

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 4. November 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2199/13 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 07008393.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1857699

**IPC:** F16D25/08

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Nehmerzylinder und Hydraulisches System

**Patentinhaberin:**

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

**Einsprechende:**

ZF Friedrichshafen AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1)  
EPÜ R. 103(1), 111(2)  
VOBK Art. 11

**Schlagwort:**

Rechtliches Gehör

Angefochtene Entscheidung - begründet (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 2199/13 - 3.2.08**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08**  
**vom 4. November 2016**

**Beschwerdeführerin:** ZF Friedrichshafen AG  
(Einsprechende) 88038 Friedrichshafen (DE)

**Vertreter:** Seifert, Ruth  
Patentquadrat  
Fasanenweg 1  
82061 Neuried bei München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Schaeffler Technologies AG & Co. KG  
(Patentinhaberin) Industriestrasse 1-3  
91074 Herzogenaurach (DE)

**Vertreter:** Schaeffler Technologies AG & Co. KG  
ST/BHL-G  
Industriestrasse 3  
77815 Bühl (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1857699 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 12. September 2013.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** P. Acton  
**Mitglieder:** M. Alvazzi Delfrate  
P. Schmitz

## Sachverhalt und Anträge

I. In der am 12. September 2013 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass das Europäische Patent Nr. 1 857 699 in der Fassung gemäß dem damals geltenden Hauptantrag, 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.

II. Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung lautet wie folgt:

"Nehmerzylinder (5) mit einem Gehäuse (22) und einem darin beweglich angeordneten, mit einem Ausrücklager (25) verbundenen Kolben (23) für ein hydraulisches System insbesondere für Kraftfahrzeuge, der ein Dichtmittel (45) zur Abdichtung des Kolbens (23) gegenüber der Umgebung umfasst, wobei der Kolben (23) aus einem Kolbenelement (48) und einer mit ihm verbundenen becherförmig ausgebildeten Hülse (36) gebildet wird, die seinen dem Ausrücklager (25) zugewandten Bereich umgreift, und das Dichtmittel (45) einerseits am Kolben (23) oder am Gehäuse (22) reibschlüssig und gegen den Reibschluss axial verschiebbar befestigt ist und andererseits am Kolben (23) oder am Gehäuse (22) frei zwischen zwei Anschlägen (39, 42) verschiebbar ist, wobei das Dichtmittel (45) einen zylindrischen Bereich (46) umfasst, an dessen dem Gehäuse (22) zugewandten Ende eine Nase (44) angeordnet ist und an dessen dem Ausrücklager (25) zugewandten Bereich eine tellerartige Abkantung (47) angeordnet ist, wobei die tellerartige Abkantung (47) eine scheibenförmige Gestalt mit einem Innendurchmesser aufweist, der an den Außendurchmesser eines hohl-

zylindrischen Bereiches (37) des Kolbens (23) angepasst ist."

- III. Gegen diese Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung, den Widerruf des Patents und die Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Hilfsweise wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

- IV. Zur Stützung ihrer Anträge trug die Beschwerdeführerin u.a. Folgendes vor:

Im Einspruchsverfahren sei in Anspruch 1 das Merkmal M12 hinzugefügt worden, wonach die tellerartige Abkantung eine scheibenförmige Gestalt mit einem Innendurchmesser aufweist, der an den Außendurchmesser eines hohlzylindrischen Bereiches des Kolbens angepasst ist. Das Merkmal M12 stelle jedoch eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, da die Anmeldung lediglich einen holzylindrischen Bereich der Hülse offenbare. Daraus resultiere auch eine fehlende Ausführbarkeit. Beide Einwände seien während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erhoben worden. In der Entscheidung fehle jedoch eine diesbezügliche Begründung. Es müsse deshalb davon ausgegangen werden, dass dieses Argument bei der Entscheidung nicht berücksichtigt wurde. Es liege demnach ein schwerer Verfahrensmangel vor, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte in ihrer Erwiderung, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.
- VI. Zu dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verfahrensmangel nahm die Beschwerdegegnerin nicht Stellung.
- VII. In ihrem Bescheid vom 21. September 2016 teilte die Kammer den Parteien mit, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorzuliegen scheine, und dass beabsichtigt werde, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten und die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
- VIII. Dazu teilten sowohl die Beschwerdegegnerin (mit Schreiben vom 23. September 2016) als auch die Beschwerdeführerin (mit Schreiben vom 21. Oktober 2016) mit, dass für diesen Fall die hilfsweise gestellten Anträge auf mündliche Verhandlung nicht aufrechterhalten werden.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Darstellung der Beschwerdeführerin des Verlaufs der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, nach der Einwände unter Artikel 100 c) EPÜ und Artikel 100 b) EPÜ im Hinblick auf das Merkmal M12 erhoben worden sind, wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Aus der sehr knappen Niederschrift der mündlichen Verhandlung (Punkte 4, 6-7, 9-10, 11, 13)

geht in der Tat hervor, dass Einwände unter Artikel 100 c) EPÜ und Artikel 100 b) EPÜ betreffend der Merkmale "Kolben" und "Hülse" im Anspruch 1 erhoben worden sind. Die Kammer ist daher überzeugt, dass die ursprüngliche Offenbarung und die Ausführbarkeit des Merkmals M12 im Einspruchsverfahren beanstandet worden sind.

2. Das rechtliche Gehör (Artikel 113(1) EPÜ) erfordert, dass die Einspruchsabteilung die relevanten Argumente nachweislich anhört und bei ihrer Entscheidung berücksichtigt. In der angefochtenen Entscheidung wird jedoch auf die das Merkmal M12 betreffende Einwände nicht eingegangen. Daher ist nicht ersichtlich, dass die Einwände überhaupt berücksichtigt wurden.
3. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs ist als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen; dasselbe gilt für den Verstoß gegen die Pflicht zur Begründung der Entscheidung (Regel 111(2) EPÜ).

Gemäß Artikel 11 VOBK verweist die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen eine Zurückverweisung sprechen. Solche besondere Gründe sind im vorliegenden Fall nicht vorgetragen oder sonst feststellbar, so dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung fortzusetzen ist.

4. Der wesentliche Verfahrensmangel war ausschlaggebend für das Einlegen der Beschwerde. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht deshalb der Billigkeit (Regel 103 (1) EPÜ).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt