

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 5. Oktober 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0797/93 - 3.2.1
Anmeldenummer: 86102105.3
Veröffentlichungsnummer: 0199916
IPC: B60K 37/00, H05K 11/02
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Zentrale Bedienungsein- und Informationsausgabe für
Zusatzgeräte von Fahrzeugen

Patentinhaber:
Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft

Einsprechender:
01) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
02) Siemens AG

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 56, 111(1)

Schlagwort:
"Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag und erster Hilfsantrag:
nein)"
"Entscheidung über die Beschwerde - Zurückverweisung (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0797/93 - 3.2.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 5. Oktober 1995

Beschwerdeführer: Siemens AG
(Einsprechender 02) Postfach 22 16 34
D-80506 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) Porschestraße 42
D-70435 Stuttgart (DE)

Vertreter: Friedmann, Jürgen, Dr.-Ing.
Robert Bosch GmbH
Abteilung ZGE2
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Weiterer Verfahrens- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
beteiligter: Patentabteilung AJ-3
(Einsprechender 01) D-80788 München (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juli 1993, in schriftlich begründeter Form zur Post gegeben am 10. August 1993, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 199 916 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel
Mitglieder: P. Alting Van Geusau
J. C. M. De Preter

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 18. Februar 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 102 105.3 wurde mit Wirkung vom 7. August 1991 das europäische Patent Nr. 0 199 916 erteilt.
- II. Gegen das Patent haben die Einsprechende 02 (Beschwerdeführerin) sowie die Einsprechende 01 (Verfahrensbeteiligte) Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Zur Stützung ihres Vorbringens haben sie auf folgende Dokumente verwiesen:
- D1: "Autokatalog", 28/1985, S. 264 und 265,
- D2: Protokoll der 28. Fachausschußsitzung vom 22./23. Mai 1984 der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt zum Thema "Möglichkeiten und Probleme des Bildschirmeinsatzes bei der Fahrzeug- und Prozeßführung",
- D3: G. Nirschl und G. Geiser: "METHOD AND MODULE FOR AN ERGONOMIC AND ECONOMICAL DESIGN OF MAN-MACHINE DIALOGUES", in Proc. of the 4th European Manual, European conference on Human Decision Making and Manual Control, Soesterberg/Niederlande 28. - 30. Mai 1984, ohne Numerierung der Seiten,
- III. Mit Entscheidung in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 1993, in schriftlich begründeter Form zur Post gegeben am 10. August 1993, hat die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurückgewiesen.

Sie vertrat die Meinung, daß, ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik, wie er in D1 offenbart sei, keinem der entgegengehaltenen Dokumente ein Hinweis

in Richtung der im Patentanspruch 1 aufgeführten kennzeichnenden Merkmale entnommen werden könne und der Gegenstand dieses Anspruchs daher auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 9. September 1993 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 10. Dezember 1993 eingereicht.
- V. Mit Schreiben vom 23. August 1995 in Beantwortung eines den Parteien mit der Ladung zu einer mündlichen Verhandlung zugestellten Bescheids der Kammer, in dem die voraussichtlich in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Themen angesprochen wurden, hat die Beschwerdeführerin noch auf die DE-A-2 917 957 (D6) hingewiesen, die als besonders relevant für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des angefochtenen Patents angesehen wurde.
- VI. Eine mündliche Verhandlung, bei der alle Parteien anwesend waren, hat am 5. Oktober 1995 stattgefunden.

Die Beschwerdeführerin und die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 01) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin einen neuen Anspruch 1, der auf den erteilten Ansprüchen 1 und 7 basiert, vorgelegt.

Sie beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents unter Einfügung der Worte "die aus der Menütechnik des Systems ausgelagert sind und" nach dem

Wort "umfaßt" des kennzeichnenden Teils des erteilten Anspruchs 1 (Hilfsantrag I), weiter hilfsweise die Aufrechterhaltung auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchs 1 (Hilfsantrag II).

Für den Fall einer Einbeziehung der verspätet genannten Druckschrift D6 in eine negative Entscheidung wurde Antrag auf Zurückverweisung und Kostenverteilung gestellt.

VI. Anspruch 1 des angefochtenen Patents lautet:

"1. Zentrale Bedienungsein- und Informationsausgabe (1) zur Steuerung von mehreren von in ein Fahrzeug eingebauten Zusatzgeräten (42 bis 45) mit einer Anzeigeeinheit (3), deren Anzeige in Felder zur Darstellung von Informationen (4) und Funktionstabellen (Menus) (5 bis 14) untergliederbar ist, sowie mit Bedientasten (15 bis 24), die Elementen (5 bis 14) dargestellter Menus eindeutig zugeordnet sind, wobei die Elemente (5 bis 14) der Menus Funktionen angeben, die durch die jeweiligen Bedientasten (15 bis 24) anregbar sind, und einzelne, ein oder mehrere Zusatzgeräte (42 bis 45) bedienende Menus über wenigstens ein auf der Anzeige auf Tastendruck darstellbares Grundmenu anwählbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedieneingabe zusätzliche Bedienelemente (25 bis 34) umfaßt, mit denen ein direkter Zugriff zu bestimmten Grundfunktionen der gesteuerten Zusatzgeräte (42 bis 45) jederzeit und unabhängig vom augenblicklich angewählten Menu gegeben ist."

Anspruch 1 gemäß dem zweiten Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

"1. Zentrale Bedienungsein- und Informationsausgabe (1) zur Steuerung von mehreren von in ein Fahrzeug eingebauten Zusatzgeräten (42 bis 45) mit einer

Anzeigeeinheit (3), deren Anzeige in Felder zur Darstellung von Informationen (4) und Funktionstabellen (Menus) (5 bis 14) untergliederbar ist, sowie mit Bedientasten (15 bis 24), die Elementen (5 bis 14) dargestellter Menus eindeutig zugeordnet sind, wobei die Elemente (5 bis 14) der Menus Funktionen angeben, die durch die jeweiligen Bedientasten (15 bis 24) anregbar sind, und einzelne, ein oder mehrere Zusatzgeräte (42 bis 45) bedienende Menus über wenigstens ein auf der Anzeige auf Tastendruck darstellbares Grundmenu anwählbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedieneingabe zusätzliche Bedienelemente (25 bis 34) umfaßt, die aus der Menutechnik des Systems ausgelagert sind und mit denen ein direkter Zugriff zu bestimmten Grundfunktionen der gesteuerten Zusatzgeräte (42 bis 45) jederzeit und unabhängig vom augenblicklich angewählten Menu gegeben ist, und daß auf der Anzeige wenigstens ein persönliches Menu darstellbar ist, das von einer Bedienperson aus Funktionen anderer Menus individuell zusammenstellbar ist."

- VII. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Antrags sowie die von der weiteren Beteiligten vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die im Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale seien durch D1 in vollem Umfang vorbekannt. Wenn sich nun der Fachmann die in Spalte 2, Zeile 11 bis 16 der Patentschrift genannte Aufgabe stelle, die bekannte Vorrichtung ergonomisch günstig und sinnvoll und einfach bedienbar zu gestalten, dann sei diese Aufgabe angesichts der Tatsache, daß es sich um ein Bedienungsgerät in einem Kraftfahrzeug handle, naheliegend, denn gerade im Fahrzeug komme es besonders auf die leichte Bedienung der Geräte an. Übrigens seien aus der D1 schon Hinweise in Richtung einer einfacheren

Bedienung des bekannten Gerätes zu entnehmen. So sei z. B. erwähnt, daß die individuelle Klanganpassung für verschiedene Musikarten abgespeichert und auf Knopfdruck abgerufen werden kann. Im Bild auf Seite 265 der D1 sei auch eine Reset-Taste erkennbar, die offensichtlich dazu diene, unmittelbar zum Grundmenü zurückzukehren.

Die Idee, bestimmte Grundfunktionen direkt, d. h. ohne Zwischenschaltung des Menüs aufzurufen, sei sowohl aus der D6 als auch aus der D3 bekannt. In dem Fahrdatenrechner nach der D6 sei unabhängig von der angewählten Menüfunktion mit der Taste 27 direkt die Uhrzeit abrufbar und in der Veröffentlichung D3 sei auf der der Figur 4 folgenden Seite darauf hingewiesen, daß es nützlich sein kann, in Abhängigkeit von der Anwendung des Dialogmoduls einige gerätespezifische Taste vorzusehen, die dem Benutzer einen ständigen unmittelbaren Zugriff gewähren.

Sowohl die D6 als auch die D3 führten den Fachmann also dazu, bei der Menüsteuerung im Bedarfsfall zusätzliche Tasten vorzusehen, um einen direkten Zugriff zu bestimmten Basisfunktionen bereitzustellen.

Es sei zu beachten, daß es beim Informationssystem nach der D1 um eine Kombination von Bedienungsein- und Informationsausgaben gehe und in das System insbesondere ein Autoradio integriert sei. Gerade bei einem Autoradio müsse während der Fahrt der direkte Zugriff auf zumindest den Lautstärkereglern möglich sein, denn eine Lautstärke-Regelung über die Menüsteuerung, bei der zwangsläufig mehrere Bedienungsschritte notwendig seien, sei für häufige Zugriffe zu kompliziert und würde zu einer unzulässigen Ablenkung des Fahrers führen. Aufgrund dieser Praxiserfahrungen und im Hinblick auf die in der D6 oder der D3 gegebenen Hinweise sei es für den Fachmann naheliegend gewesen, derartige Grundfunktionen des

Radiogeräts unmittelbar durch zusätzliche Bedienelemente bereitzustellen, zumal im oberen Teil der Figuren auf Seite 265 der D1 ein knopfgesteuertes Radio gezeigt werde.

Da der Inhalt des erteilten Anspruchs 1 nicht über eine solche naheliegende Anpassung des aus der D1 bekannten Systems hinausgehe, fehle dessen Gegenstand die erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Im übrigen wurde noch auf die das Prioritätsschutzrecht des angefochtenen Patents betreffende Widerrufsentscheidung im deutschen Einspruchsverfahren hingewiesen, die im anschließenden Beschwerdeverfahren vor dem Deutschen Bundespatengericht bestätigt wurde.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheide sich inhaltlich nicht von dem gemäß Hauptantrag.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags betreffe im wesentlichen eine Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 7. Im Hinblick darauf, daß dieser Antrag erst am Ende der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, eine nicht vorhersehbare Kombination aus den vielen Ansprüchen betreffe und bis dahin nichts darauf hingedeutet habe, daß die Beschwerdegegnerin das Schutzbegehren in einer solchen Richtung einschränken würde, sollte der Beschwerdeführerin bzw. der Beteiligten mehr Zeit zur Stellungnahme gegeben werden.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und der weiteren Beteiligten widersprochen und dabei im wesentlichen folgendes geltend gemacht:

Der Entgegenhaltung D1 sei nicht mehr zu entnehmen als daß die einzelnen Funktionen des bekannten Gerätes nacheinander aufgerufen werden. Da weiter die beiden untereinander abgebildeten Fotos auf Seite 265 unterschiedliche Entwicklungsstadien des Gerätes darstellten, sei nicht erkennbar, warum der Fachmann einzelne Merkmale dieser beiden grundsätzlich unterschiedlichen Entwicklungen miteinander kombinieren solle. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß der Fachmann dem oberen Foto ein Lautstärke-Bedienelement entnehme und dieses entsprechend dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents einsetze, beruhe auf der Kenntnis der Erfindung. Die weiteren Bezugsstellen in der Beschreibung der D1 beträfen Maßnahmen, mit denen offensichtlich eine weitere Automatisierung angestrebt werde, wobei gerade keine zusätzlichen Bedienelemente erforderlich sein sollen. Auch hinsichtlich der mit "reset" angedeuteten Taste gebe es keinen Hinweis auf die exakte Funktion dieser Taste. Die von der Beschwerdeführerin hierzu gemachten Ausführungen seien daher als reine Spekulation zu betrachten.

In der Entgegenhaltung D3 werde in den Figuren 2c und 3 eine Programmiermethode für den Logic-Analyzer der Figur 4 erläutert. Ein solches Gerät habe keinen Bezug zu den kraftfahrzeugspezifischen Belangen der beanspruchten Bedienungsein- und Informationsausgabevorrichtung. Darüber hinaus sei der direkte Zugriff nicht unabhängig vom augenblicklich angewählten Menü, wie im Kennzeichen des Anspruchs 1 verlangt sei.

Auch die neu genannte D6 sei gattungsfremd, da keine Steuerung von im Fahrzeug eingebauten Zusatzgeräten stattfinde. Es werde lediglich die Uhrzeit abgefragt, wobei die Anzeige auf die Uhrzeit umschalte und dieser Zugriff somit ebenfalls nicht unabhängig vom

augenblicklich angewählten Menü sei, wie im erteilten Anspruch gefordert werde. Im übrigen seien dort keine den Bedientasten eindeutig zugeordneten Anzeigefelder im Sinne des Streitpatents vorhanden.

Selbst bei einer Verbindung der Lehren dieser Dokumente mit der D1 könne der Fachmann daher nicht zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gelangen.

Die vorgeschlagene Änderung des erteilten Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 betreffe eine Klarstellung, die verdeutlichen solle, daß die Bedienungseingabe über die zusätzlichen Bedienelemente keine Veränderung des angewählten Menüs oder der Anzeige zur Folge habe.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 betreffe eine Zusammenfassung der Merkmale des Anspruchs 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag und des erteilten Anspruchs 7. Die Zusatzmerkmale des Anspruchs 7 seien von der Beschwerdeführerin nicht angegriffen worden. Es bestehe daher kein Anlaß, das Beschwerdeverfahren nicht mit einer Entscheidung über der Patentfähigkeit des Gegenstands dieses Anspruchs abzuschließen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag*
 - 2.1 Die Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents wurde auch von der Beschwerdeführerin und der weiteren Verfahrensbeteiligten anerkannt. Sie folgt im wesentlichen daraus, daß keines der ermittelten Dokumente des Standes der Technik eine zentrale Bedienungsein- und Informationsausgabe zur Steuerung von

mehreren in ein Fahrzeug eingebauten Zusatzgeräten zeigt, bei der die Bedienungseingabe zusätzliche Bedienelemente aufweist, mit denen ein direkter Zugriff zu bestimmten Grundfunktionen der gesteuerte Zusatzgeräte jederzeit und unabhängig von einem angewählten Bedienungs-Menü gegeben ist.

- 2.2 Nach einhelliger Auffassung der Beteiligten und der Kammer ist der nächstkommende Stand der Technik in der D1 offenbart (siehe auch die Beschreibung des angefochtenen Patents, Spalte 1, Zeilen 40 bis 58).

Dieser Druckschrift ist in bezug auf die untere Figur auf Seite 265 eine zentrale Bedienungsein- und Informationsausgabe zu entnehmen, die alle im Oberbegriff des erteilten Anspruch 1 aufgeführten Merkmale aufweist.

- 2.3 In der Diskussion während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin Zweifel an der Funktion der mit "reset" bezeichneten Taste (siehe Mitte der unteren Figur auf Seite 265 der D1) geäußert. Nach Auffassung der Kammer ist es jedoch für den Fachmann offensichtlich und damit implizit in der Offenbarung der D1 enthalten, daß mit dieser Taste jederzeit zum Grundmenü zurückgekehrt werden kann, wie dies im letzten Merkmal des Oberbegriffes des Anspruchs 1 spezifiziert ist.

- 2.4 Aus der Praxis ergibt sich unmittelbar, daß die ergonomische Gestaltung dieses bekannten Geräts noch nicht optimal ist, da prinzipiell alle Bedienfunktionen über die Menüs abgewickelt werden müssen und bei der Bedienung auch wichtiger oder öfter zu betätigender Bedienelemente jedesmal über das Grundmenü das entsprechende Gerätemenü angewählt werden muß (siehe die Beschreibung des Patents, Spalte 2, Zeile 5 bis 10).

Die dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents zugrundeliegende Aufgabe ist daher darin zu sehen, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so weiter zu entwickeln, daß sie ergonomisch günstig gestaltet sowie sinnvoll und einfach bedienbar ist (siehe Spalte 2, Zeile 11 bis 15 des angefochtenen Patents).

- 2.5 Bei der Nutzung des aus D1 bekannten Geräts wird sich nach Auffassung der Kammer insbesondere im Zusammenhang mit dem in dieser zentralen Bedienungsein- und Informationsausgabe integrierten Radiogerät der Wunsch nach einer einfachen Bedienung zumindest einiger Funktionen, auf die erfahrungsgemäß auch während der Fahrt öfters zugegriffen werden muß, wie z. B. der Lautstärkeeinstellung und der Verkehrsfunktaste, aufdrängen. Im Hinblick auf dieses sich direkt aus der Praxis ergebende Erfordernis bedurfte es daher für den Fachmann keiner erfinderischen Tätigkeit, auf den Gedanken zu kommen, für solche öfters abzurufenden Funktionen die bei den bekannten einfachen Autoradiogeräten vorhandenen Bedienelemente (wie Drehknopf und Taste) zu verwenden und diese Elemente zusätzlich zu den Bedienungselementen der Menüsteuerung anzuordnen.
- 2.6 Eine Anregung zu einer solchen zusätzlichen Anordnung von Bedienelementen erhält der Fachmann in allgemeiner Form auch aus der D3.

Diese Druckschrift befaßt sich mit den Problemen der Bedienung von komplexen elektronischen Geräten und beschreibt eine Bedienungsein- und Informationsausgabe mit Menüsteuerung für solche Geräte, die z. B. in einem Meßinstrument oder Videorekorder (siehe Figur 4: "Logic Analyser" und den Abschnitt "State of Investigations" auf der letzten Seite) angewandt werden kann. In dieser Druckschrift ist im Zusammenhang mit dem in Figur 4

dargestellten Dialogmodul mit Menüsteuerung ausgeführt, daß es nützlich sein kann, in Abhängigkeit der Anwendung dieses Dialogmoduls einige gerätespezifische Tasten vorzusehen, die dem Benutzer einen ständigen unmittelbaren Zugriff gewähren.

Zwar geht es in dieser Druckschrift, wie von der Beschwerdegegnerin zu Recht geltend gemacht wurde, nicht um eine zentrale Bedienungsein- und Informationsausgabe zur Steuerung von mehreren in einem Fahrzeug eingebauten Zusatzgeräten, jedoch ist das im vorliegenden Fall zu lösende Problem im wesentlichen im Zusammenhang mit der Menüsteuerung elektronischer Geräte zu sehen, so daß dieser Stand der Technik durchaus bei der Suche nach Anregungen für anstehende Problemlösungen in Betracht zu ziehen ist.

2.7 Zusammenfassend kommt die Kammer daher zu dem Ergebnis, daß der Fachmann in Kenntnis des relevanten Stands der Technik, wie er durch die Dokumente D1 und D3 gegeben ist, in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelangen konnte und dieser Gegenstand daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht.

3. *Hilfsantrag I*

3.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I enthält zusätzlich zu den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 eine Klarstellung der Funktion der zusätzlichen Bedienelemente dahingehend, daß sie aus der Menütechnik des Systems ausgelagert sind und daher keine Veränderung der augenblicklich dargestellten Menüinformation verursachen können.

3.2 Eine Änderung des Schutzbegehrens, die lediglich eine Klarstellung betrifft, ohne es inhaltlich zu verändern, ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammern im

Einspruchsverfahren nicht mehr zulässig (siehe T 127/85, ABl. EPA 1989, 271). Somit ist Anspruch 1 des Hilfsantrags I schon aus diesem formalen Grund nicht gewährbar.

- 3.3 Da sich der technische Inhalt dieses Anspruchs gegenüber dem erteilten Anspruch 1 nicht geändert hat, gelten im übrigen die in bezug auf den Hauptantrag vorgebrachten Gründe für die mangelnde erfinderische Tätigkeit auch für den Gegenstand dieses geänderten Anspruchs.

4. *Hilfsantrag II*

- 4.1 Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag II betrifft eine Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 7, wobei die Klarstellung nach dem Hilfsantrag I ebenfalls aufgenommen wurde.

- 4.2 Anspruch 1 dieses Hilfsantrags erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ, da der Gegenstand dieses Anspruchs auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 7 basiert und die Auslagerung der zusätzlichen Bedienelemente aus der Menütechnik des Systems aus dem vierten Absatz auf Seite 10 der ursprünglich eingereichten Beschreibung folgt.

Das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ ist ebenfalls erfüllt, da mit den zusätzlichen Merkmalen des Anspruchs 7 der Schutzbereich gegenüber dem erteilten Schutzbegehren nicht erweitert, sondern eingeschränkt wird.

- 4.3 Im vorliegenden Fall stellte sich der Frage, ob der Hilfsantrag II noch zugelassen werden konnte, da er erst am Ende der mündlichen Verhandlung, insbesondere nach Abschluß der Diskussionen bezüglich der erfinderischen Tätigkeit eingereicht wurde und den Merkmalen des

Anspruchs 7 während des gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens keine besondere Bedeutung beigemessen worden war. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die am 1. Juni 1995 in Kraft getretene Regel 71 a) EPÜ hingewiesen.

Da jedoch einerseits die Ladung zur mündlichen Verhandlung schon am 19. Dezember 1994 abgesandt wurde und somit die Bestimmungen der erst am 1. Juni 1995 in Kraft getretenen Regel 71 a) EPÜ nicht anzuwenden waren und da außerdem die vorgeschlagene Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 7 eine Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung bei Berücksichtigung der vorliegenden Entgegenhaltungen nicht von vornherein als aussichtslos erscheinen ließ, entschied die Kammer, diesen verspäteten Antrag zuzulassen.

- 4.4 Der Gegenstand dieses neuen Anspruchs 1 ist jedoch gegenüber dem erteilten Anspruch soweit abgeändert, daß bezüglich der Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, eine neue Situation entstanden ist.

Im Hinblick darauf, daß einerseits die Einspruchsabteilung den Gegenstand dieses neuen Anspruchs 1 noch nicht beurteilt hat und andererseits die Beschwerdeführerin nicht ausreichend Gelegenheit hatte, zum neuen Schutzbegehren Stellung zu nehmen, ist nach Auffassung der Kammer eine Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Prüfung der Sache erforderlich (Artikel 111 (1) EPÜ).

5. Da die verspätet genannte Druckschrift D6 zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit bezüglich des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I keine Rolle gespielt hat, ist der von der Beschwerdegegnerin gestellte Antrag auf Kostenverteilung (Artikel 104 (1) EPÜ) gegenstandslos.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

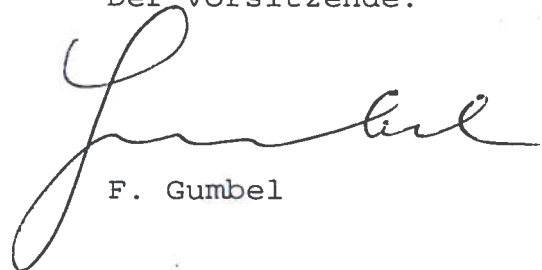
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag und der Hilfsantrag I der Beschwerdegegnerin werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Basis des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



F. Gumbel