

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. Juli 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0831/13 - 3.2.08

Anmeldenummer: 05754705.1

Veröffentlichungsnummer: 1838977

IPC: F16H3/66

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
MEHRSTUFENGETRIEBE

Patentinhaberin:
ZF FRIEDRICHSHAFEN Aktiengesellschaft

Einsprechende:
GM Global Technology Operations LLC

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100(c), 123(2)

Schlagwort:
Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja)

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 0831/13 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 9. Juli 2014

Beschwerdeführerin: ZF FRIEDRICHSHAFEN Aktiengesellschaft
(Patentinhaberin) 88038 Friedrichshafen (DE)

Beschwerdegegnerin: GM Global Technology Operations LLC
(Einsprechende) 300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000 (US)

Vertreter: Schmidt, Christian
Manitz, Finsterwald & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Martin-Greif-Strasse 1
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1838977 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 6. Februar 2013.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender T. Kriner
Mitglieder: M. Alvazzi Delfrate
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

I. In der am 6. Februar 2013 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass das Europäische Patent Nr. 1 838 977 in der Fassung gemäß dem damals geltenden Hilfsantrag 2, das heißt unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen sowie die Erfindung, die das Patent zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt.

Die Einspruchsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass der damals geltende Hauptantrag sowie der Hilfsantrag 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ nicht genügten.

II. Gegen diese Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

III. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung oder auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 oder 2 eingereicht mit Schreiben vom 4. April 2013 aufrechtzuerhalten, wobei der Hilfsantrag 2 dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag 2 entspricht.

IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

V. Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet wie folgt:

"Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise, insbesondere Automatgetriebe für ein Kraftfahrzeug, umfassend eine

Antriebswelle (AN) und eine Abtriebswelle (AB), vier Planetenradsätze (RS1, RS2, RS3, RS4), mindestens acht drehbare Wellen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sowie fünf Schaltelemente (A, B, C, D, E), deren selektives Eingreifen verschiedene Übersetzungsverhältnisse zwischen der Antriebswelle (AN) und der Abtriebswelle (AB) bewirkt, so dass acht Vorwärtsgänge und zumindest ein Rückwärtsgang derart realisierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass in jedem Gang des Mehrstufengetriebes nur zwei der Schaltelemente (A, , B, C, D, E) nicht in Eingriff sind."

Der Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1** unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die zusätzlichen Merkmale wonach:

- "■ ein Steg (ST4) des vierten Planetenradsatzes (RS4) und die Antriebswelle (AN) verdrehfest miteinander verbunden sind und die erste Welle (1) bilden,
- das erste Schaltelement (A) im Kraftfluss zwischen der dritten Welle (3) und einem Gehäuse (GG) des Getriebes angeordnet ist,
- das zweite Schaltelement (B) im Kraftfluss zwischen der vierten Welle (4) und dem Gehäuse (GG) des Getriebes angeordnet ist,
- das dritte Schaltelement (C) im Kraftfluss zwischen der fünften Welle (5) und der ersten Welle (1) angeordnet ist,
- das vierte Schaltelement (D) im Kraftfluss entweder zwischen der achten Welle (8) und der zweiten Welle (2) oder zwischen der achten Welle (8) und der sechsten Welle (6) angeordnet ist, und
- das fünfte Schaltelement (E) im Kraftfluss entweder zwischen der siebten Welle (7) und der fünften Welle (5), zwischen der siebten Welle (7) und der achten

Welle (8) oder zwischen der fünften Welle (5) und der achten Welle (8) angeordnet ist."

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag

Während des Erteilungsverfahrens sei zu einem Wechsel der Erfindungsgegenstände gekommen. Ein Wechsel auf eine andere Erfindung im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung sei während des Prüfungsverfahrens generell zulässig und im vorliegenden Fall auch seitens der Prüfungsabteilung vollumfänglich recherchiert und von der Sache her geprüft worden. Dabei sei lediglich vergessen worden, einzelne Beschreibungsteile, die sich verbal auf den früheren Erfindungsgegenstand bezogen haben, an die Formulierung des neuen Erfindungsgegenstands anzupassen. Insofern verstoße der Hauptantrag nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 1

Im ersten Absatz der Seite 7 der Anmeldeunterlagen gelte das Attribut "gemäß der Erfindung" lediglich für die Ausgestaltung der erste Welle des Getriebes. Dieses Attribut sei daher nicht auf die anderen sieben Wellen zu übertragen. Es sei kein sachlicher Grund zu erkennen, warum der Fachmann dies automatisch verallgemeinern und zwangsläufig auf die konstruktive Ausgestaltung der sieben Wellen des Getriebes übertragen würde, die nicht mit dem Attribut "gemäß der Erfindung" versehen sind. Die von dem Fachmann als erfindungswesentlich identifizierbare Ausgestaltung der ersten Welle des Getriebes sei im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthalten.

Damit gehe der im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 beanspruchte Gegenstand nicht über die ursprüngliche Offenbarung der Anmeldung hinaus, weshalb kein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ vorliege.

VII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Artikel 123(2) EPÜ verbiete Änderungen der Patentanmeldung und des Patentbesitzes, soweit der Gegenstand der geänderten Patentanmeldung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Wie die Einspruchsabteilung jedoch zutreffend festgestellt habe, hätte eine Anpassung der Beschreibung nichts an der ursprünglichen Anmeldung geändert, welche die ausschließliche Basis für die Beurteilung der Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ darstellt. Daher verstoße der Hauptantrag gegen diese Bedingungen.

Beim Studium der Erfindungsbeschreibung auf den Seiten 6 bis 8 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sei für den fachkundigen Leser eindeutig erkennbar, dass die drei auf den Seiten 6 bis 8 enthaltenen Absätze der Erfindungsbeschreibung als Einheit zu betrachten seien und keine vorteilhaften Ausführungsformen beschreiben. Ferner decke Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung sämtliche offenbarten Ausführungsbeispiele ab. Auch vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann nicht die geringste Veranlassung, Ausführungsformen als offenbart und zur Erfindung

gehörig anzusehen, bei denen nur die im erteilten Anspruch 1 oder im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthaltenen Merkmale vorhanden seien.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig. Allerdings hat der Hilfsantrag 2, mit dem die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent in derselben Fassung aufrecht zu erhalten, in der es auch von der Einspruchsabteilung aufrecht erhalten wurde, bei der Prüfung der Beschwerde unberücksichtigt zu bleiben. Denn dieser Antrag ist nicht darauf gerichtet, eine Beschwer im Sinne von Artikel 107 EPÜ zu beseitigen.

Nach Artikel 107 EPÜ ist ein Verfahrensbeteiligter nur dann und insoweit berechtigt, Beschwerde einzulegen, wie er durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist, das heißt soweit die angefochtene Entscheidung hinter seinem ursprünglichen Antrag zurückbleibt (vgl.: Benkard/Günzel/Beckedorf, EPÜ, 2. Aufl., Art. 107 Rdn. 41). Dies beinhaltet auch, dass im Beschwerdeverfahren nur solche Anträge berücksichtigt werden können, die darauf gerichtet sind, eine solche Beschwer zu beseitigen (in diesem Sinne auch: T 299/89 vom 31.01.1991, Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Dies ist bei dem zweiten Hilfsantrag nicht der Fall, da er letztlich auf eine Bestätigung der angefochtenen Entscheidung gerichtet ist.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht umfasst die Merkmalgruppen (a) und (b), wonach

(a) ein Steg des vierten Planetenradsatzes und die Antriebswelle verdrehfest miteinander verbunden sind und die erste Welle bilden, das erste Schaltelement im Kraftfluss zwischen der dritten Welle und einem Gehäuse des Getriebes angeordnet ist, das zweite Schaltelement im Kraftfluss zwischen der vierten Welle und dem Gehäuse des Getriebes angeordnet ist, das dritte Schaltelement im Kraftfluss zwischen der fünften Welle und der ersten Welle angeordnet ist, das vierte Schaltelement im Kraftfluss entweder zwischen der achten Welle und der zweiten Welle oder zwischen der achten Welle und der sechsten Welle angeordnet ist, und das fünfte Schaltelement im Kraftfluss entweder zwischen der siebten Welle und der fünften Welle, zwischen der siebten Welle und der achten Welle oder zwischen der fünften Welle und der achten Welle angeordnet ist; und

(b) ein Steg des dritten Planetenradsatzes und die Abtriebswelle verdrehfest miteinander verbunden sind und die zweite Welle bilden, ein Sonnenrad des ersten Planetenradsatzes und ein Sonnenrad des vierten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander verbunden sind und die dritte Welle bilden, ein Hohlrad des ersten Planetenradsatzes die vierte Welle bildet, ein Hohlrad des zweiten Planetenradsatzes und ein Sonnenrad des dritten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander verbunden sind und die fünfte Welle bilden, ein Steg des ersten Planetenradsatzes und ein Hohlrad des dritten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander verbunden sind und die sechste Welle bilden, ein Sonnenrad des zweiten Planetenradsatzes und ein Hohlrad des vierten Planetenradsatzes verdrehfest miteinander

verbunden sind und die siebte Welle bilden und ein Steg des zweiten Planetenradsatzes die achte Welle bildet.

- 2.2 Anspruch 1 des Hauptantrags umfasst nicht die Merkmalgruppen (a) und (b). Es ist zwar richtig, dass ein Wechsel auf eine andere Erfindung während des Prüfungsverfahrens nicht generell unzulässig ist. Der neu definierte Gegenstand darf jedoch nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe Artikel 123(2) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ). Diese Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn dieser Gegenstand unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar ist.

Im vorliegenden Fall ist an keiner Stelle der Anmeldung in der eingereichte Fassung ein Mehrstufengetriebe ohne die Merkmalgruppen (a) und (b) offenbart. Ganz im Gegenteil gemäß den Textstellen auf Seite 6, Zeilen 20 bis 22 wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe erfindungsgemäß durch ein Mehrstufengetriebe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 wie ursprünglich eingereicht gelöst, d.h. durch ein Mehrstufengetriebe, das u.a. die Merkmalgruppen (a) und (b) aufweist. Auch alle in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele umfassen diese Merkmalgruppen.

Bezüglich der Merkmalgruppe (b) trägt die Beschwerdeführerin vor, dass auf Seite 7 der Anmeldung die konstruktive Ausgestaltung der sieben Wellen des Getriebes nicht mit dem Attribut "gemäß der Erfindung" versehen sei, weil dieses Attribut lediglich für die Ausgestaltung der erste Welle des Getriebes gelte.

Aus dieser Textstelle ergibt sich jedoch nicht unmittelbar und eindeutig, dass die Ausgestaltung der

sieben Wellen des Getriebes lediglich eine vorteilhafte Ausführungsform, und somit nicht zwangsläufig Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist. Daher kann diese Textstelle eine Streichung der Merkmalgruppe (b) nicht stützen.

Folglich ist ein Mehrstufengetriebe ohne die Merkmalgruppen (a) und (b) nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar. Deshalb geht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

3. Hilfsantrag 1

Da im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 die Merkmalgruppe (b) nicht vorhanden ist, geht auch der Gegenstand dieses Anspruchs über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



V. Commare

T. Kriner

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt