

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. Juli 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1260/06 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 02702307.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1313917

**IPC:** D21H 17/01

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Wiederverwertung von Spuckstoff

**Patentinhaber:**

Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft mbH

**Einsprechender:**

OMYA DEVELOPMENT AG

**Stichwort:**

Spuckstoff/ALPHA CALCIT

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (nein) - alle Anträge"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1260/06 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 7. Juli 2009

**Beschwerdeführer:**  
(Einsprechender)

OMYA DEVELOPMENT AG  
42 Baslerstrasse  
CH-Oftringen (CH)

**Vertreter:**

Richebourg, Michel François  
Cabinet Michel Richebourg  
"Le Clos du Golf"  
69 Rue Saint-Simon  
F-42000 Saint Etienne (FR)

**Beschwerdegegner:**  
(Patentinhaber)

Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft mbH  
Otto-Hahn-Strasse 9-11  
D-50997 Köln (DE)

**Vertreter:**

Jönsson, Hans-Peter  
Patentanwälte von Kreisler Selting Werner  
Deichmannhaus am Dom  
Bahnhofsvorplatz 1  
D-50667 Köln (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1313917 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 21. Juni 2006.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.-P. Bracke  
**Mitglieder:** G. Dischinger-Höppler  
J. Geschwind

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1 313 917 in geänderter Form auf der Grundlage der mit Schreiben vom 20. September 2005 als einzigen Antrag eingereichten Patentansprüche 1 bis 12.

II. Dieser Antrag enthält den unabhängigen Anspruch 1 folgenden Wortlauts:

"1. Verfahren zur Wiederverwertung von festem Spuckstoff aus der Papier-, Pappe- und Kartonherstellung, insbesondere der Zentrifugal-Cleaner aus der Papier-, Pappe- und Kartonherstellung, dadurch gekennzeichnet, dass man Spuckstoff, der Fasern, Streichfarbe und/oder Füllstoff enthält, gegebenenfalls unter Zusatz von Wasser, auf die gewünschte Korngrößenverteilung von 10 bis 99 Gew.-% an Teilchen < 1µm, bezogen auf den Äquivalentdurchmesser vermahlt und als Rohstoff für die Papiermasse und/oder Streichfarbe einsetzt."

III. Die Einsprechende hatte unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100a) und 56 EPÜ) Einspruch erhoben. Sie stützte sich dabei auch auf folgende Entgegenhaltungen:

D4 EP-B-0 910 697; und

D5 M. Huovinen; Neues Rückgewinnungssystem zur Behandlung von streichfarbenhaltigen Cleaner-Rejekten" in Wochenblatt für Papierfabrikation (22), 1999, Seiten 1488 bis 1489.

IV. In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung zur Auffassung gelangt, dass der beanspruchte Gegenstand den Anforderungen des EPÜ genüge. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit war sie von Dokument D5 ausgegangen und hatte den Unterschied zum Gegenstand nach Anspruch 1 darin gesehen, dass dort die beanspruchte konkrete Korngrößenverteilung nicht offenbart sei. Eine solche Korngrößenverteilung, geschweige denn der damit erreichbare Effekt der vollständigen Wiederverwertbarkeit des Spuckstoffs, werde aber weder durch Dokument D5 noch durch eine der anderen zitierten Entgegenhaltungen nahegelegt.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat indessen geänderte Anspruchssätze in einem Hilfsantrag eingereicht.

VI. Am 7. Juli 2009 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in deren Verlauf der bisher einzige Hilfsantrag durch die Hilfsanträge 1 und 2 ersetzt wurde.

Dabei unterscheidet sich Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags von dem des Hauptantrags (Punkt II) durch Streichung des Ausdrucks "insbesondere".

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von dem des ersten Hilfsantrags durch Hinzufügung der Worte "in einer vertikalen Rührwerksmühle" zwischen den Ausdrücken "Äquivalentdurchmesser" und "vermahlt".

- VII. Die Beschwerdeführerin hat sich schriftlich und mündlich unter anderem auf folgende Argumente gestützt:
- Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Haupt- und ersten Hilfsantrages unterscheidet sich vom Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen D5 allenfalls durch die in Anspruch 1 genannte Korngrößenverteilung. Diese sei nach eigenen Angaben der Beschwerdegegnerin und gemäß Dokument D4 üblich für Füllstoffe und Pigmente zur Verwendung in der Papierherstellung. Der beanspruchte Gegenstand beruhe daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
  - Das gleiche gelte für Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, da für das darin vorhandene zusätzliche Merkmal, eine vertikale Rührwerkskugelmühle zu verwenden, kein besonderer Effekt geltend gemacht werden könne und solche Mühlen mit ihren Mahleigenschaften unbestritten Stand der Technik seien.
- VIII. Die Beschwerdegegnerin hat alle Einwände der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Sie hat darauf hingewiesen, dass vor dem Prioritätstag des Streitpatents Spuckstoff als Abfall angesehen, jedenfalls nicht zu einer Qualität aufbereitet worden sei, die mit Frischfüllstoffen und Frischpigmenten kompatibel wären. Insbesondere hat sie argumentiert, dass Dokument D5 nicht die erfindungsgemäße Korngrößenverteilung lehre, geschweige denn, dass eine solche mittels vertikaler Rührwerkskugelmühle erhalten werden könne. Darüber hinaus könnten im Gegensatz zu Dokument D5 mit dem beanspruchten Verfahren bis zu 100% des Spuckstoffs wieder gewonnen werden. Auch gäbe es im Stand der Technik keinen Hinweis darauf, dass

