

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Februar 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1933/12 - 3.2.08
Anmeldenummer: 03755924.2
Veröffentlichungsnummer: 1511947
IPC: F16D25/10, F16D25/0638
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

GANGSCHALTGETRIEBE FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG MIT HYDRAULISCH
BETÄTIGBARER MEHRFACHKUPPLUNG

Patentinhaberinnen:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
ZF Sachs AG

Einsprechende:

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 87(1), 87(4), 54(2), 114(2)

Schlagwort:

Priorität (nein, nicht erste Anmeldung, Identität des
Anmelders)
Neuheit - (nein)
Verspätetes Vorbringen - korrekte Ermessensausübung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0788/05, T 0005/05, T 0382/07

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 1933/12 - 3.2.08

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 21. Februar 2014**

Beschwerdeführerin: Dr. Ing. h.c. F. Porsche
(Patentinhaberin 1) Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart (DE)

Beschwerdeführerin: ZF Sachs AG
(Patentinhaberin 2) Ernst-Sachs-Strasse 62
97424 Schweinfurt (DE)

Vertreter: Patentanwälte ter Smitten Eberlein Rütten
Partnerschaftsgesellschaft
Postfach 27 03 63
40526 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1511947 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 17. August 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: I. Beckedorf
Mitglieder: M. Alvazzi Delfrate
P. Acton

Sachverhalt und Anträge

I. In der am 17. August 2012 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung kam die Einspruchsabteilung zur Auffassung, dass das europäische Patent Nr. 1 511 947 in der Fassung gemäß dem damals geltenden Hilfsantrag 2 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜs genügen.

In ihrer Entscheidung vertritt die Einspruchsabteilung die Ansicht, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt nicht neu sei. Der Hilfsantrag 1 vom 16. Mai 2012 wurde nicht zum Verfahren zugelassen.

II. Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberinnen) form- und fristgemäß Beschwerde eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerinnen beantragen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch zurückzuweisen oder hilfsweise den Hilfsantrag 1 vom 16. Mai 2012 zum Verfahren zuzulassen und gegebenenfalls ein Patent auf der Grundlage dieses Hilfsantrages aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen oder hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

IV. Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Gangschaltgetriebe für ein Kraftfahrzeug mit hydraulisch betätigbarer Mehrfachkupplung, insbesondere Doppelkupplung, mit einer ersten Getriebeeingangswelle (8) zum Antrieb einer ersten Gruppe von Getriebegehängen und einer zweiten Getriebeeingangswelle (10) zum

Antrieb einer zweiten Gruppe von Getriebegängen, wobei beiden Getriebeeingangswellen (8, 10) jeweils eine Kupplungseinheit (2, 4) zugeordnet ist und dass beide Getriebeeingangswellen (8, 10) und beide Kupplungseinheiten (2, 4) koaxial zueinander angeordnet sind, sowie mit einem die beiden Kupplungseinheiten (2, 4) aufnehmenden stationären Gehäuse (1), welches stirnseitig durch einen Gehäusedeckel (12) verschließbar ist und der eine zentrale Öffnung (18) aufweist, durch die eine Antriebsnabe eines Kupplungskorbes (22) hindurchgeführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusedeckel (12) um die zentrale Öffnung (18) einen Lagerflansch (30) aufweist, an dessen Außenseite der Kupplungskorb (22) gelagert bzw. abgestützt ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag durch das hinzugefügte Merkmal wonach:

"ein zapfenförmiges Ende (80), der als Vollwelle ausgebildeten Getriebeeingangswelle (8) gegenüber der Antriebsnabe (20) durch ein als Nadellager ausgebildetes Radiallager (82) abgestützt ist."

V. Die folgenden Druckschriften haben für die vorliegende Entscheidung eine Rolle gespielt:

D0: Patentanmeldung DE 102 23 780.8 (Priorität des Streitpatents); und

D1: DE -A- 101 14 281.

VI. Die Beschwerdeführerinnen argumentieren im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag - Priorität und Neuheit angesichts der D1

Entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung gehöre D1 nicht zum Stand der Technik, denn die Priorität der D0 sei wirksam in Anspruch genommen worden. D1 könne nämlich nicht als erste Anmeldung im Sinne vom Artikel 87 EPÜ für den im Streitpatent beanspruchten Gegenstand gelten, obwohl sie eine frühere Anmeldung durch eine der gemeinsamen Anmelderrinnen des Streitpatentes sei, weil sich aus der Formulierung vom Artikel 87(1) EPÜ ergebe, dass das Prioritätsrecht dem Anmelder bzw. seinem Rechtsnachfolger zustehe. Auch die Entscheidung T 788/05 stelle klar, dass eine Anmelderidentität vorzulegen habe, damit einer früheren Anmeldung der Status der ersten Anmeldung im Sinne des Prioritätsrechtes zuerkannt werden könne. Eine Anmelderidentität liege jedoch im Fall der D1 nicht vor, da in der D1 die ZF Sachs AG alleiniger Anmelder sei und beim Streitpatent die ZF Sachs AG zusammen mit der Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG eine Anmeldergemeinschaft bilden.

Darüber hinaus sei noch angemerkt, dass in D0 und D1 unterschiedliche Erfinder benannt worden seien. Auch diese Tatsache rechtfertige, dass die D0 und die D1 jeweils ein eigenes Prioritätsrecht begründen.

Folglich gehöre D1 nicht zum Stand der Technik, und könne nicht für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich sein.

Hilfsantrag 1

Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht den Hilfsantrag 1 nicht ins Verfahren zugelassen. Bei der Beschreibung

des in diesen Hilfsantrag hinzugefügten Merkmales werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alternativ oder zusätzlich zur Abstützung der Getriebeeingangswellen im Kupplungskorb durch das Radiallager das zapfenförmige Ende der Vollwelle gegenüber der Antriebsnabe durch ein als Nadellager ausgebildetes Radiallager abgestützt sein könne. Dieses Merkmal stehe damit im direkten Zusammenhang mit dem Merkmal des Anspruches 8 des erteilten Patentes. Folglich beschreibe der beanspruchten Gegenstand keine wesentliche Abweichung vom angegriffenen Anspruchssatz. Hieraus ergebe sich, dass sowohl die Einsprechende als auch die Einspruchsabteilung mit diesem Merkmal vertraut hätten sein dürften. Der Hilfsantrag 1 sei deshalb zum Verfahren zuzulassen.

VII. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag - Priorität und Neuheit angesichts der D1

D1 offenbare ein Gangschaltgetriebe gemäß dem erteilten Anspruch 1. Die Anmelderin der D1 sei auch eine der Anmelderinnen des Streitpatents. Das Streitpatent beanspruche aber nicht die Priorität der D1 sondern die der jüngeren Anmeldung D0.

Die Entscheidung T 788/05 sei nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar, da in der besagten Entscheidung die ältere Anmeldung von einer Anmeldergemeinschaft eingereicht worden sei, während die jüngere Anmeldung von einem Teil der Anmeldergemeinschaft eingereicht worden sei.

Die Benennung unterschiedlicher Erfinder im Streitpatent und in der D1 sei nicht relevant, weil das Prioritätsrecht nach Artikel 87 EPÜ anmelderbezogen und nicht erfinderbezogen sei.

Daher sei der Prioritätsanspruch des ursprünglich erteilten Patentanspruchs 1 aufgrund der Identität einer Anmelderin des Streitpatents mit der Anmelderin der Druckschrift D1 nicht wirksam. Folglich sei der effektive Zeitrang dieses Patentanspruchs nicht der Prioritätstag, d.h. nicht der 29. Mai 2002, sondern der Anmeldetag, d.h. der 26. März 2003.

Dadurch stelle die am 26. September 2002 veröffentlichte Druckschrift D1 für das ursprünglich erteilte Streitpatent Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ dar, der den Gegenstand des ursprünglich erteilten Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehme.

Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 sei nur zwei Arbeitstage vor der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren eingereicht worden. Ferner umfasse Anspruch 1 dieses Hilfsantrag ein Merkmal, das nicht Gegenstand eines erteilten Unteranspruchs sei. Somit sei dieses Merkmal auch nicht Gegenstand der Recherche gewesen, die von der Einsprechenden im Rahmen des Einspruchsverfahrens durchgeführt worden sei. Aus diesem Grund sei es gerechtfertigt gewesen, den Hilfsantrag 1 als verspätet zurückzuweisen. Dieser Hilfsantrag sei deshalb nicht zum Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Priorität
 - 2.1 Gemäß Artikel 87(1) EPÜ genießt jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

Daher kann nur die erste Anmeldung derselben Erfindung - vorbehaltlich der Ausnahmen in Artikel 87(4) EPÜ - ein Prioritätsrecht für den Anmelder oder seinen Rechtsnachfolger begründen.

- 2.2 Dem Streitpatent liegt eine Anmeldung zugrunde, die von den Firmen Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG (Anmelderin A1) und ZF Sachs AG (Anmelderin A2) angemeldet wurde und die Priorität der D0, die am 29. Mai 2002 von den selben Anmelderrinnen A1 und A2 angemeldet wurde, beansprucht.

Die Anmelderin A2 hatte jedoch schon am 23. März 2001 - d.h. vor der D0 - die Anmeldung D1, deren Priorität nicht beansprucht wird, eingereicht. D1 offenbart unstreitig ein Getriebe gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags. Sie zeigt nämlich in Figur 2 ein Gangschaltgetriebe für ein Kraftfahrzeug mit

hydraulisch betätigbarer Mehrfachkupplung (12) mit einer ersten Getriebeeingangswelle (22) zum Antrieb einer ersten Gruppe von Getriebegängen und einer zweiten Getriebeeingangswelle (24) zum Antrieb einer zweiten Gruppe von Getriebegängen, wobei beiden Getriebeeingangswellen jeweils eine Kupplungseinheit (64,72) zugeordnet ist, und beide Getriebeeingangswellen und beide Kupplungseinheiten koaxial zueinander angeordnet sind, sowie mit einem die beiden Kupplungseinheiten aufnehmenden stationären Gehäuse (20), welches stirnseitig durch einen Gehäusedeckel (28) verschließbar ist und der eine zentrale Öffnung aufweist, durch die eine Antriebsnabe (34) eines Kupplungskorbes hindurchgeführt ist, wobei der Gehäusedeckel um die zentrale Öffnung einen Lagerflansch (52) aufweist, an dessen Außenseite der Kupplungskorb (60) gelagert ist (durch den Lager 100').

Um die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs des Streitpatents zu beurteilen, stellt sich die Frage, ob die D0 oder die D1 als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87(1) EPÜ anzusehen ist.

- 2.3 Vorliegend entscheidend ist, ob eine Anmelderidentität bezüglich der D0 und des Streitpatents in rechtlicher Hinsicht vorliegt.

Diese Voraussetzung ist nach Meinung der Beschwerdeführerinnen allein deshalb nicht erfüllt, weil auf Anmelderseite beim Streitpatent eine als juristische Einheit zu betrachtende Anmeldermehrheit, bei der D0 indes nur eine Einzelanmelderin, mithin eine andere juristische Einheit, vorhanden sind. Die Beschwerdeführerinnen berufen sich insoweit auf die Entscheidung T 788/05 vom 8. Mai 2007.

Dieser Ansicht vermag die Kammer nicht zu folgen.

Der im Fall T 788/05 zur Entscheidung stehende Sachverhalt weicht in einem wesentlichen Aspekt vom vorliegenden ab. Der damalige Fall betraf die umgekehrte Konstellation, nämlich eine Anmeldermehrheit beim Prioritätsdokument und lediglich einen Einzelanmelder bei der späteren europäischen Anmeldung. Dementsprechend wurde entschieden, dass das Prioritätsrecht nur von den beiden Inhabern gemeinsam oder von deren Rechtsnachfolger(n) ausgeübt werden kann. Im Fall einer Rechtsnachfolge wie auch dann, wenn die Erstanmeldung durch mehrere Anmelder erfolgte, die Nachanmeldung dann aber nur von einem oder einem Teil dieser Anmelder eingereicht wird, muss die Übertragung des den früheren Anmeldern gemeinsam zustehenden Prioritätsrechts auf diesen einzelnen oder die Gruppe der Anmelder der Nachanmeldung nachgewiesen werden (siehe: T 382/07 vom 26. September 2008, Gründe Nr. 9.1; vgl. auch Benkard/Grabinski, EPÜ, 2. Auflage 2012, Art. 87 Rn. 15; Breimi in: Singer/Stauder, EPÜ, 6. Auflage 2012, Art. 87 Rn. 41 und 56). Insofern ist eine direkte „Übertragung“ der Entscheidung T 788/05 auf den vorliegenden Fall ausgeschlossen.

- 2.4 Nach dem Verständnis der Kammer schließt Artikel 87 (1) EPÜ nicht aus, dass der (Einzel-) Anmelder der ersten Anmeldung sein Prioritätsrecht mit einem Dritten teilt, indem er gemeinsam mit diesem eine prioritätsbeanspruchende Anmeldung einreicht. Wenn also die prioritätsbeanspruchende Anmeldung von mehreren Anmeldern gemeinsam eingereicht wird, müssen nicht alle diese Anmelder auch Anmelder oder Rechtsnachfolger der Anmelder der ersten Anmeldung. Vielmehr schreibt dieser Artikel vor, dass der Anmelder der ersten Anmeldung (oder die Anmelder) oder sein Rechtsnachfolger (oder

ihre Rechtsnachfolgern) sich auch unter den Anmeldern der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung befindet.

In einem solchen Fall, in dem bei der Nachanmeldung lediglich ein weiterer Anmelder hinzukommt, bedarf es dann auch keines Nachweises der Übertragung des Prioritätsrechts auch auf diesen weiteren Anmelder (vgl.: Breimi, a.a.O., Art. 87 Rn. 56).

Da im vorliegenden Fall die einzige Anmelderin A2 der ältere Anmeldung D1 auch eine der Anmelderrinnen der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung ist, ist D1 als erste Anmeldung in Sinne des Artikels 87(1) EPÜ anzusehen.

2.5 Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass in D0 und D1 unterschiedliche Erfinder benannt worden seien. Erstens sind einige der Erfinder der D0 und auch in der D1 als Erfinder ernannt, so dass nicht angenommen werden kann, dass diese zwei Anmeldungen aus zwei verschieden erfinderischen Handlungen resultieren. Ferner und vor allem, spielt die Identität der Erfinder in Artikel 87 EPÜ, wonach die Inanspruchnahme der Priorität anmelderbezogen ist, keine Rolle (vgl. T 5/05 vom 9. November 2005, Gründe Nr. 4.2).

2.6 Folglich kann die Priorität der D0 nicht wirksam in Anspruch genommen werden, weil sie nicht die erste Anmeldung in Sinne des Artikels 87(1) EPÜ für die Erfindung des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag ist.

3. Hauptantrag - Neuheit

Da der Priorität der D0 nicht wirksam beansprucht wird, gehört D1, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents - nämlich am 26. September 2002 - offengelegt wurde, zum

Stand der Technik. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag, der von dieser Entgegnung offenbart wird (siehe Punkt 2.2 oben), nicht neu.

4. Hilfsantrag 1

- 4.1 Die Einspruchsabteilung hat den Hilfsantrag 1 unter Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen.

Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die Einspruchsabteilung bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (Rechtssprechung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes, 7. Auflage 2013, IV.C.1.3.3, zweiter Absatz).

In ihrer Entscheidung berücksichtigte die Einspruchsabteilung, dass der Hilfsantrag 1 nur zwei Arbeitstage vor der mündlichen Verhandlung wurde, und dass sein Anspruch 1 Merkmale enthält, die nicht in den erteilten Ansprüchen sondern lediglich in der Beschreibung zu finden sind (siehe angefochtene Entscheidung, Punkte 23 bis 26). Somit hat die Einspruchsabteilung die für die Frage, ob die Einsprechende mit den in Anspruch 1 hinzugefügten Merkmalen vertraut hätte sein dürften, maßgebenden Umstände berücksichtigt.

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass dies Frage zu bejahen gewesen wäre, weil die in Anspruch 1

hinzugefügten Merkmale im direkten Zusammenhang mit einem Merkmal des erteilten Anspruchs 8 stehen und der Gegenstand des Hilfsantrags 1 keine wesentliche Abweichung vom erteilten Anspruchssatz beschreibe.

Nach dieser Argumentation hätte die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in einer anderen Weise ausüben sollen. Die Kriterien die sie dazu angewendet hat, nämlich ob die Einsprechende sich in der verfügbaren Zeit auf die vorgeschlagenen Änderungen reagieren könnte, wurden jedoch nicht in Frage gestellt.

Die Kammer sieht somit keinen Grund rückzuschließen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, oder unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

Somit war der Hilfsantrag 1 nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens und wird auch nicht ins Beschwerdeverfahren Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



V. Commare

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt