

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Mai 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1105/14 - 3.3.06

Anmeldenummer: 03001796.6

Veröffentlichungsnummer: 1443096

IPC: C10L5/44, C10L5/08, C10L5/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Brennstoffen aus gepresster Biomasse und Verwendung derselben

Patentinhaber:

Werner, Hans

Einsprechende:

GETproject GmbH & Co. KG

Stichwort:

Biomassen-Brennstoffe II / Werner

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 52(1), 54(1), 54(2), 111(1), 113(1), 113(2)
VOBK Art. 12, 13
EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Grundlage des Verfahrens

Niederschrift über mündliche Verhandlung

Wesentlicher Verfahrensmangel (nein)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)

Neuheit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag I (ja)

Zurückverweisung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93, R 0014/10, T 0382/10

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 1105/14 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 23. Mai 2017

Beschwerdeführer:

(Patentinhaber)

Werner, Hans
Kreuzkopfstrasse 1
81825 München (DE)

Vertreter:

Leske, Thomas
Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstrasse 20
81679 München (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

GETproject GmbH & Co. KG
Russeer Weg 149a
24109 Kiel (DE)

Vertreter:

Lobemeier, Martin Landolf
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Holtenauer Strasse 57
24105 Kiel (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 12. März 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1443096 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender B. Czech
Mitglieder: G. Santavicca
 J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 443 096 aufgrund des Einspruchs der Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Einsprechende) widerrufen worden ist, Beschwerde ein.
- II. Das erteilte Patent enthält 15 Ansprüche; neben dem unabhängigen Verfahrensanspruch 1 einen unabhängigen Vorrichtungsanspruch 11 sowie die unabhängigen Verwendungsansprüche 10, 14 und 15. Diese Ansprüche lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Brennstoff aus in Form gepresster Biomasse, bei dem die Biomasse vor dem Formpressvorgang und einem diesem vorgelagerten Trocknungsvorgang einem ersten Zerkleinerungsvorgang und diesem nachgelagerten Pressvorgang zur Reduktion des Feuchtegehalts unterworfen wird, wobei Biomasse unterschiedlicher Art, die in vermengter Form vorliegt, verarbeitet wird oder in getrennter Form vorliegende Biomasse unterschiedlicher Art getrennt getrocknet und erst zum Formpressen vermengt wird."

"10. Verwendung von gemäß dem Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche hergestelltem Brennstoff zur Erzeugung thermischer und/oder elektrischer Energie, durch Verbrennung."

"11. Vorrichtung zur Herstellung von Brennstoff aus in Form gepresster Biomasse, mit einer Einrichtung zum Trocknen (8,64) der Biomasse, einer der

*Trocknungseinrichtung (8,64) nachgeschalteten
Einrichtung (74) zum Formpressen der Biomasse und einer
der Trocknungseinrichtung (8,64) vorgeschalteten
Einrichtung (58) zum Pressen der Biomasse zur Reduktion
des Feuchtgehalts und dieser vorgeschalteten ersten
Einrichtung (4,52) zum Zerkleinern der Biomasse."*

*"14. Verwendung der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 oder 12 zur Herstellung von Brennstoff aus
Garten- und Landschaftsbauprodukten sowie Garten- und
Landschaftsbauabfällen."*

*"15. Verwendung der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 oder 12 zur Herstellung von Brennstoff aus
Pflanzenschnittgut und/oder Blättern, und/oder Laub
und/oder Gras und/oder Astwerk und/oder Holz."*

III. Die Einsprechende hatte den Widerruf des gesamten Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) beantragt. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Entgegenhaltungen herangezogen, die auch in der angefochtenen Entscheidung abgehandelt sind:

D1: M. Kaltschmitt et al., *"Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren"*, 1. Januar 2001, Seiten 519-520, ISBN: 978-3-54-064853-6; und

D9: DE 198 36 205 A1.

IV. In der angegriffenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung bezüglich der seinerzeit anhängigen Anträge des Patentinhabers zu folgenden Schlüssen:

- Hauptantrag: Das Verfahren laut Anspruch 1 (Anspruch

wie erteilt) sei gegenüber Dokument D1 nicht neu, und die Vorrichtung gemäß Anspruch 11 (geändert) sei gegenüber Dokument D9 nicht neu.

- Auch die Vorrichtung laut Anspruch 7 des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags sei gegenüber D9 nicht neu.

In der Entscheidung führte die Einspruchsabteilung zudem aus (Entscheidungsgründe Absätze 22 bis 24), warum sie keine weiteren Anträge des Patentinhabers zugelassen hat(te). Es sei während der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen worden, dass die Zulässigkeit neuer Anträge im Ermessen der Einspruchsabteilung liege, wobei in Anwendung der Entscheidung T 463/95 nur Kombinationen von erteilten Ansprüchen zulässig seien. Durch den während der mündlichen Verhandlung eingereichten und diskutierten Hilfsantrag sei das Verfahren nicht vorangekommen, zumal die Vorrichtung laut dem (geänderten) Anspruch 7 weiterhin nicht neu sei. Die vom Patentinhaber gewünschte Einreichung eines weiteren Hilfsantrags, welcher nur die (Verfahrens) Ansprüche 1 bis 6 des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags enthalten sollte, habe nicht zugelassen werden können, weil Anspruch 1 dieses Antrags ein neues Merkmal aus der Beschreibung aufgewiesen habe, also "nicht im Einklang mit T 463/95" stehe.

V. Mit der Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer sieben geänderte Anspruchssätze als Hauptantrag bzw. Hilfsanträge 1 bis 6 ein, erklärte aber auch seine Bereitschaft, geänderte Haupt- und Hilfsanträge 1 bis 6 weiterzuverfolgen mit der Maßgabe, dass die jeweiligen Vorrichtungsansprüche entfallen.

VI. In ihrer schriftlichen Erwiderung erhob die

Einsprechende Einwände gegen alle mit der
Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssätze.

- VII. Mit Schreiben vom 16. April 2015 reichte der
Beschwerdeführer fünf geänderte Anspruchssätze als neuen
Hauptantrag bzw. neue Hilfsanträge 1 bis 4 ein.
- VIII. Mit ihrer Erwiderung darauf reichte die Einsprechende
die Seiten 138 bis 141 der Entgegenhaltung D1 ein.
- IX. Mit einem weiteren Schreiben vom 20. Dezember 2016
reichte der Beschwerdeführer als weitere Hilfsanträge 5
bis 8 vier geänderten Anspruchssätze ein, welche sich
von den geltenden Anspruchssätzen durch das Fehlen von
Vorrichtungsansprüchen unterscheiden.
Ferner reichte er auch neue Beweismittel ein, unter
anderem weitere Seiten von D1.
- X. Die Parteien wurden zur mündlichen Verhandlung geladen.
In einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen
Verhandlung legte die Kammer ihre vorläufige Meinung zu
bestimmten Punkten dar, insbesondere zur Zulassung der
neuen Anträge in das Verfahren, zur Zulässigkeit
gewisser in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen,
sowie zur Auslegung gewisser in den Ansprüchen
verwendeter Begriffe. Ferner merkte die Kammer an, dass
die die Ansprüche laut Hilfsantrag 4 formal (Artikel 84
und 123(2) EPÜ) nicht zu beanstanden sein scheinen und
dass weder D1 noch die anderen von der
Beschwerdegegnerin herangezogenen Dokumente
neuheitsschädlich für dessen Anspruch 1 zu sein
scheinen.
- XI. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung, die am
23. Mai 2017 stattfand, reichte der Beschwerdeführer
geänderte Anspruchssätze als neuen Hauptantrag und als

neue Hilfsanträge I bis IV ein. Erörtert wurden insbesondere die Zulassung des neuen Hauptantrags (zuvor Hilfsantrag 5) und des neuen Hilfsantrags I (zuvor Hilfsantrag 4) ins Verfahren sowie die Neuheit des Verfahrens laut Anspruch 1 des Hauptantrags im Hinblick auf - unter anderem - Dokument D9.

Der neue **Hauptantrag** besteht aus den Verfahrensansprüchen 1 bis 7 des erteilten Patents (Wortlaut von Anspruch 1 unter II, *supra*).

Hilfsantrag I vom 23. Mai 2017 besteht aus vier Verfahrensansprüchen, wobei Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"1 . Verfahren zur Herstellung von Brennstoff aus in Form gepresster Biomasse, bei dem als Biomasse nur Garten- und Landschaftsbauprodukte und Garten- und Landschaftsbauabfälle und/oder nur Pflanzenschnittgut und/oder Blätter und/oder Laub und/oder Gras und/oder Astwerk und/oder Holz verwendet werden, wobei die Biomasse vor dem Formpressvorgang und einem diesem vorgelagerten, mittels eines erwärmten Gases und/oder einer Mikrowellenheizung durchgeführten Trocknungsvorgang einem ersten Zerkleinerungsvorgang und diesem nachgelagerten Pressvorgang zur Reduktion des Feuchtegehalts unterworfen wird und bei dem bei dessen Durchführung erforderliche Energie wenigstens teilweise durch Verbrennen gemäß dem Verfahren hergestellten Brennstoffs erzeugt wird, wobei Biomasse unterschiedlicher Art, die in vermengter Form vorliegt, verarbeitet wird oder in getrennter Form vorliegende Biomasse unterschiedlicher Art getrennt getrocknet und erst zum

Formpressen vermengt wird."

XII. Schlussanträge der Parteien

Der **Beschwerdeführer** beantragte in der mündlichen Verhandlung abschließend

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents auf Basis der Ansprüche gemäß Hauptantrag vom 23. Mai 2017, hilfsweise gemäß den Hilfsanträgen I bis IV vom 23. Mai 2017,
 - hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung;
 - hilfsweise die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit;
- und
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die **Einsprechende** beantragte in der mündlichen Verhandlung abschließend

- die Zurückweisung der Beschwerde;
- hilfsweise die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

XIII. Die für die vorliegende Entscheidung wesentlichen Argumente des Beschwerdeführers können wie folgt zusammengefasst werden:

Verfahrensfehler

Das erstinstanzliche Verfahren weise schwerwiegende Verfahrensmängel auf, weil die Zurückweisung des begehrten weiteren Hilfsantrags ohne Prüfung seiner Relevanz und unter einer falschen Interpretation und

Anwendung der Entscheidung T 463/95 stattgefunden habe. Dass der seinerzeit begehrte neue Hilfsantrag das Verfahren vorangetrieben hätte, sei - trotz der Proteste des Patentinhabers - verkannt worden. Die Einspruchsabteilung habe daher den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Für den Fall dass die Kammer das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverweise, sei zudem die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr geboten.

Zulässigkeit der Schlussanträge des Beschwerdeführers

Die Schlussanträge seien ins Verfahren zuzulassen. Die Änderung der Reihenfolge der Anträge während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer sei gerechtfertigt, weil der nunmehrige Hauptantrag nur aus erteilten Ansprüchen bestehe, also den breitesten Schutz darstelle. Anspruch 1 laut Hilfsantrag I entspreche einer Kombination der erteilten Ansprüche 3, 4, 5 und 6, so dass es sich bei diesem Antrag um eine Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags handele.

Hauptantrag - Neuheit

Die angegriffene Entscheidung basiere auf einer Fehldeutung der Lehre der Erfindung, die weder den Anspruchswortlaut zur Kenntnis nehme noch die Beschreibung zur Auslegung des Beanspruchten heranziehe. Die Merkmale seien im Sinne der Erfindung wie folgt auszulegen:

- Zerkleinern: ein dem Ernteschritt nachgelagerter eigenständiger Verfahrensschritt;
- Vermengen: kein zufälliges Mischen verschiedener Biomassenanteile im Laufe der Verarbeitung, sondern ein vorsätzliches Mischen von Biomassen unterschiedlicher

Art, um die Eigenschaften des daraus zu erzeugenden Brennmaterials gezielt zu beeinflussen.

Das Verfahren laut Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheide sich von den im Stand der Technik offenbarten Verfahren durch eine Vielzahl von Merkmalen. Für das Verfahren laut Anspruch 1 könne das Dokument D9, welches sich auf die Herstellung von Trockenfutter-Presslingen richte und nicht die Verarbeitung von Biomasse unterschiedlicher Art in vermengter Form betreffe, nicht neuheitsschädlich sein. Jedenfalls offenbare D9 keine Zerkleinerung. Bei richtiger Auslegung von Anspruch 1 sei das beanspruchte Verfahren neu, auch gegenüber D9.

- XIV. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Gegenargumente der Einsprechenden können wie folgt zusammengefasst werden:

Verfahrensfehler

Die Einspruchsabteilung sei zutreffend dem Grundsatz der Entscheidung T 463/95 gefolgt, ausweislich derer verspätete neue oder geänderte Ansprüche nur berücksichtigt werden, wenn sie einer Kombination von erteilten Ansprüchen entsprächen. Da diese Voraussetzungen nicht vorgelegen hätten, sei nicht zu erkennen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe falscher Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt habe. Das rechtliche Gehör des Patentinhabers sei daher gewahrt worden. Folglich erscheine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angezeigt, auch weil der Patentinhaber das Verfahren in dessen Verlauf mit vielen Anträgen belastet habe.

Zulassung der geltenden Anträge in das Verfahren

Trotz der Reduzierung der Anzahl der Anträge im Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 16. April 2015, seien zumindest die vom Beschwerdeführer neu eingereichten Hilfsanträge nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die in die Anspruchsfassungen aufgenommenen Teilaspekte lösten unterschiedliche technische Aufgaben und seien nicht durch ein gemeinsames technisches Konzept miteinander verbunden. Darüber hinaus dürfe nicht zugelassen werden, dass der Patentinhaber noch während der mündlichen Verhandlung sein ohnehin schon verspätetes Vorbringen ändere, indem die Reihenfolge der Anträge umstelle.

Hauptantrag - Neuheit

Das Verfahren laut Anspruch 1 des Hauptantrags sei unter anderem auch gegenüber D9 nicht neu. Anspruch 1 von D9 offenbare alle Schritte des Verfahrens laut Anspruch 1 des Hauptantrags. Bezüglich der (Ausgangs-) Materialien des Verfahrens sei zu berücksichtigen, dass der Begriff "*Biomasse*" alle Biomasse enthaltenden Materialien umfasse. Ferner sei zu beachten, dass beim Verfahren nach D9 verschiedene Gräser zusammen verarbeitet würden.

Hilfsantrag I

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 laut Hilfsantrag I sei eine bloße Agglomeration von technisch nicht miteinander zusammenhängenden Merkmalen aus den jeweiligen Unteransprüchen. Dagegen erübrigten sich aber Einwände gegen die formale Zulässigkeit der Änderungen in Anspruch 1 und betreffend die Neuheit von dessen Gegenstand.

Zurückverweisung

Einer eventuellen Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit, werde zugestimmt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Verfahrensfehler
 - 2.1 Der Antrag des Patentinhabers auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung (Artikel 111 EPÜ, Artikel 11 VOBK) und auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 103 (1) a) EPÜ) war zurückzuweisen, denn es liegt kein wesentlicher Verfahrensfehler vor. Die Einspruchsabteilung hat weder gegen Artikel 113 (2) EPÜ noch gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen:
 - 2.2 Dispositionsgrundsatz

Es liegt kein Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ vor, weil die Einspruchsabteilung auf der Grundlage der am Ende der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge (Haupt- und Hilfsantrag) des Patentinhabers entschieden hat.
 - 2.2.1 Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 12. März 2014 wies der Vorsitzende der Einspruchsabteilung darauf hin, dass der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag des Patentinhabers vom 20. Februar 2014 (Anhang 1 zum Protokoll) die bestehenden Einwände nicht

überwinde und dass deshalb weitere Hilfsanträge nicht zugelassen würden (Absatz 17 des Sitzungsprotokolls). Der Patentinhaber protestierte daraufhin zunächst und beantragte, "einen neuen Hilfsantrag einreichen zu dürfen", mit dem auf die Ansprüche 7 bis 10 verzichtet würde (Absatz 18 des Sitzungsprotokolls). Daraufhin wiederholte der Vorsitzende, dass neue Anträge nicht mehr zugelassen werden könnten (Absatz 20 des Sitzungsprotokolls). Bei der anschließenden (abschließenden) Antragstellung stellte der Patentinhaber indes keinen neuen (Hilfs-) Antrag und reichte auch keinen solchen ein, sondern bestätigte auf Nachfrage des Vorsitzenden, ob die jeweiligen Anträge bestehen bleiben, lediglich "den Hauptantrag und den Hilfsantrag" (Absatz 21 des Sitzungsprotokolls).

Mit diesen Anträgen können nur der eingangs der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gestellte Hauptantrag vom 20. Januar 2014 (Absatz 2 des Protokolls) und der dem Protokoll als Anhang 1 beigefügte Hilfsantrag vom 20. Februar 2014 (vgl. Absatz 9 des Protokolls) gemeint gewesen sein, da weitere Anträge zuvor zwar erörtert, aber weder eingereicht noch explizit gestellt wurden.

Das der abschließenden Antragstellung vorhergehende Anliegen des Patentinhabers, weitere Anträge "einreichen zu dürfen", kann insoweit nicht mit einer expliziten Antragstellung gleichgesetzt werden. Eine Partei entscheidet vielmehr grundsätzlich selbst, welche Anträge sie stellt. Hierzu benötigt sie keine Erlaubnis der Einspruchsabteilung. Artikel 113 (2) EPÜ schreibt vielmehr vor, dass sich das Europäische Patentamt bei Entscheidungen über europäische Patentanmeldungen und Patente an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu

halten hat. Es ist nämlich ein Grundprinzip des Europäischen Patentrechts, dass allein der Anmelder bzw. Patentinhaber die Verantwortung für die Formulierung der Patentansprüche und die damit verbundene Antragstellung hat. Ausgehend von der in Artikel 113 (2) EPÜ zum Ausdruck kommenden Dispositionsbefugnis des Patentinhabers, hat der Patentinhaber folglich das Recht selbst zu entscheiden, welche Anträge er in der mündlichen Verhandlung stellt.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob ein neuer Antrag, der ordnungsgemäß gestellt worden ist, in der dann zu treffenden Entscheidung wegen Verspätung zurückgewiesen werden kann. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts verpflichtet Artikel 113 (2) EPÜ das Europäische Patentamt nicht, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zuzulassen (vgl. z.B. Große Beschwerdekammer G 7/93, ABl. EPA 1994, 775, Entscheidungsgründe 2.1). Damit ist indes lediglich die zu treffende Entscheidung über die Zulassung des (gestellten) Antrags gemeint, nicht aber die Befugnis, die Antragstellung bzw. die Protokollierung oder Entgegennahme des Antrags während der mündlichen Verhandlung zu verweigern. Dies würde nämlich im Allgemeinen einen schwerwiegenden Eingriff in die dem Anmelder bzw. Patentinhaber mit Artikel 113 (2) EPÜ eingeräumte Autonomie über die Fassung des Patents (Dispositionsbefugnis) darstellen.

2.2.2 Anhaltspunkte dafür, dass dem Patentinhaber im vorliegenden Verfahren die Stellung oder Einreichung eines abgeänderten neuen Hilfsantrags tatsächlich abschließend verwehrt worden wäre, ergeben sich aus dem Protokoll zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung jedoch nicht. Der Vorsitzende der

Einspruchsabteilung wies zwar zunächst (Absatz 17 des Sitzungsprotokolls) darauf hin, dass weitere Anträge nicht zugelassen werden würden. Die Bekundung einer Rechtsauffassung kann aber - selbst wenn sie fehlerhaft sein sollte - nicht gleichgesetzt werden mit der Weigerung, geänderte Anträge entgegenzunehmen bzw. eine entsprechende Antragstellung ordnungsgemäß im Protokoll zu vermerken. Dem Protokoll lässt sich aber gerade nicht entnehmen, dass der Patentinhaber auf der Stellung eines neuen, geänderten Hilfsantrags bestanden hätte. Vielmehr hatte der Patentinhaber ausweislich des Protokolls zunächst lediglich gebeten, einen weiteren Hilfsantrag "einreichen zu dürfen,...". Schlussendlich begnügte er sich aber damit, den Hauptantrag vom 20. Januar 2014 und den bisherigen Hilfsantrag vom 20. Februar 2014 zu bestätigen (siehe dazu oben Absatz 2.2.1).

- 2.2.3 Vor diesem Hintergrund ist die Äußerung des Vorsitzenden (Absatz 20 des Sitzungsprotokolls) zu dem lediglich angekündigten neuen Hilfsantrag nur als ein rechtlicher Hinweis und damit als Mittel zur effizienten Verhandlungsführung einzustufen, mit dem dem Patentinhaber signalisiert werden sollte, dass geänderte Anträge keine Aussicht auf Zulassung in das Verfahren haben würden. Es ist die Aufgabe des Patentinhabers aufgrund eines solchen Hinweises zu entscheiden, ob er neue geänderte Anträge gleichwohl stellt oder ob er - wie hier - davon absieht (vgl. Große Beschwerdekammer, R 14/10 vom 26. Januar 2011, Entscheidungsgründe 6.1).

Ebenso ist es die Aufgabe des Patentinhabers zu widersprechen, wenn der im Schlussantrag erwähnte Antrag nicht seiner Absicht entspricht (R 14/10, *loc. cit.*). Fehlt es - wie hier - an einem solchen

Widerspruch, so darf die Einspruchsabteilung davon ausgehen, dass die protokollierten Anträge der Absicht des Patentinhabers entsprechen (R 14/10, *loc. cit.*).

2.2.4 Da der Patentinhaber im vorliegenden Verfahren weder einen Protokollberichtigungsantrag gestellt hat noch eine unzutreffende Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs durch das Protokoll substantiiert behauptet hat, ist davon auszugehen, dass das Protokoll den Ablauf der mündlichen Verhandlung und die erfolgte Antragstellung zutreffend wieder gibt (vgl. im Ergebnis ebenso: T 382/10 vom 13. Dezember 2011, Entscheidungsgründe 2.1).

2.3 Rechtliches Gehör

2.3.1 Es liegt auch kein Verstoß gegen den in Artikel 113 (1) EPÜ zum Ausdruck kommenden Anspruch auf rechtliches Gehör vor, denn der Vortrag des Patentinhabers ist von der Einspruchsabteilung nicht unrechtmäßig beschränkt worden:

2.3.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör besteht auch während der mündlichen Verhandlung und erfordert, dass die entscheidende Abteilung oder Kammer die Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und diese im Rahmen der Erörterung der Sach- und Rechtslage berücksichtigt.

2.3.3 Ausweislich des Protokolls zur Einspruchsverhandlung hat die Einspruchsabteilung die Zulassung neuer, geänderter Anträge indes erörtert und eine ihrer Rechtsauffassung nach relevante Entscheidung einer Beschwerdekammer genannt. Ob diese Rechtsauffassung zutrifft oder nicht, ist für die Frage einer Verletzung des rechtlichen Gehörs irrelevant. Insoweit ist zwischen einer möglicherweise fehlerhaften

Rechtsanwendung bzw. fehlerhaften Ermessensausübung einerseits und einer Verletzung des rechtlichen Gehörs andererseits streng zu unterscheiden.

2.3.4 Ein Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör kann allerdings auch vorliegen, wenn eine Partei in der mündlichen Verhandlung keine hinreichende Gelegenheit erhält, ihre Argumente vorzutragen. Das bedeutet indes nicht, dass die Parteien Art und Umfang ihrer Äußerungen frei bestimmen könnten. Vielmehr ist es Aufgabe des Vorsitzenden, die mündliche Verhandlung sinnvoll zu strukturieren, um im Interesse der Verfahrensökonomie einen angemessenen zeitlichen Rahmen für deren Durchführung zu gewährleisten. Insoweit kann es auch notwendig sein, ausufernden, unwesentlichen oder wiederholten Vortrag einer Partei zu beschränken.

2.3.5 Vor diesem Hintergrund kann Parteivortrag, der sich auf einen Antrag bezieht, der gar nicht gestellt worden ist, gegebenenfalls vom Vorsitzenden beschränkt oder unterbunden werden. Denn Vortrag im Hinblick auf einen nicht gestellten Antrag kann im Allgemeinen nicht als wesentlich angesehen werden und darf daher unter Umständen im Rahmen einer effizienten Verhandlungsführung beschränkt werden, ohne dass dies einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör darstellen würde.

2.3.6 Es ist daher vorliegend nicht zu beanstanden, dass im Einspruchsverfahren keine weitere Erörterung des nicht gestellten Hilfsantrags erfolgte.

2.4 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Da kein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel

103 (1) a) EPÜ nicht in Betracht.

3. Hauptantrag

3.1 Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

3.1.1 Der in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer gestellte neue Hauptantrag besteht aus den erteilten Verfahrensansprüchen 1 bis 9 und ist identisch mit dem bis zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geltenden Hilfsantrag 5, eingereicht mit Schreiben vom 20. Dezember 2016. Diese Verfahrensansprüche waren zudem (zusammen mit den Vorrichtungsansprüchen 10 bis 12) auch schon im Anspruchssatz des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags enthalten.

3.1.2 Das Vorziehen des vormaligen Hilfsantrags 5 (nunmehr Hauptantrag) vor den vormaligen Hilfsantrag 4 (nunmehr Hilfsantrag I) in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer gibt keine Veranlassung, den Antrag nach Artikel 13 (3) VOBK nicht zuzulassen. Ungeachtet der Frage, ob Artikel 13 (3) VOBK überhaupt anwendbar ist, wenn die Änderung lediglich die Antragsreihenfolge betrifft, ist eine solche jedenfalls zumutbar, da durch die Änderung kein neuer Anspruchssatz und damit auch kein neuer Verfahrensstoff eingeführt wird.

3.1.3 Wenngleich der Beschwerdeführer diesen Anspruchssatz erstmals im Beschwerdeverfahren einreichte, und zwar nicht mit seiner Beschwerdebegründung, sondern erst mit dem Schriftsatz vom 20. Dezember 2016, übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie den Antrag gemäß Artikel 13 (1), 12 (4) VOBK in das Verfahren zulässt.

Insoweit war zu berücksichtigen, dass der Hauptantrag -

abgesehen von der Streichung der Vorrichtungs- und Verwendungsansprüche - dem erteilten Patent entspricht. Die Verfahrensansprüche 1 bis 9 des neuen Hauptantrags waren daher bereits Gegenstand der angefochtenen Entscheidung. Sie sind dort im Hinblick auf die mangelnde Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 unter den Absätzen 3 bis 8 der Entscheidungsgründe abgehandelt worden.

3.2 Zulässigkeit der Änderungen

3.2.1 Der Anspruchssatz gemäß dem geltenden Hauptantrag unterscheidet sich von den erteilten Ansprüchen nur dadurch, dass die Vorrichtungs- bzw. Verwendungsansprüche 10 bis 15 gestrichen wurden.

3.2.2 Diese Änderungen waren nicht Gegenstand von Beanstandungen durch die Beschwerdegegnerin. Auch die Kammer sieht keine Veranlassung für Einwände nach Artikel 84 bzw. 123 oder Regel 80 EPÜ.

3.3 Mangelnde Neuheit - Anspruch 1

3.3.1 D9 (siehe insbesondere Anspruch 1 und Figur 1) offenbart eine Vorrichtung zur Herstellung von Trockenfutterpresslingen aus Grünfutter und auch ein entsprechendes Herstellungsverfahren.

Mittels der in D9 beschriebenen Vorrichtung werden folgende Verfahrensschritte ausgeführt (Hervorhebungen durch die Kammer):

Das Grünfutter wird mit einem "Ernteschneidwerk" (SW) geerntet und unmittelbar danach in eine Grünfutter**presse**" (GP) befördert und dort entsaftet. Die erzeugte feuchte Pressmasse (PM) wird in einem

Trockner (TT) nachgetrocknet. Zuletzt wird das so erzeugte Trockengut (TG) in einer "Trockenfutter**presse**" zu Presslingen verformt.

- 3.3.2 Ausweislich des erteilten Anspruchs 1 weist das beanspruchte Verfahren unstreitig folgende **Schritte** auf:
- ein Zerkleinern von Biomasse,
 - einen anschließenden Pressvorgang zur Reduktion von deren Feuchtegehalt,
 - gefolgt von einer Trockung und zuletzt
 - einen Formpressvorgang.
- 3.3.3 Nach Ansicht des Beschwerdeführers unterscheidet sich sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents von dem Verfahren nach D9 in mehrfacher Hinsicht:
- Das Verfahren von D9 diene der Futtermittelherstellung und nicht der Herstellung von "Brennstoff" wie das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents.
 - Es finde kein dem Ernteschneiden nachgelagerter Zerkleinerungsschritt statt, es werde also nicht "Biomasse" im Sinn von Anspruch 1 zerkleinert.
 - Ein bewußtes/gewolltes Einsetzen von Biomasse unterschiedlicher Art in vermengter Form sei in D9 nicht offenbart.
- 3.3.4 Diese Argumentation ist nicht zutreffend, denn das in D9 offenbarte Futtermittel-Herstellungsverfahren geht von Biomasse unterschiedlicher Art aus, weist die gleichen Verfahrensschritte auf, wie das beanspruchte Verfahren und führt zu einem Endprodukt, das als Brennstoff einsetzbar ist.
- Unter "*Biomasse*" im Sinn des vorliegenden Anspruchs 1 versteht der Fachmann im weitesten

Sinne organisches Material biologischen Ursprungs, welches zwar Wasser enthält, sich aber nach Trocknung grundsätzlich zur energetischen Nutzung im Rahmen einer Verbrennung eignet. Die gemäß D9 verarbeiteten Grünfütterpflanzen stellen demnach zweifellos "*Biomasse*" im Sinn des vorliegenden Anspruchs 1 dar, ungeachtet ihrer laut D9 vorgesehenen Verwendung als Futtermittel.

- Der energetische Wert (z.B. Heizwert) des erhaltenen Produkts ist im vorliegenden Anspruch 1 offen gelassen worden. Daher umfasst das Merkmal "*Brennstoff aus in Form gepresster Biomasse*" jedwede brennbare Biomasse, unabhängig von deren Heizwert und deren Bezeichnung, also auch die gemäß D9 erhältlichen "*Trockenfütterpresslinge aus Grünfütter*". Die laut D9 vorgesehene Verwendung der Presslinge als Futtermittel bedeutet nicht, dass die Presslinge nicht verbrannt werden könnten, und stellt demnach keinen Unterschied auf der Ebene des Herstellungsverfahrens dar.

- Das Schneidwerk (SW) von D9 dient zum "Ernten" der Grünfütterpflanzen. Im vorliegenden Anspruch 1 wird im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers nicht zum Ausdruck gebracht, dass der "*Zerkleinerungsvorgang*" erst im Anschluss an ein "Ernten" der Biomasse zu erfolgen hat. Demnach ist das Ernten durch Schneiden im weitesten Sinn als ein "*Zerkleinerungsvorgang*" gemäß vorliegendem Anspruch 1 anzusehen, da dabei die die Biomasse bildenden Grünfütterpflanzen in Teile geschnitten, also zerkleinert werden. Auch für den Beschwerdeführer selbst ist das Trennen des Halms der Pflanze von ihrer Wurzel eine Zerkleinerung von Biomasse (siehe Eingabe vom 16. April 2015, Seite

4, zweiter Absatz). Eine Differenzierung zwischen Wurzel und Halm von pflanzlicher Biomasse wird jedoch - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - in dem vorliegenden Anspruch 1 auch nicht zum Ausdruck gebracht. Die zu zerkleinernde "*Biomasse*" ist daher auch im Kontext von Anspruch 1 nicht auf bereits abgeschnittenen Pflanzenteile eingeschränkt.

- Die allgemeine Formulierung "*Biomasse unterschiedlicher Art in vermengter Form*" umfasst auch die Verarbeitung des beim "Ernten" von Grünfutterfeldern gemäß D9 zwangsläufig anfallenden Gemischs unterschiedlicher Pflanzen. Für eine engere Definition von "*Biomassen unterschiedlicher Art*" bestehen keine Anhaltspunkte. Dass dieses Gemisch im Hinblick auf den erreichbaren Heizwert der daraus gebildeten Presslinge nicht bewusst/aktiv eingebracht oder zusammengestellt wird, sondern sich sozusagen zufällig ergibt, spielt im Hinblick auf den Wortlaut des vorliegenden Anspruchs 1, der Derartiges gerade nicht ausdrücklich verlangt, im Rahmen von Neuheitsbetrachtungen keine Rolle. Eine weiter einschränkende Lesart des Anspruchs im Lichte der Beschreibung ist daher auch diesbezüglich nicht angebracht.

3.3.5 Auf Grundlage der obigen Überlegungen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass das Verfahren laut Anspruch 1 des Hauptantrags durch D9 neuheitsschädlich getroffen wird (Artikel 52(1) und 54(1)(2) EPÜ).

3.4 Folglich ist der Hauptantrag nicht gewährbar.

4. Hilfsantrag I

4.1 Zulassung des Antrags in das Verfahren

4.1.1 Der geltende Hilfsantrag I ist identisch mit dem Hilfsantrag 4, der im Beschwerdeverfahren mit Schreiben vom 16. April 2015 eingereicht wurde. Somit ist auch dieser Antrag nicht erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingebracht worden, sondern bereits zuvor, wenngleich in abweichender Rangordnung, gestellt worden.

4.1.2 Im Hinblick auf die bloße Änderung der Reihenfolge gibt Artikel 13 (3) VOBK keine Veranlassung, den Antrag nicht zuzulassen (vgl. dazu oben 3.1.2).

4.1.3 Wenngleich der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag I zusätzlich Merkmale der erteilten abhängigen Ansprüche 3 bis 6 und 9 enthält, hat die Kammer im Rahmen des ihr nach Artikel 13 (1) VOBK zustehenden Ermessens entschieden, diesen Antrag unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte in das Verfahren zuzulassen:

- Der Beschwerdeführer hätte zwar schon im Einspruchsverfahren die besagten zusätzlichen Merkmale aus den Unteransprüchen aufnehmen können, um den Gegenstand der Verfahrensansprüche vom Stand der Technik abzugrenzen. Er hat sich jedoch infolge der im Verlauf der mündlichen Verhandlung vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung pauschal geäußerten Rechtsauffassung, der zufolge keine weiteren Anträge zugelassen würden, offensichtlich davon abhalten lassen, weitere Anträge mit geänderten Anspruchssätzen einzureichen.

- Die Bereitschaft des Patentinhabers, den unabhängigen

Verfahrensanspruch durch Aufnahme weiterer Merkmale aus den erteilten abhängigen Verfahrensansprüchen einzuschränken, war bereits aus Punkt VIII der Beschwerdebegründung und dem zusammen damit eingereichten Hilfsantrag 6 (Verfahrenanspruch 1 mit Merkmalen der erteilten Ansprüche 3, 4, 5, 6) ersichtlich. Die Einreichung des vorliegenden Anspruchssatzes lange vor der mündlichen Verhandlung kann demnach weder als überraschend gewertet werden, noch wurden dadurch weitere, komplexe Fragen aufgeworfen.

4.2 Zulässigkeit der Änderungen

4.2.1 Verglichen mit Anspruch 1 wie erteilt, enthält der vorliegende geänderte Verfahrensanspruch 1 zusätzlich die Merkmale der erteilten abhängigen Ansprüche 3 und 4 (speziellere Definition der zu verarbeitenden "*Biomasse*"), 5 und 6 (speziellere Definition des Trocknungsschrittes), sowie 9 (Energierückgewinnung mittels Verbrennung von hergestelltem Brennstoff).

4.2.2 Diese Änderungen waren nicht Gegenstand von Beanstandungen durch die Beschwerdegegnerin nach Artikel 84 bzw. 123 oder Regel 80 EPÜ. Auch die Kammer sieht keine Veranlassung für derartige Einwände.

4.3 Neuheit - Anspruch 1

4.3.1 Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen Stand der Technik ist unstrittig.

4.3.2 Auch für die Kammer offenbart keines der bis dato als neuheitsschädlich herangezogenen Dokumente ein

Verfahren mit allen Merkmalen von Anspruch 1 (Artikel 52(1) und 54(1)(2) EPÜ).

5. Zurückverweisung zur Fortsetzung der Prüfung)

5.1 Während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (siehe Protokoll) wurden nur Fragen betreffend die Neuheit, nicht aber Fragen betreffend das eventuelle Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit erörtert. Die angefochtene Entscheidung enthält dementsprechend auch keinerlei Angaben, aus denen sich die Meinung der Einspruchsabteilung zu Fragen der erfinderischen Tätigkeit ableiten lassen könnte. Offen geblieben ist insbesondere, welches Dokument die Einspruchsabteilung als nächstliegenden Stand der Technik angesehen hätte (mehrere Ansätze sind vorgetragen worden), was als technische Aufgabe anzusehen wäre, ob sie tatsächlich gelöst wäre, bzw. ob die beanspruchte Lösung für den Fachmann nahe gelegen hätte. Auch in ihrem Bescheid vom 23. Oktober 2013 hatte die Einspruchsabteilung lediglich darauf hingewiesen, dass gewisse Dokumente ihrer Ansicht nach nicht miteinander kombinierbar seien.

Die Kammer hält es nicht für angebracht, diesbezügliche Fragen erstmals im Beschwerdeverfahren zu erörtern bzw. zu entscheiden.

5.2 Da die Kammer zum Ergebnis gelangt ist, dass der Hilfsantrag I des Beschwerdeführers in das Verfahren zuzulassen ist, formal zulässig ist (Artikel 123 und 84 sowie Regel 80 EPÜ) und auch nicht wegen fehlender Neuheit zu beanstanden ist, wird der Fall deshalb zur Fortsetzung der Prüfung, insbesondere der erfinderischen Tätigkeit, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen (Artikel 111(1) Satz 2 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt