

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 16. September 2003

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0142/02 - 3.2.3  
**Anmeldenummer:** 95119228.5  
**Veröffentlichungsnummer:** 0719585  
**IPC:** B02C 17/16  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Rührwerksmühle mit Separator zur Zurückhaltung von Mahlperlen

**Patentinhaber:**

OMYA GmbH

**Einsprechender:**

- I. HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft & Co. oHG  
II. Bühler AG  
III. Netzsch - Feinmahltechnik GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 114(2)  
EPÜ R. 71a)(2)

**Schlagwort:**

"Neuheit (verneint)"  
"Zulässigkeit eines Hilfantrages (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 1105/98

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0142/02 - 3.2.3

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3  
vom 16. September 2003

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

OMYA GmbH  
Brohler Straße 11  
D-50968 Köln (DE)

**Vertreter:**

Kreutz, Karl Jürgen, Dipl.-Ing.  
Patentanwalt  
Osterwaldstraße 149  
D-80805 München (DE)

**Beschwerdegegner I:**  
(Einsprechender I)

HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft & Co. oHG  
Peter-Dörfler-Straße 13-25  
D-86199 Augsburg (DE)

**Vertreter:**

Schwarz, Thomas, Dipl.-Ing.  
Charrier Rapp & Liebau  
Postfach 31 02 60  
D-86063 Augsburg (DE)

**Beschwerdegegner II:**  
(Einsprechender II)

Bühler AG  
Patentabteilung  
CH-9240 Uzwil (CH)

**Vertreter:**

Frommhold, Joachim, Dr.  
Bühler AG  
Patentabteilung  
CH-9240 Uzwil (CH)

**Beschwerdegegner III:** Netzsch-Feinmahltechnik GmbH  
(Einsprechender III) Sedanstraße 70  
D-95100 Selb (DE)

**Vertreter:** Beyer, Andreas, Dr.  
Wuesthoff & Wuesthoff  
Patent- und Rechtsanwälte  
Schweigerstraße 2  
D-81541 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Oktober 2001, zur Post gegeben am 10. Dezember 2001, mit der das europäische Patent Nr. 0719585 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. T. Wilson  
**Mitglieder:** F. Brösamle  
J. P. Seitz

## Sachverhalt und Anträge

I. In der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2001 hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 0 719 585 widerrufen. Die schriftliche Entscheidung erging am 10. Dezember 2001 und stützte sich nur darauf, daß der Gegenstand des erteilten Anspruchs 3 im Hinblick auf

(D1) DE-A-3 245 825

nicht neu sei. Nur im Protokoll der mündlichen Verhandlung aber wurde ausgeführt, daß der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu sei.

II. Gegen vorgenannte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Patentinhaberin - nachfolgend Beschwerdeführerin - am 5. Februar 2002 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 26. März 2002 dahingehend begründet, daß (D1) kein neuheitsschädlicher Stand der Technik sei.

III. Die Einsprechenden I und III - nachfolgend Beschwerdegegnerinnen I und III - widersprachen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin. Die Einsprechende II - nachfolgend Beschwerdegegnerin II - ist im Beschwerdeverfahren nicht aktiv geworden.

IV. Nach vorbereitender Mitteilung der Kammer, in der diese den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sachlage kundtat, fand am 16. September 2003 eine mündliche Verhandlung statt, die gemäß Regel 71 (2) EPÜ ohne die ordnungsgemäß geladene Beschwerdegegnerin II durchgeführt wurde.

- V. Die Beschwerdeführerin legte zunächst im Rahmen eines **Hauptantrages** einen Anspruch 3 vor, der folgenden Wortlaut hat (Tippfehler bezüglich "Dadurch" und "Sichtterrotors" - Hervorhebung hinzugefügt - berichtigt):

"3. Rührwerksmühle, in deren mit einem Einlaß und einem Auslaß versehenen und mit einer Ladung von Mahlperlen beschickten Mahlbehälter eine mit Rührorganen bestückte Rührwerkswelle (Rührwerk) drehbar ist, wobei an der Auslassseite des Mahlbehälters eine Vorrichtung zur Zurückhaltung der Mahlperlen vorgesehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass in einem im Durchmesser erweiterten oberen Teil (8) des Mahlbehälters (1) bzw. in einem erweiterten Gehäuseaufsatz wenigstens ein separat antreibbarer Sichterrotor (6) zur Mahlperlen-Rückhaltung vorgesehen ist, wobei durch die Schaufeln des Sichterrotors das Mahlgut zusammen mit den darin enthaltenen Mahlperlen in einem oberen Ringraum in Umfangsrichtung beschleunigt und also auf eine größere Umfangsgeschwindigkeit gebracht und die Mahlperlen sowie die noch zu groben Partikel des Mahlgutes aufgrund ihrer größeren Masse durch die Zentrifugalkraft in dem oberen Ringraum, also im Mahlbehälter zurückgehalten werden."

- VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer brachten die vertretenen Parteien zum **Hauptantrag** und zu einem **Hilfsantrag** der Beschwerdeführerin, bei dem der überreichte Anspruch 3 des Hauptantrages und der erteilte Anspruch 4 gestrichen werden sollten, im wesentlichen folgende Argumente vor:

Hauptantrag

a) Beschwerdeführerin:

- im Gegensatz zum Anspruch 3 wie in der mündlichen Verhandlung überreicht sei (D1) auf ein "Zellenrad" als Trennmittel von Mahlgut und Mahlperlen abgestellt;
- dem Fachmann sei die Funktion eines solchen Zellenrades im Zusammenhang mit einer Zellenrad-Schleuse oder aber als Mittel zum Dosieren eines Gutes wohlbekannt, wobei diese Funktionen bei einer Rührwerksmühle aber irrelevant seien und insgesamt ein Zellenrad nicht als Synonym für den beanspruchten "Sichterrotor" anzusehen sei;
- ein weiterer Unterschied zwischen Beanspruchtem und (D1) ergebe sich auch daraus, daß bei (D1) die Mahlperlen bevorzugt schon in der Rührwerksmühle zurückgehalten würden und nicht an deren Austritt wanderten - ganz im Gegensatz zum Beanspruchten, bei dem die Mahlperlen vom Sichterrotor beschleunigt und nach außen in den erweiterten oberen Teil des Mahlbehälters abgeschleudert und dort zurückgehalten würden; die Trennungswirkung zwischen Mahlgut und Mahlperlen erfolge durch Ausnützung von Zentrifugalkräften;
- vorstehendes Wirkprinzip unberücksichtigt lassend, interpretierten die Beschwerdegegnerinnen etwas in (D1) hinein, was vom Fachmann so nicht

entnehmbar wäre, so daß ihr Neuheitseinwand in der Sache unberechtigt sei und Anspruch 3 Rechtsbestand haben könne.

b) Beschwerdegegnerin I:

- die neu in den Anspruch 3 aufgenommenen Merkmale seien nichts anderes als Wirkungsangaben bekannter gegenständlicher Merkmale einer Rührwerksmühle; bei der Frage der Neuheit bleibe der Zweck des Sicherrotors unbeachtet, vielmehr sei zu untersuchen, welche Wirkung die aus (D1) bekannten gegenständlichen Merkmale, hier des "Zellenrades" entfalteteten;
- es sei unstrittig, daß (D1) in ihrer Figur 10 in Verbindung mit Seite 18, Zeilen 18 ff., Schaufeln eines Rotors offenbare, die in der Lage seien, Mahlperlen zu beschleunigen und nach außen gegen den ebenfalls im oberen Bereich der Rührwerksmühle erweiterten Ringraum zu schleudern und dadurch in der Mühle zurückzuhalten; wie beim Gegenstand von Anspruch 3 werde dabei die auf die verschiedenen Teilchen einwirkende Zentrifugalkraft ausgenützt;
- da (D1) alle gegenständlichen Merkmale des Anspruchs 3 offenbare - auch wenn deren Bezeichnung nicht mit der Wortwahl des Anspruchs 3 übereinstimme - und sich für den Fachmann die Wirkungen einstellten, die Inhalt des Anspruchs 3 sind - sei (D1) ein neuheitsschädlicher Stand der Technik.

c) Beschwerdegegnerin III:

- die Analyse der (D1) ergebe die Übereinstimmung der gegenständlichen Merkmale mit Anspruch 3, nämlich Rührwerksmühle mit einem Mahlbehälter und einem einstellbaren Rotor mit Rührorganen sowie einer Trenneinrichtung mit Schaufeln zur Zurückhaltung der Mahlperlen im erweiterten oberen Bereich des Mahlbehälters; das vorbekannte Zellenrad gemäß (D1) habe dabei nichts mit den Funktionen Schleusen/Dosieren wie vorerwähnt zu tun, sondern ergebe für den Fachmann bei Untersuchung des Kräftegleichgewichtes herrührend aus Zentrifugalkraft und Schleppkraft der einzelnen Teilchen eine Trenneinrichtung - ebenso u. a. auf der Ausnutzung der Zentrifugalkraft basierend wie der beanspruchte Gegenstand; dieser Interpretation der (D1) stehe die Namensgebung bei (D1), nämlich "Zellenrad", nicht entgegen, weil die gegenständlichen Merkmale und deren Wirkprinzipien zwischen den Gegenständen von Anspruch 3 und (D1) übereinstimmten und etwaige unterschiedliche Ortskurven der verschiedenen Teilchen in der Rührwerksmühle mehr theoretischer denn praktischer Natur seien und keinen patentbegründenden Unterschied zwischen den Gegenständen gemäß Anspruch 3 und (D1) ausmachen könnten;
- zusammenfassend habe der Neuheitseinwand gegenüber dem Gegenstand von Anspruch 3 somit seine Berechtigung.



Hilfsantrag

a) Beschwerdeführerin:

- die Streichung des Anspruchs 3 gemäß **Hauptantrag** und des erteilten Anspruchs 4 als Basis für den **Hilfsantrag** der Beschwerdeführerin sei erst nach Diskussion des **Hauptantrages** opportun geworden, so daß dieser Antrag nicht als verspätet angesehen werden könne;
- da damit der erteilte Anspruch 1 wieder im Vordergrund des Interesses stehe, sei eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz geboten.

b) Beschwerdegegnerinnen I und III:

- der Hilfsantrag sei verspätet vorgelegt worden und keinesfalls als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer vor der mündlichen Verhandlung anzusehen;
- gemäß Hilfsantrag erlange der erteilte Anspruch 1 wiederum Bedeutung, was eine Überraschung von Seiten der Beschwerdegegnerinnen bedeute und ausdrücklich abzulehnen sei;
- der Zulassung des Hilfsantrages werde aus den vorgenannten Gründen widersprochen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents, mit dem unabhängigen Anspruch 3 ihres

Hauptantrags wie überreicht während der mündlichen Verhandlung. Hilfsweise hat sie weiter beantragt, das Patent auf Basis ihres Hilfsantrags (Ansprüche 1 bis 6) wie überreicht während der mündlichen Verhandlung aufrechtzuerhalten.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen I und III beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. *Neuheit*

2.1 Wie im erstinstanzlichen Verfahren stand die Frage der Neuheit des in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchs 3 im Mittelpunkt der Diskussion.

2.2 Zur Neufassung dieses Anspruchs 3 wurde seitens der Beschwerdegegnerinnen zutreffend bemerkt, daß sich dieser vom erteilten Anspruch 3 nur durch Wirkungsangaben seiner gegenständlichen Merkmale unterscheide. Die Prüfung der Frage der Neuheit des beanspruchten Gegenstandes hat somit - unter Außerachtlassung der zu lösenden technischen Aufgabe - zu untersuchen, ob (D1) mit den gegenständlichen Merkmalen des Anspruchs 3 übereinstimmt, wobei als weitere Überlegung zu berücksichtigen ist, daß gleiche technische Mittel auch gleiche technische Wirkungen ergeben müssen.

- 2.3 Wie schon in der die mündliche Verhandlung vorbereitenden Mitteilung zum Ausdruck gebracht wurde, eröffnet das Merkmal des Anspruchs 3 "wenigstens ein separat antreibbarer Sichterrotor (6) zur Mahlperlen-Rückhaltung vorgesehen ist" zwei Alternativen, nämlich die Bereitstellung eines einzigen **oder** mehrerer Sichterrotors(en), wobei nachfolgend die Alternative "ein einziger Sichterrotor" behandelt wird, weil dies auch beim Gegenstand der (D1) so ist.
- 2.4 (D1) betrifft eine Rührwerksmühle "1" mit einem Mahlbehälter "2" der das zu mahlende Gut und zudem Mahlperlen "15" aufnimmt, die nachfolgend in einer Trenneinrichtung, gemäß Seite 17, letzter Absatz der (D1) als "Auslaß-Trenneinrichtung" bezeichnet, vom Mahlgut abgetrennt werden und in der Rührwerksmühle verbleiben.
- 2.5 Zur Trenneinrichtung sagt die (D1) aus, daß sie von einem "Zellenrad 30" gebildet ist, vgl. Seite 17, letzter Absatz, und gemäß Figur 10 und Seite 45, Absatz 3, "Zellenradwände 146" aufweist. Das vorgenannte Zellenrad ist gemäß (D1) Seite 18, Zeilen 1 bis 5, unabhängig vom Rotor "3" der Rührwerksmühle antreibbar, dergestalt, daß die Mahlperlen "**radial nach außen**" bewegt werden und zwar in Richtung auf einen oberen im Durchmesser erweiterten Durchmesser des Mahlbehälters, vgl. Seite 18, Zeilen 8 bis 13 und Zeilen 23 bis 26 der (D1).
- 2.6 Erkennbar ist dies nur möglich, wenn die Mahlperlen zusammen mit dem Mahlgut nach **oben wandern** und in den Bereich des "Zellenrades" gelangen, das sie beschleunigt und nach außen schleudert und im erweiterten oberen

Bereich der Rührwerksmühle zurückhält. Der ausdrückliche Verweis in (D1) auf einen eigenen Antrieb des Zellenrades eröffnet dem Fachmann einen Eingriff in das Gleichgewicht von erzeugter Zentrifugalkraft und Schleppkraft und somit auf das Trennergebnis selbst, welches damit einstellbar ist und es erlaubt, eine gewünschte Trenngrenze anzustreben bzw. vorzugeben.

- 2.7 Bei diesen Gegebenheiten kann keine Rede davon sein, daß (D1) ein anderes Wirkungsprinzip beträfe als jenes das in Anspruch 3 herausgestellt ist. Damit ist es im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin auch irrelevant, daß in (D1) für die Trenneinrichtung der Begriff "Zellenrad" Verwendung findet, der **linguistisch gesehen** möglicherweise auch auf Funktionen wie Schleusen und Dosieren von Gütern hindeutet, diese Interpretation im Gesamtzusammenhang der (D1) aber so eindeutig auszuschließen ist, daß es keiner unzulässigen ex-post-Betrachtung der (D1) bedarf im Zusammenhang mit dem bekannten "Zellenrad" auf eine Trenneinrichtung zu schließen.
- 2.8 Wie vorstehende Ausführungen zum Gegenstand der (D1) belegen, offenbart diese alle gegenständlichen Merkmale von Anspruch 3; darüber hinaus entfalten diese bekannten gegenständlichen Merkmale auch die im Anspruch 3 herausgestellten Wirkungen wie Beschleunigen des(r) Mahlgutes/Mahlperlen und Zurückhalten de(r)sselben im Mahlbehälter unter **Ausnutzung der Zentrifugalkraft**, so daß in (D1) nichts hineingelesen werden muß, um den Gegenstand des Anspruchs 3 neuheitsschädlich vorwegzunehmen. Die Wortwahl der Entgegenhaltung kann damit nicht dazu Anlaß geben, Merkmale rein sprachlich zu beurteilen, vielmehr ist zu untersuchen, was der

unvoreingenommene Fachmann einem gewählten Ausdruck einer Entgeghaltung - hier (D1) - zumißt.

2.9 Dem Fachmann eröffnet sich nach Überzeugung der Kammer unmittelbar, daß das bekannte Zellenrad gleichzusetzen ist mit einem Sichterrotor, bei dem Teilchen beschleunigt und auf ganz bestimmte Ortskurven gebracht werden, dem Gesetz des Gleichgewichts von Kräften herrührend aus der Rotation (Zentrifugalkraft) bzw. dem Volumenstrom (Widerstands- oder Schleppkraft) folgend. Es kommt hinzu, daß die theoretischen mit den praktischen Gegebenheiten nicht deckungsgleich sind, was im Hinblick auf die Trennlinie der Mühle bzw. die Ortskurve der Partikel gleichermaßen für die Gegenstände von (D1) wie von Anspruch 3 gilt.

2.10 Bei fehlender Neuheit einer Alternative (ein Sichterrotor) des Gegenstandes gemäß Anspruch 3 im Hinblick auf (D1) kann dieser Anspruch keinen Rechtsbestand haben, Artikel 54 und 100 a) EPÜ und der **Hauptantrag** nicht gewährt werden.

#### Hilfsantrag

3. Die Zulassung des **Hilfsantrages** seitens der Kammer hätte bedeutet, daß dieser Antrag **entweder** von der Kammer selbst behandelt wird **oder** von ihr an die erste Instanz zur weiteren Behandlung zurückverwiesen wird. Keine dieser beiden Alternativen hätte jedoch den vorliegenden Umständen gerecht werden können:

Die Behandlung des Falles seitens der Kammer hätte eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung bedingt, um den Beschwerdegegnerinnen ausreichend Gelegenheit zu geben,

die verbleibenden unabhängigen Ansprüche zu prüfen, die bis dahin im Beschwerdeverfahren - abgesehen von der vorläufigen negativen Stellungnahme der Kammer zu Anspruch 7 in der die mündliche Verhandlung vorbereitenden Mitteilung - nicht erörtert wurden.

Die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prüfung hätte die von ihr bereits getroffene Entscheidung zur Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 - vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung - in Frage gestellt, obwohl diese Frage - wie die Beschwerdeführerin vorbrachte - bereits von der ersten Instanz entschieden war.

Vorauszuschicken ist, daß die Kammer in ihrer die mündliche Verhandlung vorbereitenden Mitteilung die Parteien aufgefordert hat, ihre Äußerungen spätestens **vier Wochen** (Frist im Abschnitt 7 der Mitteilung gesperrt gedruckt) vor der mündlichen Verhandlung einzureichen. Trotz dieser Aufforderung der Kammer hat die Beschwerdeführerin ihren **Hilfsantrag** erst in der mündlichen Verhandlung, nach beendeter Diskussion über den **Hauptantrag**, vorgelegt.

3.1 Unter diesen Umständen war daher seitens der Kammer zu entscheiden, ob dieser Antrag, der auf den **erteilten Ansprüchen 1, 2 und 5 bis 8** basiert, zum Verfahren zuzulassen ist oder nicht.

3.2 Die Rechtsprechung, vgl. T 1105/98 (unveröffentlicht), Abschnitt 3 "Hilfsantrag - Zulässigkeit" und hier insbesondere Seite 15, Absatz 4, hat das Recht, verspätet Anträge zu stellen an konkrete Einschränkungen geknüpft, z. B. den Überraschungseffekt der jeweils

anderen Partei(en). Waren die Beschwerdegegnerinnen im anhängigen Beschwerdeverfahren bis zur Stellung des in Rede stehenden Hilfsantrages mit der Frage des Rechtsbestandes des **Anspruchs 3** konfrontiert, so bedeutete der **Hilfsantrag** für sie die Konfrontation u. a. mit den erteilten Ansprüchen 1 und 7 (letzterer ggf. nach Abstraktion seines "vorzugsweise" als **unabhängiger** Anspruch zu bewerten, vgl. Mitteilung der Kammer unter Abschnitten 5. und 6.)

3.3 Die Ausübung des Ermessens über die Zulassung/Nichtzulassung eines verspätet vorgelegten Antrages ist u. a. in Regel 71 a) EPÜ und auch in Artikel 114 (2) EPÜ geregelt.

3.4 In Abwägung des Für und Wider der Zulassung des **Hilfsantrages** sind auch die **Erfolgsaussichten** eines verspäteten Antrages zu berücksichtigen, die im Hinblick auf den erteilten Anspruch 7 (geltend 5) als gering einzustufen waren, vgl. die von der Kammer in den Abschnitten 5. und 6. ihrer Mitteilung an die Parteien diesbezüglich herausgestellte Auffassung zum erteilten Anspruch 7, die seitens der Beschwerdeführerin **nicht kommentiert**, geschweige denn widerlegt wurde, so daß die Beschwerdeführerin gegen sich gelten lassen muß trotz Aufforderung seitens der Kammer, verspätet und unvollständig reagiert zu haben - zum alleinigen Nachteil der Beschwerdegegnerinnen.

3.5 Schließlich ist auch noch der Gesichtspunkt des ausreichenden rechtlichen Gehörs seitens der Beschwerdegengerinnen zu beachten, das unter den gegebenen Umständen nach Auffassung der Beschwerdegegnerinnen I und III als verwirkt anzusehen

war, wie sie das folgerichtig auch zum Gegenstand ihres Antrages, den **Hilfsantrag** nicht zum Verfahren zuzulassen, gemacht haben. Die Kammer erkennt klar an, daß der **Hilfsantrag** nicht **als Reaktion** auf die Mitteilung der Kammer anzusehen ist.

3.6 Vorstehende Ausführungen zusammenfassend gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß der **Hilfsantrag** nicht zum Verfahren zuzulassen ist.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

C. T. Wilson