

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

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

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0235/05 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 97111123.2

**Veröffentlichungsnummer:** 0818408

**IPC:** B65H 19/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Klebeband und Verfahren zu seiner Herstellung

**Patentinhaberin:**

tesa AG

**Einsprechende:**

3M Innovative Properties Company

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 113

EPÜ R. 67

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (nein)"

"Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0235/05 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05  
vom 28. September 2006

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

tesa AG  
Quickbornstraße 24  
D-20253 Hamburg (DE)

**Vertreter:**

Heins, Matthias  
tesa AG  
Quickbornstraße 24  
D-20253 Hamburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende)

3M Innovative Properties Company  
Office of Intellectual Property Counsel  
P.O. Box 33 427  
St. Paul, Minnesota 55 133-3427 (US)

**Vertreter:**

Vossius & Partner  
Siebertstraße 4  
D-81675 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 17. Dezember  
2004 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0818408 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. Moser  
**Mitglieder:** W. Widmeier  
W. Zellhuber

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 818 408 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.
- II. Ein für den 25. Juli 2006 angesetztter Termin für eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer wurde mit Bescheid vom 22. Mai 2006 aufgehoben, nachdem die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage gebeten hatte.
- III. Die Beschwerdeführerin beantragte in den Punkten 8.1 und 8.2 der Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents "im Umfang der EP 0 818 408 B1 in der Fassung vom 17. Dezember 2004". Die Kammer hat die Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 22. März 2006 darauf aufmerksam gemacht, dass es keine Fassung des Patents vom 17. Dezember 2004 (dies ist das Datum der Zustellung der angefochtenen Entscheidung) gebe und dass die Kammer davon ausgehe, dass die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf Basis des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchs 1, der während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 16. November 2004 als Hauptantrag und als Hilfsantrag vorgelegt wurde, beantrage. Dem hat die Beschwerdeführerin nicht widersprochen. Die Beschwerdeführerin beantragte zudem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat am 17. Oktober 2005 ihren Einspruch zurückgezogen.

V. Der unabhängige Anspruch 1, eingereicht am 16. November 2004 als Hauptantrag, lautet wie folgt:

"1. Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel in Papierveredelungsmaschinen oder dergleichen, mit einem Papierträger und einer wasserlöslichen Selbstklebemasse, dadurch gekennzeichnet, daß der Papierträger (2) einseitig mit einer wasserlöslichen Selbstklebemasse (3) beschichtet ist, während ein Teil der Rückseite des Papierträgers (2) mit einem doppelseitig klebenden Klebeband (6) ausgerüstet ist, welches seinerseits einen Papierträger (7) aufweist, wobei dieser Papierträger (7) beidseits mit wasserlöslicher Selbstklebemasse (8 bzw. 9) ausgerüstet ist und über seine gesamte Breite spaltfreudig ist."

Im unabhängigen Anspruch 1, eingereicht am 16. November 2004 als Hilfsantrag, ist das Wort "spaltfreudig" durch das Wort "spleißfreudig" ersetzt.

VI. Die vorliegende Entscheidung stützt sich auf das Dokument

D8: US-A-3,006,568.

VII. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Dokument D8 zeige ein Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel. Die in Spalte 3, Zeilen 6 bis 11, dieses Dokuments beschriebene Ausführungsform zeige die

Verbindung der Trägerstücke 4 und 5 durch ein zusätzliches, beidseitig mit Klebeschichten versehenes Element. Der Träger dieses zusätzlichen beidseitigen Klebebandes sei so strukturiert, dass er sich selbst spalte und zwei Schichten ausbilde, die die beiden Klebeschichten des doppelt klebenden Klebebandes abdecke, so dass keine klebende Oberfläche entstehe. Wesentlich sei hierbei, dass zusätzlich zu den Trägerstücken 4 und 5 ein weiterer Träger vorhanden sei, der sich in seiner Dickenrichtung spalte. Somit unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von Dokument D8 nicht nur durch die Verwendung eines wasserlöslichen Klebstoffs, sondern auch dadurch, dass er den zusätzlichen Träger, der bei der genannten Ausführungsform des Dokuments D8 benötigt werde, nicht aufweise. Die untere Trägerschicht des Gegenstands des Anspruchs 1 sei vielmehr selbst als spaltbare Schicht ausgebildet, so dass auf die separate Verbindung durch eine zusätzliche Trägerschicht verzichtet werden könne. Dieser Unterschied werde durch Dokument D8 nicht nahe gelegt. Davon abgesehen sei auch die Verwendung eines wasserlöslichen Klebstoffs nicht nahe liegend, da der Fachmann eine zu spaltende Schicht nicht mit einem solchen Kleber beschichten würde, da die zu erwartende Diffusion des Klebstoffs in die Trägerschicht deren Spaltbarkeit beeinträchtigen würde. Somit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Beschwerdeführerin sei während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung keine Gelegenheit gegeben worden, zum unabhängigen Verfahrensanspruch 7 Stellung zu nehmen. Dies stelle eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar.

## Entscheidungsgründe

### 1. *Hauptantrag*

Dokument D8 zeigt ein Klebeband für den Rollenwechsel von Papierrollen (vgl. Spalte 1, Zeilen 8 bis 27), das einen Papierträger 4 aufweist, der einseitig mit Selbstklebmasse beschichtet ist (vgl. Spalte 1, Zeilen 36 bis 54 und Figur 4) und bei dem bei einer der beschriebenen Ausführungsformen ein Teil der Rückseite mit einem doppelseitig klebenden Klebeband ausgerüstet ist (vgl. Spalte 3, Zeilen 6 bis 9). Dieses doppelseitige Klebeband dient der Verbindung des Papierträgers 4 mit dem in Figur 4 darunter liegenden Teil 5. Dieses somit beidseits mit Selbstklebmasse ausgerüstete Klebeband weist einen Träger auf, der über seine gesamte Breite spaltfreudig ist (vgl. Spalte 3, Zeilen 9 bis 11).

In Dokument D8 ist nicht erwähnt, welcher Art die Klebmassen sind und aus welchem Material der spaltfreudige Träger besteht. Somit ergibt sich als Unterschied des Klebebands des Dokuments D8 zum Gegenstand des Anspruchs 1, dass bei letzterem die Klebmassen Selbstklebmassen sind und der spaltfreudige Träger aus Papier besteht. Der von der Beschwerdeführerin gesehene Unterschied, dass beim Klebeband des Dokuments D8 zum Verbinden der Elemente 4 und 5 ein zusätzliches Verbindungselement vorgesehen sei, das beim Gegenstand des Anspruchs 1 nicht benötigt werde, wird durch den Wortlaut des Anspruchs 1 nicht erfasst. Anspruch 1 sagt lediglich, dass der Papierträger 2, der dem Element 4 des Dokuments D8 entspricht, auf einem

Teil seiner Rückseite ein doppelseitiges Klebeband aufweist, dessen Träger über seine gesamte Breite spaltfreudig ist. Dies ist aber auch bei der genannten Ausführungsform des Dokuments D8 so.

Angesichts der Gesamtoffenbarung des Dokuments D8 und insbesondere hinsichtlich Spalte 1, Zeilen 36 bis 39, bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, den Träger für das doppelseitige Klebeband gemäß Spalte 3, Zeilen 6 bis 11, des Dokuments D8 ebenfalls aus Papier zu machen, zumal dem Fachmann bekannt ist, dass Papier ein spaltfreudiges Material ist. Weiterhin bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, wasserlösliche Klebemassen zu verwenden. Um den beim Rollenwechsel anfallenden Papierabfall einer Wiederverwertung zuführen zu können, lag es für den Fachmann auf der Hand, wasserlösliche Klebemassen zu verwenden, da ansonsten aufwendige Sortierarbeiten bei den Papierabfällen zum Ausschluss nicht aufbereiteter Klebstoffreste erforderlich wären. Die von der Beschwerdeführerin als Hindernis angesehene Eigenschaft wasserlöslichen Klebstoffs, in das Trägermaterial zu diffundieren, kann nach Ansicht der Kammer den Fachmann nicht davon abhalten, solchen Klebstoff zu verwenden. Der Fachmann wird, sofern diese Diffusion tatsächlich auftreten sollte, mit einfachen, ihm geläufigen Mitteln Abhilfe schaffen. Darauf deutet auch der Umstand hin, dass das Streitpatent selbst dieses Problem nicht erwähnt, obwohl es, der Ansicht der Beschwerdeführerin folgend, auch dabei auftreten müsste.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 kann somit nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden (Artikel 56 EPÜ).

2. *Hilfsantrag*

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass statt des Wortes "spaltfreudig" das Wort "spleißfreudig" benutzt wird. Dieser Unterschied stellt aber keinen sachlichen Unterschied dar, da gemäß Streitpatent (vgl. insbesondere Spalte 1, Zeilen 46 bis 48, Spalte 2, Zeilen 49 bis 52, und Spalte 3, Zeilen 32 bis 34) "spleißfreudig" die gleiche Bedeutung wie "spaltfreudig" hat. Somit gelten die Ausführungen unter Punkt 1 in gleicher Weise für den Hilfsantrag.

3. Im Einspruchsverfahren kam die Einspruchsabteilung zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Da kein weiterer Antrag vorlag, erübrigte sich bei dieser Sachlage eine Diskussion des unabhängigen Anspruchs 7, da ein Patent bei Vorliegen eines Mangels in einem Anspruch nur als Ganzes widerrufen werden kann, auch wenn ein gewährbarer weiterer Anspruch vorliegt. Das Recht der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 EPÜ konnte somit nicht verletzt sein. Damit fehlt die Grundlage für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da der Beschwerde weder stattgegeben werden kann noch ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt (Regel 67 EPÜ).

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Dainese

W. Moser