

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. Oktober 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1963/09 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 02008993.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1262593

**IPC:** D21B 1/32

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Entfernung von Störstoffen aus einer wässrigen  
Papierfasersuspension

**Patentinhaber:**

Voith Patent GmbH

**Einsprechender:**

Metso Paper, Inc.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit - ja"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1963/09 - 3.2.05

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05  
vom 24. Oktober 2013

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Metso Paper, Inc.  
PO.Box 125  
FI-37601 Valkeakoski (FI)

**Vertreter:**

Werner Lorenz  
Lorenz & Kollegen  
Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft  
Alte Ulmer Strasse 2  
D-89522 Heidenheim (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

Voith Patent GmbH  
Sankt Pöltener Strasse 43  
D-89522 Heidenheim (DE)

**Vertreter:**

Manitz, Finsterwald & Partner GbR  
Postfach 31 02 20  
D-80102 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Juli 2009 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1262593 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Poock  
**Mitglieder:** H. Schram  
M. J. Vogel

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die am 17. Juli 2009 zur Post gegeben und mit der der Einspruch gegen dem Europäischen Patent Nr. 1 262 593 zurückgewiesen worden ist, am 28. September 2009 unter Einzahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung hat sie am 27. November 2009 eingereicht.

Der Einspruch war ausschließlich auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt. Die Einsprechende hat vorgetragen, dass der Verkauf und die Installation einer Flotationsanlage der Firma Keräyskuitu Oy ("Kerku") durch die Firma Valmet Mechanical Pulping Oy vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents ohne Geheimhaltungspflicht erfolgt sei und dass diese Vorbenutzung das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnehme.

Die Einspruchsabteilung ist zu der Auffassung gelangt, dass die gelieferte Flotationsanlage als das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen beiden Firmen anzusehen ist, aber nicht bewiesen ist, dass diese Anlage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (siehe Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe).

II. In einer Mitteilung als Anlage der Ladung vom 24. Juli 2013 zur mündlichen Verhandlung hat die Kammer die vorläufige Auffassung vertreten, dass keinem der vorgelegten Beweismittel zu entnehmen sei, aufgrund welcher Angaben der Regler FFIC-608 die Aufteilung in Vor- und Rücklaufanteile durchgeführt habe, welche

Signale im Regler verarbeitet worden seien und ob (wann, wo) der Aschegehalt gemessen worden sei. Da offen bleibe, welcher Qualitätswert für den Gutstoff durch eine bestimmte Änderung des Verhältnisses des Vor- und Rücklaufanteils erreicht werde, sei das letzte kennzeichnende Merkmal, nämlich "[dass das Verhältnis dieser Aufteilung so eingestellt wird], dass die geforderten Qualitätswerte für den Gutstoff (9) der Gesamtanlage erreicht werden" bei der angeblich vorbenutzten Flotationsanlage nicht offenbart. Deshalb scheine der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der angeblichen Vorbenutzung "Kerku" neu zu sein, Artikel 54 EPÜ 1973 (siehe Punkt 8.2 der Mitteilung). Auch seien keine Anregungen erkennbar, die dem Fachmann den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 hätten nahelegen können (siehe Punkt 9 der Mitteilung). Bei dieser Sachlage erübrige es sich, die Frage der Offenkundigkeit der Vorbenutzung zu prüfen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen sein dürfte (siehe Punkt 10 der Mitteilung).

III. Am 24. Oktober 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin hatten am 23. September 2013 bzw. am 31. Juli 2013 der Kammer mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werden, und eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise die angefochtene Entscheidung

aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Anspruchs 1, eingereicht als Hilfsantrag am 26. August 2008, aufrechtzuerhalten.

V. Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Entfernung von Störstoffen aus einer wässrigen Papierfaserstoffsuspension (S) mit Hilfe mindestens zweier Flotationsstufen (1, 2), welche so geschaltet sind, dass der Flotationsschaum (3) der ersten Flotationsstufe (1) in den Zulauf zur zweiten Flotationsstufe (2) geführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchlauf (4) der zweiten Flotationsstufe (2) in einen Vorlaufanteil (5) und einen Rücklaufanteil (6) aufgeteilt wird, wobei der Vorlaufanteil (5) in den Durchlauf (7) der ersten Flotationsstufe (1) und der Rücklaufanteil (6) in deren Zulauf geführt werden, und dass das Verhältnis dieser Aufteilung so eingestellt wird, dass die geforderten Qualitätswerte für den Gutstoff (9) der Gesamtanlage erreicht werden."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Ausdruck "dieser Aufteilung so eingestellt wird" durch den Ausdruck "dieser Aufteilung in Abhängigkeit von Schwankungen im Gutstoff so eingestellt wird" ersetzt worden ist.

VI. Zum Nachweis der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung "Kerku" ist im Beschwerdeverfahren unter anderem auf folgende Beweismittel Bezug genommen worden (D1 bis D13 wurden bereits im Einspruchsverfahren vorgelegt):

- D1 Technische Zeichnung STOD003898 DIP-2000,  
Revision 5 datiert 13. Dezember 2000;
- D2 Beschreibung des Flotationsverfahrens, datiert  
25. Januar 2001, Seiten 1 bis 4, 16 bis 18 und 20  
bis 22;
- D3 Bestellbestätigung Nr. 02047701, datiert  
4. Mai 2000;
- D4 Valmet Rechnung Nr. 900409, datiert  
18. Januar 2001;
- D5 Sitzungsprotokoll, datiert 9. Januar 2001, mit  
E-Mail, datiert 12. Januar 2001;
- D6 Sitzungsprotokoll, datiert 3. Mai 2001;
- D7 Bezeichnungsliste der technischen Zeichnung D8,  
datiert 20. November 2000;
- D8 Technische Zeichnung STOD005610, Rev. 0,  
Flotationszellen;
- D9 Verkaufsvertrag Nr. 02047701 vom 16. Mai 2000,  
Seiten 1, 2, und 12 und Anhänge 1 und 3;
- D9a Dokument D9, weitere Seiten 3 und 9;
- D10 Besprechungsprotokoll, datiert 20. Januar 2000;
- D11 Technische Zeichnung STOD8060451 Revision 2,  
datiert 22. Februar 2000;
- D11a Technische Zeichnung D11 mit Farben markiert;
- D12 Erklärung von Herrn Hannu Karppinen, datiert  
30. April 2009;
- D13 Erklärung von Herrn Seppo Pekkola, datiert  
29. April 2009;
- D1a Technische Zeichnung STOD003898 DIP-2000,  
Revision 6 datiert 12. Juni 2001;
- D9b Anlage von Dokument D9, Seiten 7 bis 13;
- D12\* Printout design terminal mit Übersetzung auf  
Englisch, 4 Seiten;
- D13\* Printout operating terminals mit Übersetzung auf  
Englisch, 4 Seiten;

- D13a Printout operating terminals mit Übersetzung auf Englisch, 2 Seiten;
- D14 Metso Presentation "OptiBright MC Flotation" (2005), mit Übersetzung auf Englisch, 4 Seiten;
- D15 *Deinking orders dazzle industry suppliers*, Caroline Jewitt, Pulp & Paper International Online, 1. April 2001;
- D16a Eidesstattliche Erklärung von Erkki Kallio, datiert 24. November 2011;
- D16b Eidesstattliche Erklärung von Johanna Kelavirta, datiert 24. November 2011;
- D16c Eidesstattliche Erklärung von Juha Pousi, datiert 25. November 2011;
- D16d Eidesstattliche Erklärung von Jukka Heimonen, datiert 24. November 2011;
- D16e Eidesstattliche Erklärung von Petteri Karjarinta, datiert 24. November 2011;
- D17 Eidesstattliche Erklärung von Esa Nordström, datiert 30. Januar 2012.

VII. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der Vorschlag, den Durchlauf der zweiten Flotationsstufe in einen Vorlaufanteil und einen Rücklaufanteil aufzuteilen, sei von den Eigentümern der Fabrik in Sunila (Finnland), Stora Enso Publication Papers Oy Ltd., der Muttergesellschaft der Firma Keräyskuitu Oy, gemacht worden. Diese Tatsache bedeute nicht, dass dieser Vorschlag geheim oder vertraulich gewesen sei. Eine Geheimhaltung sei weder beabsichtigt noch möglich gewesen. Dieser Vorschlag sei nicht nur der Firma Valmet Mechanical Pulping Oy, sondern auch der Mitbewerberin Voith AG gemacht worden. Die ersten Tests bezüglich der

Aufteilung des Durchlaufs der zweiten Flotationsstufe im Rahmen des Projekts "DIP 2000" seien im Jahre 1999 durchgeführt worden. Die Firma Voith AG habe den Zuschlag für die Umrüstung der Reinigungsanlage bekommen, die im gleichen Zeitraum wie der Zusammenbau der von der Firma Valmet Mechanical Pulping Oy gelieferten Flotationsanlage erfolgt sei. Die Firma Ahlström Oy (jetzt Andritz) habe einen Trommelauflöser (drum pulper) geliefert und sei für den Zusammenbau der gesamten Fabrik zuständig gewesen. Das Regelsystem der Gesamtanlage wurde von den Firmen Neles Paper Automation Oy (jetzt Metso) und Kotka Control Oy (jetzt Rinteko) als Subunternehmer geliefert. Während der Laufzeit des DIP 2000-Projekts hätten Besucher und Mitarbeiter der beteiligten Firmen die Möglichkeit gehabt, sich über die Funktionsweise der Flotationsanlage zu erkundigen. Sie seien nicht an Geheimhaltungspflichten oder Vertraulichkeitsklauseln gebunden gewesen, siehe Dokumente D12 und 13. Die Flotationsanlage "Kerku" sei deshalb der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei gegenüber der Vorbenutzung "Kerku" nicht neu. Das mit dieser Flotationsanlage betriebene Verfahren weise zwei Flotationsstufen auf, vgl. den Oberbegriff des Anspruchs. Der Durchlauf der zweiten Flotationsstufe werde in einen Vor- und einen Rücklaufanteil aufgeteilt, wobei das Verhältnis dieser Aufteilung durch den Kontroller FFIC-608 eingestellt werde, vgl. das erste kennzeichnende Merkmal des Anspruchs. Wenn zum Beispiel das Verhältnis der Aufteilung des Durchlaufs der zweiten Flotationsstufe so geändert werde, dass die Menge des Vorlaufanteils gesenkt und die Menge des Rücklaufanteils entsprechend erhöht werde, werde die Produktion der



Anlage gesenkt und die Qualität des Gutstoffes, z. B. der Weißgrad, erhöht (siehe Schreiben vom 23. September 2010, Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, Zeile 2). Eine Verkleinerung dieses Verhältnisses führe deshalb zu einer Erhöhung der Qualitätswerte für den Gutstoff der Gesamtanlage und umgekehrt. Eine Regelung des Verhältnisses des Vor- und Rücklaufanteils führe somit unmittelbar zu einer Regelung des Qualitätswertes für den Gutstoff. Damit sei auch das zweite kennzeichnende Merkmal des Anspruchs offenbart. Nach diesem Merkmal müssten die geforderten Qualitätswerte für den Gutstoff der Gesamtanlage "erreicht" werden. Dies schließe nicht aus, dass die tatsächlich erzielten Qualitätswerte für den Gutstoff höher seien. Dieses Merkmal sei kein echtes Merkmal eines Verfahrensanspruchs, es sei vielmehr eine Aufgabe oder ein Ziel, welche(s) für das Verfahren selbstverständlich sei, um gute Ergebnisse zu erzielen (siehe Schreiben vom 27. November 2009, Seite 8, drittletzter Absatz).

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags fehle gegenüber der Vorbenutzung "Kerku" ebenfalls die Neuheit. Die Aufteilung des Verhältnisses des Vor- und Rücklaufanteils könne nur in Abhängigkeit von Schwankungen im Rohstoff gemacht werden, damit die geforderten Qualitätswerte für den Gutstoff erreicht würden.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren gehe sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über ihr Vorbringen im

erstinstanzlichen Verfahren hinaus. Die behauptete Vorbenutzung werde nunmehr hauptsächlich darauf gestützt, dass die vermeintlichen Besucher (Voith AG, Ahlström Oy, usw.) im Rahmen einer Besichtigung der Anlage und eines Kontrollraums entsprechende Kenntnisse erlangen konnten. Dies komme der Geltendmachung einer neuen offenkundigen Vorbenutzung gleich. Die vermeintlichen Besucher hätten, wie der Lieferant der Flotationsanlage, im Auftrag der Firma Keräyskuitu Oy gehandelt, wobei zwingend von einem bestehenden Vertrauensverhältnis auszugehen sei. Dieses Vorbringen sei verspätet, nicht substantiiert und nicht relevant und müsse deshalb unberücksichtigt bleiben.

Nach Abschnitt [0005] der Patentschrift sei es das Ziel der Erfindung, das Verfahren so zu gestalten, dass eine gute und schnell wirkende Regelung zum Beispiel auf konstante Qualität des erzeugten Gutstoffs ermöglicht werde. Gelöst werde diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents. Um die "geforderten Qualitätswerte für die Gesamtanlage zu erreichen", müssten die jeweiligen Qualitätsmerkmale am Ausgang der Anlage erfasst werden, um die Aufteilung auf Vor- und Rücklaufanteile vorgeben zu können. Dazu sei ein Qualitätssensor erforderlich, vgl. Abschnitt [0010] der Patentschrift. Anspruch 1 wie erteilt beinhalte bereits die technische Lehre, das Verhältnis des Vor- und Rücklaufanteils in Abhängigkeit von Schwankungen im Gutstoff (Rohstoff) einzustellen, vgl. Abschnitt [0007] der Patentschrift. Der hervorgehobene Ausdruck sei im Anspruch 1 des Hilfsantrags aufgenommen worden, um diese Auslegung des Anspruchs ausdrücklich zu betonen.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit des erteilten Anspruchs 1 in Hinblick auf die angebliche Vorbenutzung "Kerku"*
  
- 2.1 Das letzte kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1 lautet "dass das Verhältnis dieser Aufteilung so eingestellt wird, dass die geforderten Qualitätswerte für den Gutstoff (9) der Gesamtanlage erreicht werden".

Nach Auffassung der Kammer ist dieses Merkmal so zu verstehen wie im normalen Sprachgebrauch üblich, nämlich, dass der Gutstoff den geforderten Qualitätswerten genügt, also zumindest eine Mindestnorm eingehalten oder übertroffen wird. Ferner ist die Kammer zur Auffassung gelangt, dass dieses Merkmal für das Verfahren impliziert, dass die Qualitätswerte für den Gutstoff tatsächlich bestimmt werden müssen. Dadurch soll eine gute und schnell wirkende Regelung z.B. auf konstante Qualität des erzeugten Gutstoffs ermöglicht werden, vgl. Abschnitt [0005] der Patentschrift.

Das vorletzte kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1, nämlich "dass der Durchlauf (4) der zweiten Flotationsstufe (2) in einen Vorlaufanteil (5) und einen Rücklaufanteil (6) aufgeteilt wird, wobei der Vorlaufanteil (5) in den Durchlauf (7) der ersten Flotationsstufe (1) und der Rücklaufanteil (6) in deren Zulauf geführt werden" impliziert nicht ohne Weiteres das letzte kennzeichnende Merkmal. Es mag zutreffen,

dass eine Änderung des Verhältnisses des Vor- und Rücklaufanteils unmittelbar zu einer Änderung des Qualitätswerts für den Gutstoff führt und dass der Fachmann durch einfache Überlegungen vorhersagen kann, in welche Richtung der Qualitätswert sich ändern wird. Welcher Qualitätswert für den Gutstoff durch eine bestimmte Änderung des Verhältnisses des Vor- und Rücklaufanteils erreicht wird, bleibt aber offen. Das letzte kennzeichnende Merkmal ist also als eine qualitative Präzisierung des vorletzten Merkmals zu sehen.

- 2.2 Unter der Annahme, dass die Flotationsanlage nach den in Punkt VI erwähnten Beweismitteln vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, wird untersucht, ob der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweist.
- 2.3 Die Flotationsanlage, wie sie in Dokument D2 beschrieben ist, weist die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Streitpatents sowie dessen erstes kennzeichnendes Merkmal auf. Sie weist auch den ersten Teil des zweiten kennzeichnenden Merkmals auf, wonach "dass das Verhältnis dieser Aufteilung eingestellt wird", siehe Seite 16 des Dokuments D2: *The different portions can be controlled*. Seite 16 des Dokuments D2 ist ferner zu entnehmen, dass die Regelung oder Steuerung für die Regelung oder Steuerung des Weißgrades am Ende der Flotation verwendet wird (*Control is used for controlling the ash content after the flotation*).

Keinem der in Punkt VI erwähnten Beweismittel ist aber zu entnehmen, aufgrund welcher Angaben der Regler FFIC-608 die Aufteilung in Vor- und Rücklaufanteile durchgeführt hat, welche Signale im Regler verarbeitet wurden und ob (wann, wo, welche) Qualitätswerte gemessen wurden. Deshalb ist das letzte kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1 durch die offenkundige Vorbenutzung nicht bekannt geworden.

- 2.4 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit gegenüber der angeblichen Vorbenutzung "Kerku" neu, Artikel 54 EPÜ 1973.

Nach Auffassung der Kammer war es mangels einer nachgewiesenen Anregung oder eines Beispiels im Stand der Technik für den Fachmann nicht naheliegend, ausgehend von dem Verfahren nach der angeblichen Vorbenutzung "Kerku" dieses Verfahren so wie im erteilten Anspruch 1 weiterzubilden.

Das Verfahren nach Anspruch 1 des Patents beruht somit auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ 1973.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

M. Pooch