durch die erfindungsgemäße Kombination von Merkmalen eine Wiederverwertung des Spuckstoffs in Streichfarben möglich sei.

- IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Zurückweisung der Beschwerde oder die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im Umfang der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 oder 2 aufrechtzuerhalten.

### **Entscheidungsgründe**

1. Das Streitpatent betrifft insbesondere ein Verfahren zur Wiederverwertung von Spuckstoff, der bei der Papierherstellung nach den Zentrifugal-Cleanern anfällt und im Wesentlichen aus Fasern, Streichfarbe und/oder Füllstoff besteht. Dabei setzt das Streitpatent voraus, dass die wenigstens teilweise Wiederverwertung von Spuckstoff nach der Aufbereitung in den Zentrifugal-Cleanern Stand der Technik ist (Seite 2, Absätze 1 und 8).

Die dem Streitpatent zugrundeliegende technische Aufgabe ist definiert als Bereitstellung eines neuen, umweltfreundlichen Verfahrens zur möglichst vollständigen Wiederverwertung von Spuckstoff aus den Zentral-Cleanern bei gleichzeitiger Einsparung von Energie-, Rohstoff-, Transport- und Deponiekosten (Seite 2, Absätze 10 und 11). Gemäß Seite 3, Absatz 16 des Streitpatents können mit dem beanspruchten Verfahren

mehr als 95% des gesamten Spuckstoffs oder auch die vollständige Menge zurückgewonnen werden.

2. Ein Verfahren zur Wiederverwertung von mehr als 95% des gesamten Spuckstoffs aus den Zentrifugal-Cleanern der Papierherstellung als Füllstoff, also Rohstoff für die Papiermasse, ist aus der Entgegenhaltung D5 bekannt. Hierzu wurde das Mahl- und Mischsystem ATREX entwickelt, mit dem die nach den Zentral-Cleanern anfallenden Fraktionen an Füllstoffen, Fasern und Streichfarben unter dem üblichen Niveau von 15 µm vermahlen werden (Seite 1488, linke Spalte, Zeilen 1 bis 6 und Zeile 32 bis Ende der Seite). Als ökonomische Vorteile des als umweltfreundlich bezeichneten Verfahrens werden insbesondere rückgewonnene Rohstoffe, eingesparte Transport- und Deponiekosten sowie verbesserte Runnability der Papiermaschine genannt (Seite 1489, zweiter und vierter Absatz).

Mithin betrifft die Entgegenhaltung D5 nicht nur das gleiche technische Gebiet wie das Streitpatent, sondern auch die praktisch gleiche technische Aufgabe und ist daher prinzipiell geeignet als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens.

3. Die Entgegenhaltung D5 zeigt in der Abbildung 2a (Seite 1489) zwar eine Korngrößenverteilung, jedoch ohne die Teilchengröße zweifelsfrei zu definieren, weil das Symbol für die Teilchengröße in der Abszisse der Graphik offenbar fehlerhaft ist. Die einzige eindeutige Aussage über die Korngröße ist in Dokument D5 daher, dass die Teilchengröße nach dem Mahlen unter dem üblichen Niveau

von 15 µm liegen soll (Seite 1488, linke Spalte, Zeilen 46 bis 48).

Nicht angegeben ist in der Entgegenhaltung D5 auch, welcher konkrete Mühlentyp zur Vermahlung eingesetzt wird.

4. Daher unterscheidet sich das im zweiten Hilfsantrag beanspruchte Verfahren von dem aus Dokument D5 bekannten durch

- die Korngrößenverteilung von 10 bis 99 Gew.% an Teilchen < 1 µm, bezogen auf den Äquivalentdurchmesser und

- die Verwendung einer vertikalen Rührwerksmühle zum Vermahlen des Spuckstoffs.

5. Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass mit diesen Merkmalen gegenüber dem aus der Entgegenhaltung D5 bekannten Verfahren eine 100%-ige Wiederverwertung des Spuckstoffs, inklusive des Grobschmutzanteils möglich wird und zwar nicht nur als Rohstoff für die Papiermasse, sondern auch für die Streichfarbe.

6. Dem ersten Argument widerspricht allerdings die Aussage im Streitpatent, wonach der Grobschmutzanteil, der aus Splintern, Sandkörnern und sonstigen Unreinheiten besteht, naturgemäß abzutrennen und zu verwerfen ist (Seite 3, Absätze 22, 23 und 25). Die Kammer schließt daraus, dass die Menge an wieder verwertbarem Spuckstoff in erster Linie von dessen Verunreinigungsgrad abhängt.



Bezüglich des zweiten Arguments ist festzustellen, dass nach Anspruch 1 die Wiederverwertung des vermahlenden Spuckstoffs als Rohstoff für die Streichfarbe neben der Wiederverwertung als Rohstoff für die Papiermasse, die in Dokument D5 schon ausdrücklich erwähnt ist (siehe oben Punkt 2), eine von mehreren Varianten darstellt, ohne darauf beschränkt zu sein. Daher umfasst Anspruch 1 eine konkrete Variante, die es eben nicht erlaubt, das Produkt des Verfahrens als Rohstoff für die Streichfarbe einzusetzen.

7. Infolgedessen kann die mit dem beanspruchten Verfahren gegenüber dem aus der Entgegenhaltung D5 bekannten Verfahren tatsächlich gelöste technische Aufgabe allenfalls in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Wiederverwertung von Spuckstoff aus den Zentral-Cleanern der Papierherstellung gesehen werden.
8. Somit bleibt zu untersuchen, ob die mit dem Streitpatent vorgeschlagene Lösung, nämlich bei dem aus Dokument D5 bekannten Verfahren mittels einer vertikalen Rührwerkskugelmühle den Spuckstoff auf eine Korngrößenverteilung von 10 bis 99 Gew.-% an Teilchen  $> 1 \mu\text{m}$ , bezogen auf den Äquivalentdurchmesser, zu vermahlen, durch den verfügbaren Stand der Technik nahe gelegt wird.
9. Wie bereits ausgeführt (Punkt 3), ist der Entgegenhaltung D5 kein entsprechender Hinweis zu entnehmen.

Andererseits hat die Beschwerdegegnerin selbst mündlich und mehrfach im schriftlichen Verfahren ausgeführt, dass die beanspruchte Korngrößenverteilung üblich ist für Füllstoffe und Pigmente zur Papierherstellung. Dies ist schon deshalb unstreitig, weil Füllstoffe und Pigmente

der gleichen Korngrößenverteilung von der Beschwerdegegnerin selbst in ihrem früheren Dokument D4 als Stand der Technik offenbart sind (vgl. dort Spalten 6 und 7, Absätze 28 und 29).

Folglich war es für einen Fachmann aber grundsätzlich naheliegend, bei dem aus Dokument D5 bekannten Verfahren den als Füllstoff wiederzuverwertenden Spuckstoff mittels einer geeigneten Mühle auf diese übliche Korngrößenverteilung zu vermahlen.

10. Dem Streitpatent ist nicht zu entnehmen, dass zu dieser Vermahlung ausschließlich vertikale Rührwerkskugelmühlen geeignet wären. Ein besonderer Effekt wurde jedenfalls nicht gezeigt. Vielmehr kommen nach dem Streitpatent übliche Trockenmühlen und Nassmühlen in Frage (Seite 3, Absatz 24). Darüber hinaus hat die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung auch anerkannt, dass dem Fachmann vertikale Rührwerkskugelmühlen und deren besonders günstigen Mahleigenschaften im feinen Bereich bekannt sind. Auch dies war kaum zu bestreiten. Denn Dokument D4 offenbart bereits den Einsatz üblicher Rührwerkskugelmühlen zur Vermahlung von Füllstoffen oder Pigmenten zur beanspruchten Korngrößenverteilung (Spalte 14, Absatz 51).
11. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass sich einem Fachmann zur Lösung der technischen Aufgabe, gegenüber dem aus Dokument D5 bekannten Verfahren ein alternatives Verfahren zu schaffen, die Wahlmöglichkeiten, einerseits den Spuckstoff auf die für Füllstoffe übliche Korngrößenverteilung zu vermahlen und andererseits hierzu die bekannte vertikale Rührwerkskugelmühle zu verwenden, aufgrund seiner Fachkenntnisse geradezu

aufdrängen, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden musste.

12. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages genügt somit nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ.

Das gleiche gilt für den jeweiligen breiter formulierten Anspruch 1 des Hauptantrages und ersten Hilfsantrages, da deren Gegenstände das Verfahren nach Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages umfassen.

Somit bietet keiner der gestellten Anträge eine Basis zur Aufrechterhaltung des Patents.

### **Entscheidungsformel**

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

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke