

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Juli 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0304/18 - 3.3.10

Anmeldenummer: 10155470.7

Veröffentlichungsnummer: 2226372

IPC: C09J133/08, B41N6/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Haftklebmassen zur Verklebung von Druckplatten

Patentinhaberin:

tesa SE

Einsprechende:

Hammer, Jens
3M Innovative Properties Company

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

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 0304/18 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 23. Juli 2021

Beschwerdeführerin: 3M Innovative Properties Company
(Einsprechende 2) 3M Center
P.O. Box 33427
St. Paul MN 55133-3427 (US)

Vertreter: Vossius & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstraße 3
81675 München (DE)

Beschwerdegegnerin: tesa SE
(Patentinhaberin) Hugo-Kirchberg-Strasse 1
22848 Norderstedt (DE)

Korrespondenzadresse: tesa SE
Hugo-Kirchberg-Straße 1
22848 Norderstedt (DE)

**Weiterer
Verfahrensbeteiligter:** Hammer, Jens
(Einsprechender 1) Leopoldstrasse 4
80802 München (DE)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2226372 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 1. Dezember 2017.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka

Mitglieder: M. Kollmannsberger

F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent EP 2 226 372 gemäß Artikel 101(3) (a) EPÜ in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten.

- II. Gegen die Erteilung des Patents waren zwei Einsprüche eingelegt worden, einer davon von der Beschwerdeführerin. Die Einsprüche wurden mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) sowie mangelnder Ausführbarkeit begründet (Artikel 100(b) EPÜ). In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, das Patent könne auf Basis eines in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrags unter Artikel 101(3) (a) EPÜ in geänderter Form aufrechterhalten werden.

- III. Die Beschwerdeführerin begründete ihre Beschwerde gegen diese Entscheidung damit, der Inhalt der Ansprüche der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des Patents sei weder neu und erfinderisch, und zwar sowohl gegenüber den im Einspruchsverfahren befindlichen als auch gegenüber von mit der Beschwerdebegründung neu eingereichten Dokumenten. Des weiteren erhob sie Einwände mangelnder Ausführbarkeit und mangelnder Klarheit unter Artikeln 83 und 84 EPÜ. Überdies wäre der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 1 verspätet eingereicht worden und hätte nicht mehr ins Verfahren zugelassen werden sollen.

- IV. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Einwände der Beschwerdeführerin gegen die aufrechterhaltene Fassung des Patents. Des weiteren legte sie sowohl mit ihrer Beschwerdeerwiderung als auch im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens eine Reihe von Anspruchssätzen vor, auf Basis derer sie hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung beantragte.
- V. Mit Ladung vom 6. August 2020 wurden die Parteien für den 23. Juli 2021 zu einer mündlichen Verhandlung geladen.
- VI. In einer Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK 2020 vom 20. August 2020 informierte die Kammer die Parteien über ihre vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage. Die Neuheit der Ansprüche der aufrechterhaltenen Fassung des Patents sei zweifelhaft; Neuheit des mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten zweiten Hilfsantrags sei dagegen gegeben. Die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ schienen erfüllt. Für die Frage der erfinderischen Tätigkeit sah die Kammer D3 als nächsten Stand der Technik an. Ausgehend von diesem Dokument schein erfinderische Tätigkeit gegeben.
- VII. Am 23. Juli 2021 fand die mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf die Beschwerdegegnerin den mit ihrer Beschwerdeerwiderung eingereichten zweiten Hilfsantrag zum Hauptantrag machte und alle höherrangigen Anträge zurückzog.

Gegen diesen Anspruchssatz bekräftigte die Beschwerdeführerin ihren Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von Dokument D3 alleine oder in Kombination mit D17. Ihre weiteren, gegenüber den höherrangigen Anträgen der Beschwerdegegnerin im Verfahren vorgebrachten Einwände machte sie gegenüber dem neuen Hauptantrag nicht geltend.

VIII. Die im Verfahren eingereichten, für diese Entscheidung relevanten Dokumente des Standes der Technik sind:

D3: US2008/0044611
D17: WO2008/111287
D17b: Englische Übersetzung der D17

Verweise auf D17 sind als Verweise auf D17b zu verstehen. Das entscheidungswesentliche Vorbringen der Parteien ist unten in den Entscheidungsgründen diskutiert.

IX. Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer vernetzten Haftklebemasse zum Verkleben flexibler Druckplatten auf gekrümmten Oberflächen, wobei die Haftklebemasse zumindest eine Basispolymerkomponente umfasst, erhältlich durch radikalische Copolymerisation folgender Monomere:

a) lineare Acrylsäureester mit 2 bis 10 C-Atomen im Alkylrest,

b) verzweigte nichtzyklische Acrylsäureester mit einer Glasübergangstemperatur T_G (bezogen auf die DSC-Messung nach DIN 53765) von nicht mehr als -20°C ,

c) 8 bis 15 Gew.-% Acrylsäure,

d) gegebenenfalls bis zu 10 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomere, wobei das Verhältnis der linearen Acrylsäureester zu den verzweigten Acrylsäureestern im Bereich von 1:6 bis 10:1 Masseanteilen liegt."

Der Inhalt der Hilfsanträge ist für die Entscheidung irrelevant.

X. Die Schlussanträge der Parteien waren:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 226 372.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der folgenden Anträge:

Hauptantrag (Patentansprüche 1 bis 8), eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung als 2. Hilfsantrag;

3. Hilfsantrag, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung;

4., 5. und 6. Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom 23. Juni 2021.

Die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) hat im Beschwerdeverfahren weder Eingaben gemacht noch Anträge gestellt.

XI. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin

2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

2.1 Das vorliegende Patent beschäftigt sich mit dem Verkleben von flexiblen Druckplatten (sogenannten Druckklischees) auf Druckzylindern, siehe etwa Absatz [0001]. Dabei soll insbesondere die Widerstandskraft der Haftklebemasse gegen den Einfluss von Lösungsmitteln erhöht und ein Abheben der Kanten verhindert werden, siehe etwa Absatz [0011]. Der unabhängige Anspruch richtet sich auf die Verwendung einer vernetzten Haftklebemasse für das Verkleben flexibler Druckplatten auf gekrümmten Oberflächen.

2.2 Nächster Stand der Technik

2.2.1 D3 beschäftigt sich ebenfalls mit Haftklebemassen und damit hergestellten Klebebändern, die zum Verkleben von flexiblen Druckplatten auf Druckzylindern verwendet werden, siehe Absätze [0001] und [0016]. Dabei wird auch das Problem des Kantenabhebens angesprochen (Absatz [0001]), wenn auch nicht unter Lösungsmiteleinfluss, sondern im Langzeiteinsatz, siehe Absatz [0142].

D3 wurde von der Kammer in ihrem vorbereitenden Bescheid als nächster Stand der Technik angesehen und die Parteien schlossen sich dem in der mündlichen Verhandlung an.

2.2.2 Die Haftklebmassen der D3 basieren auf Acrylpolymeren, die nach Absätzen [0018] bis [0023] mindestens aus drei verschiedenen Monomeren polymerisiert werden, nämlich aus:

i.a) 49,5-89,5 Gew.% (Meth)acrylester mit C1-C10-Alkylresten,

i.b) 10-40 Gew% (Meth)acrylester mit zyklischen Alkylresten mit mindestens 8 oder linearen Alkylresten mit mindestens 12 C-Atomen und

i.c) 0,5-10 Gew.% (Meth)acrylsäure oder deren Ester mit funktionalisierten aliphatischen Resten.

In den Beispielen der D3 werden durchgängig für i.a) 2-Ethylhexylacrylat, für i.b) Isobornyl- oder Stearylacrylat und für i.c) 2% Acrylsäure verwendet.

Die Beschwerdeführerin sah Beispiel 3 der D3 als die den vorliegenden Ansprüchen nächstliegende Offenbarung an, in dem 2-Ethylhexylacrylat, Stearylacrylat und 2% Acrylsäure verwendet werden.

2.2.3 Der Unterschied der vorliegenden Ansprüche in Bezug auf D3 liegt in der Natur der Klebmassen. Insbesondere verlangt der vorliegende Anspruch eine Mischung aus linearen und verzweigten Acrylsäureestern in einem bestimmten Verhältnis (Komponenten a) und b)), was in D3 zwar nicht ausgeschlossen ist, aber nicht explizit verlangt wird (siehe Komponente i.a) dort).

Im Vergleich zu Beispiel 3 der D3 finden sich zwei unterscheidende Merkmale, nämlich ein erhöhter Gehalt an Acrylsäure (mindestens 8 Gew.% statt 2 Gew.%) und es wird ein kürzerer linearer Acrylsäureester mit C2-C10 C-Atomen im Alkylrest anstatt des Stearylacrylats verwendet.

Dies alles war unstrittig.

2.3 Aufgabe und Lösung

2.3.1 Gemäß Absatz [0011] der Beschreibung bestand die technische Aufgabe des Patents darin, für die Verklebung von Druckklischees Haftklebemassen zu verwenden, die auch unter dem Einfluss von Lösungsmitteln eine geringe Tendenz zum Kantenabheben zeigen.

2.3.2 Die Beschwerdeführerin war dagegen der Ansicht, dass ausgehend von D3 die mit dem beanspruchten Verfahren gelöste Aufgabe lediglich darin zu sehen sei, in einem Verfahren zum Verkleben von flexiblen Druckplatten eine alternative Haftklebemasse zu verwenden. Es seien keine verbesserten Eigenschaften gegenüber dem strukturell nächstliegenden Beispiel der D3 gezeigt worden.

2.3.3 Dem kann die Kammer nicht zustimmen. Die in Absatz [0011] des Patents gestellte technische Aufgabe ist in D3 nicht gelöst worden. D3 enthält keine Informationen über das Verhalten der dort beschriebenen Haftklebemassen unter Lösungsmiteleinfluss. Die Untersuchung des Kantenabhebens findet dort unter dem Gesichtspunkt der Langzeitstabilität statt, siehe Absatz [0142]. Es besteht daher kein Grund, die im Patent formulierte technische Aufgabe im Lichte des nächsten Standes der Technik umzuformulieren.

- 2.3.4 Die in Anspruch 1 des Hauptantrags definierte Lösung der technischen Aufgabe besteht darin, eine Haftklebemasse zu verwenden, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass sie einen Acrylsäureanteil von mindestens 8 Gew.% und sowohl lineare als auch verzweigte Acrylsäureester in einem bestimmten Verhältnis enthält. Dies entspricht auch der in Absatz [0012] des Patents beschriebenen Lösung der Aufgabe.
- 2.3.5 Dass das Problem durch die anspruchsgemäße Verwendung der dort definierten Haftklebemassen tatsächlich gelöst wurde, ist Tabellen 1 und 2 des Patents zu entnehmen. Tabelle 1 zeigt, dass ein anspruchsgemäßer Gehalt an Acrylsäure (Beispiele 3-6) zu befriedigendem Kantenablöseverhalten führt. Tabelle 2 zeigt, dass bei konstantem anspruchsgemäßigem Acrylsäuregehalt ein anspruchsgemäßes Verhältnis von verzweigtem und linearem Acrylsäureester (Beispiele 8-13) bei gleichbleibend gutem Kantenabhebeverhalten zudem zu gutem Montageverhalten führt.
- 2.3.6 Zwar hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, es sei nicht bewiesen, dass die Lösungsmittelbeständigkeit der Haftklebemassen auch bei anderer als der in den Ausführungsbeispielen erfolgten Wahl der Monomeren erhalten bleibt. Dies ist jedoch eine unbelegte Behauptung und kann in Abwesenheit entsprechender Daten oder technischer Argumente nicht überzeugen.
- 2.3.7 Eine Verbesserung gegenüber D3 muss zur Lösung der gestellten technischen Aufgabe nicht gezeigt werden. Ob der Vergleichstest mit Beispiel 1 der D3 in Tabelle 3 des Patents eine Verbesserung gegenüber der Lehre D3 belegt, was von der Beschwerdeführerin bezweifelt wurde, ist daher unerheblich.

2.4 Naheliegen der Lösung

Der Fachmann hatte ausgehend von D3 keinen Anhaltspunkt, wie er ausgehend etwa von dem als nächstliegenden Beispiel angesehenen Beispiel 3 vorzugehen hätte, um eine Haftklebmasse mit einer guten Lösungsmittelbeständigkeit zu finden.

2.4.1 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, die Merkmale, die den vorliegenden Hauptanspruch von den Beispielen der D3 unterscheiden, seien aus D3 selbst schon nahegelegt. Insbesondere sei ein erhöhter Anteil an Acrylsäure von bis zu 10 Gew% vorgesehen und die in den Beispielen des Patents verwendeten kurzkettigen Acrylsäureester (etwa n-Butylacrylat) seien zusammen mit den ebenfalls in den Beispielen des Patents verwendeten verzweigten Acrylsäureestern (etwa 2-Ethylhexylacrylat) in Absatz [0042] der D3 als mögliche Monomere genannt.

2.4.2 Diese Argumentation verkennt aber, dass der Fachmann auf der Suche einer Lösung des Problems der Lösungsmittelbeständigkeit der Haftklebmasse in D3 gar keine Informationen erhält, in welche Richtung er sich ausgehend von den Beispielen bewegen soll.

Zunächst bezieht sich der dort offenbarte Bereich von 0,5-10 Gew.% nicht spezifisch auf Acrylsäure. Selbst wenn man diese Offenbarung auf Acrylsäure bezieht, so wird doch nirgendwo in D3 eine Erhöhung des Anteils an Acrylsäure empfohlen. Es wird auch nicht beschrieben, was eine solche Erhöhung bewirken würde, weder allgemein noch in Bezug auf Lösungsmittelbeständigkeit.

Zudem ist es zwar richtig, dass in Absatz [0042] n-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat genannt sind. Ein Fachmann hätte aber trotzdem keine Veranlassung, lineare Acrylester mit 2-10 C-Atomen und verzweigte Acrylester gemeinsam in einem bestimmten Verhältnis einzusetzen. D3 betont ja im Gegenteil in Absätzen [0020] und [0021] die Notwendigkeit, Acrylate mit langkettigen oder zyklischen Resten zu verwenden, die im Streitpatent nicht vorhanden sein müssen. N-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat werden in Absatz [0042] beide als alternative Ausführungsformen der Monomeren i.a) der Absätze [0018] und [0019] beschrieben. Ein Fachmann hätte also selbst auf der Suche nach einer bloßen Alternative zu der Haftklebmasse der D3 höchstens das 2-Ethylhexylacrylat der Beispiele etwa durch n-Butylacrylat ersetzt; er hatte aber keinen Hinweis darauf, beide Monomere zusammen im beanspruchten Verhältnis einzusetzen.

- 2.4.3 Das weiterhin herangezogene Dokument D17 gibt dem Fachmann auch keinen Hinweis auf die beanspruchte Lösung.

Zwar hat die Beschwerdeführerin richtigerweise vorgebracht, dass D17 Haftklebmassen offenbart, die die in den vorliegenden Ansprüchen definierte Monomerenverteilung aufweisen. Dies ist in Absatz [0016] von D17 offenbart; die Zusammensetzungen (C) und (D) in Absätzen [0125] und [0126] sind dafür spezifische Beispiele.

Allerdings macht D17 keine Aussagen über die Lösungsmittelbeständigkeit der dort beschriebenen Haftklebmassen. Wie von der Beschwerdegegnerin ausgeführt, beschäftigt sich D17 mit dem Problem, dass aus Autolacken diffundierende Zusatzstoffe die

Klebefähigkeit von Haftklebmassen beeinträchtigen können, siehe Absatz [0003]. Es wird zwar in Absatz [0002] auch auf Widerstandsfähigkeit gegenüber Benzin hingewiesen, jedoch gibt dies dem Fachmann auch keinen Hinweis auf die beanspruchte Verwendung der Klebmassen. Zum einen ist dieser Absatz eine Beschreibung des Standes der Technik, nicht der Klebmassen der D17. Zum anderen sind die für die Reinigung der Druckplatten verwendeten Lösungsmittel nicht unpolar, wie Benzin, sondern polar, wie aus der vorliegenden Testmethode 2 in Absatz [0081] des Patents hervorgeht. Benzinbeständigkeit als solches kann nicht einfach auf die Beständigkeit gegenüber polaren organischen Lösungsmitteln übertragen werden.

D17 enthält keinen Hinweis, die dort offenbarten Klebmassen seien für das Verkleben flexibler Druckplatten geeignet, geschweige denn, in besonderer Weise lösungsmittelbeständig. Die Tatsache, dass es sich um vernetzte Haftklebmassen handelt, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, gibt für sich alleine dem Fachmann keinen Hinweis, dass diese anspruchsgemäß verwendet werden kann.

2.4.4 Ein Fachmann wäre also ausgehend von D3 weder durch die Lehre der D3 selbst noch durch die Kombination mit D17 ohne erfinderisches Zutun auf die beanspruchte Lösung der technischen Aufgabe gekommen.

3. Zusammenfassend beruht das in Anspruch 1 des Hauptantrags definierte Verfahren auf erfinderischer Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ. Andere Einwände wurden nicht vorgebracht bzw. nicht aufrechterhalten. Das Patent kann daher unter Artikel 101(3) (a) EPÜ auf Basis dieses Anspruchssatzes aufrechterhalten werden. Auf die

Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin braucht somit nicht eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent aufrecht zu erhalten auf der Grundlage des Hauptantrags (Patentansprüche 1 bis 8), eingereicht als 2. Hilfsantrag mit der Beschwerdeerwiderung, und einer daran anzupassenden Beschreibung.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt