

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. März 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1486/13 - 3.4.03

Anmeldenummer: 04104748.1

Veröffentlichungsnummer: 1522984

IPC: G09F3/02, G09F3/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Manipulationsgeschützter Folienaufbau für Etiketten und
Verfahren zu dessen Herstellung

Patentinhaber:

Schreiner Group GmbH & Co. KG

Einsprechende:

tesa SE

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 84

EPÜ Art. 113(2)

Schlagwort:

reformatio in peius

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/92, G 0004/93

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1486/13 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 19. März 2018

Beschwerdeführer: tesa SE
(Einsprechender) Hugo-Kirchberg-Strasse 1
22848 Norderstedt (DE)

Beschwerdegegner: Schreiner Group GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Bruckmannring 22
85764 Oberschleissheim (DE)

Vertreter: Epping - Hermann - Fischer
Patentanwaltsgesellschaft mbH
Postfach 20 07 34
80007 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1522984 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 26. April 2013.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Eliasson
Mitglieder: M. Stenger
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde durch die Einsprechende betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent EP1522984 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.
- II. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Einsprechende, das Streitpatent vollständig zu widerrufen, sowie hilfsweise die Ansetzung einer mündlichen Verhandlung.
- III. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte sie einen Hauptantrag mit geänderten Ansprüchen sowie sechs Hilfsanträge ein. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 wurden zusätzlich ein siebter und ein achter Hilfsantrag eingereicht. Die Patentinhaberin beantragte keine mündliche Verhandlung.
- IV. In einem mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelten Bescheid war die Kammer der vorläufigen Meinung, dass der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 bis 6 gegen das Verschlechterungsverbot verstießen und somit nicht zulässig seien und die Zulassung der Hilfsanträge 7 und 8 in der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sei.
- V. Die Patentinhaberin teilte mit Schreiben vom 4. Januar 2018 mit, dass sie nicht beabsichtige, an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilzunehmen.
- VI. Mit Schreiben vom 18. Januar 2018 bestätigte die Einsprechende ihren Antrag, das Streitpatent zu

widerrufen und brachte Argumente gegen die Hilfsanträge 7 und 8 vor.

VII. Mit Schreiben vom 26. Februar 2018 beantragte die Einsprechende, die mündliche Verhandlung zu verschieben. Die Kammer hob daraufhin den Termin für die anberaumte Verhandlung auf und teilte mit, dass das Verfahren schriftlich fortgesetzt würde.

VIII. Der unabhängige Erzeugnisanspruch 18 wie von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten hat den folgenden Wortlaut (Merkmalskennzeichnungen durch Buchstaben von der Kammer; diese entsprechen nicht den von der Einsprechenden verwendeten Kennzeichnungen):

a) *Manipulationsgeschützter Folienaufbau,*

b) *aufweisend mindestens eine durch Lasereinwirkung schwächbare Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) mit mindestens einer lasererzeugten Schwächungslinie,*

c) *und eine an der schwächbaren Folienlage unterseitig angeordnete Klebstoffbeschichtung (102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802), die zum Aufkleben des Folienaufbaus auf einen von dem Folienaufbau verschiedenen Untergrund ausgebildet ist,*

d) *wobei die schwächbare Folienlage und die Klebstoffbeschichtung derart ausgebildet sind, dass die schwächbare Folienlage beim Applizieren des Folienaufbaus zusammen mit der an ihr unterseitig haftenden Klebstoffbeschichtung auf den zu beklebenden Untergrund aufspendbar ist,*

e) wobei die mindestens eine Schwächungslinie die mindestens eine schwächbare Folienlage (203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) in einem oberen Teilbereich (203b, 303b, 403b, 503b, 603b, 703b, 803b) verletzt, während die mindestens eine schwächbare Folienlage in einem unteren Teilbereich (203a, 303a, 403a, 503a, 603a, 703a, 803a) unversehrt bleibt,

f) wobei die Dicke der durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) entlang jeder Schwächungslinie die Hälfte oder weniger als die Dicke der übrigen durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) beträgt.

IX. Der unabhängige Erzeugnisanspruch 17 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut (Merkmalskennzeichnungen durch Buchstaben von der Kammer; diese entsprechen nicht den von der Einsprechenden verwendeten Kennzeichnungen):

a) *Manipulationsgeschützter Folienaufbau,*

b') *aufweisend mindestens eine durch Lasereinwirkung schwächbare Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) mit lasererzeugten Schwächungslinien,*

c') *wobei der Folienaufbau eine an dem Folienaufbau unterseitig angeordnete Klebstoffbeschichtung (102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802), die zum Aufkleben des Folienaufbaus auf eine von dem Folienaufbau verschiedene Unterlage ausgebildet ist, aufweist,*

d') *wobei die schwächbare Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) und die Klebstoffbeschichtung (102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802) derart*

ausgebildet sind, dass die schwächbare Folienlage beim Applizieren des Folienaufbaus zusammen mit der an dem Folienaufbau unterseitig angeordneten Klebstoffbeschichtung auf die zu beklebende Unterlage aufspendbar ist,

e') wobei die Schwächungslinien die mindestens eine schwächbare Folienlage (203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) in einem oberen Teilbereich (203b, 303b, 403b, 503b, 603b, 703b, 803b) verletzen, während die mindestens eine schwächbare Folienlage in einem unteren Teilbereich (203a, 303a, 403a, 503a, 603a, 703a, 803a) unversehrt bleibt,

f) wobei die Dicke der durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) entlang jeder Schwächungslinie die Hälfte oder weniger als die Dicke der übrigen durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) beträgt,

g) wobei der Folienaufbau durch die Verletzung der schwächbaren Folienlage (203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) beim Versuch, den Folienaufbau von der Unterlage abzulösen, unkontrolliert reißt.

X. Anspruch 16 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 17 gemäß Hauptantrag durch das anders lautende Merkmal g') statt des Merkmals g):

g') wobei der Grad der Schwächung der durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) durch die Schwächungslinien und die Haftkraft der Klebstoffbeschichtung (102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802) auf einer bestimmungsgemäßen Unterlage so aufeinander abgestimmt

sind, dass der Folienaufbau beim Versuch, ihn von der Unterlage abzulösen, reißt.

XI. Anspruch 15 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 16 gemäß erstem Hilfsantrag durch das zusätzliche Merkmal h):

h) wobei die Schwächungslinien in der durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) die Form von Schriftkonturen aufweisen.

XII. Anspruch 14 des dritten Hilfsantrags entspricht Anspruch 15 gemäß zweitem Hilfsantrag.

XIII. Anspruch 13 des vierten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 15 gemäß zweitem Hilfsantrag durch das anderslautende Merkmal b'') statt des Merkmals b') und das zusätzliche Merkmal i):

b'') aufweisend mindestens eine durch Lasereinwirkung schwächbare Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) mit lasererzeugten Schwächungslinien und eine lasersensitive Schicht (307, 407, 507, 607, 707, 807),

i) und die lasersensitive Schicht (307, 407, 507, 607, 707, 807) eine Beschriftung aufweist.

XIV. Anspruch 14 des fünften Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 16 gemäß erstem Hilfsantrag durch das zusätzliche Merkmal j):

j) wobei der Folienaufbau mindestens eine vorgeschwächte weitere Folienlage (305, 405, 505, 605, 705, 805) zwischen der durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (303, 403, 503, 603, 703, 803)

und der Klebstoffbeschichtung aufweist, wobei die weitere Folienlage (305, 405, 505, 605, 705, 805) durch Schwächungslinien vorgeschwächt ist.

XV. Anspruch 13 des sechsten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 14 gemäß fünftem Hilfsantrag durch das zusätzliche Merkmal k):

k) und wobei der Verlauf der Schwächungslinien in der durch Lasereinwirkung schwächbaren Folienlage (303, 403, 503, 603, 703, 803) in der Projektion vom Verlauf der Schwächungslinien (306, 406, 506, 606, 706, 806) der vorgeschwächten Folienlage (305, 405, 505, 605, 705, 805) abweicht, wenn eine zu den Folienlagen parallele Projektionsebene angenommen wird.

XVI. Der Wortlaut des Anspruchs 17 des siebten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 17 gemäß Hauptantrag dadurch, dass er statt der Merkmale b'), c') und e') die Merkmale b), c) und e) der aufrechterhaltenen Fassung enthält, sowie durch das anderslautende Merkmale d'') statt des Merkmals d')):

d'') wobei die schwächbare Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) und die Klebstoffbeschichtung (102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802) derart ausgebildet sind, dass die schwächbare Folienlage beim Applizieren des Folienaufbaus zusammen mit der an ihr unterseitig angeordneten Klebstoffbeschichtung auf den zu beklebenden Untergrund aufspendbar ist,

XVII. Anspruch 17 des achten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 17 gemäß siebtem Hilfsantrag durch das anderslautende Merkmal d''') statt des Merkmals d'')):

d''') wobei die schwächbare Folienlage (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803) und die Klebstoffbeschichtung (102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802) derart ausgebildet sind, dass die schwächbare Folienlage beim Applizieren des Folienaufbaus zusammen mit der an ihr unterseitig haftenden Klebstoffbeschichtung auf den zu beklebenden Untergrund aufspendbar ist,

Dabei unterscheidet sich Merkmal d''') von dem aufrechterhaltenen Merkmal d) lediglich durch die Bezugszeichen.

XVIII. Die Argumente der Einsprechenden und der Patentinhaberin, sofern sie für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen.

a) Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 6

Die Einsprechende brachte vor (Punkt 2.1 auf den Seiten 4 bis 6 des Schreibens vom 2. Juli 2014), dass die Formulierung *eine an der schwächbaren Folienlage unterseitig angeordnete Klebstoffbeschichtung* (siehe Merkmal c)) der der Zwischenentscheidung zugrunde liegenden unabhängigen Ansprüche bedeute, dass die Klebstoffbeschichtung in *direktem Kontakt* mit der schwächbaren Folienlage stehe.

Die im Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 6 verwendete Formulierung *an dem Folienaufbau unterseitig angeordnete Klebstoffbeschichtung* (siehe Merkmal c')) umfasse dagegen auch, dass zwischen der Klebstoffbeschichtung und der schwächbaren Folienlage weitere Schichten vorhanden sein könnten.

Dies stelle eine Erweiterung gegenüber der Anspruchsfassung da, die nach der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten wurde. Da die Einsprechende die alleinige Beschwerdeführerin sei, sei dies nach den Entscheidungen G9/92 und G4/93 nicht zulässig.

Die Patentinhaberin argumentierte (Punkt A.II a) auf den Seiten 3 bis 6 des Schreibens vom 22. Dezember 2014), dass die Formulierung, dass *an der schwächbaren Folienlage unterseitig eine Klebstoffbeschichtung angeordnet ist*, nicht dahingehend zu verstehen sei, dass sich die Klebstoffbeschichtung *unmittelbar* unterseitig der schwächbaren Folienlage befinden müsse. Das Wort *unmittelbar* sei in der Formulierung nicht enthalten. Die Formulierung ließe daher bewusst zu, dass weitere Schichten zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung vorhanden sein könnten.

Auch hätten weder die Einspruchsabteilung noch die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung festgestellt, dass die in den Figuren 3 bis 8 gezeigten Ausführungsbeispiele (bei denen eine weitere Schicht zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung vorgesehen ist) nicht mehr zur Erfindung gehörten.

Die von der Beschwerdeführerin/Einsprechenden gerügten, vor der Einspruchsabteilung vorgenommenen Änderungen seien durch eine notwendige Abgrenzung zur Druckschrift D1 veranlasst worden. Unter solchen Umständen müsse es der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin gestattet werden, auf den Vortrag der Beschwerdeführerin angemessen zu reagieren,

wobei sie dabei gegebenenfalls nicht an die Anspruchsformulierung der Zwischenentscheidung gebunden sein sollte.

b) Hilfsantrag 7

Die Einsprechende argumentierte (Punkt 3.2 des Schreibens vom 18. Januar 2018), dass der Begriff *angeordnet* breiter sei als der Begriff *haftet*. Letzterer würde zwingend einen direkten Kontakt der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung erfordern.

Die Patentinhaberin brachte vor (Punkt D.I auf den Seiten 17 und 18 des Schreibens vom 22. Dezember 2014), dass die geänderten unabhängigen Ansprüche des siebten Hilfsantrags nun eine einheitliche Definition bezüglich der Anordnung der Klebstoffbeschichtung an der schwächbaren Folienlage enthielten, die alle in den Figuren gezeigten Ausführungsformen umfasse.

c) Hilfsantrag 8

Die Einsprechende brachte vor (Punkt 4.2 des Schreibens vom 18. Januar 2018), dass die Formulierung, dass die Klebstoffbeschichtung an der schwächbaren Folienlage unterseitig angeordnet ist, so auszulegen sei, dass die Folienlage und die Klebstoffbeschichtung in direktem Kontakt miteinander stehen müssten. Dies schließe das Vorhandensein weiterer Schichten und damit die Gegenstände der Offenbarung, wie sie in den Figuren 3 bis 8 gezeigt seien, aus.

Die Patentinhaberin argumentierte (Punkt D.II des Schreibens vom 22. Dezember 2014), dass die Formulierungen des Anspruchssatzes der Zwischenentscheidung nicht dahingehend zu verstehen seien, dass die Klebstoffbeschichtung zwingend unmittelbar unterseitig an der schwächbaren Folienlage angeordnet sei. Daher sei auch keine Anpassung der Beschreibung im Vergleich zur Fassung aus der Zwischenentscheidung notwendig.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Antragslage

Die Patentinhaberin beantragte als Hauptantrag *die Beschwerde zurückzuweisen* und das Patent mit dem (geänderten) Anspruchssatz des Hauptantrags aufrechtzuerhalten. Der Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde wurde für die Hilfsanträge gleichlautend wiederholt. Ein eindeutiger Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit den in der Zwischenentscheidung gebilligten Ansprüchen liegt weder vor, noch werden diese Ansprüche in der Beschwerdeerwiderung implizit verteidigt. Vor diesem Hintergrund legt die Kammer die Anträge der Patentinhaberin so aus, dass sie eine Zurückweisung der Beschwerde nur insoweit begehrt, als das Patent nicht widerrufen, sondern mit einem der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Anspruchssätze aufrechterhalten werden soll. Damit beantragt sie implizit auch die (dann unvermeidbare) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

3. Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 6 (siehe Punkt XVIII a))

3.1 Unabhängige Erzeugnisansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6

Die Merkmale c') und d') der unabhängigen Erzeugnisansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6 enthalten jeweils die Formulierungen

1) *...eine an dem Folienaufbau unterseitig angeordnete Klebstoffbeschichtung ...*

und

2) *...die schwächbare Folienlage zusammen mit der an dem Folienaufbau unterseitig angeordneten Klebstoffbeschichtung...*

Die Anordnung der Klebstoffbeschichtung wird hier also, wie auch in den von der Prüfungsabteilung erteilten unabhängigen Ansprüchen, in Bezug auf den gesamten Folienaufbau definiert.

Die unabhängigen Erzeugnisansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6 erlauben die Präsenz weiterer Schichten zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung und umfassen daher auch die Ausführungsbeispiele der Figuren 3 bis 8, in denen jeweils mindestens eine weitere Folienlage zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung vorhanden ist.

Dies wurde von keiner der Parteien bestritten.

3.2 Unabhängiger Erzeugnisanspruch 18 der aufrechterhaltenen Fassung

Der Wortlaut des unabhängigen Erzeugnisanspruchs 18 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung enthält in den Merkmalen c) und d) dagegen statt der Formulierungen 1) und 2) die Formulierungen 1') *...eine an der schwächbaren Folienlage unterseitig angeordnete Klebstoffbeschichtung ..* und 2') *... die schwächbare Folienlage ... zusammen mit der an ihr unterseitig haftenden Klebstoffbeschichtung*

Dabei wird, wie von der Patentinhaberin vorgebracht, der Begriff *unmittelbar* in diesen Formulierungen nicht ausdrücklich verwendet. Die Patentinhaberin schliesst daraus, dass durch diese Formulierungen das Vorhandensein weiterer Schichten zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung abgedeckt sei.

Jedoch ist die Klebstoffbeschichtung nach der Formulierung 1') *an der schwächbaren Folienlage angeordnet*. Nach der Formulierung 2') haftet die Klebstoffbeschichtung *an der schwächbaren Folienlage*. Beides würde der Fachmann für sich genommen so interpretieren, dass die Klebstoffbeschichtung und die schwächbare Folienlage *direkt* miteinander in Kontakt stehen.

Darüber hinaus werden in der Beschreibung des Streitpatents die Begriffe *unterseitig* und *oberseitig* einheitlich so verwendet, dass sie immer einen *direkten Kontakt* beinhalten.

Dies betrifft die Absätze [16] (siehe Figur 1; die Lage 103 ist direkt in Kontakt mit dem Klebstoff 102), [18] (siehe Figur 3; die Lage 303 ist direkt in Kontakt mit der Schicht 307 und die Lage 305 ist direkt in Kontakt mit dem Klebstoff 302) und [26] (siehe Figur 6; die

Lage 605 ist direkt in Kontakt mit der Klebstoffbeschichtung 602).

Auch in den von der Prüfungsabteilung erteilten unabhängigen Ansprüchen 1 und 18 sowie den ursprünglichen unabhängigen Ansprüchen 1 und 19 wird der Begriff *unterseitig* nicht anders verwendet; hier betrifft er die Anordnung der Klebstoffbeschichtung *direkt* unter dem Folienaufbau.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, dass der Fachmann die Formulierungen 1') und 2') sowohl für sich genommen als auch aus dem Gesamtzusammenhang des Streitpatents heraus so interpretieren würde, dass die Klebstoffbeschichtung *direkt und unmittelbar unter* der schwächbaren Folienlage angeordnet ist.

Dieser Schluß deckt sich mit dem Vorbringen der Einsprechenden.

Der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene unabhängige Erzeugnisanspruch 18 umfasst also zwar die Ausführungsbeispiele der Figuren 1 und 2, aber nicht die Ausführungsbeispiele der Figuren 3 bis 8, da hier jeweils mindestens eine weitere Schicht 305, 405, 505, 605, 705 und 805 zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung vorgesehen ist.

Dass weder die Einspruchsabteilung noch die Einsprechende in der Verhandlung vom 18. März 2018 einen Widerspruch zwischen dem aufrechterhaltenen Anspruch 18 und den Figuren 3 bis 8 bemängelt hatten, wie von der Patentinhaberin geltend gemacht, ist dabei für die vorliegende Entscheidung ohne Bedeutung.

Lediglich der Vollständigkeit halber merkt die Kammer an, dass die Stellen der Beschreibung, die in der angefochtenen Entscheidung als Grundlage für die Änderungen der unabhängigen Ansprüche genannt werden (Absätze [16] und [18]), sich auf die in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsbeispiele beziehen (siehe Punkt 4.1 der angefochtenen Entscheidung).

Darüber hinaus hat die Einspruchsabteilung die Formulierung 1) in ihrer Entscheidung unbeachtet gelassen (Punkte 5.1 und 6.2 der Zwischenentscheidung, in denen die Formulierung *einer an dem Folienaufbau unterseitig angeordneten Klebstoffbeschichtung* verwendet wird).

3.3 Verschlechterungsverbot, Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 6

Die unabhängigen Erzeugnisansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6 umfassen also eine größere Zahl an Ausführungsformen und weisen damit einen größeren Schutzzumfang auf als der von der Einspruchsabteilung in der Zwischenentscheidung aufrechterhaltene unabhängige Erzeugnisanspruch.

Die alleinige Beschwerdeführerin würde daher durch die Anspruchssätze des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 6 schlechter gestellt als ohne die Beschwerde. Der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 bis 6 sind aus diesem Grund gemäß den Entscheidungen G9/92 und G4/93 (siehe Amtsblatt EPA 1994, Seite 875) der Großen Beschwerdekammer nicht zulässig.

Die Patentinhaberin trug vor, dass der Einwand der "reformatio in peius" und die Forderungen der

Einsprechenden unter den konkreten Umständen nicht verhältnismäßig seien.

Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht. Für die Frage, ob eine materiellrechtliche Erweiterung des Schutzzumfangs und damit eine objektive Verschlechterung der Rechtsposition der Einsprechenden vorliegt, sind die der vorgenommenen Anspruchsänderung unterliegenden subjektiven Gründe der Patentinhaberin grundsätzlich unerheblich, selbst wenn solche Änderungen ersichtlich als Reaktion auf Einwände einer Gegenpartei vorgenommen wurden. Auf diesen Punkt hatte die Kammer bereits in ihrem Ladungsbescheid (siehe Punkt IV) hingewiesen.

4. Hilfsanträge 7 und 8 (siehe Punkte XVIII b) und c))

In den unabhängigen Erzeugnisansprüchen der Hilfsanträge 7 und 8 (jeweils Anspruch 17) wurden die Formulierungen 1) und 2) wieder dahingehend abgeändert, dass *die Klebstoffbeschichtung an der schwächbaren Folienlage unterseitig angeordnet ist beziehungsweise an der schwächbaren Folienlage unterseitig haftet* (siehe die Merkmale c) und d'')/d'') des jeweiligen Anspruchs 17).

Dies entspricht den in dem aufrechterhaltenen Erzeugnisanspruch 18 verwendeten Formulierungen 1') und 2') und schließt daher, wie oben bereits diskutiert, das Vorhandensein weiterer Schichten zwischen der schwächbaren Folienlage und der Klebstoffbeschichtung und damit die in den Figuren 3 bis 8 gezeigten Ausführungsbeispiele erneut aus.

Aus diesem Grund liegt bei beiden Hilfsanträgen 7 und 8 ein Widerspruch zwischen dem unabhängigen Erzeugnisanspruch und der Beschreibung/den Figuren vor, da sich diese auch auf Ausführungsformen beziehen, die

solche Zwischenschichten aufweisen (Figuren 3 bis 8). Zusätzlich wird eine solche weitere (Zwischen-)Schicht auch im abhängigen Anspruch 27 definiert. Die Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen 7 und 8 sind also auch in sich jeweils nicht widerspruchsfrei.

Sowohl Hilfsantrag 7 als auch Hilfsantrag 8 erfüllen daher nicht die Bedingungen des Artikels 84 EPÜ 1973.

Die Frage, ob die Verwendung des Begriffes *angeordnet* statt des Begriffes *haften* in Hilfsantrag 7 zu einem breiteren Schutzzumfang führt, wie von der Einsprechenden vorgebracht, kann daher dahin gestellt bleiben.

5. Aus diesen Gründen ist weder der Hauptantrag noch einer der Hilfsanträge der Patentinhaberin gewährbar. Da keine, von der Patentinhaberin gebilligte gewährbare Anspruchsfassung vorliegt, muss das Patent widerrufen werden (Artikel 113(2) EPÜ).

6. Verfahrensangelegenheiten

Die Patentinhaberin hatte keine mündliche Verhandlung beantragt. Die Einsprechende hatte eine mündliche Verhandlung nur für den Fall beantragt, dass das Streitpatent nicht in vollem Umfang widerrufen werden könne.

Unter Berücksichtigung des Schreibens der Einsprechenden vom 18. Januar 2018 kann dem Antrag auf Widerruf des Patents in vollem Umfang bereits auf Basis der schriftlichen Eingaben stattgegeben werden. Die Kammer sieht nach dem Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung durch die Einsprechende daher

keine Notwendigkeit, eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt