

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. März 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2952/18 - 3.3.06

Anmeldenummer: 04705781.5

Veröffentlichungsnummer: 1587899

IPC: C10L5/44, C10L5/36

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BRENNSTOFFEN AUS GEPRESSTER
BIOMASSE

Patentinhaber:

Werner, Hans

Einsprechende:

GETproject GmbH & Co. KG/M. Wachendorf/L. Bühle

Stichwort:

Brennstoffe/WERNER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 116(1), 123(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Mündliche Verhandlung - Rücknahme des Antrags auf mündliche
Verhandlung

Reformatio in Peius - Hilfsanträge nicht zulässig

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/92, G 0001/99

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2952/18 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 4. März 2022

Beschwerdeführerin: GETproject GmbH & Co. KG/ M. Wachendorf/ L. Bühle
(Einsprechende) Russeer Weg 149a/Mühlenbergstr. 15/Oberburgstr. 1
24109 Kiel/ 37218 Witzenhausen/ 37213
Witzenhausen (DE)

Vertreter: Lobemeier, Martin Landolf
c/o lbmr. Patent- und Markenrecht
Holtenauer Strasse 57
24105 Kiel (DE)

Beschwerdegegner: Werner, Hans
(Patentinhaber) Kreuzkopfstrasse 1
81825 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1587899 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. Oktober 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent EP 1 587 899 in geänderter Form auf Basis des ersten Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.
- II. Mit der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer unter anderem Abbildung 5.3 (Seite 128) von D1 (M. Kaltschmitt et al., *"Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren"*, 2001) eingereicht und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 vollständig zu widerrufen (Artikel 56 EPÜ).
- III. Der Patentinhaber und Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Patent auf Grundlage der bereits erstinstanzlich eingereichten Hilfsanträge 2-12 aufrecht zu erhalten.
- IV. Nach dem Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer,, dass keiner der vorliegenden Anträge wegen Verstößen gegen Artikel 56, 123 (2) EPÜ und/oder gegen das Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) gewährbar sei, teilte der Beschwerdegegner mit Schreiben vom 12. Januar 2022 mit, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- V. In einer Mitteilung vom 20. Januar 2022 wies die Kammer darauf hin, dass sie diese Erklärung dahingehend auslegt, dass damit der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen wird und kündigte an, den anberaumten Termin aufzuheben, sollte der Beschwerdegegner dieser Auslegung nicht binnen 2 Wochen

widersprechen. Der Beschwerdegegner hat innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht geantwortet und keine weiteren Eingaben gemacht.

VI. Die abschließenden Anträge der Parteien lauten wie folgt:

Der Beschwerdeführer beantragt den vollumfänglichen Widerruf des Patents.

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Patent auf Grundlage der bereits erstinstanzlich eingereichten Hilfsanträge 2-12 aufrecht zu erhalten.

VII. Anspruch 1 des erstinstanzlich für gewährbar erachteten ersten Hilfsantrags in der vom Beschwerdeführer vorgelegten Merkmalsgliederung hat den folgenden Wortlaut:

"1. (A) Verfahren zur Herstellung von Brennstoff aus in Form gepresster Biomasse, bei dem die Biomasse (B) vor einem Formpressvorgang (C) einem Trocknungsvorgang unterworfen wird, dadurch gekennzeichnet, dass (D) als Biomasse geschnittenes Gras verwendet wird, das vor dem Trocknungsvorgang (E) einem die Biomasse vortrocknenden Pressvorgang zur Reduktion des Feuchtegehaltes (F) vor dem Pressvorgang einem ersten, den Pressvorgang erleichternden und/oder verbessernden Zerkleinerungsvorgang unterworfen wird und (G) bei dem bei dessen Durchführung erforderliche Energie wenigstens teilweise durch Verbrennen gemäß dem Verfahren hergestellten Brennstoffs erzeugt wird."

Entscheidungsgründe

1. Entscheidung ohne mündliche Verhandlung
 - 1.1 Eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ist möglich, weil zum einen der Hauptantrag des Beschwerdeführers auf vollumfänglichen Widerruf des Patents erfolgreich ist, siehe unten, und zum anderen die Erklärung des Beschwerdegegners dahingehend auszulegen ist, dass er seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat. Die Ankündigung der Nichtteilnahme ist nämlich als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung auszulegen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, neunte Auflage, III.C.4.3.2), worauf die Kammer den Beschwerdegegner ausdrücklich hingewiesen hat, ohne dass er dem entgegengetreten wäre.
 - 1.2 Die Kammer hat in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 dargelegt, dass sie weder den Hauptantrag noch die Hilfsanträge für gewährbar bzw. für zulässig hält. Da der Beschwerdegegner keine Gegenargumente vorgebracht hat, sieht die Kammer keine Veranlassung, von dieser Meinung abzuweichen.
2. Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)
 - 2.1 Das Patent (Absatz 0001, 0009) betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Brennstoffen aus Biomasse, insbesondere aus Gras.
 - 2.2 Wie die Parteien, hält auch die Kammer D1 für einen geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, denn D1 offenbart ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von Brennstoffen aus formgepressten Gras (Seite 137, 140), welches, wie die

Einspruchsabteilung in der Entscheidung zum damaligen Hauptantrag zutreffend festgestellt hat, die Merkmale (A)-(F) aufweist. Dies hat der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren nicht bestritten, sondern hat als unterscheidendes Merkmal lediglich Merkmal (G) angeführt. Für die Kammer kann dieses Merkmal eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht begründen, wie im Folgenden dargelegt wird.

- 2.3 Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das es erlaubt, Brennstoffe aus Biomasse und insbesondere aus Gras herzustellen, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften mit Holzpellets vergleichbar sind (Absatz 0007). Diese Aufgabe ist jedoch in D1 bereits gelöst, denn D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Brennstoffpellets aus Gras und es gibt keinerlei Anhaltspunkte für verbesserte Eigenschaften der erfindungsgemäß hergestellten Pellets. Was das unterscheidende Merkmal (G) angeht, so beschreibt das Streitpatent keine besonderen Effekte, die auf dieses Merkmal zurückgehen (Absatz 0017, 0029, 0038, 0039) und auch die Beschwerdegegnerin hat keinen solchen Effekt genannt.

Für die Kammer steht jedoch fest, dass eine Energiegewinnung aus Biomasse nachhaltig ist, weil Biomasse im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ein nachwachsender Rohstoff ist. Somit kann als Aufgabe angesehen werden, das aus D1 bekannte Verfahren nachhaltiger zu gestalten.

Als Lösung für diese Aufgabe schlägt das Streitpatent vor, den Energiebedarf des Verfahrens zumindest teilweise durch die Verbrennung des durch das Verfahren erhältlichen Brennstoffs, d.h. eines Brennstoffs aus

geschnittenem und gepresstem Gras zu decken.

Diese Lösung ist jedoch naheliegend für den Fachmann, denn die Tatsache, dass Brennstoffe aus Biomasse nachhaltig sind, gehört nicht nur zum allgemeinen Fachwissen, sondern auch D1 weist bereits in den ersten beiden Absätzen des Vorworts darauf hin. Der Abbildung 1.2 entnimmt der Fachmann, dass durch die Verbrennung von festem Brennstoff sowohl thermische als auch elektrische Energie gewonnen werden kann. Abbildung 5.3 offenbart, dass Biomassebrennstoffe auch für den Eigenbedarf des Erzeugers verwendet werden können. Es ist zwar korrekt, dass sich Abbildung 5.3 auf Brennstoffe auf Holzbasis bezieht, aber der Fachmann wäre ohne weiteres veranlasst, diese Lehre auch auf Brennstoffe auf Grasbasis anzuwenden, um die formulierte Aufgabe zu lösen, da sich deren Verbrennung ebenso wie die Verbrennung von Holz zur Energiegewinnung eignet. Dementsprechend wird auch in D1 im letzten Absatz der Seite 114 darauf hingewiesen, dass Straßengrasschnitt grundsätzlich als Energieträger in Form eines Festbrennstoffs geeignet ist. Auf Seite 140 wird in D1 zudem auf die Verwendung von Halmgut-Presslingen in Feuerungen und damit als Brennstoff verwiesen. Vor diesem Hintergrund wäre es naheliegend für den Fachmann, den Energiebedarf des Verfahrens nach D1 zumindest teilweise durch die Verbrennung des mittels eines solchen Verfahrens hergestellten Brennstoffs zu decken, um dieses Verfahren nachhaltig(er) zu gestalten.

Der Gegenstand des erstinstanzlich für gewährbar erachteten Anspruchs 1 ist somit nicht erfinderisch.

3. Hilfsanträge

3.1 Die Kammer merkt an, dass kein erster Hilfsantrag vorliegt, denn der vormalige erste Hilfsantrag entspricht dem vorliegenden Hauptantrag.

3.2 Hilfsantrag 2

Anspruch 1 dieses Antrags entspricht dem erstinstanzlich aufrechterhaltenen Anspruch 1, wobei Merkmal (G) gestrichen und die Merkmale (H) und (I) neu aufgenommen wurden:

(H) wobei die Biomasse in einer Sammeleinrichtung gesammelt und von dieser in die Zerkleinerungseinrichtung befördert wird, in einer baueinheitlich mit der Zerkleinerungseinrichtung integrierten oder nachgeschalteten Einrichtung in der Biomasse enthaltene Verunreinigungen, wie zum Beispiel Steine, Erdreich und dergleichen, entfernt werden und die Biomasse und die Verunreinigungen getrennt weiterbefördert werden

(I) und wobei beim Trocknungsvorgang der Biomasse entstehende Gase oder anfallende Flüssigkeiten abgesaugt und durch geeignete Filtervorrichtungen geführt werden.

3.2.1 Artikel 123(2) EPÜ

Der Gegenstand von Anspruch 1 geht über den ursprünglich offenbarten Gegenstand hinaus. Merkmal (H) ist zwar auf Seite 7, Zeile 30-34 der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart, jedoch bezieht sich diese Passage ausdrücklich auf die in Figur 2 gezeigte Vorrichtung, die für eine Pelletherstellung im industriellen Maßstab geeignet ist (Seite 7, Zeile 22). Die hinzugefügten Merkmale sind also nur in Bezug auf

eine solche Vorrichtung bzw. auf das entsprechende Verfahren offenbart und nicht - wie beansprucht - losgelöst von dieser Einschränkung, die keineswegs nur akademischer Natur ist, denn die ursprüngliche Anmeldung offenbart sowohl Verfahren für die industrielle Herstellung von Pellets (Fig. 2, Seite 7 Zeilen 20 ff) als auch Verfahren für den privaten, d.h. nicht-industriellen Bereich (Figur 1, Seite 6 Zeilen 12 ff)) als eigenständige Ausführungsformen. Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 ist somit unzulässig erweitert.

3.2.2 Verschlechterungsverbot

Die Streichung des Merkmals (G) verstößt zudem gegen das Verschlechterungsverbot (Grundsatz der reformatio in peius). Ist der Einsprechende - wie hier - alleiniger Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat (G9/92, Leitsatz 2 und G1/99, Leitsatz). Als bloßer Beschwerdegegner darf der Patentinhaber das Patent im Beschwerdeverfahren daher nicht in einer Fassung ändern, die breiter wäre als der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Anspruchssatz.

3.3 Hilfsantrag 3, 5, 6, 9-12

3.3.1 Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 entspricht Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags mit der zusätzlichen Einschränkung, dass "nur" geschnittenes Gras verwendet wird.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 entspricht Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, wobei die Einschränkung auf "geschnittenes" Gras weggefallen ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 entspricht Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, wobei der Anspruch auf Verfahren eingeschränkt wurde, bei denen "nur Gras" verwendet wird.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 9 entspricht Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, wobei die Formulierung von Merkmal (H) dahingehend geändert ist, dass nicht "die Biomasse" und die Verunreinigungen getrennt weiterbefördert werden, sondern "das Gras" und die Verunreinigungen getrennt weiterbefördert werden.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 10 entspricht Anspruch 1 von Hilfsantrag 9, mit der zusätzlichen Einschränkung, dass "nur" geschnittenes Gras verwendet wird.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 11 entspricht Anspruch 1 von Hilfsantrag 9, wobei die Einschränkung auf "geschnittenes" Gras weggefallen ist, d.h. der Anspruch ist auf Verfahren beschränkt, bei denen "Gras" verwendet wird.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 12 entspricht Anspruch 1 von Hilfsantrag 11, mit der zusätzlichen Einschränkung auf Verfahren, bei denen "nur Gras" verwendet wird.

3.3.2 Keine dieser Änderungen kann die gegen Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 erhobenen Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ ausräumen.

3.3.3 Ferner liegt in den Fällen, in denen Merkmal (G) und/oder das Merkmal "geschnitten" gegenüber dem von der

Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Hilfsantrag 1 gestrichen wurden, ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot vor.

3.3.4 Die Hilfsanträge 3, 5, 6, 9-12 sind somit nicht gewährbar.

3.4 Hilfsantrag 4

Anspruch 1 dieses Antrags entspricht dem erstinstanzlich für gewährbar erachteten Anspruch 1, wobei zusätzlich folgendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen wurde:

(J) wobei dem Gras vor dem Formpressvorgang andere durch Garten- und Landschaftsmaßnahmen erhaltene Biomasse und/oder Pflanzenschnittgut und/oder Blätter und/oder Laub und/oder Astwerk hinzugefügt wird.

Auch Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags enthält Merkmale aus der Beschreibung, so dass auch dieser unter Artikel 123(2) EPÜ zu prüfen ist. Die Kammer ist der Ansicht, dass das Merkmal (J) nicht ursprünglich offenbart ist. Seite 2, Zeile 30 - 31 der eingereichten Beschreibung offenbart lediglich die Verwendung von Pflanzenschnittgut, Blättern, Laub oder Astwerk zusammen mit Gras ("und/oder"). Mischungen von Gras mit "durch Garten- und Landschaftsmaßnahmen erhaltener Biomasse", werden nicht offenbart. Die Kammer merkt an, dass die beiden Gruppen "durch Garten- und Landschaftsmaßnahmen erhaltene Biomasse" und "Pflanzenschnittgut, Blätter, Laub oder Astwerk" nicht identisch sind, denn zum Beispiel gehören Feldfrüchte oder Samen wie Kastanien, Eicheln oder Bucheckern der ersten, aber nicht der zweiten Gruppe an.

Des weiteren impliziert der Ausdruck "hinzugefügt" ein Verfahren, bei dem geschnittenes Gras vorgelegt wird, denn nur wenn Gras bereits vorhanden ist, kann eine andere Biomasse diesem "hinzugefügt" werden. Eine solche Verfahrensführung wird jedoch in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart.

Hilfsantrag 4 ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

3.5 Hilfsantrag 7

Der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrags entspricht dem erstinstanzlich für gewährbar erachteten Anspruch 1, wobei das Merkmal "geschnitten" gestrichen wurde. Dieser Anspruch ist aus den unter Punkt 2. ausgeführten Gründen nicht erfinderisch.

Weiter verstößt die Streichung des Merkmals "geschnitten" gegen das Verschlechterungsverbot.

Hilfsantrag 7 ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

3.6 Hilfsantrag 8

Der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrags entspricht Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags, wobei das Merkmal "geschnitten" gestrichen wurde.

Dieser Anspruch erfüllt aus den unter Punkt 3.4 ausgeführten Gründen nicht das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ.

Weiter verstößt die Streichung des Merkmals "geschnitten" gegen das Verschlechterungsverbot.

Hilfsantrag 8 ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

4. Da folglich keiner der Anträge des Beschwerdegegners gewährbar ist, war dem Antrag der Beschwerdeführerin stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt