



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 32/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 040 156

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 29. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2016 aufgehoben und das Patent wie erteilt aufrecht erhalten.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 24. August 2007 angemeldete Patent 10 2007 040 156 mit der Bezeichnung

„Hinterer Fahrradumwerfer“,

dessen Erteilung am 29. August 2013 veröffentlicht wurde, durch den am Ende der mündlichen Anhörung vom 30. Juni 2016 verkündeten Beschluss in vollem Umfang widerrufen.

Mit dem Einspruch der S... GmbH, R...str. 1 in S..., wurden die Widerrufsgründe geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patents wegen fehlender Neuheit und mangels zugrundeliegender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und dass die Erfindung nicht ausreichend und vollständig für eine Ausführung durch den Fachmann offenbart sei.

Die Entscheidung der Patentabteilung wurde damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des angegriffenen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe; gleiches gelte für die Gegenstände nach geänderten Fassungen des Hauptanspruchs, in deren Umfang die Patentinhaberin das Patent zuletzt noch hilfsweise verteidigt hat.

Eine Ausfertigung der das Erstelldatum 21. Juli 2016 tragenden, am selben Tag elektronisch signierten Beschlussbegründung wurde u.a. der Patentinhaberin am 27. Juli 2016 gegen Empfangsbekanntnis zugestellt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin gemäß dem das Datum 23. August 2016 tragenden Schriftsatz, der per elektronischer Übermittlung lt. Signaturprotokoll am 25. August 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.

Mit ihrer auch Ausführungen zur Patentfähigkeit enthaltenden Beschwerdebegründung, eingereicht mit Schriftsatz vom 18. Januar 2017, ist die Patentinhaberin dem lt. der Beschlussbegründung durchgreifenden Einwand unzulässiger Erweiterung entgegengetreten.

Nach Erklärung der Zurücknahme des Einspruchs durch den Vertreter der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 28.02.2017 hat die Patentinhaberin ihre Anträge mit Bezug auf die mit dem Schriftsatz vom 18. Januar 2017 in Reinschrift eingereichten Sätze von geänderten Ansprüchen zur hilfsweisen Verteidigung des Patents präzisiert.

Demnach beantragt die Beschwerdeführerin zuletzt,

„den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Streitpatent wie erteilt vollumfänglich aufrechtzuerhalten“,

hilfsweise,

„das Streitpatent nach einem der in der Anhörung vom 30. Juni 2016 vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 3 aufrechtzuerhalten“,

weiter hilfsweise,

„das Streitpatent nach einem der in der Beschwerdebegründung vom 18. Januar 2017 vorgetragene Hilfsanträge 4, 4.1, 4.2, 4.3 oder 5 aufrechtzuerhalten“.

Der Hauptanspruch (Anspruch 1) des angegriffenen Patents hat in der geltenden, mit der Druckschrift DE 10 2007 040 156 B4 veröffentlichten Fassung folgenden Wortlaut:

1. „Hinterer Fahrradumwerfer (12) umfassend:

- ein Basisteil (20), das ausgebildet ist, um an ein Fahrrad (10) montiert zu werden,
- ein bewegliches Teil (22), das beweglich an das Basisteil (20) über einen Kopplungsaufbau (24) gekoppelt ist;
- eine Kettenführung (26), die schwenkbar um eine Achse (X) eines Schwenkschafts (76) an das bewegliche Teil (22) gekoppelt ist;
- ein Beaufschlagungselement (78), das ausgebildet ist, um eine Drehbeaufschlagungskraft auf die Kettenführung (26) um die Achse X in einer vorbestimmten Richtung aufzubringen;
- eine Widerstandsaufbringstruktur (90), die ausgebildet ist, um einen Widerstand auf eine Schwenkbewegung der Kettenführung (26) in einer Richtung entgegengesetzt der vorbestimmten Richtung aufzubringen; und
- ein zumindest teilweise die Widerstandsaufbringstruktur (90) und den Schwenkschaft (76) aufnehmendes röhrenförmiges Gehäuse (72);
- wobei die Widerstandsaufbringstruktur (90) eine laterale Außen-

also distal in Bezug auf die Kettenführung (26) angeordnete durch das röhrenförmige Gehäuse (72) freigelegte und somit leicht zugängliche Einstellereinheit (93) zum Einstellen des Widerstandsmaßes umfasst.“

Hieran schließen sich 15 weitere Ansprüche mit direktem oder indirektem Bezug auf den Anspruch 1 an, zu deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

Nach Aktenlage haben die Beteiligten im Einspruchsverfahren folgende Druckschriften bzw. Schriftsätze oder übrige papierne Unterlagen zur Stützung ihres Vorbringens inhaltlich in Bezug genommen:

- P1 EP 0 031 215 A2
- Wei3 EP 0 031 215 B1
- Wei3a US 4 406 643 A
- Wei3b kolorierte Figur aus Wei3
- Wei5 G. Niemann, H. Winter: Maschinenelemente, Band III, Springer Verlag, 2. Auflage, S. 274-277
- Wei6 DE 200 09 895 U1
- Wei7 DE 10 2007 006 517 A1
- Wei8 DE 10 2005 057 299 A1
- Wei9 INA-Prospekt Hülsenfreiläufe, INA-Schaeffler KG, 2004
- Wei10 US 5 662 197 A
- Wei11 US 4 392 840 A
- Wei12 Prüfungsbescheid des DPMA zum Streitpatent vom 27.07.2010
- Wei13 Replik LLP vom 23. April 2014 zu Verfahren 4a O 121/13 vor dem LG Düsseldorf
- Wei14 Merkmalsgliederung zu Wei13
- Wei15 DUDEN-online zu „lateral“ vom 27.03.2014
- Wei16 DUDEN-online zu „freilegen“ vom 27.03.2014

Zudem befinden sich folgende Dokumente im Verfahren aufgrund Benennung in den Schriftsätzen der Beteiligten im Einspruchsverfahren oder Berücksichtigung im Prüfungsverfahren:

P2	GB 264 964 A
P3	US 4 552 546 A
P4	EP 0 850 829 A2
P5	US 4 692 131 A
P6	US 2003/0083162 A1
P7	EP 1 415 902 A2
P8	EP 0 845 408 A2
P9	DE 295 00 597 U1
P10	GB 376 086 A
P11	US 1 748 237 A
P12	CH 284668 A
P13	US 6 135 904 A
P14	DE 697 21 453 T2

Zur Fassung der für die Hilfsanträge eingereichten Ansprüche sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6. Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Die vormalige Einsprechende ist nach Rücknahme des Einspruchs nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt.

In der Sache hat die Beschwerde Erfolg im Umfang bereits des Hauptantrags. Sie führt insoweit zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Aufrechter-

haltung des Patents in der erteilten Fassung. Die hiergegen mit dem in zulässiger Weise erhobenen Einspruch geltend gemachten Widerrufsgründe mangelnder Patentfähigkeit i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. §§ 3 und 4 PatG, unzulässiger Erweiterung i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG sowie nicht ausreichend deutlicher und vollständiger Offenbarung für eine Ausführbarkeit durch den Fachmann i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG erweisen sich nicht als durchgreifend.

2. Das Patent mit der Bezeichnung „Hinterer Fahrradumwerfer“ betrifft ein fachüblich so bezeichnetes Schaltwerk, d.h. den zum Führen und Umlegen der Kette zwischen nebeneinanderliegenden Ritzeln am Hinterrad eines Fahrrads angeordneten Bestandteil einer Kettenschaltvorrichtung („um eine Kette lateral über eine Vielzahl von hinteren Zahnkränzen zu bewegen“, vgl. Abs. [0003], Satz 3 der Streitpatentschrift, im Folgenden als SPS bezeichnet).

Derartige Schaltwerke weisen eine schwenkbare, zum Spannen des Leertrums der Kette durch eine „Spannungsfeder“ beaufschlagte Kettenführung auf, wobei die Kette hierfür über drehbar gelagerte Rollen mit Abstand gegenüber der Schwenkachse geführt wird (vgl. Abs. [0003], [0006] i.V. Abs. [0040] der SPS).

Eine entgegen der Vorspannung mögliche Schwingbewegung dieser Kettenführung z.B. beim Fahren auf unebenem Terrain könne zu einem Abspringen der Kette vom Zahnkranz führen (vgl. Abs. [0004] der SPS).

Aufgabe der Erfindung sei es daher, „einen hinteren Fahrrad-Umwerfer bereitzustellen, der auf eine zuverlässige Art und Weise funktioniert, insbesondere auch in einem relativ unebenen Terrain bzw. unwegsamen Gelände. Ferner sollte der hintere Fahrrad-Umwerfer in einer kompakten Art und Weise bereitgestellt werden“ (vgl. Abs. [0005] der SPS).

3. Im Lichte des Offenbarungsgehalts der Patentschrift bzw. des vom Patent selbst vorausgesetzten Fachwissens ist als Fachmann vorliegend ein Diplomingenieur des allgemeinen Maschinenbaus angesprochen, mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Fahrrad-Kettenschaltvorrichtungen.

4. Während das Patent dem Fachmann mit der Beschreibung einer Ausführungsform insbesondere auf Basis der Figuren 2 und 3 der mögliche strukturelle Aufbau eines erfindungsgemäß ausgeführten Schaltwerks in seiner Gesamtheit aufgezeigt wird, haben hiervon in der sprachlichen Fassung des geltenden Patentanspruchs 1 einzelne Merkmale in einer Gliederung wie folgt Niederschlag gefunden:

- M1 Hinterer Fahrradumwerfer (12) umfassend:
 - M1.1 ein Basisteil (20), das ausgebildet ist, um an ein Fahrrad (10) montiert zu werden,
 - M1.2 ein bewegliches Teil (22), das beweglich an das Basisteil (20) über einen Kopplungsaufbau (24) gekoppelt ist;
 - M1.3 eine Kettenführung (26), die schwenkbar um eine Achse (X) eines Schwenkschafts (76) an das bewegliche Teil (22) gekoppelt ist;
 - M1.4 ein Beaufschlagungselement (78), das ausgebildet ist, um eine Drehbeaufschlagungskraft auf die Kettenführung (26) um die Achse X in einer vorbestimmten Richtung aufzubringen;
 - M1.5 eine Widerstandsaufbringstruktur (90), die ausgebildet ist, um einen Widerstand auf eine Schwenkbewegung der Kettenführung (26) in einer Richtung entgegen-

- gesetzt der vorbestimmten Richtung aufzubringen;
- M1.6 ein zumindest teilweise die Widerstandsaufbringstruktur (90) und den Schwenkschaft (76) aufnehmendes röhrenförmiges Gehäuse (72);
- M1.7 wobei die Widerstandsaufbringstruktur (90) eine lateral außen,
- M1.7.1 also distal in Bezug auf die Kettenführung (26) angeordnete,
- M1.7.2 durch das röhrenförmige Gehäuse (72) freigelegte
- M1.7.2.1 und somit leicht zugängliche Einstelleinheit (93) zum Einstellen des Widerstandsmaßes umfasst.

So zeigt die Figur 2 den Aufbau eines Schaltwerks mit den in den Absätzen [0038], [0039] und [0040] bezeichneten Bestandteilen

- „Basisteil 20“ (Merkmal M1.1), das die Montage am Fahrrad ermöglicht,
- „Kopplungsaufbau 24“ (Merkmal M1.2), dem der Fachmann beim Ausführungsbeispiel die Funktion einer üblichen Parallelogrammkinematik mit „zwei parallelen Kopplungen 60, 62“ beiläufig unterstellt, und
- „bewegliches Teil 22“ (Merkmal M1.2), das beim Ausführungsbeispiel aufgrund der gelenkigen Verbindung mit den zwei parallelen Kopplungen jenseits des Basisteils 20 bei einer Verschwenkung des Parallelogramms nur eine definierte, jedenfalls „laterale“ (Abs. [0003]) Bewegung gegenüber den nebeneinanderliegenden Zahnkränze ausführen kann.

An der bei der gezeigten Ausführungsform aus zwei „Platten“ (Abs. [0041]) zusammengesetzten, gegenüber dem „beweglichen Teil 22“ um eine – notwendigerweise immer parallel zur Radachse auch bei einer Verstellung ausgerichteten – Achse „X“ verschwenkbaren „Kettenführung 26“ sind eine „Führungsrolle 84“ und gegenüber der Schwenkachse radial weiter außen liegend noch die so bezeichnete „Spannungsrolle 86“ drehbar gelagert. Eine am „Kopplungsaufbau 24“ angreifende

„Rückstellfeder 28“ beaufschlagt insoweit mittelbar die „Kettenführung“ in Richtung zu der äußersten Position relativ zu der Zahnkranzanordnung (Abs. [0038]) und unterstützt hierbei die Verstellbewegung, um die Kette „lateral“ darüber hinweg zu bewegen (i.V.m. Abs. [0003]).

Diese Schwenklagerung ist bei der beschriebenen Ausführungsform unter Vermittlung eines „Schwenschafts 76“ (Merkmal M1.3) realisiert, an dessen lateral innen - zum Fahrradrahmen hin - liegenden „Endabschnitt 81“ die „Kettenführung 26“ festgelegt ist („Presspassung“, Abs. [0040]). Denn ausweislich der Figuren 2 und 3 liegt die ausdrücklich so bezeichnete „innere Platte 80“ (Abs. [0041]) der „Kettenführung 26“ auf der dem Fahrradrahmen zugewandten Seite, während sich an die parallele „äußere Platte 82“ der „Schwenschaft 76“ axial lateral nach außen vom Fahrradrahmen weg erstreckt.

Dieser „Schwenschaft 76“ selbst ist in einem fest mit dem „beweglichen Teil 22“ verbundenen (auch „integral verbunden“) „Gehäuse 72“ drehbar gelagert, in dem die Einheit aus „Schwenschaft 76“ und „Kettenführung 26“ axial festgelegt ist.

Die Federvorspannung in eine Schwenkrichtung „A“ weg vom Tretlager wird durch eine gewickelte Biegefeder („Spannungsfeder 78“, im Absatz [0040] auch als „Torsionsfeder“ bezeichnet) realisiert, die um den „Schwenschaft 76“ in dem „Gehäuse 72“ montiert ist, wobei ein Ende mit dem „Gehäuse 72“ und das andere Ende mit der „Kettenführung 26“ in Eingriff steht.

In einer funktionellen Parallelschaltung hierzu wirkt zwischen dem „Gehäuse 72“ und dem demgegenüber relativ verschwenkbaren „Schwenschaft 76“ mit der „Kettenführung 26“ daran eine hinsichtlich des Reibmomentes mittels einer „Einstelleinheit 93“ einstellbare Mehrscheiben- „Reibeinheit 92“ (vgl. Absatz [0042]), diese in funktioneller Serienschaltung mit einer Überholkupplung („Einweg-Übertragungseinheit 91“, „herkömmliche Rollenkupplungseinheit“, vgl. Absatz [0045])

oder [0057]). Diese Einheit wird in ihrer Gesamtheit im Patent mit dem Ausdruck „Widerstandsaufbringstruktur 90“ (Merkmal M1.5) bezeichnet (Abs. [0042]).

Die „Reibeinheit 92“ besteht aus mehreren „ersten Eingriffsplatten 92a“, die auf einem Abschnitt des „Schwenkschafts 76“ radial innen drehfest, aber axial verschieblich geführt sind, und dazwischen sich gegenseitig überlappend angeordneten „zweiten Eingriffsplatten 92b“, die gleichsam radial außen mit der Innenfläche eines „röhrenförmigen Halteteils 92c“ umfänglich formschlüssig, aber axial verschiebbar zusammenwirken. Mittels einer auf einem endseitigen Gewindeabschnitt („erster Abschnitt 76a“) des „Schwenkschafts 76“ angeordneten „Einstellmutter 93a“ können die „ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a/b“ unter Vermittlung einer „Beaufschlagungsfeder 93b“ axial verspannt werden, wodurch die einer Relativverschwenkung entgegenwirkende und aus der Anpressung resultierende Reibungskraft eingestellt werden kann (vgl. hierzu Absatz [0043]).

Das „röhrenförmige Halteteil 92c“ der Reibeinheit ist unter Vermittlung einer im „Gehäuse 72“ (Merkmal M1.6) angeordneten „Einwegübertragungseinheit 91“ in der Schwenkrichtung B zum Tretlager hin – also entgegengesetzt der durch die Vorspannung der „Beaufschlagungsfeder 78“ bedingten Schwenkrichtung A - drehmomentübertragend gekoppelt, wodurch einer durch z.B. Trägheitskräfte bedingten Verschwenkung die von der Reibeinheit erzeugte Reibkraft entgegenwirkt. Bei einer Verschwenkung der Kettenführung vom Tretlager weg (Richtung „A“) – im Sinne einer Straffung des Leertrums aufgrund der Federvorspannung – dagegen ist die „Reibeinheit 92“ entkoppelt.

Bei der in der Figur 3 gezeigten Ausführungsform sind das „Beaufschlagungselement“ in Gestalt der „Spannungsfeder 78“ wie auch die „Widerstandsaufbringstruktur“ mit deren Bestandteilen „Reibeinheit 92“ und „Einwegübertragungseinheit 91“ innerhalb des „Gehäuses 72“ angeordnet, während die „Einstellmutter 93a“ (und teilweise auch die „Beaufschlagungsfeder 93b“) außerhalb des Gehäuses auf dem aus diesem axial herausragenden Gewindeabschnitt („Außengewinde 76d“)

des „Schwenkschafts 76“ angeordnet ist – „das Gehäuse 72 ist konfiguriert, um die Einstellmutter 93a freizulegen, so dass die Einstellmutter 93 leicht von einem Fahrer betätigt werden kann („leicht zugänglich ist“ (Abs. [0045])).

4.1 Im geltenden Anspruch 1 – dessen Sinngehalt grundsätzlich durch Auslegung unter Betrachtung des Beitrags der einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung zu bestimmen ist (vgl. hierzu BGH, 17.07.2012 – X ZR 117/11 Polymerschaum) –, sind von den bei der beschriebenen Ausführungsform vorhandenen und hinsichtlich ihrer möglichen konstruktiven Ausgestaltung bzw. ihres möglichen Zusammenwirkens beschriebenen Bestandteilen folgende Funktionsträger benannt:

- das „Basisteil“ (M1),
- der „Kopplungsaufbau 24“ und das „bewegliche Teil 22“ (M1.2),
- die „Kettenführung 26“ und der „Schwenkschaft 76“ (M1.3),
- das „Beaufschlagungselement (78) (M1.4),
- die „Widerstandsaufbringstruktur 90“ (M1.5),
- das „röhrenförmige Gehäuse 72“ (M1.6),
- die „Einstelleinheit 93“ (M1.7.2.1).

Dem Funktionsträger „Schwenkschaft 76“ ist hierbei zwangslos jedenfalls eine schaffförmige Gestalt zu unterstellen.

Die in Merkmal M1.5 so bezeichnete „Widerstandsaufbringstruktur 90“ soll einen Widerstand gegen die Schwenkbewegung der Kettenführung in einer Richtung aufbringen, in der anderen Richtung aber nicht.

Weil die „Widerstandsaufbringstruktur“ vom „Gehäuse 72“ aufgenommen ist (M1.6) und die „Kettenführung 26“ – wie zwingend zur Sicherstellung einer kollisionsfreien Führung zu unterstellen – außerhalb des Gehäuses liegen muss, was mit dem Merkmal M1.7 ausdrücklich auch für die „Einstelleinheit 93“ gefordert ist, folgt aus

der Merkmalsgruppe M1.7x für das beanspruchte Schaltwerk mittelbar zwingend, dass das „Gehäuse 72“ zwischen der „Einstelleinheit 93“ und der „Kettenführung 26“ liegt.

Dem Ausdruck „lateral außen“ im Merkmal M1.7 kommt vor diesem Hintergrund die gleiche Bedeutung für die Bestimmung der relativen Lage gegenüber dem Fahrradrahmen zu, wie durch den Ausdruck „äußere Platte 82“ – in Bezug auf die noch angesprochene „innere Platte 80“ (s.o.) – im Kontext der Beschreibung eindeutig vorbestimmt: Da die „äußere Platte 82“ gegenüber dem Fahrradrahmen weiter außen als die „innere Platte 80“ liegt, ist beim „hinteren Fahrradumwerfer 12“ mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 die „Einstelleinheit 93“ gleichsam in „lateraler“ Richtung – die ja mit Bezug auf die Lage der Räder des Zahnkranzes nebeneinander definiert ist – weiter „außen“ als das Gehäuse 72 angeordnet, auch in Bezug auf die Kettenführung, die dementsprechend lateral „innen“ liegt. In diesem Sinne wird dem Adjektiv „außen“ auch im Absatz [0043] (vgl. letzten Satz) vorliegend eindeutig die Bedeutung „vom Fahrrad weg“ zugewiesen.

Der Merkmalsangabe M1.7.1 kommt aufgrund des Konjunktionaladverbs „also“ die sinngleiche Bedeutung einer Umschreibung des durch das Merkmal M1.7 definierten Sachverhalts mit anderen Worten zu – dessen Aussage verstärkend, ohne dem Merkmal M1.7 indes eine andere Bedeutung zu geben. Entsprechend der üblichen Wortbedeutung des Adjektivs „distal“ im Sinne von „entfernt von“ schreibt das Merkmal M1.7.1 im Kontext der übrigen Merkmale insoweit eine Beabstandung zwischen der „Kettenführung 26“ und der „Einstelleinheit 93“ ausdrücklich vor, die ansonsten bereits implizit aus der Erstreckung des „röhrenförmigen Gehäuses 72“ mit der darin aufgenommenen „lateral außen liegenden Widerstandsaufbringstruktur 90“ zwischen der „Kettenführung 26“ und der „Einstelleinheit 93“ folgt (s.o.).

Da das Merkmal M1.7.2. i.V.m. dem Merkmal M1.7.2.1 fordert, dass die „Einstelleinheit 93“ als Teil der „Widerstandsaufbringstruktur 90“ („umfasst“, Merkmal

M1.7.2.1 i.V.m. Merkmal M1.7) durch das „röhrenförmige Gehäuse 72 freigelegt“ sein soll, während insoweit übrige Bestandteile der „Widerstandsaufbringstruktur 90“ dagegen vom „Gehäuse 72“ aufgenommen sein sollen („aufnehmendes“, „zumindest teilweise“, vgl. Merkmal M1.6“), liegt diese vom „Gehäuse 72“ demnach nicht aufgenommene „Einstelleinheit 93“ frei – Merkmal M1.7.2 bezeichnet daher ein Freiliegen in lateraler und radialer Richtung gleichermaßen, was entsprechende gestalterische Maßnahmen bei den Bestandteilen des Schaltwerks auch im Übrigen impliziert. Den Zugang kann weder die ja lateral entfernt „innen“ liegende „Kettenführung 26“ behindern noch das „röhrenförmige Gehäuse 72“, auch nicht der „Schwenkschaft 76“, da dieser gleichsam innerhalb des „Gehäuses 72“ liegt, weil von diesem aufgenommen.

Merkmal M1.7.2.1 beinhaltet hierbei keine Zweck-, Funktions- oder Wirkungsangabe (vgl. BGH, 07.06.2006, X ZR 105/04 Luftabscheider für Milchsammelanlagen), sondern bezeichnet lediglich den Erfolg, der aus der lateralen Außenlage (Merkmal M1.7) und dem Freiliegen der „Einstelleinheit 93“ außerhalb des die „Widerstandsaufbringstruktur 90“ ansonsten aufnehmenden „röhrenförmigen Gehäuses 72“ resultiert, ohne die Ausbildung der „Einstelleinheit 93“ über die Implikationen der übrigen Merkmale M1.7 bis M1.7.2.1 hinsichtlich deren relativer Lage gegenüber dem „Gehäuse 72“ und der „Kettenführung 26“ bei dem beanspruchten „hinteren Fahrradumwerfer 12“ mit den übrigen Merkmalen hinaus oder gar die Art der „Einstelleinheit 93“ näher zu definieren. Die Angaben im Merkmal M1.7.2.1 sind jedoch insoweit nicht völlig bedeutungslos, als diese eine Relativierung der Forderung einer „lateral außen“ und „freiliegenden“ Einstelleinheit im Sinne der vorstehenden Auslegung des Anspruchs ausschließen.

5. Aus vorstehenden Ausführungen im Abschnitt 4 folgt unmittelbar, dass das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann – entsprechend der Forderung des § 21 Absatz 1 Nr. 2 PatG.

So kann der im Einspruchsverfahren aufgebrachte Einwand nicht durchgreifen, demnach die als ein wesentlicher Bestandteil der „Widerstandsaufbringstruktur 90“ anzusehende „Einweg-Übertragungseinheit“ hinsichtlich ihrer konstruktiven Ausbildung nicht ausreichend beschrieben sei. Denn Kupplungen mit der angegebenen Funktionalität und nach der Umschreibung stellen ein dem zuständigen Fachmann geläufiges Maschinenelement dar (vgl. Handbuch/Auszug Wei5), wobei der Fachmann auch anhand der Figuren auf die Anwendbarkeit einer „herkömmlichen Rollenkupplungseinheit“ aufgrund der vorgezeichneten zylindermantelförmigen Bauart unmittelbar schließt.

Auch im Übrigen wird der Fachmann ein erfindungsgemäßes Schaltwerk mit jedenfalls den im Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen anhand der Beschreibung eines möglichen konstruktiven Aufbaus konstruktiv realisieren können.

Dem steht nicht entgegen, dass im Anspruch nicht sämtliche Merkmale angesprochen sind und aus diesem auch nicht alle kombinatorischen Wirkungen hervorgehen, die für ein „funktionierendes“ (vgl. Aufgabe Abs. [0005]) Schaltwerk erforderlich sind.

6. Der durch die im erteilten Anspruch 1 aufgeführten Merkmale definierte Gegenstand geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus – entsprechend der Forderung des § 21 Absatz 1 Nr. 4 PatG.

Im Einspruchsverfahren wurde geltend gemacht, dass der erteilte Anspruch 1 durch Verallgemeinerung gegenüber der ursprünglichen Fassung und dem Ausführungsbeispiel unter Weglassung essentieller Merkmale unzulässig erweitert sei.

Laut dem dahingehenden Beschluss der Patentabteilung gebe es für die Merkmale M1.7 und M1.7.1 „keine textliche Offenbarung“ oder sonstige Grundlage zur Rechtfertigung der verallgemeinernde Formulierung. Zudem umfasse der

Anspruch auch eine nicht offenbarte Ausgestaltung, „die die Einstelleinheit nicht am gegenüberliegenden Ende des röhrenförmigen Gehäuses vorsieht, sondern lediglich (...) mindestens etwas entfernt von der Kettenführung“.

Auch der Umstand, dass der Anspruch nicht die für die Erfindung wesentliche offenbarte Anordnung der Einstelleinheit auf der Schwenkachse vorschreibe, führe zu einer unzulässigen Erweiterung.

Hierzu ist festzustellen, dass die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung keine vorab beschränkende Wirkung haben (vgl. BGH, 23.01.1990, X ZB 9/89 Spleißkammer und BGH, 05.07.2005, X ZR 30/02 Einkaufswagen II).

Auch ist es dem Anmelder unbenommen, gewisse Abstraktionen bei der Formulierung vorzunehmen, u.a. nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels der Erfindung in den Patentanspruch aufzunehmen (BGH, 11.09.2001, X ZB 18/00 Drehmomentübertragungseinrichtung, auch BGH, 15.11.2005, X ZR 17/02 Koks-ofentür).

Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erscheint (BGH, 18.02.2010, Xa ZR 52/08 Formteil). Auch in der von der Patentabteilung herangezogenen Entscheidung BGH, 25.11.2014, X ZR 119/09 Schleifprodukt ist auf die Bedingung abgestellt, dass die beanspruchte Erfindung in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen müsse, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann, wenn auch im dortigen Fall verneint.

Aus vorstehenden Ausführungen zum offenbarten Ausführungsbeispiel und zur Auslegung des Anspruchs 1 folgt, dass die Merkmale M1 bis M1.5 sowie der Funktionsträger „Einstelleinheit 93“ – als Teil des Merkmals M1.7.2.1 – mit dem Merkmal M1.6 bereits als wesentliche Bestandteile des erfindungsgemäßen Schaltwerks für das Ausführungsbeispiel herausgestellt und im Übrigen so auch in

den Ansprüchen 1 und 12 in der ursprünglichen Fassung enthalten sind, wozu auf die Offenlegungsschrift DE 10 2007 040 156 A1 (Wei2) als dem Streitpatent zugrunde liegenden Patentanmeldung verwiesen wird. Auch die ansonsten zur Auslegung (s.o.) herangezogenen Textpassagen sind gleichlautend in der Druckschrift Wei2 enthalten.

Dem Sinngehalt entsprechend – vgl. Abschnitt 4.1 – ist die im Merkmal M1.7 mittels der Wortkombination „lateral außen“ definierte relative Lage der „Einstelleinheit 93“ gegenüber der „Kettenführung 26“ und dem „röhrenförmigen Gehäuse 72“ (M1.6) aufgrund der Angaben in den Absätzen [0045], [0046] und [0003] in der Druckschrift Wei2 – insoweit stellt die Anmeldung ihr eigenes Lexikon dar (vgl. BGH, 02.03.1999, X ZR 85/96 Spanschraube) – genauso wesentlich für den im Satz 3 des Absatzes [0047] angesprochenen Erfolg einer „leichten Zugänglichkeit“ entsprechend Merkmal M1.7.2.1, wie die im Absatz [0047] gleichsam angesprochene „Konfiguration“ des Gehäuses, „um die Einstellmutter 93a freizulegen“, der insoweit den Sinngehalt des Merkmals M1.7.2 i.V.m. den deutlichen Figuren 2 und 3 bestimmt.

Das Adjektiv „distal“ in der Merkmalsangabe M1.7.1 ist zwar an keiner Stelle in der Anmeldung verwendet. Aufgrund der Bedeutung dieses Merkmals, das den Aussagegehalt der übrigen Merkmale lediglich verstärkt (im Sinne der erfindungsgemäßen Anordnung wie auch eindeutig in den Figuren 2 und 3 gezeigt), ohne dem Merkmal M1.7 eine andere Bedeutung zu geben, betrifft die Aussage „also distal in Bezug auf die Kettenführung 26“ eine zur Erfindung gehörig offenbarte Gestaltungsvorgabe.

Eine Relativierung der Bedeutung des Adjektivs „außen“ mit der Unterstellung eines beliebigen Bezugs ist vorliegend ebenso wenig möglich wie eine isolierte Betrachtung der Merkmale M1.7 und M1.7.1 ohne die übrigen Merkmalsangaben.

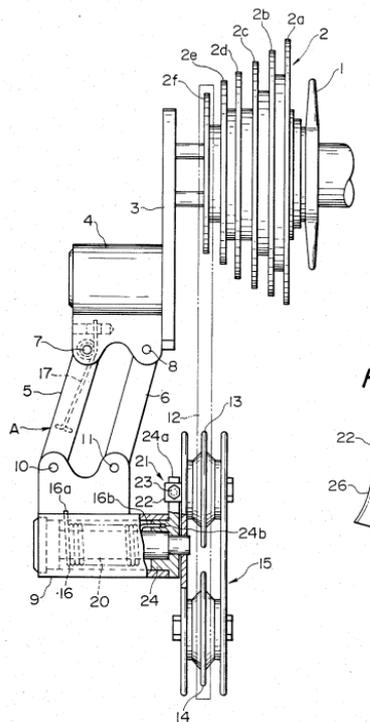
Mithin sind im Anspruch 1 wesentliche ursprünglich zur Erfindung gehörig offenbarte Merkmale aufgeführt. Allerdings ist nicht feststellbar, dass der sich aus dieser Merkmalskombination ergebende Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht. Denn mit den Merkmalsangaben im Anspruch ist gerade eine technische Lehre umschrieben, die der Fachmann in den ursprünglichen Unterlagen bei der offenbarten möglichen Ausführungsform der Erfindung verwirklicht sieht.

7. Der „hintere Fahrradumwerfer“ (also das Schaltwerk) mit den im erteilten Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen ist neu im Sinne des § 3 PatG und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik im Sinne des § 4 PatG.

Die im Einspruchsverfahren zur Begründung einer fehlenden Neuheit herangezogene Druckschrift Wei3 beschreibt im Hinblick auf die Figuren 4 und 6 zwar ein Schaltwerk mit den Merkmalen M1 bis M6. Die Einheit mit den Einzelteilen „nut 34“, „friction plate 18“ und der mit umfänglich an einem Rad angeordneten „ratched teeth 16“ zusammenwirkenden „pawl 23“ bildet dort zwar eine „Widerstandsaufbringstruktur“ in einer Anordnung entsprechend dem gebotenen Verständnis des Merkmals M1.6. Jedoch ist die Mutter („nut 34“) zum Einstellen des Widerstandsmaßes, d.h. der Reibungswirkung als Teil dieser Einheit nicht „lateral außen“ im Sinne des Merkmals M1.7 angeordnet und liegt entgegen der Forderung des Merkmals M1.7.2 auch nicht frei außerhalb des Gehäuses.

Die Gegenstände der Druckschriften P1 und Wei3a mit gleichem Inhalt kommen insoweit nicht näher.

Die im Prüfungsverfahren berücksichtigte Druckschrift P3 zeigt zwar ein Schaltwerk mit innen angeordneter Kettenführung, die jedoch nur eine Feder 16 als Beaufschlagungselement im Sinne von Merkmal M1.4 aufweist, nicht dagegen eine die Rückstellung dämpfende Widerstandsaufbringstruktur entsprechend Merkmal M1.5.



Figur 2 aus P3

Selbst wenn der Fachmann eine solche Ergänzung in Parallelschaltung nach dem Vorbild der Entgegenhaltung Wei3 bei einem Schaltwerk wie aus der Druckschrift P3 bekannt als sinnvoll ansähe, würde die unterstellte Umsetzung der in der Ent-

gegenhaltung Wei3 gezeigten Ausführungsformen noch nicht unmittelbar zu einem Aufbau mit den Merkmalen der Gruppe M1.7x in Gesamtheit führen. Vielmehr läge bei einer gemeinsamen Anwendung der dort in der Figur 6 dargestellten Anordnung die Einstelleinheit unverändert – und somit nicht „frei zugänglich“ – unmittelbar neben der Kettenführung und somit lateral innen.

Die gleiche Betrachtung gilt für die jeweils aus der Druckschrift P7 oder P8 hervorgehenden Schaltwerke.

Andere Lösungen zur Dämpfung der Drehbewegung wie noch in der Druckschrift P13 beschrieben, die kein Einstellelement in einer Anordnung entsprechend der Merkmalsgruppe M1.7 aufweisen, bilden im Übrigen keine Widerstandsaufbringstruktur mit der Funktionalität wie vom Merkmal M1.5 gefordert, da in beide Richtungen wirkend.

Die weiteren Druckschriften, die Schaltwerke im Stand der Technik dokumentieren, liegen nach Überprüfung weiter ab.

Die übrigen noch im Verfahren befindlichen Druckschriften, die marktübliche Einwegkupplungen oder Ketten- bzw. Schwingungsdämpfer für Fahrwerksachsen sowie noch Riemenspannvorrichtungen betreffen, haben insoweit keine Relevanz für eine gemeinsame Betrachtung mit dem Inhalt der nächstkommenden Druckschrift Wei3 im Hinblick auf die durch die Merkmale der Gruppe M1.7x vorgeschriebene Ausgestaltung.

Andere oder neue Gesichtspunkte, die eine andere Beurteilung des Sachverhalts geboten erscheinen lassen könnten, haben sich aus dem Gang des Einspruchsverfahrens nach Aktenlage auch im Übrigen nicht ergeben.

Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Technik – in welcher Art Zusammenschau auch immer – dem Fachmann den „hinteren

Fahrradumwerfer“, also das Schaltwerk mit den im erteilten Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen nicht hat vorwegnehmen bzw. nahe legen können.

Mit dem patentfähigen Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sind es auch dessen konkrete Weiterbildungen nach den jeweils darauf zurückbezogenen Unteransprüchen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Paetzold

Dr. Baumgart

Dr. Geier

ob