

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Dezember 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1986/23 - 3.3.02

Anmeldenummer: 18213617.6

Veröffentlichungsnummer: 3508545

IPC: C09J7/40

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
RECYCLINGFÄHIGES RELEASESUBSTRAT

Patentinhaber:
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

Einsprechende:
Koehler Innovation & Technology GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 83, 84, 123(2)

Schlagwort:

Erweiterung des Gegenstands
Neuheit
Erfinderische Tätigkeit
Ausreichende Offenbarung
Klarheit

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1986/23 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 17. Dezember 2025

Beschwerdeführerin: Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH
(Beschwerdeführerin) Niedernholz 23
33699 Bielefeld (DE)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Postfach 10 60 78
28060 Bremen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3508545 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. Oktober 2023.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: S. Bertrand
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), wonach das europäische Patent Nr. 3 508 545 ("das Patent") in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 2, dessen Ansprüche während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurden, und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- II. Die Erfindung des Patents betrifft ein Releasesubstrat (z. B. Trennpapier), die Verwendung eines solchen Releasesubstrats zum Schutz klebriger Oberflächen von selbstklebenden Etiketten vor Verschmutzung oder unbeabsichtigtem Verkleben sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung.
- III. Die folgenden Dokumente sind für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung:
- | | |
|----|--|
| D2 | Wikipedia Artikel - Wachs; Stand 6. März 2017, zugänglich über https://web.archive.org/web/20170306014831/https://de.wikipedia.org/wiki/Wachs |
| D3 | Thieme, RÖMPP Chemielexikon (Online-Version), Artikel - Wachs; zuletzt aktualisiert in 2007 |
| D4 | DE 11 2007 002 203 T5 |
| D5 | EP 2 993 055 A1 |
| D6 | US 2006/0063013 A1 |
| D7 | EP 1 231 073 A1 |

D8 DE 11 2009 003 792 T5
D9 EP 3 219 506 A1
D10 US 2008/0015107 A1
D11 DE 60 2004 005 746 T2
D12 WO 2017/170462 A1
D12a Englische Übersetzung von D12, EPA Patent
Translate
D13 Das Papierbuch, Handbuch der
Papierherstellung, 1. Auflage 1999, Kapitel
2.7
D14 DE 44 25 737 A1
D15 E. Gruber: Papier- und Polymerchemie;
Vorlesungsskriptum zum Lehrgang
"Papiertechnik" an der Dualen Hochschule
Karlsruhe; Version 2011 -12
D16 WO 2004/083310 A1
D20 WO 2007/050964 A1
D22 Metallseifen - Auszug aus Wikipedia
D23 Zinc stearate - Auszug aus Wikipedia

- IV. Die Einspruchsabteilung kam in der angefochtenen Entscheidung unter anderem zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des der Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 1 nicht neu gegenüber D5 und D7 sei.
- V. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin den Anspruchssatz des Hauptantrags ein. Der Anspruchssatz des Hauptantrags ist identisch mit dem des Hilfsantrags 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag.
- VI. Die Einsprechende hatte ebenfalls Beschwerde eingelegt, den Einspruch und die Beschwerde jedoch anschließend

zurückgenommen. Sie ist daher nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt.

VII. Relevante Anträge der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf Basis des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssatzes des Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

VIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Ausführungen der Beschwerdeführerin werden in den nachstehenden Entscheidungsgründen wiedergegeben.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ

1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Releasesubstrat (10) umfassend

a) ein Trägersubstrat (11), aufweisend eine Vorderseite und eine der Vorderseite gegenüberliegende Rückseite, und

b) eine vorderseitig und/oder rückseitig des Trägersubstrats angeordnete Releaseschicht (12), dadurch gekennzeichnet, dass die Releaseschicht ein polymeres Bindemittel und ein Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls umfasst oder daraus besteht,

wobei

- das Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls durch teilweise oder vollständige Hydrierung eines

pflanzlichen Öls mit einem metallischen Katalysator und Wasserstoff gewonnen wurde, wobei sämtliche oder ein Teil der Doppelbindungen des Öls zu Einfachbindungen hydriert wurden, und wobei es sich bei dem pflanzlichen Öl um ein Fettsäuretriglycerid handelt,

*- das Trägersubstrat ein Papier oder eine Pappe ist,
- das Releasesubstrat zusätzlich eine Zwischenschicht (13, 13') enthält und die Zwischenschicht zwischen dem Trägersubstrat und der Releaseschicht angeordnet ist und*

- die Zwischenschicht ein anorganisches Pigment enthält, ausgewählt aus der Liste bestehend aus kalziniertem Kaolin, Kaolin, Kaolinit, Magnesiumsilikathydrat, Siliziumoxid, Bentonit, Calciumcarbonat [sic], Aluminiumhydroxid, Aluminiumoxid und Böhmit" (Fettgedrucktes entspricht den Änderungen gegenüber Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung).

Gemäß der angefochtenen Entscheidung genügt der Anspruchssatz des Hauptantrags (Hilfsantrag 1 in der angefochtenen Entscheidung) den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

Dem schließt sich die Kammer an.

Die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag sind unmittelbar und eindeutig in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart:

- Das Merkmal, wonach "das Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls durch teilweise oder vollständige Hydrierung eines pflanzlichen Öls mit einem metallischen Katalysator und Wasserstoff gewonnen wird, wobei sämtliche oder ein Teil der Doppelbindungen des Öls zu Einfachbindungen

hydriert werden und es sich bei dem pflanzlichen Öl um ein Fettsäuretriglycerid handelt", ist auf Seite 4, Zeilen 13-18 und 21 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart.

- *Das Merkmal, wonach "das Trägersubstrat ein Papier oder eine Pappe ist", ergibt sich aus Seite 7, Zeilen 25-26 der ursprünglich eingereichten Anmeldung, wo aus einer Liste von drei Alternativen (Papier, Pappe, Folie) eine Auswahl von zwei Substraten (Papier, Pappe) getroffen wird.*
- *Das Merkmal, wonach "das Releasesubstrat zusätzlich eine Zwischenschicht (13, 13') enthält, die zwischen dem Trägersubstrat und der Releaseschicht angeordnet ist", geht unmittelbar aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 11 hervor.*
- *Die Ausgestaltung, wonach "die Zwischenschicht ein anorganisches Pigment enthält, ausgewählt aus der Liste bestehend aus kalziniertem Kaolin, Kaolin, Kaolinit, Magnesiumsilikathydrat, Siliziumoxid, Bentonit, Calciumcarbonat, Aluminiumhydroxid, Aluminiumoxid und Böhmit", ist auf Seite 14, Zeilen 13-14 sowie 18-21 offenbart.*

Ein weiterer Hinweis auf die Kombination dieser Merkmale ergibt sich auf Seite 14, Zeilen 10-12 der ursprünglich eingereichten Anmeldung in Verbindung mit dem ursprünglich eingereichten Anspruch 11 und der Offenbarung auf Seite 7, Zeilen 25-26 der ursprünglich eingereichten Anmeldung:

"Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn es sich bei dem Trägersubstrat um ein Papiersubstrat oder Papps substrat handelt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 des Hauptantrags entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 bis 10 sowie 12 bis 14.

Der Anspruch 14 des Hauptantrags basiert auf dem ursprünglich eingereichten Anspruch 15 in Verbindung mit den Textstellen der ursprünglich eingereichten Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 13-18 und 21 sowie Seite 21, Zeilen 1-4 (konkret die Schritte a) und b)).

2. Neuheit - Anspruch 1 - Artikel 54 EPÜ

2.1 Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber den Dokumenten D5 und D7 nicht neu sei (siehe Entscheidungsgründe, Punkte 3.3 und 4.2).

2.2 Neuheit gegenüber D5

Die Absätze [0054] und [0056] von D5 offenbaren ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial. Dieses umfasst eine Papierbahn mit einer Zwischenschicht, die Aluminiumhydroxid als Weißpigment enthält, sowie eine Schutzschicht, die unter anderem einen Diaceton-modifizierten Polyvinylalkohol als Bindemittel und Zinkstearat als "Wachs" enthält.

Ein zentraler Punkt bei der Neuheitsbetrachtung gegenüber D5 ist die Frage, ob D5 ein Wachs in der Releaseschicht offenbart. Insbesondere ist die Frage entscheidend, ob das in D5 genannte Zinkstearat ein "Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls" im Sinne des Anspruchs 1 des Hauptantrags darstellt, d. h. ob es sich um ein Wachs handelt, das durch teilweise oder vollständige Hydrierung eines pflanzlichen Öls mit

einem metallischen Katalysator und Wasserstoff gewonnen wurde, wobei sämtliche oder ein Teil der Doppelbindungen des Öls zu Einfachbindungen hydriert wurden, und wobei es sich bei dem pflanzlichen Öl um ein Fettsäuretriglycerid handelt.

Diese Frage wurde in der angefochtenen Entscheidung bejaht. Die Kammer kommt jedoch zum gegenteiligen Schluss und vertritt die Auffassung, dass das Zinkstearat aus D5 kein Wachs im Sinne des Anspruchs 1 darstellt:

Nach dem allgemeinen Fachwissen, wie es in D3 (Seite 1) dokumentiert ist, sind Wachse folgendermaßen definiert (Hervorhebung durch die Kammer):

*"Phänomenologische oder warenkundliche Bezeichnung für Substanzen, die in der Regel folgende Eigenschaften aufweisen: bei 20 °C knetbar, fest bis brüchig hart, grob bis feinkristallin, durchscheinend bis opak, jedoch nicht glasartig, über 40 °C ohne Zersetzung schmelzend, schon wenig oberhalb des Schmelzpunktes verhältnismäßig niedrigviskos und nicht fadenziehend, stark temperaturabhängige Konsistenz und Löslichkeit, unter leichtem Druck polierbar. **Wachse unterscheiden sich von ähnlichen synthetischen oder natürlichen Produkten (z. B. Harzen, plastischen Massen, Metallseifen usw.) hauptsächlich darin, daß sie in der Regel etwa zwischen 50 und 90 °C, in Ausnahmefällen auch bis etwa 200 °C, in den schmelzflüssigen, niedrigviskosen Zustand übergehen und praktisch frei von aschebildenden Verbindungen sind.**"*

Zinkstearat hinterlässt beim Erhitzen aufgrund seines Zinkgehalts aschebildende Rückstände. Daher kann Zinkstearat definitionsgemäß kein Wachs im Sinne des

sich in D3 widerspiegelnden allgemeinen Fachwissens sein, da Wachse dort ausdrücklich als "praktisch aschefrei" beschrieben werden.

Ferner bestätigen D22 und D23, dass Zinkstearat von der Fachperson als Metallseife und nicht als Wachs verstanden wird:

- D22 (Seite 1, erster Absatz): "*Als Metallseifen werden Salze der Fettsäuren bezeichnet.*"
Zinkstearat ist in D22 (Seite 2, vierter Punkt unter "Verwendung") ausdrücklich als Metallseife genannt.
- D23 (Seite 1): "*Zinc stearate is a zinc soap.*" (Zinkstearat ist eine Zinkseife)

Somit versteht die Fachperson Zinkstearat eindeutig als Metallseife und nicht als Wachs.

Wie oben aus dem hervorgehobenen Text des Zitats aus D3 hervorgeht, stellen Wachse und Metallseifen unterschiedliche Substanzklassen dar.

Somit ergibt sich, dass die Fachperson aufgrund ihres allgemeinen Fachwissens die in D5 offenbarten Zinkstearate nicht als Wachse im Sinne des Anspruchs 1 des Hauptantrags ansehen würde.

Die Kammer erkennt hierbei an, dass wie von der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, D5 an einer bestimmten Stelle (Absatz [0013]) Zinkstearat als "Wachs" bezeichnet. Dies ändert jedoch nichts an den obigen Ausführungen. Insbesondere handelt es sich bei der Textstelle in D5 um eine isolierte Angabe in einer einzelnen Patentschrift, die nach ständiger

Rechtsprechung nicht geeignet ist, allgemeines Fachwissen zu belegen. Somit steht diese Textstelle dem oben dargelegten allgemeinen Fachwissen nicht entgegen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit von D5 bereits durch das Merkmal der Anwesenheit eines Wachses in der Releaseschicht.

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass auch in der Beschreibung des Patents (Absätze [0013] bis [0018]) keine Definition enthalten ist, die eine abweichende fachliche Auslegung des Begriffs "Wachs" im Sinne des Patents rechtfertigen würde.

2.3 Neuheit gegenüber D7

Die gleichen Erwägungen wie zu D5 gelten in Bezug auf die Offenbarung von D7.

Die Absätze [0077] und [0080] von D7 offenbaren ein Substrat, das Kaliumstearinphosphat enthält. Wie aus Absatz [0040] von D7 hervorgeht, wird Kaliumstearinphosphat dort als ein Beispiel für "useful auxiliaries" (nützliche bzw. zweckmäßige Hilfsstoffe) beschrieben und nicht als Wachs.

Auch Kaliumstearinphosphat ist eine aschebildende Verbindung. Aus demselben bereits oben für das Zinkstearat in D5 gegebenen Grund kann daher Kaliumstearinphosphat nicht als Wachs im Sinne des Anspruchs 1 des Hauptantrags betrachtet werden. Folglich offenbart auch D7 kein Wachs.

2.4 Neuheit gegenüber den weiteren Entgegenhaltungen

Auch wenn die angefochtene Entscheidung auf die Neuheit gegenüber den Dokumenten D5 und D7 beschränkt ist, wurde die Neuheit im Verfahren vor der Einspruchsabteilung von der Einsprechenden auch auf der Grundlage der Dokumente D4, D6, D8, D9-D12 und D20 beanstandet.

D4 betrifft ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial. Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, wäre eine mehrfache Auswahl aus den Absätzen [0028] (anorganisches Pigment der Zwischenschicht), [0034] (Papier als Trägermaterial) und [0051] (Castorwachs als Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls) erforderlich. Da in D4 kein Hinweis auf eine solche Mehrfachauswahl vorliegt, ist die Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag dort nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D4 als neu anzusehen.

D6 offenbart ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial, das Montanwachs enthält (Absatz [0180]). Montanwachs ist jedoch ein fossiles Wachs und kein Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls, das durch Hydrierung eines Fettsäuretriglycerids hergestellt wird. Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 auch von D6.

D8 offenbart ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial mit Zinkstearat. Wie bereits in Abschnitt 2.2 zu D5 ausgeführt, ist Zinkstearat eine Metallseife und kein Wachs im Sinne des Anspruchs 1. Aus den bezüglich D5 genannten Gründen ist somit der Gegenstand des Anspruchs 1 auch gegenüber D8 neu.

D9 beschreibt ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial mit Montanwachs. Da Montanwachs - wie oben für D6 dargelegt - ein fossiles Wachs ist, das nicht durch Hydrierung eines pflanzlichen Fettsäuretriglycerids hergestellt wird, ist auch gegenüber D9 die Neuheit gegeben.

D10 betrifft ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial, wobei eine Mehrfachauswahl aus den Absätzen [0021] (Papier als Trägermaterial), [0041] (anorganisches Pigment der Zwischenschicht) und [0045] (Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls) erforderlich ist, um alle Merkmale des Anspruchs 1 zu verwirklichen. Ohne einen Hinweis auf eine solche Mehrfachauswahl in D10 ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber D10.

D11 (Ansprüche 1 und 13) offenbart eine Druckfarbenzusammensetzung, die ein hydriertes, pflanzlich gewonnenes Wachs enthält, sowie darauf basierende Beschichtungen. Diese Beschichtungen erfüllen jedoch nicht die Anforderungen eines Releasesubstrats im Sinne des Streitpatents, da ihnen sowohl eine ein anorganisches Pigment enthaltende Zwischenschicht als auch eine auf pflanzlichem Öl basierende Wachs-Releaseschicht fehlt.

Hinsichtlich des Einwands in Bezug auf D12 verweist die Kammer auf die englische Übersetzung D12a. D12a betrifft "packaging materials" (Verpackungsmaterialien) bzw. "paper barrier materials" (papierbasierte Barrierematerialien), die "natural oil-based repellents" (abweisende Mittel auf Basis natürlicher Öle) enthalten, insbesondere Carnaubawachs. Die in D12 beschriebenen Materialien stellen im Sinne des Patents keine Releasesubstrate

dar, die eine ein anorganisches Pigment enthaltende Zwischenschicht und eine auf einem pflanzlichen Öl basierende Wachsreleaseschicht umfassen. Da die in D12 beschriebenen Materialien im Sinne des Patents keine Releasesubstrate darstellen, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch gegenüber D12 neu.

D20 offenbart ein Verfahren zur Verbesserung der Barriereigenschaften eines Materials gegenüber Gas, Wasser, Wasserdampf oder Fett. Das Material wird mit einer Zusammensetzung behandelt, die Wachs und Polyvinylalkohol enthält. Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, ist in D20 eine mehrfache Auswahl aus den Ansprüchen 8 (Papier als Trägermaterial) und 16 (Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls) und dem Absatz [0043] (Calciumcarbonat oder Kaolin als ein anorganisches Pigment der Zwischenschicht) erforderlich. Da in D20 kein Hinweis auf eine solche Mehrfachauswahl vorhanden ist, ist der beanspruchte Gegenstand dort nicht unmittelbar und eindeutig offenbart und somit gegenüber D20 als neu anzusehen.

- 2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist somit neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

Dieselbe Beurteilung gilt auch für die unabhängigen Ansprüche 13 und 14, da deren Gegenstand sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 umfasst.

3. Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

- 3.1 Da die Einspruchsabteilung den beanspruchten Gegenstand des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 1 (jetziger Hauptantrag) für nicht neu befunden hat, wurde die erfinderische Tätigkeit für

diesen Antrag in der angefochtenen Entscheidung nicht abgehandelt.

Der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Hilfsantrag 2 war der einzige Antrag, für den die Einspruchsabteilung eine Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorgenommen hat. Nach Punkt 6.1 der angefochtenen Entscheidung hat die Einsprechende den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Lichte der Dokumente D5 und D8 erhoben, die ihrer Ansicht nach jeweils als nächstliegender Stand der Technik in Betracht kommen.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 2 im Lichte von D5 oder D8 erfinderisch sei, da *"ohne Kenntnis der im Hilfsantrag 2 beanspruchten Erfindung es nicht naheliegend ist, Releasesubstrate auf Wachsbasis gemäß Anspruch 1 zum Schutz klebriger Oberflächen einzusetzen."*

Diese Begründung trifft auch für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu, wie im Folgenden dargelegt.

3.2 D5 als nächstliegender Stand der Technik

3.2.1 Unterscheidungsmerkmal

Wie oben unter Abschnitt 2.2 dargelegt, handelt es sich bei Zinkstearat nicht um ein Wachs.

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von D5 zumindest durch das Merkmal, dass die

Releaseschicht ein Wachs auf Basis eines hydrierten pflanzlichen Öls enthält.

3.2.2 Objektive technische Aufgabe

Ausgehend von D5 kann die objektive technische Aufgabe darin gesehen werden, ein Substrat bereitzustellen, das eine alternative Releaseschicht umfasst.

3.2.3 Naheliegen

Die Absätze [0026] und [0027] von D5 lehren ausdrücklich, dass silikonhaltige Releasepapiere als Trägermaterialien verwendet werden können.

D5 selbst enthält jedoch keinen Hinweis, dass die Silikonschicht durch eine Wachsschicht ersetzt werden könnte, geschweige denn durch eine Wachsschicht auf Basis eines pflanzlichen Öls wie in Anspruch 1 des Hauptantrags gefordert.

Die Einsprechende hat sich im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zur Stützung ihrer Argumentation auf die D10 bis D16 als Sekundärdokumente berufen.

D10 bis D13, D15 und D16 offenbaren zwar jeweils den Einsatz von Wachsen, jedoch ausschließlich im Zusammenhang mit anderen technischen Funktionen (z. B. als Gleitmittel, Beschichtungshilfsmittel oder Dispergiermittel), nicht aber zur Erzielung einer dehäsiven Wirkung gegenüber Klebstoffen. D14 offenbart keinerlei Wachse.

Insbesondere gilt:

D10 (Absatz [0045]) offenbart Wachse, jedoch nicht als dehäsive Schicht.

D11 (Anspruch 5) erwähnt Wachse ohne Hinweis auf eine Releasewirkung.

D12a (Beispiel 6) offenbart Carnaubawachs, jedoch im Kontext von Verpackungsmaterialien, nicht als Releaseschicht und ohne Hinweis auf eine Releasewirkung.

D13 (Punkt 2.7.3.7) beschreibt Wachsemulsionen als Gleitmittel für Papier, nicht als Releasematerial.

D14 (Anspruch 1) bezieht sich auf Trennrohpapier mit silikonhaltiger dehäsiver Schicht. D14 offenbart kein Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls, wie es von Anspruch 1 des Hauptantrages gefordert wird.

D15 (Seite 21-11) offenbart Wachsemulsionen als Gleitmittel für Papier.

D16 (Zusammenfassung) offenbart Wachse aus hydrierten pflanzlichen Ölen (z. B. Rizinus-, Palm-, Sojabohnenöl) zur Herstellung wässriger Emulsionen, jedoch ohne Hinweis auf deren Eignung als dehäsive Schicht.

Keines dieser Dokumente gibt der Fachperson eine Anregung, Wachse auf Basis eines pflanzlichen Öls anstelle von Silikon zur Ausbildung einer dehäsiven Oberfläche gegenüber Klebstoffen zu verwenden.

Die beanspruchte Anwesenheit eines solchen Wachses zur Bereitstellung eines funktionellen Releasesubstrats ist daher nicht naheliegend.

3.3 D8 als nächstliegender Stand der Technik

D8 betrifft ebenfalls ein thermisches Aufzeichnungsmaterial, in dem Wachs lediglich als

Gleitmittel eingesetzt wird (Absatz [0039])).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D8 durch dasselbe Merkmal wie gegenüber D5, d. h. durch ein Wachs in der Releaseschicht.

Die objektive technische Aufgabe entspricht daher jener ausgehend von D5.

In D8 findet sich keine Anregung, ein Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls als dehäsive Schicht einzusetzen. Gleiches gilt aus den oben genannten Gründen für die Sekundärdokumente D10 bis D16.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auch ausgehend von D8 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 3.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht ausgehend von D5 oder D8 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Dieselbe Beurteilung gilt auch für die unabhängigen Ansprüche 13 und 14, da deren Gegenstand sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 umfasst.

4. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

- 4.1 Die Einsprechende hatte die erteilten Ansprüche 1 und 13 unter Artikel 100(b) EPÜ beanstandet.

Ihrer Ansicht nach war die Erfindung aus mehreren Gründen nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar:

- Releasesubstrate seien angesichts der Vielzahl bekannter Klebstoffe und der im Patent nicht definierten Wachsmenge in der Releaseschicht nicht über den gesamten Anspruchsbereich nacharbeitbar;
- die Patentschrift versetze die Fachperson nicht in die Lage, Wachse auf Basis pflanzlicher Öle aufzufinden;
- die Fachperson wisse nicht, wann ein Produkt Releaseeigenschaften im Sinne des Anspruchs 1 aufweise; und
- die beanspruchten selbstklebenden Produkte gemäß Anspruch 13 seien nicht ausführbar, da in den Releasesubstraten der Ansprüche 1-12 keine klebende Struktur vorhanden sei, auf die Anspruch 13 zurückverweist.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass die auf Artikel 100(b) EPÜ gestützten Einwände nicht ausreichend belegt waren, und wies diese Einwände gegen die erteilten Ansprüche 1 und 13 zurück (Punkt 3.2 der angefochtenen Entscheidung).

Die Kammer sieht keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung abzuweichen. Der Hauptantrag erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

- 4.2 Weder seitens der Einsprechenden noch seitens der Einspruchsabteilung wurden die Merkmale, die nicht in den erteilten Ansprüchen enthalten sind, nach Artikel 84 EPÜ beanstandet.

Bei den Merkmalen, die nicht in den erteilten Ansprüchen enthalten sind, handelt es sich um die in den Ansprüchen 1 und 14 des Hauptantrages enthaltenen Merkmale *"das Wachs auf Basis eines pflanzlichen Öls durch teilweise oder vollständige Hydrierung eines pflanzlichen Öls mit einem metallischen Katalysator und Wasserstoff gewonnen wurde, wobei sämtliche oder ein Teil der Doppelbindungen des Öls zu Einfachbindungen hydriert wurden, und wobei es sich bei dem pflanzlichen Öl um ein Fettsäuretriglycerid handelt"*.

Diese Merkmale sind klar und auf die Beschreibung gestützt. Der Anspruchssatz des Hauptantrags erfüllt somit auch die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

5. Der Anspruchssatz des Hauptantrags ist gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geänderter Fassung mit folgenden Ansprüchen und mit einer gegebenenfalls daran anzupassenden Beschreibung und Zeichnungen aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 14 des Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt