitigung des Mangels aufgezeichnet (siehe Entscheidungsgründe 15).

Die Ausnahmeregelung des Grundsatzes des Verschlechterungsverbots ist eng auszulegen: nur wenn die erste von der Großen Beschwerdekammer aufgezeichnete Änderungsmöglichkeit - in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken -

sich als nicht möglich erweist, kann es dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erweitern, zu beantragen; erst wenn auch die zweite Änderungsmöglichkeit nicht möglich ist, kann die dritte von der Großen Beschwerdekammer aufgezeichnete Änderungsmöglichkeit, nämlich die Streichung der unzulässigen Änderung, gestattet werden.

Der vorliegende Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin entspricht der dritten und letzten von der Großen Beschwerdekammer aufgezeichneten Änderungsmöglichkeit.

Nach Auffassung der Kammer ist der erst am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellte Hilfsantrag als verspätet zu betrachten. Obwohl die Kammer in ihrem Ladungsbescheid darauf hingewiesen hat, dass das während des Einspruchsverfahrens in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal "ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Stanzlinge gleichzeitig auf dem ersten Trennlaminat und dem zweiten Trennlaminat aufliegen" wohl über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, und obwohl die Kammer auf die Entscheidung G 1/99 verwiesen hat, hat die Beschwerdegegnerin keine neuen Anträge oder Hilfsanträge innerhalb der von der Kammer im Ladungsbescheid festgesetzten Frist eingereicht.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin keine Argumente vorgetragen, warum ihrer Meinung nach die ersten beiden von der Großen Beschwerdekammer

aufgezeichneten Möglichkeiten zur Beseitigung des Mangels nicht möglich seien.

Nach Artikel 10b der *Verfahrensordnung der Beschwerdekammern* (loc. cit.) steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen.

Weil der Hilfsantrag nach Ablauf der von der Kammer im Ladungsbescheid festgesetzten Frist, ja sogar erst am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, und somit verspätet eingereicht wurde und weil zudem die Beschwerdegegnerin diese Verspätung nicht begründen konnte, wird der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin nicht zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Widmeier