

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. September 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2599/22 - 3.3.02

Anmeldenummer: 15003296.9

Veröffentlichungsnummer: 3037494

IPC: C09J7/38, C09J7/21

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AUS PAPIER

Patentinhaber:

Storch Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Einsprechende:

Kip GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit

Änderung nach Zustellung der Mitteilung gem. Art. 15(1) VOBK -
außergewöhnliche Umstände (nein)



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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2599/22 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 24. September 2024

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt (DE)

Vertreter:

Cohausz & Florack
Patent- & Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Storch Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal (DE)

Vertreter:

Kayser, Christoph
Kayser & Cobet
Patentanwälte Partnerschaft
Am Borsigturm 9
13507 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. Oktober 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3037494 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller

Mitglieder: A. Lenzen

M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

- I. Diese Entscheidung betrifft die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3 037 494 (Patent) zurückzuweisen.
- II. Die folgenden vor der Einspruchsabteilung eingereichten Dokumente sind für die vorliegende Entscheidung relevant:
- D2 EP 0 513 719 A1
D13 DE 20 2005 003 444 U1
- III. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung unter anderem die Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
- IV. In Vorbereitung der auf Antrag der Parteien anberaumten mündlichen Verhandlung erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK. Dieser Mitteilung lagen die Beschwerdebegündung und die von der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) eingereichte Erwiderung zu Grunde.
- V. Die mündliche Verhandlung fand am 24. September 2024 in Anwesenheit beider Parteien als Videokonferenz statt. Die Kammer entschied, den im Laufe der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 nicht ins Verfahren zuzulassen. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende den Tenor der vorliegenden Entscheidung.

- VI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Anträge der Parteien am Ende der mündlichen Verhandlung lauteten wie folgt.
- Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im vollen Umfang zu widerrufen.
 - Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, gleichbedeutend mit einer Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung.
- VII. Zusammenfassungen des für die vorliegende Entscheidung relevanten Parteivorbringens sowie wesentlicher Aspekte der angefochtenen Entscheidung finden sich in den Entscheidungsgründen.

Entscheidungsgründe

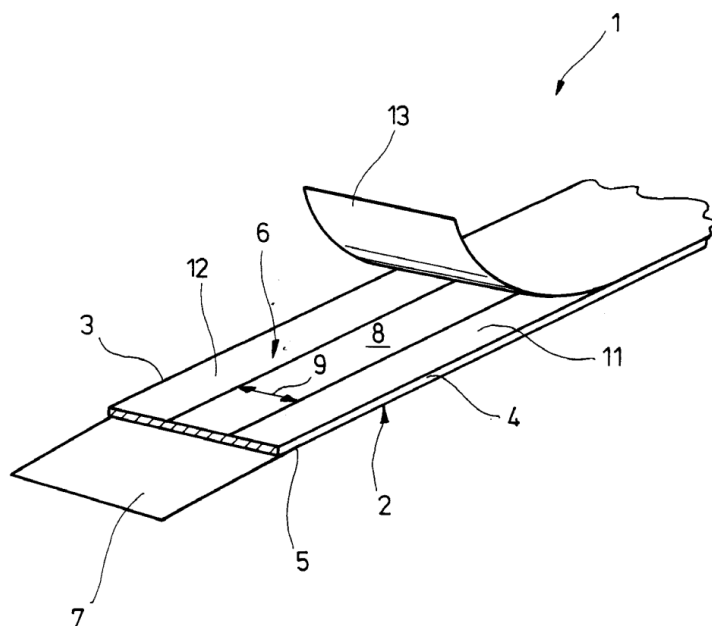
Hauptantrag (Patent in erteilter Fassung) - Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

1. Mit der von den Parteien vorgenommenen Aufteilung in die Merkmale (a) bis (i) und (k) lautet Anspruch 1 des Hauptantrags wie folgt:
- " (a) *Doppelseitig klebendes Maskenband (1)*
(b) *mit einem streifenförmigen Trägerelement (3) mit zwei parallelen durchgehenden Längskanten (5) und einer vorbestimmter Breite (B), das eine Unterseite (9) und eine der Unterseite (9) entgegengesetzte Oberseite (7) aufweist,*
(c) *wobei auf der Unterseite (9) eine Unterseiten-Haftschrift (11) und*
(d) *auf der Oberseite (9) [sic] eine Oberseiten-*

Haftschicht (13) aufgebracht ist,

- (e) wobei das Trägerelement (3) aus einem Material hergestellt ist, das einen Anteil von größer 50 Gew.% und bis 100 Gew.% Papier aufweist*
- (f) und frei von PVC-Weichmachern ist,*
- (g) wobei das Trägerelement (3) eine Dicke von bis zu 1,0 mm hat,*
- (h) wobei sich die Oberseiten-Haftschicht (13) über einen zusammenhängenden Teil der Breite (B)*
- (i) und die Unterseiten-Haftschicht (11) über die gesamte Breite (B) des Trägerelements (3) erstrecken. [sic]*
dadurch gekennzeichnet, dass
- (k) der Teil der Breite (B) des Trägerelements (3), über den sich die Oberseiten-Haftschicht (13) erstreckt, mittig auf der Oberseite (7) liegt."*

2. Es bestand Einigkeit zwischen den Parteien darüber, dass D2 als nächstliegender Stand der Technik für den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags in Betracht kommt.
3. D2 offenbart das folgende doppelseitige Klebeband 1 (vgl. D2, Figur 1 und Spalte 3, Zeilen 8 bis 38):



Der bandförmige Träger 2 hat eine Dicke von ca. 0,05 mm oder weniger und weist eine dem abzudeckenden Bereich zugekehrte Vorderseite 5 sowie eine von dem abzudeckenden Bereich wegweisende Rückseite 6 auf. Die Vorderseite 5 ist über ihre gesamte Breite und Länge mit einer selbsthaftenden Klebstoffschicht 7 versehen, mit deren Hilfe der bandförmige Träger 2 auf einer Unterlage aufzukleben ist. Auch die Rückseite 6 trägt einen selbsthaftenden Klebstoff 8, der sich jedoch nur über einen streifenförmigen Bereich 9 erstreckt. Der streifenförmige Bereich 9 ist deutlich schmaler als die Breite des bandförmigen Trägers 2, d. h. dem Abstand zwischen dessen beiden Rändern 3 und 4. Der mit Klebstoff 8 versehene Streifen 9 liegt etwa mittig auf der Rückseite 6, woraus zwei von Klebstoff freie Streifen 11 und 12 auf der Rückseite 6 resultieren. Um das doppelseitige Klebeband 1 auf einer Rolle zu einer Endlosware aufwickeln zu können, ist eine mit Silikon versehene Schutzfolie oder ein Schutzpapier 13 vorhanden, das eine Breite entsprechend der Breite des Trägers 2 aufweist. Ferner offenbart D2 (Spalte 4, Zeilen 51 bis 53), dass es für das Abziehen des

Klebebandes 1 günstig ist, wenn der Träger 2 eine reißfeste PVC-Folie ist.

4. Es bestand Einigkeit zwischen den Parteien darüber, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch die Merkmale (e) und (f) von dem in D2 offenbarten doppelseitigen Klebeband 1 unterscheidet, d. h. den Papieranteil im Trägerelement (Merkmal (e)) und das Fehlen von PVC-Weichmachern im Trägerelement (Merkmal (f)).
5. Im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal (e) wurde von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung keine über das schriftliche Vorbringen hinausgehende technische Wirkung geltend gemacht.

Damit sich das in D2 als Trägermaterial eingesetzte PVC überhaupt zu dieser Verwendung eignet, muss es Weichmacher enthalten. Solche PVC-Weichmacher sind gesundheits- und umweltschädlich. Es war zwischen den Parteien unstrittig, dass dies vor dem Prioritätstag des Patents allgemeines Fachwissen war.

Folglich resultiert aus dem Unterscheidungsmerkmal (f) ein Maskenbandband, welches weniger gesundheits- und umweltschädlich ist als das in D2 offenbarte doppelseitige Klebeband 1.

6. Basierend auf dem vorhergehenden Punkt kann die objektive technische Aufgabe folglich darin gesehen werden, ein Maskenband bereitzustellen, welches weniger gesundheits- und umweltschädlich ist.

Die Kammer merkt an, dass die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe in dieser Form zugunsten der Beschwerdegegnerin erfolgt. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer sah sie die objektive

technische Aufgabe nämlich darin, ein Trägermaterial zu verwenden, welches frei von PVC-Weichmachern ist. Diese Aufgabe läuft aber auf das Erzielen des Unterscheidungsmerkmals (f) heraus (vgl. Wortlaut oben) und nimmt mithin die eigentliche Lösung zu Ungunsten der Beschwerdegegnerin schon vorweg.

7. Die mit PVC-Weichmachern verbundenen Gesundheits- und Umweltgefahren gehörten vor dem Prioritätstag des Patents zum allgemeinen Fachwissen (siehe oben). Der Fachmann wäre folglich bestrebt gewesen, das in D2 als Trägermaterial eingesetzte PVC mit den darin zwingend enthaltenen Weichmachern gegen ein anderes Trägermaterial zu ersetzen, welches frei von PVC-Weichmachern ist.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, dass die Wahl von Papier als Trägermaterial für den Fachmann naheliegend war, da Papier üblicherweise keine PVC-Weichmacher enthält und auch schon für andere doppelseitige Klebebänder als Trägermaterial vorgeschlagen worden war (D13, Absatz [0012]). Durch die Wahl von Papier als Material für den Träger des in D2 offenbarten doppelseitigen Klebebandes wäre der Fachmann daher zu einem Klebeband gelangt, welches in den Umfang von Anspruch 1 des Hauptantrags fällt - denn dass ein Träger aus Papier beide Merkmale (e) und (f) erfüllt, war zwischen den Parteien ebenfalls unstrittig.

Der Vollständigkeit halber merkt die Kammer an, dass diese Schlussfolgerung auch dann Gültigkeit hat, wenn die Aufgabe im Einklang mit dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin darin gesehen wird, ein Trägermaterial zu verwenden, welches frei von PVC-Weichmachern ist. Insbesondere trifft auch dann zu,

dass die Wahl von Papier als Trägermaterial für den Fachmann naheliegend war, da Papier üblicherweise keine PVC-Weichmacher enthält und auch schon für andere doppelseitige Klebebänder als Trägermaterial vorgeschlagen worden war (D13, Absatz [0012]).

8. Gegenargumente der Beschwerdegegnerin

8.1 Im Hinblick auf die Wahl von Papier als Trägermaterial verwies die Beschwerdeführerin auch auf im Stand der Technik offenbarte Klebebänder mit gekrepptem oder imprägniertem Papierträger. Die von der Beschwerdegegnerin diesbezüglich vorgetragene Argumente, dass nämlich der Gegenstand von Anspruch 1 gekrepptes Papier als Trägermaterial ausschließe bzw. dass sich mit einem imprägnierten Papier keine Verbesserung hinsichtlich Umwelt- und Gesundheitsschutz erzielen lasse, sind vorliegend irrelevant, da, wie oben ausgeführt, die Wahl eines normalen, d. h. nicht gekreppten und nicht imprägnierten Papiers als Trägermaterial für den Fachmann bereits naheliegend war.

8.2 Laut der Beschwerdegegnerin stehe bei Maskenbändern ihre rückstandsfreie Entfernbarkeit, d. h. ihr Abziehverhalten, im Fokus. D2 empfehle in diesem Zusammenhang daher eine reißfeste PVC-Folie als Träger. In ähnlicher Weise herrsche auf vielen technischen Gebieten die Vorstellung vor, dass Maskenbänder ihre technische Funktion nur dann erfüllen, wenn ihr Träger aus Kunststoff wie beispielsweise PVC hergestellt sei. Darüber hinaus könne ein Maskenband mit Papierträger beispielsweise nicht bei der Lackierung von Pkws eingesetzt werden, da dabei wasserbasierte Basislacke verwendet würden.

Die Kammer hält dies aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend:

- Selbst wenn sich Papier als Trägermaterial für einige Anwendungen (wie beispielsweise die Lackierung von Pkws) verbieten sollte und daher das doppelseitige Klebeband von D2 mit einem Papierträger für den Einsatz als Maskenband bei ebensolchen Anwendungen ungeeignet sein sollte, steht dies den oben genannten Gründen (siehe Punkt 7) nicht entgegen. Insbesondere kann ein aus den oben genannten Gründen vorhandenes Naheliegen von Papier als Material für den Träger des in D2 offenbarten doppelseitigen Klebebandes nicht dadurch aufgehoben werden, dass Papier in Anwendungen, die in D2 nicht offenbart sind, ungeeignet ist.
- Soweit der Vortrag der Beschwerdegegnerin andeutet, dass die Wahl von Papier anstelle von beispielsweise PVC als Trägermaterial eine Verschlechterung des Abziehverhaltens des Maskenbandes zur Folge haben würde, steht er im Widerspruch zu ihrem übrigen Vorbringen, nämlich dass mit dieser Wahl keine technische Wirkung verbunden sei (siehe oben). Insofern von einer solchen Verschlechterung auszugehen sein sollte, kann sie jedenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen. Die Kammer kann sich der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung nicht anschließen, wonach der Fachmann zwar im Wissen über die geringere Umwelt-/Gesundheitsbelastung dennoch nicht Papier als Trägermaterial gewählt hätte, weil er eine Verschlechterung des Abziehverhaltens hätte befürchten müssen (angefochtene Entscheidung, Seite 6, zweiter Absatz). Die Kammer teilt vielmehr die Auffassung

der Beschwerdeführerin wonach der Fachmann in Fällen, in denen der geringeren Umwelt-/Gesundheitsbelastung eines Maskenbandes eine größere Bedeutung zukommt als dessen Abziehverhalten, die aus der Wahl von Papier resultierende Verschlechterung des Abziehverhaltens zugunsten einer geringeren Umwelt-/Gesundheitsbelastung in Kauf genommen hätte. Unabhängig hiervon wäre, wenn Papier ein schlechteres Abziehverhalten bedingen würde, dies dann auch für das anspruchsgemäße Klebeband der Fall. Entsprechend müsste dann das schlechtere Abziehverhalten als Teil der objektiv zu lösenden Aufgabe angesehen werden. Es hätte dann für den Fachmann aber nahegelegen, zur Erzielung eines schlechteren Abziehverhaltens ein Papier, welches dieses schlechte Abziehverhalten bedingt, einzusetzen. Daher ist auch unter diesem Gesichtspunkt die erfinderische Tätigkeit zu verneinen.

9. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegen.

Hilfsantrag 1 - Zulassung (Artikel 13 (2) VOBK)

10. In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdegegnerin den Anspruchssatz eines Hilfsantrags 1 ein. Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich unter anderem dadurch von dem des Hauptantrags, dass ein Merkmal des abhängigen Anspruchs 8 in Anspruch 1 aufgenommen wurde.

11. Wie von der Kammer ausgeführt und von der Beschwerdegegnerin in der Folge auch nicht angezweifelt, handelt es sich bei Hilfsantrag 1 um eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin.

Gemäß Artikel 13 (2) VOBK bleibt eine solche Änderung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte zeigt stichhaltige Gründe dafür auf, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

12. Die Beschwerdegegnerin trug zwar vor, dass sie von der Ablehnung des Hauptantrags durch die Kammer überrascht worden sei, räumte aber ein, dass dies keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK darstelle und auch keine anderen außergewöhnlichen Umstände vorlägen.

Tatsächlich muss jede Verfahrensbeteiligte die Möglichkeit ins Auge fassen, dass eine Kammer der Gegenseite folgend gegen eben diese Verfahrensbeteiligte entscheidet. Daher konnte die Beschwerdegegnerin vorliegend zwar möglicherweise subjektiv von der Ablehnung des Hauptantrags überrascht gewesen sein. Dies stellt aber objektiv keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK dar, der die Zulassung des Hilfsantrags 1 rechtfertigen könnte.

Die Kammer entschied daher, Hilfsantrag 1 nicht zum Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt