

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 19.02.1996

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0463/93 - 3.4.2

Anmeldenummer: 86113902.0

Veröffentlichungsnummer: 0222158

IPC: B01D 53/34

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Rückgewinnung von Kohlenwasserstoffen

Patentinhaber:

Frey, Gerhard, Dipl.-Ing.

Einsprechender:

Preussag Aktiengesellschaft

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (ja - nach Änderung)"

"Zurücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren"

Zitierte Entscheidungen:

T 0629/90, T 0293/88

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0463/93 - 3.4.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 19. Februar 1996

Beschwerdeführer: Frey, Gerhard, Dipl.-Ing.
(Patentinhaber) Fasanenweg 17
D-82319 Starnberg (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: Preussag Aktiengesellschaft
(Einsprechender) Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE)

Vertreter: Haar, Lucas Heinz Jörn, Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. Lucas H. Haar
Dipl.-oec. troph. Gabriele Schwarz-Haar
Patentanwälte
Karlstraße 23
D-61231 Bad Nauheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 19. März 1993
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0 222 158 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: R. Zottmann
L. C. Mancini

Sachverhalt und Anträge

I. Auf den vom Beschwerdegegner erhobenen Einspruch hin wurde das europäische Patent EP-B-0 222 158 mit der Anmeldungsnummer 86 113 902.0 von der Einspruchsabteilung widerrufen. Dies wurde mit fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem sich aus den Dokumenten

D1: Chem.-Ing.-Tech. 56 (1984), Nr. 4, S. 286 - 291,
und

D2: EP-A-0 116 531

ergebenden Stand der Technik begründet.

II. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) Beschwerde ein.

III. Der Beschwerdegegner nahm nach einem Bescheid der Kammer den Einspruch zurück.

Danach reichte der Beschwerdeführer zur Beseitigung der von der Kammer im Bescheid und telefonisch mitgeteilten Mängel einen geänderten Anspruch ein.

IV. Dem Beschwerdeverfahren liegen zur Zeit folgende Unterlagen zugrunde:

Beschreibung: Spalte 1 bis 4, Zeile 26,
eingereicht mit Schreiben vom
18. Juni 1993;

Patentanspruch: 1, eingereicht mit Schreiben
vom 13. November 1995;

Zeichnungen: eine Figur in der erteilten Fassung.

Der einzige Anspruch lautet:

"1. Verfahren zum Rückgewinnen von flüssigen Kohlenwasserstoffen aus einem beim Einfüllen von flüssigen Kohlenwasserstoffen in einen Tank entstehenden gasförmigen Kohlenwasserstoff-Luft-Gemisch, bei dem das Gemisch in zwei aufeinander folgenden Reinigungsstufen behandelt wird, wobei die nach der ersten Reinigungsstufe in dem Gemisch noch verbliebenen gasförmigen Kohlenwasserstoffe in einer zweiten Reinigungsstufe verbrannt werden und wobei die dabei freiwerdende Energie nutzbar verwendet wird und wobei die erste Reinigungsstufe aus einer Teilkondensation besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbrennung der zweiten Reinigungsstufe in einer Brennkraftmaschine erfolgt und die dabei freiwerdende Energie zum Betreiben eines Verdichters einer Kälteanlage verwendet wird, mit deren Kälte die genannte Teilkondensation der ersten Reinigungsstufe bewirkt wird."

V. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, das Patent mit dem einzigen Anspruch 1 aufrechtzuerhalten und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

VI. Die Argumente des Beschwerdeführers werden wie folgt zusammengefaßt:

Es liege ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) vor, weil die Gründe für den Widerruf auch der abhängigen Ansprüche nicht mitgeteilt worden seien, sondern lediglich festgestellt worden sei, daß die abhängigen Ansprüche das Schicksal des Anspruchs 1 teilten. Diese Rechtsauffassung werde durch

die Entscheidung T 0293/88 gestützt. Der im Falle einer negativen Meinung der Einspruchsabteilung vor einer Entscheidung verlangte Bescheid sei nicht ergangen.

Die Fortentwicklung des nächstkommenden Standes der Technik aus D1 durch den Gegenstand des zuletzt vorgelegten Anspruchs 1 sei in der energetischen und apparativen Autarkie verbunden mit einer Selbstregelfähigkeit bezüglich der Schwankungen in Menge und Zusammensetzung der zu entsorgenden Tankgase zu sehen. Bei D2 werde das Klärgas verdichtet, um eine Membrantrennanlage zu betreiben, während das beanspruchte Verfahren keine - wegen der Explosionsgefahr gefährliche - Verdichtung einsetze, sondern das Tankgas unverdichtet nur durch die Kälte einer Kälteanlage kondensiere. Ferner unterschieden sich die Verfahren aus D1 und D2 erheblich, so daß der Fachmann D2 nicht mit D1 kombiniert hätte.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Entscheidung über die Beschwerde*

Die gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtete Beschwerde wird von der Erklärung der Zurücknahme des Einspruchs nicht berührt, wenn die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen hat (vgl. T 0629/90, Nr. 2.2; ABl. EPA 1992, ab Seite 654). Die Kammer muß daher das Beschwerdeverfahren fortsetzen und demzufolge prüfen, ob das europäische Patent den Erfordernissen des EPÜ entspricht.

3. Da der Anspruch gegenüber dem erteilten Anspruch 1 in seinem Schutzbereich eingeschränkt ist und sein Gegenstand nicht über das ursprünglich Offenbarte (vgl. dort insbes. Seite 2, Absatz 2 bis Seite 3, Zeile 4, Seite 4, Absatz 1, Seite 5, Absatz 4 und die Ansprüche 1, 2, 3 und 10) hinausgeht, verletzt er Artikel 123 (3) und (2) EPÜ nicht.
4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist zweifellos neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ, denn in keinem der entgegengehaltenen und/oder im Recherchenbericht genannten Dokumente ist ein Verfahren mit allen Merkmalen dieses Anspruchs beschrieben (vgl. auch 5.1 und 5.4).
5. *Erfinderische Tätigkeit*

- 5.1 Der Anspruch 1 ist gegen den nächstkommenden Stand der Technik aus D1 abgegrenzt, d. h. sein Oberbegriff enthält alle Merkmale des Anspruchs 1, die auch D1 zu entnehmen sind.

In D1 ist zwar als letzte von vier Alternativen zur Rückgewinnung von Produkten die Kondensation eines Teils der Kohlenwasserstoffe (KW) als erste Reinigungsstufe angegeben (vgl. Abbildung 2 und Seite 288 rechte Spalte, Absatz 3 bis Seite 289, Absatz 2), aber nirgends ist erwähnt, wie diese Kondensation erreicht wird. Um eine höhere Reduzierung der KW im gasförmigen Gemisch zu erreichen, wird wahlweise die Verbrennung vorgeschlagen, vorzugsweise durch Anfetten oder Inertisierung und Verdichten und nachfolgende Einspeisung in vorhandene Öfen als Ersatz eines anderen Brennstoffs (sog. Unterfeuerung), evtl. raffineriegasunterstützt. Eine Verbrennung in einer Brennkraftmaschine und eine Nutzung der bei der Verbrennung freiwerdenden Energie in der ersten Reinigungsstufe ist beim Verfahren nach D1 nicht vorgesehen.

- 5.2 D1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 daher durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils.

Diese bewirken, daß das Verfahren energiesparender, von externen Energien weniger abhängig und apparativ von anderen Verfahren unabhängig ist und trotzdem einen hohen Reinigungsgrad aufweist. Dadurch, daß das Gemisch in der ersten Stufe nicht verdichtet, sondern nur gekühlt wird, wird die Explosionsgefahr herabgesetzt. Nimmt die KW-Konzentration des Gemisches vor der ersten Reinigungsstufe zu, steigt die von der zweiten an die erste Stufe abgegebene Energie und damit die Kühlleistung, was wiederum eine vermehrte Kondensation zur Folge hat. Es tritt also eine gewisse Selbstregelung ein, die eine selbsttätige Reaktion des Verfahrens auf KW-Konzentrationsschwankungen bewirkt.

- 5.3 Der Lösung gemäß dem Anspruch liegt daher die Aufgabe zugrunde, das aus D1 bekannte Verfahren so weiterzubilden, daß auf besonders wirtschaftliche, sichere und einfache Weise dem Tankgasgemisch die KW weitestgehend entzogen werden können.

- 5.4 Aus D2 ist ein Verfahren zu Gewinnung eines mit Methan angereicherten Gases aus einer Gasmischung bekannt, die Methan und Kohlendioxid enthält (vgl. insbes. Figur 2 und Seite 10, Zeile 31 bis Seite 11, Zeile 25). Bei diesem Verfahren wird in einer ersten Stufe (53, 57) aus dem Gasgemisch ein Gas mit reduziertem Methangehalt als Retentat und ein Gas mit erhöhtem Kohlendioxid- und dementsprechend reduziertem Methan-Gehalt als Permeat gewonnen. Das Permeatgas wird in einer zweiten Stufe in einer Brennkraftmaschine (61) verbrannt, und die dabei freiwerdende Energie wird auf den Verdichter (51) übertragen, der den zum Betreiben der ersten Stufe erforderlichen Gasdruck erzeugt.

Wegen der erheblichen Unterschiede von D2 und D1 wird der Fachmann die Lehren aus diesen Dokumenten nicht kombinieren. Aber selbst bei einer Berücksichtigung von D2 zur Lösung der Aufgabe gäbe ihm D2 allenfalls die Anregung, in der zweiten Stufe eine Brennkraftmaschine einzusetzen und die dabei freiwerdende Energie in der ersten Stufe zur **Verdichtung** des Gasgemisches zu verwenden, so daß er auf diese Weise nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangte.

Die anderen im Recherchenbericht und im Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten Druckschriften kommen dem Gegenstand des Anspruchs nicht näher als D2.

- 5.5 Das Verfahren nach dem Anspruch beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.
6. Da der Anspruch auch den anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, ist er gemäß Artikel 52 (1) EPÜ gewährbar.

Die Beschreibung muß jedoch noch an das neue Anspruchsbegehren angepaßt werden; ferner ist noch der relevante Stand der Technik aus D2 in der Beschreibungseinleitung darzulegen (Regel 27 (1) EPÜ).

7. Der Vorwurf des Beschwerdeführers, daß die Einspruchsabteilung mit der angefochtenen Entscheidung gegen Artikel 113 (1) EPÜ, also gegen das rechtliche Gehör, verstoßen habe, ist nicht berechtigt. Im Unterschied zur Entscheidung T 0293/88 hat zum einen der Beschwerdegegner (im Einspruchsschriftsatz) alle Ansprüche angegriffen, und zum anderen hat der Patentinhaber (im Einspruchsverfahren) nicht zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents nicht nur mit den erteilten, sondern auch mit geänderten Ansprüchen beantragt. Ein Antrag auf Abfassung eines offiziellen Bescheides für den Fall, daß sich die Einspruchsabteilung

der Meinung des Patentinhabers nicht anschließen kann, kann nicht als ein derartiger Antrag, der einen Sachbescheid erfordert, interpretiert werden.

Im einzelnen sind zwar in der angefochtenen Entscheidung die Gründe nicht angegeben, warum auch die Gegenstände der abhängigen Ansprüche nicht erfinderisch sind, doch genügt es für die Begründung der Entscheidung, wenn dort angegeben wird, warum einem der Ansprüche - hier dem Anspruch 1 - einer der in Artikel 100 EPÜ angeführten Einspruchsgründe entgegensteht. Im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ ist es ausreichend, wenn dem Patentinhaber dieser Grund und die Tatsachen und Beweismittel, auf die die Entscheidung gestützt wird, vorher - durch die andere(n) Partei(en) und/oder die Einspruchsabteilung - mitgeteilt worden sind. Ein Bescheid der Einspruchsabteilung, in der z. B. die Meinung über die Begründetheit des Vorbringens des Einsprechenden dargelegt wird und mit der Möglichkeit zu weiterer Stellungnahme der Parteien, ist bei einer derartigen Sachlage auch bei einem entsprechenden Antrag der Parteien nicht erforderlich.

Hätte der Patentinhaber erreichen wollen, daß bei der Entscheidung auch ein eingeschränkter Anspruch 1 in Betracht gezogen worden wäre oder ein Bescheid ergangen wäre, hätte er z. B. einen entsprechenden Antrag - evtl. als Hilfsantrag - stellen oder zumindest angeben müssen, daß er zu konkreten Änderungen des Anspruchs 1 bereit wäre.

Aus all dem folgt, daß kein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender Verfahrensfehler vorliegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
 - a) Anspruch 1, eingereicht mit Schreiben vom 13. November 1995;
 - b) mit Schreiben vom 18. Juni 1993 überreichte, noch anzupassende Beschreibung;
 - c) ein Blatt Zeichnungen (eine Figur) in der erteilten Fassung.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini