



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 15/13

Verkündet am
29. Juni 2015

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 030 432.7-43

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Heimen und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 23. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung der T... Products Corp., in R..., V..., V.St.A., mit der Bezeichnung

„Abdeckfolie für strukturierte Flächen“,

die am 3. März 2005 in Form der DE 10 2004 030 432 A1 offengelegt und für die die Priorität US 10/601581 vom 24. Juni 2003 in Anspruch genommen wurde, ist mit dem in der Anhörung am 18. April 2013 verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 08 J (Erstellungsdatum 29. April 2013) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen worden.

In den Prüfbescheiden wurden folgende Druckschriften ermittelt und entgegeng gehalten:

- (1) US 5 427 850 A
- (2) WO 2002/28965 A1
- (3) DE 37 34 963 A1
- (4) US 6 040 046 A
- (5) EP 0 434 180 A2
- (6) JP 09-025466 A.

Dem Beschluss liegen die in der Anhörung am 18. April 2013 zur Akte gereichten Ansprüche 1 bis 8 folgenden Wortlauts zugrunde:

1. Verfahren zur ablösbaren Anheftung einer Abdeckfolie an einer strukturierten Fläche mit einer Oberflächenrauheit im Bereich von 3,8 bis 24,4 Ra (150 bis 1000 μ inch), wobei
 - (i) die Abdeckfolie eine erste Seite mit einer glatten, keine Klebschicht aufweisenden Fläche, und eine zweite Seite mit einer rauhen Fläche umfasst, wobei die glatte Fläche der ersten Seite aus folgenden Substanzen besteht:
 - 30 Gew.-% bis 85 Gew.-% wenigstens eines Block-Copolymer-Hauptpolymers, das ein thermoplastischen Elastomers mit gesättigten Kautschuk-Mittelblöcken, die aus der aus Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol, Styrol-Ethylen/Propylen-Styrol, Styrol-Ethylen/Propylen und Styrol-Ethylen/Butylen bestehenden Gruppe ausgewählt sind, ist;
 - 10 Gew.-% bis 60 Gew.-% eines klebrigmachenden Harzes;
 - und
 - einem Nebenpolymer, das ausgewählt ist aus Polyolefinen, Polyvinylalkohol, Polyvinylchlorid, Nylon, Polyester, Styrole, Butylene, Polymethylpenten und Polyoximethylen und Mischungen derselben; und wobei die raue Fläche der zweiten Seite, entweder dieselbe Zusammensetzung wie die glatte Fläche der ersten Seite aufweist, oder falls unterschiedlich, aus einer thermoplastischen Folie besteht, wobei optional die Abdeckfolie weiterhin Antistatik-Additive umfasst und/oder eine oder mehrere der Schichten der Abdeckfolie ein Pigment einschließen, und
 - (ii) die glatte Fläche auf die strukturierte Oberfläche aufgebracht wird und davon ablösbar haftet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die strukturierte Oberfläche aus einem Material besteht, dass aus der aus Polycarbonat, Polyurethan, Polyester, Acryl, Polyvinylchlorid, Nylon, Polyester (PET, PETG, PEN), Glas, Keramik, Stein und Metall bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Nebenpolymer der glatten Fläche der ersten Seite der Abdeckfolie ein Polyolefin aus der aus Ethylen, Polypropylen, mittels Metallocen-Katalyse hergestelltem Polyethylen, mittels Metallocen-Katalyse hergestelltem Polypropylen und syndiotaktischem Polypropylen bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Polyolefin säuremodifiziert, anhydridmodifiziert oder acrylatmodifiziert ist.
5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die raue Fläche der zweiten Seite der Abdeckfolie matt geprägt ist.
6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die raue Fläche der zweiten Seite der Abdeckfolie mit geprägten und ungeprägten Bereichen strukturiert ist.
7. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Abdeckfolie wenigstens zwei Schichten umfasst.
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die mehreren Schichten coextrudiert sind.

Der Zurückweisungsbeschluss stützt sich in den Gründen im Wesentlichen auf den Inhalt der Druckschrift (1), wobei außerdem zum Folienaufbau und nur beiläufig auf die Druckschrift (4) hingewiesen wird.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss wurde von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013 Beschwerde eingelegt und beantragt, den Beschluss aufzuheben und ein Patent für die genannte Anmeldung zu erteilen, hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Eine Beschwerdebegründung hat die Anmelderin nicht zur Akte gereicht.

In der mündlichen Verhandlung am 29. Juni 2015 hat die Anmelderin einen Hilfsantrag eingereicht, deren Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

1. Verfahren zur ablösbaren Anheftung einer Abdeckfolie an einer strukturierten Fläche mit einer Oberflächenrauheit im Bereich von 3,8 bis 24,4 Ra (150 bis 1000 μinch), wobei
(i) die Abdeckfolie eine erste Seite mit einer glatten, keine Klebschicht aufweisenden Fläche, und eine zweite Seite mit einer rauen Fläche umfasst, wobei die glatte Fläche der ersten Seite aus folgenden Substanzen besteht:
30 Gew.-% bis 85 Gew.-% wenigstens eines Block-Copolymer-Hauptpolymers, das ein thermoplastisches Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Elastomer mit gesättigten Kautschuk-Mittelblöcken ist;
10 Gew.-% bis 60 Gew.-% eines klebrigmachenden Harzes;
und
einem Nebenpolymer, das ausgewählt ist aus Polyolefinen, Polyvinylalkohol, Polyvinylchlorid, Nylon, Polyester, Styrole, Butylene, Polymethylpenten und Polyoximethylen und Mischungen derselben; und wobei die raue Fläche der zweiten

Seite, entweder dieselbe Zusammensetzung wie die glatte Fläche der ersten Seite aufweist, oder falls unterschiedlich, aus einer thermoplastischen Folie besteht, wobei optional die Abdeckfolie weiterhin Antistatik-Additive umfasst und/oder eine oder mehrere der Schichten der Abdeckfolie ein Pigment einschließen, und

(ii) die glatte Fläche auf die strukturierte Oberfläche aufgebracht wird und davon ablösbar haftet.

Die Ansprüche 2 bis 8 des Hilfsantrags entsprechen jenen des Hauptantrags.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 08 J des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. April 2013 aufzuheben und das Patent zu erteilen,

hilfsweise

das Patent mit den Ansprüchen 1 – 8 gemäß Hilfsantrag, im Übrigen wie angemeldet, zu erteilen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG). Sie hat jedoch keinen Erfolg. Denn das beanspruchte Verfahren beruht in den Fassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrag jedenfalls nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

1. Der dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegende Anspruch 1 (Hauptantrag) betrifft ein

1) Verfahren zur ablösbaren Anheftung einer Abdeckfolie an eine strukturierte Fläche (eines Substrats)

1.1) mit einer Oberflächenrauheit im Bereich von 3,8 bis 24,4 Ra (150 bis 1000 μinch),

2) die Abdeckfolie umfasst

2.1) eine erste Seite mit einer glatten Fläche, die keine Klebeschicht aufweist, bestehend aus folgenden Substanzen:

2.1.1) 30 bis 85 Gew.-% wenigstens eines thermoplastischen Elastomers mit gesättigten Kautschuk-Mittelblöcken als Block-Copolymer-Hauptpolymer, ausgewählt aus der Gruppe Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol, Styrol-Ethylen/Propylen-Styrol, Styrol-Ethylen/Propylen, Styrol-Ethylen/Butylen,

2.1.2) 10 bis 60 Gew.-% eines klebrigmachenden Harzes,

2.1.3) einem Nebenpolymer ausgewählt aus Polyolefinen, Polyvinylalkohol, Polyvinylchlorid, Nylon, Polyester, Styrole, Butylene, Polymethylpenten und Polyoximethylen und Mischungen derselben,

2.2) eine zweite Seite mit einer rauen Seite,

2.2.1) deren raue Fläche entweder dieselbe Zusammensetzung wie die glatte Fläche der ersten Seite aufweist,

2.2.2) deren raue Fläche, falls unterschiedlich, aus einer thermoplastischen Folie besteht,

2.3) optional (ggf.) Antistatik-Additive,

2.4) und/oder eine oder mehrere Schichten der Abdeckfolie schließen ein Pigment ein,

3) die glatte Fläche wird auf die strukturierte Oberfläche (des Substrats) aufgebracht und haftet davon ablösbar.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag weist das Merkmal 2.1.1 in geänderter Fassung 2.1.1* auf:

2.1.1*) 30 Gew.-% bis 85 Gew.-% wenigstens eines Block-Copolymer-Hauptpolymers, das ein thermoplastisches Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Elastomer mit gesättigten Kautschuk-Mittelblöcken ist.

2. Was die Offenbarung des beanspruchten Verfahrens nach Haupt- und Hilfsantrag angeht, lassen sich die Merkmale 1 bis 2.1.3 einschließlich 2.1.1* sowie die Merkmale 2.3 bis 3 aus den ursprünglichen Unterlagen herleiten (vgl. DE 10 2004 030 432 A1 Anspr. 1 i. V. m. Anspr. 2, 5 und 11 sowie S. 7 [0035] und [0038]).

Dahinstehen kann, ob aus den ursprünglichen Unterlagen explizit auch eine raue zweite Seite der anspruchsgemäßen Abdeckfolie mit den Merkmalen 2.2.1 und 2.2.2 hervorgeht, deren raue Fläche entweder dieselbe Zusammensetzung wie die glatte Fläche der ersten Seite aufweist (Merkmal 2.2.1 i. V. m. den Merkmalen 2.1 bis 2.1.3) oder, falls von der Zusammensetzung der glatten Fläche der ersten Seite unterschiedlich, aus einer stofflich beliebigen thermoplastischen Folie (Merkmal 2.2.2) besteht (vgl. DE 10 2004 030 432 A1 S. 5 [0026] vorle. Satz und S. 6 [0033] Satz 1 i. V. m. S. 8 Beisp. 1 [0044]). Denn das beanspruchte Verfahren nach Haupt- und Hilfsantrag beruht gegenüber der Lehre der Druckschrift (4) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Für die Beurteilung der Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens zur ablösbaren Anheftung einer Abdeckfolie an einer strukturierten Fläche ist, im Gegensatz zu den Ausführungen in den Gründen des angefochtenen Beschlusses, die

Lehre der gattungsgemäßen vorveröffentlichten US 6 040 046 A (4) von besonderer Relevanz.

Unerheblich für die Bewertung der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstands gegenüber dem Stand der Technik ist, dass eine Abdeckfolie mit den Merkmalen 2 bis 2.4 erst nachträglich in Form eines Arbeitsverfahrens zur Abdeckung einer Substratoberfläche mit den zusätzlichen Merkmalen 1, 1.1 und 3 beansprucht wird.

a) Aus der Druckschrift (4) geht eine wiederablösbare Abdeckfolie mit einer ersten Seite mit einer glatten Oberfläche und einer zweiten Seite mit einer rauen Oberfläche hervor, wobei die erste Seite der Abdeckfolie, die wiederablösbar an einer relativ glatten Substratoberfläche haftet, eine oder mehrere Komponenten mit einer Hauptkomponente aus Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol- oder Styrol-Ethylen-Propylen-Blockcopolymeren und einer Nebenkomponekte aus einer Gruppe bestehend aus zahlreichen Thermoplasten und damit ein gattungsgemäßes Erzeugnis umfasst (vgl. (4) Abspr. 1 bis 4 und 11 – Merkmale 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2 und 3). Hinzu kommt der Einbau geeigneter haftungsvermittelnder (Co)Polymere und damit klebrigmachender Harze im Sinne des Merkmals 2.1.2, wodurch die Haftung der Abdeckfolie selektiv einstellbar ist (vgl. (4) Sp. 3 Z. 34 bis 51 sowie Sp. 6 Z. 64 bis Sp. 7 Z. 25).

Was die Zahlenangaben zu Mengenanteilen der einzelnen Komponenten gemäß den Merkmalen 2.1.1 und 2.1.2 anbelangt, so überschneiden sich die Anteile gemäß den Ausführungsbeispielen in (4) mit den Bereichen 30 bis 85 Gew.-% (Merkmal 2.1.1) und 10 bis 60 Gew.-% (Merkmal 2.1.2) (vgl. (4) Fig. 1 bis 3 i. V. m. Sp. 4 Z. 23 bis 34 sowie Sp. 7 Z. 36 bis 57), so dass diese Merkmale die Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens nicht begründen können. Bei Kraton G-1657 handelt es sich um ein Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol Copolymer und damit um ein thermoplastisches Elastomer gemäß Merkmal 2.1.1 und bei By-

nel E-403 um ein klebrigmachendes säuremodifiziertes Ethylenacrylat-Harz gemäß Merkmal 2.1.2 (vgl. (4) Sp. 7 Z. 38 bis 43).

Die Druckschrift (4) liefert auch ausreichend Anhaltspunkte für die lediglich optionalen Merkmale 2.3 und 2.4 (vgl. (4) Abspr. 10) sowie für die letztlich unbestimmt gehaltenen Merkmale 2.2.1 und 2.2.2, die darüber hinaus noch die vorstehend ausgeführten Offenbarungsmängel aufweisen.

b) Es kann dahinstehen, ob aus (4) auch das Merkmal 1.1 eines Bereichs einer Rauheit der Substratoberfläche aufgrund der in (4) beschriebenen Relation zu den Merkmalen 2.1 und 2.2 einer glatten ersten Seite und einer rauen zweiten Seite der Abdeckfolie hervorgeht (vgl. (4) Sp. 5 Z. 61 bis Sp. 6 Z. 7 i. V. m. Sp. 5 Z. 1 bis 29: relative Glätte der ersten Schicht zur relativen Glätte der abzudeckenden Substratoberfläche i. V. m. den Ra-Werten) und damit dem beanspruchten Verfahren gegenüber (4) bereits die Neuheit fehlt. Ausgehend von (4) bedurfte es für den Fachmann jedenfalls keines erfinderischen Zutuns, sondern lediglich routinemäßig üblicher Optimierungsarbeiten im Bereich der Vorgaben von (4), um zu dem Merkmal 1.1 und damit zu einem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 zu gelangen.

Unter Berücksichtigung der ursprünglichen Aufgabe der vorliegenden Anmeldung, eine Abdeckfolie bereitzustellen, die strukturierten Substratoberflächen dadurch einen ausreichenden Schutz verleiht, dass sie – ohne eine gesonderte Klebeschicht und die damit verbundenen Nachteile – ein funktionelles, einstellbares und geregeltes Maß an Klebkraft erzeugt (vgl. DE 10 2004 030 432 A1 S. 3 [0011]), wird der Fachmann zwangsläufig von der Lehre der (4) ausgehen und zwar deshalb, weil aus (4) eine gattungsgemäße Abdeckfolie mit der Maßgabe der Einstellbarkeit ihres Haftgrades an der Substratoberfläche ohne gesonderte Klebeschicht hervorgeht (vgl. (4) z. B. SPD. 6 Z. 64 bis Sp. 7 Z. 25). Dabei wird er nicht umhin können, die gemäß (4) für die Einstellbarkeit eines geregelten Haftgrades relevanten Bereiche der Rauheit der ersten, relativ glatten Seite (vgl. (4) Sp. 5 Z. 1 bis 4) und der zweiten, relativ rauen Seite der Abdeckfolie (vgl. (4) Sp. 5 Z. 4 bis 7) zu

untersuchen und auf die zu schützende, relativ glatte, gegebenenfalls auch relativ raue, Substratoberfläche und damit auf deren Rauheit abzustimmen (vgl. (4) z. B. Sp. 5 Z. 60 bis 64, Sp. 8 Z. 61 bis 63). Die Rauheit der relativ glatten Substratoberfläche gemäß (4) liegt deshalb zwangsläufig im Bereich von 0 bis 60 Ra und schließt damit den Bereich des Merkmals 1.1 ein.

Anzumerken ist, dass das vorliegend beanspruchte Arbeitsverfahren zur Abdeckung einer Substratoberfläche mit einer Abdeckfolie jeweils zueinander vergleichbarer Rauheit, wie bereits aus (4) bekannt, von anderen Parametern wie der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird (vgl. DE 10 2004 030 432 A1 S. 9 [0048]; (4) z. B. Sp. 6 Z. 8 bis 20 sowie 33 bis 42) und deshalb auch diesbezüglich eine Einstellung und Regelung der Haftkraft erfordert.

Ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 beruht deshalb gegenüber der Lehre der Druckschrift (4) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, § 4 PatG.

c) Nichts Erfinderisches beizutragen vermag das gemäß Hilfsantrag geänderte Merkmal 2.2.1*, da sich auch die stoffliche Ausgestaltung der Abdeckfolie in Form eines thermoplastischen Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Elastomers mit gesättigtem Kautschuk-Mittelblock (Merkmal 2.2.1*) dem Fachmann unmittelbar und ohne Weiteres aus (4) erschließt (vgl. (4) Anspr. 2 i. V. m. Sp. 7 Z. 41 bis 42).

d) Bei diesem Sachverhalt brauchte auf den Inhalt der Druckschrift (1), die ein druckempfindliches Klebeband oder eine druckempfindliche Klebefolie basierend auf einer druckempfindlichen klebenden Zusammensetzung betrifft, sowie auf die dem Patentgegenstand ferner liegenden übrigen Druckschriften nicht eingegangen werden.

4. Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung nach Erörterung der Sach- und Rechtslage abschließend einen Hauptantrag und einen Hilfsantrag gestellt. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Anmelderin

die Patenterteilung erkennbar nur im Umfang der Anspruchssätze dieser Anträge beantragt, die jeweils zumindest einen nicht gewährbaren Patentanspruch enthalten. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v. 27. Juni 2007 –X ZB 6/05, Informationsübermittlungsverfahren II, Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät), zumal diese im Wesentlichen getragen sind von den Verfahren gemäß den Patentansprüchen 1 der jeweiligen Anträge. Für deren ausgestaltende weitere Merkmale wurde ein gegebenenfalls die erfinderische Tätigkeit begründender überraschender technischer Effekt nicht vorgetragen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Feuerlein

Egerer

Heimen

Freudenreich

prä