

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 3. März 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0587/09 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 97952755.3

**Veröffentlichungsnummer:** 0874700

**IPC:** B09B 3/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen

**Patentinhaberin:**

Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH

**Einsprechende:**

Orgaworld B.V.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

VOBK Art. 13(3)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung - abgelehnt  
(Abschnitte 1.1. - 1.3)"

"Offenbarungsgehalt einer Druckschrift bei Widerspruch  
(Abschnitt 4.4.3)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0587/09 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 3. März 2011

**Beschwerdeführer:**  
(Einsprechender)

Orgaworld B.V.  
Loopkantstraat 45  
NL-5405 AC Uden (NL)

**Vertreter:**

Blokland, Arie  
Algemeen Octrooi- en Merkenbureau  
P.O. Box 645  
NL-5600 AP Eindhoven (NL)

**Beschwerdegegner:**  
(Patentinhaber)

Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH  
Riemannstraße 3  
D-35606 Solms-Niederbiel (DE)

**Vertreter:**

Zinnecker, Armin  
Lorenz Seidler Gossel  
Rechtsanwälte - Patentanwälte  
Widenmayerstraße 23  
D-80538 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 7. Januar 2009  
zur Post gegeben wurde und mit der der  
Einspruch gegen das europäische Patent  
Nr. 0874700 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** H.-P. Felgenhauer  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 874 700 zurückgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis von Anspruch 1 gemäß dem (geänderten neuen) Hauptantrag oder, hilfsweise, dem (neuen) Hilfsantrag 1, beide eingereicht während der mündlichen Verhandlung.

Beide Parteien haben hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

## II. Patentansprüche

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit einer seitens der Kammer eingeführten Merkmalsbezeichnung wie folgt:

"Verfahren zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen,

a) bei dem das Gemisch biologisch behandelt, nämlich

a1) in einem geschlossenen Behälter unter Zwangsbelüftung als Intensivrotte

a2) für eine Dauer von fünf bis zehn Tagen kompostiert und

a3) auf unter 15% Restfeuchte getrocknet wird, und bei dem

b) die Komponenten des Gemisches anschließend in eine brennbare Fraktion und in eine unbrennbare Fraktion getrennt werden,

c) wobei die Trennung der Fraktionen

c1) durch eine Siebung und

c2) durch eine anschließende Windsichtung der Feinkornfraktion und der Mittelkornfraktion erfolgt, wobei

c3) die Windsichtung für die Feinkornfraktion und die Mittelkornfraktion getrennt erfolgt und wobei

c4) durch die Windsichtung eine trockene organische Feinkornfraktion und eine trockene brennbare Stabilat-Fraktion abgetrennt werden, während

c5) die andere Fraktion einer Flüssigklassierung unterworfen wird, und wobei

d) die bei der Siebung abgetrennte Grobkornfraktion in eine trockene brennbare Fraktion und eine trockene Inertfraktion aufgeteilt wird und

e) wobei die unbrennbare Fraktion weniger als 5% organische Restsubstanz enthält.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet mit einer seitens der Kammer eingeführten Merkmalsbezeichnung wie folgt:

"Verfahren zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen,

a) bei dem das Gemisch biologisch behandelt, nämlich

a1) in einem geschlossenen Behälter unter Zwangsbelüftung als Intensivrotte

a2) für eine Dauer von fünf bis zehn Tagen kompostiert und

a3) auf unter 15% Restfeuchte getrocknet wird, und bei dem

b) die Komponenten des Gemisches anschließend in eine brennbare Fraktion und in eine unbrennbare Fraktion getrennt werden,

c) wobei die Trennung der Fraktionen

c1) durch eine Siebung und

c2) durch eine anschließende Windsichtung der Feinkornfraktion und der Mittelkornfraktion erfolgt, wobei

c3) die Windsichtung für die Feinkornfraktion und die Mittelkornfraktion getrennt erfolgt und wobei

c4) durch die Windsichtung eine trockene organische Feinkornfraktion und eine trockene brennbare Stabilat-Fraktion abgetrennt werden, während

c5) die jeweils andere Fraktion einer Flüssigklassierung unterworfen wird, und wobei

d) die bei der Siebung abgetrennte Grobkornfraktion in eine trockene brennbare Fraktion und eine trockene Inertfraktion aufgeteilt wird und

e) wobei die unbrennbare Fraktion weniger als 5% organische Restsubstanz enthält.

### III. Stand der Technik

In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden Entgegenhaltungen aus dem Einspruchsverfahren berücksichtigt

A1 T. Obermeier, "Abfallwirtschaft für Berlin und sein Umland", Müll und Abfall, Nr. 12, Dezember 1990, Seiten 753 - 765

A2 Prof. Dr. Klaus Wiemer et al, "Das Trockenstabilatverfahren", Müll und Abfall, Nr. 11, 1995, Seiten 769 - 772

A3 Klaus Wiemer et al "Kohlenstoff als Resource", Müll und Abfall 6/95, Seiten 403 - 415

A6 DE-A-44 34 611.

IV. Angefochtene Entscheidung

Nach der angefochtenen Entscheidung sei hinsichtlich der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von A6 als nächstkommenden Stand der Technik auszugehen.

Die sich aufgrund der Unterscheidungsmerkmale des Anspruchs 1 gegenüber dem Verfahren nach A6 ergebende Aufgabe sei darin zu sehen, "dass in Restabfall enthaltene, nicht brennbare Stoffe weder in eine Verbrennungsanlage gelangen noch mit einem höheren organischen Anteil als 3% bzw. 5% deponiert werden" (Gründe, Nr. 3.).

Die Lösung nach dem Anspruch 1 (erteilte Fassung), gemäß der eine unterschiedliche Behandlung der Feinkornfraktion, der Mittelkornfraktion und der davon abgetrennten Grobkornfraktion durchgeführt werde, um für die einzelnen Fraktionen eine Trennung in eine brennbare und eine unbrennbare Fraktion zu erreichen, werde durch keine Gesamtschau der Entgegenhaltungen A6, A2 und A4 nahegelegt (Gründe, Nr. 3.).

V. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Betreffend das Merkmal e) fehle jeglicher Anhaltspunkt dafür, dass die damit definierte Wirkung mit dem Verfahren nach dem Anspruch 1 erreicht werde. Es könne folglich betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit weder bei der Festlegung der Aufgabe noch bei der Prüfung des Naheliegens berücksichtigt werden.

- b) Das Verfahren nach dem Anspruch 1 weise zwei getrennte, zeitlich aufeinanderfolgende, Verfahrensabschnitte auf, nämlich als ersten Verfahrensabschnitt eine biologische Behandlung eines Gemisches von Restabfällen und eine sich daran als zweiten Verfahrensabschnitt anschließende Trennung dieses Gemisches in eine brennbare und eine unbrennbare Fraktion.
- c) Das Verfahren nach dem nächstkommenden Stand der Technik gemäß A6 weise gleichfalls zwei, denjenigen des Verfahrens nach dem Anspruch 1 entsprechende, Verfahrensabschnitte auf.
- d) Es sei offensichtlich, dass der die biologische Behandlung betreffende erste Verfahrensabschnitt des Anspruchs 1 als naheliegend zu erachten sei. Es sei nämlich die biologische Behandlung nach dem ersten Verfahrensabschnitt der A6 lediglich, ohne dass es einer weiteren Maßnahme hierfür bedürfe, zur Vereinfachung und zur Verkürzung der Behandlungsdauer durch die biologische Behandlung nach A3 bzw. A2 zu ersetzen.
- e) Die A6 offenbare im Hinblick auf den zweiten Verfahrensabschnitt des Trennens des biologisch behandelten Gemisches sämtliche wesentlichen Merkmale des entsprechenden Verfahrensabschnittes nach dem Anspruch 1. Auch nach A6 erfolge das Trennen nämlich durch Sieben, Windsichten und eine Flüssigklassierung. Die Merkmale, die den zweiten Verfahrensabschnitt nach dem Anspruch 1 von demjenigen nach A6 unterschieden beträfen lediglich die Art, in der die

Feinkornfraktion behandelt wird, insbesondere nur die Trennung der Feinkornfraktion mit einem Windsichter vor, bzw. anstelle der Naßseparierung. Diese entsprechend dem Anspruch 1 für die einzelnen Trennschritte vorzugeben sei als eine Maßnahme anzusehen, die bedarfsweise im Rahmen fachmännischen Handelns durchgeführt werde. Dass die brennbare und die unbrennbare Fraktion der Grobkornfraktion trocken sein müssen bevor sie verbrannt, bzw. deponiert werden können, sei eine Selbstverständlichkeit.

- f) Das Verfahren nach dem Anspruch 1 werde somit ausgehend von demjenigen nach A6 durch eine Berücksichtigung der Entgegenhaltung A3 oder A2 im Hinblick auf den ersten Verfahrensabschnitt und durch eine Berücksichtigung bedarfsweisen fachmännischen Handelns betreffend den zweiten Verfahrensabschnitt nahegelegt. Ein Synergieeffekt sei hinsichtlich des Zusammenwirkens der beiden Verfahrensabschnitte nicht zu erkennen und folglich auch nicht zu berücksichtigen.

VI. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Das Merkmal e) sei ersichtlich, da bspw. auch an einem durch das Verfahren nach dem Anspruch 1 behandelten und getrennten Gemisch erkennbar, als ein dieses Verfahren mit definierendes technisches Merkmal zu berücksichtigen.
- b) Es treffe zu, dass das Verfahren nach dem Anspruch 1, wie dasjenige nach dem nächstkommenden Stand der

Technik gemäß A6, zwei getrennte, zeitlich aufeinanderfolgende, Verfahrensabschnitte aufweise, nämlich als ersten Verfahrensabschnitt eine biologische Behandlung eines Gemisches von Restabfällen und eine sich daran als zweiten Verfahrensabschnitt anschließende Trennung dieses Gemisches in eine brennbare und eine unbrennbare Fraktion. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei darüber hinausgehend aber zu berücksichtigen, dass die beiden Verfahrensabschnitte in synergistischer Weise zur Verbesserung der Trennschärfe bzw. zur Erzielung eines Ergebnisses für die Trennung entsprechend dem Merkmal e) zusammenwirkten.

- c) Selbst wenn der die biologische Behandlung betreffende erste Verfahrensabschnitt des Anspruchs 1 unter Berücksichtigung der biologischen Behandlung nach A3 bzw. A2 als naheliegend erachtet werden sollte treffe dies für den zweiten Verfahrensabschnitt nicht zu. Die A6 offenbare zwar im Hinblick auf den zweiten Verfahrensabschnitt des Trennens des biologisch behandelten Gemisches sämtliche im Anspruch 1 definierten Schritte des Trennens wie das Sieben, das Windsichten und eine Flüssigklassierung. Die Offenbarung der A6 sei aber hinsichtlich der zeitlichen Reihenfolge und der jeweils in einem Trennschritt behandelten Fraktionen in sich widersprüchlich. Der Fachmann hatte folglich ausgehend von dem zweiten Verfahrensabschnitt nach der A6 keine Veranlassung, das Verfahren entsprechend der Definition des Anspruchs 1 abzuändern. Dies gelte umso mehr, als A6 auch kein Hinweis betreffend das

nach dem Merkmal e) zu erreichende Ergebnis der Trennung zu entnehmen sei.

d) Das Verfahren nach dem Anspruch 1 werde folglich ausgehend von dem Verfahren nach A6 unter weiterer Berücksichtigung der Entgegenhaltung A3 oder A2 und bedarfsweisen fachmännischen Handelns nicht nahegelegt.

VII. Die Kammer hat in der Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2010 u.a. darauf hingewiesen, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen sein werde, welche Bedeutung bzw. Wirkung dem Merkmal e) zugeordnet werden kann (vgl. Seite 6, zweiter Absatz von Unten; Seite 15, zweiter vollständiger Absatz).

VIII. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 3. März 2011 statt.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Verfahrensrechtlicher Aspekt*

1.1 Die Beschwerdegegnerin hat im Verlaufe der Erörterung betreffend die Bedeutung des Merkmals e) des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag auf die Frage der Kammer, inwieweit nachgewiesen sei, dass die durch dieses Merkmal definierte Bedingung mit dem Verfahren nach der Lehre des Anspruchs 1 erreicht werde, zum einen argumentiert, dass das Einhalten der Bedingung aufgrund der im Anspruch 1 genannten Verfahrensschritte und der Offenbarung des Streitpatents offensichtlich sei, und

zum anderen für den Fall, dass dies seitens der Kammer anders beurteilt werde, eine Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt, um die Möglichkeit zu haben, einen entsprechenden Nachweis zu führen.

1.2 Die Kammer vermag, wie im nachfolgenden Abschnitt 3.2.3 ausgeführt, der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht beizutreten.

1.3 Der Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung wurde dort unter Verweis auf die VOBK und den Umstand, dass diese Frage bereits aus der Beschwerdebegründung (vgl. Seite 4, Absätze 6 - 8) als entscheidungserheblich hervorgeht und im Anhang zur Ladung (vgl. obigen Abschnitt VII) angesprochen worden ist, abgelehnt.

Für die Beschwerdegegnerin konnte aufgrund der o.g. Umstände die Frage, inwieweit das Einhalten der Bedingung nach dem Merkmal e) als nachgewiesen erachtet werden könne, nicht überraschend sein.

Nach Artikel 13(3) VOBK sind Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Dies gilt nach Auffassung der Kammer umso mehr, wenn erst während der mündlichen Verhandlung deren Vertagung beantragt wird, um einen Nachweis erbringen zu können, für den, bei sachgerechter Würdigung des Streitstoffes, schon zu einem früheren Zeitpunkt Anlass gegeben war.

Die Beantwortung der Frage, inwieweit, infolge des seitens der Beschwerdegegnerin anerkannten Fehlens

jeglicher Offenbarung hinsichtlich der Zusammensetzung eines zu trennenden Gemisches von Restabfällen sowie hinsichtlich von Parameterwerten für die im Anspruch 1 genannten Verfahrensschritte des Siebens, Windsichtens und Flüssigklassierens, ein solcher Nachweis überhaupt erbracht werden könnte, kann folglich dahingestellt bleiben.

2. *Anspruchsänderungen - Klarheit (Artikel 84 EPÜ)*

2.1 Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 gemäß geändertem Hauptantrag weist gegenüber dem Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden erteilten Fassung die zusätzlichen Merkmale c3) - c5) auf.

Die Kammer erachtet die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, dass der Anspruch 1 aufgrund der Bezugnahme auf "die andere Fraktion" unklar ist (Artikel 84 EPÜ). Diesbezüglich ist nämlich nicht definiert, inwieweit sich diese Fraktion auf einen abgetrennten Teil der Feinkornfraktion und/oder der Mittelkornfraktion bezieht. Aus diesem Grund ist der Hauptantrag zurückzuweisen.

2.2 Das o.g. Klarheitsproblem besteht bezüglich des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 gemäß geändertem Hilfsantrag nicht, weil dort das Merkmal c5) durch Bezugnahme auf "die jeweils andere Fraktion" klargestellt worden ist. Durch diese Änderung definieren die Merkmale c3) und c4) nunmehr, dass die "jeweils andere Fraktion" aus der Feinkornfraktion bzw. der Mittelfraktion hervorgeht.

Aufgrund der vorliegenden Entscheidung, nach der das Verfahren nach dem Anspruch 1 gemäß geändertem Hilfsantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, erübrigt sich ein Eingehen auf weitere seitens der Beschwerdeführerin gegenüber der Änderung des Anspruchs 1 erhobene Einwände.

3. *Verständnis des Anspruchs 1 gemäß geändertem Hilfsantrag*

3.1 Es ist unstreitig, dass für das Verfahren zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen nach den Merkmalen a) - d) des Anspruchs 1 gemäß geändertem Hilfsantrag (im folgenden: Anspruch 1) **zwei unterschiedliche Verfahrensabschnitte** und eine **Eigenschaft bezüglich der unbrennbaren Fraktion** (Merkmal e)) definiert sind.

Es ist weiter unstreitig, dass der die Merkmale a) - a3) umfassende **erste Verfahrensabschnitt** die **biologische Behandlung** des Gemisches betrifft und der sich daran anschließende, die Merkmale b) - d) umfassende, **zweite Verfahrensabschnitt** die **Trennung der Komponenten des Gemisches** in eine brennbare und in eine unbrennbare Fraktion.

3.2 Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung betreffend die **Bedeutung der durch das Merkmal e) definierten Eigenschaft** für die unbrennbare Fraktion.

Das Merkmal e) besagt, dass "die unbrennbare Fraktion weniger als 5% organische Restsubstanz enthält".

Betreffend diese Eigenschaft wird in der Beschreibung des Streitpatents unter Bezugnahme auf das aus der Entgegenhaltung A1 bekannte, entsprechend demjenigen

nach dem Anspruch 1, zweistufige Verfahren zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen hinsichtlich der Trennung in eine brennbare und in eine unbrennbare Fraktion ausgeführt, dass dabei "die unbrennbare (deponierte) Fraktion entsprechend den Deponievorschriften weniger als 5% organischer Restsubstanzen enthält" (Abschnitt [0009]). Auf entsprechende einzuhaltende Vorschriften wird auch im Abschnitt [0004] des Streitpatents verwiesen.

- 3.2.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei die Definition nach dem Merkmal e) unscharf, weil weder aus dem Anspruch 1 noch dem Streitpatent im Übrigen hervorgehe, was genau unter den qualitativen Angaben betreffend Stoffeigenschaften "brennbar" bzw. "unbrennbar", bspw. im Hinblick auf einen vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Brennwert, zu verstehen sei.

Auch wenn generell die Möglichkeit nicht in Abrede gestellt werde, dass eine dem Merkmal e) vergleichbare, gesetzlichen Vorschriften entsprechende, Stoffeigenschaft erreichbar ist, sei zu berücksichtigen, dass es hierzu der Kenntnis einer Vielzahl spezifischer Größen bedürfe. So sei ausgehend von der Kenntnis der Zusammensetzung des Gemisches von Restabfällen (Art, Form und Menge der Komponenten hohen und niedrigen Brennwertes) eine Vielzahl von Parametern betreffend die einzelnen Verfahrensstufen der Trennung, nämlich der Siebung (Anzahl der Siebe; Siebgrößen), der Windsichtung (Strömungsgeschwindigkeit der Luft; Trenngrößen für die Feinkornfraktion und die Mittelkornfraktion) und der Flüssigklassierung (Art der Flüssigkeit; Strömungsgeschwindigkeit) festzulegen und, zumindest teilweise, aufeinander abzustimmen.

Im Hinblick auf das Verfahren nach dem Anspruch 1 sei festzustellen, dass die für die Durchführbarkeit des Verfahrens nach dem Anspruch 1 unter Erreichen der Eigenschaft nach dem Merkmal e) unerlässlichen Parameter weder im Anspruch 1 definiert, noch im Streitpatent im Übrigen genannt seien. Ausgehend von dem Verfahren nach dem Anspruch 1 bedürfe es folglich, um die Eigenschaft nach dem Merkmal e) zu erhalten, eines unzumutbaren Aufwandes. Anders ausgedrückt sei es nicht plausibel, dass diese Eigenschaft mit den im Anspruch 1 dürftig enthaltenen Angaben erreicht werden könne.

Im Ergebnis stelle das Merkmal e) somit ein anzustrebendes Ziel oder ein Desideratum dar, das weder bei der Formulierung der Aufgabe noch bei der Beurteilung des Naheliegens des Verfahrens nach dem Anspruch 1 als technisches Merkmal berücksichtigt werden könne.

- 3.2.2 Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin könne hinsichtlich des Verständnisses bezüglich der Begriffe "Feinkornfraktion" und "Mittelkornfraktion" sowie "brennbar" und "unbrennbar" von der dem Fachmann diesbezüglich geläufigen allgemeinen Bedeutung ausgegangen werden.

Weiterhin sei die durch das Merkmal e) definierte Eigenschaft als eine einzuhaltende Bedingung anzusehen, für deren Einhaltung sämtliche im Anspruch 1 definierten Verfahrensschritte ausreichten. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass es im Allgemeinen für die Definition einer mittels eines Verfahrensanspruchs definierten Erfindung als ausreichend erachtet werde,

die wesentlichen Verfahrensschritte anzugeben, wenn es dem Fachmann möglich sei, im konkreten Anwendungsfall im Rahmen routinemäßigen fachmännischen Handelns die einzustellenden Parameter und geeignete Werte hierfür vorzugeben.

Vorliegend sei der Fachmann dazu in der Lage, ausgehend von einem spezifischen zu behandelnden Gemisch von Restabfällen, die Einstellung der Parameter für die einzelnen Verfahrensschritte anhand routinemäßiger Versuche so vorzunehmen, dass die durch das Merkmal e) definierte Eigenschaft bzw. einzuhaltende Bedingung erreicht bzw. erfüllt werde. Es sei somit offensichtlich, dass diese Bedingung eingehalten werden könne, ohne dass es hierfür eines weiteren Nachweises (vgl. obigen Abschnitt 1.1) bedürfe. Die Eigenschaft bzw. Bedingung nach dem Merkmal e) sei folglich als eine das Verfahren nach dem Anspruch 1 kennzeichnende Größe, und damit auch als technisches Merkmal, zu berücksichtigen.

Diese Beurteilung werde im übrigen auch dadurch bestätigt, dass die unbrennbare Fraktion als Teil des mittels des Verfahrens nach dem Anspruch 1 erhältlichen Endproduktes daraufhin untersucht werden könne, ob das Verfahren entsprechend dem Merkmal e) ausgeführt worden ist oder nicht.

- 3.2.3 Die Kammer erachtet im Ergebnis die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der das **Merkmal e) nicht als eine anhand des Verfahrens gemäß den im Anspruch 1 vorhandenen Merkmalen a) - d) erreichbare Eigenschaft** oder als eine **Bedingung anzusehen ist**, die bei der Durchführung des Verfahrens eingehalten werden kann.

Nach Auffassung der Kammer ist es nämlich weder offensichtlich noch, anhand der Offenbarung des Streitpatents, nachgewiesen (vgl. obigen Abschnitt 1.1), dass sich bei der Anwendung der Lehre des Verfahrens nach den Merkmalen a) - d) ein Endprodukt ergibt, dessen unbrennbare Fraktion die Eigenschaft des Merkmals e) hat. Damit wird auch eine auf das Erreichen dieser Eigenschaft abzielende Bedingung nicht eingehalten. Folglich kann das Merkmal e) weder bei der Formulierung der Aufgabe und der Beurteilung der anhand der Erfindung erreichten Wirkung, noch bei der Prüfung des Naheliegens, als das Verfahren nach dem Anspruch 1 gegenüber einem bekannten Verfahren unterscheidend, berücksichtigt werden.

- 3.2.4 Es kann dabei dahingestellt bleiben, inwieweit, unter Berücksichtigung der seitens der Beschwerdeführerin behaupteten mangelnden Definitionen betreffend die Begriffe "Feinkornfraktion", "Mittelkornfraktion" und "Grobkornfraktion" sowie "brennbar" und "unbrennbar", wie seitens der Beschwerdegegnerin vorgetragen, die Einhaltung der Bedingung nach dem Merkmal e) anhand eines mittels des Verfahrens nach dem Anspruch 1 erzeugten Endproduktes feststellbar ist.

Dass ein bestimmtes Endprodukt durch ein unter einen allgemein formulierten Verfahrensanspruch, hier dem Anspruch 1, fallendes spezielles Verfahren hergestellt werden kann, lässt nach Auffassung der Kammer nämlich nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass dieses Endprodukt auch schon anhand der Lehre des allgemein formulierten Verfahrensanspruchs erhalten werden kann. Im vorliegenden Verfahren nach dem Anspruch 1 ist, wie

oben ausgeführt, ein einen derartigen Schluss erlaubender Nachweis nicht erbracht worden.

Die Kammer hat dabei auch das auf die Frage, inwieweit es erforderlich sei, in einem Verfahrensanspruch Parameter und zugehörige Werte anzugeben, gestützte Argument der Beschwerdegegnerin berücksichtigt. Es ist offensichtlich, dass sich diese Frage, die sich auf die Ausführbarkeit einer in einem Verfahrensanspruch definierten Lehre bezieht, nicht generell, losgelöst von den Umständen eines konkreten Falles beantworten lässt. Im vorliegenden Fall geht es, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung angesprochen, auch nicht nur darum, inwieweit das Verfahren nach den Merkmalen a) - d) ausführbar ist, sondern um die, zu verneinende, Frage, inwieweit es als gegeben erachtet werden kann, dass dieses Verfahren zwangsläufig zu einem die Eigenschaft nach dem Merkmal e) aufweisenden Endprodukt, und damit zu der im Anspruch 1 definierten speziellen Wirkung, führt.

### 3.2.5 Hinsichtlich der Bedeutung der Begriffe

"Feinkornfraktion", "Mittelkornfraktion" und "Grobkornfraktion" sowie "brennbar" und "unbrennbar" geht die Kammer davon aus, dass dem Fachmann die Begriffe im Zusammenhang mit dem in Rede stehenden Verfahren nach den Merkmalen a) - d) des Anspruchs 1 geläufig sind, und dass dem Fachmann hierfür auch übliche Kenngrößen bekannt sind. Einer weitergehenden Begriffsbestimmung bedarf es angesichts des Ergebnisses der vorliegenden Entscheidung, nach dem das Verfahren nach dem Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, nicht.

Es wird im Folgenden, nachdem dem Merkmal e) keine technische Bedeutung zuerkannt werden kann, ausschließlich auf das Verfahren nach den Merkmalen a) - d) des Anspruchs 1 Bezug genommen. Das zu berücksichtigende Verfahren ist als auf die Trennung eines Gemisches von Restabfällen nach diesen Merkmalen gerichtet, und somit als nicht zu einer besonderen Wirkung führend, anzusehen.

#### 4. *Offenbarung der Entgegenhaltung A6*

4.1 Beide Parteien gehen mit der angefochtenen Entscheidung von dem Verfahren nach der Entgegenhaltung A6 als nächstkommenden Stand der Technik aus.

4.2 Es ist bezüglich der Offenbarung der A6 unstrittig, dass das dort offenbarte Verfahren, wie dasjenige nach dem Anspruch 1, zwei Verfahrensabschnitte aufweist, nämlich eine biologische Behandlung eines Gemisches von Restabfällen entsprechend dem Merkmal a) als erstem Verfahrensabschnitt und eine anschließende Trennung der Komponenten dieses Gemisches entsprechend dem Merkmal b) in eine brennbare Fraktion und in eine unbrennbare Fraktion als zweitem Verfahrensabschnitt (vgl. bspw. Anspruch 1; Spalte 1, Zeilen 35 - 40).

#### 4.3 *Biologische Behandlung bei dem Verfahren nach A6*

Es ist unstrittig, dass A6 im Hinblick auf das Verfahren nach dem Anspruch 1 ein Verfahren zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen offenbart, bei dem das Gemisch entsprechend dem Merkmal a) biologisch behandelt wird (Spalte 1, Zeilen 3 - 7), nämlich entsprechend

einem Teil des Merkmals a1) unter Zwangsbelüftung als Intensivrotte (Spalte 2, Zeilen 37 - 49).

Die biologische Behandlung erfolgt dabei abweichend von der beanspruchten Behandlungsdauer nach dem Merkmal a2) (fünf bis zehn Tage) und abweichend vom restlichen Teil des Merkmals a1) (Behandlung in einem geschlossenen Behälter) über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten in einer bis zu zehn Meter hohen und über hundert Meter langen und breiten Rotteanlage (Spalte 2, Zeilen 37 - 42).

Bezüglich der im Merkmal a3) definierten Restfeuchte des Gemisches nach der biologischen Behandlung (unter 15%) enthält A6 keine Angabe.

#### 4.4 *Trennung der Komponenten des Gemisches bei dem Verfahren nach A6*

##### 4.4.1 Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung hinsichtlich des Offenbarungsgehaltes der A6 bezüglich des zweiten Verfahrensabschnittes der Trennung der Komponenten des Gemisches.

Nach der Beschwerdeführerin werden durch A6 die wesentlichen im Anspruch 1 definierten Trennschritte, nämlich das Sieben, Windsichten und die Flüssigklassierung offenbart. Angesichts der diesbezüglich eindeutigen Offenbarung seien etwaig mangelnde bzw. ggfs. widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Reihenfolge der Trennschritte und der jeweils einem Trennschritt unterzogenen Fraktionen unbeachtlich, weil offensichtlich sei, dass sich

derartige Angaben auf außerhalb der Lehre der A6 liegende, rein anwendungsfallbezogene Maßnahmen beziehen.

Nach der Beschwerdegegnerin sei bei der Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der A6 bezüglich des zweiten Verfahrensabschnittes zum einen zu berücksichtigen, dass die die Trennung betreffende Offenbarung der A6 in sich widersprüchlich sei, weil der Beschreibung und der einzigen Figur jeweils unterschiedliche Angaben hinsichtlich der zeitlichen Abfolge bzw. Reihenfolge der einzelnen Trennschritte und folglich auch unterschiedliche Angaben betreffend die jeweils in einem Trennschritt behandelten Fraktionen zu entnehmen seien. Zum anderen sei zu beachten, dass der Offenbarungsgehalt der A6 nicht in einer rückschauenden Betrachtung in Kenntnis des Verfahrens nach dem Anspruch 1, erfolgen dürfe. Es sei folglich davon auszugehen, dass A6 über das Vorsehen einer Trennung mit den Trennschritten des Siebens, des Windsichtens und des Flüssigklassierens hinausgehend nichts hinsichtlich der Durchführung eines Trennverfahrens offenbare, was als der Definition hinsichtlich der Reihenfolge und der jeweils zu behandelnden Fraktionen nach dem Anspruch 1 entsprechend angesehen werden könne.

4.4.2 Nach Auffassung der Kammer weist die **Anlage zur Trennung** gemäß dem zweiten Verfahrensabschnitt der A6, insofern übereinstimmend mit dem zweiten Verfahrensabschnitt nach dem Anspruch 1, eine Siebanlage, einen Windsichter und einen Flüssigklassierer auf (Spalte 2, Zeilen 14 - 18, Zeilen 50 - 57).

Hinsichtlich des **Ergebnisses der Trennung** ist übereinstimmend mit dem Merkmal b) ausgeführt, dass eine

Trennung in eine brennbare und eine unbrennbare Fraktion erfolgt (Anspruch 1; Spalte 1, Zeilen 31 - 34).

Hinsichtlich der **Durchführung der Trennung** ist im allgemeinen Beschreibungsteil der A6 ausgeführt, dass **je nach Gegebenheit** nach der biologischen Behandlung **eine Trocken- oder Naßseparierung eingesetzt** werden kann (Spalte 1, Zeilen 41 - 50).

Weiter ist im allgemeinen Beschreibungsteil ausgeführt, dass durch die Naßseparierung die anorganischen von den organischen Bestandteilen getrennt werden, wobei die organischen Bestandteile einer weiteren Behandlung unterzogen werden können. Als vorteilhaft hierfür habe sich eine Zerkleinerung der Kunststoffteile aus Haushaltsverpackungen aber auch Industrieabfällen erwiesen. Die zerkleinerten Bestandteile werden einer weiteren Separierung, insbesondere einer Windsichtung unterzogen, wo sie nach unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften separiert werden. Dazu ist ausgeführt, dass derart windgesichtete reine Kohlenwasserstoff-Kunststoffe wertvolle Brennstoffe sind (Spalte 1, Zeile 41 - Spalte 2, Zeile 13).

Bezüglich des einzigen Ausführungsbeispiels der A6 ist ausgeführt, dass in einer vorgeordneten Feinsiebanlage 22, einer Grobsiebanlage 23 und einem Windsichter 24 nach Größe und Dichte grob vorsortiert wird (Spalte 2, Zeilen 50 - 57) und die so nach Größe separierten Fraktionen der Naßseparierung 21 zur weiteren Separierung zugeführt werden (Spalte 2, Zeilen 58 - 61). Weiter können nach A6 die abgetrennten organischen Bestandteile nach deren Entwässern über eine Siebtrommel

separiert und fraktioniert werden (Spalte 3, Zeilen 6 - 11).

Schwere anorganische Bestandteile können bei der Naßseparierung über eine Schwerstoffschleuse abgezogen, in einer Anorganik gesammelt und auf einer Deponie gelagert werden (Spalte 2, Zeilen 61 - 65). Als Ergebnis der Trennung anfallende kleine Kunststoffteile können ohne weitere Aufbereitung als wertvoller Brennstoff einer Verbrennung zugeführt werden und größere Kunststoffteile können weiter zerkleinert werden (Spalte 3, Zeilen 8 - 15).

Nach der schematischen Darstellung der das angesprochene Ausführungsbeispiel betreffenden einzigen Figur der A6, unter Berücksichtigung der o.g. Beschreibung, kann das biologisch behandelte Gemisch 11a einer Feinsiebanlage 22, die für die resultierende Feinkornfraktion anschließend mit einer Flüssigklassiereinrichtung 21 in Verbindung steht, zugeführt werden. Die dort kombiniert anfallenden Grob- und Mittelkornfraktionen werden sodann einer Grobsiebanlage 23 zugeführt, wobei die abgetrennte Mittelkornfraktion danach einem Windsichter 24 zugeleitet wird. Die anfallende Grobkornfraktion und die windgesichtete Mittelkornfraktion kann mit einem Radlader 25 ebenfalls der Naßseparierung 21 aufgegeben werden.

Da, wie aus dem obenstehenden ersichtlich, der genannte Offenbarungsgehalt sich aus der A6 allein, ohne Einbeziehung der Kenntnis des Verfahrens nach dem Anspruch 1, ergibt, ist die Befürchtung der Beschwerdegegnerin gegenüber einer rückschauenden Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der A6 unbegründet.

4.4.3 Im Hinblick auf mit dem zweiten Verfahrensabschnitt des Anspruchs 1 übereinstimmende Merkmale des in der A6 offenbarten entsprechenden Verfahrensabschnittes erachtet die Kammer, ausgehend von der o.g. Offenbarung der A6, die Beurteilung der Beschwerdeführerin im Ergebnis als zutreffend.

Danach ergibt sich folgende **Übereinstimmung**.

Die einzelnen **Trennschritte** entsprechen den in den Merkmalen c1), c2) und c5) des Anspruchs 1 genannten Trennschritten des Siebens, der Windsichtung und der Flüssigklassierung.

Das **Ergebnis der Trennung** entspricht demjenigen des Merkmals b). Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die Wirkung nach dem Merkmal e) als kein technisches Merkmal betreffend nicht berücksichtigt werden kann (vgl. obigen Abschnitt 3.2.3).

Hinsichtlich der **Reihenfolge der einzelnen Trennschritte** ist die Kammer der Auffassung, dass der A6 auf jedem Fall zu entnehmen ist, dass vorab der jeweiligen Flüssigklassierung eine Vorsortierung der biologisch behandelten Abfälle nach Größe zunächst mittels einer Feinsiebanlage 22, resultierend in einer Feinkornfraktion, und einer Grobsiebanlage 23, resultierend in einer Mittelkornfraktion (wobei die Grobkornfraktion übrig bleibt), stattfindet. Danach erfolgt eine Sortierung dieser Mittelkornfraktion nach Dichte in einem Windsichter (Spalte 2, Zeilen 50 - 57).

Unabhängig davon, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert, die sich aus der schematischen Darstellung der einzigen Figur der A6 ergebende Reihenfolge der Trennschritte auch anders sein könnte als die o.g. sich ergebende Reihenfolge, erachtet die Kammer die Offenbarung betreffend die Reihenfolge der Trennschritte durch die Beschreibung in Zusammenschau mit der schematischen Darstellung als zumindest eine unmittelbar und eindeutig in A6 offenbarte Möglichkeit.

Folglich ist auch der nicht weiter begründete Einwand der Beschwerdegegnerin unbeachtlich, nach dem die Offenbarung der A6 bezüglich des zweiten Verfahrensabschnittes nicht ausführbar und folglich nicht zu berücksichtigen sei.

Aber auch dann, wenn, wie seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert, die angesprochene Reihenfolge der Trennschritte als nicht durch A6 offenbart erachtet werden kann, ergäbe sich bezüglich die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit, ausgehend von einem dann entsprechend eingeschränkten Offenbarungsgehalt betreffend A6, kein anderes Ergebnis (vgl. nachfolgenden Abschnitt 7.3.5).

Betreffend **die in den jeweiligen Trennschritten einer Trennung unterzogenen Fraktionen** erachtet die Kammer, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Anspruch 1 die Feinkorn-, die Mittelkorn- und die Grobkornfraktion nicht weiter bestimmt sind und der weiteren Tatsache, dass es betreffend die Wirkungsweise eines Siebes allgemein bekannt ist, dass damit üblicherweise eine Aufteilung in eine auf dem Sieb verbleibende und in eine

durch das Sieb fallende Fraktion erfolgt, die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der das biologisch behandelte Gemisch durch das zweifache Sieben gemäß A6 übereinstimmend mit dem Merkmal c1) und Teilen der Merkmale c2) und d) in eine Feinkorn-, Mittelkorn- und Grobkornfraktion getrennt wird.

Betreffend die Windsichtung ist A6 zu entnehmen, dass diese Teil der groben Vorsortierung ist (Spalte 2, Zeilen 55 - 57) und ihr auf jeden Fall die Mittelkornfraktion übereinstimmend mit einem weiteren Teil des Merkmals c2) zugeführt wird. In teilweiser Übereinstimmung mit dem Merkmal c4) wird dabei eine trockene Stabilatfraktion abgetrennt, die zwangsläufig brennbar sein muss, denn weder im Anspruch noch in der Beschreibung des Streitpatents ist sonst angegeben, dass diese Brennbarkeit nur mit speziellen Maßnahmen in der Windsichtung zu erreichen ist. Die andere (höherer Dichte) Fraktion der Mittelkornfraktion kann nach A6 entsprechend dem Merkmal c5) einer Flüssigklassierung unterzogen werden (Spalte 2, Zeilen 58 - 61).

Den übrigen Teilen der Merkmale c2) und c4) entsprechende Angaben hinsichtlich der der Windsichtung zu unterziehenden Feinkornfraktion sind, wozu es Übereinstimmung zwischen den Parteien gibt, der A6 nicht zu entnehmen. Sinngemäß gilt dies auch für das Merkmal c3), wonach die Windsichtung der Feinkorn- und Mittelkornfraktion getrennt erfolgt.

Die bei der Siebung abgetrennte Grobkornfraktion kann ebenfalls der Naßseparierung zugeführt werden, womit nach A6 in einer brennbaren (organischen) und einer unbrennbaren (anorganischen = Inert) Fraktion aufgeteilt

wird (Spalte 1, Zeilen 54 - 56). Die brennbare organische Fraktion wird entwässert (Spalte 3, Zeilen 1 - 11), ist also als "trocken" zu bezeichnen. die inerte anorganische Fraktion wird deponiert (Spalte 1, Zeilen 56 - 60) und trocknet somit in der Deponie.

## 5. *Unterscheidungsmerkmale bezüglich A6*

### 5.1 *Unterscheidungsmerkmale betreffend den ersten Verfahrensabschnitt der biologischen Behandlung*

Die biologische Behandlung nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von derjenigen nach A6 (vgl. obige Abschnitte 4.2 und 4.3) dadurch, dass entsprechend dem Merkmal a1) die Behandlung unter Zwangsbelüftung als Intensivrotte in einem geschlossenen Behälter erfolgt, nach dem Merkmal a2) für eine Dauer von fünf bis zehn Tagen kompostiert wird, und dass entsprechend dem Merkmal a3) auf unter 15% Restfeuchte getrocknet wird.

### 5.2 *Unterscheidungsmerkmale betreffend den zweiten Verfahrensabschnitt des Trennens*

Der Verfahrensabschnitt des Trennens nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von dem entsprechenden Verfahrensabschnitt der A6 (vgl. obigen Abschnitt 4.4.3) hinsichtlich des Windsichtens durch die Teile der Merkmale c2), c3) und c4) nach denen die Windsichtung auch für die Feinkornfraktion, und wohl getrennt von der Mittelkornfraktion erfolgt und dadurch eine trockene organische Feinkornfraktion abgetrennt wird, wobei nach dem Merkmal c5) die andere Feinkornfraktion aus der Windsichtung einer Flüssigklassierung unterzogen wird.

6. *Aufgabe / erste und zweite Teilaufgabe*

6.1 Wie in den obigen Abschnitten ausgeführt (vgl. insbesondere Abschnitt 3.1) unterscheidet sich das Verfahren nach dem Anspruch 1 von demjenigen nach A6 durch zwei unterschiedliche Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen, von denen die erste einen Teil des Merkmals a1) (geschlossener Behälter unter Zwangsbelüftung) und die Merkmale a2) und a3) umfasst, und den ersten Verfahrensabschnitt der biologischen Behandlung betrifft (vgl. obigen Abschnitt 5.1).

Die zweite, die Merkmale c2) - c5) (Feinkornfraktion) umfassende Gruppe von Unterscheidungsmerkmalen (vgl. obigen Abschnitt 5.2) betrifft den zweiten Verfahrensabschnitt des Trennens.

6.1.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin haben die beiden Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen jeweils unterschiedliche, ausschließlich den jeweiligen Verfahrensabschnitt betreffende Wirkungen.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin haben die beiden Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen auch Wirkungen, die über den jeweiligen Verfahrensabschnitt hinausreichend, im Sinne einer synergistischen Wirkung, zu einer Verbesserung der Trennschärfe des gesamten Verfahrens beitragen. Dazu trage insbesondere auch die geringe Restfeuchte aufgrund der biologischen Behandlung gemäß dem Merkmal a3) bei.

6.1.2 Die Kammer vermag sich dieser Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht anzuschließen. Zum einen weil, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung

angemerkt, weder nachgewiesen noch anderweitig ersichtlich ist, dass das Verfahren nach dem Anspruch 1 gegenüber demjenigen nach A6 zu einer verbesserten Trennschärfe führt.

Hinsichtlich der gleichen Problematik des mit der Trennschärfe in einem Zusammenhang stehenden Merkmals e), das nicht als technisches Merkmal berücksichtigt werden kann, sei auf den obigen Abschnitt 3.2.3 verwiesen.

Zum anderen bleibt mangels einer Angabe betreffend die Restfeuchte in A6 offen, inwieweit der Wert nach dem Merkmal a3) als zu einer verbesserten Trennschärfe beitragend erachtet werden kann. Dass eine Restfeuchte von 15% entsprechend dem Merkmal a3) für Verfahren der in Rede stehenden Art üblich ist ergibt sich aus A2 (Seite 769, Abschnitt 2.1) sowie A3 (vgl. Seite 412, Abschnitt 5.3).

Die beiden Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen sind folglich im Hinblick auf die Ermittlung der Aufgabe, wie auch bei der sich daran anschließenden Prüfung des Naheliegens, getrennt voneinander im Zusammenhang mit dem jeweils zugehörigen Verfahrensabschnitt zu betrachten.

- 6.2 Die Wirkung der die biologische Behandlung betreffenden ersten Gruppe von Unterscheidungsmerkmalen kann, wie in dem Streitpatent (vgl. Abschnitt [0005]) ausgeführt, darin gesehen werden, die Dauer der Behandlung zu verkürzen und damit den hierfür erforderlichen Raumbedarf zu reduzieren.

Die aus diesen Wirkungen ableitbare, gegenüber der Verfahrensstufe der biologischen Behandlung bei dem Verfahren nach A6 zu lösende **erste Teilaufgabe** kann folglich darin gesehen werden, die bekannte **biologische Behandlung zu vereinfachen**.

- 6.3 Die Wirkungen der die Trennung betreffenden Unterscheidungsmerkmale liegen, nachdem die Wirkung nach dem Merkmal e) und auch diejenige einer Verbesserung der Trennschärfe des Verfahrens (vgl. obige Abschnitte 3.2.3 und 6.1.1) nicht zu berücksichtigen ist, darin, entsprechend den Merkmalen c2) bis c5) (Feinkornfraktion), eine Vortrennung der noch trockenen Feinkornfraktion nach Dichte vorzunehmen, wodurch bereits ein Teil der brennbaren organischen Bestandteile abgetrennt werden, somit ohne der Naßseparierung auskommen zu können, bevor sie verbrannt werden.

Da nach der Entgegenhaltung A6 gleichfalls eine den Merkmalen c2) bis c5) entsprechende Wirkung erreicht wird (vgl. bspw. Anspruch 1; Spalte 1, Zeilen 31 - 40; Spalte 2, Zeilen 1 - 10; Spalte 3, Zeilen 1 - 11 sowie den obigen Abschnitt 4.4.3) und die beiden Grobkornfraktionen, die aus der dortigen Naßseparierung resultieren selbstverständlich trocken sein müssen bevor sie deponiert bzw. verbrannt werden können, kann die gegenüber dem Verfahrensabschnitt des Trennens des Verfahrens nach der A6 gelöste **zweite Teilaufgabe** lediglich darin gesehen werden einen, spezifische Gegebenheiten (bspw. hinsichtlich der Zusammensetzung der Feinkornfraktion bzw. die Qualität dessen späterer Verwertung) berücksichtigenden, **alternativen Verfahrensabschnitt zum Trennen der Feinkornfraktion in ihre brennbaren und unbrennbaren Fraktionen anzugeben**.

7. *Naheliegen*

- 7.1 Bei der Frage des Naheliegens ist für jede der beiden o.g. Teilaufgaben zu prüfen, inwieweit die jeweils zugehörige Teillösung des entsprechenden Verfahrensabschnitts des Anspruchs 1 als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erachtet werden kann.

Die nach der Beschwerdegegnerin gebotene Berücksichtigung einer die beiden Teilaufgaben umfassenden Gesamtaufgabe und einer über die beiden Teillösungen hinausgehenden Gesamtlösung scheidet nach Auffassung der Kammer mangels einer, über die Summe der Wirkungen der einzelnen Merkmale jedes der beiden Verfahrensabschnitte hinausgehenden, Gesamtwirkung aus (vgl. obigen Abschnitt 6.1.2).

- 7.2 *Naheliegen hinsichtlich des die biologische Behandlung betreffenden Verfahrensabschnittes nach den Merkmalen a) - a3)*

- 7.2.1 Es ist unstrittig, dass durch die Entgegenhaltung A3 eine biologische Behandlung entsprechend den Merkmalen a) und a1) - a3) offenbart wird. Die biologische Behandlung erfolgt nach A3 entsprechend einem Teil des Merkmals a1) in einem als Rotterektor bezeichneten geschlossenen Behälter für eine Dauer von sieben bis zehn Tagen entsprechend einem Teil des Merkmals a2), wobei übereinstimmend mit dem Merkmal a3) auf unter 15% Restfeuchte getrocknet wird (vgl. Seite 412, Abschnitt 5.3 und Abbildung 7). Soweit ein Unterschied hinsichtlich der Zwangsbelüftung in dem geschlossenen Behälter (Teil des Merkmals a1)) zu berücksichtigen ist

(A3 enthält diesbezüglich keine Angabe), sei auf die biologische Behandlung nach A2 verwiesen, bei der bei einem entsprechenden Verfahren (Behandlung in Rottebox; Behandlungsdauer sieben bis 10 Tage; Restfeuchte 15%) ein Ventilationsfeuchtaustrag üblich ist (vgl. Seiten 769, 770, Abschnitte 2.1 und 2.2 und Abbildung 1).

7.2.2 Da auch bei dem Verfahren nach A3, und in vergleichbarer Weise bei demjenigen nach A2, sich an den ersten Verfahrensabschnitt der biologischen Behandlung ein zweiter Verfahrensabschnitt der Trennung des biologisch behandelten Gemisches anschließt (vgl. A2, Seite 770, Abbildung 1; A3, Seite 413, erster vollständiger Absatz der linken Spalte) ist es als naheliegend zu erachten, zur Lösung der ersten Teilaufgabe (vgl. obigen Abschnitt 6.2) die biologische Behandlung nach A6 entsprechend derjenigen nach A2 oder A3 vorzunehmen, ohne dass sich daraus eine veränderte Ausgangssituation betreffend die anschließende Trennung des biologisch behandelten Gemisches von Restabfällen ergibt.

7.2.3 Der Unterschied betreffend den unteren Wert der Dauer der biologischen Behandlung (fünf Tage nach dem Merkmal a2) / sieben Tage nach A3 oder A2) vermag mangels einer diesbezüglich erkennbaren, über eine üblich erwünschte Verkürzung der Dauer hinausgehenden, Wirkung, wie auch mangels einer Angabe in dem Streitpatent betreffend die Umstände unter denen eine derart kurze Zeitdauer für die biologische Behandlung vorgegeben werden kann, nicht zu einer auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden biologischen Behandlung nach dem ersten Verfahrensabschnitt führen.

7.2.4 Somit beruht das Verfahren nach dem Anspruch 1 hinsichtlich des ersten Verfahrensabschnittes nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

7.3 *Naheliegen hinsichtlich des die Trennung betreffenden Verfahrensabschnittes nach den Merkmalen c3) - c5) (Feinkornfraktion)*

7.3.1 Die gegenüber der Entgegenhaltung A6 zu lösende Aufgabe (vgl. obigen Abschnitt 6.3) ist darauf beschränkt, einen, spezifische Gegebenheiten berücksichtigenden, alternativen Verfahrensabschnitt zum Trennen der Feinkornfraktion anzugeben.

7.3.2 Die Kammer erachtet die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der es ausgehend von dem aus A6 bekannten Trennen mit den Verfahrensschritten des Windsichtens und Flüssigklassierens der Mittelkornfraktion (vgl. obigen Abschnitt 4.3.4) als im Rahmen fachüblicher Maßnahmen liegend anzusehen ist, das Gleiche für die Feinkornfraktion vorzunehmen. Dabei ist es selbstverständlich, dass dies von der Mittelkornfraktion getrennt erfolgt (Merkmal c3)).

Nach Auffassung der Kammer sind nämlich ausgehend von A6 bei der Anwendung der dort angegebenen Vorgehensweise zur Trennung unter Berücksichtigung der Gegebenheiten (vgl. obigen Abschnitt 4.4.2) bezüglich eines bestimmten Gemisches Maßnahmen, die in A6 nicht angesprochen sind, für die dortige Zielsetzung der Trennung in eine deponierbare und eine verbrennbare Fraktion (vgl. Spalte 1, Zeilen 31 - 40) aber unerlässlich sind, immer zu treffen. Dies gilt insbesondere für die Maßnahme nach

den Merkmalen c2) bis c5), welche Fraktionen jeweils den Trennschritten des Windsichtens und der Flüssigklassierung unterzogen werden.

7.3.3 Somit beruht das Verfahren nach dem Anspruch 1 auch hinsichtlich des zweiten Verfahrensabschnittes nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

7.3.4 Das obige Ergebnis trifft auch dann zu, wenn, im Hinblick auf das Argument der Beschwerdegegnerin, dass bezüglich des Ausführungsbeispiels der A6 ein Widerspruch hinsichtlich der Reihenfolge der Trennschritte zwischen der Beschreibung und der Figur bestehe (vgl. obigen Abschnitt 4.4.3), von einer um die Offenbarung hinsichtlich der Reihenfolge der Trennschritte reduzierten Offenbarung der A6 ausgegangen wird.

Ausgehend von der dann verbleibenden Offenbarung der A6, nach der das biologisch behandelte Gemisch den Trennschritten des Siebens, Windsichtens und Flüssigklassierens unterzogen wird, ist nämlich davon auszugehen, dass der Fachmann ohne weiteres, allein aufgrund seiner Kenntnis des zu trennenden Gemisches, der Wirkungsweise der einzelnen Trennmittel bzw. Trennschritte und der Kenntnis des mit der Trennung angestrebten Ergebnisses, im Rahmen fachüblichen Handelns in der Lage ist abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten eine passende Reihenfolge für die Trennschritte vorzugeben und damit einhergehend auch festzulegen, welche Fraktion(en) jeweils in einem bestimmten Trennschritt einer Trennung zu unterziehen ist (sind).

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass es für eine Anwendung des Verfahrens nach A6 ohnedies, abhängig von den Gegebenheiten, einer Festlegung der Parameter für die einzelnen Trennschritte bedarf. Es ist offensichtlich, dass die Notwendigkeit derartige Parameter bzw. Werte hierfür vorzugeben dem Fachmann geläufig ist, wie dies bspw. auch im Hinblick auf die (ebenso knappe) Offenbarung des Streitpatents gilt. Im Übrigen wird auf eine Wahl der einzusetzenden Trennmittel abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten in A6 explizit verwiesen (Spalte 1, Zeilen 41 - 45). Es ist offensichtlich, dass, einhergehend mit der Festlegung derartiger Parameter für die einzelnen Trennschritte auch deren Reihenfolge und damit verknüpft auch die jeweils in einem Trennschritt zu unterziehenden Fraktionen festzulegen sind.

- 7.4 Da, wie ausgeführt, keiner der beiden Verfahrensabschnitte des Verfahrens nach dem Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und, wie ausgeführt, sich kein Synergieeffekt aufgrund des Zusammenwirkens dieser beiden Verfahrensabschnitte ergibt (vgl. obiger Abschnitt 6.1.2), kann auch das Verfahren nach dem Anspruch 1 in seiner Gesamtheit nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden (Artikel 56 EPÜ).

## **Entscheidungsformel**

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

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders