

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Mai 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2539/17 - 3.2.01

Anmeldenummer: 11791245.1

Veröffentlichungsnummer: 2643417

IPC: B60R13/08, G10K11/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN UND DÄMPFUNGSELEMENT ZUR REDUZIERUNG DER
EIGENSCHWINGUNGEN EINES BAUTEILS

Patentinhaber:

Faist ChemTec GmbH

Einsprechende:

Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 100(a), 54, 56

Schlagwort:

Einspruchsgründe - unzulässige Erweiterung (nein) - mangelnde
Patentierbarkeit (nein)

Zitierte Entscheidungen:

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 2539/17 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 19. Mai 2021

Beschwerdeführer:

(Einsprechender)

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Wagner Albiger & Partner
Patentanwälte mbB
Siegfried-Leopold-Straße 27
53225 Bonn (DE)

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

Faist ChemTec GmbH
Weinsheimer Strasse 96
67547 Worms (DE)

Vertreter:

Müller Schupfner & Partner
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Bavariaring 11
80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. Oktober 2017 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2643417 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

H. Geuss

Mitglieder:

S. Mangin

P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. Oktober 2017 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2643417 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.
- II. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass
- 1) der Gegenstand der Ansprüche in der erteilten Fassung neu und erfinderisch sei,
 - 2) das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und
 - 3) der Gegenstand der Ansprüche in der erteilten Fassung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.
- III. Am 19. Mai 2021 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr.2643417.
- Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 4, vorgelegt mit Schreiben vom 20. Februar 2020.
- V. Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt
(Merkmalsgliederung gemäß der Beschwerdebegründung,
Seite 2, Merkmalsbezeichnung im Fettdruck hinzugefügt):

M1 Verfahren zur Reduzierung der Eigenschwingungen eines Bauteils (2),
dadurch gekennzeichnet,
M2 dass ein Schwingungsverhalten des Bauteils (2) ermittelt wird und
M3 dass an dabei ermittelten Positionen, an welchen Schwingungsamplituden auftreten, welche einen vorgegebenen Grenzwert überschreiten,
M4 spotartig jeweils ein Dämpfungselement (1) positionsgenau befestigt wird,
M5 welches als mehrschichtiges Klebeelement mit einer Trägerschicht (1.1) und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse (1.2) ausgebildet ist.

VI. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D1: Ruffing, Bernhard, "Ruhige Innovationen",
Fachzeitschrift Automobil-Produktion, Verlag
Moderne Industrie, April 2000, S. 60-62

D5: EP1177950 A1 (Henkel KGaA) veröffentlicht am
06.02.2002

D6: DE10336842 A1 (Adco Products, Inc.)
veröffentlicht am 26.02.2004

D13: EP410078 A1 (H.P. Chemie Pelzer Research &
Development Ltd.td.) veröffentlicht am 30.01.1991

D18: DE1201083 (Dr. Alois Stankiewicz Chemische
Erzeugnisse, Adelheidsdorf bei Celle)
veröffentlicht am 16.09.1965

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Unzulässige Erweiterung - Artikel 100c) EPÜ

In Anspruch 1 sei das Merkmal "positionsgenau"
aufgenommen worden, ohne dass definiert sei, dass das

Klebeelement ein steifes Klebelement sei. Dies führe zu einer unzulässigen Erweiterung.

Die einzige Offenbarung des Merkmals "positionsgenau" finde sich in dem die Seiten 2 und 3 überbrückenden Satz der WO-Schrift: *"Aufgrund der lokalen Verwendung der als mehrschichtige, **steife** Klebeelemente, als sogenannte Klebepads, ausgebildeten Dämm- bzw. Dämpfungselemente und deren **positionsgenauer** Anordnung wird gegenüber großen, schweren und flächendeckenden Dämm- oder Dämpfungsmatten eine Gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger Verbesserung der akustischen Wirksamkeit erzielt"*.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass "positionsgenau" als innerhalb des Bereichs, in dem die Schwingungsamplituden den Grenzwert überschreiten und nicht darüber hinaus zu interpretieren sei. Diese Auslegung wäre im Einklang mit der Auslegung der Einspruchsabteilung (Seite 7, zweiter Absatz der angefochtenen Entscheidung).

Nach dieser Auslegung und laut dem oben genannten überbrückenden Satz der Seiten 2/3 der WO-Schrift, müssten die Klebelemente durch ihre lokale und positionsgenaue Anordnung steife Klebelemente sein, um eine Gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger Verbesserung der akustischen Wirksamkeit zu erzielen. Damit bestehe ein struktureller und funktioneller Zusammenhang zwischen "positionsgenauer Anordnung" und "Steifigkeit der Klebelemente".

b) Neuheit - Artikel 100a) und 54 EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber D13.

Insbesondere sei das Merkmal M4 (wonach spotartig jeweils ein Dämpfungselement positionsgenau befestigt wird) aus Spalte 1, Zeile 53 - Spalte 2, Zeile 12 und dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 der D13 und das Merkmal M5 (mehrschichtiges Klebeelement mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse) aus der Kombination von Anspruch 1 und Anspruch 5 der D13 zu entnehmen. Danach offenbare der nebengeordnete Verfahrensanspruch 8 der D13 zwar ein sequentielles Aufbringen von selbstklebender Dämpfungsmasse und Trägerschicht, aber es stehe entgegen der Offenbarung von Merkmal M5 in Anspruch 1 nicht in Kombination mit Anspruch 5. Anspruch 1 des Streitpatents spezifiziere nicht, dass das Dämpfungselement oder das mehrschichtige Klebeelement vorgefertigt sein sollte, derart dass zunächst die Dämpfungsmasse mit der Trägerschicht und dann erst die Dämpfungsmasse samt Trägerschicht mit der Ölwanne verbunden werde.

Aber auch wenn das Dämpfungselement in Anspruch 1 des Streitpatents ein vorgefertigtes Dämpfungselement sein sollte, offenbare D13 auf Spalte 1, Zeilen 17-25 und Spalte 1, Zeile 53-Spalte 2, Zeile 4 diese Art von Dämpfungselementen, die der Startpunkt der Erfindung der D13 sei. Das dort genannte Dokument sei die D18.

- c) Erfindnerische Tätigkeit - Artikel 100a) und 56 EPÜ
- i) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch eine Kombination von D13 mit D18 nahegelegt.

Der Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und D13 sei, dass die selbstklebende Dämpfungsmasse erst mit der Deckschicht verbunden

werde und danach erst das ausgebildete Klebelement mit der selbstklebenden Dämpfungsmasse und der Deckschicht auf dem Bauteil befestigt werde.

Ausgehend von D13 werde die objektive Aufgabe darin gesehen, die Aufbringung des Dämpfungselements bestehend aus Dämpfungsmasse und Deckschicht zu vereinfachen.

D18, die in der D13 (Spalte 1, Zeilen 17-47) als Stand der Technik gewürdigt sei, offenbare erst die Dämpfungsmasse mit der Deckschicht zu verbinden und dann diesen Schichtaufbau bzw. dieses zusammengesetzte Dämpfungselement an dem Bauteil anzubringen (D18, Anspruch 1). D18 beschreibe eine Vereinfachung der Herstellung des mit dem Dämpfungselement versehenen Bauteils. Der Fachmann würde daher die D13 mit der D18 kombinieren.

Die in der D13 (Spalte 1, Zeile 25-47) diskutierten Nachteile seien auf die das ganze Bauteil bedeckende Art der Schalldämmung bezogen und nicht auf die besondere Reihenfolge der Verbindung von Dämpfungsmasse, Deckschicht und Bauteil.

Der Fachmann erkenne dies und würde daher ohne erfinderisches Zutun auch diese Art der Ausführung des Dämpfungselements wählen, um die Lehre der D13 auszuführen.

ii) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch eine Kombination von D5 mit D6 nahegelegt

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von der D5, indem das Dämpfungselement als ein mehrschichtiges Klebelement mit einer

Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse ausgebildet sei.

Der Vorteil des mehrschichtigen Klebeelements gemäß Merkmal M5 bestehe in den guten akustischen Eigenschaften, so genannte Entdröhnungseigenschaften, und einer einfachen und flexiblen Verarbeitung.

Ausgehend von D5 könne die objektive technische Aufgabe darin gesehen werden, ein Dämpfungsmaterial mit guten akustischen Eigenschaften zu verwenden, das sich einfach und gut verarbeiten lasse.

Die D6, die im technischen Gebiet der Vibrationsdämpfung liege, offenbare in den Figuren 1 und 2 und den Absätzen [0037]-[0040] einen selbsthaftenden, vibrationsdämpfenden Streifen 10, der eine vibrationsdämpfende Zusammensetzung 12 und eine Aluminiumdeckschicht 18 aufweise. Bevor der Streifen 10 auf ein Bauteil 24 aufgeklebt werde, werde eine Trennschicht 20 weggeschält. D6 offenbare somit ein mehrschichtiges Klebeelement gemäß M5.

Der Fachmann könne nicht nur D5 mit D6 kombinieren, sondern er täte es auch, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen aus den folgenden Gründen:

- Absatz [0005] von D6 offenbare, dass die selbsthaftenden vibrationsdämpfenden Streifen gute Vibrationsdämpfungseigenschaften und eine starke Bindungshaftung an dem Substrat aufwiesen;
- dem Absatz [0018] der D6 entnehme der Fachmann die einfache Handhabung des Streifens;

- Absatz [0041] von D6 offenbare, dass die Streifen auch auf bestimmte Größe oder Formen zugeschnitten werden könnten.

Darüber hinaus sei D5 nicht auf eine besondere Materialauswahl oder einen besonderen Schichtaufbau beschränkt. Die härtbaren Gummizusammensetzungen in D5 seien nur als Ausführungsbeispiel und nur in einem Unteranspruch beansprucht. Zudem erfahre der Fachmann explizit aus dem Unteranspruch 11, dass auch andere Materialien als Dämpfungsmaterialien in Frage kommen. Außerdem seien dem Fachmann als Dämpfungsmaterial diverse Ausführungen bekannt (ein- und mehrschichtige Folien, teilweise mit steifen Deckschichten oder auch aufgespritzte Dämpfungsmasse).

Weder Absatz [0010] noch Absatz [0017] der D5 schließe einen Einsatz von Klebeelementen gemäß Merkmal M5 aus. Im Absatz [0017] würden Vorteile von härtbaren Gummizusammensetzungen im Vergleich zu Bitumenmatten genannt.

Dazu offenbare Absatz [0016] der D5 eine Dämpfungsmasse laut WO 0616136, die gemäß Absatz [0004], aufgespritzt oder auch in Form von Bögen, Klebebändern oder Bändern vorgeformt seien, welche klebende Wirkung vor der Vulkanisation haben, so dass sie auf die zu dämpfende Struktur gelegt würden und an dem Substrat zunächst festkleben, bevor die Aushärtung stattfindet. Entsprechend lese sich der 8. Punkt des Absatzes [0017] der D5 auch auf Klebeelemente.

- iii) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch eine Kombination von D5 mit dem Fachwissen nahegelegt

Klebeelemente gemäß Merkmal M5 und ihre Eigenschaften seien bekannt. Es handele sich daher um eine Auswahl eines geeigneten Materials aus dem Marktangebot und erfordere daher keinerlei geistige oder praktische Anstrengung oder gezieltem Vorgehen und könne deswegen eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

- iv) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch eine Kombination von D1 als Nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D5 und D6 nahegelegt

Ausgehend von D1 und insbesondere von der Liste der möglichen Dämpfungsmaterialien, dem Sandwichaufbau (Seite 61, Spalte 2), unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1 dadurch

- (i) dass das Dämpfungselement positionsgenau befestigt wird; und
- (ii) dass die Dämpfungsmasse selbstklebend sei.

Daraus ergäben sich zwei getrennte Teilaufgaben, die einer getrennten Bewertung der erfinderischen Tätigkeit unterzogen werden müssten:

- (i) Die erste Teilaufgabe ausgehend von D1 sei, die Menge des eingesetzten Dämpfungsmaterials klein zu halten; und
- (ii) Die zweite Teilaufgabe ausgehend von D1 sei, den Aufbau des mehrschichtigen Dämpfungselements zu vereinfachen.

Ausgehend von D1 würde der Fachmann die D5 (Spalte 3, Zeilen 36-46) heranziehen, um die erste Teilaufgabe zu lösen und die D6 (Absatz [0018], Anspruch 1 und 3 sowie die Figuren) heranziehen, um die zweite Teilaufgabe zu lösen.

D5 sei nicht auf Dämpfungsmassen beschränkt, die auf das zu dämpfende Bauteil flüssig aufgespritzt werden. Anspruch 1 der D5 umfasse ein mehrschichtiges Dämpfungselement in Sandwichaufbau bestehend aus Deckschicht und Dämpfungsmasse. Erst in Anspruch 10 werde die härtbare Elastomermischung als mögliche Ausführung beschrieben, wobei die härtbare Elastomermischung in Form einer Folie aufgelegt werden könne (D5, Absatz [0004]).

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Unzulässige Erweiterung - Artikel 100c) EPÜ

Das Merkmal der positionsgenauen Befestigung eines Dämpfungselements aus Seite 2, Zeile 31 - Seite 3, Zeile 3 der WO-Schrift, sei auch auf Seite 2, Zeilen 25-30 sowie auf Seite 3, Zeilen 21-24, Seite 8, Zeilen 8-9 und Seite 9, Zeilen 1-7 offenbart. Es sei unerheblich, ob ein Unterschied zwischen steifen Klebelementen im Speziellen und Klebelementen im Allgemeinen bestehe, da die ursprüngliche Offenbarung die Anordnung eines beliebigen Klebelements genau an solchen Positionen offenbare, an denen Schwingungsamplituden einen vorgegebenen Grenzwert überschreiten.

Darüber hinaus sei ein mehrschichtiges mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse

ausgestattetes Klebeelement - jedenfalls im Unterschied zu aufspritzbaren, flexiblen Massen - stets in einem gewissen Maße "steif". Das Klebeelement des Anspruchs 1 weise daher inhärent eine Steifigkeit auf.

b) Neuheit - Artikel 100a) und 54 EPÜ

D13 offenbare nicht die Merkmale M3, M4 und M5. Somit sei der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber D13. D13 offenbare kein mehrschichtiges Klebeelement, das mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse ausgebildet sei und das dann in seiner Gesamtheit spotartig und positionsgenau an Positionen befestigt werde, an welchen Schwingungsamplituden einen vorgegebenen Grenzwert überschreiten. D13 betreffe die Verwendung von spritzbaren Materialien (Spalte 2, Zeilen 15-16), die insbesondere als zweikomponentenmaterial (Spalte 2, Zeile 19) sukzessive aufgebracht werden, wobei zunächst die viskoelastische Schicht als Kleber und dann die Deckschicht aufgebracht werde. Des Weiteren offenbare Dokument D13 auch keine spotartige Anbringung eines Dämpfungselements positionsgenau an solchen Positionen, an welchen Schwingungsamplituden eine vorgegebenen Grenzwert überschreiten.

c) Erfinderische Tätigkeit - Artikel 100a) und 56 EPÜ

i) Ausgehend von D13 in Kombination mit D18 sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahegelegt

Zuerst sei das verspätet vorgelegte Dokument D18 vom Verfahren auszuschließen, da dieses Dokument gemäß Artikel 12(4) VOBK bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht werden können. Darüber hinaus sei D18 prima facie nicht relevant. D18

offenbare weder ein Verfahren zum Reduzieren von Eigenschwingungen eines Bauteils noch ein Klebeelement, welches neben einer Trägerschicht auch ein selbstklebende Dämpfungsmasse aufweise.

Weiter offenbare das Dokument D13 nicht die Merkmale M3, M4 und M5. Ausgehend von D13 habe der Fachmann keine Veranlassung, das dort offenbarte spritzbare Material der Sandwichauflage durch eine selbstklebende Schicht bzw. ein Klebeelement, umfassend eine selbstklebende Dämpfungsmasse und eine Trägerschicht, zu ersetzen, da er auf Grund der hohen Temperaturen einer Ölwanne von selbstklebenden Klebeelementen absehen würde. Darüber hinaus müsse der Fachmann ausgehend von D13 sich um eine gute Wärmeabfuhr - neben der Schalldämpfung - kümmern, werde aber in D18 keinen Hinweis finden.

Darüber hinaus weise D18 von der Erfindung weg, denn im dritten bis fünften Absatz der D13 werde von den der Erfindung zugrundeliegenden Sandwichsystemen abgeraten, da diese nur wenig verformungsfähig seien und ein hohes Gewicht aufweisen.

Doch selbst wenn der Fachmann D13 mit D18 kombinieren würde, käme der Fachmann nicht auf den Gegenstand des Anspruch 1; denn D18 offenbare keine selbstklebende Dämpfungsmasse und keine spotartige und positionsgenaue Anordnung des Dämpfungselements.

- ii) Ausgehend von D5 in Kombination mit D6 sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahegelegt

D5 offenbare keine Klebeelemente, die spotartig und positionsgenau an ermittelten Positionen befestigt

seien, an welchen Schwingungsamplituden auftreten, welche einen vorgegebenen Grenzwert überschreiten. D5 offenbare dagegen ein Dämpfungsmaterial aus einer Gummimischung oder einem Plastikmaterial oder eine Bitumenmischung bzw. Epoxymischungen, die flächig auf das Karosseriebauteil aufgebracht werden. Des Weiteren offenbare D5 kein Klebeelement, das mehrschichtig mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse ausgebildet sei.

Ausgehend von D5 werde der Fachmann nicht angeregt, statt den dort als vorteilhaft beschriebenen Bitumenmaterialien oder Gummimatten andere Dämpfungsmaterialien bzw. Elemente zu verwenden. D5 weise sogar weg von der Erfindung, insbesondere weg von einer Kombination mit D6, denn in Absatz [0002] übergehend auf [0003] der D5 werde beschrieben, dass solche Bitumenpads, aber auch andere mehrschichtige Klebelemente ungeeignet seien, weil sie umständlich in der Herstellung seien, da sie gelagert werden müssten, mehrere Herstellungsschritte erfordern und nur durch manuelle Arbeit aufgetragen werden können. Des Weiteren wären sie bröckelig und würden die Arbeitsumgebung kontaminieren.

Doch selbst wenn der Fachmann die Offenbarung aus der D6 heranziehen würde, käme er lediglich zu einer Ausführungsform, wie sie beispielsweise aus dem Bild auf der Seite 1 der D1 gezeigt werde.

iii) Ausgehend von D1

Der Fachmann würde die Druckschriften D1, D5 und D6 nicht kombinieren. Ausgehend von der D1, in der mittels Laser-Scanning-Vibrometrie-Messung bereits höhere Schwingungsaktivitäten detektiert werden, würde er bei Heranziehen der D5 diese Flächen erneut flächig mit

Dämpfungsfolien ausstatten, wobei die D5 gerade von einer Verwendung eines selbstklebenden Elements nach D6 abrate (D5, Spalte 1 [0002]-[0003]).

Darüber hinaus sei eine Gewichtseinsparung durch spotartiges Aufbringen von Klebeelementen zum Zeitpunkt der Erfindung nicht offensichtlich, da es seinerzeit als Vorteil angesehen wurde, Bleche mit hohem Gewicht auszustatten, um die Eigenschwingungen in einen niederfrequenten Bereich zu bringen.

Im Übrigen verweise D1 selbst auf alternative Dämpfungsmaterialien (Seite 61, linke Spalte, vorletzter Absatz), in dem Dämpfungsmassen erwähnt werden. Sie stellen in manchen Anwendungsbereichen Alternativen zu Dämpfungsfolien dar. Inwieweit der Fachmann dann ausgehend von der D1 die D6 heranziehen sollte und inwieweit die selbstklebenden Elemente dann auch noch spotartig und positionsgenau angebracht werden sollten, sei aus dieser Zusammenschau für den Fachmann gerade nicht erkennbar.

Entscheidungsgründe

1. Unzulässige Erweiterung - Artikel 100c) EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Hier folgt die Kammer der Auffassung der Einspruchsabteilung, vgl. Entscheidung, Punkt 3.4.

1.1 Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass durch die Aufnahme des Merkmals "positionsgenau" in den Anspruchswortlaut eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung entstehe, weil die im Kontext offenbarte Eigenschaft "steif" des Klebeelements nicht ebenfalls

in den Anspruch aufgenommen wurde, kann die Kammer nicht überzeugen.

1.2 So ist zunächst festzustellen, dass das Klebeelement nach Anspruch 1 bereits auf ein mehrschichtiges Klebeelement mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse beschränkt ist, und daher inhärent eine gewisse Steifigkeit aufweist. Somit sieht die Kammer dieses Merkmal als implizit im Anspruch definiert, insbesondere auch deshalb, da der relative Begriff "steif" ohne weitere Angaben, zur Art der Steifigkeit (Dehn-, Biege- oder Torsionssteifigkeit) oder deren Betrag dem mehrschichtigen Klebeelement keine zusätzliche Einschränkung verleiht.

2. Neuheit - Artikel 100a) und 54 EPÜ

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist neu gegenüber der Offenbarung der D13.

2.1 Auch hier folgt die Kammer der Auffassung der Einspruchsabteilung, dass D13 kein als Klebeelement ausgebildetes Dämpfungselement offenbart (M5) vgl. Entscheidung, Punkt 5.2.

2.2 Die Rechtsprechung ist einheitlich der Auffassung, dass ein beanspruchter Gegenstand nur dann nicht neu ist, wenn in einer Offenbarung aus dem Stand der Technik eine klare und eindeutige Lehre einer Kombination der beanspruchten Merkmale unmittelbar entnehmbar ist. Dabei ist es nicht zulässig, verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausführungsarten zu kombinieren, wenn eine derartige Kombination nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist, vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, I.C.4.

2.3 Im Verfahrensschritt des Merkmals M5 von Anspruch 1 wird das Dämpfungselement (1) definiert, "welches als mehrschichtiges Klebeelement mit einer Trägerschicht (1.1) und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse (1.2) ausgebildet ist". Dieses Merkmal erfordert eindeutig, dass das mehrschichtige Klebeelement vor seiner Befestigung an das Bauteil mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse ausgebildet ist. In diesem Sinne ist das Dämpfungselement vor seinem Aufbringen vorgefertigt.

Im Gegensatz dazu offenbart D13 auf Spalte 2, Zeile 52 - Spalte 3, Zeile 7 und in Anspruch 8, dass die viskoelastische Schicht auf die Ölwanne und dann erst die vorzugweise vorgeformte Deckschicht auf die viskoelastische Schicht aufgebracht wird. Somit wird gemäß D13 nicht ein Klebeelement aufgebracht, sondern in zwei getrennten Schritten zunächst eine klebende (und dämpfende) Schicht und dann die Deckschicht aufgeklebt.

D13 (Spalte 1, Zeilen 17-25) beschreibt zwar eingangs mit Bezug auf D18, dass es bereits bekannt ist "die Körperschallschwingungen eines Bauteiles mit einem mehrschichtigen Belag zu bedämpfen, der aus einem viskoelastischen Stoff, insbesondere aus einem weichgemachtem Kunststoff und einem Abdeckblech besteht. Dabei wird das Abdeckblech zuerst der räumlichen Form des Bauteiles angepaßt, danach die Zwischenschicht mit dem Abdeckblech und beide mit dem Bauteil verbunden". Diese Passage offenbart aber kein Klebeelement mit selbstklebender Dämpfungsmasse. Wie der am Zwischenschicht verbundene Abdeckblech an den Bauteil befestigt wird, bleibt offen.

Die Kammer kann sich der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht anschließen. Zum einen kombiniert die Beschwerdeführerin zwei verschiedene Ausführungsformen, nämlich die viskoelastische Schicht aus der Erfindung von D13 mit dem mehrschichtigen Dämpfungselement des in D13 gewürdigten Stands der Technik.

Und zum anderen führt auch die Kombination dieser beiden Ausführungsformen nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1, da das in D13 eingangs beschriebene mehrschichtige Dämpfungselement nicht als selbstklebend offenbart ist (siehe auch unten zur erfinderischen Tätigkeit, 3.1.3).

3. Erfinderische Tätigkeit - Artikel 100a) und 56 EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.1 Ausgehend von D13 in Kombination mit D18

3.1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D13 durch das Merkmal M5, wonach die selbstklebende Dämpfungsmasse mit der Deckschicht erst verbunden wird und danach das ausgebildete Klebeelement mit der selbstklebenden Dämpfungsmasse und der Deckschicht auf dem Bauteil befestigt wird.

Ausgehend von D13, kann die objektive Aufgabe darin gesehen werden, die Aufbringung des Dämpfungselements bestehend aus Dämpfungsmasse und Deckschicht zu vereinfachen.

3.1.2 Die Einsprechende/Beschwerdeführerin behauptet, dass der Gegenstand, ausgehend von D13 mit der Lehre der D18

nahegelegt sei.

- 3.1.3 Hier ist zunächst zu erläutern, dass D18 in D13 als (nächster) Stand der Technik genannt ist, siehe oben 2.2 und 2.3.

Die in D13 offenbarte Erfindung besteht im wesentlichen darin, das in D18 offenbarte Dämpfungselement für eine Ölwanne zu verbessern. Dabei stand der Arbeits- und Materialaufwand im Vordergrund, vgl. D13, Spalte 1, Zeilen 25 bis 28 (*"Diese, das ganze Bauteil bedeckende Art der Schalldämpfung ist nach Gewicht, Arbeitsaufwand, Materialaufwand und Raumnutzung sehr aufwendig"*).

Daher wurde in D13 das zu dämmende Bauteil nicht mehr - wie in D18 vorgeschlagen - ganz bedeckt, sondern auf Bereiche der Außenseite beschränkt, in denen die höchsten Schwingungsamplituden liegen, Spalte 1, Zeilen 53 ff (siehe Merkmal 4 des strittigen Anspruchs 1). Des weiteren wird in D13 ein - vorzugsweise spritzbares - viskoelastisches Zweikomponentenmaterial gewählt, welches gleichzeitig als Dämmmasse und Kleber dient, siehe D13, Spalte 2, Zeilen 13 ff.

- 3.1.4 Hier ist zunächst festzustellen, dass es sich bei der Vorrichtung gemäß D13 um eine Ölwanne eines Kraftfahrzeugs handelt, der weiterhin die Aufgabe zukommt, das in ihr vorhandene Öl zu kühlen, vgl. D13, Spalte 1, Zeilen 7 ff. und Zeile 33. Das viskoelastische Zweikomponentenmaterial ist auch aus dem Grund ausgesucht worden, da es die Wärmesituation berücksichtigt, siehe D13, Spalte 2, Zeile 13 ff.

Dies aber missachtet die Einsprechende/
Beschwerdeführerin, die vorträgt, dass der Fachmann das

in D13 offenbarte Verfahren optimiere, indem er auf den spritzfähigen, viskoelastisch-dämpfenden Kleber verzichten würde und stattdessen den mehrschichtigen Belag, wie in D18 offenbart, bestehend aus einer Zwischenschicht als Ganzes mit einem Abdeckblech verwenden würde.

- 3.1.5 Letztlich hat es der Fachmann bei D13 mit einem Dämpfungselement für einen bestimmten Einsatzzweck, nämlich für eine Ölwanne zu tun. Genau die galt es in D13 zu optimieren, und die Aufgabe der strittigen Erfindung, die sich ergibt, wenn von D13 als nächstem Stand der Technik ausgegangen wird, ist eine Schalldämpfung für eine Ölwanne weiterzuentwickeln.

Das Vorgehen der Beschwerdeführerin, die nun verallgemeinernd von einem Dämpfungselement ausgeht, was aber für eine Ölwanne ganz offensichtlich nicht geeignet ist, berücksichtigt schon die Leistung der Erfindung und beruht daher auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.

- 3.1.6 Da der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D13 in Kombination mit D18 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, kann die Frage nach der Zulässigkeit der Druckschrift D18 und des darauf basierenden Angriffs, der erst mit der Beschwerde begründung eingereicht worden ist, dahinstehen.

- 3.2 Ausgehend von D5 in Kombination mit D6

- 3.2.1 Auch hier folgt die Kammer der Meinung der Einspruchsabteilung.

Das Dämpfungselement des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem in D5 durch Merkmal M5, nämlich dass das

Dämpfungselement ein mit einer Trägerschicht und einer selbstklebenden Dämpfungsmasse ausgebildetes mehrschichtiges Klebeelement ist.

Die sich daraus ergebende objektive technische Aufgabe, die von der Beschwerdeführerin definiert wurde, nämlich ein Dämpfungsmaterial mit guten akustischen Eigenschaften zu verwenden, das sich einfach und gut verarbeiten lässt, ist nicht bestritten worden. Die Kammer teilt diese Auffassung.

- 3.2.2 Im Gegensatz zu der Beschwerdeführerin ist die Kammer der Meinung, dass der Fachmann die Lehre der D5 mit der Lehre der D6 nicht kombinieren würde. Denn die D5 lehrt den Fachmann, die Komplexität des Dämpfungsmaterials in Bezug auf die Anzahl der Teile und die Aufbringung zu reduzieren während D6 mehrschichtige Dämpfungselemente mit einer trennbaren Schicht offenbart.

Absatz [0002] der D5 offenbart, dass viele Materialien zur Schwingungsdämpfung oder Geräuschreduzierung viele Herstellungsschritte und / oder Komponenten erfordern. Diese Offenbarung ermutigt damit den Fachmann, das Dämpfungselement und seine Herstellung zu vereinfachen.

Absatz [0007] der D5 und Unteransprüche 10 und 11 offenbaren nur Dämpfungsmaterialien, die im Gegensatz zu Bitumen Pads oder mehrschichtigen Klebeelementen direkt und einfach auf die zu behandelnde Oberfläche gesprüht oder in anderer Weise zu deren Beschichtung benutzt werden.

- 3.2.3 Zwar wird in der Würdigung des Standes der Technik, in Absatz [0004] der D5, offenbart, dass die Elastomer-Zusammensetzung der WO 96166136 als Folien, Bänder oder Bänder mit druckempfindlichen Eigenschaften ausgeführt

werden kann. Absätze [0007] und [0016] der D5 beziehen sich aber auf die Elastomer-Zusammensetzung der WO 96166136 und nicht auf die Art und Weise, wie sie aufgebracht wird. Aber selbst wenn der Fachmann eine solche Aufbringung in Betracht ziehen würde, würde er dennoch nicht die Verwendung eines mehrschichtigen Klebeelements, das mehrere Komponenten erfordert und komplexer in seiner Zusammensetzung ist, erwägen.

3.2.4 Darüber hinaus listet Absatz [0017] der D5 die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens auf:

- Unter Punkt 2 die reduzierte Komplexität in Bezug auf die Anzahl der für jedes Fahrzeug benötigten Teile, wodurch der erforderliche Lagerraum und der interne Transport in der Montagelinie reduziert werden.
- Unter Punkt 8 die in loser Schüttung lieferbaren Dämpfungsmaterialien, wodurch die Anzahl der Produkte, die für die Herstellung eines Autos erforderlich sind, auf eins reduziert wird.

3.2.5 Im Gegensatz zu D5 offenbart D6 (Absätze [0013] und [0014]) ein mehrschichtiges Dämpfungselement enthaltend einen selbsthaftenden vibrationsdämpfenden Streifen mit auf einer ersten Seite einer laminierten Aluminiumfolie und auf der anderen Seite einer Trennschicht. Der Streifen wird zum Anhaften gebracht, indem die Trennschicht entfernt wird, so dass der Streifen an seiner zweiten Oberfläche anhftet, so dass die Aluminiumfolie auf ihrer ersten Oberfläche nach außen weist.

3.2.6 Ausgehend von D5 wird der Fachmann aufgefordert, das Dämpfungselement und sein Aufbringen zu vereinfachen, insbesondere bei der Verwendung eines sprühbaren Dämpfungselements. Der Fachmann wird daher keineswegs

ermutigt, das Dämpfungselement von D6 zu verwenden, das aus mehreren Komponenten besteht und dessen Aufbringen komplexer ist. Insbesondere erfordert der Einsatz des Dämpfungselements der D6 das vorherige Entfernen der Trennschicht. Aus diesen Gründen würde der Fachmann ausgehend von D5 die Lehre von D6 nicht heranziehen.

3.3 Ausgehend von D5 mit dem Fachwissen

Aus den gleichen Gründen ist die Kammer der Auffassung, dass der Fachmann das Verfahren der D5 nicht mit kommerziellen selbstklebenden mehrschichtigen Klebeelementen kombinieren würde.

Die Lehre von D5, die Komplexität des Dämpfungsmaterials, insbesondere die Anzahl der Komponenten und deren Aufbringung zu reduzieren, würden den Fachmann davon abhalten, kommerzielle selbstklebende mehrschichtige Klebeelemente zu verwenden.

3.4 D1 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit D5 und D6

3.4.1 Bezüglich der Argumentationslinie der Beschwerdeführerin, dass ausgehend von D1 in Kombination mit D5 und D6 die strittige Erfindung nahegelegt sei, folgt die Kammer der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung, vgl. dort Punkt 6.4.

3.4.2 Ausgehend von D1 (Seite 61, Spalte 2) ist es unstrittig, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich dadurch unterscheidet,

- (i) dass das Dämpfungselement positionsgenau befestigt wird; und
- (ii) dass die Dämpfungsmasse selbstklebend ist.

Die festgestellten Unterschiede (i) und (ii) hängen technisch miteinander zusammen. Durch das Merkmal "positionsgenau" lassen sich die abzudeckenden Flächen und somit die Menge und die Fläche des Dämpfungsmaterials klein halten. Das selbstklebende Klebeelement mit reduzierter Fläche trägt zu einer Vereinfachung der Aufbringung des Klebeelements bei. Somit folgt die Kammer nicht der Sichtweise der Beschwerdeführerin, dass die Merkmale (i) und (ii) unterschiedliche Teilaufgaben lösen.

Die Kammer sieht die zu lösende objektive technische Aufgabe beider Merkmale darin, die Aufbringung von mehrschichtigen Dämpfungselementen zu vereinfachen.

- 3.4.3 Die Lehre der D5 setzt sich im Wesentlichen damit auseinander, dass extrudierbare Dämpfungsmasse positionsgenau auf dem Schwingungsmaximum aufgebracht wird.

Dazu lehrt D5 den Fachmann (vgl. Absätze [0003], [0004], [0007], [0010] und [0017]), eine spritzbare oder extrudierbare Dämpfungsmasse zu benutzen, die einfach zu lagern und aufzubringen ist. Die Verwendung von Dämpfungsmasse hat den Vorteil, dass sie als uniformes Schüttgut geliefert wird, wodurch sich die Logistik für die Dämpfung eines Autos erheblich vereinfacht, da nicht unterschiedliche Klebepads für verschiedene zu dämpfende Bereiche vorgehalten werden müssen.

Diese Dämpfungsmasse wird positionsgenau aufgebracht (siehe [0016]). Somit entspricht die alleinige Entnahme des Merkmals "positionsgenau" einer rückschauenden Betrachtungsweise.

Daran ändert auch das Argument der Beschwerdeführerin nichts, dass der Anspruch 1 der D5 nicht auf Dämpfungsmassen beschränkt sei. Letztlich offenbart D5 in der Beschreibung nur Ausführungsformen, bei denen Dämpfungsmassen extrudiert oder gesprüht werden. Der Anspruch 1 der D5 definiert lediglich den Schutzbereich.

Der Fachmann würde dazu D6 nicht in Betracht ziehen. Der Fachmann würde nicht D6 mit der Kombination von D1 und D5 kombinieren. D5 schlägt eine Vereinfachung des Dämpfungselements vor, indem es als aufspritzbare oder extrudierbare Dämpfungsmasse realisiert wird, während D6 Klebeelemente mit mehreren Schichten und einer Trennschicht offenbart (siehe oben, Punkt 3.2).

Die Argumentation der Beschwerdeführerin stützt sich auf ein ex-post-facto Analyse. Passagen von D1, D5 und D6 werden kombiniert, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, ohne die gesamte Lehre der Druckschriften zu berücksichtigen.

4. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Einspruchsgründe stehen somit der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

H. Geuss

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt