

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. Juni 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0161/17 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 06011709.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1865045

**IPC:** C10J3/00, C10J3/10, C10K3/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
VERFAHREN ZUR DAMPFREFORMIERUNG VON BIOMASSE

**Patentinhaber:**  
ILW - Ingenieurbüro

**Einsprechende:**  
Schmid AG - energy solution

**Stichwort:**  
Dampfreformierung/ILW

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 104(1), 108  
EPÜ R. 97(1), 97(2), 99

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Beschwerde - (ja)  
Rechtskraft der Entscheidung der Einspruchsabteilung über  
Kostenverteilung (ja)  
Entscheidung über Kostenverteilung mit Beschwerde gegen  
Kostenfestsetzung anfechtbar (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0383/87, T 0318/91, T 0753/92, T 0762/96, T 0668/99,  
T 1237/05

**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 0161/17 - 3.3.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06**  
**vom 16. Juni 2017**

**Beschwerdeführerin:** Schmid AG-energy solutions  
(Einsprechende) Hörnlistrasse 12  
8360 Eschlikon (CH)

**Vertreter:** Troesch Scheidegger Werner AG  
Schwäntenmos 14  
8126 Zumikon (CH)

**Beschwerdegegnerin:** ILW - Ingenieurbüro  
(Patentinhaberin) An der Hecke 5  
87647 Oberthingau (DE)

**Vertreter:** Beier, Ralph  
V. Bezold & Partner  
Patentanwälte - PartG mbB  
Akademiestraße 7  
80799 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Kostenfestsetzungsentscheidung der  
Einspruchsabteilung des Europäischen  
Patentamts, die am 16. November 2016 zur Post  
gegeben wurde.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** B. Czech  
**Mitglieder:** S. Fernández de Córdoba  
P. Ammendola

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Mit Zwischenentscheidung vom 27. Mai 2015 entschied die Einspruchsabteilung, dass das Patent in geändertem Umfang den Erfordernissen des EPÜ genüge und dass die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten von der Einsprechenden zu tragen seien.

Gegen diese Entscheidung wurde keine Beschwerde eingelegt.

II. Mit Datum vom 22. April 2016 setzte die Geschäftsstelle für die Einspruchsabteilung die der Patentinhaberin zu erstattenden Kosten fest.

III. Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2016 stellte die Einsprechende unter gleichzeitiger Entrichtung der Kostenfestsetzungsgebühr Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung (vgl. Regel 88(3) EPÜ), wobei sie im Wesentlichen die Billigkeit der anderweitigen Kostenverteilung bestritt.

IV. In der Entscheidung mit Datum vom 16. November 2016 stellte die Einspruchsabteilung die Rechtskraft der Entscheidung über die Anordnung einer anderen Kostenverteilung fest (siehe Gründe, Punkt 2.1.1) und setzte den der Patentinhaberin zu erstattenden Betrag fest (siehe Gründe, Punkt 6).

V. Die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden, eingegangen am 16. Januar 2017, richtet sich gegen besagte Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. November 2016.

Die Beschwerdeführerin beantragte ausdrücklich Folgendes:

"1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben und eine andere Verteilung der Kosten aufgrund des nachfolgenden Sachverhalts abzulehnen.

2. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten."

Die Beschwerdeführerin bestritt insbesondere, dass durch das Ausbleiben einer Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 27. Mai 2015 auch die Entscheidung hinsichtlich der Anordnung einer anderen Kostenverteilung rechtskräftig wurde.

Unter Hinweis darauf, dass Regel 97(1) EPÜ die Verteilung der Kosten als einzigen Gegenstand der Beschwerde ausschließt, machte sie geltend, dass die im Rahmend der Zwischenentscheidung getroffene Entscheidung über eine andere Kostenverteilung (Artikel 104(1) EPÜ) zusammen mit der "Endentscheidung" über die Kostenfestsetzung (Artikel 104(2) EPÜ) anfechtbar sei. Wäre dem nicht so, und wäre das Patent widerrufen worden, so hätte seitens der Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt das Recht auf eine Beschwerde bezüglich der anderen Kostenverteilung bestanden. Dies würde die Maxime der Rechtsgleichheit und das Recht auf rechtliches Gehör verletzen.

