

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. Juni 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1561/11 - 3.3.05

Anmeldenummer: 04764756.5

Veröffentlichungsnummer: 1789363

IPC: C01B31/00, B02C23/32,
B02C13/14, B07B9/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUM AUFBEREITEN VON KOHLE-TROCKENSTOFF FÜR DIE
HERSTELLUNG VON ELEKTRODEN

Patentinhaberin:

Claudius Peters Projects GmbH

Einsprechende:

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
Loesche GmbH

Stichwort:

Kohle-Trockenstoff/Claudius Peters

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK Art. 13(1), 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit -
(nein) (sämtliche Anträge, soweit zugelassen)

Zitierte Entscheidungen:

T 0176/84, T 0516/08

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1561/11 - 3.3.05

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 25. Juni 2014**

Beschwerdeführerin 1: ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
(Einsprechende 1) Graf-Galen-Strasse 17
59269 Beckum (DE)

Vertreter: Tetzner, Michael
TETZNER & PARTNER mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Van-Gogh-Strasse 3
81479 München (DE)

Beschwerdeführerin 2: Loesche GmbH
(Einsprechende 2) Hansaallee 243
40549 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Heim, Hans-Karl
Weber & Heim
Patentanwälte
Irmgardstrasse 3
81479 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Claudius Peters Projects GmbH
(Patentinhaberin) Schanzenstrasse 40
21614 Buxtehude (DE)

Vertreter: Riesenberg, Axel
Glawe Delfs Moll
Partnerschaft mbB von
Patent- und Rechtsanwälten
Rothenbaumchaussee 58
20148 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1789363 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 18. Mai 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: A. Haderlein
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass das Europäische Patent Nr. 1 789 363 unter Berücksichtigung der Änderungen auf der Basis des am 12. April 2011 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrags 1 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ, insbesondere jenen der ausreichenden Offenbarung, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, genüge. Das Patent betrifft ein Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden.

II. Die im erstinstanzlichen Verfahren eingereichten Dokumente, die für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung sind, sind folgende:

E1: Grothe, H. *et. al.*, Lexikon der Hüttentechnik, Deutsche Verlagsanstalt, 1963, Bd. 5, Seiten 164 und 165

D12: Schäfer, H.-U., Wälzmühlen für die Mahlung von Klinker und Hüttensand und die Herstellung von Zementen mit Zumahlstoffen, ZKG International, 54 (2001), 1, Seiten 20 bis 30

E5: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 1972, Band 2, Seiten 60 und 61

III. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Schluss, dass E1 keine Mühle-Sichter-Kombination offenbare, die eine kontinuierliche Veränderung der Korngröße ermögliche, die Verwendung

- einer solchen habe jedoch nahegelegt. Es habe aber nicht nahegelegt, in E1 eine Mühle-Sichter-Kombination zu verwenden, die während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst werde.
- IV. Beide Einsprechende (Beschwerdeführerinnen 1 und 2) legten gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein mit dem Ziel des vollständigen Widerrufs des angegriffenen Patents.
- V. In ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründungen beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) gemäß ihrem Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerden, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage von einem von vier Hilfsanträgen.
- VI. Am 25. Juni 2014 fand vor der Kammer eine mündliche Verhandlung statt, im Verlaufe derer die Beschwerdegegnerin neue Hilfsanträge 1 bis 3 einreichte, die die Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit der Antwort auf die Beschwerdebegründungen, ersetzen.
- VII. Anspruch 1 des Hauptantrags, d.h. des Antrags, für den erstinstanzlich festgestellt worden war, dass er die Erfordernisse des EPÜ erfülle, lautet wie folgt:
- "1. Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden, bei dem Fraktionen unterschiedlicher Körnung hergestellt und in einem vorbestimmten Verhältnis gemischt werden und bei dem die Fraktionen mindestens eine staubförmige bis feinkörnige Fraktion umfassen, die auf eine vorbestimmte, einstellbare Korngröße gemahlen wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Mahlen der*

staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet und die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepaßt wird."

VIII. Anspruch 1 der geltenden Hilfsanträge 1 bis 4 lautet jeweils wie folgt (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag durch- bzw. unterstrichen):

Hilfsantrag 1

"1. Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden, bei dem Fraktionen unterschiedlicher Körnung hergestellt und in einem vorbestimmten Verhältnis gemischt werden und bei dem die Fraktionen mindestens eine staubförmige bis feinkörnige Fraktion umfassen, die auf eine vorbestimmte, einstellbare Korngröße gemahlen wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Mahlen der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet, ~~und~~ die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepaßt wird, wobei als Mühle-Sichter-Kombination eine Wälzmühle mit integriertem Sichter verwendet wird, der Mahldruck der Mühle verstellt wird, die Drehzahl des Mühlenantriebs verstellt wird, der Luftdurchsatz der Mühle und des Sichters verstellt wird, wobei ein dynamischer Sichter verwendet wird und die Drehzahl des Sichters verstellt wird."

IX. Hilfsantrag 2

"1. Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden, bei dem Fraktionen unterschiedlicher Körnung hergestellt und in einem vorbestimmten Verhältnis gemischt werden und bei dem die Fraktionen mindestens eine staubförmige bis feinkörnige Fraktion umfassen, die auf eine vorbestimmte, einstellbare Korngröße gemahlen wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Mahlen der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet, ~~und~~ die Parameter des Mahl- oder Sichtvorgangs der Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepaßt wird, wobei als Mühle-Sichter-Kombination eine Wälzmühle mit integriertem Sichter verwendet wird, der Mahldruck der Mühle verstellt wird, die Drehzahl des Mühlenantriebs verstellt wird, der Luftdurchsatz der Mühle und des Sichters verstellt wird, wobei ein dynamischer Sichter verwendet wird und die Drehzahl des Sichters verstellt wird."

Hilfsantrag 3

"1. Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden, bei dem Fraktionen unterschiedlicher Körnung hergestellt und in einem vorbestimmten Verhältnis gemischt werden und bei dem die Fraktionen mindestens eine staubförmige bis feinkörnige Fraktion umfassen, die auf eine vorbestimmte, einstellbare Korngröße gemahlen wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Mahlen der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs

kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet, und die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepaßt wird, wobei als Mühle-Sichter-Kombination eine Wälzmühle mit integriertem Sichter verwendet wird, der Mahldruck der Mühle verstellt wird, die Drehzahl des Mühlenantriebs verstellt wird, der Luftdurchsatz der Mühle und des Sichters verstellt wird, wobei ein dynamischer Sichter verwendet wird und die Drehzahl des Sichters verstellt wird und das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt kurzzeitig zwischensiliert und anschließend der Mühle wieder zugeführt wird."

Hilfsantrag 4

"1. Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden, bei dem Fraktionen unterschiedlicher Körnung hergestellt und in einem vorbestimmten Verhältnis gemischt werden und bei dem die Fraktionen mindestens eine staubförmige bis feinkörnige Fraktion umfassen, die auf eine vorbestimmte, einstellbare Korngröße gemahlen wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Mahlen der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet, und die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepaßt wird und das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt kurzzeitig zwischensiliert und anschließend der Mühle wieder zugeführt wird."

- X. Die Beschwerdeführerin 1 hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Nächstliegender Stand der Technik sei E1. Das Merkmal "*dass zum Mahlen [...] eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet [wird]*" sei in E1 offenbart, da die einem Windsichter zugeführte Luft grundsätzlich kontinuierlich einstellbar sei, was insbesondere aus E5, Seite 61, Abschnitt "Regelverhalten" hervorgehe. Das Merkmal "*und die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebes Rezepturänderungen angepasst wird*" sei jedoch nicht in E1 offenbart.

Ausgehend von E1 liege dem Verfahren nach Anspruch 1 die Aufgabe zu Grunde, das Verfahren von E1 so auszugestalten, dass sich ein Rezepturwechsel auf möglichst einfache Weise durchführen lasse. In E1 sei ein Windsichter offenbart. Wie sich insbesondere aus E5 ergebe, sei es dem Fachmann bekannt, dass solche Windsichter im Betrieb kontinuierlich verstellbar seien. Vor die zu lösende Aufgabe gestellt, mache sich der Fachmann diese bekannte Eigenschaft des Windsichters zunutze und stelle diesen im Betrieb abhängig von den Rezepturänderungen kontinuierlich ein. Daher erfordere der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags selbst ohne Berücksichtigung weiteren Standes der Technik keine erfinderische Tätigkeit.

Hilfsanträge 1 bis 3

Diese Anträge seien nicht in das Verfahren zuzulassen, da sie verspätet eingereicht worden seien.

Hilfsantrag 4

Hilfsantrag 4 sei wegen mangelnder erfinderischer

Tätigkeit nicht gewährbar.

XI. Die Beschwerdeführerin 2 hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags erfordere insbesondere gegenüber einer Kombination von E1 und D12 keine erfinderische Tätigkeit. In D12 werde offenbart, dass die Wälzmühlen des Loesche-Typs wegen ihrer Flexibilität bei Produktumstellungen geschätzt würden, weshalb es nahegelegen habe, diese im Verfahren nach E1 zu verwenden.

Hilfsanträge 1 bis 3

Diese seien, da sie erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht wurden, verspätet vorgebracht worden. Dies könne nicht damit gerechtfertigt werden, dass die Beschwerdeführerinnen zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung argumentiert hätten, dass das Merkmal "*dass die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird*" auch durch den Teillastbetrieb der Mühle-Sichter-Kombination erfüllt sei. Dieses Argument sei bereits schriftlich vorgetragen worden, wie dies insbesondere aus Seite 7 der Beschwerdeschrift der Beschwerdeführerin 1 hervorgehe. Die verspätet eingereichten Hilfsanträge seien zudem unter Artikel 123(2) EPÜ nicht gewährbar, da sie Kombinationen von abhängigen Ansprüchen umfassten, die ursprünglich nur von dem erteilten Anspruch 2 abhängig gewesen seien. Die Hilfsanträge 1 bis 3 seien daher nicht ins Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 4

Der Fachmann würde Ausschuss - d.h. das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt - nach der Zwischensilierung nicht wieder der Mühle zuführen. Insbesondere sei es in der Zementindustrie generell nicht üblich, den Ausschuss dem Mahlprozess wieder zuzuführen. Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit sei für Hilfsantrag 4 daher erfüllt.

- XII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

E1 sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Es werde nicht bestritten, dass die Luftzufuhr bei Windsichtern grundsätzlich kontinuierlich einstellbar sei, jedoch könne die erhaltene Korngröße dabei nicht wesentlich beeinflusst werden. E1 offenbare jedenfalls nicht, dass die Mühle-Sichterkombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst werde.

Bezugnehmend auf Absatz [0003] des Streitpatents liege die zu lösende Aufgabe darin, ein Verfahren zu schaffen, das im Hinblick auf die Erreichung bestimmter Eigenschaften der staubförmigen bzw. feinkörnigen Zielfraktion leichter beeinflussbar sei. Weder offenbare E1 die Verstellbarkeit einzelner Komponenten zur Erzeugung unterschiedlicher Korngrößen noch lege sie diese nahe. Selbst wenn der Fachmann die Kugelmühle und den Windsichter in E1 durch eine während des Betriebs kontinuierlich einstellbare Mühle-Sichter-Kombination, bei der kontinuierlich die Korngröße

einstellbar sei, ersetzte, so erhielte er doch keine Anregung, die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs an Rezepturänderungen anzupassen. Die erfinderische Tätigkeit könne nicht vor dem Hintergrund einer Kombination aus E1 mit D12 verneint werden, insbesondere weil D12 sich mit der Herstellung von Zement und nicht mit der Aufbereitung von Kohle-Trockenstoff beschäftige.

Hilfsanträge 1 bis 3

Die Hilfsanträge 1 bis 3 seien in das Verfahren zuzulassen. Ihre späte Beantragung sei dadurch gerechtfertigt, dass die Beschwerdegegnerin zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer mit dem Argument der Beschwerdeführerinnen konfrontiert worden sei, wonach das Merkmal die Rezepturänderungen betreffend auch durch eine Veränderung der aus den Silos 1 bis 12 in Bild 2 von E1 abgezogenen Menge der einzelnen Fraktionen erfüllt sei. Die in den Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgenommenen Änderungen zielten darauf ab, eine solche Auslegung auszuschließen. Da die Änderungen lediglich aus der Kombination von erteilten Ansprüchen bestünden, gehe ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Hilfsantrag 4

Es werde zwar nicht bestritten, dass es nahegelegen habe, bei einer Rezepturänderung etwaigen Ausschuss zwischenzusilieren. Es habe jedoch nicht nahegelegen, den zwischensiliierten Ausschuss dem Prozess wieder zuzuführen. Da D12 die Herstellung von Zement betreffe und in der Zementindustrie zwischensilierter Ausschuss

nicht wieder dem Prozess zugeführt werde, habe es auch nicht im Lichte der D12 nahegelegen, das zwischen-silierte Produkt, welches nicht der Zielqualität entspreche, dem Prozess wieder zuzuführen.

