

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Juli 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0291/10 - 3.4.03

Anmeldenummer: 98124740.6

Veröffentlichungsnummer: 0930597

IPC: G09F3/20, G09F7/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Adhäsionsfolie

Patentinhaberin:

VISI/ONE GmbH

Einsprechenden:

Fa. Franz HROCH
AHB-Autohandel-Bedarf GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 56, 54(1), 54(2), 107 Satz 1, 111(1)
EPÜ R. 103(1)(a)
EPÜ Art. 52(1), 101(2), 101(3)(b)

Schlagwort:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)
Wesentlicher Verfahrensmangel - (nein)
Neuheit - Hauptantrag (nein)
Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (nein)
Zulässigkeit der Beschwerde - (ja) - Beschwerdeberechtigung

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0291/10 - 3.4.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 3. Juli 2014**

Beschwerdeführerin III:
(Patentinhaberin)

VISI/ONE GmbH
Büchelstrasse 34 a
42855 Remscheid (DE)

Vertreter:

Rieder, Hans-Joachim
Rieder & Partner
Patentanwälte - Rechtsanwalt
Postfach 11 04 51
42304 Wuppertal (DE)

Beschwerdeführerin I:
(Einsprechende 1)

Fa. Franz HROCH
Linzerstr. 265
1140 Wien (AT)

Vertreter:

Krause, Peter
Sagerbachgasse 7
2500 Baden (AT)

Beschwerdeführerin II:
(Einsprechende 2)

AHB-Autohandel-Bedarf GmbH
An der Tongrube 2
40789 Monheim (DE)

Vertreter:

Dimmerling & Huwer
Patentanwälte
Guntherstraße 3
DE-76185 Karlsruhe (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0930597 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 28. Dezember 2009.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Eliasson
Mitglieder: T. M. Häusser
T. Karamanli

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. EP-B-930597 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten (Artikel 101 (3) a) EPÜ).
- II. Die Einsprüche waren gegen das Patent in gesamtem Umfang gerichtet. In der einen der beiden beim EPA eingereichten Einspruchsschriften war angegeben, dass namens der
*"Einsprecherin: Fa. Franz HROCH
A-1140 Wien, Linzer Str. 265
Österreich"*
Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt wurde.
- III. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung insbesondere die Ansicht, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber Dokument E1 nicht neu sei (Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (1) und (2) EPÜ) und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ).
In der angefochtenen Entscheidung wurde die "*Firma Franz Hroch (Wien)*" als "*Einsprechende 1*" bezeichnet.
- IV. Gegen diese Entscheidung legten die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin III) und die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin II) Beschwerden ein. Der im erstinstanzlichen Verfahren für die Einsprechende 1 aufgetretene Vertreter, Peter Krause, reichte im Namen der
*"Einsprecherin und
Beschwerdeführerin: HROCH Franz
A-1140 Wien, Linzer Str. 265"*

Österreich" eine weitere Beschwerde ein.

- V. In einer Mitteilung vom 25. Juli 2013 vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, dass die Angaben "Einsprecherin und Beschwerdeführerin: HROCH Franz" in der Beschwerdeschrift nicht vollständig mit den Angaben zu der Einsprechenden 1 in der angefochtenen Entscheidung übereinstimmten und dass es sich deshalb bei der angegebenen Beschwerdeführerin um eine andere Rechtsperson als der Einsprechenden 1 handeln könnte. Die Kammer wies auch darauf hin, dass, wenn dies der Fall sein sollte, die Beschwerdeführerin nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ 1973 nicht beschwerdeberechtigt wäre, da eine Übertragung der Beteiligtenstellung dem EPA nicht angezeigt worden wäre.
- VI. Mit Schreiben vom 4. November 2013, eingegangen beim EPA am 13. November 2013, nahm der Vertreter, Peter Krause, zu der Mitteilung der Kammer Stellung und gab an, dass es sich bei der "Firma Franz Hroch" um ein Einzelunternehmen handle und dass ein Einzelunternehmer in jedem Fall eine natürliche Person und als solche Rechtsträger eines Einzelunternehmens sei.
- VII. In ihrem Faxschreiben vom 25. November 2013 vertrat die Beschwerdeführerin III die Auffassung, dass die Firma Hroch Franz von der Einzelperson Hroch Franz zu unterscheiden sei.
- VIII. In einer der Ladung als Anhang beigefügten Mitteilung nach Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) legte die Kammer ihre vorläufige Auffassung dar und gab die Zulässigkeit der

Beschwerde der Einsprechenden 1 als einen der in der mündlichen Verhandlung zu diskutierenden Punkte an.

- IX. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde als Erstes die Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden 1 und die Frage der angeblichen Insolvenz der Einsprechenden 1 diskutiert. Der für die Einsprechende 1 und die Beschwerdeführerin I erschienene Vertreter überreichte eine Kopie von sieben Seiten Auszügen aus dem Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundeskanzleramts, einschließlich des Entscheidungstexts der Entscheidung des österreichischen Obersten Gerichtshofes OGH 08.04.1953 3 Ob 70/53 (im Folgenden "Entscheidung des OGH") und eine Kopie eines dreiseitigen Auszugs der österreichischen Insolvenzdatei, das Schuldenregulierungsverfahren BG Meidling (081), Aktenzeichen 3 S 4/10s, betreffend. Auf ausdrückliche Frage des Vorsitzenden an die beschwerdeführende Patentinhaberin, ob sie wegen dieser neuen Dokumente eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung vor der Kammer benötige, wurde von der beschwerdeführenden Patentinhaberin weder eine Unterbrechung noch eine Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt. Nach Verkündung der Zwischenentscheidung der Kammer, dass die Beschwerde der Einsprechenden 1 zulässig sei, teilte der Vorsitzende den Beteiligten weiter mit, dass die Kammer aufgrund der Kopie des dreiseitigen Auszugs der österreichischen Insolvenzdatei und mangels anderweitiger Anhaltspunkte zu der Auffassung gelangte, dass die Einsprechende 1 sich nicht mehr in einem Insolvenzverfahren befinde und deshalb ihre Beteiligtenstellung in diesem Beschwerdeverfahren nicht in Frage stünde.

- X. Die Beschwerdeführerinnen I und II (Einsprechende 1 und 2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Darüber hinaus beantragten sie die Rückzahlung der jeweiligen Beschwerdegebühr.

Der Antrag der Beschwerdeführerin II auf anderweitige Kostenverteilung wurde zurückgenommen.

Die Beschwerdeführerin III (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Einsprüche, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung.

- XI. Folgende Dokumente wurden von den Parteien im Beschwerdeverfahren zitiert:

E1: DE 42 30 737 A1,
E4: WO 97/00772.

- XII. Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags lautet wie folgt:

Hauptantrag (Anspruch 1 wie erteilt):

"Adhäsionsfolie (10), mit einer an einer glatten Fläche adhäsiv haftenden Haftfläche (11), und mit einem Blattwerkstoff (12), der an der Rückseite (13) der Adhäsionsfolie (10) befestigt ist, wobei die Adhäsionsfolie (10) und der Blattwerkstoff (12) zu einer flachen Tasche (14) verbunden sind, wobei weiter die Tasche (14) nur auf einem Teilbereich der gesamten Foliensfläche ausgebildet ist und die Adhäsionsfolie und der Blattwerkstoff im taschenfreien Bereich durch Verklebung miteinander verbunden sind, dadurch

gekennzeichnet, dass die Adhäsionsfolie (10) als Schichtwerkstoff mit einer blattwerkstoffseitig als weichmacherhemmende Polyesterfolie ausgebildeten Trägerschicht (16) versehen ist."

Hilfsantrag (Anspruch 1 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung):

"Adhäsionsfolie (10) mit einer an einer glatten Fläche adhäsiv haftenden Haftfläche (11) und mit einem Blattwerkstoff (12), der an der Rückseite (13) der Adhäsionsfolie (10) befestigt ist, wobei die Adhäsionsfolie (10) und der Blattwerkstoff (12) zu einer flachen Tasche (14) verbunden sind, wobei weiter die Tasche (14) nur auf einem Teilbereich der gesamten Foliensfläche ausgebildet ist und die Adhäsionsfolie und der Blattwerkstoff im taschenfreien Bereich durch Verklebung miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Adhäsionsfolie (10) als Schichtwerkstoff aus einer lappigen Folie besteht, die mit einer blattwerkstoffseitig als weichmacherhemmende Polyesterfolie ausgebildeten Trägerschicht (16) versehen ist."

XIII. Die Parteien haben im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden 1

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin I handele es sich im vorliegenden Fall bei dem Begriff "Firma" lediglich um den Namen eines Einzelunternehmers, unter dem er seine Geschäfte betreibe. Die Firma sei jedoch im Falle eines Einzelunternehmers keine juristische Person; vielmehr sei der Einzelunternehmer der Rechtsträger des Unternehmens als natürliche Person. Dies gehe aus der

in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegten Entscheidung des OGH hervor. Deshalb handele es sich bei Franz Hroch nicht um eine andere Rechtsperson als der Einsprechenden 1 "Firma Franz Hroch". Somit sei Franz Hroch als Einsprechender berechtigt gewesen, die Beschwerde einzulegen. Die Beschwerde sei daher zulässig.

Außerdem gehe aus dem in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegten Beschluss des Bezirksgerichts Meidling hervor, dass das Schuldenregulierungsverfahren aufgehoben sei. Somit sei die Beschwerdeführerin I auch prozessfähig.

Die Beschwerdeführerin III ist der Meinung, dass zwischen der Firma Franz Hroch und der Einzelperson Franz Hroch zu unterscheiden sei. Außerdem sei ein Insolvenzverfahren anhängig. Dadurch sei das Einzelunternehmen nicht beendet, sondern es befinde sich lediglich in der Insolvenz. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I sei daher nicht zulässig. Außerdem hätte sie die erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegten Unterlagen selbst bei einer Unterbrechung der Verhandlung nicht überprüfen können, da dafür zu wenig Zeit gewesen wäre. Insbesondere hätte sie selbst bei einer Unterbrechung der Verhandlung die rechtliche Relevanz der Entscheidung des österreichischen OGH ohne Hinzuziehung eines Sachkundigen bezüglich österreichischen Rechts nicht prüfen können, da es bei dieser Entscheidung um österreichisches Recht gehe, das für sie ausländisches Recht sei.

b) Hauptantrag - Neuheit

Die Beschwerdeführerinnen I und II folgen der Argumentation der Einspruchsabteilung. Insbesondere werde die Polyesterfolie durch die Beschichtung mit einem Haftvermittler zu einer Adhäsionsfolie. Würde die Polyesterfolie zur Erreichung der Bindungskräfte Additive aufweisen, wäre dies in Dokument E1 erwähnt worden. Die Beschwerdeführerin II äußerte überdies Zweifel daran, ob eine Polyesterfolie mit Additiven überhaupt Adhäsionskräfte ausüben könne. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei daher gegenüber Dokument E1 nicht neu.

Die Beschwerdeführerin III ist der Meinung, dass sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch die kennzeichnenden Merkmale von der in Dokument E1 offenbarten Adhäsionsfolie unterscheide. Bei dem im Dokument E1, Spalte 2, Zeilen 26 - 28 beschriebenen Ausführungsbeispiel mache der Haftvermittler eine Polyesterfolie nicht zu einer Adhäsionsfolie. Vielmehr würden die Polyesterfolien, die sich schwer verschweißen ließen, durch den Haftvermittler auf die Verklebung miteinander an einem Rand vorbereitet. Die Tatsache, dass bezüglich des in Spalte 2, Zeilen 29 - 39 beschriebenen Ausführungsbeispiels erwähnt sei, dass Adhäsionsfolien aus Polyvinylchlorid oder Polyurethan *ohne Additive* starke Bindungskräfte aufwiesen, impliziere, dass bei dem anderen Ausführungsbeispiel die Polyesterfolie eben solche Additive zur Erzeugung von Bindungskräften aufweisen müsse. Außerdem wäre - würde man das Verständnis der angefochtenen Entscheidung zugrunde legen - bei Bahnen, die am Rand unter Wärme gefalzt wären, die Adhäsionsschicht immer auf der Außenseite, so dass der Gegenstand im Inneren nicht gehalten werden könnte. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei daher gegenüber Dokument E1 neu.

c) Hilfsantrag - erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin I macht geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit gegenüber der Kombination der Dokumente E1 und E4 aufweise. Die Beschwerdeführerin II führt weiter aus, dass von dem in Dokument E1 beschriebenen Ausführungsbeispiel, bei welchem die Adhäsionsfolie aus einer Polyesterfolie mit Haftvermittler bestehe, als dem nächstliegenden Stand der Technik auszugehen sei. Der beanspruchte Gegenstand unterscheide sich von diesem Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Adhäsionsfolie eine lappige Folie aufweise. Die objektive technische Aufgabe bestehe darin, die Adhäsion auf eine alternative Weise zu erreichen. Dokument E4 befinde sich im selben Fachgebiet wie Dokument E1 und würde vom Fachmann zur Lösung der Aufgabe herangezogen werden. Dieses Dokument offenbare eine Polyesterfolie 11 und eine Adhäsionsfolie 13, welche verformbar und knautschbar sei (E4, Seite 2, Zeile 39; Seite 4, Zeilen 6-7), und führe daher den Fachmann zum beanspruchten Gegenstand.

Die Beschwerdeführerin III ist der Ansicht, dass Dokument E4 einen Sticker betreffe und keinen Hinweis enthalte, dass die dort beschriebene Befestigungsfolie auch für Taschen verwendet werden könne. Außerdem datiere Dokument E1 aus dem Jahre 1992. Dass der beanspruchte Weg in der Fachwelt nicht gegangen worden sei, zeige, dass die von der Beschwerdeführerin II vorgebrachte Analyse ex-post-facto sei. Der beanspruchte Gegenstand beruhe daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

d) Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdeführerin II macht geltend, dass die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüche gemäß 1. Hilfsantrag, die neue Merkmale aus der Figurenbeschreibung enthielten, erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden seien. Davon sei die Beschwerdeführerin II damals überrascht worden und sie habe deshalb im erstinstanzlichen Verfahren nicht genug Zeit gehabt, sich auf diesen neuen Hilfsantrag einzustellen und sich auf eine Diskussion diesbezüglich vorzubereiten. Insbesondere habe sie keine neue Recherche durchführen und neue Dokumente einreichen können. Dieser Hilfsantrag hätte daher von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassen werden dürfen. Zu der Frage der Kammer, ob während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seitens der Einsprechenden 2 in Reaktion auf den 1. Hilfsantrag ein Antrag auf Verhandlungspause oder auf Vertagung der Verhandlung gestellt worden sei, könne der Vertreter der Beschwerdeführerin II nichts sagen, da in der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz ein anderer Vertreter die Vertretung wahrgenommen habe. Die Zulassung des 1. Hilfsantrags im erstinstanzlichen Verfahren stelle auf jeden Fall einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Der Vertreter der Beschwerdeführerin I erklärte auf Nachfrage der Kammer, dass er während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung keinen Antrag auf Verhandlungspause oder auf Vertagung der mündlichen Verhandlung gestellt habe.

Die Beschwerdeführerin III ist der Ansicht, dass der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegte 1. Hilfsantrag für die Einsprechenden nicht

überraschend habe sein können. Im Rahmen des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens habe stets die Ausbildung der Adhäsionsfolie als Schichtwerkstoff im Fokus gestanden. Außerdem sei die Änderung im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags lediglich als eine Klarstellung zu begreifen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden 1
 - 1.1 Nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ 1973 kann jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, Beschwerde einlegen. Für die Frage der Beteiligtenstellung im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ 1973 ist auf den Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung abzustellen.
 - 1.2 Die Einsprechende 1 vertrat die Auffassung, dass es sich bei der Firma Franz Hroch und dem Unternehmer Franz Hroch um dieselbe Rechtsperson handele. Sie legte dazu eine Kopie von Auszügen aus dem Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundeskanzleramts, einschließlich des Entscheidungstexts der Entscheidung des österreichischen OGH in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vor.

Die Kammer sah sich durchaus in der Lage, diese siebenseitigen Unterlagen ohne Weiteres in der mündlichen Verhandlung auszuwerten.

Die Beschwerdeführerin III wandte in der mündlichen Verhandlung ein, dass sie selbst bei einer Unterbrechung der mündlichen Verhandlung nicht genügend Zeit hätte, um diese Unterlagen, die ausländisches Recht betrafen, zu prüfen. Insbesondere könne sie keine

Prüfung der rechtlichen Relevanz der Entscheidung des OGH ohne Hinzuziehung eines Sachkundigen bezüglich des österreichischen Rechts vornehmen. Diesen Einwand hielt die Kammer angesichts des Umfangs und des eindeutigen Inhalts der betreffenden Unterlagen für nicht überzeugend. Im Übrigen enthielt bereits das Schreiben vom 4. November 2013 die Behauptung, dass es sich bei der "Firma Franz Hroch" um ein Einzelunternehmen handele und dass ein Einzelunternehmer in jedem Fall eine natürliche Person und als solche Rechtsträger eines Einzelunternehmens sei (siehe Punkt VI oben). Die Beschwerdeführerin III hätte daher die Rechtslage für Einzelunternehmer nach österreichischem Recht - ggf. unter Hinzuziehung eines Sachkundigen auf dem Gebiet des österreichischen Rechts - bereits vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer prüfen können. Die Kammer wäre aber auf jeden Fall bereit gewesen, der Beschwerdeführerin III mehr Zeit zum Überprüfen dieser Unterlagen zumindest in Form einer Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zu geben. Die Beschwerdeführerin III hat jedoch auf die ausdrückliche Frage des Vorsitzenden weder eine Unterbrechung noch eine Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt. Daher sah die Kammer auch keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder gar zu vertagen.

Die Kammer hat daher keinen Grund gesehen, Artikel 13 (3) VOBK anzuwenden, und hat, in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK, die vorgenannten Unterlagen in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

- 1.3 Die Kammer ist aufgrund der Kopie von Auszügen aus dem Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundeskanzleramts, einschließlich des Entscheidungstexts der Entscheidung des OGH, zu der

Auffassung gelangt, dass nach österreichischem Recht die Einzelfirma eines Einzelunternehmers weder ein selbständiges Rechtssubjekt noch ein Rechtsobjekt neben und außer dem Unternehmer darstellt, sondern nur der Handelsname eines Einzelunternehmens ist, dessen Rechtsträger der Unternehmer als natürliche Person bildet (siehe Entscheidung des OGH, Nr. 3 der Rechtlichen Beurteilung; § 17 des österreichischen Unternehmensgesetzbuchs (UGB)). Auch kann der Einzelkaufmann nach österreichischem Recht unter seinem bürgerlichen Namen klagen und verklagt werden. Damit handelt es sich bei der "Firma Franz Hroch" und Franz Hroch um dieselbe Rechtsperson und somit um dieselbe Verfahrensbeteiligte.

1.4 Da die Voraussetzungen des Artikels 107 Satz 1 EPÜ 1973 und die der übrigen relevanten Zulässigkeitsvorschriften des EPÜ erfüllt sind, ist die im Namen von Franz Hroch eingereichte Beschwerde zulässig.

2. Zulässigkeit der Beschwerden der Beschwerdeführerinnen II und III

Die beiden Beschwerden der Beschwerdeführerinnen II und III sind ebenfalls zulässig. Es wurden von den Beteiligten auch keine Zulässigkeitseinwände erhoben.

3. Beteiligtenstellung der Beschwerdeführerin I im Beschwerdeverfahren

3.1 Nach eigenen Angaben der Beschwerdeführerin I befand sich Franz Hroch im Insolvenzverfahren.

3.2 In der mündlichen Verhandlung überreichte die Beschwerdeführerin I eine Kopie des dreiseitigen Auszugs der österreichischen Insolvenzdatei. Aus

entsprechenden Gründen, wie oben unter 1.2 dargelegt, hat die Kammer diese Unterlagen nach Artikel 13 (1) VOBK in das Beschwerdeverfahren zugelassen und berücksichtigt.

- 3.3 Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass das gegen Franz Hroch eröffnete Schuldenregulierungsverfahren mit Beschluss vom 13. Dezember 2012 aufgehoben wurde. Die Kammer ist deshalb und mangels anderweitiger Anhaltspunkte zu der Auffassung gelangt, dass die Beschwerdeführerin I sich zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr in einem Insolvenzverfahren befand und deshalb ihre Beteiligtenstellung in diesem Beschwerdeverfahren nicht in Frage stand.

4. Hauptantrag - Neuheit

- 4.1 In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Ansicht, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber Dokument E1 nicht neu sei. Diese Ansicht wird von den Beschwerdeführerinnen I und II geteilt.

- 4.2 Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass Dokument E1 die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 offenbart.

- 4.2.1 Dokument E1 offenbart (siehe Spalte 1, Zeilen 52-55; Spalte 2, Zeilen 26-28; Spalte 2, Zeile 53 - Spalte 3, Zeile 40; Ansprüche 1-3 und 8) ein Behältnis, das aus zwei übereinanderliegenden Adhäsionsfolien 1 und 2 besteht. Die obere Adhäsionsfolie 1 ist breiter und weist einen überstehenden Randbereich 1a auf, der über die Kante der darunterliegenden Adhäsionsfolie 2 übersteht. Das Behältnis ist auf einem Träger 4 aus Papier angeordnet, der mit einer rechteckigen

Perforierungsstanzung versehen ist, so dass ein Wertdokument 5 austrennbar ist. Um das Wertdokument 5 auf einer Windschutzscheibe 6 anzubringen, wird zunächst das Behältnis von dem Träger 4 abgeschält. Das Behältnis wird danach mit der Adhäsionsfolie 2 auf die Windschutzscheibe 6 gedrückt, so dass sich zwischen beiden Teilen eine Grenzflächenwechselwirkung einstellt, die einen festen Halt der Adhäsionsfolie 2 gewährleistet. Das Wertdokument 5 wird aus dem Träger 4 ausgetrennt, die Adhäsionsfolie 1 wird nach oben geklappt und das Wertdokument 5 wird zwischen die beiden Adhäsionsfolien 1 und 2 gelegt, wonach die obere Adhäsionsfolie glattgestrichen wird. Das Wertdokument 5 wird von den Adhäsionsfolien 1 und 2 dicht umschlossen und insbesondere der überstehende Randbereich 1a haftet fest auf der Windschutzscheibe 6.

Außerdem wird im Dokument E1 offenbart, dass die Adhäsionsfolien 1 und 2 an einem Rand 3 durch Schweißen, Kleben oder über eine Falzung miteinander verbunden sind und dass die Adhäsionsfolien 1 und 2 aus Polyester bestehen und mit einem Haftvermittler beschichtet sind.

- 4.2.2 Somit offenbart Dokument E1 - im Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 - eine Adhäsionsfolie (Adhäsionsfolie 2), mit einer an einer glatten Fläche (Windschutzscheibe 6) adhäsiv haftenden Haftfläche (Oberfläche der Adhäsionsfolie 2) und mit einem Blattwerkstoff (Adhäsionsfolie 1), der an der Rückseite der Adhäsionsfolie (mittels Kleben) befestigt ist, wobei die Adhäsionsfolie (Adhäsionsfolie 2) und der Blattwerkstoff (Adhäsionsfolie 1) zu einer flachen Tasche (das Wertdokument dicht umschließendes Behältnis) verbunden sind, wobei weiter die Tasche nur auf einem Teilbereich der gesamten Folienfläche

ausgebildet ist und die Adhäsionsfolie (Adhäsionsfolie 2) und der Blattwerkstoff (Adhäsionsfolie 1) im taschenfreien Bereich (Rand 3) durch Verklebung (Kleben) miteinander verbunden sind.

Die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 sind somit in der Tat im Dokument E1 offenbart.

- 4.3 Die Beschwerdeführerin III ist der Meinung, dass Dokument E1 nicht das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs offenbare. Insbesondere diene der in Dokument E1 offenbarte Haftvermittler der Vorbereitung der Verklebung der Adhäsionsfolien aus Polyester. Bindungskräfte könne die Polyesterfolie dagegen durch die Hinzufügung von Additiven entfalten.
- 4.3.1 Die Beschichtung des Haftvermittlers auf den Adhäsionsfolien aus Polyester ist jedoch im Dokument E1 in Spalte 2, Zeilen 26-28, nicht im Zusammenhang mit der Verklebung der Adhäsionsfolien beschrieben worden. Ferner ist Anspruch 8 im Dokument E1, welcher die mit Haftvermittler beschichteten Adhäsionsfolien aus Polyester betrifft, von Anspruch 3 abhängig, in dem die Verbindung der Adhäsionsfolien mittels Schweißen, Kleben oder Falzen beansprucht sind. Somit wird insbesondere die Kombination des zusätzlichen Merkmals von Anspruch 8 mit einer Verbindung der Adhäsionsfolien mittels Schweißen oder Falzen offenbart. Der Fachmann würde daher aus der Offenbarung des Dokuments E1 nicht folgern, dass der Haftvermittler der Vorbereitung der Verklebung der Haftfolien dient.
- 4.3.2 Vielmehr werden die mit Haftvermittler beschichteten Adhäsionsfolien aus Polyester als Alternative zu der Ausführungsform der Adhäsionsfolien aus Stoffen hoher Oberflächenenergie wie z.B. Polyvinylchlorid oder

Polyurethan beschrieben (Spalte 2, Zeilen 26-43; Ansprüche 8 und 9). Bei diesen Alternativen geht es um den Aufbau der Adhäsionsfolien, die so ausgestaltet sein müssen, dass sie an einer glatten Oberfläche haften. Da es dem Fachmann bekannt ist, dass eine Polyesterfolie alleine keine solche Haftung entfaltet, ist es nach Ansicht der Kammer für den Fachmann offensichtlich, dass der Haftvermittler dazu dient, eben diese Haftung zu ermöglichen.

4.3.3 Dagegen ist das von der Beschwerdeführerin III vorgebrachte Argument, dass die Polyesterfolie durch die Hinzufügung von Additiven Bindungskräfte entfalten könne, nicht überzeugend. Es ist nämlich im Dokument E1 nur erwähnt, dass Adhäsionsfolien aus Polyvinylchlorid oder Polyurethan aufgrund der naturgegebenen hohen Oberflächenenergie *ohne zusätzliche Additive* starke Bindungskräfte aufweisen, um zu anderen Stoffen wechselseitige Bindungsverhältnisse aufzubauen (Spalte 2, Zeilen 33-39). Daraus leitet der Fachmann nach Ansicht der Kammer aber nicht ab, dass Adhäsionsfolien aus Polyester, d.h. Adhäsionsfolien gemäß der anderen Ausführungsform, solche Additive enthalten, zumal in Zusammenhang mit dieser Ausführungsform die Haftvermittlerbeschichtung erwähnt ist, welche - wie oben beschrieben - der Haftung an glatten Oberflächen dient.

4.3.4 Außerdem kann bei Verwendung einer Bahn, die am Rand unter Wärme gefalzt ist, die Haftvermittlerbeschichtung ohne Weiteres so auf der Bahn angebracht werden, dass die Beschichtung nach dem Falzen jeweils der glatten Oberfläche zugewandt ist. Somit ist die Verwendung des Haftvermittlers zum Erreichen der Haftung an glatten Oberflächen auch mit der Möglichkeit des Falzens einer Bahn vereinbar.

- 4.3.5 Überdies stimmt die Kammer mit der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Ansicht überein, dass die Polyesterfolie aufgrund ihrer Beschaffenheit zwangsläufig die Eigenschaft hat, weichmacherhemmend zu sein.
- 4.3.6 Dokument E1 offenbart daher, dass die Adhäsionsfolie als Schichtwerkstoff (mit Haftvermittler beschichtete Adhäsionsfolie 2 aus Polyester) mit einer blattwerkstoffseitig als weichmacherhemmende Polyesterfolie (Adhäsionsfolie 2 aus Polyester) ausgebildeten Trägerschicht versehen ist.

Somit offenbart Dokument E1 auch die kennzeichnenden Merkmale des erteilten Anspruchs 1.

- 4.4 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher gegenüber Dokument E1 nicht neu (Artikel 52 (1) EPÜ und Artikel 54 (1) und (2) EPÜ 1973).

5. Hilfsantrag - erfinderische Tätigkeit

5.1 Nächstliegender Stand der Technik

Alle Parteien gehen *inter alia* von Dokument E1 als dem nächstliegenden Stand der Technik aus. In der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchsabteilung ebenfalls von diesem Dokument als dem nächstliegenden Stand ausgegangen. In der Tat ist das in Dokument E1 beschriebene Behältnis auf denselben Zweck gerichtet wie die beanspruchte Erfindung, nämlich eine Adhäsionsfolie mit einer an einer glatten Fläche adhäsiv haftenden Haftfläche bereitzustellen, die mit einem Blattwerkstoff zu einer flachen Tasche verbunden ist. Außerdem hat - wie oben beschrieben - insbesondere die in Dokument E1 beschriebene Ausführungsform, bei der die Adhäsionsfolien aus Polyester bestehen und mit

einem Haftvermittler beschichtet sind, wichtige technische Merkmale mit der beanspruchten Erfindung gemein. Diese in Dokument E1 beschriebene Ausführungsform wird daher als der nächstliegende Stand der Technik angesehen.

5.2 Unterschiedsmerkmale

Im nächstliegenden Stand der Technik wird eine Adhäsionsfolie aus Polyester mit einer Haftvermittlerbeschichtung verwendet. Es wird in Dokument E1 jedoch nicht beschrieben, woraus der Haftvermittler besteht. Insbesondere geht aus Dokument E1 nicht hervor, dass eine lappige Folie verwendet wird.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag vom nächstliegenden Stand der Technik dadurch, dass die Adhäsionsfolie als Schichtwerkstoff aus einer lappigen Folie besteht, die mit der blattwerkstoffseitigen Trägerschicht versehen ist.

5.3 Objektive technische Aufgabe

In der angefochtenen Entscheidung brachte die Einspruchsabteilung die Ansicht zum Ausdruck, dass die technische Aufgabe die Erhöhung der Steifheit des Schichtwerkstoffes sei. Die Erhöhung der Steifheit ist jedoch auf die Verwendung einer Polyesterfolie zurückzuführen (siehe die Beschreibung, Seite 4, Zeilen 1-5), die bereits aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannt ist.

Dagegen ist die Beschwerdeführerin II der Meinung, dass die objektive technische Aufgabe darin bestehe, die Adhäsion auf eine alternative Weise zu erreichen. In

Dokument E1 wird jedoch gar nicht beschrieben, woraus der dort erwähnte Haftvermittler besteht.

Die objektive technische Aufgabe wird daher darin gesehen, die Haftvermittlung zu implementieren.

5.4 Naheliegen

5.4.1 Angesichts der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe ist der auf dem technischen Gebiet der Haftfolien tätige Fachmann für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgeblich.

5.4.2 Dokument E4 betrifft (siehe Seite 1, Zeilen 14-19; Seite 4, Zeilen 6-7; Seite 10, Zeilen 9-35; Seite 12, Zeilen 13-17; Abbildung 1) einen folienartigen Schichtwerkstoff für Werbe-, Moderations- und Präsentationszwecke mit einer flexiblen Trägerschicht, die mit einer Adhäsionsfolie versehen ist. Insbesondere besteht der Schichtwerkstoff 10 aus einer Trägerschicht 11, die mittels eines Klebers 14 mit einer Adhäsionsfolie 13 verbunden ist. Die Adhäsionsfolie 13 ist extrem verformbar bzw. knautschbar; beispielsweise kommt eine Polyvinylchloridfolie mit entsprechendem Weichmacheranteil zum Einsatz. Die Trägerschicht 11 ist weichmacherhemmend ausgebildet, wozu beispielsweise eine Polyesterfolie eingesetzt wird. Der Schichtwerkstoff 10 ist mit einer Abdeckschicht 18 abgedeckt, um unerwünschtes Haften auf glatten Unterlagen zu verhindern.

Das Dokument E4 ist im technischen Gebiet des maßgeblichen Fachmanns angesiedelt und würde daher vom Fachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe herangezogen werden.

5.4.3 In der angefochtenen Entscheidung äußerte die Einspruchsabteilung ihre Meinung, dass Dokument E1 nicht die technische Aufgabe der Erhöhung der Steifheit des Schichtwerkstoffs offenbare und dass der Fachmann daher keine Veranlassung sehe, den Haftvermittler im Dokument E1 durch eine lappige Folie zu ersetzen.

Wie oben dargelegt ist die objektive technische Aufgabe jedoch vielmehr darin zu sehen, die Haftvermittlung zu implementieren. Nach Ansicht der Kammer gehört eine solche Implementierung zur routinemäßigen Arbeit des Fachmanns. Er würde die Lösung der gestellten Aufgabe daher auch ohne entsprechenden Hinweis im Dokument E1 ins Auge fassen.

5.4.4 Die Beschwerdeführerin III argumentiert, dass das Dokument E1 lange vor der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung bekannt gewesen sei und dass dieser lange Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des Dokuments E1 und dem Prioritätstag des Streitpatents ein Anzeichen für erfinderische Tätigkeit sei.

Im vorliegenden Fall sind jedoch zwischen dem Offenlegungstag des Dokuments E1 (17. März 1994) und dem Prioritätstag des Streitpatents (8. Januar 1998) weniger als vier Jahre vergangen. Die Kammer sieht auch keine Gründe zur Annahme, dass es sich bei dem Fachgebiet der Haftfolien um ein wirtschaftlich derart bedeutendes und stark bearbeitetes Fachgebiet handelt, dass dieser Zeitraum von vier Jahren als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit angesehen werden könnte. Da die Aufgabe ferner lediglich in der Implementierung der Haftvermittlung zu sehen ist, bestand in dem genannten Zeitraum auch nicht die Notwendigkeit, eine ungelöste

Aufgabe zu lösen. Vielmehr waren dem Fachmann bereits andere Arten einer solchen Implementierung bekannt.

Der Zeitraum von vier Jahren zwischen dem Stand der Technik gemäß Dokument E1 und dem Prioritätstag des Streitpatents wird daher nicht als Beweisanzeichen für eine erfinderische Tätigkeit angesehen.

5.4.5 Die in den Dokumenten E1 und E4 offenbarten Folien sind strukturell ähnlich. Ferner weisen sowohl der in Dokument E4 offenbarte Schichtwerkstoff als auch der Schichtwerkstoff des nächstliegenden Standes der Technik eine Polyesterfolie auf. Die in Dokument E4 beschriebene Haftvermittlung lässt sich daher ohne weitere Modifikationen im Schichtwerkstoff des nächstliegenden Standes der Technik anwenden.

5.4.6 Um die gestellte Aufgabe der Implementierung der Haftvermittlung zu lösen, wäre es daher für den Fachmann naheliegend, die Haftvermittlerbeschichtung des nächstliegenden Standes der Technik als lappige Folie auszuführen, indem er die in Dokument E4 beschriebene extrem verformbare bzw. knautschbare Adhäsionsfolie 13 mittels Kleber 14 auf der Polyesterfolie des nächstliegenden Standes der Technik anbringt. Somit würde der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags weist daher keine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 52 (1) EPÜ und Artikel 56 EPÜ 1973).

6. Schlussfolgerung bezüglich Hauptantrag und Hilfsantrag

Da weder der Hauptantrag noch der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin III gewährbar ist, muss das

angefochtene Patent widerrufen werden (Artikel 101 (2) und (3) b) EPÜ und Artikel 111 (1) EPÜ 1973).

7. Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7.1 Die Beschwerdeführerin II macht geltend, dass die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüche gemäß 1. Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden seien. Davon sei die Beschwerdeführerin II damals überrascht worden und sie habe nicht genug Zeit gehabt, sich auf den neuen Hilfsantrag einzustellen. Insbesondere habe sie keine neue Recherche durchführen und neue Dokumente einreichen können. Dieser Hilfsantrag hätte daher nicht von der Einspruchsabteilung in das Verfahren zugelassen werden dürfen. Die Zulassung des 1. Hilfsantrags stelle somit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

7.2 Aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geht lediglich hervor, dass die Einsprechenden hinsichtlich des neuen 1. Hilfsantrags "*Probleme in der verspäteten Einreichung (Regel 116 (2) EPÜ) und bzgl. Artikel 84 und 123 (2) EPÜ*" gesehen haben. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte in der Niederschrift für einen Antrag einer der Einsprechenden auf Unterbrechung oder auf Vertagung der mündlichen Verhandlung. Die angefochtene Entscheidung enthält ebenso keinerlei Hinweise auf einen solchen Antrag. Die Kammer konnte auch in der mündlichen Verhandlung nicht klären, ob eine der Einsprechenden einen solchen Antrag in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gestellt hat. Der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer anwesende Vertreter der Beschwerdeführerin II konnte zu dieser Frage nichts sagen, da er in der mündlichen

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung selbst nicht anwesend war. Die Beschwerdeführerin I erklärte ausdrücklich, dass sie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung keinen Antrag auf Verhandlungspause oder auf Vertagung der mündlichen Verhandlung gestellt habe.

Es ist für die Kammer daher nicht ersichtlich, dass die Einspruchsabteilung einen entsprechenden Antrag der Einsprechenden nicht berücksichtigt hätte.

- 7.3 Aus der Niederschrift geht auch nicht hervor, dass die mündliche Verhandlung bezüglich der Zulassung des 1. Hilfsantrags unsachgemäß geführt worden ist. Außerdem hätte die Beschwerdeführerin II, wenn sie tatsächlich mehr Zeit benötigt hätte, um sich auf die Diskussion über den neuen 1. Hilfsantrag vorzubereiten oder weiteren Stand der Technik zu recherchieren, diesen Umstand der Einspruchsabteilung unverzüglich mitteilen müssen. Ohne eine solche Mitteilung konnte die Einspruchsabteilung davon ausgehen, dass die Beschwerdeführerin II nicht mehr Zeit benötigte, um den neuen 1. Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung diskutieren zu können. Darüber hinaus hat laut Niederschrift auch eine Diskussion zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit unter Berücksichtigung des im schriftlichen Verfahren und während der mündlichen Verhandlung angeführten Stands der Technik in der mündlichen Verhandlung stattgefunden und die Beteiligten hatten somit die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen

Auch ist es der Kammer nicht ersichtlich, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen, den neuen 1. Hilfsantrag in das Verfahren zuzulassen, in verfahrensfehlerhafter Weise ausgeübt hätte.

7.4 Die Kammer ist daher der Ansicht, dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet ist.

Die Anträge der Beschwerdeführerinnen I und II auf Rückzahlung der jeweiligen Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ sind daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden 1 ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Das Patent wird widerrufen.
4. Die Anträge der Beschwerdeführerinnen I und II auf Rückzahlung der jeweiligen Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt