

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. Mai 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1852/15 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 09814118.7

**Veröffentlichungsnummer:** 2324099

**IPC:** C10G1/02, C10G3/00, C10G9/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
VERFAHREN ZUR GEWINNUNG VON BRENN- BZW. TREIBSTOFFEN

**Anmelderin:**  
BDI - BioEnergy International AG

**Stichwort:**  
Treibstoffgewinnung/BDI

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 52(1), 54, 84, 111(1), 123(2)

**Schlagwort:**

Nach Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichter  
Hauptantrag - Reaktion auf neue Einwände der Kammer - ins  
Verfahren zugelassen  
Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)  
Ansprüche - Klarheit - Stützung durch die Beschreibung -  
Knappheit (ja)  
Neuheit - (ja)  
Zurückverweisung an die erste Instanz - (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 1852/15 - 3.3.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06**  
**vom 17. Mai 2017**

**Beschwerdeführerin:** BDI - BioEnergy International AG  
(Anmelderin) Parkring 18  
8074 Grambach/Graz (AT)

**Vertreter:** Schwarz, Albin  
Schwarz & Partner  
Patentanwälte  
Wipplingerstraße 30  
1010 Wien (AT)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. März 2015 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 09814118.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** B. Czech  
**Mitglieder:** G. Santavicca  
S. Fernández de Córdoba

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 09814118.7 zurückgewiesen worden ist.

II. Der angegriffenen Entscheidung lagen die mit Schreiben vom 20. November 2012 eingereichten, am 26. November 2016 eingegangenen Ansprüche 1 bis 11 zu Grunde. Die Ansprüche 1 und 9 gemäß diesem Antrag lauten wie folgt (Änderungen der ursprünglichen Ansprüche 1 und 9 durch die Kammer kenntlich gemacht):

*"1. Verfahren zur Gewinnung eines Brenn- bzw. Treibstoffes durch thermisches Cracken eines Schweröls in Gegenwart von feuchter, kohlenwasserstoffhaltiger Biomasse **mit einem Feuchtigkeitsgehalt von maximal 1,0 Gew.%,** indem das Schweröl bis zur Pyrolyse der kohlenwasserstoffhaltigen Biomasse erhitzt wird, wobei die Brenn- bzw. Treibstoffe gebildet, aus dem erhitzten Schweröl entfernt und anschließend kondensiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass eine kohlenwasserstoffhaltige Biomasse eingesetzt wird, **die einer Trocknung unterzogen wird, deren um einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 1,0 Gew.%, bezogen auf die Biomasse, beträgt zu gewährleisten."***

*"9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine kohlenwasserstoffhaltige Biomasse eingesetzt wird, deren Feuchtigkeitsgehalt durch Trocknen in einem erhitzten Schweröl, vorzugsweise Vakuumgasöl, eingestellt wurde."*

III. In der angegriffenen Entscheidung befand die Prüfungsabteilung, dass das Verfahren laut diesem

Anspruch 1 gegenüber Dokument D1 (US 2007/0261996 A1) nicht neu sei.

In einem *Obiter Dictum* wurden Einwände nach Artikel 84 und 123(2) EPÜ bezüglich des zusätzlichen unabhängigen Anspruchs 11 dieses Antrags erhoben.

- IV. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Anmelderin/Beschwerdeführerin drei geänderte Anspruchssätze als neuen Hauptantrag bzw. Hilfsanträge 1 und 2 ein.

Der Hauptantrag bestand aus den mit Schreiben vom 20. November 2012 eingereichten Ansprüchen 1 bis 10, ohne den beanstandeten Anspruch 11. Die Beschwerdeführerin vertrat nach wie vor die Auffassung, dass das Verfahren laut Anspruch 1 gegenüber D1 neu sei.

- V. Die Beschwerdeführerin wurde zur mündlichen Verhandlung geladen.

- VI. In einer in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zu bestimmten Punkten mit. Unter anderem legte sie dar, warum das Verfahren laut Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber D1 nicht neu zu sein scheine. Ferner erhob sie Einwände nach Artikel 123(2) EPC bezüglich Anspruch 1 (alle vorliegenden Anträge betreffend). Insbesondere monierte die Kammer, dass die in Anspruch aufgenommenen Merkmalen aus der Beschreibung ("*die einer Trocknung unterzogen wird, um einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 1,0 Gew.-%, bezogen auf die Biomasse, zu gewährleisten*") nicht in Kombination mit den restlichen Merkmalen des Anspruchs ursprünglich offenbart worden seien. Ferner beanstandete die Kammer, dass Anspruch 1 (betreffend alle Anträge) unklar sei (Artikel 84 EPÜ), zumal darin nicht deutlich zum Ausdruck komme, ob

jeweils von ein und dem selben Schweröl die Rede sei oder nicht, bzw. was für ein Bezug zwischen dem/n in den zwei getrennten Etappen des Verfahrens eingesetzten Öl(en) bestehe.

- VII. Mit Schriftsatz vom 28. April 2017 reichte die Beschwerdeführerin zwei geänderte Anspruchssätze als neuen Hauptantrag und als neuen Hilfsantrag 1 ein. Die bis dahin geltenden Anträge wurden als Hilfsanträge 2 bis 4 aufrechterhalten.
- VIII. In einem Telefongespräch mit dem Vertreter der Beschwerdeführerin legte der Vorsitzende am 8. Mai 2017 im Namen der Kammer weitere, noch bestehende Bedenken betreffend die mit Schreiben vom 28. April 2017 eingereichten Ansprüche gemäß Hauptantrag dar, insbesondere betreffend die Knappheit von Anspruch 1 bzw. die Klarheit des abhängigen Anspruchs 3. Angesprochen wurde auch die Frage der Zweckmäßigkeit der zweiteiligen Anspruchsform im vorliegenden Fall.
- IX. Mit Schreiben vom 9. Mai 2017 reichte die Anmelderin daraufhin einen geänderten Anspruchssatz als neuen Hauptantrag ein und zog alle anderen anhängigen Hilfsanträge zurück. Ferner kündigte die Anmelderin an, dass ihr Antrag auf mündlichen Verhandlung zurückgezogen werde, falls die weiteren Bedenken der Kammer betreffend den neuen Hauptantrag überwunden seien, und der Fall zur Prüfung der Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden könne.
- X. Die Ansprüche des mit Schreiben vom 9. Mai 2017 eingereichten Hauptantrags haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber einer Kombination der Ansprüche 1

und 9 der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung durch die Kammer kenntlich gemacht:

*"1. Verfahren zur Gewinnung eines Brenn- bzw. Treibstoffes durch thermisches Cracken eines Schweröls in Gegenwart von feuchter, kohlenwasserstoffhaltiger Biomasse, indem das Schweröl bis zur Pyrolyse der kohlenwasserstoffhaltigen Biomasse erhitzt wird, wobei die Brenn- bzw. Treibstoffe gebildet, aus dem erhitzten Schweröl entfernt und anschließend kondensiert werden, ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ **wobei** eine kohlenwasserstoffhaltige Biomasse eingesetzt wird, deren Feuchtigkeitsgehalt maximal 1,0 Gew.%, bezogen auf die Biomasse, beträgt und ~~dass eine kohlenwasserstoffhaltigen Biomasse eingesetzt wird deren Feuchtigkeitsgehalt durch Trocknen in einem erhitzten Schweröl, vorzugsweise Vakuumgasöl, **bei Temperaturen bis maximal 200°C** eingestellt wurde."~~*

*2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine kohlenwasserstoffhaltige Biomasse eingesetzt wird, deren Feuchtigkeitsgehalt maximal 0,5 Gew.-%, bezogen auf die Biomasse, beträgt."*

XI. Der Termin zur mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2017 wurde daraufhin aufgehoben.

XII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Basis der Ansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, eingereicht mit Schreiben vom 9. Mai 2017, Hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung.

XIII. Die für die vorliegende Entscheidung wesentlichen Argumente betreffend den Hauptantrag der Beschwerdeführerin waren wie folgt:

Der geltende Anspruchssatz wurde in Reaktion auf weitere, von der Kammer geäußerte Einwände/Bedenken eingereicht. Alle Einwände der Prüfungsabteilung und der Kammer seien dadurch somit überwunden. Folglich sei der Antrag ins Verfahren zuzulassen.

Anspruch 1 basiere auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 9. Zusätzlich sei das Merkmal "*bis maximal 200°C*" aus der ursprünglichen Beschreibung aufgenommen, welches dort in Verbindung mit den anderen Merkmalen des besagten Anspruchs 9 offenbart sei.

Anspruch 1 sei klar, knapp und von der ursprünglich eingereichten Beschreibung gestützt. Redundanter Wortlaut sei gestrichen worden. Auf Grund der Festlegung der maximalen Temperatur der Trocknung sei jetzt das ursprünglich offenbarte, multioptionale Konzept der Vortrocknung mittels Schweröl mit anschließender Pyrolyse der vorgetrockneten Biomasse im Rahmen des thermischen Crack-Schrittes deutlich definiert. Die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung offenbare sowohl,

- die Möglichkeit, ein und dasselbe Schweröl sowohl im Rahmen der Vortrocknung der Biomasse als auch im Schritt mit Pyrolyse der Biomasse einzusetzen, als auch
- die Möglichkeit, im Rahmen des Schrittes mit Pyrolyse der Biomasse, zumindest teilweise ein "frisches" Schweröl einzusetzen.

Im Fall des vorliegenden Verfahrensanspruchs 1 sei eine zweiteilige Anspruchsform nicht zweckdienlich.



Sämtliche Einwände nach Artikel 123(2) EPÜ seien durch die vorgenommenen Änderungen ausgeräumt.

Das Verfahren laut Anspruch 1 sei schon allein auf Grund des Merkmals der Vortrocknung der Biomasse mit einem erhitzten Schweröl neu gegenüber D1 (Artikel 54(2) EPÜ).

Die Anmelderin sei daher mit einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einverstanden.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulässigkeit des neuen Hauptantrags
  - 1.1 Der Hauptantrag ist nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung durch die Kammer vorgelegt worden. Er wurde in Reaktion auf die in einer schriftlichen Mitteilung sowie im Telefongespräch vom 8. Mai 2017 von der Kammer erhobenen Einwände nach Artikel 123(2) und 84 EPÜ eingereicht.
  - 1.2 Der Hauptantrag überwindet alle Einwände der Prüfungsabteilung und der Kammer ohne neue, komplexe Fragen aufzuwerfen.
  - 1.3 Daher hat die Kammer entschieden, den neuen Hauptantrag ins Verfahren zuzulassen (Artikel 13(3) VOBK).
2. Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ
  - 2.1 Anspruch 1 laut Hauptantrag basiert auf einer Kombination von Anspruch 1 und Anspruch 9 der Anmeldung

in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, wobei zusätzlich das Merkmal "*bei Temperaturen bis maximal 200 °C*" aus der Beschreibung der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung aufgenommen wurde.

- 2.2 Das aufgenommene Merkmal findet sich dort *verbatim* in Verbindung mit allen Merkmalen des besagten Anspruchs 9 (Seiten 4, vorletzter Absatz, bis Seite 5, Zeile 1).
- 2.3 Der abhängige Anspruch 2 ist identisch mit Anspruch 2 der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung.
- 2.4 Folglich stehen die in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen im Einklang mit den Bestimmungen der Artikel 123(2) EPÜ.
3. Änderungen - Artikel 84 EPÜ
- 3.1 In ihrem Schreiben vom 28. April und 9. Mai 2017 hat sich die Beschwerdeführerin mit den Einwänden der Kammer betreffend Klarheit und Stützung durch die Beschreibung auseinandergesetzt und überzeugend gezeigt, dass in Anspruch 1 laut Hauptantrag, auf Grund der Festlegung der maximalen Temperatur der Trocknung, das ursprünglich offenbarte, multioptionale Konzept der Vortrocknung mittels Schweröl und anschließender Pyrolyse der vorgetrocknete Biomasse (im selben Schweröl bzw. in zumindest teilweise "frischem" Schweröl) deutlich definiert ist.
- 3.2 Was für den Fachmann jeweils unter dem Begriff "*Schweröl*" im Rahmen des Anspruchs 1 zu verstehen ist, wird insbesondere durch die Figuren 1 und 2 (Symbole SOE<sub>1</sub> und SOE<sub>2</sub>) der ursprünglichen Anmeldung illustriert. Anspruch 1 ist daher diesbezüglich in all

seinen möglichen Optionen ausreichend durch die Beschreibung gestützt.

- 3.3 Die Streichung von redundantem Wortlaut entspricht dem Gebot der Knappheit.
- 3.4 Die vorliegenden Ansprüche erfüllen demnach die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ.
4. Änderungen - Regel 43(1)a)b) EPÜ
  - 4.1 Im Fall des vorliegenden mehrstufigen Verfahrensanspruchs erscheint eine zweiteilige Anspruchsfassung mit strenger Trennung zwischen den aus dem Stand der Technik bekannten Merkmalen nicht zweckdienlich. Diese wäre auch nach dem Dafürhalten der Kammer nur durch relativ umfangreiches Umformulieren des Anspruchswortlauts erreichbar, womit aber das Risiko der Verletzung der Bestimmungen von Artikel 123(2) EPÜ bestünde.
  - 4.2 Daher ist der vorliegende einteilig abgefasste Anspruch 1 nach Regel 43(1)a)b) EPÜ nicht zu beanstanden.
5. Neuheit gegenüber D1
  - 5.1 D1 beschreibt unstreitig ein Verfahren mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Sowohl aus den Ansprüchen (siehe Anspruch 51) als auch aus der Beschreibung (siehe etwa Absätze [0024] und [0105], erster Satz) von D1 geht hervor, dass die Biomasse ("starting material") als solche vor dem Kontakt mit dem Schweröl erwärmt oder erhitzt wird.

- 5.2 Der nunmehrige Anspruch 1 schreibt aber vor, dass "eine kohlenwasserstoffhaltige Biomasse eingesetzt wird, deren Feuchtigkeitsgehalt maximal 1,0 Gew.%, bezogen auf die Biomasse, beträgt, **und durch Trocknen in einem erhitzten Schweröl, vorzugsweise Vakuumgasöl, bei Temperaturen bis maximal 200°C eingestellt wurde**".
- 5.3 Wie von der Beschwerdeführerin überzeugend dargelegt, ist zumindest ein derartiger (Vor-)Trocknungsschritt der Biomasse auf maximal 1,0 Gew.-% Feuchtigkeit in Schweröl in D1 nicht beschrieben, weder explizit noch implizit.
- 5.4 Folglich ist das Verfahren gemäß Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags schon allein deshalb im Hinblick auf D1 neu (Artikel 52(1) und 54(2) EPÜ).
6. Zurückverweisung
- 6.1 In der Entscheidung der Prüfungsabteilung sind nur Fragen der Klarheit, der Zulässigkeit von Änderungen und der Neuheit gegenüber D1 abgehandelt worden.
- 6.2 Die vorliegenden Ansprüche sind diesbezüglich nicht mehr zu beanstanden. Daher hält die Kammer die Zurückverweisung des Falles zur Fortsetzung des Sachprüfung, insbesondere im Hinblick auf erfinderische Tätigkeit, für angebracht (Artikel 111(1) EPÜ).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung ist aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung der Sachprüfung auf Basis des mit Schreiben vom 9. Mai 2017 vorgelegten Hauptantrags an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt