

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Februar 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2954/18 - 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:

Brennstoffe aus Biomasse/WERNER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 114(1)

Schlagwort:

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja)
Ermittlung von Amts wegen - Beschwerdeverfahren
Verschlechterungsverbot (reformatio in peius)

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/99, G 0009/92

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 2954/18 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 23. Februar 2022

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

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

Vertreter:

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

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

Werner, Hans
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. 1443096 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 18. 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 1 443 096 in geänderter Form auf Basis des mit Schreiben vom 12. April 2018 eingereichten Hauptantrags aufrecht zu erhalten.
- II. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen.
- III. Der Patentinhaber und Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Patent auf Grundlage der bereits erstinstanzlich eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 aufrecht zu erhalten.
- IV. Nach dem Erhalt der vorläufigen Meinung, in der die Kammer die Meinung vertreten hatte, dass keiner der vorliegenden Anträge wegen Verstößen gegen Artikel 123(2) EPÜ und/oder gegen das Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) gewährbar bzw. zulässig 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.

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

VII. Die abschließenden Anträge der Parteien waren 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 1 und 2 aufrecht zu erhalten.

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 zurückgezogen hat. Die Ankündigung der Nichtteilnahme ist nämlich als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu werten (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 - Artikel 123(2) EPÜ

2.1 Anspruch 1 dieses Antrags in der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Merkmalsgliederung hat den folgenden Wortlaut, wobei die Merkmale, die ausgehend vom erteilten Anspruch 1 in den für gewährbar erachteten Anspruch 1 aufgenommen wurden, unterstrichen sind.

- "1. (A) Verfahren zur Herstellung von Brennstoff aus in Form gepresster Biomasse, bei dem die Biomasse
- (B) vor dem Formpressvorgang und
- (C) einem diesem vorgelagerten Trocknungsvorgang
- (D) einem ersten, zum Erleichtern und/oder Verbessern eines nachgelagerten Pressvorganges durchgeführten Zerkleinerungsvorgang in einer Zerkleinerungseinrichtung und
- (E) diesem nachgelagerten Pressvorgang zur Reduktion des Feuchtegehalts unterworfen wird,
- (F) wobei die Biomasse durch den Pressvorgang vorgetrocknet wird, wobei die Biomasse
- (G) in einer Sammeleinrichtung gesammelt und
- (H) von dieser in die Zerkleinerungseinrichtung befördert wird,
- (I) 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
- (J) die Biomasse und die Verunreinigungen getrennt

weiterbefördert werden,

(K) wobei beim Trocknungsvorgang der Biomasse
entstehende Gase oder anfallende Flüssigkeiten
abgesaugt und durch geeignete Filtereinrichtungen
geführt werden und

*(L1) wobei Biomasse unterschiedlicher Art, die in
vermengter Form vorliegt, verarbeitet wird oder*

*(L2) in getrennter Form vorliegende Biomasse
unterschiedlicher Art getrennt getrocknet und
erst zum Formpressen vermengt wird."*

2.2 Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht. Der Beschwerdeführer hat keine Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ erhoben, aber die Kammer kann gemäß Artikel 114(1) EPÜ auch von Amts wegen Einwände einführen. Dies ist vorliegend geboten, weil diese Einwände bei der Prüfung einer anderen Beschwerdesache (T 2952/18) zu Tage getreten sind, die ein Patent der gleichen Patentfamilie betrifft.

2.3 Die Merkmale (G)-(J) sind im ursprünglich eingereichten Anspruchssatz nicht enthalten, sondern lediglich auf Seite 10, Zeilen 4-10 der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart. Diese Passage bezieht sich jedoch ausdrücklich auf die in Figur 2 gezeigte Vorrichtung, die für eine Pelletherstellung im industriellen Maßstab vorgesehen ist (Seite 9, Zeile 32). Die hinzugefügten Merkmale sind also nur in Bezug auf eine Vorrichtung im industriellen Maßstab bzw. auf das entsprechende Verfahren offenbart und nicht - wie beansprucht - losgelöst von dieser Einschränkung, die keineswegs nur akademischer Natur ist, denn die Anmeldung offenbart neben dem industriellen auch ein Verfahren für den privaten, nicht-industriellen Bereich als eigenständige Ausführungsform (Figur 1, Seite 8,

Zeile 1-6). Anspruch 1 ist somit unzulässig erweitert und erfüllt nicht das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ.

3. Hilfsantrag 1

Anspruch 1 dieses Antrags enthält ebenfalls die Merkmale (G)-(J), so dass der Antrag aus den gleichen Gründen wie der Hauptantrag nicht gewährbar ist.

4. Hilfsantrag 2

4.1 In Anspruch 1 dieses Antrags sind neben weiteren Änderungen gegenüber dem erstinstanzlich für gewährbar erachteten Anspruch 1 die Merkmale (F)-(K) nicht mehr enthalten.

4.2 Verschlechterungsverbot

Die Streichung der Merkmale (F)-(K) verstößt jedoch gegen das Verschlechterungsverbot (Grundsatz der *reformatio in peius*). Ist der Einsprechende - wie hier - der alleinige 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 in der Regel nicht in einer Fassung ändern, die breiter wäre als der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Anspruchssatz. Insbesondere ist gemäß G1/99 (Leitsatz) die Streichung einer unter Artikel 123(2) EPÜ unzulässigen Änderung nur dann erlaubt, wenn andere

Änderungen, die den Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ ausräumen würden, nicht möglich sind. Es ist weder ersichtlich noch vorgetragen, dass diese Bedingung im vorliegenden Fall zutrifft. Der zweite Hilfsantrag muss somit zurückgewiesen werden.

5. 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