Außerdem brachte sie Argumente gegen die Billigkeit der Anordnung einer anderen Kostenverteilung im Sinne des Artikel 104(1) EPÜ vor und beantragte ausdrücklich, die Entscheidung über die Kostenverteilung aufzuheben.

VI. In ihrer Erwiderung vom 31. Januar 2017 beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), die Beschwerde als unzulässig bzw. als unbegründet zurückzuweisen.

Die Beschwerde sei unzulässig, da in der Beschwerdebegründung lediglich die bereits rechtskräftige Entscheidung über die Kostenverteilung angegriffen werde, und sich die Beschwerdebegründung nicht mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung befasse, d.h. mit der Festsetzung der Höhe der zu erstattenden Kosten.

Die Beschwerde sei zudem in mehrfacher Hinsicht auch unbegründet, unter anderem weil die Kostenverteilungsentscheidung vom 27. Mai 2015 nicht im Kostenfestsetzungsverfahren geprüft werden könne.

Die Beschwerdegegnerin beantragte hilfsweise eine Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer, sollte im Kostenfestsetzungsverfahren die vorangegangene rechtskräftige Entscheidung zur Kostenverteilung in Frage gestellt werden können.

Sie beantragte ferner, die ihrerseits bereits angefallenen und noch anfallenden Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

VII. Mit Schreiben vom 9. Februar 2017 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück. Sie beantragte nun aber zusätzlich, die ihrerseits angefallenen Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

VIII. Mit Schreiben vom 6. März 2017 legte die Beschwerdegegnerin dar, warum der Antrag der Beschwerdeführerin auf eine andere Kostenverteilung im Beschwerdeverfahren ihrer Auffassung nach

zurückzuweisen sei. Ferner beantragte sie die beschleunigte Behandlung des Beschwerdeverfahrens.

IX. Die Parteien wurden zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen.

X. In Reaktion darauf wies die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 23. Mai 2017 darauf hin, dass sie keine mündliche Verhandlung beantragt habe, und dass es der Beschwerdekammer möglich sein sollte, aufgrund der im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Argumente zu entscheiden.

Anderenfalls beantragte sie, ihre durch die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer entstehenden Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

XI. Mit Schreiben vom 2. Juni 2017 präzisierte die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung und beantragte eine Verhandlung "nur für folgende Fälle":

- "die Beschwerdekammer möchte den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss ganz oder teilweise aufheben, und/oder
- die Beschwerdekammer möchte dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Kosten des Beschwerdeverfahrens und/oder der mündlichen Verhandlung ganz oder teilweise auferlegen."

Sollte die Kammer zur Auffassung gelangen, dass ihr bereits zuvor gestellter Antrag, der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (*supra*), zurückzuweisen sei, beantragte sie ausdrücklich keine mündliche Verhandlung.

XII. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde aufgehoben.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*
  - 1.1 Die Beschwerde ist zulässig. Sie entspricht insbesondere Artikel 108 in Verbindung mit Regel 99 EPÜ.
  - 1.2 Die Beschwerdegegnerin trägt unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern vor, dass die Zulässigkeit der Beschwerde erfordere, dass sich die Beschwerdebegründung mit den tragenden Gründen der Entscheidung auseinandersetzen habe. Da sich die Beschwerdebegründung lediglich mit der abweichenden Kostenverteilung, nicht aber mit der Festsetzung der Höhe der zu erstattenden Kosten befasse, sei die Beschwerde unzulässig.
  - 1.3 Die Beschwerdekammer teilt diese Auffassung nicht. Eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung ist erforderlich, damit sowohl die Beschwerdekammer als auch die Beschwerdegegnerin erkennen können, aus welchem Grund die angefochtene Entscheidung falsch sein soll. Die Beschwerdebegründung muss daher die rechtlichen und tatsächlichen Gründe angeben, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt.
  - 1.4 Dies ist im vorliegenden Fall auch geschehen:
    - 1.4.1 In ihrer Beschwerdebegründung widerspricht die Beschwerdeführerin der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zur Kostenfestsetzung geäußerten Auffassung (siehe IV, *supra*), dass durch das Ausbleiben einer Beschwerde gegen die



Zwischenentscheidung vom 27. Mai 2015 der Einspruchsabteilung, (auch) die darin getroffene Entscheidung hinsichtlich der Anordnung einer anderen Kostenverteilung rechtskräftig wurde.

Regel 97(1) EPÜ schließe die Verteilung der Kosten als einzigen Gegenstand der Beschwerde aus, somit sei die Entscheidung über die Verteilung der Kosten nur zusammen mit der "Endentscheidung über die Kostenfestsetzung" anfechtbar.

1.4.2 Damit setzt sich die Beschwerdeführerin eindeutig mit der Grundsatzaussage der angefochtenen Entscheidung (Gründe, Punkte 2 bis 4) der Einspruchsabteilung auseinander.

1.5 Nach dem Dafürhalten der Kammer entspricht die Beschwerdebegründung somit den Mindestanforderungen des Artikels 108 in Verbindung mit Regel 99(2) EPÜ. Die Beschwerde ist daher zulässig.

## 2. *Rechtskraft der Entscheidung über Kostenverteilung der Einspruchsabteilung*

2.1 Die Beschwerdeführerin verneint die Rechtskraft der Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenverteilung, da diese ihrer Auffassung nach nur zusammen mit der "Endentscheidung" der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung angegriffen werden könne.

Erst die Entscheidung vom 16. November 2016 sei bezüglich der Kostenverteilung als die das Verfahren gegenüber der Einsprechenden abschließende Endentscheidung anzusehen. Letztere beinhalte sowohl

die Anordnung einer abweichenden Kostenverteilung als auch die Festsetzung der Kosten.

2.2 Die Beschwerdekammer teilt diese Auffassung nicht.

2.2.1 Zwar besagt Regel 97(1) EPÜ, dass die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens nicht einziger Gegenstand der Beschwerde sein kann.

Dies bedeutet jedoch nicht zwingend, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, dass die Entscheidung über die Verteilung der Kosten zusammen mit der Entscheidung über die Kostenfestsetzung angreifbar sein muss.

2.2.2 Vielmehr besagt Regel 97(1) EPÜ lediglich, dass die Entscheidung über die Kostenverteilung nicht für sich genommen beschwerdefähig ist, wobei Regel 97 EPÜ ganz klar unterscheidet zwischen der Möglichkeit einer Beschwerde gegen Kosten**verteilung** (Regel 97(1) EPÜ) bzw. gegen Kosten**festsetzung** (Regel 97(2) EPÜ).

2.2.3 Nach Rechtsprechung der Beschwerdekammern bedeutet dies, dass wenn eine Partei, die durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nur insoweit beschwert ist, als die von ihr beantragte Kostenerstattung abgelehnt wurde oder eine andere Kostenverteilung gegen sie angeordnet wurde, Beschwerde einlegt, diese Beschwerde nach Regel 97(1) EPÜ unzulässig ist.

So wurde beispielsweise in der Entscheidung T 1237/05 vom 15. März 2007, Gründe, 2.1.1) festgestellt, dass ein Einsprechender, der durch den Widerruf des Patents nicht beschwert ist, nicht einzig und allein gegen die

ebenfalls getroffene Entscheidung über eine abweichende Kostenverteilung Beschwerde einlegen kann. Die Beschwerde des Einsprechenden wurde schon allein im Hinblick auf Artikel 106(4) EPÜ 1973 (jetzt Regel 97(1) EPÜ) für unzulässig befunden (vgl. auch T 753/92 vom 4. April 1995, Gründe, 3.1; T 762/96 vom 4. Dezember 1998, Gründe, 8).

Zudem wurde in der Entscheidung T 668/99 vom 14. September 2004 (Gründe, 2 bis 2.3) ausdrücklich festgestellt, dass eine im Rahmen einer Entscheidung einer Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung über eine abweichende Kostenverteilung auch dann in Rechtskraft erwächst, wenn letztere - im Rahmen der eingelegten Beschwerde - als solche nicht ebenfalls ausdrücklich oder implizit angefochten wird.

- 2.2.4 In vorliegendem Fall ist daher die am 27. Mai 2015 getroffene Entscheidung zur Kostenverteilung rechtskräftig. Die vorliegenden Beschwerde kann sich lediglich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung richten. Wie auch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, bezieht sich die Argumentation der Einsprechenden ausschließlich auf die von der Einspruchsabteilung angeordnete abweichende Kostenverteilung. Die in der angefochtenen Entscheidung erfolgte Festsetzung der Höhe der Kosten wird als solche nicht angegriffen.
3. Somit ist die Beschwerde zurückzuweisen.
4. Der hilfsweise gestellte Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer (siehe Punkt VI, *supra*) ist daher gegenstandslos.

5. *Antrag der Beschwerdegegnerin auf eine andere Verteilung der Kosten des Beschwerdeverfahrens*

5.1 Die Beschwerdegegnerin beantragt, ihre Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Sie begründet den Antrag zum einen mit der kostenmäßigen Mehrbelastung der Patentinhaberin aufgrund des Beschwerdeverfahrens, zum anderen sei die Beschwerde "offensichtlich völlig aussichtslos", so dass bereits die Einreichung der Beschwerde einen Verfahrensmissbrauch darstelle.

5.2 Die Beschwerdekammer folgt der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht.

Gemäß Artikel 104(1) EPÜ trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern lässt sich ein Verfahrensmisbrauch nicht damit begründen, dass die Erfolgsaussichten der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin als offensichtlich gering eingeschätzt werden (s. T 383/87 vom 26. April 1989, Gründe, 9; T 318/91 vom 18. August 1992, Gründe, 12).

Die Kammer kann auch in der Einlegung der Beschwerde selbst keinen Missbrauch erkennen, die eine andere Kostenverteilung als in Artikel 104(1) EPÜ vorgesehen rechtfertigen könnte.

Auch die Tatsache, dass die Ausübung des Rechts, Beschwerde einzulegen, zu einer Mehrbelastung der anderen Partei führen kann bzw. führt, ist kein ausreichender Grund, es als billig anzusehen, alle anfallenden Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Die Anordnung einer anderen Kostenverteilung ist daher im vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt (siehe diesbezüglich auch Artikel 16(1) VOBK).

5.3 Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf eine andere Verteilung der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist daher zurückzuweisen.

6. *Antrag der Beschwerdeführerin auf Verteilung der Kosten des Beschwerdeverfahrens*

6.1 Die Beschwerdeführerin beantragt, ihre Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie macht insbesondere geltend, dass das Beschwerdeverfahren einzig und allein durch die im erstinstanzlichen Verfahren von der Patentinhaberin (nunmehr Beschwerdegegnerin) ungerechtfertigterweise erhobenen Forderung nach einer anderen Kostenverteilung veranlasst sei. Der Versuch der Beschwerdegegnerin, unter Hinweis auf nicht einschlägige Rechtsprechung und mit unzutreffenden Argumenten die eigenen Kosten auf die Beschwerdeführerin abzuwälzen, sei ein Verfahrensmisbrauch. Es entspreche demnach der Billigkeit, ihr die gesamten durch das Beschwerdeverfahren verursachten Kosten aufzuerlegen.

6.2 Die Beschwerdekammer folgt auch der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht. Wie oben bereits dargelegt, lässt sich nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein Verfahrensmisbrauch nicht damit begründen, dass die Erfolgsaussichten der gegnerischen Partei als offensichtlich gering eingeschätzt werden (s. T 383/87 vom 26. April 1989, Gründe, 9; T 318/91 vom 18. August 1992, Gründe, 12). Dass die Beschwerdeführerin den erstinstanzlichen Antrag der Beschwerdegegnerin auf eine andere Kostenverteilung als

ungerechtfertigt ansieht, bzw. sie die Argumente der Beschwerdegegnerin und die von letzterer zitierte Rechtsprechung als unzutreffend ansieht, kann nicht das Vorliegen eines Verfahrensmissbrauchs begründen.

- 6.3 Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Verteilung der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist daher ebenfalls zurückzuweisen.
- 6.4 Der speziellere Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, ist gegenstandlos, da aufgrund der Antragslage eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht mehr geboten war, und der Termin daher aufgehoben wurde.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

- Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
- Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



I. Aperribay

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt