

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Januar 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1887/12 - 3.2.08

Anmeldenummer: 04002150.3

Veröffentlichungsnummer: 1443233

IPC: F16D13/58

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Reibungskupplung

Patentinhaberin:
ZF Friedrichshafen AG

Einsprechende:
Valeo Embrayages

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 103(1)(a)
EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr -
wesentlicher Verfahrensmangel (nein)
Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus (nein)

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 1887/12 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 22. Januar 2015

Beschwerdeführerin: ZF Friedrichshafen AG
(Patentinhaberin) Graf-von-Soden-Platz 1
80846 Friedrichshafen (DE)

Vertreter: Jordan, Volker Otto Wilhelm
Weickmann & Weickmann
Patentanwälte
Postfach 860 820
81635 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Valeo Embrayages
(Einsprechende) 81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80009 Amiens (FR)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Juli 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1443233 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Alvazzi Delfrate
Mitglieder: P. Acton
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen die am 20. Juli 2012 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 443 233 widerrufen wurde, wurde form- und fristgerecht eingereicht.

II. Die Einspruchsabteilung war zu der Auffassung gekommen, dass die in den erteilten Anspruch 1 eingeführten Änderungen zu einer Zwischenverallgemeinerung geführt hätten und dass das erteilte Patent somit den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht genüge.

In einem obiter dictum führte sie zudem aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber

D9: FR-A-2 816 908

nicht neu sei.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte in der Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs; hilfsweise die Zurückverweisung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zur Entscheidung über Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit. Hilfsweise beantragte sie das Patent auf der Basis des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten und weiter hilfsweise das Verfahren zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung des Verfahrens an die Einspruchs-

abteilung zur Entscheidung über Neuheit und erfindेरische Tätigkeit des Hauptantrags (entspricht dem zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 1) oder eines der mit demselben Schreiben eingereichten Hilfsanträge 2, 4, 6 oder 8; oder hilfsweise die Aufhebung der Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage einer dieser Unterlagen.

Falls keinem der bevorstehenden Anträge stattgegeben werden könne, beantragte sie eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Schließlich beantragt sie in der Beschwerdebegründung die Zurückerstattung der Beschwerdegebühr, weil zumindest in der Führung des Verfahrens wesentliche Mängel vorlagen.

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte in der Beschwerdeerwiderung, den Hilfsantrag 1 (entspricht dem mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 eingereichten Hauptantrag) als verspätet vorgebracht nicht zuzulassen. Für den Fall seiner Zulassung, beantragte sie die Angelegenheit zur Prüfung aller Einspruchsgründe, insbesondere der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Ferner beantragt sie, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu bestätigen.

Sie stellte keinen Antrag auf mündliche Verhandlung und reagierte nicht auf die mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 eingereichten Anträge.

- V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Reibungskupplung, umfassend eine Gehäuseanordnung (16; 16a; 16b; 16c; 16d; 16e; 16f; 16g; 16h), eine Anpress-

platte (38, 72; 38a, 72a; 38b, 72b; 38c, 72c; 72d; 72e; 72f; 72g; 72h), welche mit der Gehäuseanordnung (16; 16a; 16b; 16c; 16d; 16e; 16f; 16g; 16h) zur gemeinsamen Drehung um eine Drehachse (A) und in Richtung der Drehachse (A) bezüglich dieser verlagerbar gekoppelt ist, ein Einrückersystem (58; 58a; 58b; 58c; 58e; 58f; 58g; 58h) zur Erzeugung einer Einrückkraft, eine Kraftbeaufschlagungsanordnung (54, 86; 54a, 86a; 54b, 86b; 54c, 86c; 86d; 86e; 86f; 86g; 86h), welche bezüglich der Gehäuseanordnung [sic] (16; 16a; 16b; 16c; 16d; 16e; 16f; 16g; 16h) in beiden axialen Richtungen abgestützt ist und welche bezüglich der Anpressplatte (38, 72; 38a, 72a; 38b, 72b; 38c, 72c; 72d; 72e; 72f; 72g; 72h; [sic] abgestützt ist und zur Übertragung der Einrückkraft auf die Anpressplatte (38, 72; 38a, 72a; 38b, 72b; 38c, 72c; 72d; 72e; 72f; 72g; 72h) durch das Einrückersystem (58; 58a; 58b; 58c; 58d; 58e; 58f; 58g; 58h) beaufschlagbar ist, wobei die Kraftbeaufschlagungsanordnung (54, 86; 54a, 86a; 54b, 86b; 54c, 86c; 86d; 86e; 86f; 86g; 86h) in Richtung Anskuppeln [sic] vorgespannt ist, um eine der am Beginn eines Einrückvorgangs wirkenden Einrückkraft entgegenwirkende Reaktionskraft bereitzustellen, wobei eine Kraftbeaufschlagungsanordnung (86; 86a; 86b; 86c; 86d; 86e; 86f; 86g; 86h) in ihrem radial äußeren Randbereich (88; 88a; 88b; 88c; 88d; 88e; 88f; 88g; 88h) bezüglich der Gehäuseanordnung (16; 16a; 16b; 16c; 16d; 16e; 16g; 16g; 16h) und in einem radial weiter innen gelegenen Bereich (92; 92a; 92b; 92c; 92d; 92e; 92f; 92g; 92h) bezüglich der Anpressplatte (72; 72a; 72b; 72c; 72d; 72e; 72f; 72g; 72h) abgestützt ist, oder/und wobei eine Kraftbeaufschlagungsanordnung (54; 54a; 54b; 54c) in ihrem radial äußeren Randbereich (64; 64a; 64b; 64c) bezüglich der Anpressplatte (38; 38a; 38b; 38c) und in einem radial weiter innen gelegenen Bereich (66; 66a;

66b; 66c) bezüglich der Gehäuseanordnung (16; 16a; 16b; 16c; 16d) abgestützt ist."

Der Wortlaut der Ansprüche der übrigen Anträge ist für die vorliegende Entscheidung nicht relevant.

VI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

- a) Zulässigkeit des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 1 - jetzt Hauptantrag

Der Anspruchssatz stelle einen ernsthaften Versuch dar, einen den Widerruf des Patents begründenden Einspruchsgrund auszuräumen. Da dies erst mit der Beschwerdebegründung möglich sei, solle dieser Anspruchssatz in das Verfahren zugelassen werden.

- b) Zurückerstattung der Beschwerdegebühr

Der Einwand der Zwischenverallgemeinerung sei erst ein Monat vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden, so dass die Beschwerdeführerin vor der mündlichen Verhandlung nicht die Gelegenheit gehabt habe, darauf zu reagieren. Dazu habe es zum damaligen Zeitpunkt auch keinen Anlass gegeben, da sich die Einspruchsabteilung in ihrem Bescheid zu den Einwänden gemäß Artikel 100 (c) EPÜ positiv für die Patentinhaberin geäußert habe.

Während der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung die Zulässigkeit der Änderungen besprochen ohne den Parteien mitzuteilen, dass sie von ihrer vorläufigen Meinung zum Einwand gemäß Artikel 100 (c) EPÜ abrücken würde, was nicht im Einklang mit den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt D-VI-4.2 sei.

Ferner sei sie nicht auf die Patentierbarkeit eingegangen und habe trotzdem nicht nur das Patent wegen unzulässiger Zwischenverallgemeinerung widerrufen, sondern in der Entscheidung auch ihre Meinung zur Neuheit geäußert, ohne dass dieser Einwand in der mündlichen Verhandlung angesprochen worden sei.

Zumindest aus diesem letzten Grund liege ein Verstoß gegen das den Verfahrensparteien grundsätzlich zu gewährende rechtliche Gehör vor und die Beschwerdegebühr sei zurückzuerstatten.

c) Hauptantrag - Einwände zu Artikel 100 (c) EPÜ

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bestehe aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 4 und genüge somit den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 1 - jetzt Hauptantrag

Dieser Antrag sei verspätet vorgebracht. Da die Beschwerdeführerin schon während des Einspruchsverfahrens die Gelegenheit gehabt habe, Hilfsanträge einzureichen, um auf die bereits vor der damaligen mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände zu reagieren, solle dieser Antrag nicht in das Verfahren zugelassen werden.

b) Zurückerstattung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegegnerin hat zu diesem Antrag keine Stellung genommen.

c) Hauptantrag - Einwände zu Artikel 100 (c) EPÜ

Die Beschwerdegegnerin hat diesbezüglich keine Einwände erhoben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Da die Beschwerdegegnerin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin stattgegeben wird, kann die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen.
3. Zulässigkeit des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 1 - jetzt Hauptantrag

Die Beschwerdegegnerin hat zu den mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 eingereichten Anträgen nicht mehr Stellung genommen. Zu ihren Gunsten kann allerdings angenommen werden, dass der Einwand zur Zulässigkeit des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 1 für den mit diesem identischen und mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 als Hauptantrag gestellten Antrag weiterhin besteht.

Bereits der Hilfsantrag 1 wurde erst zusammen mit der Beschwerdebegründung und somit verspätet eingereicht. Es stimmt, dass die Beschwerdeführerin während des Einspruchsverfahrens nicht die Gelegenheit ergriffen hat, Hilfsanträge einzureichen und dass die jetzt vor-

liegenden Anträgen schon zum damaligen Zeitpunkt hätten eingereicht werden können, da schon zum damaligen Zeitpunkt der Einwand gemäß Artikel 100 (c) EPÜ erhoben wurde.

Da der Hilfsantrag 1 aber zum frühestmöglichen Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens eingereicht wurde und einen ernsthaften Versuch darstellt, einen den Widerruf des Patents begründenden Einspruchsgrund auszuräumen, ist er als normale Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu werten. Dies gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass die Einspruchsabteilung erst am Ende der mündlichen Verhandlung mitgeteilt hatte, sie halte an ihrer vorläufigen Meinung, der Einwand nach Artikel 100 (c) EPÜ greife nicht durch, nicht fest, so dass das Patent aus diesem Grund widerrufen wurde. Folglich wird dieser Antrag in das Verfahren zugelassen.

4. Zurückerstattung der Beschwerdegebühr

- 4.1 Es stimmt zwar, dass sich die Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Meinung positiv bezüglich der Zulässigkeit der Änderungen geäußert hatte und dass der Einwand der Zwischenverallgemeinerung erst danach und nur ein Monat vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde. Jedoch ist zum einen zu unterstreichen, dass die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung nicht bindend ist. Zum anderen hat die Patentinhaberin sowohl vor als auch während der mündlichen Verhandlung die Gelegenheit gehabt, sich zu diesem Einwand zu äußern bzw. Anträge einzureichen, die den Einwand hätten beheben können.

Allerdings ist unstrittig, dass in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung über die

Zulässigkeit der Änderungen des erteilten Anspruchs ausführlich diskutiert wurde. Es lag am Anfang der mündlichen Verhandlung nur ein Antrag vor und die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass sie versucht habe weitere Anträge einzureichen und dass ihr dies nicht gestattet worden sei.

Bei dieser Sachlage kann sich die Beschwerdeführerin auch nicht mit Erfolg auf Absatz D-VI-4.2 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt berufen. Denn dieser bezieht sich auf die Bescheide der Einspruchsabteilung und nicht auf die Führung der mündlichen Verhandlung. Wie oben hervorgehoben, hat die Beschwerdeführerin auf jedem Fall die Möglichkeit gehabt, geänderte Anspruchssätze einzureichen, hat diese Gelegenheit jedoch nicht ergriffen.

Somit ist es nicht ersichtlich, weswegen diesbezüglich ein Verfahrensfehler liegen sollte.

- 4.2 Auch die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung im *obiter dictum* ihre Meinung zur Neuheit geäußert hat, obwohl die Neuheit während der mündlichen Verhandlung nicht angesprochen wurde, begründet ebenfalls keinen Verstoß gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs, da dies gemäß Artikel 113 EPÜ nur bezüglich der Entscheidungsgründe zu gewähren ist und es sich beim *obiter dictum* nur um die Äußerung einer Meinung handelt, die keine rechtliche Auswirkung hat.
- 4.3 Da somit ein Verfahrensfehler nicht begangen wurde, kann die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt werden.

5. Hauptantrag - Einwände zu Artikel 100 (c) EPÜ

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag entspricht den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 4, wobei zusätzlich spezifiziert wird,

dass die Kraftbeaufschlagungsanordnung zur Übertragung der Einrückkraft auf die Anpressplatte "durch das Einrückersystem (58; 58a; 58b; 58c; 58d; 58e; 58f; 58g; 58h) beaufschlagbar ist" (Merkmal A) und

dass die Kraftbeaufschlagungsanordnung "in Richtung Anskuppeln [sic] vorgespannt ist" (Merkmal B).

Das Einführen der Gegenstände der ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 und 3 in den neuen Anspruch 1 behebt den von der Einspruchsabteilung geäußerten Einwand der Zwischenverallgemeinerung.

Das Merkmal A bringt zum Ausdruck, dass das Einrücken der Anpressplatte durch die Wirkung des Einrückersystem auf die Kraftbeaufschlagungsanordnung stattfindet. Dies ist in allen in den Figuren dargestellten Ausführungsformen gezeigt und in den entsprechenden Textpassagen beschrieben. Folglich fügt diese Änderung ein Merkmal ein, das nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Form hinausgeht.

Das Merkmal B unterstreicht lediglich, dass die beanspruchte Kupplung vom Normal-Offen-Typ ist. Da dies bereits durch den Begriff "Einrückersystem" zum Ausdruck gebracht ist, der schon im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 verwendet wurde, genügt auch diese Spezifizierung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

6. Fortsetzung des Verfahrens

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung lediglich über den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (c) EPÜ des damals geltenden Hauptantrags entschieden.

Über Neuheit und erfinderische Tätigkeit hat sie dagegen keine Entscheidung getroffen, da - wie oben ausgeführt - die "weitere Bemerkungen" unter Punkt 3 der angegriffenen Entscheidung lediglich als eine vorläufige Meinung der Abteilung zu bewerten sind, die keinen rechtlichen Wert haben.

Da beide Parteien es beantragt haben, weist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des mit Schreiben vom 9. Oktober 2013 eingereichten Hauptantrags.
3. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



V. Commare

M. Alvazzi Delfrate

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt