

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 25. Oktober 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0113/09 - 3.3.09

**Anmeldenummer:** 00110649.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1063083

**IPC:** B32B 11/10, D06N 5/00,  
E04D 5/10, E04D 5/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Bituminöse Dachabdichtungsbahn

**Anmelder:**  
ICOPAL GmbH

**Einsprechende:**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
AWA GmbH

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**  
-

**Schlagwort:**  
"Neuheit - Hauptantrag (bejaht)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0113/09 - 3.3.09

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09  
vom 25. Oktober 2011

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

ICOPAL GmbH  
Capeller Straße 150  
D-59368 Werne (DE)

**Vertreter:**

Prietsch, Reiner  
Henkel, Breuer & Partner  
Patentanwälte  
Maximiliansplatz 21  
D-80333 München (DE)

**Beschwerdegegner I:**  
(Einsprechender 1)

Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Korntaler Landstr. 63  
D-70499 Stuttgart (DE)

**Vertreter:**

Müller-Gerbes Wagner Albiger  
Patentanwälte  
Friedrich-Breuer-Straße 72-78  
D-53225 Bonn (DE)

**Beschwerdegegner II:**  
(Einsprechender 2)

AWA GmbH  
Maarstraße 48  
D-53227 Bonn (DE)

**Vertreter:**

Wagner, Matthias  
Müller-Gerbes Wagner Albiger  
Patentanwälte  
Friedrich-Breuer-Straße 72-78  
D-53225 Bonn (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. November 2008 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1063083 aufgrund der Artikel 101 (2) und 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. Sieber  
**Mitglieder:** M. O. Müller  
F. Blumer

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Inhabers des Patent EP 1 063 083 richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen.
- II. Die Einsprechenden I und II (PAUL BAUDER GmbH & CO. KG und AWA GmbH) hatten den Widerruf des Patent EP 1 063 083 im gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) sowie Artikel 100 b) EPÜ beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:

D1: DE 3601371 A1,

D3: AT 0072 473 B, und

D9: Walter Holzapfel, "Werkstoffkunde für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik", 10. Auflage, Verlag Rudolf Müller, Köln, 1999, Seite 213 und 214.

- III. Der am 30. September 2008 mündlich verkündeten und am 14. November 2008 schriftlich begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Streitpatents lagen die Ansprüche in der erteilten Fassung als Hauptantrag sowie die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 zugrunde.

Der Hauptantrag (erteiltes Patent) enthielt einen unabhängigen Anspruch 1, der wie folgt lautete:

"1. Dachabdichtungsbahn, bestehend aus

- einer unterseitigen Lage (1) aus einem schmelzbaren Kunststoffvlies oder einer anderen schmelzbaren Kunststoffschicht
- einer ersten Lage (2) aus Bitumen, insbesondere Elastomerbitumen
- einer Trägereinlage (3) aus einem zugfesten Vlies oder Gewebe
- einer zweiten Lage (4) aus Bitumen, insbesondere Elastomerbitumen, gekennzeichnet durch
- eine oberseitige Trennlage (5) mit einem Randstreifen, der verschweißbar mit der unterseitigen Lage (1) des überlappenden Randstreifens einer anschließenden, gleichartigen Dachabdichtungsbahn ist,
- einen im Randbereich mindestens der unterseitigen oder der oberseitigen Lage (1 oder 5) angeordneten, im kalten Zustand selbstklebenden Bitumenstreifen (6, 7), der vor der Verlegung mit einer Abziehfolie (6a, 7a) abgedeckt ist,

wobei der untere, selbst- oder kaltklebende Bitumenstreifen (7) gegenüber dem Rand der Bahn (II) um die Überlappungsbreite nach innen versetzt ist, um zu verhindern, dass während des Verschweißens der Überlappung dieser Bahn (II) mit der zuvor verlegten Bahn (I) ein Spalt entsteht, durch den die zum Verschweißen benutzte Gasflamme hindurch auf die Unterkonstruktion schlagen kann."

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages unterschied sich von Anspruch 1 des Hauptantrages lediglich durch die Streichung der Formulierung "oder der oberseitigen Lage" sowie des dazugehörigen Referenzzeichens (5).

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung sei die dem Streitpatent zugrundeliegende Erfindung ausreichend offenbart.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages sei jedoch nicht neu gegenüber D1. D1 offenbare insbesondere einen nicht abgestreuten Randstreifen aus kaltselbstklebendem Bitumen. Die Verschweißbarkeit dieses Randstreifens sei zwar in D1 nicht explizit beschrieben, es sei jedoch durch D9 belegt, dass ein kaltselbstklebendes Bitumen bei entsprechender Erwärmung mit einem Gasbrenner seine Klebefähigkeit erhöht und auch verschweißbar werden kann. Somit sei in Form des Randes aus kaltselbstklebendem Bitumen auch das Merkmal eines verschweißbaren Randstreifens offenbart.

Das Dokument D9, das zwar im Prioritätsjahr des Streitpatentes veröffentlicht worden sei, von dem aber nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne, ob dieses Dokument der Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents zugänglich war, wurde in diesem Zusammenhang trotzdem berücksichtigt, da im Hinblick auf die Art des Dokumentes (Fachbuch) davon auszugehen sei, dass D9 zum Nachweis des allgemeinen Fachwissens geeignet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrages 1 sei nicht neu gegenüber D3. Insbesondere entspreche das Bitumen mit einer innen liegenden Faserbewehrung aus

ungewebten Polyesterfasern dem anspruchsgemäßen Verbund aus Bitumenlage (2), Trägereinlage (3) und Bitumenlage (4). Darüber hinaus entspreche der unterseitige selbstklebende Bitumenstreifen der D3 dem anspruchsgemäßen nach innen eingerückten kaltselbstklebenden Bitumenstreifen.

- IV. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) am 12. Januar 2009 Beschwerde ein und beantragte die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Die vorgeschriebene Gebühr war spätestens am gleichen Tag eingegangen. Die Einreichung der Beschwerdebegründung erfolgte am 12. März 2009.
- V. Mit Schreiben vom 31. Juli 2009 erfolgte die Antwort des Beschwerdegegners I (Einsprechender I) auf die Beschwerdebegründung.
- VI. Mit Bescheid vom 22. Februar 2011 wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung geladen. Der Ladung lag die vorläufige Meinung der Kammer bei. Hinsichtlich D1 wurde festgestellt, dass zu diskutieren sei, ob dieses Dokument die Anspruchsmerkmale eines kaltselbstklebenden und eines verschweißbaren Bitumenrandstreifens offenbare. Bezüglich D3 wurde ausgeführt, dass u. a. zu diskutieren sei, ob der anspruchsgemäße Verbund aus Bitumenlage (2), Trägereinlage (3) und Bitumenlage (4) offenbart sei und ob die klebende Unterseite (5) in D3 dem anspruchsgemäßen nach innen versetzten kaltselbstklebenden Bitumenrandstreifen entspreche.
- VII. Mit Schreiben vom 2. März 2011 wurde vom Beschwerdeführer hilfsweise die Aufrechterhaltung des

Streitpatentes auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrages 1 beantragt.

VIII. Mit Schreiben vom 27. September 2011 reichte der Beschwerdeführer einen neuen Hilfsantrag 1, zusätzliche Hilfsanträge 2-4 sowie

D10: "abc der Bitumenbahnen Technische Regeln 1991"  
Industrieverband Bitumen-Dach- und  
Dichtungsbahnen e.V., Wiesbadener Graphische  
Betriebe GmbH, Wiesbaden, 1991, Seite 7, 9-12  
und 14

ein.

IX. Vom Beschwerdegegner II erfolgten keine Eingaben während des schriftlichen Verfahrens.

X. Am 25. Oktober 2011 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, wobei der Beschwerdegegner II nicht anwesend war. Die im schriftlichen Verfahren vom Beschwerdeführer und Beschwerdegegner I gestellten Anträge wurden aufrechterhalten. Zusätzlich wurde vom Beschwerdegegner I eine Zurückverweisung des Hauptantrages an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit beantragt. Vom Beschwerdeführer wurde der Kammer anheimgestellt, ob eine solche Zurückverweisung erfolgt.

XI. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

Der Gegenstand des Hauptantrages sei neu gegenüber D1. Insbesondere erfülle der kaltselbstklebende Randbereich der D1 nicht, wie vom Beschwerdegegner I behauptet, gleichzeitig das Anspruchsmerkmal des kaltselbstklebenden und verschweißbaren Randstreifens. Die Offenbarung der D1 sei aus der Sicht des Fachmanns, hier eines Dachdeckers, zu beurteilen. Wie durch D9 und D10 belegt sei, nehme dieser eine klare Unterscheidung zwischen kaltselbstklebenden und verschweißbaren Folien dahingehend vor, dass bei einer kaltselbstklebenden Folie ein Verkleben ohne Hitzezufuhr möglich sei, während verschweißbare Folien nur mit Hilfe einer Gasflamme verbunden werden könnten. Ausgehend von der Angabe in D1, dass der Randbereich kaltselbstklebend sei, würde ein Dachdecker diesen Rand verkleben. Nach einer solchen Verklebung sei die Oberfläche des Randbereiches jedoch nicht mehr mit einer Gasflamme zu erreichen und könne daher auch nicht mehr verschweißt werden. Somit könne der Randbereich der D1 nicht gleichzeitig kaltselbstklebend und verschweißbar sein. Schließlich bedingten die Angaben "kaltselbstklebend" und "verschweißbar" auch eine stoffliche Unterscheidung des Bitumens dahingehend, dass ein kaltselbstklebendes Bitumen Zusätze zur Gewährleistung der Klebrigkeit enthalte, während ein verschweißbares Bitumen so ausgestaltet sein müsse, dass es in der Hitze nicht davonfließe.

Der Gegenstand des Hauptantrages sei auch neu gegenüber D3. So entspreche die in D3 offenbarte Bewehrung aus ungewebten Polyesterfasern nicht unbedingt dem

anspruchsgemäßen Vlies oder Gewebe, sondern könne auch als Gelege vorliegen. Darüber hinaus sei auch nicht offenbart, dass die Polyesterbewehrung in D3 als Mittellage ausgebildet ist. Insbesondere gebe es auch Bitumenfolien ohne definierte, aus Fasern gebildete Mittellage. Auf Nachfrage wurde diesbezüglich vom Experten des Patentinhabers jedoch erklärt, dass solche Bitumenfolien ohne Mittellage völlig frei von Fasern seien. Darüber hinaus offenbare D3 auch kein kaltselbstklebendes Bitumen. Insbesondere fehlten in D3 Angaben zur Art des Materials der klebenden Unterseite (Bezugszeichen (5) in D3) und bestehe die Bitumenfolie der D3 (Bezugszeichen (4)) nicht aus kaltselbstklebendem Bitumen, sondern aus einem Standardbitumen. Allein aus diesem Grund sei das Anspruchsmerkmal eines kaltselbstklebenden Bitumenstreifens, d. h. eines Streifens aus kaltselbstklebendem Bitumen, in D3 nicht offenbart. Zusätzlich offenbare D3 auch nicht, dass ein kaltselbstklebendes Bitumen in Form eines im Randbereich befindlichen eingerückten Streifens ausgebildet sei. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die klebende Unterseite in D3 sich mit Ausnahme der am Folienrand befindlichen Borte (Bezugszeichen (7) in D3) über die gesamte Folienunterseite erstrecke und damit keinen Streifen darstelle.

XII. Die vom Beschwerdegegner I vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

Dem Gegenstand des Hauptantrages mangle es an Neuheit gegenüber D1. So sei ein kaltselbstklebender Bitumenstreifen in D1 in Form des nicht abgestreuten Randbereiches der kaltselbstklebenden Bitumenlage offenbart. Dieser kaltselbstklebende Bitumenrandstreifen

sei darüber hinaus inhärent verschweißbar und erfülle daher zusätzlich das Anspruchsmerkmal eines verschweißbaren Bitumenrandstreifens. Hierbei sei unerheblich, dass in D1 kein Verfahren zur Verschweißung des Randstreifens offenbart sei, da das Anspruchsmerkmal kein Verfahrensmerkmal, sondern eine funktionale Definition dieses Materials darstelle, dahingehend, dass der Streifen zum Verschweißen geeignet sei. Dass der kaltselbstklebende Randstreifen der D1 diese Eignung aufweise, gehe auch aus D9 hervor, wo die Verwendung einer Flamme, und damit das Verschweißen, im Zusammenhang mit einem kaltselbstklebenden Bitumen offenbart sei.

Auch D3 sei neuheitsschädlich für den Gegenstand des Hauptantrages. Insbesondere entspreche die in D3 offenbarte Bewehrung aus ungewebten Polyesterfasern der anspruchsgemäßen Trägerlage aus einem Vlies. Diese Bewehrung trenne die Bitumenlage der D3 in zwei Schichten, entsprechend den anspruchsgemäßen Bitumenlagen (2) und (4). Diese Bitumenlage könne gemäß D3 im oberseitigen, nicht abgestreuten Bereich eine Schutzfolie zur Vermeidung des Anklebens der darüberliegenden Folie enthalten, woraus unmittelbar hervorgehe, dass es sich bei diesem Bitumen um ein kaltselbstklebendes Bitumen handeln müsse. Daher bestehe auch die Unterseite (5) dieses Bitumens aus kaltselbstklebendem Bitumen, so dass diese Unterseite dem anspruchsgemäßen eingerückten, kaltselbstklebenden Bitumenrandstreifen entspreche. Hierbei sei ein Streifen nichts anderes als ein Bereich mit einer Längsachse und zwei parallelen Rändern und diese Merkmale seien durch die klebende Unterseite (5) in D3 erfüllt.

XIII. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einer der mit Schreiben vom 27. September 2011 eingereichten Hilfsanträge 1-4 (jeweils Patentanspruch 1).

XIV. Der Beschwerdegegner I (Einsprechender I) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

XV. Vom Beschwerdegegner II wurden keine Anträge gestellt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag (erteilte Ansprüche)

2. *Gegenstand des Anspruchs 1*

Anspruch 1 umfasst drei Alternativen, die sich hinsichtlich der Lage des im kalten Zustand selbstklebenden (im Folgenden "kaltselfklebenden") Bitumenstreifens unterscheiden. Hierbei ist der kaltselfklebende Bitumenstreifen in der ersten Alternative zusammen mit einem verschweißbaren Randstreifen in der oberseitigen Trennlage (5) angeordnet, in der zweiten Alternative befindet sich der kaltselfklebende Bitumenstreifen gegenüber dem Rand der Bahn eingerückt in der unterseitigen Lage (1), und in der dritten Alternative ist sowohl in der oberseitigen Trennlage (5) als auch in der unterseitigen

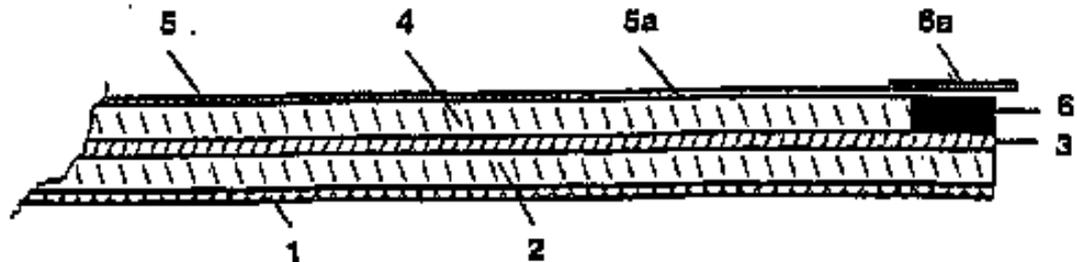
Lage (1) (gegenüber dem Rand der Bahn eingerückt) ein kaltselbstklebender Bitumenstreifen vorhanden. Bei der nachfolgenden Diskussion der Neuheit werden diese drei Alternativen getrennt voneinander untersucht.

3. *Neuheit der ersten Alternative des Anspruchs 1 gegenüber D1*

3.1 Diese Alternative bezieht sich auf Dachabdichtungsbahnen, bestehend aus

- einer unterseitigen Lage (1) aus einem schmelzbaren Kunststoffvlies oder einer anderen schmelzbaren Kunststoffschicht,
- einer ersten Lage (2) aus Bitumen,
- einer Trägereinlage (3) aus einem zugfesten Vlies oder Gewebe,
- einer zweiten Lage (4) aus Bitumen, gekennzeichnet durch
- eine oberseitige Trennlage (5) mit einem verschweißbaren Randstreifen (5a),
- einen im Randbereich der oberseitigen Lage (5) angeordneten, kaltselbstklebenden Bitumenstreifen (6), der vor der Verlegung mit einer Abziehfolie (6a) abgedeckt ist (genaue Anspruchsformulierung, siehe obiger Punkt III).

Eine Ausführungsform dieser Alternative ist in Abbildung 1 des Streitpatents dargestellt.



3.2 Die Neuheit dieser Alternative wurde vom Beschwerdegegner I hinsichtlich des Dokumentes D1 bestritten.

3.2.1 D1 (Spalte 1, Zeile 47-56) befasst sich mit einer Dachabdichtungsbahn, nämlich einer bituminösen Unterlagsbahn, wie sie häufig als zusätzliche Abdichtung zwischen Schindeln und dem Dachuntergrund zum Einsatz kommt. Diese Dachabdichtungsbahn besteht aus

- einer unterseitigen Schutzschicht (5) aus beispielsweise einer festhaftenden Polyethylenfolie (Spalte 2, Zeile 22-23 und 41-43 sowie Abbildung), entsprechend der anspruchsgemäßen unterseitigen Lage (1),
- einer ersten Lage eines bituminösen Kaltklebers (3) (Spalte 2, Zeile 17-19 und Abbildung), entsprechend der anspruchsgemäßen ersten Lage (2) aus Bitumen,
- einer Trägerschicht (1) aus bevorzugt Glas- oder Polyestervlies (Spalte 2, Zeile 17-19 und 51 sowie Abbildung), entsprechend der anspruchsgemäßen Trägereinlage (3),
- einer zweiten Lage eines bituminösen Kaltklebers (2) (Spalte 2, Zeile 17-19 und Abbildung), entsprechend der anspruchsgemäßen zweiten Lage (4) aus Bitumen,

- wobei die Oberseite der Lage des bituminösen Kaltklebers (2) der D1 mit einer Abstreuerung (4) aus körnigen mineralischen Stoffen versehen ist (Spalte 2, Zeile 19-22 und Abbildung), entsprechend der anspruchsgemäßen Trennlage (5),
- mit Ausnahme eines Randes (6), der mit einem abziehbaren Schutzstreifen abgedeckt ist (Spalte 2, Zeile 20-21 und 43-45 sowie Abbildung).

Der obige nicht mit einer Abstreuerung versehene Rand (6) der D1 besteht aus dem bituminösen Kaltkleber der Lage (2). Dieser kaltselbstklebende Rand entspricht daher dem anspruchsgemäßen kaltselbstklebenden Bitumenrandstreifen (6). Entsprechend erfüllt der abziehbare Schutzstreifen der D1 das Anspruchsmerkmal der Abdeckung des kaltselbstklebenden Bitumenrandstreifens durch eine Abziehfolie (6a).

- 3.2.2 Es ist zu untersuchen, ob D1 auch das noch verbleibende Anspruchsmerkmal eines in der oberseitigen Trennlage (5) angeordneten verschweißbaren Randstreifens (5a) offenbart. Vom Beschwerdegegner I wurde in diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, dass der kaltselbstklebende Rand (6) der D1 gleichzeitig die Funktion des anspruchsgemäßen kaltselbstklebenden Bitumenstreifens und des anspruchsgemäßen verschweißbaren Randstreifens erfüllt.

Dieser Sicht kann sich die Kammer aus folgenden Gründen nicht anschließen.

- a) Bei der Beurteilung der Frage, ob der kaltselbstklebende Rand (6) in D1 gleichzeitig als kaltselbstklebend und verschweißbar angesehen werden

kann, ist auf das Wissen des Fachmannes abzustellen. Dieses wird durch die Dokumente D9 und D10 wie folgt wiedergegeben:

Gemäß D10 sind Schweißbahnen "Bitumenbahnen mit dickeren Deckschichten, die in der Regel im Schweißverfahren verlegt werden", wobei Schweißverfahren definiert sind als "die Verarbeitungstechnik für Schweißbahnen, bei der Deckschichten durch Hitzeeinwirkung aufgeschmolzen werden" (D10, Stichworte "Schweißbahnen" und "Schweißverfahren").

Somit impliziert die Angabe "verschweißbar" für einen Fachmann, beispielsweise einen Dachdecker, dass Hitze zugeführt werden muss, um eine Verschweißung zu erreichen. Wie vom Beschwerdeführer ausgeführt wurde, wird dies üblicherweise dadurch erreicht, dass die Oberflächen der zusammenzufügenden Bereiche beispielsweise mit einer Flamme eines Gasbrenners erhitzt werden und diese Oberflächen dann im erhitzten Zustand durch Zusammenfügen verschweißbar sind.

Im Gegenteil hierzu bedeutet der Begriff "kaltselfstklebend" für einen Dachdecker, dass bei kaltselfstklebefreundlichem Untergrund ein Zusammenkleben zumindest bei ausreichend hoher Außentemperatur ohne Hitzezufuhr, und zwar durch bloßes Zusammendrücken, möglich ist:

"Kaltselfstklebebahnen sind Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen, werkseitig mit einer unterseitigen Kaltselfstklebeschicht ausgerüstet,

die **nach Abzug einer Trennfolie oder eines Trennpapiers unter Druck auf einen kaltselbstklebefreundlichen Untergrund verlegt** werden" (D10, Stichwort "Kaltselbstklebebahnen", Hervorhebung durch die Kammer).

"Kaltselbstklebebahnen besitzen unterseitige oder beidseitige weichplastische Adhäsivdeckschichten, die ein **Verkleben der Bahnen untereinander oder mit geeigneten Untergründen ohne zusätzliches Klebebitumen und bei ausreichend hoher Außentemperatur auch ohne Schweißbrenner** gestatten. Die Bahnen sind mit einer Kunststoff-Trennfolie abgedeckt, die während der Verlegung abgezogen wird. Die Kaltselbstverklebung setzt einen trockenen, staubfreien Untergrund mit adhäsiver Oberfläche (Voranstrich oder trennschichtfreie Bitumenbahn) voraus. Das Selbstkleben auf Dichtlage aus Kaltselbstklebebahn kann ab + 10°C erfolgen. Beim Verkleben auf anderen Untergründen (Altdachhaut oder Dachabdichtungs- oder Schweißbahnen) muss die Bahn zur homogenen Verklebung meist mit dem Gasbrenner erwärmt werden....." (D9, Stichwort "Kaltselbstklebebahnen", Hervorhebung durch die Kammer).

Für einen Dachdecker liegt somit eine klare Unterscheidung zwischen verschweißbaren und kaltselbstklebenden Bitumenbahnen vor. Dem steht auch nicht, wie vom Beschwerdegegner I behauptet, die oben zitierte Aussage in D9 entgegen, dass auch bei Kaltselbstklebebahnen ein Gasbrenner zum Einsatz kommen kann. Im Gegenteil, in D9 wird die Verwendung

eines Gasbrenners ausdrücklich nur für die Erwärmung bei der Verklebung (nicht gleichbedeutend mit Verschweißung) auf nicht kaltklebefreundlichen Untergründen beschrieben (letzter Absatz der obigen Passage in D9).

Ein Dachdecker wird somit eine bestimmte Bitumenbahn nicht gleichzeitig als verschweißbar und kaltselbstklebend ansehen. Der kaltselbstklebende Folienrand (6) der D1 kann allein aus diesem Grund nicht noch zusätzlich das Anspruchsmerkmal eines verschweißbaren Bitumenstreifens erfüllen.

- b) Darüber hinaus würde ein Dachdecker ausgehend von der Information in D1, dass der Folienrand (6) kaltselbstklebend ausgestaltet ist, diesen Rand mit einer Unterlage, beispielsweise der kaltselbstklebenden Unterseite der Lage (3) einer benachbarten Bahn, ohne Hitzezufuhr verkleben (Spalte 3, Zeile 16-20 der D1). Nach der Verklebung wären die kaltselbstklebenden Oberflächen nicht mehr zugänglich und könnten daher nicht mehr mit einer Hitzequelle wie beispielsweise der Flamme eines Gasbrenners erreicht werden. Daher würde ein Dachdecker ein Verschweißen des kaltselbstklebenden Folienrandes (6) der D1 überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Auch aus diesem Grund würde der Fachmann den kaltselbstklebenden Rand in D1 nicht als verschweißbar ansehen.
- c) Schließlich impliziert die im Anspruch 1 vorgenommene Unterscheidung zwischen kaltselbstklebendem und verschweißbarem Randstreifen auch eine stoffliche Unterscheidung der beiden Streifen. Insbesondere

bedeutet das Merkmal "kaltselfstklebend", dass im Falle eines Bitumens Zusätze vorhanden sein müssen, die eine Klebrigkeit des Bitumens bereits in der Kälte, d. h. bei normaler Umgebungstemperatur, bewirken. Umgekehrt impliziert das Merkmal der Verschweißbarkeit, dass im Falle eines Bitumens dieses so ausgestaltet sein muss, dass es bei Erwärmen noch eine für die Handhabung der Bahn ausreichende Festigkeit aufweist. Eine derartige die Verschweißbarkeit der Folie bedingende stoffliche Ausgestaltung des kaltselfstklebenden Folienrandes (6) ist jedoch in D1 nicht offenbart, so dass auch aus diesem Grund der kaltselfstklebende Folienrand nicht als verschweißbar angesehen werden kann.

3.2.3 Die Neuheit der ersten Alternative in Anspruch 1 ist somit gegenüber D1 anzuerkennen.

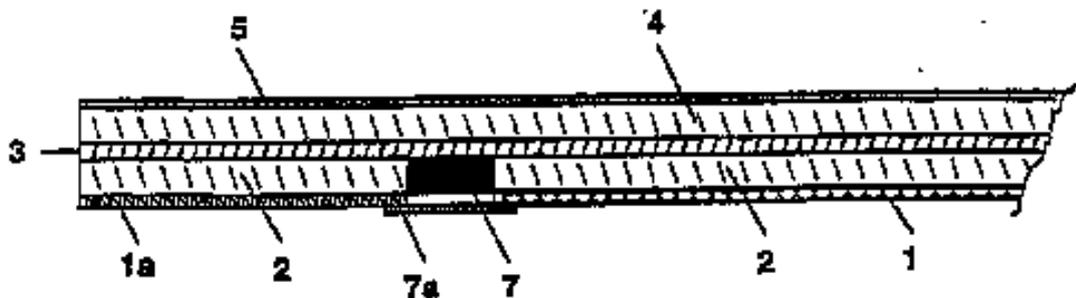
4. *Neuheit der zweiten Alternative des Anspruchs 1 gegenüber D3*

4.1 Die zweite Alternative des Anspruchs 1 bezieht sich auf Dachabdichtungsbahnen, bestehend aus

- einer unterseitigen Lage (1)/(1a) aus einem schmelzbaren Kunststoffvlies oder einer anderen schmelzbaren Kunststoffschicht,
- einer ersten Lage (2) aus Bitumen,
- einer Trägereinlage (3) aus einem zugfesten Vlies oder Gewebe,
- einer zweiten Lage (4) aus Bitumen, gekennzeichnet durch
- eine oberseitige Trennlage (5) mit einem verschweißbaren Randstreifen,

- einen im Randbereich der unterseitigen Lage (1) angeordneten, kaltselbstklebenden Bitumenstreifen (7), der vor der Verlegung mit einer Abziehfolie (7a) abgedeckt ist, wobei der untere, kaltselbstklebende Bitumenstreifen gegenüber dem Rand der Bahn um die Überlappungsbreite nach innen versetzt ist (genaue Anspruchsformulierung, siehe obiger Punkt III).

Eine Ausführungsform dieser Alternative ist in Abbildung 2 des Streitpatents dargestellt.



4.2 Die Neuheit der zweiten Alternative wurde vom Beschwerdegegner I ausschließlich ausgehend von D3 angegriffen.

4.2.1 D3 offenbart eine Dichtungsfolie, bestehend aus

- einer auf der Oberseite befindlichen aus Mineralstoffkörnchen bestehenden Schutzschicht (6) mit Ausnahme eines Rands (8), der keine solche Schutzschicht aufweist (Seite 5, Zeile 2-3 und 9-12 sowie Abbildung 2),
- einer Folie (4) aus oxidiertem oder polymermodifiziertem Bitumen, verstärkt durch eine Bewehrung aus ungewebten Polyesterfasern mit einer klebenden Unterseite (5) (Seite 4, Zeile 12-16; Seite 5, Zeile 1-2 und 12-13 sowie Abbildung 2),

- einem am Rand der klebenden Unterseite befindlichen warmschweißbaren Streifen ("Borte" (7)), bedeckt mit einem warmschweißbaren Film (7') (Seite 5, Zeile 5-6 und 14-15 sowie Abbildung 2), wobei die einzigen für die Borte und den Film offenbarten Materialien Polyethylen und Polypropylen sind (Seite 3, Zeile 31-34 sowie Ansprüche 3 und 4) und wobei
- die klebende Fläche der Unterseite (5) bis zu ihrem Anbringen durch eine Bahn aus Silikonpapier, Polyethylen oder silikonbeschichtetem Polypropylen geschützt ist (Seite 3, Zeile 18-22).

Hinsichtlich der Bewehrung aus ungewebten Polyesterfasern wurde vom Experten des Beschwerdeführers ausgeführt, dass es zwar Bitumenbahnen gebe, die keine definierte Mittellage aus Fasern aufweisen, diese jedoch dann völlig frei von Fasern seien. Hieraus folgt, dass dann, wenn eine Bewehrung aus Fasern vorliegt, diese Fasern als Mittellage ausgebildet sind. Somit muss die Bewehrung aus ungewebten Polyesterfasern in D3 als Mittellage innerhalb der Bitumenfolie (4) vorliegen und trennt daher diese Folie in zwei Teillagen.

4.2.2 Die auf der Oberseite befindliche aus Mineralstoffkörnchen bestehende Schutzschicht (6) der D3 entspricht der anspruchsgemäßen oberseitigen Trennlage (5). Der nicht abgestreute oberseitige Bereich (8) der D3 entspricht dem anspruchsgemäßen verschweißbaren Randstreifen der Lage (5). Die sich aus der Polyesterbewehrung ergebenden beiden Teillagen der Bitumenfolie (4) entsprechen den anspruchsgemäßen Lagen (2) und (4). Der aus Polyethylen oder Polypropylen gefertigte Verbund aus warmschweißbarer Borte (7) und warmschweißbarem Film (7') der D3 stellt eine

schmelzbare Kunststoffschicht dar und entspricht damit einem Teil der anspruchsgemäßen Schicht (1) (Nummer (1a) in Abbildung 2 des Streitpatents). Schließlich entspricht die Bahn aus Silikonpapier, Polyethylen oder silikonbeschichtetem Polypropylen der anspruchsgemäßen Abziehfolie (7a).

4.2.3 Es ist zu untersuchen, ob auch die beiden noch verbleibenden Anspruchsmerkmale in D3 offenbart sind, nämlich (a) das Merkmal der Trägereinlage (3) aus zugfestem Vlies oder Gewebe und (b) das Merkmal des im Randbereich angeordneten gegenüber dem Rand der Bahn nach innen versetzten kaltselbstklebenden Bitumenstreifens (7).

a) Trägereinlage (3) aus zugfestem Vlies oder Gewebe

Wie vom Experten des Beschwerdeführers ausgeführt, kann die in D3 offenbarte Bewehrung aus ungewebten Polyesterfasern nicht nur in Form eines Vlieses oder Gewebes, sondern auch in Form eines Geleges vorliegen. Somit kann der Offenbarung in D3 nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, dass es sich bei der Bewehrung um ein anspruchsgemäßes Vlies oder Gewebe handeln muss. Die anspruchsgemäße Trägereinlage (3) aus einem zugfesten Vlies oder Gewebe stellt daher ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber D3 dar.

b) Im Randbereich angeordneter gegenüber dem Rand der Bahn nach innen versetzter kaltselbstklebender Bitumenstreifen (7)

Hinsichtlich des Begriffes "kaltselbstklebender Bitumenstreifen" folgt die Kammer der Interpretation

des Beschwerdeführers, dass hierunter ein Streifen aus kaltselbstklebendem Bitumen zu verstehen ist. Eine andere Auslegung wurde auch vom Beschwerdegegner I nicht vorgetragen. Somit ist zu untersuchen, ob D3 das Anspruchsmerkmal eines im Randbereich angeordneten, gegenüber dem Rand der Bahn nach innen versetzten Streifens aus kaltselbstklebendem Bitumen offenbart.

Gemäß Beschwerdegegner I liegt eine solche Offenbarung in Form der klebenden Unterseite (5) der Folie (4) der D3 vor.

D3 enthält jedoch keinerlei Information darüber, aus welchem Material die klebende Unterseite (5) besteht, geschweige denn, dass D3 irgendein Hinweis dahingehend zu entnehmen ist, dass es sich bei dieser klebenden Unterseite um kaltselbstklebendes Bitumen handelt. Darüber hinaus kann D3 auch nicht entnommen werden, dass es sich bei dem Bitumen der die klebende Unterseite aufweisenden Folie (4) um kaltklebendes Bitumen handelt. Der die Seiten 3 und 4 überbrückende Absatz offenbart zwar, dass die nicht abgestreute Oberseite der Bitumenfolie (4) mit einem abziehbaren Schutzstreifen versehen werden kann, um ein spontanes Kleben der warschweißbaren Borte an diesen Streifen zu verhindern. Diese Textpassage sagt jedoch nichts über eine Kaltselbstklebefähigkeit der Bitumenfolie (4) aus. Im Gegenteil wird im nachfolgenden Absatz auf Seite 4 der D3 sogar darauf hingewiesen, dass die Verwendung eines abziehbaren Schutzstreifens besonders dann vorteilhaft ist, "wo das Verlegen der erfindungsgemäßen Dichtungsfolien unter klimatischen Bedingungen ausgeführt werden muß,

die dieses Risiko [des Verklebens] auftreten lassen" (Hinzufügung durch die Kammer). Dieser Hinweis auf ein Verkleben bei bestimmten klimatischen Bedingungen impliziert gerade nicht, dass das Bitumen der Folie (4) der D3 kaltselbstklebende Eigenschaften aufweist, d. h. bei normaler Umgebungstemperatur selbstklebend ist.

Aus der obigen Betrachtung folgt, dass weder die klebende Unterseite (5) selbst, noch die diese Unterseite aufweisende Bitumenfolie (4) der D3 als kaltselbstklebendes Bitumen anzusehen ist. Allein aus diesem Grund ist das Anspruchsmerkmal eines im Randbereich angeordneten, gegenüber dem Rand der Folie nach innen versetzten kaltselbstklebenden Bitumenstreifens in D3 nicht offenbart.

Darüber hinaus wäre dieses Merkmal selbst dann nicht in D3 offenbart, wenn dem Beschwerdegegner I folgend die klebende Unterseite der Bitumenfolie (4) tatsächlich als kaltselbstklebendes Bitumen aufgefasst werden könnte. In diesem Fall würde sich dieses kaltselbstklebende Bitumen nämlich mit Ausnahme des warmverschweißbaren Randbereiches der Borte (7) über die gesamte Folienunterseite erstrecken. Eine derartige, nahezu vollflächige Anordnung würde das genaue Gegenteil der in Anspruch 1 geforderten unterseitigen Anordnung darstellen, in der sich das kaltselbstklebende Bitumen gerade nicht über die gesamte Folienunterseite erstreckt, sondern nur als eingerückter Streifen im Randbereich ausgebildet ist.

4.2.4 Somit ist die Neuheit der zweiten Alternative des Anspruchs 1 gegenüber D3 anzuerkennen.

5. Neben der Neuheit der ersten Alternative gegenüber D1 (siehe obige Punkte 3.2.1 - 3.2.3) ist auch die Neuheit dieser Alternative gegenüber D3 anzuerkennen. So enthält weder die Folienoberseite, noch die Folienunterseite der D3 eine Kombination aus dem anspruchsgemäßen verschweißbarem Randstreifen (5a) und kaltselbstklebendem Bitumenrandstreifen (6). Insbesondere erfüllt der nicht abgestreute Streifen (8) der Folienoberseite der D3 nicht gleichzeitig das Anspruchsmerkmal eines kaltselbstklebenden und eines verschweißbaren Streifens (siehe die in Punkt 3.2.2 hinsichtlich der D1 bereits gemachten Ausführungen). Bezüglich der Folienunterseite der D3 wird auf den obigen Punkt 4.2.3.b) hingewiesen, wo bereits ausgeführt wurde, dass die Folienunterseite der D3 keinen im Randbereich angeordneten kaltselbstklebenden Bitumenstreifen enthält.

Darüber hinaus ist neben der Neuheit der zweiten Alternative gegenüber D3 (siehe obige Punkte 4.2.1 - 4.2.4) die Neuheit dieser Alternative auch gegenüber D1 anzuerkennen. Insbesondere offenbart D1 keinen im Randbereich angeordneten gegenüber dem Rand der Bahn nach innen versetzten kaltselbstklebenden Bitumenstreifen.

6. *Neuheit der dritten Alternative des Anspruchs 1*

Diese Alternative stellt eine Kombination der obigen beiden Alternativen dar, dergestalt, dass der kaltselbstklebende Bitumenstreifen sowohl im Randbereich

der oberseitigen Lage (5) als auch im Randbereich der unterseitigen Lage (1) gegenüber dem Randbereich der Bahn eingerückt angeordnet ist. Da D1 und D3 weder die erste noch die zweite Alternative offenbaren, fehlt in diesen Dokumenten auch eine Offenbarung der Kombination der beiden Alternativen. Somit ist auch die dritte Alternative neu gegenüber D1 und D3.

7. Aus der obigen Betrachtung folgt, dass die von der Einspruchsabteilung und dem Beschwerdegegner I angezogenen Dokumente D1 und D3 der Neuheit der drei von Anspruch 1 umfassten Alternativen und damit der Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 insgesamt nicht entgegenstehen.

Da alle weiteren Ansprüche des Hauptantrages von Anspruch 1 abhängig sind, ist die Neuheit des Gegenstandes dieser Ansprüche gegenüber D1 und D3 ebenfalls anzuerkennen.

8. *Zurückverweisung*

Die erfinderische Tätigkeit wurde weder in der Entscheidung der Einspruchsabteilung behandelt, noch wurde sie von den Parteien während des Beschwerdeverfahrens diskutiert. Um außerdem eine Beurteilung dieser Frage durch zwei Instanzen zu ermöglichen, erachtet die Kammer im Einklang mit dem Antrag des Beschwerdegegners I eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung für notwendig.

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der erteilten Patentansprüche zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

W. Sieber