



# BUNDESPATEENTGERICHT

9 W (pat) 90/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Mai 2023

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2014 002 433**

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 8. Mai 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.- Ing. Baumgart als Vorsitzenden sowie der Richterin Kriener und der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Auf die am 20. Februar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der portugiesischen Priorität PT 20131000015870 vom 27. Februar 2013 eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

**Kettenblattabdeckung**

am 16. Juni 2016 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent ist von der Einsprechenden am 14. März 2017 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hat dabei den Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht.

Die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent 10 2014 002 433 daraufhin mit einem am Ende der mündlichen Anhörung vom 21. Mai 2019 verkündeten Beschluss widerrufen.

Sie hat den Widerruf damit begründet, dass der Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliege, da der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber einer vorbenutzten Tretkurbeleinheit D2 sei, welche von der Firma M... ab dem Jahr 1978 hergestellt wurde und zu deren Beleg die Einsprechende die Photographien D2a zusammen mit ihrem Einspruchsschriftsatz eingereicht hatte. Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 der beiden Hilfsanträge, mit denen die Patentinhaberin ihr Patentbegehren im Einspruchsverfahren hilfsweise verteidigte, möge der vorbenutzten Tretkurbeleinheit gegenüber zwar neu sein, er beruhe jedoch jeweils nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit in Zusammenschau des Inhalts der Druckschrift D4, der US 5 941 333 A mit der Vorbenutzung D2.

Gegen diesen Beschluss, der von der Patentinhaberin laut Empfangsbekanntnis am 24. September 2019 zugestellt worden ist, richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. September 2019 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin, die diese mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 begründet. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, der Beschluss der Patentabteilung sei fehlerhaft und das angegriffene Patent sei bereits in der erteilten Fassung, jedenfalls einer der eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5 patentfähig.

Die Einsprechende ist der Beschwerde der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 24. Juni 2020 entgegengetreten und hat ihre Argumentation mit Schriftsatz vom 4. August 2020 dargelegt.

Nach ihrer Ansicht sei der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber der Vorbenutzung D2 wie auch nicht neu gegenüber jeweils dem Inhalt der Druckschriften

D1: EP 2 562 071 A1 und

D3: US 4 453 924 A.

Er beruhe darüber hinaus nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer Kombination der Inhalte der Druckschriften D1 oder D3 bzw. der Vorbenutzung D2 mit dem Inhalt der Druckschrift D4. Die Druckschrift D1 sei auch diesbezüglich zu berücksichtigen, da die in Anspruch genommene Priorität des Streitpatents, wie auch schon im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragen, nicht wirksam sei, denn nicht alle Merkmale des im Patent beanspruchten Gegenstandes seien den Prioritätsunterlagen zu entnehmen. In diesem Zusammenhang reichte die Einsprechende im Einspruchsverfahren folgende Druckschriften ein:

A3: PT 106 810 A, Veröffentlichung der prioritätsbegründenden  
Anmeldung, und

A4: englische Übersetzung der Druckschrift A3.

Die mit den Hilfsanträgen 1 bis 5 beanspruchten Gegenstände seien sämtlich schon unzulässig, da diese Merkmale enthielten, die nicht als erfindungswesentlich offenbart seien. Hinsichtlich der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gelte gleiches wie für den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sei nicht neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D1 bzw. beruhe zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D1 mit dem der Druckschrift D2. Auch die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge 3 bis 5 beruhten zumindest im Lichte der Druckschriften D1, D3 und D4 bzw. der Vorbenutzung D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In seiner Einführung zur mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2023 vor dem erkennenden Senat stellte der Vorsitzende heraus, dass bei einer hilfsweisen Verteidigung auf Grundlage geänderter Anspruchsfassungen der Senat deren Zulässigkeit bzw. sämtliche Patentierungserfordernisse unabhängig vom Vorbringen der Beteiligten zu prüfen habe und den Beteiligten im Rahmen der Verhandlung die Möglichkeit zu ggf. ergänzenden Äußerungen gegeben werde. Dabei hob der Vorsitzende

im Besonderen die notwendige Überprüfung der für die Hilfsanträge vorgegebenen unabhängigen Hauptansprüche hinsichtlich der Zulässigkeitsvoraussetzung einer einhergehenden Beschränkung gegenüber der erteilten Fassung und die auch hierzu gegebene Möglichkeit zur Äußerung hervor.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin ihr Patent zuletzt im Umfang der erteilten Fassung sowie hilfsweise mit den fünf vorbenannten Hilfsanträgen verteidigt und den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2019 aufzuheben und das Patent 10 2014 002 433 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragte sie – jeweils unter unveränderter Beibehaltung der Zeichnungen und der Beschreibungsseiten – die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents in der Reihenfolge folgender Hilfsanträge:

- Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019,
- Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019,
- Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019,
- Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019,
- Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende stellte den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Abdeckscheibe für das Kettenblatt (5) eines Fahrrades mit einem Elektromotor (7) und zwei Tretkurbeln, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) ausgebildet ist und die Abdeckscheibe (9), die zumindest mittig eine Öffnung hat, mit dieser Tretkurbel (2) an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite schraubenlos drehfest verbunden ist.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 an.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 lautet:

Abdeckscheibe für das auf einem Wellenzapfen (8) eines Elektromotors bereits montierte Kettenblatt (5) eines Fahrrades mit einem Elektromotor (7) und zwei Tretkurbeln, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) ausgebildet ist und die Abdeckscheibe (9), die zumindest mittig eine Öffnung hat, mit dieser Tretkurbel (2) an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite schraubenlos drehfest verbunden ist, so dass die Tretkurbel (2) und die mit ihr einstückig verbundene Abdeckscheibe (9) auf dem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) montierbar sind.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1 an.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 lautet:

Fahrrad mit einem Elektromotor (7), einem Kettenblatt (5) und zwei Tretkurbeln, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) ausgebildet ist, ferner aufweisend eine Abdeckscheibe (9), die zumindest mittig eine Öffnung hat und mit dieser kettenblattseitigen Tretkurbel (2) an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite schraubenlos drehfest verbunden ist, so dass die Tretkurbel (2) und die mit ihr einstückig verbundene Abdeckscheibe (9) auf dem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) montierbar sind.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2 an.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 lautet:

Abdeckscheibe für das Kettenblatt (5) eines Fahrrades mit einem Elektromotor (7) und zwei Tretkurbeln, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) ausgebildet ist, wobei bei dem Fahrrad je nach Fahrzustand keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und den Tretkurbeln besteht und die Abdeckscheibe (9), die zumindest mittig eine Öffnung hat, mit dieser Tretkurbel (2) an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite schraubenlos drehfest verbunden ist.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag 3 an.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 lautet:

Abdeckscheibe für das auf einem Wellenzapfen (8) eines Elektromotors (7) bereits montierte Kettenblatt (5) eines Fahrrades mit einem Elektromotor (7) und zwei Tretkurbeln, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) ausgebildet ist, wobei bei dem Fahrrad je nach Fahrzustand keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und den Tretkurbeln besteht und die Abdeckscheibe (9), die zumindest mittig eine Öffnung hat, mit dieser Tretkurbel (2) an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite schraubenlos drehfest verbunden ist, so dass die Tretkurbel (2) und die mit ihr einstückig verbundene Abdeckscheibe (9) auf dem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) montierbar sind.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag 4 an.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 lautet:

Fahrrad mit einem Elektromotor (7), einem Kettenblatt (5) und zwei Tretkurbeln, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) ausgebildet ist, wobei bei dem Fahrrad je nach Fahrzustand keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und den Tretkurbeln besteht ferner aufweisend eine Abdeckscheibe (9), die zumindest mittig eine Öffnung hat und mit dieser kettenblattseitigen Tretkurbel (2) an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite schraubenlos drehfest verbunden ist, so dass die Tretkurbel (2) und die mit ihr einstückig verbundene Abdeckscheibe (9) auf dem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) montierbar sind.



Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag 5 an.

Zum Wortlaut der weiteren Ansprüche der jeweiligen Anspruchssätze sowie zu sonstigen Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulässig.

2. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung sowie die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1, 3 und 4 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie sind daher nicht patentfähig.

Eine Beurteilung der weiteren Patentansprüche nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1, 3 und 4 bedarf es in der Folge nicht, da mit den jeweils nicht gewährbaren Patentansprüchen dem jeweiligen Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann und die Beschwerdeführerin mit der Stellung von Hilfsanträgen zu erkennen gibt, in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang sie hilfsweise eine Aufrechterhaltung des Patents anstrebt (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät; BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

Die Hauptansprüche in den Fassungen der Hilfsanträge 2 und 5 bedingen eine Schutzbereichserweiterung gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung. Da auch keine Änderungen vorgenommen werden dürfen, die den Nichtigkeitsgrund

des § 22 Abs. 1 (Alternative) PatG schaffen würden, sind die Hilfsanträge 2 und 5 für eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents wie beantragt unzulässig.

**3.** Das Streitpatent betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift eine Abdeckscheibe für das Kettenblatt eines Fahrrades mit einem Elektromotor.

Zum Schutz der Kleidung des Benutzers wiesen sowohl herkömmliche Fahrräder als auch Fahrräder mit elektromotorischer Unterstützung, sogenannte Elektro-Fahrräder oder Pedelecs, in der Regel entweder eine rahmenfeste Abdeckung für einen Teil der Kette und das Kettenblatt oder eine Kettenblatt-Abdeckscheibe auf, deren Durchmesser normalerweise etwas größer als der Durchmesser des Kettenblatts bzw. bei einem Kettenblattsatz des Kettenblatts mit dem größten Durchmesser sei. Die Abdeckscheibe könne aber auch so ausgebildet sein, dass sie mindestens einen Teil der mit dem Kettenblatt im Eingriff stehenden Kette vor Verschmutzung schützte und/oder verhindere, dass die Kette von dem Kettenblatt springt. Die Abdeckscheibe könne bis auf eine mittige Öffnung zum Durchtritt des Zapfens der Tretlagerwelle dabei vollflächig sein oder z. B. zur Gewichtseinsparung Ausnehmungen haben (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Einer Reihe aus dem Stand der Technik bekannter Ausführungsformen, die Streitpatentschrift benennt hierbei explizit die Druckschriften US 5 320 583 A, DE 20 2004 006 978 U1, JP H11-105 761 A und US 4 487 424 A, spricht das Streitpatent die Eignung für Fahrräder mit elektrischem Hilfsantrieb ab, denn bei diesen Ausführungsformen bestünde je nach Fahrzustand keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und der gleichseitigen Tretkurbel sowie der Tretkurbel auf der gegenüberliegenden Seite (vgl. Absätze [0003] bis [0007] der Streitpatentschrift). Im Übrigen sieht die Streitpatentschrift eine unmittelbare Verbindung einer Abdeckscheibe mit dem Kettenrad mittels Schrauben als nachteilig an (vgl. Absätze [0008] und [0009] der Streitpatentschrift).

Der Erfindung liege daher gemäß Absatz [0010] der Streitpatentschrift die Aufgabe zugrunde, eine Kettenblattabdeckung zu schaffen, die im Vergleich zu den bekannten Konstruktionen weniger Teile benötige und eine geringere Montagezeit erfordere.

4. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH) oder B. Eng.) angesehen. Dieser weist eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Komponenten für Fahrräder und Elektrofahrräder auf.

#### 5. Hauptantrag

In der erteilten Fassung erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als nicht patentfähig, denn dieser beruht ausgehend von dem Inhalt der Druckschrift D1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Druckschrift D1 stellt in diesem Zusammenhang einen zu berücksichtigenden Stand der Technik dar, da die Inanspruchnahme der Priorität der portugiesischen Anmeldung 20131000015870 unwirksam ist, denn Streitpatent und Voranmeldung enthalten entgegen der Forderung des § 41 PatG nicht dieselbe Erfindung.

5.1 Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (vgl. BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I). Dies gilt auch für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird

(BGH GRUR 2007, 410, Rn. 18 f. – Kettenradanordnung; BGH GRUR 2007, 859, Rn. 13 f. – Informationsübermittlungsverfahren I). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insofern erlaubt ein Ausführungsbeispiel zwar regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Einer Zweckangabe kommt regelmäßig die Aufgabe zu, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGH, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; BGH, GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; BGH, BGHZ 112, 140, 155 f. – Befestigungsvorrichtung II; BGH, GRUR 2006, 923 Rn. 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; BGH, BGHZ 182, 1 Rn. 23 - Betrieb einer Sicherungseinrichtung; BGH, GRUR 2009, 837, Rn. 15 - Bauschalungsstütze).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

- M0        Abdeckscheibe
- M1        für das Kettenblatt (5) eines Fahrrades
- M1.1        mit einem Elektromotor (7) und
- M1.2        zwei Tretkurbeln,
- M1.2.1        von denen die kettenblattseitige Tretkurbel (2) zur  
                  Montage auf einem Wellenzapfen (8) des Elektromotors  
                  (7) ausgebildet ist
- M2        und die Abdeckscheibe (9),

- M2.1 die zumindest mittig eine Öffnung hat,
- M2.2 mit dieser Tretkurbel (2) schraubenlos drehfest verbunden ist,
- M2.2.1 an deren dem Kettenblatt (5) zugewandten Seite.

Der Patentanspruch 1 ist gemäß den Merkmalen M0 und M2 auf eine Abdeckscheibe gerichtet, die nach dem Merkmal M2.2 mit einer Tretkurbel verbunden ist.

Der Teilbegriff „...scheibe“ charakterisiert die Abdeckscheibe dabei als einen kreisförmigen Körper, dessen Radius um ein Vielfaches größer ist als dessen Dicke, während der Teilbegriff „Abdeck...“ den Einsatzzweck der Abdeckscheibe und damit ihre Eignung ihrer Bezeichnung folgend als Abdeckung eines Kettenblatts eines Fahrrades nach den Merkmalen M1 bis M1.2.1 heraushebt. Die Abdeckscheibe ist insofern geeignet und somit für den Zweck verwendbar ein Kettenblatt eines Fahrrades abzudecken, wobei das Fahrrad wiederum mit einem Elektromotor ausgebildet ist und zwei Tretkurbeln umfasst, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel zur Montage auf einem Wellenzapfen ausgebildet ist, der dem Elektromotor des Fahrrades zuzuordnen ist. Gemäß Absatz [0013] der Streitpatentschrift kann dies etwa auch der Wellenzapfen der Tretlagerwelle des Fahrrades sein.

Gemäß Merkmal M2.1 weist die Abdeckscheibe darüber hinaus zwingend eine Öffnung auf, die mittig angeordnet ist. Hierbei schließt der Patentanspruch aber nicht aus, dass darüber hinaus weitere Öffnungen oder Aussparungen in der Abdeckscheibe vorgesehen sind, wie dies etwa das Ausführungsbeispiel in den Figuren 9 und 10 des Streitpatents offenbart und worauf bereits Absatz [0002] der Streitpatentschrift in seinem letzten Satz hinweist.

Die Verbindung der Abdeckscheibe mit der Tretkurbel erfolgt nach dem Merkmal M2.2 drehfest und zusätzlich schraubenlos sowie gemäß Merkmal M2.2.1 auf der Seite der Tretkurbel, die dem Kettenblatt zugewandt ist. Während der Begriff „drehfest“ noch eine Eigenschaft dieser Verbindung definiert, wonach eben eine Drehung

der Abdeckscheibe gegenüber der Tretkurbel im Falle ihrer Verbindung unterbunden ist, spezifiziert der Begriff „schraubenlos“ die besagte Verbindung nur lediglich insoweit, als dass diese gerade nicht unter Verwendung einer Schraube hergestellt werden darf bzw. hergestellt ist. Gemäß Absatz [0016] der Beschreibung des Streitpatents kann diese Verbindung so etwa durch Kleben, Punktschweißen oder durch eine Press- oder Quetschverbindung hergestellt werden.

**5.2** Die Priorität der portugiesischen Anmeldung 20131000015870 kann vom angegriffenen Patent im Umfang des erteilten Patentanspruchs 1 nicht wirksam in Anspruch genommen werden. Voraussetzung hierfür ist gemäß § 41 PatG, dass die Anmeldung des deutschen Patents - somit auch das hierauf beruhende Patent - dieselbe Erfindung wie die Voranmeldung betrifft.

Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; BGH, GRUR 2008, 597, 599, Rn. 17 - Betonstraßenfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln. Auch kann die Priorität einer Voranmeldung dann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, GRUR 2014, 542 - Kommunikationskanal).

Dahingehende Feststellungen sind vorliegend nicht möglich. Vielmehr ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung in den Anmeldeunterlagen zu der portugiesischen Anmeldung, welche als Druckschrift A3 veröffentlicht wurde und auf dessen englische Übersetzung A4 Bezug genommen wird, nicht als zur angemeldeten Erfindung gehörend offenbart.

So ist der Druckschrift A4 eine Abdeckscheibe (chain guard) zu entnehmen, die für das Kettenblatt (chain wheel) eines Fahrrades (bicycles) mit einem Elektromotor (electric motor) und zwei Tretkurbeln (crank) ausgebildet ist, wobei von den beiden Tretkurbeln die kettenblattseitige Tretkurbel zur Montage auf einem Wellenzapfen (electric motor shaft) des Elektromotors hergerichtet ist (vgl. Druckschrift A4: Figuren 7 und 8 einschl. Bezugszeichenliste). Die Abdeckscheibe weist zumindest mittig eine Öffnung auf und ist mit einer Tretkurbel verbunden. Dabei soll diese Verbindung die der Druckschrift A4 zugrundeliegende Problematik lösen, wonach es als nachteilig angesehen werde, dass, wie bisher in konventionellen Systemen, die Tretkurbel mit der Abdeckscheibe verschraubt sei (vgl. Druckschrift A4: Seite 2, 2. Absatz). Als Lösung hierfür lehrt die Druckschrift A3 (lt. A4) ausschließlich und einzig ein Ancrimpen der Abdeckscheibe an die Tretkurbel. Anderweitige möglicherweise zu diesem Ancrimpen alternative Verbindungsmöglichkeiten werden weder explizit erwähnt noch sind solche implizit mitzulesen. Auch der einzige Patentanspruch der Druckschrift A4 richtet sich gezielt auf ein Verkrimpen der beiden Bauteile miteinander.

Die einer Erfindung zugrundeliegende Aufgabe stellt nicht bereits die Erfindung einer Anmeldung dar (vgl. auch BGH GRUR 1984, 194 – Kreiselegge). Vielmehr kommt es auf die Lösung, wenn auch unter Berücksichtigung der Aufgabe, an. Insofern begrenzt die der Druckschrift A3 (lt. A4) entnehmbare und vorstehend dargelegte Lösung den Umfang der der Druckschrift A3 (lt. A4) entnehmbaren Lehre zum technischen Handeln hierauf.

Das Merkmal M2.2 des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents greift mit der Forderung, wonach die Abdeckscheibe schraubenlos mit der Tretkurbel verbunden ist, somit lediglich die der Voranmeldung zugrundeliegende Aufgabe auf. Gemäß Absatz [0016] der Streitpatentschrift subsumiert sie hierunter vielfältige Verbindungen wie etwa auch Punktschweißen oder Kleben und beschränkt diese somit nicht auf die einzig offenbarte Lösung der Voranmeldung und damit ihrer Erfindung, nämlich einem Vercrimpen der Abdeckscheibe an der Tretkurbel.

Die mit der Nachanmeldung, also dem Streitpatent, beanspruchte Verallgemeinerung auf jegliche schraubenlose drehfeste Verbindungen ist in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit aber so nicht mehr als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart und sie stellt sich für den Fachmann in ihrer Breite auch nicht mehr als allgemeinere technische Lehre der in der Voranmeldung allein unter Anwendung eines Vercrimpens beschriebenen Erfindung dar.

**5.3** Die Abdeckscheibe nach erteiltem Patentanspruch 1 wird durch den Inhalt der Druckschrift D1 dem Fachmann nahegelegt, vgl. § 4 PatG.

Die Druckschrift D1 wurde am 27. Februar 2013 veröffentlicht und stellt in diesem Zusammenhang einen zu berücksichtigenden vorveröffentlichten Stand der Technik dar, da die Inanspruchnahme der Priorität der portugiesischen Anmeldung 20131000015870 für das Streitpatent wie vorstehend dargelegt unwirksam ist und dem Streitpatent daher der Zeitrang vom 20. Februar 2014 zuzurechnen ist.

Die Druckschrift D1 offenbart zahlreiche Ausführungsbeispiele für Tretlageranordnungen von Fahrrädern, die einen Elektromotor 2, Kettenblätter 15 und zwei Tretkurbeln 11R, 11L umfassen, von denen die kettenblattseitige Tretkurbel 11R zur Montage auf einen Wellenzapfen der Welle 11 des Elektromotors ausgebildet ist (vgl. Figuren). Die verschiedenen Tretlageranordnungen beinhalten ferner eine



Scheibe (baffle) mit einer mittigen Öffnung, die in Figur 3 etwa mit dem Bezugszeichen 16 versehen ist und zu der in Absatz [0012] ausgeführt ist, das diese dazu dient einen Nutzer vor dem Kontakt mit den Kettenblättern zu schützen.

Die Scheibe 16 erfüllt daher die vorbenannten Kriterien einer Abdeckscheibe gemäß den Merkmalen M0, M1 bis M1.2.1, M2, M2.1 und M2.2.1 und nimmt diese bereits vorweg.

Lediglich das noch verbleibende Merkmal M2.2, wonach die Abdeckscheibe schraubenlos drehfest mit der Tretkurbel verbunden ist, ist der Druckschrift D1 zumindest explizit nicht zu entnehmen.

Somit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung zwar gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D1 neu, allerdings kann das die Neuheit bedingende Merkmal M2.2 eine erfinderische Tätigkeit gegenüber der der Druckschrift D1 entnehmbaren Lehre nicht begründen.

Denn will der Fachmann die in den Figuren 5, 7 oder 8 der Druckschrift D1 dargestellte Tretlageranordnung nacharbeiten, so ist er vor die Aufgabe gestellt, wie er die dort jeweils vorgesehene Scheibe befestigen möchte, denn die Art der Befestigung der Scheibe in der Tretlageranordnung ist weder den Figuren zu entnehmen, noch wird dazu in der Beschreibung ausgeführt. Es liegt daher zunächst grundsätzlich in seinem konstruktiven Ermessen wie er diese Befestigung ausbildet.

Die Druckschrift D1 selbst gibt ihm dabei mit Blick auf das in der Figur 3 dargestellte Ausführungsbeispiel bereits vor, die dortige Abdeckscheibe 16 zumindest mittelbar drehfest mit der Tretkurbel 11R auszubilden, denn die Abdeckscheibe 16 muss hier axial auf der Welle 11, mit der auch die Tretkurbel 11R verbunden ist, festgelegt und damit in der Folge auch drehfest mit dieser verbunden sein, da anderweitig die Abdeckscheibe sonst mit den Kettenblättern 15 bzw. der Kette 15a in Kontakt treten kann, was zu einem zu vermeidenden Schleifen der Scheibe an der Kette führen

würde. Dieses Prinzip aufgreifend, liegt es für den Fachmann daher unmittelbar auf der Hand auch für die in den Figuren 5, 7 und 8 dargestellten Ausführungsbeispiele eine solche drehfeste Verbindung konstruktiv zwischen Tretkurbel und Abdeckscheibe vorzusehen. Dabei wird er diese nach Vorgabe der Zeichnungen dort unmittelbar an der Kontaktfläche zwischen Tretkurbel und Abdeckscheibe vorsehen, denn die Abdeckscheibe ist in diesen Ausführungsbeispielen nicht wie bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 3 neben der Tretkurbel angeordnet, sondern die Abdeckscheibe sitzt unmittelbar auf dem Auge der Tretkurbel. Schraubverbindungen sind dafür ferner weder nötig, explizit durch die Druckschrift D1 vorgegeben oder unmittelbar nahegelegt.

Der Fachmann kommt damit ausgehend von dem Inhalt der Druckschrift D1 zu dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

## 6. Hilfsanträge

Die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1, 3 und 4 beruhen gegenüber der der Druckschrift D1 entnehmbaren Lehre ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und sind somit nicht patentfähig. Die Frage nach deren ursprünglicher Offenbarung kann in der Folge daher dahinstehen. Auf Grundlage der Hilfsanträge 1, 3 und 4 kann das Patent daher keinen Bestand haben.

Auch die Hilfsanträge 2 und 5 der Beschwerdeführerin haben keinen Erfolg. Denn die in dem jeweiligen Patentanspruch 1 vorgenommenen Änderungen bewirken eine Verschiebung des Schutzbereichs des Patents im Sinne des § 22 Abs. 1 PatG, die auch im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren unzulässig ist (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 - Spleißkammer; BGH GRUR 1998, 901, Rn. 23 u. 26 – Polymermasse).

## 6.1 Hilfsantrag 1

In den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist ausgehend von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung das Merkmal M1 durch das Merkmal M1<sup>H1</sup> ersetzt sowie zusätzlich das Merkmal M2.2.2<sup>H1</sup> nach dem Merkmal M2.2.1 hinzugefügt. Die beiden neuen Merkmale lauten:

- M1<sup>H1</sup> für das auf einem Wellenzapfen (8) eines Elektromotors (7) bereits montierte Kettenblatt (5) eines Fahrrades,
- M2.2.2<sup>H1</sup> so dass die Tretkurbel (2) und die mit ihr einstückig verbundene Abdeckscheibe (9) auf dem Wellenzapfen (8) des Elektromotors (7) mit bereits montiertem Kettenblatt (5) montierbar sind.

Die beiden neuen Merkmale konkretisieren die Eignung der Abdeckscheibe zusammen mit der mit ihr verbundenen Tretkurbel insoweit, als dass sie herausheben, dass die Abdeckscheibe nun zwingend dazu geeignet ist, erst nach der Montage des Kettenblatts montiert zu werden.

Die Eignung der Abdeckscheibe gemäß der Merkmale M1<sup>H1</sup> und M2.2.2<sup>H1</sup> erfüllt aber bereits auch die der Druckschrift D1 in deren Figuren 5, 7 und 8 entnehmbare Abdeckscheibe. Auch diese wird fachüblich zusammen mit der mit ihr verbundenen Tretkurbel erst montiert, wenn zuvor die Kettenblätter 15 auf der Welle 14 montiert sind. Denn eine nachträgliche Montage der Kettenblätter nach der Montage der Abdeckscheibe ist technisch nicht möglich.

Da sich somit die in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchte Abdeckscheibe nach wie vor nur durch das Merkmal M2.2 von dem Inhalt der Druckschrift D1 unterscheidet, das Merkmal M2.2, wie zum Hauptantrag dargelegt, eine erfindende Tätigkeit aber nicht begründen kann, folgt daraus, dass auch der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht.

## 6.2 Hilfsantrag 2

Der erteilte Patentanspruch 1 schützt eine „Abdeckscheibe“. Der Gegenstand, für den die Patentinhaberin im Weg einer geänderten Verteidigung nach Hilfsantrag 2 Schutz beantragt, ist demgegenüber ein "Fahrrad ... ferner aufweisend eine Abdeckscheibe“. Der Begriff „Fahrrad“ spezifiziert insofern nicht nur eine Eignung der Abdeckscheibe für ein Fahrrad, sondern definiert, da erstgenannt und darüber hinaus dem Wortlaut folgend, die Abdeckscheibe einschließlich einen sie mitumfassenden deutlich weitreichenderen Gegenstand als dieser in der erteilten Fassung beansprucht wird.

Selbst wenn ein solcher Gegenstand durch das erteilte Patent offenbart werden sollte, wird er von ihm aber, da nicht in einem Patentanspruch unter Schutz gestellt, nicht geschützt. Eine nachträgliche Einbeziehung eines solchen, vom Streitpatent nicht geschützten Gegenstands in dieses ist nicht nur im Nichtigkeitsverfahren, sondern auch im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht möglich. Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren somit nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden. Das Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren dient insofern nicht der Gestaltung des Patents; diese Funktion ist vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (vgl. BGH GRUR 2005, 145, Rn. 15 – elektronisches Modul).

Der Hilfsantrag 2 ist daher unzulässig.

### 6.3 Hilfsantrag 3

In den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist ausgehend von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zusätzlich das Merkmal M1.3<sup>H3</sup> nach dem Merkmal M1.2.1 hinzugefügt. Das neue Merkmal lautet:

M1.3<sup>H3</sup> wobei bei dem Fahrrad je nach Fahrzustand keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und den Tretkurbeln besteht.

Das neue Merkmal konkretisiert die Eignung der Abdeckscheibe zusammen mit der mit ihr verbundenen Tretkurbel insoweit, als dass es heraushebt, dass die Abdeckscheibe für ein Kettenblatt eines Fahrrads geeignet ist, bei dem je nach einem Fahrzustand keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und den Tretkurbeln besteht.

Dieses Merkmal lehrt aber auch wiederum bereits die Druckschrift D1. Denn auch dort besteht in den Ausführungsbeispielen der Figuren 5, 7 und 8 – wie zum Ausführungsbeispiel der Figur 3 im Absatz [0016] explizit erläutert –, keine drehstarre Verbindung zwischen dem Kettenblatt und den Tretkurbeln, da zwischen diesen beiden Bauteilen ein Freilauf (ratchet) 18 zwischengeschaltet ist (vgl. auch Anspruch 5), um ein unerwünschtes Antreiben der Tretkurbeln durch den Motor sicher zu unterbinden.

Da sich somit die in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchte Abdeckscheibe nach wie vor nur durch das Merkmal M2.2 von dem Inhalt der Druckschrift D1 unterscheidet, das Merkmal M2.2, wie zum Hauptantrag dargelegt, eine erfindेरische Tätigkeit aber nicht begründen kann, folgt daraus, dass auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 nicht auf einer erfindेरischen Tätigkeit beruht.

#### **6.4 Hilfsantrag 4**

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 entspricht einer Kombination der Merkmale der jeweiligen Hauptansprüche der beiden Hilfsanträge 1 und 3.

Da eine besondere, über den bisher dargelegten Sinngehalt hinausgehende kombinatorische Wirkung der jeweils diesen Hilfsanträgen separat hinzugefügten bzw. ersetzten Merkmale weder vorgetragen noch erkennbar ist, wird insoweit auf vorstehende Ausführungen verwiesen.

Auch hier unterscheidet sich die in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 beanspruchte Abdeckscheibe somit nach wie vor nur durch das Merkmal M2.2 von dem Inhalt der Druckschrift D1. Da das Merkmal M2.2 eine erfinderische Tätigkeit, wie zum Hauptantrag dargelegt, aber nicht begründen kann, folgt daraus, dass auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

#### **6.5 Hilfsantrag 5**

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 5 ist wiederum auf ein Fahrrad gerichtet. Der Hilfsantrag 5 ist daher aus den gleichen Gründen wie Hilfsantrag 2 unzulässig.

**7.** Bei dieser Sach- und Aktenlage war die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin daher insgesamt zurückzuweisen.

### **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 elektronisch einzulegen.

Dr. Baumgart

Kriener

Dr. Geier

Sexlinger