



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 33/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 49 467

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Januar 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Wagner als Vorsitzenden, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig sowie des Richters Dr. Feuerlein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. Januar 2002 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 197 49 467 mit der Bezeichnung

"Wirkstoffhaltige Pflaster"

widerrufen.

Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 18 vom 3. April 2001, eingegangen am 5. April 2001, zugrunde, von denen die Patentansprüche 1 und 18 wie folgt lauten:

1. Wirkstoffhaltige Pflaster mit einem Trägermaterial und einer darauf zumindest partiell aufgetragenen Klebmasse, wobei
 - a) die Klebmasse mindestens einen Wirkstoff enthält,
 - b) die Klebmasse eine offenporige Heißschmelzklebmasse ist,
 - c) die Klebmasse geschäumt ist, wobei der Schäumungsgrad der Heißschmelzselbstklebmasse mindestens 5 Vol.-% beträgt,
 - d) die Heißschmelzselbstklebmasse bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch-komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10 °C aufweist.

18. Wirkstoffhaltige Pflaster mit einem Trägermaterial und einer darauf zumindest partiell aufgetragenen Klebmasse, die eine offenporige Heißschmelzklebmasse ist und die mindestens einen Wirkstoff enthält, wobei die Klebmasse geschäumt ist, der Schäumungsgrad der Heißschmelzselbstklebmasse mindestens 5 Vol.-% beträgt und wobei die Heißschmelzselbstklebmasse bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch-komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10°C aufweist, erhalten nach dem Schaum-Mix-System.

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Antrag vom 3. April 2001 beruhe im Hinblick auf die Druckschriften

- (1) JP 8-175979 A mit englischer Teilübersetzung
- (2) Vortragsskript der Firma Collano Ebnöther AG zu einem Vortrag auf der Messe Index 96 (Anlage 2.2)

nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der nebengeordnete Patentanspruch 18 falle ebenso wie die Unteransprüche 2 bis 17 mit dem Anspruch 1, da über den Antrag der Patentinhaberin nur in seiner Gesamtheit entschieden werden könne. Abgesehen davon sei der Anspruch 18 auch nicht erfinderisch, da die zu Patentanspruch 1 aufgeführten Argumente auch zu dem Nebenanspruch 18 gelten würden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der sie die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 15 weiter verfolgt. Diese neuen Patentansprüche lauten:

1. Wirkstoffhaltige Rheuma-Pflaster mit einem Trägermaterial und einer darauf partiell aufgetragenen Klebmasse, wobei
 - a) die Klebmasse mindestens einen Wirkstoff enthält,
 - b) die Klebmasse eine offenporige Heißschmelzklebmasse ist,
 - c) die Klebmasse geschäumt ist, wobei der Schäumungsgrad der Heißschmelzselbstklebmasse mindestens 5 Vol.-% beträgt,
 - d) die Heißschmelzselbstklebmasse bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch-komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10°C aufweist,
 - e) die Klebmasse in Form von polygeometrischen Kalotten auf das Trägermaterial gebracht ist,
 - f) die Heißschmelzselbstklebmasse auf A-B- oder A-B-A-Blockcopolymeren oder deren Mischungen aufgebaut ist, wobei Phase A Polystyrol oder dessen Derivate und Phase B Ethylen, Propylen, Butylen, Butadien, Isopren oder deren Mischungen sind,
 - g) erhalten nach dem Schaum-Mix-System,

- h) die Heißschmelzselbstklebmasse als Klebrigmacher Öle, Wachse, Harze und/oder deren Mischungen enthält.

Die Patentinhaberin macht im wesentlichen geltend, dass die Gegenstände der neuen Patentansprüche gegenüber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neu seien, was bisher weder von der Patentabteilung noch von der Einsprechenden bestritten werde, und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen würden.

Der gültige Patentanspruch 1 umfasse wirkstoffhaltige Rheuma-Pflaster mit einem Trägermaterial und einer darauf partiell aufgebracht Klebmasse, wobei

- a) die Klebmasse mindestens einen Wirkstoff enthalte,
- b) die Klebmasse eine offenporige Heißschmelzklebmasse sei,
- c) die Klebmasse geschäumt sei, wobei der Schäumungsgrad der Heißschmelzselbstklebmasse mindestens 5 Vol.-% betrage,
- d) die Heißschmelzselbstklebmasse bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch-komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10°C aufweise,
- e) die Klebmasse in Form von polygeometrischen Kalotten auf das Trägermaterial gebracht sei,
- f) die Heißschmelzselbstklebmasse auf A-B- oder A-B-A-Blockcopolymeren oder deren Mischungen aufgebaut sei, wobei Phase A Polystyrol oder dessen Derivate und Phase B Ethylen, Propylen, Butylen, Butadien, Isopren oder deren Mischungen seien,
- g) erhalten nach dem Schaum-Mix-System,
- h) die Heißschmelzselbstklebmasse als Klebrigmacher Öle, Wachse, Harze und/oder deren Mischungen enthalte.

Nächstliegender Stand der Technik sei nach Auffassung der Patentinhaberin Entgegenhaltung (1), wobei sie sich auf eine englische Teilübersetzung bezieht. Do-

kument (1) offenbare ein wirkstoffhaltiges Pflaster mit einem Trägermaterial und einer darauf zumindest partiell aufgetragenen Klebmasse. Die Klebmasse könne mindestens einen Wirkstoff enthalten.

Im Unterschied zum beanspruchten Pflaster bestehe die Klebmasse nach Entgegenhaltung (1) nicht vollständig aus einer Heißschmelzklebmasse. Diese Druckschrift offenbare lediglich, dass die Klebmasse Anteile einer Heißschmelzklebmasse enthalte. Eine Klebmasse, die vollständig aus der erfindungsgemäßen Heißschmelzklebmasse bestehe, sei in Entgegenhaltung (1) nicht vorgesehen.

Ein weiterer Unterschied des aus Dokument (1) bekannten Gegenstands zum beanspruchten Pflaster bestehe in der Schäumung und dem Schäumungsgrad. In (1) sei nicht vorgesehen, dass der Schaum nach dem Schaum-Mix-System erhalten werde. Entgegenhaltung (1) offenbare einen Schaum mit kontinuierlichen, durchlaufenden Löchern oder Kanälen. Diese Kanäle würden die ohnehin vorhandene Wasserdurchlässigkeit verbessern, was entgegengesetzt zur Erfindung stehe. Erfindungsgemäß solle nämlich die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit verbessert werden, nicht jedoch die Wasserdurchlässigkeit. Dies sei einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der Schäumungscharakteristik nach Entgegenhaltung (1) und der erfindungsgemäßen Schäumung.

Ferner sei festzuhalten, dass Dokument (1) lediglich die Einstellung des Schäumungsgrades entsprechend allgemein bekannten Aussagen darlege. Die Entgegenhaltung (1) offenbare aber nicht einen speziellen im Endzustand der Heißschmelzklebmasse enthaltenden Schäumungsgrad von mindestens 5 Vol.-%. Dem Dokument (1) sei weiterhin nicht zu entnehmen, dass die Heißschmelzklebmasse bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch-komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10°C aufweise.

In Entgegenhaltung (1) finde sich kein Hinweis, dass die Klebmasse in Form von polygeometrischen Kalotten auf das Trägermaterial gebracht sei. Gemäß dieser Druckschrift werde die Klebmasse vielmehr kreisförmig oder zickzackförmig auf-

getragen. Nach Ansicht der Patentinhaberin sei die Heißschmelzselbstklebmasse in der Entgegenhaltung auch nicht auf A-B- oder A-B-A-Blockcopolymeren oder deren Mischungen aufgebaut, wobei Phase A Polystyrol oder dessen Derivate und Phase B Ethylen, Propylen, Butylen, Butadien, Isopren oder deren Mischungen seien. Ferner werde in (1) nicht erwähnt, dass die Heißschmelzselbstklebmasse als Klebrigmacher Öle, Wachse, Harze und / oder deren Mischungen enthalte.

Das patentgemäße Pflaster sei somit gegenüber Druckschrift (1) neu.

In den Entgegenhaltungen (2) und (1) finde der Fachmann nur einzelne Ansätze, um zu einem patentgemäßen Pflaster zu gelangen. So sei gemäß Druckschrift (1) ein Teil der Klebmasse eine Heißschmelzklebmasse oder aber die Klebmasse bestehe aus "synthetic resin" und/oder "rubber emulsion". Zunächst sei der Fachmann daher gezwungen aus den in Dokument (1) vorgegebenen Alternativen auszuwählen. Beide bevorzugt beschriebenen Alternativen würden in gleicher Weise zu den dort gewünschten Vorteilen führen, so dass es erfinderisches Tun voraussetze, nur die Heißschmelzklebmassen auszuwählen.

Aber auch dann würde der Fachmann diese gewählte Klebmasse nicht zu 100 % als Klebmasse verwenden, da Entgegenhaltung (1) ihn zu einer Mischung mit anderen Klebmassen veranlasse. Der Fachmann käme daher unter Heranziehung von Dokument (1) nicht zu den erfindungsgemäßen Heißschmelzklebmassen. Die Klebmassen nach Entgegenhaltung (1) könnten dabei geschäumt sein. Diese Klebmassen müssten auch durch die Schäumung kontinuierliche, durchlaufende Löcher oder Kanäle aufweisen. Damit sei eine Wasserdurchlässigkeit zwingend gegeben und auch gefordert, was völlig entgegen dem Erfindungsgedanken sei.

Durch Entgegenhaltung (1) werde dem Fachmann daher zu einer völlig anderen Lösung geraten, nämlich einem Pflaster mit einem Mix aus bekannten Klebmassen, mit u.a. Heißschmelzklebmassen, die mit Löchern und Kanälen durchzogen eine Wasserdurchlässigkeit garantieren würden. Bei der Betrachtung von Doku-

ment (1) alleine könne die erfindungsgemäße Lösung nicht nahe gelegen haben. Patentanspruch 1 sei daher gegenüber Entgegenhaltung (1) erfinderisch.

Das neu in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal, dass die Heißschmelzklebmasse auf A-B oder A-B-A- Blockcopolymeren oder deren Mischungen aufgebaut sei, würde zu besonders vorteilhaften Eigenschaften des erfindungsgemäßen Pflasters führen. Die gezielte Abmischung von Di- und Triblockcopolymeren insbesondere in Beispiel 6 würden diese vorteilhaften Eigenschaften verdeutlichen. Keine der Entgegenhaltungen offenbare eine Heißschmelzklebmasse, die aus Diblock- / Triblockcopolymeren aufgebaut sei.

Zur Lösung der gestellten Aufgaben hätte der Fachmann die Entgegenhaltung (2) in der Hoffnung auf eine Lösung auf keinen Fall herangezogen.

Entgegenhaltung (2) offenbare dem Fachmann, dass es eine Heißschmelzklebmasse gäbe, die hautverträglich und dermatologisch unbedenklich sei. Heißschmelzklebmassen seien aber auch in Dokument (1) schon beschrieben und dem Fachmann geläufig. Es würden dem Fachmann in Entgegenhaltung (2) keine weiteren Lösungsansätze gegeben, die ihn zur Heranziehung dieses Dokuments veranlassen könnten.

Unter der Annahme der Heranziehung von Entgegenhaltung (2) würden dem Fachmann Heißschmelzklebmassen offenbart, die ihm bekannt seien und die für den gewünschten Zweck vorteilhaft zu verwenden seien. So weise die Heißschmelzklebmasse Ecomelt M 300 bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch-komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10°C auf. Damit sei der Fachmann aber immer noch nicht in der Lage Pflaster bereit zu stellen,

1. deren Klebmassen eine funktionsgerechte Verklebung mit der Haut auch an kritischen Stellen des menschlichen Bewegungsapparates gewährleisten,

2. die technisch wenig aufwendig und umweltverträglich herzustellen seien,
3. mit geringem Klebstoffverbrauch,
4. die atmungsaktiv, d.h. wasserdampf- und luftdurchlässig, seien,
5. mit einer relativ hohen Wirkstofffreisetzungsrate.

Beispielsweise verrate Entgegenhaltung (2) dem Fachmann nichts über den Schäumungsgrad von mind. 5 Vol.-%, einer offenporigen Schaumstruktur oder dass die Klebmasse zu 100 % aus einer Heißschmelzklebmasse bestehen müsse. In Entgegenhaltung

(3) EP 0 353 972 A1

würde zwar die Klebmasse auf das Trägermaterial in Form von polygeometrischen Kalotten aufgebracht. Dem Gesamtzusammenhang dieses Dokuments müsse jedoch die technische Lehre entnommen werden, dass bei einem Auftrag der Klebmasse in Form von polygeometrischen Kalotten ein aggressiverer Kleber eingesetzt werden müsse. Diese Maßnahmen würde aber den Tragekomfort des Pflasters wesentlich verschlechtern. Patentgemäß könne dagegen ein Pflaster bereitgestellt werden, das von Probanden mit höchster Zufriedenheit verwendet werde.

Damit sei der Gegenstand des Anspruchs 1 auch erfinderisch gegenüber Entgegenhaltung (1) in Kombination mit Entgegenhaltung (2) oder Entgegenhaltung (3).

Die Patentinhaberin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 15, überreicht in der mündlichen Verhandlung und Beschreibung gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass die vorgelegte Anspruchsfassung unklar sei und der Patentgegenstand im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig; sie konnte jedoch nicht zum Erfolg führen.

Von der Einsprechenden wurden bezüglich der gültigen Patentansprüche formale Mängel geltend gemacht. Diese Mängel können bei der gegebenen Sachlage jedoch dahingestellt bleiben, weil das Patent jedenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit nicht beständig ist.

Dem Patent liegen nach Angaben der Patentinhaberin (Eingabe vom 28.03.2002, S 3) die objektiven Aufgaben zugrunde, Pflaster bereit zu stellen,

1. deren Klebmassen gut hautverträglich sind und gleichzeitig gutes Klebverhalten zeigen,
2. deren Klebmassen eine funktionsgerechte Verklebung mit der Haut auch an kritischen Stellen des menschlichen Bewegungsapparates gewährleisten,
3. die technisch wenig aufwendig und umweltverträglich herzustellen sind,
4. mit geringem Klebstoffverbrauch,
5. mit guter Antriebsbarkeit, guter Anfassklebrigkeit,

6. die atmungsaktiv, d.h. wasserdampf- und luftdurchlässig, sind,
7. mit einer relativ hohen Wirkstofffreisetzungsrate.

Gelöst werden diese Aufgaben durch ein wirkstoffhaltiges Rheuma-Pflaster nach dem geltenden Patentanspruch 1.

Der für die Lösung dieser Aufgaben zuständige Fachmann ist ein Apotheker oder Diplomchemiker, der Erfahrungen in der industriellen Produktion von Pflaster besitzt.

Als nächstliegender Stand der Technik ist von der englischen Übersetzung der ungeprüften japanischen Patentveröffentlichung (1) auszugehen. Die inhaltliche Richtigkeit der von der Einsprechenden eingereichten Teilübersetzung der Entgegenhaltung (1) wurde von der Patentinhaberin nicht bestritten.

Entgegenhaltung (1) betrifft ein Pflaster, welches auf die Haut eines Benutzers aufgebracht werden soll und welches seine Klebrigkeit auch bei Schweißbildung nicht verliert ((1) Seite 1, 0001). Dieses Pflaster umfasst eine Klebeschicht und ein Trägermaterial, wobei die Klebeschicht auch kreisförmig oder zickzackförmig, dh partiell, aufgebracht sein kann ((1) Anspruch 1 iVm S 6, 0025). Nach (1) Anspruch 18 iVm Seite 13 und 14, Abschnitte 0071 bis 0073 enthält die Klebeschicht auch mindestens einen Wirkstoff. In die Klebmasse werden zB hautreizende Stoffe, Analgetika oder entzündungshemmende Substanzen eingearbeitet ((1) S 13, 0071). Da diese Wirkstoffe üblicherweise bei Rheumapflastern eingesetzt werden, sind aus Entgegenhaltung (1) die Merkmale des Oberbegriffs sowie das Merkmal a) des gültigen Patentanspruchs 1 bekannt.

Die Klebeschicht, die ua aus einer Heißschmelzklebmasse bestehen kann, ist durch die Ausbildung feiner durchgehender Öffnungen wasserdurchlässig ((1) Seite 5, 0022, Seite 6, 0024, Seite 3, 0007, 0013 iVm Seite 4, 0018, 0019; vgl mit Merkmal b)) und damit auch luft- und wasserdampfdurchlässig. In den Absät-

zen 0027 bis 0033 auf den Seiten 6 bis 8 wird die Vorteilhaftigkeit der Verwendung eines geschäumten Heißschmelzklebematerials dargelegt. Die Schäumung führt zu einem Volumen, das mindestens doppelt so groß ist, wie der ursprüngliche Kleber (Seite 7, 0028). Der Schäumungsgrad der Klebmasse beträgt damit mindestens 5 Vol.-% (Merkmal c) des gültigen Patentanspruchs 1).

Gemäß Seite 10, Abschnitt 0042 sind geeignete Heißschmelzselbstklebmassen auf A-B-A-Blockcopolymeren aufgebaut, wobei geschäumte Styrol-Isopren-Styrol-Copolymere im Beispiel auf Seite 15, Abschnitt 0154 eingesetzt werden. In diesem Beispiel enthält die Heißschmelzklebmasse noch zusätzlich verschiedene Harze und Öle. Damit werden auch die Merkmale f) und h) des neuen Patentanspruchs 1 in der Entgegenhaltung (1) verwirklicht.

Dem Dokument (1) kann somit entnommen werden, dass das dort offenbarte Pflaster bereits die Merkmale des Oberbegriffs sowie die Merkmale a), b), c), f) und h) nach Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent aufweist.

Die Entgegenhaltung (1) offenbart zwar nicht wörtlich, dass die Heißschmelzselbstklebmasse bei einer Frequenz von 0,1 rad/s eine dynamisch komplexe Glasübergangstemperatur von weniger als 10°C besitzt (Merkmal d)). Die Einsprechende konnte den Senat jedoch davon überzeugen, dass die in Dokument (1) verwendeten Heißschmelzselbstklebmassen diese physikalisch-chemische Eigenschaft üblicherweise haben.

Die Einsprechende hat nämlich mit den

- (4) Anlagenkonvoluten 1 bis 6 zum Schriftsatz der Einsprechenden vom 07.11.01

überzeugend dargelegt, dass Heißschmelzselbstklebmassen für medizinische Anwendungen, die am Anmeldetag des vorliegenden Patents handelsüblich

waren, die von Merkmal d) geforderten Eigenschaften besitzen. In der Verwendung von Klebmassen, welche das Kriterium gemäß Merkmal d) erfüllen, kann daher kein patentbegründender Effekt gesehen werden. Diese Eigenschaft weisen bei fachmännischer Auswahl auch die Heißschmelzselbstklebmassen des Standes der Technik nach Entgegenhaltung (1) auf.

Das Merkmal e) des gültigen Patentanspruchs 1, nämlich dass die Klebmasse in Form von polygeometrischen Kalotten auf das Trägermaterial aufgebracht ist, wird in Entgegenhaltung (1) ebenfalls nicht wörtlich offenbart. In Abschnitt 0025 auf Seite 6 der Druckschrift (1) findet sich jedoch der Hinweis, dass es schon ausreichend ist, wenn die Heißschmelzselbstklebmasse auf der Oberfläche des Trägermaterials nur inselförmig aufgetragen wird. Die Autoren dieses Dokuments schlagen zB dünne Fäden vor, die kreisförmig oder zickzackförmig aufgebracht werden sollen. Auch der inselförmige Auftrag von Klebmassen in Form von polygeometrischen Kalotten auf das Trägermaterial von Pflastern und die damit verbundenen Vorteile waren dem Fachmann zB aus der Entgegenhaltung (3) (vgl Patentansprüche 5 bis 7) vor dem maßgeblichen Anmeldetag bestens bekannt. Dieser Fachmann konnte daher bei Kenntnis der technischen Lehre der Entgegenhaltungen (1) und (3) durchaus erwarten, dass durch die Auftragung der Klebmasse in Form von polygeometrischen Kalotten der geltend gemachte besondere Tragekomfort eines Pflasters erreicht werden kann. Durch wenige orientierende Reihenversuche konnte er ohne weiteres feststellen, dass die Klebrigkeit der in Entgegenhaltung (1) verwendeten und patentgemäß eingesetzten Heißschmelzselbstklebmassen für diese Form der Auftragung der Klebermasse ausreichend ist. Das Merkmal e) kann daher die notwendige erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstands nicht begründen.

Wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt hat, ist das Schaum-Mix-System im Stand der Technik bekannt. Es ist dem Fachmann daher gegeben die Heißschmelzselbstklebmasse, wie in Entgegenhaltung (1) beschrieben, auch mit diesem Verfahren zu schäumen. Dass dieses Verfahren zu ei-

nem Pflaster mit besonderen Eigenschaften führt, die mit anderen Techniken nicht erzielt werden können, ist für den Senat auf der Grundlage der vorliegenden Dokumente nicht ersichtlich. Somit fügt auch das Merkmal g) dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 nichts erfinderisches hinzu.

Der gültige Patentanspruch 1 ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit nicht beständig.

Die Patentansprüche 2 bis 15 müssen mit dem nicht gewährbaren Anspruch 1 fallen, da über den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden kann.

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Feuerlein

Ko