

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 4. Juni 1998

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1037/96 - 3.2.4

**Anmeldenummer:** 91108829.2

**Veröffentlichungsnummer:** 0459466

**IPC:** F01L 1/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Nockenwelle

**Patentinhaberin:**  
DEUTZ Aktiengesellschaft

**Einsprechende:**  
Mahle-J. Wizemann GmbH & Co. KG  
Daimler Benz AG  
Caterpillar Inc.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100c), 123  
EPÜ R. 64, 67, 57a

**Schlagwort:**

"Verstoß gegen Artikel 100 EPÜ - nein - überflüssiges Merkmal  
kann im erteilten Anspruch 1 verbleiben"  
"Zulässigkeit der Beschwerde"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0123/85, T 0331/89, T 0433/93, T 0840/93, T 0504/89

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1037/96 - 3.2.4

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4  
vom 4. Juni 1998

**Beschwerdeführerin:** DEUTZ Aktiengesellschaft  
(Patentinhaberin) Deutz-Mühlheimer Straße 147 - 149  
D-51063 Köln (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegnerin I:** Mahle-J. Witzemann GmbH & Co. KG  
(Einsprechende I) Pragstraße 26 - 46  
D-70376 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Patentanwalts-Partnerschaft  
Rotermund + Pfusch  
Waiblinger Straße 11  
D-70372 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin II:** Daimler-Benz AG  
(Einsprechende II) D-70322 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegnerin III:** Caterpillar Inc.  
(Einsprechende III) 100 N.E.Adams Street  
Peoria, Illinois 61629 (US)

**Vertreter:** Wagner, Karl. H., Dipl.-Ing.

WAGNER & GEYER  
Patentanwälte  
Gewürzmühlstraße 5  
D-80538 München (DE)

- 2 -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 25. November 1996 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 459 466 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. A. J. Andries  
**Mitglieder:** H. A. Berger  
J. P. B. Seitz

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 25. November 1996 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents Nr. 0 459 466 die am 2. Dezember 1996 eingegangene Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde mit dem am 22. März 1997 eingegangenen Schriftsatz eingereicht.

Mit den Einsprüchen der Einsprechenden (Beschwerdegegnerinnen) I, II und III war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) und c) EPÜ substantiiert angefochten worden.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, daß der im Einspruchsverfahren als Hauptantrag eingereichte Anspruch 1 gegen Artikel 123 EPÜ verstoße.

- II. Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) hat folgenden Wortlaut:

"Nockenwelle mit mindestens zwei Lagerscheiben (1), und mindestens zwei Nocken (2, 2a, 2b) wobei die Lagerscheiben (1) einen bestimmten Abstand aufweisen und die Nocken (2, 2a, 2b) zwischen den Lagerscheiben (1) angeordnet sind, wobei die Nocken (2, 2a, 2b) und die Lagerscheiben (1) miteinander einstückig hergestellt sind,  
dadurch gekennzeichnet,

daß die Nocken (2, 2a, 2b) unmittelbar aneinander bzw. an die Lagerscheiben (1) stoßen und damit den Bereich zwischen den Lagerscheiben (1) in axialer Richtung der Nockenwelle so vollständig ausfüllen, daß nur den Nockenkonturen folgende Übergänge ohne zylindrische Abschnitte und ohne Einstiche zwischen den Nocken und den Lagerscheiben (1) vorgesehen sind."

III. Im schriftlichen Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. März 1997 unter anderem vier Hilfsanträge (1b bis 1e) eingereicht.

Am 4. Juni 1998 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, während der die Beschwerdeführerin einen neuen Hilfsantrag als Hilfsantrag 1 einreichte.

IV. Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ein Modell vorgeführt und vorgetragen, daß die in der Zeichnung dargestellte Nockenwelle sowohl die Ausführung nach Anspruch 2 (vorgegossen oder vorgeschmiedet) als auch die Ausführung nach Anspruch 3 (aus zylindrischen Rohling herausgearbeitet) umfaßt. In beiden Fällen seien keine zylindrischen Einstiche im Sinne des Patents vorhanden. Die in der Zeichnung dargestellte Vertiefung zwischen den Nocken und zwischen den Nocken und den Lagerscheiben, sei die eigentliche Kontur der jeweiligen Nocke, die sich gemäß den durch Pfeile dargestellten Bearbeitungsbreiten mit der Kontur der benachbarten Nocke überlappt. Ausgehend von dieser Nockenkontur sei im Zentrum der einzelnen Nocken und der Lagerscheiben eine geringe Erhöhung vorhanden, die jeweils - wie

dargestellt - mit den Lagerschalen, mit den Stößeln und dem Rollenstößel zusammenwirken. Diese Erhöhungen seien im zweiten Teil des Patentanspruches 2 wörtlich definiert. Dabei handele es sich um eine Bearbeitungszugabe, die für eine genaue Bearbeitung der Lauffläche erforderlich sei.

Die Beschwerdeführerin hat weiter ausgeführt, daß das im wesentlichen strittige Merkmal "ohne zylindrische Abschnitte" als genauere Abgrenzung gegenüber dem aus der Druckschrift DE-A-3 224 762 (D1) bekannten Stand der Technik in den Anspruch 1 aufgenommen worden sei. Dieser Stand der Technik sei in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 1, letzter Absatz beschrieben. Dort sei angeführt (Zeilen 19 bis 21), daß die Verstärkungen als separate Verstärkungsscheiben ausgebildet sein können oder als der Nockenkontur folgende Verstärkungsansätze. Weiter sei dort angegeben, daß zwischen den Verstärkungsscheiben und den einzelnen Nocken bzw. zwischen den Verstärkungsansätzen der einzelnen Nocken schmale Einstiche auf einen Durchmesser, der kleiner als der Grundkreis des jeweiligen Nockens ist, vorgesehen sind. Gerade dies sollte jedoch mit der Erfindung vermieden werden. Daraus sei abzuleiten, daß die Nockenwelle nach der Erfindung weder zylindrische Abschnitte noch Einstiche aufweisen soll. Dabei sei ein Einstich selbstverständlich ein trennender Einstich. Im Hinblick auf das unmittelbare Aneinanderstoßen der Nocken bzw. der Nocken und der Lagerscheiben hat die Beschwerdeführerin angeführt, daß die im Anspruch 1 angegebenen Übergänge zwischen den Nocken und zwischen den Nocken und den Lagerscheiben durch die Form der Nocken bedingt sei.

- V. Die Beschwerdegegnerin I hat die Zulässigkeit des Hauptantrages der Patentinhaberin bestritten, da die Patentinhaberin von ihrer Möglichkeit über diesen Antrag bereits in der ersten Instanz entscheiden zu lassen, keinen Gebrauch gemacht habe, sondern dort einen eingeschränkten Patentanspruch vorgelegt hat. Sie sei bezüglich des Hauptantrages auch nicht beschwert, da sie diesen Antrag in der ersten Instanz gar nicht mehr verteidigt habe. Die Beschwerdegegnerin I hat in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung T 840/93, ABl. EPA 1996, 335 hingewiesen. Im Hinblick auf die Zulässigkeit der erteilten Unterlagen und der Hilfsanträge hat sie die Meinung vertreten, daß das Merkmal "ohne zylindrische Abschnitte" und das Merkmal "ohne kreiszyllindrische Abschnitte" in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine Stütze fänden. Das Merkmal "ohne zylindrische Abschnitte" könne aber im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ nicht gestrichen werden.
- VI. Die Beschwerdegegnerin II hat vorgetragen, daß die Merkmale des erteilten Anspruches 1, die besagen, daß die Nocken unmittelbar aneinander bzw. an die Lagerscheiben stoßen und damit den Bereich zwischen den Lagerscheiben in axialer Richtung der Nockenwelle so vollständig ausfüllen, daß nur den Nockenkonturen folgende Übergänge ohne zylindrische Abschnitte und ohne Einstiche vorgesehen sind, so in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart seien. Überdies seien diese Merkmale widersprüchlich, da einerseits die Nocken bzw. die Nocken und die Lagerscheiben unmittelbar aneinanderstoßen sollen und andererseits Übergänge

dazwischen vorgesehen sind. Vor allem sei aber das Merkmal des Anspruches 1 "ohne zylindrische Abschnitte", aus den ursprünglichen Unterlagen nicht herleitbar. Noch viel weniger seien fehlende kreiszylindrische Abschnitte offenbart. Weiter seien im ursprünglichen Anspruch 1 trennende Einstiche angegeben und nicht allgemein Einstiche. Bei Einstichen könne es sich auch um Einstiche an den vorragenden Stellen der Nocken handeln, die an dieser Stelle keine trennenden Einstiche mit Begrenzungswänden an beiden Seiten bilden würden. Diese allgemeinen Einstiche seien aber ursprünglich nicht offenbart. Die angegebenen Merkmale könnten im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ nicht aus dem Anspruch 1 entfernt werden.

VII. Die Beschwerdegegnerin III hat im Beschwerdeverfahren zu den Argumenten der Beschwerdeführerin im einzelnen nicht Stellung genommen, sich jedoch den Argumenten der Beschwerdegegnerinnen I und II angeschlossen.

VIII. **Anträge**

a. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

Als Hilfsantrag 1 beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents mit Anspruch 1, wie während der mündlichen Verhandlung am 4. Juni 1998 eingereicht.

Als Hilfsanträge 2 bis 5 beantragte sie die

Aufrechterhaltung des Patents mit den mit Schreiben vom 20. März 1997 eingereichten Patentansprüchen und Änderungen der Beschreibung (in dem genannten Schreiben mit Hilfsanträge 1b bis 1e bezeichnet).

Ergänzend beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

- b. Die Beschwerdegegnerinnen I bis III (Einsprechende I bis III) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin,

hilfsweise beantragten sie die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prüfung.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

- 1.1 Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

In der Tat sind die Beschwerde und die Beschwerdebegründung rechtzeitig eingegangen. Auch wurde die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet. Weiter sind in der Beschwerdeschrift vom 28. November 1996, worin unter Punkt 1 angeführt ist: "den Beschluß vom 13. November 1996 aufzuheben und unser europäisches Patent Nr. 0 459 466 aufrechtzuerhalten", die Erfordernisse der Regel 64 EPÜ erfüllt.

- 1.2 Das angefochtene Patent ist wegen Verstoßes gegen Artikel 123 EPÜ widerrufen worden, nachdem im Einspruchsverfahren im Anspruch 1 des Hauptantrages unter anderem das Merkmal "kreiszyindrisch" aufgenommen worden war.
- 1.3 Die Beschwerdeführerin hat, abweichend von dem der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden Hauptantrag, im Beschwerdeverfahren in ihrem Hauptantrag auf die erteilten Unterlagen zurückgegriffen. Die Beschwerdegegnerin I hat dies als unzulässig angesehen und hat sich in ihrer Argumentation auf die Entscheidung T 840/93 gestützt.
- 1.4 Zunächst ist zu berücksichtigen, daß die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag im wesentlichen dem durch die Einspruchsabteilung vorgebrachten Patentierungshindernis dadurch Rechnung getragen hat, daß sie auf den erteilten Anspruch 1 zurückgegangen ist. In diesem erteilten Anspruch 1 ist statt des Merkmales "kreiszyindrisch", das von der Einspruchsabteilung als nicht offenbart angesehen wurde, das Merkmal "zylindrisch" enthalten.

Nach Meinung der Kammer ist es angesichts Regel 57 a EPÜ möglich Änderungen, die im Einspruchsverfahren durchgeführt wurden und im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sind, zu berichtigen.

Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:

- a) Durch die bloße Vorlage eines geänderten Anspruches 1

im Einspruchsverfahren hat die Patentinhaberin nicht auf die Patentansprüche in der erteilten Fassung verzichtet.

- b) Da die Beschwerde zulässig ist und die Patentinhaberin als Beschwerdeführerin nicht explizit auf die erteilte Fassung verzichtet hat, ist sie infolge der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde immer noch im Besitz der erteilten Fassung des Patents und hat das Recht diese Fassung weiter zu verteidigen.
- c) Da die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren auch von Anfang an die Aufrechterhaltung der erteilten Unterlagen beantragt hat (siehe Abschnitt 1 der Beschwerdeschrift vom 28. November 1996 und Abschnitt 1a der Beschwerdebegründung vom 20. März 1997) und das den Widerruf des Patents verursachende Merkmal wieder geändert hat und damit dem vorgebrachten Patentierungshindernis Rechnung getragen hat, liegt ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch im vorliegenden Fall nicht vor.

Die Kammer sieht den Hauptantrag deshalb als zulässig an und schließt sich damit den Entscheidungen T 123/85, ABl. EPA 1989, 336, Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2 und T 331/89, Abschnitt 3 an.

- 1.5 In der von der Beschwerdegegnerin I angeführten Entscheidung T 840/93, ABl. EPA 1996, 335, ist unter Abschnitt 3.1 angeführt, daß ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, das Recht hat, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut

prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen. Es bedarf aber guter Gründe, damit die Kammern dieses Ermessen zugunsten der Patentinhaberin ausüben und auch solche Anträge zum Verfahren zulassen, die der Einspruchsabteilung noch nicht vorgelegen haben.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) im Einspruchsverfahren zunächst beantragt, die Einsprüche zurückzuweisen, d. h. sie hat damit die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung beantragt. Erst während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat sie als Folge der Diskussion einen neuen Anspruch 1 vorgelegt, der jedoch ein Merkmal enthielt, das die Einspruchsabteilung als ursprünglich nicht offenbart ansah und das daher zum Widerruf des Patents geführt hat. Die Kammer sieht daher, wie bereits dargelegt, einen guten Grund wieder auf die erteilten Unterlagen zurückzugreifen.

## 2. *Ursprüngliche Offenbarung*

Aus dem Gesamtinhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen ergibt sich eine Nockenwelle mit mindestens zwei Lagerscheiben und mindestens zwei Nocken, wobei die Lagerscheiben einen bestimmten Abstand zueinander aufweisen und die Nocken zwischen den Lagerscheiben angeordnet sind (vgl. ursprünglich eingereichten Anspruch 1). Diese Nockenwelle soll laut der angegebenen Aufgabe durch große Steifheit und durch geringen

Bearbeitungsaufwand ausgezeichnet (vgl. Seite 2, Zeilen 4 bis 7) sein, wobei offensichtlich die Nachteile des angeführten Standes der Technik nach der Druckschrift DE-A-3 224 762 (D1), vermieden werden sollen (vgl. Seite 1, letzter Absatz und Seite 2 erster Absatz). Nach diesem unmittelbar vor der genannten Aufgabe angeführten Stand der Technik (D1) sind die üblichen Zwischenräume zwischen den einzelnen Nocken bzw. zwischen Nocken und Hauptlagerstelle durch Verstärkungen ausgefüllt, die die Steifheit der Nockenwelle erhöhen. Dabei können die Verstärkungen als Verstärkungsscheiben ausgebildet sein oder als der Nockenkontur folgende Verstärkungsansätze. Zwischen den Verstärkungsscheiben und den einzelnen Nocken bzw. zwischen den Verstärkungsansätzen der einzelnen Nocken sind schmale Einstiche auf einen Durchmesser, der kleiner als der Grundkreis des jeweiligen Nockens ist, vorgesehen. Da diese Einstiche eine Schwächung der Nockenwelle bedeuten (vgl. Seite 2, erster Absatz) sollen sie vermieden werden. Dies wurde im ursprünglichen Anspruch 1 durch die Angabe des betreffenden negativen Merkmals "die keine trennenden Einstiche aufweist" zum Ausdruck gebracht. Nach diesem Anspruch 1 ist die Nockenwelle so ausgebildet, daß die Nocken den Bereich zwischen den Lagerscheiben lückenlos ausfüllen und miteinander und mit den Lagerscheiben eine durchgehende Einheit bilden. Dabei stoßen die Nocken unmittelbar aneinander, bzw. an die Lagerscheiben (vgl. Seite 3, Zeilen 19 bis 22). In Verbindung mit der Zeichnung ergibt sich damit einerseits zwischen den Lagerscheiben und der jeweils angrenzenden Nocke ein im mathematischen Sinne zu verstehender zylindrischer Übergang, der die Form der angrenzenden Nocke

vollständig aufweist, womit indirekt auch der Minimaldurchmessers des Lagers festgelegt ist. Andererseits tritt durch die Anordnung der Nocken im Winkel zueinander zwischen den Nocken jeweils ein Übergang auf, der sich aus einem der einen Nockenkontur folgenden Teil und einem der benachbarten Nockenkontur folgenden Teil zusammensetzt. Dadurch, daß beiden Nockenkonturen parallel zu den Laufflächen gefolgt wird, entsteht im mathematischen Sinne ein zylindrischer Abschnitt. Im Hinblick auf die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannte Aufgabe (Seite 2, Zeilen 4 bis 7) und den dort beschriebenen Stand der Technik (Seite 1, letzter Absatz) ist dieser zylindrische Abschnitt als in axialer Richtung verlaufender Abschnitt zu verstehen. Aus der Gegenüberstellung der Erfindung wie oben dargelegt und des Standes der Technik nach der Druckschrift D1 (vgl. Seite 1 letzter Absatz und Aufgabe auf Seite 2, zweiter Absatz der ursprünglich eingereichten Beschreibung) ist zu entnehmen, daß nicht allgemein zylindrische Abschnitte im mathematischen Sinne vermieden werden sollen (siehe Bereich zwischen den Lagerscheiben und angrenzender Nocke), sondern die nach dem Stand der Technik vorgegebenen kreiszylindrischen Abschnitte (siehe Verstärkungsscheiben im Stand der Technik), d. h. eine Zylinderform, wie sie unter diesem Ausdruck häufig im technischen Sinne mit kreiszylindrisch verstanden wird.

3. *Ei nspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ*

- 3.1 Zur Vereinfachung der Prüfung nach Artikel 100 c) EPÜ wird der Anspruch 1 wie folgt unterteilt:

Nockenwelle

- a) mit mindestens zwei Lagerscheiben (1) und
- b) mindestens zwei Nocken (2, 2a, 2b),
- c) wobei die Lagerscheiben (1) einen bestimmten Abstand aufweisen
- d) und die Nocken (2, 2a, 2b) zwischen den Lagerscheiben (1) angeordnet sind,
- e) wobei die Nocken (2, 2a, 2b) und die Lagerscheiben miteinander einstückig hergestellt sind,  
  
dadurch gekennzeichnet,
- f) daß die Nocken (2, 2a, 2b) unmittelbar aneinander bzw. an die Lagerscheiben (1) stoßen
- g1) und damit den Bereich zwischen den Lagerscheiben (1) in axialer Richtung der Nockenwelle so vollständig ausfüllen,
- g2) daß nur den Nockenkonturen folgende Übergänge
- g3) ohne zylindrische Abschnitte
- g4) und ohne Einstiche
- g5) zwischen den Nocken und den Lagerscheiben (1) vorgesehen sind.

- 3.2 Im Hinblick auf Artikel 100 c) EPÜ ist zu den Merkmalen des Anspruches 1 folgendes festzustellen:
- 3.2.1 Die Merkmale a) bis d) sind aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 zu entnehmen.
- 3.2.2 Das Merkmal e), "wobei die Nocken (2, 2a, 2b) und die Lagerscheiben miteinander einstückig hergestellt sind", ist aus den Ansprüchen 2 und 3 sowie der Beschreibung Seite 2, Zeilen 21 bis 26 der ursprünglich eingereichten Unterlagen abzuleiten.
- 3.2.3 Das Merkmal f) ist in der ursprünglich eingereichten Beschreibung Seite 3, Zeilen 19 bis 22 offenbart, worin angegeben ist, daß die Nocken unmittelbar aneinander, bzw. an die Lagerscheiben stoßen.
- 3.2.4 Die Merkmale g1), g2) und g5) sind im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 in Verbindung mit der Beschreibung und der Zeichnung offenbart.

So ist in Anspruch 1 angegeben, daß die Nocken den Bereich zwischen den Lagerscheiben lückenlos ausfüllen und miteinander und mit den Lagerscheiben eine durchgehende Einheit bilden, die keine trennenden Einstiche aufweist. Zudem ist auf Seite 3, Zeilen 19 bis 22 der ursprünglich eingereichten Beschreibung angeführt, daß die Nocken unmittelbar aneinander, bzw. an die Lagerscheiben stoßen. Dabei ist nach dem ursprünglich eingereichten Anspruch 4 den Nocken eine bestimmte Bearbeitungsbreite zugeordnet, wobei sich die Bearbeitungsbreiten benachbarter Nocken überlappen. Daraus ergibt sich in Verbindung mit der Zeichnung, daß

nur den Nockenkonturen folgende Übergänge vorgesehen sind.

Da die Übergänge durch die in einem Winkel zueinander angeordneten Nocken bedingt sind, kann darin kein Widerspruch zu dem unmittelbaren Aneinanderstoßen der benachbarten Nocken bzw. der Nocken und der Lagescheiben (Merkmal f) gesehen werden. In der Zeichnung der Patentschrift sind die Nocken und Lagerscheiben mit einer für eine Feinbearbeitung erforderlichen Bearbeitungszugabe gezeigt, wobei diese Lauffläche etwas über den Nockengrundkörper hinausragt. Auch hierin kann daher kein Widerspruch mit den genannten Merkmalen g1), g2) und g5) gesehen werden.

3.2.5 Hinsichtlich des Merkmales g4) ist zu bemerken, daß nach dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 die Einheit keine trennenden Einstiche aufweisen soll. Zum Unterschied einer seitlichen Bearbeitung von vorstehenden Nockenteilen, hat ein Einstich, der nach Anspruch 1 vermieden werden soll, im allgemeinen und auch im Sinne der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung eine trennende Wirkung und weist seitliche Begrenzungswände auf (vgl. hierzu auch Seite 1, Zeilen 21 bis 25 der ursprünglichen Unterlagen). Damit wird unter Einstich im allgemeinen Sinn ein trennender Einstich verstanden, so daß in der Streichung des Wortes 'trennend' keine unzulässige Veränderung der Offenbarung zu sehen ist.

3.2.6 Das im wesentlichen als unzulässig angefochtene Merkmal g3) "ohne zylindrische Abschnitte", ist in der ursprünglich eingereichten Anmeldung wörtlich nicht

offenbart. Wie aus der Erläuterung in Abschnitt 2 oben hervorgeht, handelt es sich dabei jedoch bei der Auslegung des Wortes "zylindrisch" im mathematischen Sinne um einen Widerspruch zu dem Merkmal, wonach die Übergänge nur den Nockenkonturen folgen sollen. Durch dieses letztgenannte, positive Merkmal ist jedoch die Nockenwelle bereits eindeutig im Sinne der ursprünglichen Unterlagen definiert, so daß das genannte, den zylindrischen Abschnitt betreffende, negative Merkmal ein überflüssiges Merkmal ist, das lediglich die Frage der Klarheit betrifft. Da Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist und überdies der Inhalt des Anspruches 1 auf der Basis der erteilten Unterlagen klar verständlich ist, kann dieses negative Merkmal im Anspruch 1 verbleiben.

3.3 Ein Verstoß gegen Artikel 100 c) EPÜ (Artikel 123 (2) EPÜ) liegt daher nicht vor.

4. *Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

In Verbindung mit ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat die Beschwerdeführerin die Entscheidung T 433/93 genannt. Bei dem in dieser Entscheidung behandelten Fall, hat die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf einen neuen Einspruchsgrund gestützt, ohne der Patentinhaberin die Möglichkeit zu geben, diesen Grund zu prüfen und sich dazu zu äußern oder Stellung zu nehmen. Im vorliegenden Fall wurde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ jedoch bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens herangezogen und die Beschwerdeführerin hat während der mündlichen Verhandlung sogar im Rahmen eines

Hauptantrages einen neuen Anspruch 1 vorgelegt und dort erstmals das Merkmal (kreiszyklindrische Abschnitte), das von der Einspruchsabteilung als unzulässige Abänderung betrachtet wurde, eingeführt. Die Beschwerdeführerin konnte daher nicht überrascht gewesen sein, wenn die Einspruchsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung zu diesem Merkmal Stellung genommen hat. Die Beschwerdeführerin hat den Anspruch 1 ihres jetzigen Hauptantrages wieder auf das negative Merkmal "zylindrische Abschnitte" statt "kreiszyklindrische Abschnitte" zurückgeführt. Ein Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ von Seiten der Einspruchsabteilung liegt daher nicht vor. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird daher zurückgewiesen.

5. *Zurückverweisung an die erste Instanz*

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung befaßt sich nur mit der Frage der unzulässigen Änderung nach Artikel 100 c) bzw. 123 (2) EPÜ. Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit wurde dabei nicht Stellung genommen. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ ist auch nicht Teil des Beschwerdeverfahrens. Der Fall wird daher zur weiteren Bearbeitung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Die Kammer möchte darauf hinweisen, daß es in einer Entscheidung, die nur auf eine unzulässige Änderung gestützt ist, durchaus zweckmäßig sein kann, die Bedeutung der Änderung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, wie dies in der Entscheidung T 504/89 (siehe Abschnitte 6.1 bis 6.3) zum Ausdruck gebracht wird. Dies trifft vor allem dann zu,

wenn, wie in vorliegendem Fall, bereits im Einspruchsverfahren weitgehend die Frage der erfinderischen Tätigkeit erörtert wurde. Dadurch kann möglicherweise eine Beschwerde vermieden werden, zumindest aber eine Zurückverweisung an die erste Instanz und eine sich daran anschließende, mögliche weitere Beschwerde, was normalerweise nicht nur im Interesse aller Beteiligten ist, sondern auch im Interesse des EPA.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. Andries