XIII. Anträge

Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 beantragten, das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden zurückzuweisen, hilfsweise, das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, oder des Hilfsantrags 4, eingereicht mit dem Schreiben vom 2. Februar 2012, aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsgründe

1. Ausführbarkeit

Die Kammer hat sich davon überzeugt, dass das Erfordernis der Ausführbarkeit der Erfindung erfüllt ist. Da keiner der Anträge, sofern ins Verfahren zugelassen, das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit genügt (siehe unten), braucht auf die Frage der Ausführbarkeit nicht näher eingegangen zu werden.

2. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

2.1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbereiten von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden.

2.2 Im Hinblick auf den nächstliegenden Stand der Technik sind die Parteien, insbesondere während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, von E1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen, auch wenn die Beschwerdeführerin 2 im schriftlichen Verfahren zunächst alternativ auch andere Dokumente als nächstliegenden Stand der Technik vorgeschlagen hatte. Die Kammer geht ebenfalls von E1 als nächstliegendem Stand der Technik aus.

Es steht außer Streit, dass E1 alle Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1 offenbart. Es steht weiterhin außer Streit, dass das Merkmal "*und die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird*" nicht in E1 offenbart ist.

Streitig unter den Parteien war, ob das Merkmal "*dass zum Mahlen der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet wird*" in E1 offenbart ist. Die Beschwerdegegnerin bestritt zwar nicht, dass die Luftzufuhr des in E1 offenbarten Windsichters kontinuierlich einstellbar sei, war aber der Ansicht, dass dadurch nicht die erhaltene Korngröße verstellt werden könne. Die Kammer schließt sich den Parteien insofern an, dass E1 eindeutig und unmittelbar eine Mühle-Windsichter-Kombination offenbart, bei der die Luftzufuhr zum Windsichter kontinuierlich verstellbar ist. Da aber bei Windsichtern die einzige treibende Kraft (statische Sichter) - oder zumindest eine der treibenden Kräfte (dynamische Sichter) - die Luftgeschwindigkeit ist, kann bei diesen stets auch die Korngröße kontinuierlich verstellt werden (vgl. auch E5, Seite 61, linke Spalte, Zeilen 1 bis 5). Dies ist deshalb der Fall, weil mit zunehmender Luft-

geschwindigkeit der Austrag an größerem Korn ansteigt. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass die Korngröße durch das Einstellen der Luftgeschwindigkeit nicht wesentlich beeinflusst werden könne, kann die Kammer daher nicht nachvollziehen. Mithin offenbart E1 das Merkmal unmittelbar und eindeutig "*dass zum Mahlen der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion eine Mühle-Sichter-Kombination mit während des Betriebs kontinuierlich verstellbarer Korngröße verwendet [wird]*". Somit besteht das einzige Unterscheidungsmerkmal des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber dem in E1 offenbarten Verfahren darin, dass "*die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird*".

- 2.3 Gemäß dem Streitpatent (siehe Absatz [0003]) lag diesem die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu schaffen, das im Hinblick auf die Erreichung bestimmter Eigenschaften der staubförmigen bzw. feinkörnigen Zielfraktion leichter beeinflussbar ist.
- 2.4 Zur Lösung der genannten Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags ein Verfahren vorgeschlagen, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird.
- 2.5 Die Kammer unterstellt zu Gunsten der Beschwerdegegnerin, dass die genannte Aufgabe auch gelöst wird.
- 2.6 D12 offenbart, dass die dort beschriebenen Mühlen eine "*Umstellung von einem Produkt auf das andere... praktisch innerhalb weniger Minuten...*" ermöglichen (Seite 11, linke Spalte, 3. Absatz; vgl. auch Seite 10, linke Spalte, Abschnitt "Ausgeführte Anlagen für die

Klinker- und Hüttensandmahlung"). Als einstellbare Parameter erwähnt D12 die Anpassung des Mahldrucks, Anpassung der Sichtluft sowie der Sichterzahl (a.a.O.). Gemäß D12 ist die "Umstellung vom Leitstand aus möglich" (a.a.O.), was für den Fachmann nichts anderes bedeutet, als dass die Umstellung kontinuierlich und während des kontinuierlichen Betriebs der Mühle-Sichter-Kombination stattfinden kann. D12 ist somit die Lehre zu entnehmen, dass die Eigenschaften des erhaltenen Mahlprodukts, d.h. insbesondere die Korngröße, dadurch beeinflusst werden können, dass man die genannten Parameter bei einer Produktumstellung, die nichts anderes als eine Rezepturänderung ist, während des kontinuierlichen Betriebs an diese Produktumstellung bzw. an diese Rezepturänderung anpasst.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin seien E1 und D12 nicht kombinierbar, da D12 die Herstellung von Zement betreffe und Zement deutlich weicher als Kohle sei. Dieser Argumentation kann die Kammer nicht folgen. Zum einen wird in D12 explizit erwähnt, dass die dort behandelten Mühlen auch für das Mahlen von Kohle geeignet seien (Seite 3, linke Spalte, Zeilen 4-7). Zum anderen betreffen Mühlen zum Mahlen von Zement jedenfalls ein technisches Gebiet, welches demjenigen von Mühlen zum Mahlen von Kohle benachbart ist. Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auch Stand der Technik auf Nachbargebieten heranzuziehen, auf denen die gleichen oder ähnlichen Probleme wie auf dem Gebiet des Streitpatents eine Rolle spielen und von dem erwartet werden muss, dass der Fachmann des Gebiets der Erfindung von seinem Vorhandensein weiß (T 0176/84, Gründe 5.3.1, zitiert z.B. in T 0516/08, Gründe 7.1.1). Die Problematik der Beeinflussbarkeit der erhaltenen

Fraktionen ist eine allgemeine Problemstellung auf dem Gebiet des Mahlens von Feststoffen. Somit wusste der Fachmann auch, dass die Problemstellung nicht nur auf dem Gebiet des Mahlens von Kohle, sondern auch auf dem Gebiet des Mahlens von Zement auftritt. Folglich bestand kein Hindernis für den Fachmann, die Lehren aus E1 und D12 zu kombinieren.

Aus den genannten Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Fachmann, vor die genannte Aufgabe gestellt, die Lehren von E1 und D12 kombinieren und ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen würde. Der Hauptantrag erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ.

3. Hilfsanträge 1 bis 3 - Zulässigkeit

3.1 Es stand im Ermessen der Kammer, die erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsanträge zum Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1), (3) VOBK).

3.2 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Stellung der neuen Hilfsanträge 1 bis 3 eine Reaktion auf die von den Beschwerdeführerinnen erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragenen Argumentation sei, wonach das Merkmal, dass "*die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird*" auch dahingehend ausgelegt werden könne, dass das Verhältnis der Mengen der aus den Silos 1 bis 12 in Bild 2 von E1 abgezogenen Fraktionen verändert werde, ohne jedoch die Korngröße der den Silos 11 und 12 zugeführten Fraktion zu verändern. Das späte Einreichen dieser Hilfsanträge sei somit gerechtfertigt. Ebenso stehe Artikel 123(2) EPÜ den Anträgen nicht entgegen, da die

Änderungen ausschließlich aus der Kombination von erteilten Ansprüchen bestünden.

3.3 Diese Argumente vermögen die Kammer nicht zu überzeugen.

Es trifft zwar zu, dass die Beschwerdeführerinnen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen haben, das Merkmal, dass *"die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird"*, auch dahingehend ausgelegt werden könne, dass zwar die Korngröße der staubförmigen bis feinkörnigen Fraktion unverändert bleibe, jedoch die hergestellte Menge dieser Fraktion pro Zeiteinheit verändert werde, also die Anlage z.B. im Teillastbetrieb anstatt im Volllastbetrieb betrieben werde.

Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdegegnerin davon ausgeht, dass diese Argumentation in dieser Weise erst in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden ist, so kann dies allein die Zulässigkeit geänderter Ansprüche zu einem solch späten Zeitpunkt nicht rechtfertigen. Die Kammer hatte nämlich zu keinem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass die genannte Argumentation entscheidungserheblich sei. Vielmehr hatte die Kammer die Parteien in der mündlichen Verhandlung darüber informiert, dass es für die zu treffende Entscheidung voraussichtlich nicht von Belang sein wird, ob das Merkmal, dass *"die Mühle-Sichter-Kombination während des kontinuierlichen Betriebs Rezepturänderungen angepasst wird"*, auch eine Verfahrensführung betrifft, bei der die Mühle-Sichter-Kombination lediglich von Voll- auf Teillastbetrieb umgestellt wird.

Darüber hinaus betreffen die in den neuen Hilfsanträgen

1 bis 3 vorgenommenen Änderungen Kombinationen von erteilten abhängigen Ansprüchen, welche sich nicht auf alle vorhergehenden Ansprüche rückbezogen. So waren in der erteilten Fassung die Ansprüche 3, 4 und 5 nur auf Anspruch 2 rückbezogen, wohingegen in den Hilfsanträgen 1 bis 3 die Merkmale der erteilten Ansprüche 3, 4 und 5 in Kombination beansprucht werden. Eine solche Kombination war zumindest in den erteilten Ansprüchen nicht offenbart, weshalb das Erfordernis von Artikel 123(2) EPÜ zumindest *prima facie* nicht erfüllt ist.

3.4 Die Kammer übte daher ihr Ermessen dahin aus, die neuen Hilfsanträge 1 bis 3 nicht zum Verfahren zuzulassen.

4. Hilfsantrag 4 - erfinderische Tätigkeit

4.1 Wegen der Begründung nimmt die Kammer auf die Begründung hinsichtlich des Hauptantrags Bezug.

Der Gegenstand von Anspruch 1 von Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von demjenigen von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das Merkmal, dass "*das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt kurzzeitig zwischensiliert und anschließend der Mühle wieder zugeführt wird*".

4.2 Es steht außer Streit, dass es für den Fachmann, der vor die unter Punkt 2.3 erwähnte Aufgabe gestellt war, nahegelegen hat, das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt kurzzeitig zwischenzusilieren. Die Beschwerdegegnerin war jedoch der Auffassung, dass der Fachmann Ausschuss - d.h. das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt - nach der

Zwischensilierung nicht wieder der Mühle zuführen würde.

Hierzu stellt die Kammer fest, dass bereits in E1 eine Rückführung des aus dem Windsichter *k* in Bild 2 kommenden Produkts, das nicht der Zielqualität entspricht, in den Prozess vorgesehen ist (siehe die vom Windsichter *k* in den Bunker *c* führende Linie). Darüber hinaus entspricht es allgemeinen Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, die ohne Zweifel auch in der chemischen Industrie gelten, Produktströme, die nicht der gewünschten Zielqualität entsprechen, aus Kostengründen nach Möglichkeit dem Produktionsprozess erneut zuzuführen. Für die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass dies in der Zementindustrie generell nicht der Fall sei, blieb sie den entsprechenden substantiierten und mit Beweisangeboten versehenen Vortrag schuldig. Darüber hinaus hat die Beschwerdegegnerin nicht bestritten, dass eine Rückführung von Ausschuss zumindest bei der Herstellung von Kohle-Trockenstoff für die Herstellung von Elektroden vor dem Prioritätstag üblich war.

- 4.3 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ erfüllt.
5. Nach alledem sind die Beschwerden begründet. Das angegriffene Patent kann folglich keinen Bestand haben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1561/11 - 3.3.05

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom zur Berichtigung eines Fehlers in der Entscheidung
vom 25. Juni 2014**

Beschwerdeführerin 1: ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
(Einsprechende 1) Graf-Galen-Str. 17
59269 Beckum (DE)

Vertreter: Tetzner, Michael
TETZNER & PARTNER mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Van-Gogh-Strasse 3
81479 München (DE)

Beschwerdeführerin 2: Loesche GmbH
(Einsprechende 2) Hansaallee 243
40549 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Heim, Hans-Karl
Weber & Heim
Patentanwälte
Irmgardstrasse 3
81479 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Claudius Peters Projects GmbH
(Patentinhaberin) Schanzenstrasse 40
21614 Buxtehude (DE)

Vertreter: Riesenberg, Axel
Glawe Delfs Moll
Partnerschaft mbB von
Patent- und Rechtsanwälten
Rothenbaumchaussee 58
20148 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1789363 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 18. Mai 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J-M. Schwaller
Mitglieder: A. Haderlein
D. Prietzel-Funk

Der erste Absatz auf Seite 8 der Entscheidung vom 25. Juni 2014 wird gemäß R. 140 EPÜ wegen offensichtlicher Unrichtigkeit wie folgt berichtigt:

"Hilfsantrag 4

Der Fachmann würde Ausschuss - d.h. das in der Umstellungsphase bei Rezepturänderungen anfallende, der Zielqualität nicht entsprechende Produkt - nach der Zwischensilierung wieder der Mühle zuführen. Insbesondere sei es in der Zementindustrie generell üblich, den Ausschuss dem Mahlprozess wieder zuzuführen. Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit sei für Hilfsantrag 4 daher nicht erfüllt."

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende



C. Vodz

J-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt