

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 18. Mai 2006

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0525/05 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 99112150.0

**Veröffentlichungsnummer:** 0972707

**IPC:** B65B 25/14

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken einer  
Materialbahnrolle

**Patentinhaber:**

Voith Paper Patent GmbH

**Einsprechender:**

Metso Paper, Inc.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56

**Schlagwort:**

"Neuheit (ja) "

"Erfinderische Tätigkeit (ja) "

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0525/05 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 18. Mai 2006

**Beschwerdeführer:** Metso Paper, Inc.  
(Einsprechender) Fabianinkatu 9 A  
FI-00130 Helsinki (FI)

**Vertreter:** Hovi, Simo Pekka Tapani  
Seppo Laine Oy  
Itämerenkatu 3 B  
FI-00180 Helsinki (FI)

**Beschwerdegegner:** Voith Paper Patent GmbH  
(Patentinhaber) Sankt Pöltener Strasse 43  
D-89522 Heidenheim (DE)

**Vertreter:** Knoblauch, Andreas  
Schlosserstrasse 23  
D-60322 Frankfurt (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Februar 2005 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0972707 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Holtz  
**Mitglieder:** K. Poalas  
H. Hahn

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 972 707 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.

Zum Nachweis einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung wurden während des Einspruchsverfahrens folgende Schriftstücke seitens der Einsprechenden vorgelegt:

- D1: Zusätzliches Angebot zum Liefervertrag No. 420029 in Finnisch
- D2: Teil des Liefervertrags No. 420029 in Finnisch
- D3: Technische Spezifikation in Finnisch
- D4: Beschreibung eines Klebeverfahrens in Englisch
- D5: Beschreibung eines Klebers in Englisch
- D6: Englische Übersetzung der D1 bis D3
- D7: Zeichnung Nr. H0L0050800 (Legende in Finnisch).

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Einspruch zulässig sei und dass die im Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht entgegenstünden.

- III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Am 18. Mai 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Für die Beschwerdeführerin war, wie mit dem Schreiben vom 12.5.2006 angekündigt, niemand anwesend.

Während der mündlichen Verhandlung zog die Beschwerdegegnerin ihren während des schriftlichen Verfahrens gestellten Antrag über die Unzulässigkeit des Einspruchs zurück.

VI. Die erteilten unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Verpacken einer Materialbahnrolle, bei dem eine Verpackungsbahn (3) zumindest mit ihrem Anfang mit Hilfe eines Klebers in Anlage am Umfang der Materialbahnrolle (2) gehalten und die Materialbahnrolle (2) gedreht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Verpackungsbahn (3) mit Hilfe eines überwiegend kohäsiv wirkenden Haftklebers, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, mit dem Umfang der Materialbahnrolle (2) lösbar verbunden wird."

"8. Vorrichtung zum Verpacken einer Materialbahnrolle (2) mit einem Verpackungsbahnsponder (8) und einer Halteeinrichtung zum Halten zumindest des Anfangs der Verpackungsbahn (3) am Umfang der Materialbahnrolle (2) und einem Rotationsantrieb (6) für die Materialbahnrolle, wobei, die Halteeinrichtung gebildet ist durch die Kombination eines Klebersponders (16) mit einem Vorratsgefäß (28), und einer Andruckeinrichtung (4, 5),

dadurch gekennzeichnet, dass das Vorratsgefäß einen überwiegend kohäsiv wirkenden Haftkleber enthält, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle (2) abziehbar ist."

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Angebliche offenkundige Vorbenutzung gemäß D1 bis D7

Die Entgegenhaltungen D1 bis D7 belegen eine offenkundige Vorbenutzung, welche sowohl der Neuheit als auch der erfinderischen Tätigkeit des Verfahrensanspruchs 1 und des Vorrichtungsanspruchs 8 entgegenstehe.

b) Neuheit

Eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 8 sei sowohl aus der D7 als auch aus der in der Patentschrift erwähnten D8 (EP 0 849 178 A) bekannt. Da beide Vorrichtungen ein Vorratsgefäß für einen Kleber aufweisen, sei das Vorhandensein eines überwiegend kohäsiv wirkenden Haftklebers in einem solchen Vorratsgefäß kein konstruktives Merkmal der Vorrichtung und dies insbesondere, wenn die Eigenschaften dieses Klebers durch seine Wirkung erst nach dem Verlassen des Vorratsgefäßes zur Geltung kommen.

Daher sei die Vorrichtung gemäß Anspruch 8 nicht neu.

Ähnliches gelte auch für das Verfahren gemäß Anspruch 1.

c) Erfinderische Tätigkeit

Die Entgegenhaltungen D1 bis D7 beschreiben ein Verfahren und eine Vorrichtung bei denen ein kristallisierender Kleber benutzt werde.

Die Aufgabe in dem Streitpatent wird darin gesehen, eine Materialbahnrolle auf einfache Weise zu verpacken, ohne die Oberfläche der Materialbahn beim Trennen der Materialbahn von der Materialbahnrolle zu beschädigen und ohne dass dabei Klebereste auf der Materialbahn oder der Materialbahnrolle zurückbleiben.

Die Benutzung eines marktüblichen kohäsiven Klebers, stelle für den Fachmann eine triviale Auswahl dar. Die Benutzung eines kohäsiven Klebers anstatt eines kristallinen Klebers löse kein Problem. Die Auswahl eines kohäsiven Klebers anstatt eines kristallinen Klebers bringe überhaupt keine Vorteile mit sich.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Angebliche offenkundige Vorbenutzung gemäß D1 bis D7

Es werde bestritten, dass durch die Entgegenhaltungen D1 bis D7 eine Vorbenutzung bewiesen sei.

Auch wenn man unterstelle, dass es eine Anlage gemäß den Entgegenhaltungen D1 bis D7 zum Stand der Technik gehöre, sei es außerordentlich schwierig, diesen Entgegenhaltungen und insbesondere der

Entgegenhaltung D7 Merkmale zu entnehmen, die mit Merkmalen der Ansprüche 1 und 8 übereinstimmen.

Aus den Entgegenhaltungen D1 bis D6 könne man nur erkennen, dass es mehrere Arten von Verklebungen gibt, siehe z.B. D3 (Abschnitt 33.1 und 33.2) und D1 (Pos. 2, letzter Spiegelstrich).

b) Neuheit

Weder D8 noch die angebliche offenkundige Vorbenutzung zeigen eine lösbare Verbindung zwischen der Verpackungsbahn und der Materialbahnrolle mit Hilfe eines überwiegend kohäsiv wirkenden Haftklebers, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, bzw. eine Vorrichtung zum Verpacken einer Materialbahnrolle mit einem Vorratsgefäß, welches einen überwiegend kohäsiv wirkenden Haftkleber enthält, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist. Damit sei der Gegenstand der Ansprüche 1 und 8 gegenüber dem geltend gemachten Stand der Technik neu. Der Kleber und die Materialbahnrolle sind zum Unterschied von der Verpackungsbahn Bestandteile der Vorrichtung gemäß Anspruch 8.

c) Erfinderische Tätigkeit

Es sei nicht ersichtlich, wie ein Fachmann aus der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung alleine zum Gegenstand der Ansprüche 1 und 8 kommen sollte. Es werden zwar verschiedene Kleber oder Klebereinrichtungen offenbart. Keiner dieser Kleber

hat jedoch die speziellen Merkmale, die in den Ansprüchen 1 und 8 definiert seien.

In der D8, welche dem nächstliegenden Stand der Technik entspreche, werde eine Materialbahnrolle 2 mit einer Verpackungsbahn 3 verpackt. Am Anfang (Fig. 2) werde die Verpackungsbahn 3 mit Hilfe eines Klebers 31-33 am Umfang der Materialbahnrolle 2 gehalten und die Materialbahnrolle 2 werde gedreht. Die Verpackungsbahn 3 werde durch den Verpackungsbahnspender 8 ausgegeben und sie werde mit Hilfe einer Haltevorrichtung am Umfang der Materialbahnrolle 2 gehalten. Die Halteeinrichtung sei durch die Kombination eines Kleberspenders 16 mit einem Vorratsgefäß 28 und einer Andruckeinrichtung 4, 5 gebildet.

Bei einer derartigen Verpackung werde die Verpackungsbahn am Umfang der Materialbahnrolle festgeklebt. Wenn die Materialbahnrolle ausgepackt werde, dann bleibe ein Teil des Umfangs der Materialbahnrolle 2 an der Verpackungsbahn 3 hängen, so dass die Materialbahnrolle 2 mehr oder weniger zwangsläufig beschädigt werde.

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde eine Materialbahnrolle auf einfache Weise zu verpacken, ohne die Oberfläche der Materialbahn beim Trennen der Materialbahn von der Materialbahnrolle zu beschädigen und ohne dass dabei Klebereste auf der Materialbahn oder der Materialbahnrolle zurückbleiben.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gelöst, dass die Verpackungsbahn



mit Hilfe eines überwiegend kohäsiv wirkenden Haftklebers, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, mit dem Umfang der Materialbahnrolle lösbar verbunden wird.

Vorrichtungsmäßig wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Vorratsgefäß einen überwiegend kohäsiv wirkenden Haftkleber enthält, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist.

Ausgehend aus der Entgegenhaltung D8 bekäme der Fachmann aus dem vorliegenden Stand der Technik keinen Hinweis, einen gemäß den Ansprüchen 1 bzw. 8 definierten Kleber zu Benutzen.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Angebliche offenkundige Vorbenutzung gemäß D1 bis D7*

Es ist außerordentlich schwierig, dem Dokument D7 Merkmale zu entnehmen, die mit Merkmalen der Ansprüche 1 und 8 übereinstimmen.

Auch im Zusammenhang mit den Dokumenten D1 bis D6 kann man nur folgendes erkennen:

In Abschnitt 33.1 der D3 (Abschnitt 33.1) wird ein Verkleben (glueing) unter anderem des Endteils (of the end) durchgeführt. Zur Durchführung des Verklebens der "japanischen Aufträge" (japanese orders) wird eine Klebeeinheit Nordson 2304 eingesetzt. In Abschnitt 33.2 derselben Schrift wird die Heißverklebung eines beschichteten Verpackungsmaterial erwähnt.

Auf Position 2, letzter Spiegelstrich der D1 sind als Pulverklebevorrichtungen die Klebeeinheiten Nordson 2304 und 3506 angegeben.

Auf Zeile 13 der D4 wird ein kristallisierender Kleber, und auf Zeilen 6, 7 und 10 der D5 wird ein pulverisierter, kristallisierender Kleber, dessen Zusammensetzung geheim ist, erwähnt.

Die Beschwerdeführerin hat selbst vorgetragen, dass es sich hier um einen kristallisierenden Klebstoff handelt, der nach einiger Zeit seine Klebekraft verliert und dann sozusagen in Pulverform zwischen der Verpackungsbahn und der Rolle verbleibt, siehe Fax vom 6. März 2006, Seite 3, erster vollständiger Absatz, erster Zeile.

Ein überwiegend kohäsiv wirkenden Haftkleber, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, ist daher in keiner der Entgegenhaltungen D1 bis D7 erwähnt.

Die beweispflichtige Beschwerdeführerin hat in keinem Zeitpunkt des Beschwerde-/ Einspruchsverfahrens Beweismittel über die kohäsive Wirkung und die rückstandsfreie Abziehbarkeit des bei der aus den Entgegenhaltungen D1 bis D7 bekannten Vorrichtung angewandten Klebers vorgelegt und ist damit beweispflichtig geblieben.

Daher kommt die Kammer zur Schlussfolgerung, dass durch die Entgegenhaltungen D1 bis D7, wenn überhaupt die Benutzung eines bestimmten Klebers, dann nur die eines kristallisierenden Klebers offenbart ist.

Die Kammer sieht keinen Bedarf, der Frage der Offenkundigkeit dieser angeblichen Vorbenutzung einer Vorrichtung gemäß D1 bis D7 nachzugehen, da eine solche Vorrichtung nicht relevanter als die im Streitpatent erwähnte D8 ist, da ihr, genau wie der D8, ein Hinweis über die Benutzung eines überwiegend kohäsiv wirkenden Haftklebers, welcher rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, fehlt.

2. *Neuheit - Artikel 54 EPÜ*

Was die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 bzw. 8 des Streitpatents gegenüber der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung auf der Basis der Entgegenhaltungen D1 bis D7 betrifft, ist Folgendes zu bemerken:

Die Kammer hat unter Punkt 1. oben festgestellt, dass die Entgegenhaltungen D1 bis D7, wenn überhaupt, einen kristallisierenden Kleber und keinen überwiegend kohäsiv wirkenden Haftkleber, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, offenbaren. Somit ist die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 bzw. 8 des Streitpatents gegenüber den Entgegenhaltungen D1 bis D7 gegeben.

Was die Frage der Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 8 gegenüber der Entgegenhaltung D8 betrifft, stellt die Kammer fest, dass eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff dieses Anspruchs mit einem Vorratsgefäß, welches einen überwiegend kohäsiv wirkenden Haftkleber beinhaltet, der rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist, aus der Entgegenhaltung D8 nicht bekannt

ist. Die Tatsache, dass dieser Kleber seine Wirkung erst entfaltet, nachdem er das Vorratsgefäß verlassen hat, ist für die Bezeichnung des Klebers ohne Bedeutung, da die im Anspruch 8 angegebenen Eigenschaften des Klebers immanent auch bei dem sich im Vorratsgefäß befindenden Kleber vorhanden sind.

Daher sind die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ erfüllt.

### 3. *Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ*

- 3.1 Das Verfahren und die Vorrichtung gemäß den Ansprüchen 1 und 8 des Streitpatents unterscheiden sich von der Lehre der Entgegenhaltung D8, welche von der Kammer als nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird, dadurch, dass ein überwiegend kohäsiv wirkender Haftkleber verwendet wird bzw. in der Vorrichtung enthalten ist, welcher rückstandsfrei von der Materialbahnrolle abziehbar ist.

Durch die Verwendung eines solchen Haftklebers wird die Aufgabe gelöst, die Verpackungsbahn rückstandsfrei vom Umfang der Materialbahnrolle abziehen zu können. So verbleiben im Bereich der Materialbahnrolle keine Reste, die stören. Auch im Bereich der Verpackungsbahn erhält man ein sortenreines Material, weil die Verpackungsbahn nicht mit Material der Materialbahnrolle gemischt wird.

Zu der in den Ansprüchen 1 und 8 vorgeschlagenen Lösung der oben genannten Aufgabe, durch die Verwendung eines in diesen Ansprüche erwähnten Haftklebers, bekommt der Fachmann, aus dem von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Stand der Technik, aus folgenden Gründen, keine Anregung.

Die Entgegenhaltung D8 widmet sich der Aufgabe, die Verpackungszeiten kurz zu halten. Diese Aufgabe wird gemäß der D8 durch die Benutzung von zwei Klebstoffauftragseinrichtungen gelöst, siehe Spalte 2, Zeilen 5 bis 12. Mit der Problematik einer rückstandsfreien Abziehbarkeit der Materialbahn von der Materialbahnrolle setzt sich die D8 nicht auseinander. Da ein überwiegend kohäsiv wirkender Haftkleber, der rückstandsfrei vor der Materialrolle abziehbar ist, in der Entgegenhaltung D8 nicht erwähnt ist, kann auch die D8, kein Vorbild für die Benutzung eines solchen Haftklebers liefern.

Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Benutzung eines handelsüblichen kohäsiven Klebers in einer aus den Entgegenhaltungen D1 bis D7 bekannten Vorrichtung anstatt des darin benutzten kristallisierenden Klebers für den Fachmann eine triviale Auswahl darstelle, und somit auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 dem Fachmann nahe liegen würden, kann die Kammer aus folgenden Gründen nicht folgen.

An keiner Stelle der von der Beschwerdeführerin angegebenen Entgegenhaltungen kann der Fachmann einen Hinweis dafür finden, anstatt eines kristallisierenden Klebers einen kohäsiven Kleber zu benutzen, welcher auch rückstandsfrei von der Materialbahn abziehbar ist. Eine rückstandsfreie Entfernung des Klebematerials ist im geltend gemachten Stand der Technik nirgendwo angesprochen worden.

Im vorliegenden Fall geht es nicht darum, ob der Fachmann durch Modifikation des kristallisierenden

Klebers zu den Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 hätte gelangen können, sondern darum, ob er in Erwartung der tatsächlich erzielten Vorteile, so vorgegangen wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen in dieser Richtung zu entnehmen waren, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, I.D.6.1, dritter Absatz, letzter Satz. Die Kammer stellt fest, dass im vorliegenden Fall dem Stand der Technik Anregungen in dieser Richtung nicht zu entnehmen sind.

Aus den o.g. Gründen beruhen sowohl das Verfahren gemäß Anspruch 1 als auch die Vorrichtung gemäß Anspruch 8 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPC.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

G. Nachtigall

C. Holtz