

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. Februar 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0456/14 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 10152355.3

**Veröffentlichungsnummer:** 2216149

**IPC:** B27N3/00, B27N3/14

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von Spanplatten

**Patentinhaber:**

GLUNZ AG

**Einsprechende:**

Fritz Egger GmbH & Co. OG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 84, 123(2)

**Schlagwort:**

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja)

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (nein)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

**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 0456/14 - 3.2.07**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07**  
**vom 10. Februar 2017**

**Beschwerdeführer:** Fritz Egger GmbH & Co. OG  
(Einsprechender) Tiroler Strasse 16  
3105 Unterradlberg (AT)

**Vertreter:** Cohausz & Florack  
Patent- & Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Bleichstraße 14  
40211 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegner:** GLUNZ AG  
(Patentinhaber) Grecostrasse 1  
49716 Meppen (DE)

**Vertreter:** Rehberg, Bernhard Frank  
REHBERG HÜPPE + PARTNER  
Patentanwälte PartG mbB  
Robert-Gernhardt-Platz 1  
37073 Göttingen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Dezember 2013 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2216149 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Patton  
**Mitglieder:** V. Bevilacqua  
C. Brandt

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung, mit der der gegen das europäische Patent Nr. 2 216 149 gerichtete Einspruch zurückgewiesen wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf den in Artikel 100 a) EPÜ angegebenen Grund mangelnder erfinderischer Tätigkeit.
- III. Die vorliegende Entscheidung stützt sich auf folgende Dokumente:
- E1: STRECKER M, BOCKELMANN C, MARUTZKY R:  
"Recyclingholz als Rohstoff für die Holzwerkstoffindustrie - Qualitätsmerkmale und Aufbereitungskriterien", HOLZWERKSTOFFSYMPOSIUM DER MOBILE OIL AG, 10. September 1993 (1993-09-10), ULM/Donau;
- E2: WO 03/095167 A1;
- E8: CH 438 709;
- E9: DE 44 34 876 A1.
- IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- V. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.
- VI. Mit einem Bescheid vom 1. Dezember 2016 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung mit, wonach der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und

13 des Streitpatents, keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

- VII. Die Beschwerdegegnerin reichte mit Schreiben vom 4. Januar 2017 Hilfsanträge 1-5 ein.
- VIII. Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 10. Februar 2017 statt. Während der mündlichen Verhandlung nahm die Beschwerdegegnerin den Hauptantrag und den Hilfsantrag 1 zurück, und erklärte den Hilfsantrag 2 zum neuen Hauptantrag.

Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 216 149.

Die Beschwerdegegnerin beantragte dagegen, das Patent auf der Grundlage des neuen Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 4. Januar 2017 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 5 aufrechtzuerhalten.

Die vorliegende Entscheidung wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

- IX. Der unabhängige **Anspruch 1 des Hauptantrags** lautet wie folgt (die gegenüber dem ursprünglichen und erteilten Anspruch 1 hinzugefügten Merkmalen wurden von der Kammer, durch Fettschrift, hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung von Spanplatten (1) unter Verwendung von Altholz und Frischholz, wobei Späne für eine Mittelschicht (4) und Späne für Deckschichten (2, 3) der Spanplatten (1) getrennt aufbereitet werden, dadurch gekennzeichnet,

dass die Späne für äußere Deckschichten (2) zumindest überwiegend aus dem Frischholz aufbereitet werden,

dass die Späne für innere Deckschichten zumindest überwiegend aus dem Altholz aufbereitet werden, und

dass die Späne für die äußeren Deckschichten (2) und die inneren Deckschichten (3) separat gestreut werden,

**wobei die Späne für die äußeren Deckschichten (2) durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,3 bis 1,6 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden, während die Späne für die inneren Deckschichten (3) durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden."**

Der unabhängige **Anspruch 11 des Hauptantrags** lautet wie folgt (die gegenüber dem erteilten Anspruch 13 hinzugefügten Merkmalen wurden von der Kammer, durch Fettschrift, hervorgehoben):

"Holzplatte hergestellt nach dem Verfahren nach einem der Vorangehenden Ansprüchen 1 bis **10** ~~12~~, mit einer Mittelschicht (4) und Deckschichten (2, 3) aus Spänen aus Altholz und Frischholz, dadurch gekennzeichnet, dass die Späne von äußeren Deckschichten (2) zumindest überwiegend aus Frischholz und die Späne von inneren Deckschichten (3) zumindest überwiegend aus Altholz bestehen, **wobei die Späne für die äußeren Deckschichten (2) durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,3 bis 1,6 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm im Wesentlichen**

**zurückgehalten werden, während die Späne für die inneren Deckschichten (3) durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden."**

- X. Die Beschwerdeführerin argumentiert im wesentlichen wie folgt.

Die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 11 des Hauptantrags durchgeführten Änderungen entsprechen nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

Grund dafür ist, dass nur ein Teil der Merkmale der Ausführungsform von Seite 5, Zeilen 11-21, hinzugefügt wurde: die Einschränkung, dass die Späne der inneren Deckschichten grundsätzlich gröber als die der äußeren Deckschichten sind, wurde in diesen Ansprüchen nicht aufgenommen.

Dadurch schließen diese Ansprüche nicht explizit aus, dass die Späne für die inneren und die äußeren Deckschichten gleich grob sein können, oder sogar, dass die Späne der äußeren Deckschichten gröber als die der inneren Deckschichten sein können.

Das aus der Beschreibung genommene und den beiden Ansprüchen 1 und 11 hinzugefügte Merkmal, wonach "die Späne für die inneren Deckschichten von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden" ist unklar.

E2 und E8 sind beide geeignet, als Startpunkt für eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit zu dienen, weil beide fünfschichtige Platten aus Frischholz offenbaren.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich sowohl von dem in E2 als auch von dem in E8 offenbarten Verfahren dadurch, dass die inneren Deckschichten überwiegend aus Altholz bestehen, und dass die Späne für die äußeren Deckschichten durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,3 bis 1,6 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden, während die Späne für die inneren Deckschichten durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden.

Die Verwendung von überwiegend Altholz bloß für die inneren Deckschichten bewirkt eine verminderte Verwendung von Frischholz, und ermöglicht die wirtschaftliche Herstellung von Platten mit Oberflächeneigenschaften die vergleichbar sind mit denen von Frischholzplatten.

Die weiteren Unterscheidungsmerkmale leisten keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit, weil sie keine erkennbare Wirkung haben, und einfach Späne definieren, die üblicherweise auf diesem technischen Gebiet zur Anwendung kommen.

Insbesondere falls der Fachmann bereit ist, eine Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften wie der Biegefähigkeit der Holzplatte in Kauf zu nehmen, würde er sofort an die übliche und wie beansprucht, üblicherweise erhaltene Spangröße (wie auf Bilder 1 und 2 der E1 gezeigt), für die inneren Deckschichten denken bzw. anwenden.

Da es zu seinem Fachwissen gehört, dass die Späne für die inneren Deckschichten grundsätzlich gröber als die

der äußeren Deckschichten sind, weil die Späne für die äußeren Deckschichten klein sein sollen, um eine gute Oberflächenqualität zu erreichen, würde der Fachmann sofort zur Spangröße der äußeren Deckschichten kommen und somit ohne erfinderische Tätigkeit zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

E1 lehrt, Altholz für die mittleren Schichten einer Spannplatte zu verwenden.

Dass in E2 eine Versteifung der Platte gegenüber dem Stand der Technik angestrebt wird, ist für die Übertragung dieser Lehre auf das Verfahren der E2 (und der E8) kein Hindernis, weil E1 lehrt, dass die Zugabe von Altholzspänen keine negativen Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften hat.

Die vorangehenden Aussagen treffen auch auf den Gegenstand des Anspruchs 11 des Hauptantrags zu, weil sich dieser ausschließlich durch die oben diskutierten Merkmale von der in E2 (und E8) offenbarten Platte unterscheidet.

Die Beschreibung der Patentschrift, insbesondere die Absätze [15] und [16], steht im Widerspruch zu den Ansprüchen 1 und 11 des Hauptantrags, weil Ausführungsformen, bei welchen die Späne der inneren Deckschichten gleich grob wie die Späne für die äußeren Deckschichten sind, oder sogar nicht gröber, dort klar ausgeschlossen werden, während sie von den Ansprüchen abgedeckt zu sein scheinen.

Absatz [15] sollte so geändert werden, dass er erfindungsgemäß ist, um zu klären, was von den Ansprüchen in der Tat abgedeckt ist.

Absatz [21] der Beschreibung der Patentschrift ist auch an die Ansprüche des Hauptantrags anzupassen, weil es dort zu sein scheint, dass andere nicht beanspruchten Ausführungsformen wegen der vagen Formulierung nicht ausgeschlossen wären.

XI. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen wie folgt.

Die Merkmale, die den unabhängigen Ansprüchen 1 und 11 hinzugefügt wurden, stammen von Seite 5, Zeilen 14-21 der ursprünglichen Beschreibung, und befinden sich auch zum Teil im ursprünglichen Anspruch 8.

Das Merkmal, auf dessen Abwesenheit die Beschwerdeführerin ihren Einwand der mangelnden Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123(2) stützt, ist als implizit in den Gegenständen der Ansprüche 1 und 11 enthalten anzusehen.

Der Ausdruck "im Wesentlichen zurückgehalten werden" ist im Auge des Fachmanns als klar anzusehen.

Grund dafür ist, dass die Siebzeit in der Praxis begrenzt ist, weil ab einem bestimmten Punkt eine weitere Erhöhung der Behandlungszeit nur zu geringfügigen Erhöhungen der durchgefallenen Späne mit sich bringen würde. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass auch kleinere Späne zurückgehalten werden.

E2 und E8 sind beide nicht geeignet, als Startpunkt für eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit zu dienen, weil beide OSB ("oriented strand board") Platten offenbaren, d.h. Platten die eine Deckschicht aus Spänen, die besonders große Abmessungen aufweisen, um gute mechanische Eigenschaften zu erreichen (z.B.

mindestens 70 mm lang und 5 mm breit, siehe Seite 4, Zeilen 20-29 der E2).

Die Beschwerdeführerin hat die Unterscheidungsmerkmale der Ansprüche 1 und 11 des Hauptantrags gegenüber den in E2 und in E8 offenbarten Verfahren und Platten korrekt identifiziert.

Die Verwendung von überwiegend Altholz für die inneren Deckschichten ermöglicht, wie auch von der Beschwerdeführerin ausgeführt, die wirtschaftliche Herstellung, unter Einsparung von Frischholz, von Platten mit Oberflächeneigenschaften, die vergleichbar mit denen von Frischholzplatten sind.

Dieses Merkmal reicht allein, um die erfinderische Tätigkeit zu begründen, weil die in E1 enthaltene Informationen, die die Verwendung von Altholz betreffen, keine Lehre vermitteln, die den Fachmann zum Gegenstand der Ansprüchen 1 und 11 bringen könnte.

E1 lehrt lediglich, Altholz für die Mittelschicht einer Platte anzuwenden.

Die Mittelschicht ist, im Auge des Fachmanns, ausschließlich die zentrale Schicht der Platte, d.h. keine der inneren Deckschichten.

E1 kann somit nicht suggerieren, Altholz in den inneren Deckschichten der Platte der E2 (oder der E8) anzuwenden.

Es ist aus E1 auch klar ersichtlich, dass die Verwendung von Altholz für die mechanischen Eigenschaften der Platten nicht förderlich ist.

Die weiteren Unterscheidungsmerkmale leisten einen eigenen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit, weil sie die Wirkung haben, dass die äußere Deckschicht an der inneren Deckschicht zuverlässig haftet, und sind weder in E2 noch in E8 oder E1 offenbart.

Der Fachmann hätte somit keine Veranlassung, der Auflösung des Verbunds der inneren und äußeren Deckschichten anhand dieser Maßnahmen entgegenzuwirken.

Die in der Beschreibung der Druckschrift, Absatz [15] enthaltene Passage kann nicht im Widerspruch zu den Ansprüchen 1 und 11 des Hauptantrags stehen, weil die Einschränkung, dass die Späne für die inneren Deckschichten grundsätzlich gröber als die für die äußeren Deckschichten sind, sich aus dem Anspruchswortlaut zwingend (und somit implizit) ergibt.

Der Begriff "grundsätzlich gröber" ist breiter als "gröber" zu interpretieren, und schließt nicht aus, dass die inneren Deckschichten zumindest teilweise Späne enthalten können, die gleich grob oder sogar gröber als die in den äußeren Deckschichten enthaltenen Späne sind.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. Hauptantrag - Klarheit

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass das aus der Beschreibung genommene und den unabhängigen Ansprüchen 1 und 11 hinzugefügte Merkmal, wonach "die Späne für die inneren Deckschichten von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm **im Wesentlichen** zurückgehalten werden", Unklarheiten hervorruft.

Die Kammer kann sich dem nicht anschließen, weil, wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, die Behandlungszeit von Spänen durch eine Siebvorrichtung in der Praxis nur begrenzt sein kann.

Grund dafür ist, dass es dem Fachmann bekannt ist, dass Weitersieben, ab einer bestimmten Behandlungszeit, nur zu geringfügigen, und in der Praxis vernachlässigbaren Erhöhungen der Menge von durchgefallenen Spänen führen würde. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass auch kleinere Späne zurückgehalten werden, was der Begriff "im Wesentlichen" aussagt.

## 2. Hauptantrag - Änderungen

Die Merkmale, die den unabhängigen Ansprüchen 1 und 11 des Hauptantrags im Vergleich zu den Ansprüchen 1 und 13 des Patents wie erteilt hinzugefügt wurden (siehe Punkt IX oben), stammen von Seite 5, Zeilen 14-21 der ursprünglichen Beschreibung und befinden sich auch zum Teil in dem ursprünglichen Anspruch 8.

Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ mit dem Argument geltend, dass die in der Beschreibung **im Zusammenhang offenbarte**, enthaltene Einschränkung, dass die Späne der inneren Deckschichten "grundsätzlich gröber" als die der äußeren Deckschichten sind, in diesen Ansprüchen nicht vorgesehen ist.

Die Kammer schließt sich dabei der Auffassung der Beschwerdegegnerin an, dass dieses Merkmal ("grundsätzlich gröber") implizit in den Ansprüchen 1 und 11 enthalten ist, weil die in Ansprüchen 1 und 11 eingeführten Merkmale eine bloße Erläuterung bzw. eine

Ausführungsform darstellen, die dieses Merkmal unvermeidbar erreicht.

In der Tat ergibt sich zwingend, aus den folgenden Gründen, aus dem Wortlaut der Ansprüche 1 und 11:

die inneren Deckschichten enthalten Späne die gröber als die Späne der äußeren Deckschichten sind, weil diese durch ein Sieb mit einer breiteren Maschenweite von 1,6 bis 1,8 mm (anstatt von 1,3 bis 1,6 mm) fallen;

die äußeren Deckschichten enthalten dabei Späne, die feiner als die Späne der inneren Deckschichten sind, weil diese durch eine kleinere Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm (anstatt von 0,5 bis 0,75 mm) im Wesentlichen zurückgehalten werden.

Die Kammer merkt an, dass "Grundsätzlich gröber" breiter als "gröber" zu interpretieren ist, so dass es als erfüllt angesehen werden kann, wenn die inneren Deckschichten gröbere Späne als die der äußeren Deckschichten enthalten, und die äußeren Deckschichten feinere als die der inneren Deckschichten.

3. E2 als Startpunkt zur Diskussion der erfinderischen Tätigkeit
- 3.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass E2 keinen nächstliegenden Stand der Technik für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche 1 und 11 des Hauptantrags darstellen kann.

Grund dafür sei, dass gemäß den Ansprüchen 1 und 11 des Hauptantrags Späne für die Deckschichten verwendet werden, die wesentlich kleiner sind, als die in E2 verwendeten Späne.

Weil E2 die Herstellung von Platten mit guten mechanischen Eigenschaften, die durch Deckschichten aus besonders groben Spänen erreicht werden, betreffe, gehöre diese Druckschrift nicht zum gleichen technischen Gebiet der beanspruchten Erfindungen und könne somit nicht als Startpunkt für eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit dienen.

3.2 Die Kammer kann dem nicht beipflichten.

E2 ist ein geeigneter Startpunkt für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit, weil diese Druckschrift wie Anspruch 1 das technische Gebiet von Fünf-Schichten-Holzplatten betrifft, d.h. dasselbe oder zumindest ein angrenzendes technisches Gebiet, und unter den verfügbaren Dokumenten, einen besonders guten Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führen kann (siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, I.D.3.1 und I.D.3.3).

Der Ausdruck "nächstliegender Stand der Technik" bedeutet nicht, dass die betreffende Offenbarung des Stands der Technik - absolut betrachtet - der beanspruchten Erfindung ausreichend nahekommt, sondern lediglich, dass sie der beanspruchten Erfindung näherkommt als die sonstigen Offenbarungen im verfügbaren Stand der Technik.

4. E2 - Inhalt der Offenbarung

4.1 E2 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Spanplatten (Seite 1, Zeilen 21-23), wobei Späne für eine Mittelschicht (1, siehe Figur 2) und Späne für Deckschichten (2 und 3) der Spanplatten (aufgrund deren

unterschiedlicher Größen, siehe von Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5, Zeile 3) getrennt aufbereitet werden, und wobei die Späne für äußere Deckschichten kleiner aufbereitet werden, die für innere Deckschichten größer aufbereitet werden (Seite 4, Zeilen 21-29), und wobei die Späne für die äußeren Deckschichten und die inneren Deckschichten separat gestreut werden (Seite 5, Zeilen 10-25).

4.2 Wie von den Parteien in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, offenbart E2 auch eine Holzplatte mit einer Mittelschicht (1, siehe Figur 2) und Deckschichten (2, 3) aus Spänen aus Frischholz.

5. Unterscheidungsmerkmale

5.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem in E2 offenbarten Verfahren durch die folgenden Merkmale (Merkmal a), Merkmal b)):

a) die Verwendung von Altholz und Frischholz, wobei die Späne von inneren Deckschichten zumindest überwiegend aus Altholz bestehen, und

b) die Späne für die äußeren Deckschichten durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,3 bis 1,6 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden, während die Späne für die inneren Deckschichten durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden.

- 5.2 Der Gegenstand des Anspruchs 11 des Hauptantrags unterscheidet sich von der in E2 offenbarten Holzplatte auch durch die Merkmale a) und b).
6. Merkmal a) - Diskussion der erfinderischen Tätigkeit
- 6.1 Merkmal a) bewirkt eine verminderte Verwendung von Frischholz, wobei die Oberflächenqualität der Holzplatte der einer Platte entspricht, die vollständig aus Frischholz hergestellt wurde (siehe Streitpatent, Absatz [8]).
- 6.2 Die Kammer sieht, im Einklang mit der Beschwerdeführerin, die durch die Verwendung von Altholz in der inneren Deckschichten zu lösende Aufgabe darin, Holzplatten herzustellen, die weniger Frischholz enthalten, aber die Oberflächenqualität von Frischholzplatten aufweisen.
- 6.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass es keine Veranlassung gäbe, die inneren Deckschichten aus Altholz aufzubereiten, weil die Lehre der E1 nur die Mittelschicht betreffe, d.h. die eine Schicht in der Mitte, und weil E1 keinen Hinweis enthalte, dass eine Schicht aus Altholzspänen dieselben mechanischen Eigenschaften wie eine Schicht aus Frischholzspänen haben könne (siehe Seite 4, zweiten Absatz).
- 6.4 Die Kammer kann sich dem aus den folgenden Gründen nicht anschließen.

Der Fachmann hat keinen Grund, die ausschließlich die Mittelschicht betreffende, in E1 enthaltene Lehre so zu verstehen, dass diese nur die zentrale Schicht einer Platte betrifft, weil kein Beweis vorliegt, dass der Begriff "Mittelschicht" auf diesem technischen Gebiet

nur die einzelne zentrale Schicht einer fünf-Schichten-Platte bezeichnet.

In E9 wird z.B. die zentrale Schicht einer Platte als "Kernschicht" bezeichnet (siehe Spalte 6, Zeilen 16, 17: "Langschnitzelkernschichten 33, 34 und 35"). Die zentrale Schicht ist somit nicht als "Mittelschicht" bezeichnet.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert weiter, dass der Fachmann die inneren Deckschichten der E2 aufgrund deren hoher Steifigkeit nicht als "Mittelschicht" im Sinne von E1 (Seite 4, zweiter Absatz, erste Zeile) ansehen würde.

Die Kammer teilt diese Auffassung nicht, weil kein Beweis vorliegt, dass auf diesem technischen Gebiet der Begriff "Mittelschicht" impliziert, dass diese Schicht(en) nicht zur Steifigkeit des Endproduktes beitragen sollte(n).

Dass in E2 eine Versteifung der Platte gegenüber dem Stand der Technik angestrebt wird, ist nach Auffassung der Kammer für die Übertragung der Lehre von E1 auf das Verfahren der E2 kein Hindernis, weil E1 lehrt, (Seite 4, zweiter Absatz), dass Platten aus Spänen mit jeweils 20%, 50% und 100% Altholzanteil (Tabelle 7) in der Mittelschicht eine Biegefestigkeit aufweisen, die vergleichbar mit der von ausschließlich aus Frischholz (0% Altholzanteil) hergestellten Platten ist.

Es sind schließlich die Abmessungen und die Orientierung der Späne, und nicht deren Herkunft, die eine hervorragende Biegefestigkeit gemäß E2 ermöglichen (Seite 1, Zeilen 21-31, Anspruch 1 der E2).

Der Fachmann würde somit, der Lehre der E1 folgend, das bekannte Verfahren unter Verwendung von Altholz und Frischholz durchführen, und die Späne für die Mittelschicht und die inneren Deckschichten zumindest überwiegend aus Altholz aufbereiten, um so wenig Frischholz wie möglich zu verwenden.

7. Merkmal b) - Diskussion der erfinderischen Tätigkeit

7.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass diese Unterscheidungsmerkmale keine erkennbare Wirkung haben.

Die Kammer kann sich dem nicht anschließen.

Laut Absatz [26] des Streitpatents wirken größere Sprünge in der Spangrößenverteilung zwischen angrenzenden Schichten als Trennschichten, an denen eine erhöhte Gefahr der Auflösung des Verbunds entsteht.

Da Merkmal b) eine homogene Spangrößenverteilung zwischen den angrenzenden Deckschichten gewährleistet, so dass so ein großer Sprung in der Spangrößenverteilung vermieden wird, kann die Aufgabe darin gesehen werden, der Auflösung des Verbunds zwischen inneren und äußeren Deckschichten entgegenzuwirken (Streitpatent, Absätze [25] bis [28] und Figuren 2 und 3).

7.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass diese beanspruchte Spangrößenverteilung keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, auf der Basis der Behauptung, dass diese einfach Späne definiert, die üblicherweise auf diesem technischen Gebiet zur Anwendung kommen. Im Vergleich zu der in E2 offenbarten Holzplatte sei für die mit kleineren Spänen für die

inneren Deckschichten beanspruchte Holzplatte mit einer kleineren Biegefestigkeit bzw. mit verschlechterten mechanischen Eigenschaften zu rechnen. Falls der Fachmann eine Verschlechterung der Biegefähigkeit bzw. mechanischen Eigenschaften der Holzplatte bereit sei in Kauf zu nehmen, würde er sofort an die üblicherweise erhaltene Spangröße wie auf Bilder 1 und 2 der E1 gezeigt und wie beansprucht, für die inneren Deckschichten denken bzw. diese anwenden. Da es zu seinem Fachwissen gehöre, dass die Späne für die inneren Deckschichten grundsätzlich gröber als die der äußeren Deckschichten seien, weil die Späne für die äußeren Deckschichten klein sein sollen, um eine gute Oberflächenqualität zu erreichen, würde der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

- 7.3 Die Kammer merkt an, dass die Beschwerdeführerin keinen Nachweis für die Offenbarung der beanspruchten Spangrößenverteilung zwischen den Deckschichten in den zur Verfügung stehenden Dokumenten erbracht hat.

Die Kammer ist dabei der Überzeugung, dass der um die Lösung der o.g. Aufgabe bemühte Fachmann in seinem allgemeinen Fachwissen keine Anregung findet, in dem aus E2 bekannten Verfahren Späne für die äußeren Deckschichten zu verwenden, die durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,3 bis 1,6 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden, und Späne für die inneren Deckschichten zu verwenden, die durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden.

Grund dafür ist, dass die Kernlehre der E2 darin besteht, dass gute mechanische Eigenschaften nur erreicht werden, wenn die inneren Deckschichten (2 in E2) aus Spänen bestehen, die mindestens 70 mm lang, 5 mm breit und 0,2 mm dick sind (siehe Seite 4, Zeilen 20-29). Solche Späne sind von Anspruch 1 ausgeschlossen, weil sie nicht durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen.

In Anbetracht der E2 alleine hätte der Fachmann somit kein Grund gehabt, der Trennung der Deckschichten mittels einer drastischen Reduzierung der verwendeten Spangrößen (und somit der Steifigkeit) entgegenzuwirken.

Hätte der Fachmann trotzdem, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, die Spangröße für die inneren Deckschichten gemäß Anspruch 1 ausgewählt, gibt es keinen Hinweis in den verfügbaren Dokumenten, aus welchen Gründen der Fachmann die beanspruchte Spangröße für die äußeren Deckschichten ausgewählt hätte.

Die Kammer ist daher aus den o.g. Gründen der Überzeugung, dass ausgehend von dem aus E2 bekannten Verfahren und der Holzplatte der Fachmann erfinderisch tätig werden muss, um zum Gegenstand der Ansprüche 1 und 11 zu gelangen, und dass somit der Gegenstand dieser Ansprüche eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweist.

#### 8. E8 als Startpunkt

Die Beschwerdeführerin stellt die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 und 11 des Hauptantrags ausgehend von E8, und in Anbetracht der

Lehre der E1 mit Argumenten in Frage, die denen bereits ausgehend von E2 diskutierten entsprechen.

E8 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Spanplatten (siehe Anspruch 1) unter Verwendung von Frischholz, wobei Späne (Gattersägespäne, siehe Spalte 3, Zeilen 54-67 und Figur 1) für eine Mittelschicht (1) und Späne (flächige Späne, Spalte 3, Zeile 60 und Siebstaub, Spalte 3, Zeile 66) für Deckschichten (2, 3) der Spanplatten (1) getrennt aufbereitet werden.

E8 ist somit genau so geeignet wie E2, einen Startpunkt für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit darzustellen.

Als Unterschied gegenüber E8 gilt somit, genau wie bei der E2, dass das Verfahren auch unter Verwendung von Altholz stattfindet, dass die Späne für innere Deckschichten zumindest überwiegend aus dem Altholz aufbereitet werden, und dass die Späne für die äußeren Deckschichten durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,3 bis 1,6 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,3 bis 0,6 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden, während die Späne für die inneren Deckschichten durch ein Sieb mit einer Maschenweite im Bereich von 1,6 bis 1,8 mm fallen und von einem Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 bis 0,75 mm im Wesentlichen zurückgehalten werden.

Weil diese Unterscheidungsmerkmale den Unterscheidungsmerkmalen entsprechen, die bereits in Bezug auf E2 identifiziert wurden (siehe Punkt 5 oben), ist die Kammer der Auffassung, dass die Aussagen in den Punkten 5-7 dieser Entscheidung auch ausgehend von E8 *mutatis mutandis* gelten.

9. Beschreibung

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Beschreibung der Patentschrift, Absätze [15] und [16], im Widerspruch zu den Ansprüchen 1 und 11 des Hauptantrags steht, weil dort Ausführungsformen, bei welchen die Späne der inneren Deckschichten gleich grob wie die Späne für die äußeren Deckschichten sind, oder sogar feiner, klar ausgeschlossen werden, während sie von den Ansprüchen abgedeckt zu sein scheinen.

Ferner wäre Absatz [21] der Beschreibung der Patentschrift laut der Beschwerdeführerin auch an die Ansprüche des Hauptantrags anzupassen, weil es dort zu sein scheint, dass andere nicht beanspruchte Ausführungsformen wegen der vagen Formulierung nicht ausgeschlossen wären.

Die Kammer sieht keinen Widerspruch zwischen den Absätzen [15] und [16] der Beschreibung und den Ansprüchen, aus den oben zu Punkt 2 für die Diskussion der Zulässigkeit der Änderungen angegebenen Gründen, da es sich zwingend gemäß Ansprüchen 1 und 11 ergibt, dass die Späne für die inneren Deckschichten grundsätzlich gröber als die Späne für die äußeren Deckschichten ausgebildet werden.

Schließlich war Absatz [21] der Patentschrift in dem Patent wie erteilt schon so formuliert, so dass es der Kammer nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund die neu formulierten Ansprüche 1 und 11 gemäß Hauptantrag eine Änderung bzw. Anpassung des Absatzes [21] erzwingen würde.

Daher erübrigt sich eine diesbezüglich Änderung bzw. Anpassung der Beschreibung der Patentschrift.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der

Ansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag (entspricht Hilfsantrag 2 wie eingereicht mit Schreiben vom 4. Januar 2017), und

den geänderten Seiten 2 bis 7 der Beschreibung der Patentschrift, eingereicht während der mündlichen Verhandlung am 10. Februar 2017, und den Figuren 1 bis 3 der Patentschrift.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt