

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. Juli 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0249/08 - 3.2.05
Anmeldenummer: 99906236.7
Veröffentlichungsnummer: 1056584
IPC: B29C 47/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur kontinuierlichen, Lösungsmittel- und Mastikationsfreien Herstellung von druckempfindlichen Selbstklebemassen auf Basis von nicht-thermoplastischen Elastomeren sowie deren Beschichtung zur Herstellung von selbstklebenden Artikeln

Patentinhaberin:

TESA SE

Einsprechende:

3M Innovative Properties Company

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 83, 123(2)
EPÜ R. 103

Schlagwort:

"Wesentlicher Verfahrensmangel (nein)"
"Unzulässige Erweiterung (nein)"
"Ausreichende Offenbarung (ja)"
"Erfinderische Tätigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0249/08 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 1. Juli 2010

Beschwerdeführerin: 3M Innovative Properties Company
(Einsprechende) 3M Center
2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144-1000 (US)

Vertreter: Kurz, Arnd
3M ESPE AG
3M Office of Intellectual Property Counsel
ESPE Platz
D-82229 Seefeld (DE)

Beschwerdegegnerin: TESA SE
(Patentinhaberin) Quickbornstraße 24
D-20253 Hamburg (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1056584 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 23. November 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: W. Widmeier
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 056 584 in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent unter Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPÜ, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ) und unter Artikel 100 b) EPÜ angegriffen worden.

II. Am 1. Juli 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 056 584 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ferner beantragte sie, die Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nicht zuzulassen. Falls sie doch zugelassen werden, wird die Zurückverweisung an die erste Instanz beantragt.

IV. Die Beschwerdegegnerin beantragte als Hauptantrag, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage eines der Anspruchssätze, eingereicht am 1. Juni 2010 als 1. bis 4. Hilfsantrag, aufrechtzuerhalten.

V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (aufrechterhaltene Fassung, im folgenden als Anspruch 1 bezeichnet) lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur kontinuierlichen lösungsmittelfreien und mastikationsfreien Herstellung von Selbstklebemassen (14) auf Basis von nicht-thermoplastischen Elastomeren in einem kontinuierlich arbeitenden Aggregat mit einem Füll- (2) und einem Compoundierteil (5), wobei das Aggregat ein Planetwalzenextruder (21) ist, dessen Compoundierteil (5) vorzugsweise zumindest aus zwei, besonders bevorzugt aber aus drei gekoppelten Walzenzylindern (5a-5c) besteht, bestehend aus

a) Aufgabe der Festkomponenten der Selbstklebemasse (14) wie Elastomere und Harze in den Füllteil (2) des Aggregats,

gegebenenfalls Aufgabe von Füllstoffen, Farbstoffen und/oder Vernetzern,

b) Übergabe der Festkomponenten der Selbstklebemasse (14) aus dem Füllteil (2) in den Compoundierteil (5),

c) Zugabe der Flüssigkomponenten der Selbstklebemasse (14) wie Weichmacher, Vernetzer und/oder weiterer klebrig machender Harze in den Compoundierteil (5),

d) Herstellung einer homogenen Selbstklebemasse (14) im Compoundierteil (5) und

e) Austragen der Selbstklebemasse (14), wobei die Selbstklebemasse (14) auf ein bahnförmiges Material (15) beschichtet wird und die Beschichtung des bahnförmigen Materials (15) mit einem Walz- oder Kalanderverk (24, 25, 26, 27) erfolgt, wobei die Selbstklebemasse (14) bei Durchgang durch einen oder mehrere Walzenspalte vor Übergabe auf das bahnförmige Material (15) auf die gewünschte Dicke geformt wird."

VI. Im Beschwerdeverfahren wurde insbesondere auf folgende Dokumente verwiesen:

D1: CA-C-698 518

D2: Chris Rauwendaal, Polymer Extrusion, Hanser Publishers, 1986, Seiten 31 und 32

D4: DE-A-27 19 095

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Verfahrensmangel

Die Aussage in der angefochtenen Entscheidung, dass der Begriff "mastikationsfrei" den Fachmann nicht davon abhalte, die Erfindung auszuführen, sei keine Begründung im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ. Mastikation sei im Streitpatent als zielgerichteter, Degradation als ungewollter Abbau des Kautschuks bezeichnet. Somit wisse man nicht genau, was mastikationsfrei bedeute. In Zusammenhang mit der Ablehnung der Ansprüche 13 bis 16 unter Artikel 54 EPÜ, wäre daher eine ausführliche Begründung zum Begriff "mastikationsfrei" notwendig gewesen. Das Fehlen einer solchen Begründung sei als Verfahrensmangel zu werten, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Artikel 123(2) EPÜ

Anspruch 1 enthalte die Merkmale, die im ursprünglichen Anspruch 7 als zusätzliche Merkmale aufgeführt worden

seien. Der ursprüngliche Anspruch 7 enthalte aber durch seinen Rückbezug auch die Merkmale der Ansprüche 3, 4 und 6. Diese seien jedoch in Anspruch 1 nicht enthalten. Damit beanspruche Anspruch 1 eine Merkmalskombination, die so nicht offenbart gewesen sei. Damit gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Artikel 83 EPÜ

Das Material für die Selbstklebemasse enthalte gemäß der Beschreibung des Streitpatents Substanzen, die als Lösungsmittel dienen könnten. Ein Fachmann könne deshalb die Herstellung der Selbstklebemasse nicht lösungsmittelfrei durchführen.

Man könne nicht unterscheiden zwischen mastikationsfrei und degradationsfrei. Selbst wenn man die Beispiele des Streitpatents ausführe, wisse man nicht, ob mastiziert oder degradiert werde. Bei beiden Vorgängen erfolge ein Abbau von Polymerketten. Ohne Angabe einer Messmethode, könne man aber nicht feststellen, ob es sich um das eine oder das andere handele. Aus dem Einsatz eines Planetwalzenextruders folge nicht, dass kein Abbau von Molekülketten stattfinde. Aus Dokument D4, Seite 2, zweiter Absatz, ergebe sich, dass ein solcher Extruder ein Mastikationsgerät sei. Es gebe im Streitpatent keine Angaben darüber, wie man den Abbau verhindern könne. Somit wisse man nicht, ab wann und bis wann keine Mastikation auftrete. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit entgegen der Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht ausführbar.

Erfinderische Tätigkeit

Dokument D1 sei als der nächstliegende Stand der Technik anzusehen. Davon unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich durch die Verwendung eines Planetwalzenextruders. Die verwendeten Materialien und deren Zufuhr seien identisch. Dokument D1 enthalte keine Angaben zu einem gezielten oder ungewollten Abbau des Kautschuks. Aufgabe des Streitpatents könne also nur sein, ein alternatives Verfahren zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil eines Planetwalzenextruders liege darin, dass er wegen der geringeren dabei entstehenden Temperatur ein schonenderes Verfahren ermögliche. Es sei somit naheliegend, einen solchen Extruder einzusetzen. Auch wenn die thermische Vernetzung ein Problem darstelle, biete sich der Planetwalzenextruder an. Ein Vorurteil sei dabei nicht zu überwinden. Wenn Dokument D4 von der Erfindung wegführe, so sei dies ein weiterer Hinweis darauf, dass sie nicht ausführbar sei.

Ein Kalanderverfahren zum Auftrag der Klebmasse auf das Band sei allgemein üblich und stelle nur eine Alternative zu der in Dokument D1 gezeigten Auftragsweise dar. Es sei im Streitpatent auch nicht angegeben, dass sich bestimmte Vorteile ergäben, wenn man die Dicke der Selbstklebmasse schon vor Übergabe auf das bahnförmige Material auf die gewünschte Dicke forme. Absatz [0060] des Streitpatents nehme in Zusammenhang mit dem Beschichtungsverfahren eine Einschränkung auf bestimmte Viskositäten vor, die aber nicht Teil des Anspruchs seien. Die Behandlung dieses weiteren Unterschieds zwischen Dokument D1 und dem Gegenstand des Anspruchs 1 sei zudem überraschend, da bislang nie die Rede davon gewesen sei.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Verfahrensmangel

Die Einspruchsabteilung habe unter Berücksichtigung der Offenbarung des Streitpatents und des fachmännischen Wissens den Begriff "mastikationsfrei" in der angefochtenen Entscheidung als verständlich angesehen. Die Ansprüche 13 bis 16 seien in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden. Somit habe es seitens der Einspruchsabteilung dazu keiner Ausführungen mehr bedurft. Ein Verfahrensmangel liege somit nicht vor.

Artikel 123(2) EPÜ

Das Weglassen der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 3, 4 und 6 stelle keine Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus dar. Diese Merkmale stünden in keinem funktionalen Zusammenhang mit den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 7 und beträfen bevorzugte Ausgestaltungen, so dass ein Fachmann erkenne, dass die Merkmale des Anspruchs 7 losgelöst von den Merkmalen der Ansprüche 3, 4 und 6 zu betrachten seien.

Artikel 83 EPÜ

Lösungsmittelfrei bedeute, dass während der Durchführung des Verfahrens keine Entfernung von Materialien erfolge. Lösungsmittel hingegen verflüchtigen sich, sind also am Ende des Verfahrensablaufs nicht mehr Bestandteil der Klebmasse. Ein Fachmann wisse zwischen Lösungsmitteln und Weichmachern zu unterscheiden.

Es gehe bei Anspruch 1 um ein Verfahren und nicht um ein Produkt. An der Klebmasse könne man nicht erkennen, ob eine Mastikation stattgefunden habe oder nicht, sehr wohl aber könne man erkennen, ob während des Verfahrens eine Mastikation stattfinde oder nicht. Mastikationsfrei bedeute, dass ein gezielter Polymerkettenabbau vermieden werde, keine zu hohen Temperaturen und keine zu hohe mechanische Belastung stattfinde. Das gemäß Dokument D1 durchgeführte Verfahren führe zwingend zu einer Mastikation, während diese beim Streitpatent durch den anspruchsgemäßen Einsatz des Planetwalzenextruders vermieden werde. Es fände zwar ein Abbau des Kautschuks durch Degradation statt, aber es werde kein zielgerichteter Mastikationsschritt durchgeführt. Ein Fachmann sei somit in der Lage das Verfahren des Anspruchs 1 auszuführen.

Erfinderische Tätigkeit

Nächstliegender Stand der Technik sei Dokument D1. Gemäß diesem Dokument würden in einem Aufbereitungsschritt der Kunststoff und die verschiedenen Zusatzstoffe mit Mischwalzen zu einer innigen Mischung verarbeitet, wobei zwangsläufig eine Mastikation stattfinde, siehe Seite 3, letzter Absatz. Die Extrusion erfolge zudem bei hohen

Temperaturen (siehe Seite 9, Beispiel 1), so dass auch dort ein gezielter Abbau des Kautschuks stattfindet. Aufgabe des Streitpatents sei die Optimierung des Verfahrens, und die Lösung dieser Aufgabe sei die Verwendung eines Planetwalzenextruders. Ein solcher Extruder sei aus Dokument D2 nur in Verbindung mit Thermoplasten bekannt. Das Streitpatent betreffe jedoch die Herstellung von Selbstklebmassen auf Basis nicht-thermoplastischer Elastomere. Die beanspruchte Verwendung eines Planetwalzenextruders zur schonenden Kautschukverarbeitung sei daher nicht nahegelegt. Dokument D4 zeige, dass ein Planetwalzenextruder in Verbindung mit Gummi zu einer hohen Materialbeanspruchung führe, so dass dieses Dokument von der Erfindung wegführe. Von Dokument D1 ausgehend, gebe es für einen Fachmann keine Veranlassung, einen Planetwalzenextruder einzusetzen.

Bei einem hohen Molekulargewicht der Klebmasse ergebe sich bei Dokument D1 der Nachteil, dass deren Dicke nicht gut einstellbar sei. Bei der erfindungsgemäßen Auftragsweise, mit dem vorangestellten Walzenspalt, lasse sich die Dicke einfacher und präziser einstellen. Zudem ergebe sich eine höhere Gleichmäßigkeit der Klebeschicht, da bei dem nachgeschalteten Auftrag die Klebmasse schon etwas abgekühlt sei und sich deshalb nicht mehr stark verändere, was bei einem direkten Auftrag auf den Träger aufgrund der höheren Temperatur der Masse aber der Fall sei. Hinzu komme, dass durch die vorausgehende erfindungsgemäße schonende Herstellung der Klebmasse deren Temperatur ohnehin niedriger sei, so dass insgesamt ein hochwertigeres Produkt entstünde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

1. *Verfahrensmangel*

Die Ansprüche 13 bis 16 eines früheren Hauptantrags der Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren wurden in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zurückgenommen. Damit gab es keine Grundlage mehr für die Behandlung dieser Ansprüche in der angefochtenen Entscheidung. Auch in der mündlichen Verhandlung konnte es keine Veranlassung für die Einspruchsabteilung geben, Stellung zu diesem Punkt zu nehmen. Wie sich aus dem Protokoll dieser Verhandlung ergibt (vgl. Seite 3, vorletzter Absatz), hat die Beschwerdegegnerin selbst die Ansprüche 13 bis 16 als nicht neu bezeichnet und deshalb zurückgenommen. Eine Diskussion über diese Ansprüche und eine Entscheidung der Einspruchsabteilung hierzu war damit nicht mehr möglich. Diesbezüglich kann demnach kein Verfahrensmangel vorliegen. Was die Begründung in der angefochtenen Entscheidung zu Artikel 83 in Verbindung mit dem Ausdruck "mastikationsfrei" betrifft, so ist diese zwar knapp (vgl. Punkt 2.2.3), der Hinweis auf die Absätze [0013] und [0014] des Streitpatents, in denen dieser Begriff erläutert wird, ist aber als ausreichende und verständliche Begründung zu sehen, warum ein Fachmann die Erfindung auch in diesem Punkt ausführen kann. Somit ist auch in diesem Zusammenhang kein Verfahrensmangel erkennbar. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gibt es deshalb keine Grundlage.

2. *Artikel 123(2) EPÜ*

Es trifft zu, dass der ursprüngliche Anspruch 7 durch seinen Rückbezug auch die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 3, 4 und 6 enthält. In Anspruch 1 sind nur die zusätzlichen Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 7, nicht aber die Merkmale der Ansprüche 3, 4 und 6 enthalten. Bei der Beurteilung von Anspruchsgegenständen im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ sind aber nicht nur die ursprünglichen Ansprüche, sondern ist die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. Die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 3 sind in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als bevorzugte Merkmale beschrieben (vgl. Seite 11, erster vollständiger Absatz der PCT-Veröffentlichung). Die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4 werden als vorteilhaft (vgl. Seite 14, zweiter und dritter vollständiger Absatz) und die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 6 als vorzugsweise Merkmale (vgl. Seite 14, dritter vollständiger Absatz) beschrieben. In dem die Seiten 14 und 15 überbrückenden Absatz, der die zusätzlichen Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 7 beschreibt, wird jedoch nicht darauf hingewiesen, dass diese zusätzlichen Merkmale nur zusammen mit den vorausgehend als vorteilhaft oder bevorzugt beschriebenen Merkmalen vorhanden sein können. Dies bedeutet, dass ein Fachmann die Merkmale der Ansprüche 3, 4 und 6 aufgrund der Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht als ständige Bestandteile des im ursprünglichen Anspruch 7 beanspruchten Verfahrens, sondern eben nur als bevorzugte bzw.

vorteilhafte Merkmale ansieht. Die isolierte Aufnahme der zusätzlichen Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 7 in den Anspruch 1 geht demnach nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

3. *Artikel 83 EPÜ*

3.1 Gemäß der Beschreibung des Streitpatents (vgl. Absatz [0073]) werden der Klebmasse Weichmacher zugesetzt. Von den dafür vorgeschlagenen Substanzen eignen sich einige zwar auch als Lösungsmittel, es kann daraus aber nicht der Schluss gezogen werden, dass ein Fachmann deshalb die Klebmasse nicht lösungsmittelfrei, wie in Anspruch 1 angegeben, herstellen kann. Wenn diese Substanzen als Weichmacher Verwendung finden, sind sie keine Lösungsmittel. Sie verbleiben aufgrund ihrer Funktion als Weichmacher in der Klebmasse, haben aber dort nicht die Funktion eines Lösungsmittels. Damit stellt die Forderung "lösungsmittelfrei" in Anspruch 1 keinen Widerspruch dar und beeinträchtigt nicht die Ausführbarkeit der Erfindung.

3.2 In Absatz [0013] des Streitpatents wird Mastikation als zielgerichtet durchgeführter Prozess des Kautschukabbaus beschrieben, der notwendig ist, um die Aufnahme der Zusatzstoffe zu erleichtern. In den Absätzen [0014] und [0015] des Streitpatents wird darauf hingewiesen, dass die Mastikation zu unterscheiden ist von der unvermeidbaren Degradation, die nicht gesteuert und oft unerwünscht ist. In Absatz [0038] des Streitpatents wird die Aufgabe der Erfindung dahingehend definiert, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem der Kautschuk nicht eigenschaftsschädigend mastiziert werden

muss. Aus diesen Angaben lässt sich entnehmen, dass "mastikationsfrei" bedeutet, dass kein zielgerichteter zusätzlicher Verfahrensschritt durchgeführt wird, in dem eine Mastikation stattfindet. In Absatz [0042] des Streitpatents wird darauf hingewiesen, dass in einem Planetwalzenextruder keine eigenschaftsschädigende Mastikation stattfindet, da die Elastomere darin zusammen mit den flüssigen Komponenten verarbeitet werden. Wenn also ein Planetwalzenextruder in dieser Weise zum Einsatz kommt und an keiner anderen Stelle des Verfahrens ein zielgerichteter zusätzlicher Mastikationsschritt durchgeführt wird, ist das Verfahren mastikationsfrei. Da Anspruch 1 angibt, dass das kontinuierlich arbeitende Aggregat ein Planetwalzenextruder mit einem Compoundierteil ist und dass in den Compoundierteil die Flüssigkomponenten zugegeben werden, ist ein Fachmann in der Lage, dieses Verfahren deshalb mastikationsfrei durchzuführen.

- 3.3 Das Streitpatent offenbart deshalb den Gegenstand des Anspruchs 1 so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann ihn ausführen kann, so dass die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

Dokument D1 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar. Von dem darin offenbarten Verfahren unterscheidet sich das Verfahren des Anspruchs 1 dadurch, dass das kontinuierlich arbeitende Aggregat ein Planetwalzenextruder ist und die Beschichtung des bahnförmigen Materials so erfolgt, dass die Selbstklebmasse vor Übergabe auf das bahnförmige Material auf die gewünschte Dicke geformt wird. Bei

Dokument D1 kommt ein normaler Schneckenextruder zum Einsatz, und die Selbstklebmasse wird bei der Übergabe auf das bahnförmige Material auf die gewünschte Dicke geformt (vgl. Seite 6, Zeile 25, bis Seite 7, Zeile 20, und Figur 1). Diese Unterschiede waren im Beschwerdeverfahren unbestritten.

Es erfolgt beim Verfahren des Anspruchs 1 zum einen eine schonende mastikationsfreie Verarbeitung des Kautschuks im Extruder, nämlich durch den Einsatz eines Planetwalzenextruders, in dem die Elastomere zusammen mit den Flüssigkomponenten verarbeitet werden, und zum anderen der Auftrag der Klebmasse auf das bahnförmige Material in einem mehrstufigen Vorgang, bei dem zuerst die Dicke der Klebmasse geformt wird und diese erst dann auf das bahnförmige Material aufgetragen wird. Diese beiden Verfahrenskomponenten sind nicht als Aggregation unabhängiger Merkmale zu sehen, sondern als ein Gesamtkonzept, das auf ein hochwertiges Produkt ausgerichtet ist. Durch die Vermeidung einer eigenschaftsschädigenden Aufbereitung der Elastomere ergibt sich eine höherwertige Klebmasse, und durch die Einstellung der Dicke der Klebmasse vor dem Auftrag auf das bahnförmige Material ergibt sich eine präzisere Beschichtung als beim Stand der Technik gemäß Dokument D1. Auch wenn ein Planetwalzenextruder im Prinzip aus Dokument D2 und in Verbindung mit der Verarbeitung von Gummi aus Dokument D4 bekannt ist und Mehrwalzen- oder Kalandervorrichtungen bei der Beschichtung bahnförmiger Materialien für sich alleine betrachtet nicht ungewöhnlich sind, legt der Stand der Technik die in Anspruch 1 definierte Kombination nicht nahe. Es gibt in keinem der Dokumente einen Hinweis auf die vorteilhafte gegenseitige Ergänzung dieser beiden Maßnahmen.

Ausgehend von Dokument D1 mag es noch eine Veranlassung gegeben haben, als Alternative zu einem Schneckenextruder einen Planetwalzenextruder einzusetzen, es ist aber keine Veranlassung erkennbar, diese Modifikation mit einer Modifikation der Auftragsweise der Klebmasse, wie sie in Anspruch 1 definiert ist, zu verbinden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung vorgebracht, dass die Behandlung des den Auftrag der Klebmasse auf das bahnförmige Material betreffenden Merkmals überraschend gewesen sei. Dazu ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin selbst in ihrem Einspruchsschriftsatz in Zusammenhang mit dem erteilten Anspruch 7 darauf hingewiesen hat, dass eine Walzen- oder Kalandereinheit, wie in diesem Anspruch definiert, aus Dokument D1 nicht bekannt ist (vgl. Seite 10/12, Punkt 5.7), dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Reaktion auf den Einspruchsschriftsatz auf diesen Unterschied und seine Bedeutung hingewiesen hat (vgl. Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 9. Dezember 2003, Seite 12) und dass die Einspruchsabteilung in ihrem Bescheid vom 24. April 2007 ebenfalls auf diesen Unterschied hingewiesen hat (vgl. Seite 3, Absatz 3.5). Dass bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit alle Unterschiede des Anspruchsgegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik diskutiert werden, kann nicht überraschend sein. Dies entspricht pflichtgemäßem Vorgehen, wenn sich ein Unterschied alleine nicht als eine erfinderische Tätigkeit erweisen sollte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber