



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 70/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. März 2024

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2015 203 734**

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 11. März 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert, der Richterin Kriener und der Richter Dipl.-Ing. Körtge und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2018 aufgehoben und das Patent 10 2015 203 734 unter unveränderter Beibehaltung der Beschreibung und der Zeichnungen mit den Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 11. März 2024, beschränkt aufrechterhalten.

Die weitergehende Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erteilung des am 3. März 2015 unter Inanspruchnahme der US-amerikanischen Priorität 14/260,232 vom 23. April 2014 angemeldeten Patents ist unter der Nummer 10 2015 203 734 mit der Bezeichnung

### **FAHRRAD-BREMSSATTEL-BAUEINHEIT**

am 2. Juni 2016 veröffentlicht worden. Dagegen richtet sich der beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erhobene Einspruch der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 24. Februar 2017. Die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent-

und Markenamts hat nach Prüfung des Einspruchs, die dem im erteilten Patent beanspruchten Gegenstand die Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit mit Verweis auf eine den Copyright-Vermerk 2013 tragende Montageanleitung „Avid Disc Brake Caliper Mounting Bracket and Spacer Configurations“ der S... LLC - als druckschriftlichen Beleg eines Standes der Technik – abgesprochen hat, das Patent durch den am Ende der mündlichen Anhörung vom 20. Dezember 2018 verkündeten Beschluss mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag 4, eingereicht in der Anhörung vom 20. Dezember 2018,
- Beschreibung und Zeichnungen: gemäß erteilter Fassung.

Gegen diesen der Einsprechenden am 14. März 2019 und der Patentinhaberin am 18. März 2019 zugestellten Beschluss richten sich die Beschwerden der Einsprechenden und Beschwerdeführerin 1 vom 12. April 2019 und der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin 2 vom 18. April 2019.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin 1 führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, dass die beschränkt aufrechterhaltene Fassung des Patentanspruchs 1 (was gleichermaßen auch für die erteilte Fassung gelte) einen Gegenstand definiere, der nicht ausführbar sei. Denn der in diesem Anspruch verwendete Begriff „Relativwinkel“ sei im Sinne eines räumlich-körperlichen Gegenstands zu verstehen, bei dem wie z.B. bei einem Schülerzirkel der Winkel zwischen den beiden Armen verändert werden könne.

Darüber hinaus sei die Verwendung bzw. die Bedeutung der Begriffe „Relativwinkel“ (im selbstständigen Anspruch) und „Neigungswinkel“ (in den Unteransprüchen) unklar.

Hinsichtlich der Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 in erteilter Fassung (nachfolgend Hauptantrag) verweist die Einsprechende und Beschwerdeführerin 1 u.a. auf die Montageanleitung der S... LLC. Im Wesentlichen sei hierbei gemäß Schriftsatz vom 18. November 2020 die anspruchsgemäße Möglichkeit bzw.

Eignung insbesondere des Gegenstands gemäß der Ausführung nach „IS Mount“ hinsichtlich der in zwei Positionen möglichen Anordnung des dort als „IS Bracket“ bezeichneten Grundbauteils wie auch die beanspruchten räumlich-körperlichen Merkmale in einer der Anspruchsformulierung angemessenen breiten Auslegung vorbekannt.

Zur erfinderischen Tätigkeit verweist die Beschwerdeführerin 1 des Weiteren auf Kombinationen u.a. ausgehend von der Montageanleitung der S... LLC (hier den sogenannten „Post-Mount“) in Verbindung mit weiterem sich im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

Im Übrigen sei der in der mündlichen Verhandlung am 11. März 2024 überreichte neue Hilfsantrag 1 ihrer Auffassung nach als verspätet anzusehen. Zumindest sei aber auch der mit Hilfsantrag 1 beanspruchte Gegenstand nach Patentanspruch 1 nicht patentfähig.

Die Beschwerdeführerin 1, Beschwerdegegnerin zu 2 und Einsprechende stellte den Antrag,

den neu in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 als verspätet zurückzuweisen.

Weiter stellte sie den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2018 aufzuheben, soweit das Patent beschränkt aufrechterhalten worden ist und das Patent vollständig zu widerrufen. Weiter beantragte sie, die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin 2, Beschwerdegegnerin zu 1 (Patentinhaberin) hat beantragt,

den Vortrag der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin zu 2 aus dem Schriftsatz vom 18. November 2020 als verspätet zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin 2, Beschwerdegegnerin zu 1 und Patentinhaberin beantragte weiter,

den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2018 aufzuheben und das Patent 10 2015 203 734 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragte sie unter Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden – jeweils unter unveränderter Beibehaltung der Beschreibung und der Zeichnungen – die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents nach folgendem Hilfsantrag:

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 11. März 2024.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin 2 macht unter anderem geltend, der ihrer Auffassung nach ausführbare Gegenstand des klar formulierten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei neu und basiere auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gelte im Besonderen auch für den ihrer Auffassung nach u.a. nur geringfügige Änderungen aufweisenden Gegenstand nach Anspruch 1 in der Fassung nach dem in der mündlichen Verhandlung am 11. März 2024 eingereichten Hilfsantrag 1, der im Übrigen auch nicht als verspätet angesehen werden dürfe.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin 2 geht hinsichtlich des Vortrags aus dem Schriftsatz der Einsprechenden und Beschwerdeführerin 1 vom

18. November 2020 in Bezug auf den „IS Mount“ von einer Verschleppungsabsicht aus, weswegen dieser nicht zugelassen werden sollte.

Die Patentansprüche 1 bis 3 in erteilter Fassung (Hauptantrag) lauten:

1. Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (10), umfassend:

einen Bremssattel (12), der so konfiguriert ist, dass er eine Bremskraft auf eine Bremsscheibe (2) ausübt, die so konfiguriert ist, dass sie um eine Drehachse (A1) drehbar ist, wobei der Bremssattel (12) eine Befestigungsfläche (22) aufweist; und

eine Grundkonstruktion (14) mit einer ersten Grundfläche (58), wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sie an die Befestigungsfläche (22) des Bremssattels (12) gekoppelt und so an einem Fahrradrahmen (4) befestigt werden kann, dass der Bremssattel (12) an einer ersten Position (P1) oder einer zweiten Position (P2), die weiter von der Drehachse (A1) weg ist als die erste Position (P1), angeordnet wird, wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sich ein Relativwinkel, der zwischen der Befestigungsfläche (22) des Bremssattels (12) und der ersten Grundfläche (58) der Grundkonstruktion (14) definiert ist, zwischen der ersten Position (P1) und der zweiten Position (P2) unterscheidet, wobei

die Grundkonstruktion (14) ein Grundbauteil (32) umfasst, das so konfiguriert ist, dass es an dem Fahrradrahmen (4) mit einer ersten Orientierung, die den Bremssattel (12) an der ersten Position (P1) anordnen soll, oder einer zweiten Orientierung, die den Bremssattel (12) an der zweiten Position (P2) anordnen soll, befestigt werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Grundbauteil (32) die erste Grundfläche (58) und eine zweite Grundfläche (59) aufweist, die so konfiguriert ist, dass sie der Befestigungsfläche (22) an dem Bremssattel (12) zugewandt ist, und die zweite Grundfläche (59) in Bezug auf die erste Grundfläche (58) geneigt ist.

2. Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (10) nach Anspruch 1, wobei die zweite Grundfläche (59) in Bezug auf die erste Grundfläche (58) bei einem Neigungswinkel zwischen 1 Grad und 3 Grad geneigt ist.

3. Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (10) nach Anspruch 2, wobei der Neigungswinkel gleich 2 Grad ist.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem in der Verhandlung vom 11. März 2024 eingereichten Hilfsantrag 1 lautet (die Änderung gegenüber der erteilten Fassung ist kenntlich gemacht):

1. Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (10), umfassend:

einen Bremssattel (12), der so konfiguriert ist, dass er eine Bremskraft auf eine Bremsscheibe (2) ausübt, die so konfiguriert ist, dass sie um eine Drehachse (A1) drehbar ist, wobei der Bremssattel (12) eine Befestigungsfläche (22) aufweist; und

eine Grundkonstruktion (14) mit einer ersten Grundfläche (58), wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sie an die Befestigungsfläche (22) des Bremssattels (12) gekoppelt und so an einem Fahrradrahmen (4) befestigt werden kann, dass der Bremssattel (12) an einer ersten Position (P1) oder einer zweiten Position (P2), die weiter von der Drehachse (A1) weg ist als die erste Position (P1), angeordnet wird, wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sich ein Relativwinkel, der zwischen der Befestigungsfläche (22) des Bremssattels (12) und der ersten Grundfläche (58) der Grundkonstruktion (14) definiert ist, zwischen der ersten Position (P1) und der zweiten Position (P2) unterscheidet, wobei

die Grundkonstruktion (14) ein Grundbauteil (32) umfasst, das so konfiguriert ist, dass es an dem Fahrradrahmen (4) mit einer ersten Orientierung, die den Bremssattel (12) an der ersten Position (P1) anordnen soll, oder einer zweiten Orientierung, die den Bremssattel (12) an der zweiten Position (P2) anordnen soll, befestigt werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass  
das Grundbauteil (32) die erste Grundfläche (58) und eine zweite Grundfläche (59) aufweist, die so konfiguriert ist, dass sie der Befestigungsfläche (22) an dem Bremssattel (12) zugewandt ist, und die zweite Grundfläche (59) in Bezug auf die erste Grundfläche (58) geneigt ist, und  
wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sie mit der ersten Grundfläche (58) am Fahrradrahmen (4) befestigt werden kann.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 an, die wortidentisch sind zu denjenigen in erteilter Fassung.

Folgende Unterlagen fanden im Verfahren als Entgegenhaltungen bzw. zur Stützung der jeweiligen Argumentation Berücksichtigung:

- D1** Montageanleitung "Avid Disc Brake Caliper Mounting Bracket and Spacer Configurations" der S... LLC, mit Vermerk © 2013,
- D1\*** Originalfotografien zur Erläuterung von Dokument **D1**  
(nach Zeitrang des Streitpatents erstellt),
- D2** Montageanleitung Shimano "Technical Service Instructions – Disk Brake System", mit Vermerk © 2010,
- D3** Montageanleitung Magura, mit Vermerk © 2012 bzw. Edition 2, 03.2012,
- D4** DE 202 17 346 U1,
- D5** DE 20 2004 003 799 U1,
- D6** US 2013 / 0 133 991 A1,
- D7** DE 10 2008 014 890 A1,
- D8** US 6 945 369 B1,
- D9** US 6 148 964 A,
- D10** DE 10 2014 210 198 A1  
(Stand der Technik gemäß § 3 (2) PatG),
- D11** EP 2 444 309 A1,
- D12** TW 201332830 A1,



**D13** Magura Adapter QM6, URL: <https://www.amazon.de/Magura-Adapter-QM6-180mrn-PM/dp/B00CS74OAK> [abgerufen am 7.5.2019] und

**D14** Magura QM Bremssattel Adapter Adaptervariante QM 26, URL: [https://www.amazon.de/gp/product/B00BGDRH6K/ref=ox\\_sc\\_act\\_title\\_1?smid=A1HOFB1O7H1OPO&psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B00BGDRH6K/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1HOFB1O7H1OPO&psc=1) [abgerufen am 7.5.2019].

Wegen des Wortlauts der Unterlagen und zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden sind statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat zumindest teilweise Erfolg, da sich die vorgebrachten Widerrufsgründe hinsichtlich des Patents in der zuletzt mit den Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß einzigem Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 11. März 2020, geltend gemachten Fassung als nichtzutreffend erweisen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist indes unbegründet.

2. Der auf die Widerrufsgründe fehlender Patentfähigkeit im Sinne der §§ 3 und 4 PatG entsprechend § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG und unzureichend deutlicher bzw. unvollständiger Offenbarung für eine Ausführbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG gestützte Einspruch ist zulässig; dies wurde von der Patentinhaberin auch nicht in Zweifel gezogen.

Auch leidet das Verfahren vor der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts keinen Mangel; dahingehende Einwendungen hat die Patentinhaberin auch nicht geltend gemacht.

3. Das angegriffene Patent betrifft gemäß Absatz [0001] der Patentschrift DE 10 2015 203 734 B4 (im Folgenden mit SPS kurzbezeichnet) eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit.

Die SPS führt in Abs. [0002] aus, dass Fahrradfahren zu einer immer beliebteren Form der Freizeitbeschäftigung sowie einem Transportmittel werde. Überdies sei Fahrradfahren zu einem sehr beliebten Leistungssport für sowohl Amateure als auch Profis geworden. Ob das Fahrrad nun als Freizeitbeschäftigung, für den Transport oder Wettkampf verwendet werde, die Fahrradindustrie verbessere konstant die verschiedenen Komponenten des Fahrrads. Eine Komponente, die umfassend überarbeitet wurde, sei die Fahrrad-Bremsvorrichtung. Genauer gesagt seien Fahrräder in den letzten Jahren mit Scheibenbremsvorrichtungen ausgestattet worden. Eine derartige Scheibenbremsvorrichtung sei beispielsweise in der Druckschrift **D11** offenbart.

Dem angegriffenen Patent liege die dem Abs. [0003] der SPS entnehmbare Aufgabe zugrunde, den Verschleiß der Bremsklötze und der Bremsscheibe zu verringern.

4. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Fachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Diplom-Ingenieur (Fachhochschule) oder ein Bachelor of Engineering der Fachrichtung Maschinenbau angesehen, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Scheibenbremssystemen, insbesondere für Fahrräder, verfügt.

5. 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 (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum). 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 der Fachmann auch die Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen hat (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht. Darüber hinaus darf allein aus Ausführungsbeispielen nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden (BGH GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe). Ferner gilt zu beachten, dass Zweck- und Funktionsangaben den Gegenstand eines Sachanspruchs regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion beschränken. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig nur dahin, so ausgebildet zu sein, dass er für den angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen kann. Er muss mithin objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen. (BGH, GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; GRUR 2018, 1128, Rn. 12 – Gurtstraffer; GRUR 2023, 1259, Rn. 12 – Schlossgehäuse)

Im Hinblick auf die Auslegung der Patentansprüche zur Bestimmung des Sinngehalts ist nachstehend der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) aus Gründen der Übersichtlichkeit bei der Bezugnahme in einer Merkmalsgliederung wiedergegeben, wobei die kurzbezeichneten Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 durch Fettdruck hervorgehoben sind:

- M1**      Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (10), umfassend:  
**M2**              einen Bremssattel (12),

- M2.1** der so konfiguriert ist, dass er eine Bremskraft auf eine Bremsscheibe (2) ausübt,
  - M2.1.1** die so konfiguriert ist, dass sie um eine Drehachse (A1) drehbar ist,
  - M2.2** wobei der Bremssattel (12) eine Befestigungsfläche (22) aufweist; und
  - M3** eine Grundkonstruktion (14) mit
  - M3.1** einer ersten Grundfläche (58),
  - M3.2** wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sie an die Befestigungsfläche (22) des Bremssattels (12) gekoppelt
  - M3.3** und so an einem Fahrradrahmen (4) befestigt werden kann, dass
  - M3.3.1** der Bremssattel (12) an einer ersten Position (P1) oder
  - M3.3.2** einer zweiten Position (P2), die weiter von der Drehachse (A1) weg ist als die erste Position (P1), angeordnet wird,
  - M3.4** wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sich ein Relativwinkel, der zwischen der Befestigungsfläche (22) des Bremssattels (12) und der ersten Grundfläche (58) der Grundkonstruktion (14) definiert ist,
  - M3.4.1** zwischen der ersten Position (P1) und der zweiten Position (P2) unterscheidet,
  - M3.5** wobei die Grundkonstruktion (14) ein Grundbauteil (32) umfasst,
  - M3.5.1** das so konfiguriert ist, dass es an dem Fahrradrahmen (4)
  - M3.5.1.1** mit einer ersten Orientierung, die den Bremssattel (12) an der ersten Position (P1) anordnen soll,
  - M3.5.1.2** oder einer zweiten Orientierung, die den Bremssattel (12) an der zweiten Position (P2) anordnen soll, befestigt werden kann,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M3.5.2** das Grundbauteil (32) die erste Grundfläche (58)
  - M3.5.3** und eine zweite Grundfläche (59) aufweist,

**M3.5.3.1**

die so konfiguriert ist, dass sie der Befestigungsfläche (22) an dem Bremssattel (12) zugewandt ist,

**M3.5.3.2**

und die zweite Grundfläche (59) in Bezug auf die erste Grundfläche (58) geneigt ist.

In der erteilten Fassung des Streitpatents wird eine *Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit* (Merkmal **M1**) beansprucht mit zumindest zwei Baugruppen, nämlich einem *Bremssattel* nach dem Merkmal **M2** und einer *Grundkonstruktion* entsprechend dem Merkmal **M3**.

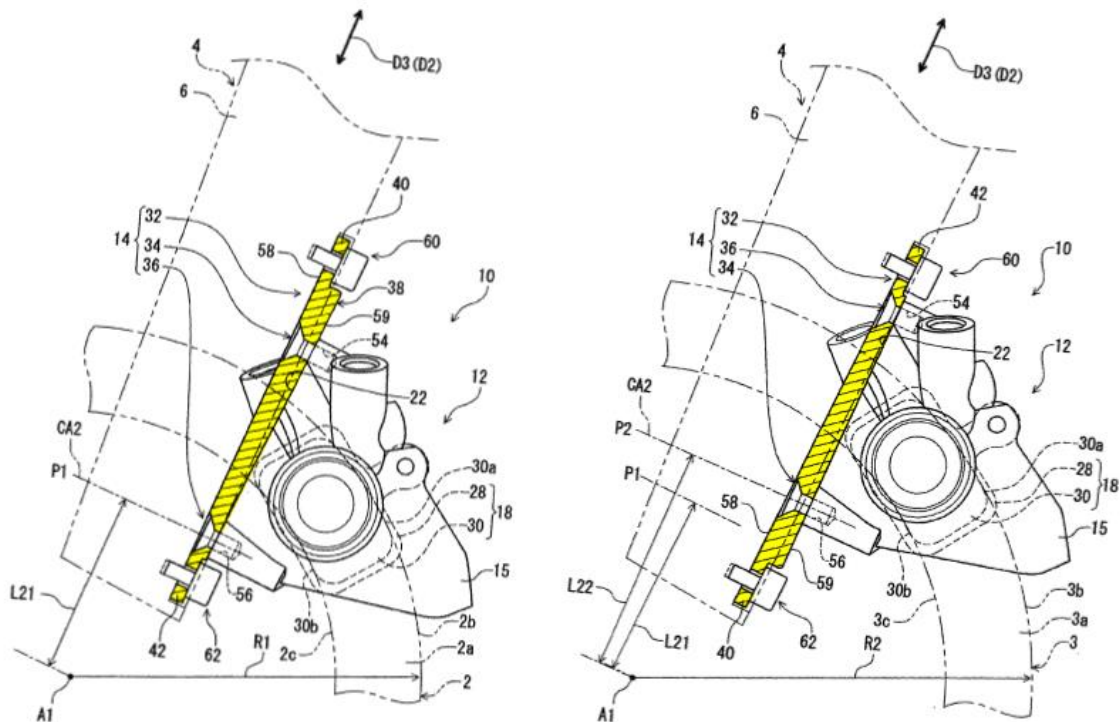


Abb. 1: Fig. 9 (links), Fig. 10 (rechts) der SPS,  
Kolorierung seitens des Senats hinzugefügt

Der Fachmann liest aufgrund des auf die Wirkung des Bremssattels abstellenden Merkmals **M2.1**, wonach dieser eine Bremskraft auf eine vom Anspruchsgegenstand nicht umfasste, um eine *Drehachse* drehbare (Merkmal **M2.1.1**) *Bremscheibe* ausübt, weitere Komponenten wie Bremsbeläge bzw. -klötze, eine den

Anpressdruck der Beläge auf die Bremsscheibe erzeugende mechanische oder fluidische Druckquelle sowie entsprechende Übertragungsmittel wie beispielsweise Kolben zwanglos mit. In den Ausführungsbeispielen ist die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit 10 an einem ebenfalls nicht der beanspruchten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit 10 zuzuordnenden *Fahrradrahmen 4*, insbesondere an einer Vorderradgabel 6 des Fahrradrahmens 4, befestigt (vgl. Abs. [0033]). Insoweit liegt, bei betätigter Bremse, die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit im Kraftfluss zwischen Bremsscheibe und Fahrradrahmen. Dementsprechend setzt der Patentanspruch 1 einen Einbauzustand voraus, der insoweit zur Festlegung des Sinngehaltes der weiteren nachfolgenden anspruchsgemäßen Definitionen der isoliert zu betrachtenden Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit dient, ohne dabei den Fahrradrahmen oder weitere Bestandteile neben den beiden vorgenannten Baugruppen Bremssattel und Grundkonstruktion in den beanspruchten Gegenstand miteinzubeziehen.

Die Grundkonstruktion als die weitere neben dem Bremssattel beanspruchte Baugruppe der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit umfasst ein – in der Abb. 1, die wie nachfolgend noch erläutert, den Bremssattel in unterschiedlichen Einbaupositionen zeigt, gelb koloriertes – *Grundbauteil* (Merkmal **M3.5**), das über eine *erste Grundfläche* (Merkmale **M3.1** und **M3.5.2**) und eine *zweite Grundfläche* (Merkmal **M3.5.3**) verfügt, die gemäß den Ausführungsbeispielen eben ausgebildete Flächen aufweisen. Die Grundkonstruktion ist so konfiguriert, dass sie an eine – gemäß den Ausführungsbeispielen ebenfalls eben ausgebildete – *Befestigungsfläche* des Bremssattels gekoppelt werden kann (Merkmale **M2.2** und **M3.2**), dabei ist die zweite Grundfläche des Grundbauteils der Befestigungsfläche des Bremssattels zugewandt (Merkmal **M3.5.3.1**). Ausweislich Abs. [0037] kann das Grundbauteil 32 über erste und zweite Kopplungsbauteile 34, 36 der Grundkonstruktion 14 – dort in Gestalt von zwei Senkkopfschrauben (vgl. Abs. [0041] i.V.m. Abb. 1) – mit dem Bremssattel 12 gekoppelt werden. Vorstehender Abb. 1 i.V.m. Fig. 8 und Abs. [0048] entnimmt der Fachmann beispielhaft eine Befestigungsart der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit 10 an einer ebenfalls bei den Ausführungsbeispielen eben

ausgebildeten Anlagefläche des Fahrradrahmens, mittels zweier Innensechskantschrauben 60 und 62. Demnach ist das Grundbauteil der Grundkonstruktion mit ihrer dem Bremssattel abgewandten (vgl. Abs. [0043]) ersten Grundfläche am Fahrradrahmen befestigt (Merkmale **M3.3** und **M3.5.1**), mit der Folge, dass der Bremssattel mittelbar über das Grundbauteil mit dem Fahrradrahmen verbunden ist. Die Endsilbe „-fläche“ in den Begriffen „Grundfläche“ und „Befestigungsfläche“ ist dabei im Sinne ihrer eigentlichen Wortbedeutung mit dem Verständnis zumindest eines Abschnitts auf der Oberfläche der betreffenden Komponente der Baueinheit – und nicht mit einer fiktiven Ebene – unterlegt.

Gemäß den Merkmalen **M3.3.1** und **M3.3.2** wird der Bremssattel sowohl an einer *ersten Position* (Abb. 1, links) als auch an einer *zweiten Position* (Abb. 1, rechts), die weiter von der Drehachse entfernt ist als die erste Position, angeordnet in Abhängigkeit der Orientierung des Grundbauteils, womit ermöglicht ist, dass die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit auf Bremsscheiben mit unterschiedlichen Außendurchmessern eingestellt werden kann (vgl. die unterschiedlichen Bremsscheiben 2 und 3 in der vorstehenden Abb. 1). Das Grundbauteil ist gemäß den Merkmalen **M3.5.1.1** und **M3.5.1.2** so konfiguriert, dass es mit einer *ersten Orientierung*, die den Bremssattel an der ersten Position anordnen soll, oder einer *zweiten Orientierung*, die den Bremssattel an der zweiten Position anordnen soll, am Fahrradrahmen befestigt werden kann (vgl. Abs. [0062]). Eine Möglichkeit hierzu zeigt Fig. 6 iVm Fig. 5. Gemäß Fig. 5 nehmen ja die beiden Durchgangslöcher 50 und 52 die beiden Senkkopfschrauben auf, die der Befestigung des Grundbauteils am Bremssattel dienen. Entsprechend nehmen die beiden Befestigungsdurchgangslöcher 44 und 46 ja die beiden Innensechskantschrauben auf, die der Befestigung des Grundbauteils am Fahrradrahmen dienen. Somit kann aufgrund der (vom Anspruch allerdings nicht festgelegten) unterschiedlichen Abstände L11 und L12 der jeweiligen benachbarten Durchgangs- und Befestigungsdurchgangslöcher zueinander (vgl. Fig. 6 und Abs. [0051]) insoweit durch ein Umdrehen des Grundbauteils um 180° die Position des Bremssattels relativ zum Fahrradrahmen geändert werden.

Wie weiterhin mit Merkmal **M3.5.3.2** gefordert, ist zudem die zweite Grundfläche des Grundbauteils gegenüber der ersten Grundfläche des Grundbauteils geneigt (vgl. Abb. 1). Die zweite Grundfläche kann in Bezug auf die erste Grundfläche einen Neigungswinkel von ca. 2 Grad aufweisen (vgl. Ansprüche 2 und 3). Eine derartige Neigung der sich gegenüberliegenden Grundflächen 58 und 59 zueinander bewirkt zwangsläufig beim ersten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1 bis 10, die keine weiteren Bauteile im Kontaktbereich der jeweiligen ebenen Flächen vorsieht, dass sich ein Relativwinkel zwischen der ersten, ebenen Grundfläche des Grundbauteils, die der Anlage an der ebenen Fläche am Fahrradrahmen dient, und der ebenen Befestigungsfläche des Bremssattels einstellt, aber auch, dass sich zwischen der ersten Position des Bremssattels – gemäß der ersten Orientierung des Grundbauteils – und der zweiten Position des Bremssattels – gemäß der zweiten Orientierung des Grundbauteils – ein unterschiedlicher Relativwinkel zwischen der ersten Grundfläche des Grundbauteils und der Befestigungsfläche des Bremssattels einstellt (Merkmale **M3.4** und **M3.4.1**). Aufgrund der daraus resultierenden unterschiedlichen Neigungen des Bremssattels in den beiden unterschiedlichen Positionen gegenüber dem Fahrradrahmen sei eine Verringerung der Neigung und/oder des Versatzes der Bremsklötze bezogen auf die Bremsscheibe möglich, insoweit könnten sich Einbausituationen vermeiden lassen, bei denen ein Teil des Reibteils der Bremsklötze nicht auf der Bremsscheibe gleitet, was die Gebrauchsdauer der Bremsklötze und/oder der Bremsscheibe verkürzen könne (vgl. Abs. [0072] und [0073]).

**6.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen,



dass der angestrebte Erfolg erreicht wird, vgl. BGH GRUR 1980, 166 – Doppelsachsaggregat. Es ist daher nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann, vgl. BGH GRUR 1998, 899 - Alpinski; BGH GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II; BGH GRUR 2010, 901 – polymerisierbare Zementmischung. Das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung erfordert es hierbei nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind. Eine Erfindung ist daher grundsätzlich bereits dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zur Ausführung aufzeigt, vgl. BGH, Urteil vom 16. Juni 2015 – X ZR 67/13, juris.

Wie die Patentabteilung des DPMA daher sinngemäß richtig entschieden hat, ergeben sich im Lichte der ersten in der SPS gezeigten und beschriebenen Ausführungsform für den Fachmann die beiden – je nach Orientierung des Grundbauteils – unterschiedlichen Relativlagen des Bremssattels bezüglich der Drehachse der Bremsscheiben in einer ersten oder zweiten Position, dies aufgrund des asymmetrischen Lochmusters und der beiden zueinander mit einem Neigungswinkel von vorzugsweise 2° geneigt ausgebildeten Grundflächen des Grundbauteils. Denn der Fachmann kann dies unmittelbar dem Streitpatent in eindeutiger Weise entnehmen (vgl. die vorstehende, die erste Ausführungsform des Streitpatents in Bezug nehmende Auslegung) und die insbesondere in den Abs. [0066] bis [0073] diesbezüglich konkretisierte Lehre mit dem angestrebten Erfolg, dass ungeachtet der ersten und zweiten Position des Bremssattels, die Gebrauchsdauer der Bremsklötze und/oder der Bremsscheibe erhalten bleiben kann, in die Realität umsetzen.

**7.** Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) ist nicht neu im Sinne des § 3 PatG und ist damit nicht patentfähig im Sinne des § 1 PatG.

**a)** Der mit Schriftsatz vom 18. November 2020 in Bezug auf den „IS Mount“ hier eingegangene Vortrag der Einsprechenden zur Ausführungsform des „IS Mount“ gemäß Anlage D1 ist, anders als die Patentinhaberin meint, nicht als verspätet zurückzuweisen.

Zunächst ist schon § 59 Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 PatG nicht einschlägig, weil die nun geltend gemachten Gesichtspunkte auf der Druckschrift D1 basieren, die bereits mit dem Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden vom 24. Februar 2017 und damit innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden ist. Damit stützt sich das Vorbringen letztlich auf die Aussage eines bereits zitierten Dokuments und stellt insoweit keinen neuen Angriffsgrund dar.

Zudem folgt aus dem auch im Einspruchsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz, dass auch verspätetes Vorbringen, wenn es erheblich ist, grundsätzlich nicht übergangen werden darf. Ausnahmevorschriften wie § 83 Abs. 4 PatG und § 117 PatG, erst recht zivilprozessuale Vorschriften, die auf dem Beibringungsgrundsatz beruhen (z.B. § 296 ZPO), sind im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht – auch nicht analog – anwendbar (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., Einleitung Rdn. 237 ff. m.w.N.).

**b)** Die Anlage **D1** offenbart mit ihrer aus dem Jahre 2013 stammenden Montageanleitung „Avid Disc brake caliper mounting bracket and spacer configuration“ (Avid Scheibenbremssattelhalterung und Abstandshalterkonfiguration) mit Blick auf die Zeichnung zum „IS Mount“ eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit einem Bremssattel (rechts in der nachfolgend eingeblendeten Abb. 2) und einer ein Grundbauteil (IS Bracket, das in besagter Abbildung diesseitig koloriert ist) aufweisenden Grundkonstruktion, die mit dem Bremssattel verschraubt ist. Dieser Explosionsdarstellung lassen sich, wie für den Fachmann unzweifelhaft ersichtlich, weitere Schrauben entnehmen, mit denen eine Verbindung mit einem Fahrradrahmen bzw. einer Vorderradgabel eines Fahrrads hergestellt werden kann.

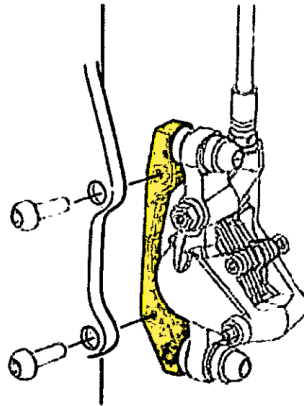


Abb. 2: Explosionsdarstellung zum IS Mount mit hinzugefügter Kolorierung

Auch wenn diese Darstellung weder eine Bremsscheibe, auf die eine Bremskraft ausgeübt werden soll, noch eine Drehachse, die beide ohnehin nicht dem mit dem Streitpatent beanspruchten Gegenstand zuzuordnen sind, zeigt, so liest der Fachmann derartige Bauteile jedenfalls mit, ebenso wie eine erste und eine zweite Grundfläche des Grundbauteils und eine Befestigungsfläche des Bremssattels, allesamt eben ausgebildet. Auf besondere und im Übrigen nicht ausdrücklich offenbarte Vorteile, die die Patentinhaberin wohl den durchgängigen Befestigungs- bzw. Grundflächen beim Streitgegenstand zuschreiben möchte, wie z.Bsp. die Gewährleistung einer großflächigen durchgängigen und insoweit stabilen Auflage, die allenfalls der in der SPS gezeigten, im Detail indes nicht beanspruchten Ausführungsform unterstellt werden könnte – zur Unterscheidung gegenüber den zwei von den von ihr so genannten Befestigungshülsen oder „Befestigungsöhren“ (vgl. Eingabe der Patentinhaberin vom 5. August 2019, S. 8, Abs. 2) gebildeten Befestigungsflächen, die mit zwei mit ihnen korrespondierenden weiteren Flächen in Kontakt kommen - kommt es hier nicht an. Diese im Streitpatent gezeigte, von der Darstellung in der Anlage **D1** abweichende Gestalt der Kontaktfläche ist kein Unterscheidungsmerkmal, das im Anspruch Niederschlag gefunden hätte; dieser schreibt der Kontaktfläche keine bestimmte Gestalt vor (vgl. vorstehende Auslegung), auch nicht für den zwischen den maßgeblichen, die Schrauben umgebenden Funktionsflächen

liegenden Bereich, dessen Vorhandensein oder dessen Dimensionierung der Fachmann je nach Anwendungsfall entsprechend seines Fachwissens und Fachkönnens vornehmen wird.

Die Anlage **D1** zeigt eine weitere Darstellung des Grundbauteils IS Bracket, der die vorgenannten ebenen Grundflächen, wie der Fachmann sie versteht, zu entnehmen sind (vgl. Abb. 3, in der die Ebenen, in denen die ersten und zweiten Grundflächen bzw. die Befestigungsfläche liegen, gekennzeichnet sind). Offensichtlich ist dabei, dass die zweite Grundfläche bzw. deren Ebene in Bezug auf die (Ebene der) erste(n) Grundfläche geneigt ist, mit der Folge, dass eine Konfiguration der Grundkonstruktion derart offenbart ist, dass auch ein Relativwinkel zwischen der Befestigungsfläche des Bremssattels und der ersten Grundfläche des Grundbauteils vorliegt, wenn beide Bauteile miteinander verbunden sind, wie in Abb. 2 dargestellt.

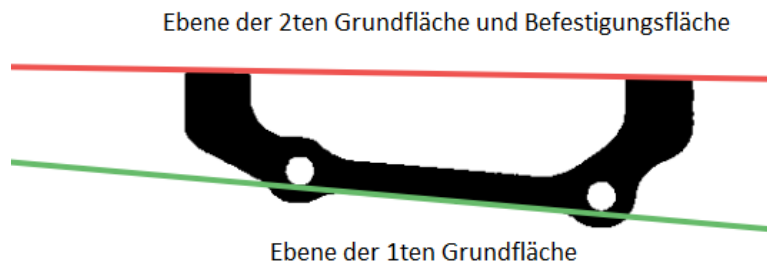


Abb. 3: IS Bracket mit hinzugefügten Ergänzungen

Gemäß dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents nach den Fig. 1 bis 10 dient die erste Grundfläche 58 des Grundbauteils 32 zur Befestigung am Fahrradrahmen; vgl. vorstehende Abb.1 i.V.m. Abs. [0062] der SPS:

*„Wie in den Fig. 9 und Fig. 10 zu sehen ist, ist die Grundkonstruktion 14 so konfiguriert, dass sie ... mit der ersten Grundfläche 58 am Fahrradrahmen 4 befestigt werden kann, so dass der Bremssattel 12 an einer ersten Position P1 (Fig. 9) oder einer zweiten Position P2 (Fig. 10), die weiter von der Drehachse A1 weg ist als die erste Position P1, angeordnet wird.“*

(Unterstreichung diesseits hinzugefügt)

Da aber eine Befestigung der ersten Grundfläche 58 am Fahrradrahmen 4 im Sinne einer (auch nur mittelbaren) Anbindung der ersten Grundfläche 58 zu Befestigungszwecken am Fahrradrahmen 4 für die beiden sich voneinander unterscheidenden Positionen des Bremssattels 12 keinen Niederschlag im Anspruch 1 nach Hauptantrag (erteilte Fassung) gefunden hat, muss eine derartige Einschränkung des Sinngehaltes auch bei der Bewertung der Baueinheit gemäß dem „IS Mount“ außer Acht bleiben.

Die nicht der Anlage am Fahrradrahmen dienende erste Grundfläche des „IS Mount“ – was, wie vorstehend dargelegt, auch nicht nötig ist – bestimmt aber zumindest aufgrund der filigranen Konstruktion des IS Brackets eine gegenüber der zweiten Grundfläche geneigte Anordnung von Befestigungslöchern. Diese Befestigungslöcher sind überdies in der Längserstreckung des IS Brackets asymmetrisch angeordnet (vgl. insbesondere Abb. 3), mit der Folge, dass mit der aus den Baugruppen Grundkonstruktion und Bremssattel bestehende Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit bei einer Anbindung an einen Fahrradrahmen, je nach Orientierung des IS Brackets, der Bremssattel in unterschiedlichen Entfernungen von der Drehachse mit unterschiedlichen Neigungen gegenüber dem Fahrradrahmen befestigt werden kann.

Der Patentinhaberin ist zwar zuzustimmen, dass die Anlage **D1** eine Montageanleitung ist, der keine gegenüber der vorgegebenen Orientierung des Grundbauteils IS Bracket geänderte (um 180° gedrehte) Orientierung zu entnehmen ist, jedoch kommt es darauf nicht an. Denn der Anspruch verhält sich nicht zu einem System bestehend aus einem Fahrradrahmen, Grundkonstruktion und Bremssattel, sondern nur zu einer Baueinheit bestehend aus den beiden zuletzt genannten Baugruppen unabhängig von einem Fahrradrahmen. Insoweit orientiert sich der zuständige Fachmann auch nur an der Offenbarung, die ihm die Anlage **D1** zu der beanspruchten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit gibt.

Und das Grundbauteil dieser Baueinheit verfügt bereits mit Blick auf die Bohrungen für die Befestigung an einem Fahrradrahmen und die weiteren Anbindungsstellen für die Montage des Bremssattels über ein asymmetrisches Lochbild, dem – eine reale Einbausituation vorausgesetzt – zumindest zwei Anbringungsmöglichkeiten

mit unterschiedlichen Orientierungen zur Raddrehachse inhärent sind. So ist ohne weiteres und unmittelbar zu unterstellen, dass auch der IS-Mount gemäß der Anlage **D1** die Eignung besitzt, eine Änderung der Neigung und/oder des Versatzes der Bremsklötze bezogen auf die Bremsscheibe zu ermöglichen, mit denen sich Einbausituationen vermeiden ließen, bei denen ein Teil des Reibteils der Bremsklötze nicht auf der Bremsscheibe gleitet, entsprechend dem streitpatentgemäß angestrebten Erfolg. Ob dieser Erfolg sich tatsächlich einstellt, hängt aber auch von weiteren, nicht der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit zuzuordnenden Parametern, wie etwa der Lage und der konstruktiven Ausgestaltung der Bremsklötze und der entsprechenden Dimensionierung des Fahrradrahmens und der gewählten Scheibenbremsendurchmesser ab, was im Übrigen auch für die beanspruchte Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gleichermaßen gilt. Beansprucht ist lediglich der Beitrag, den die isoliert zu betrachtende zur Anbringung an einem Fahrradrahmen geeignete Baueinheit zur Erfüllung des postulierten Erfolgs leistet.

Insoweit zeigt die Anlage **D1** in der Ausführungsform nach „IS Mount“ eine sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag aufweisende Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit, ohne dabei vermeintliche Erkenntnisse hineininterpretiert zu haben – wie von der Patentinhaberin mit Verweis auf die BGH-Entscheidung „Sauerteig“ (BGH GRUR 1989, 899) zur Verteidigung vorgetragen –, die allenfalls einem System, bestehend aus einem Fahrradrahmen, Grundkonstruktion und Bremssattel zugestanden werden könnten, jedoch nicht einer nur körperlich-räumliche Aspekte und Zweckangaben betreffenden Untergruppe dieses Systems, der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit, wie mit dem Vorrichtungsanspruch 1 nach Hauptantrag beansprucht.

**c)** Einer Beurteilung der weiteren Patentansprüche nach Hauptantrag bedarf es in der Folge nicht, da mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät; BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

8. Die ausführbare, unstrittig vollständig den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entnehmbare, gewerblich anwendbare und gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkte Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2024, ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nur neu, sie ergibt sich aus diesem für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise. Dies gilt ebenso für die Weiterbildungen nach den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüchen 2 und 3. Die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit ist mithin in der Fassung nach Hilfsantrag 1 patentfähig.

a) Entgegen der Auffassung der Einsprechenden und Beschwerdeführerin 1 erweist sich der in der mündlichen Verhandlung erstmalig eingereichte Hilfsantrag 1 als zulässig, insbesondere greift der dagegen geltend gemachte Verspätungseinwand der Einsprechenden nicht durch. Für eine Zurückweisung verspäteten Vorbringens im Einspruchsbeschwerdeverfahren fehlt es an einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Die für das Nichtigkeitsverfahren geltende Regelung des § 83 Abs. 4 PatG ist auf das Einspruchsverfahren nicht übertragbar (vgl. schon BGH BIPMZ 1977, 277 sowie Schulte, PatG, 11. Aufl., Einl. Rn. 238 f; Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 7 Rn. 259f; Ceph/Voß, Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl. 2022, § 296 ZPO, Rn. 18 (Seite 896)). Das ergibt sich vor allem aus dem im Erteilungsverfahren, zu dem auch das Einspruchsverfahren gehört, geltenden Untersuchungsgrundsatz. Daher sind auch die Regelungen der §§ 530, 296 ZPO nicht entsprechend anwendbar. Ohnehin hatte im vorliegenden Fall der Senat keine Frist zur Vorlage von Anträgen oder Ergänzungen gesetzt. Zum ändern hätte die Einsprechende geltend machen können, dass sie sich auf den neuen Vortrag nicht hinreichend vorbereiten konnte, und insoweit um Vertagung bitten können, was aber in der mündlichen Verhandlung nicht geschehen ist. Schließlich fehlen auch Anhaltspunkte für ein missbräuchliches Verhalten der Patentinhaberin, das auch nicht von der Einsprechenden substantiiert vorgetragen worden ist.

**b)** Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 entspricht dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unter Hinzunahme des dem Abs. [0062] der SPS (= Seite 10, erster Absatz der am 12. März 2015 beim DPMA eingegangenen, gemäß § 10 PatAnmV beglaubigten Übersetzung der Beschreibung der ursprünglich in englischer Sprache eingereichten Anmeldung) entnommenen Merkmals

M3.1.1<sup>Hi1</sup> wobei die Grundkonstruktion (14) so konfiguriert ist, dass sie mit der ersten Grundfläche (58) am Fahrradrahmen (4) befestigt werden kann.

Soweit die Merkmale der in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) identisch sind, gelten die diesbezüglichen Ausführungen gleichermaßen.

Mit Merkmal M3.1.1<sup>Hi1</sup> wird der mit Hauptantrag noch unbestimmt gelassene Wirkzusammenhang zwischen der ersten Grundfläche des Grundbauteils und dem Fahrradrahmen dahingehend konkretisiert, dass die Grundkonstruktion, sprich das Grundbauteil mit seiner ersten Grundfläche, nunmehr die Eignung besitzen muss, für beide Positionen des Bremssattels bzw. für beide Orientierungen des Grundbauteils am Fahrradrahmen befestigt werden zu können (vgl. vorstehende Ausführungen zum Abs. [0062] der SPS unter Ziffer 7.b).

**c)** Der Fachmann entnimmt, wie vorstehend unter Ziffer 7.b dargelegt, der Anlage **D1** in der Ausführungsvariante „IS Mount“ eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit sämtlichen Merkmalen, wie mit Hauptantrag gefordert.

Jedoch weist die dort offenbarte Baueinheit keine erste Grundfläche auf, die in beiden möglichen Orientierungen des Grundbauteils an einem Fahrradrahmen befestigt werden kann. Denn, wenn der Fachmann – bei einer lediglich im Durchmesser geänderten Bremsscheibe, bei ansonsten unveränderten, die Baueinheit nicht betreffenden Parametern – sich zwar veranlasst sähe, die Grundkonstruktion



in einer um 180° gedrehten Orientierung am Fahrradrahmen zu befestigen, so stünde ihm aber nur eine weitere der zur Befestigung in der ersten Orientierung dienenden ersten Grundfläche gegenüberliegende Grundfläche zur Verfügung, womit die Forderung des Merkmals M3.1.1<sup>Hi1</sup> nicht erfüllt ist, und insoweit der Gegenstand nach Hilfsantrag 1 gegenüber dem „IS Mount“ neu ist.

Einen Anlass dafür, die selbe Grundfläche zur Befestigung mit dem Fahrradrahmen auch in der zweiten Orientierung heranzuziehen, lässt sich nach Überzeugung des Senates weder der Montageanleitung nach Anlage **D1**, den „IS Mount“ betreffend, entnehmen noch dem Fachwissen des zuständigen Fachmanns zuordnen.

**d)** Der Anlage **D1** entnimmt der Fachmann eine weitere Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit, die dort die Bezeichnung „Post-Mount“ trägt.

Das aus der Abb. 4 ersichtliche, schwarz dargestellte Grundbauteil „Post bracket“ lässt sich zwar prinzipiell um 180° gegenüber der dargestellten Orientierung drehen und eröffnet insoweit die Möglichkeit, die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit an einer Fahrradgabel in der einen oder anderen Orientierung des Grundbauteils mit einem damit einhergehenden gegenüber der Fahrradgabel unterschiedlich geneigten Bremssattel anzubringen. Jedoch nimmt der Bremssattel dadurch keine signifikanten unterschiedlichen Abstände zur Drehachse in den beiden Positionen ein (Merkmal **M3.3.2**), die für den Einsatz von im Durchmesser unterschiedlichen Bremsscheiben notwendig wären, da in beiden möglichen Orientierungen des Grundbauteils der Bremssattel mit (den in der Abb. 4 ganz rechts ersichtlichen) Schrauben in den selben Gewindebohrungen am Fahrradrahmen befestigt wird.

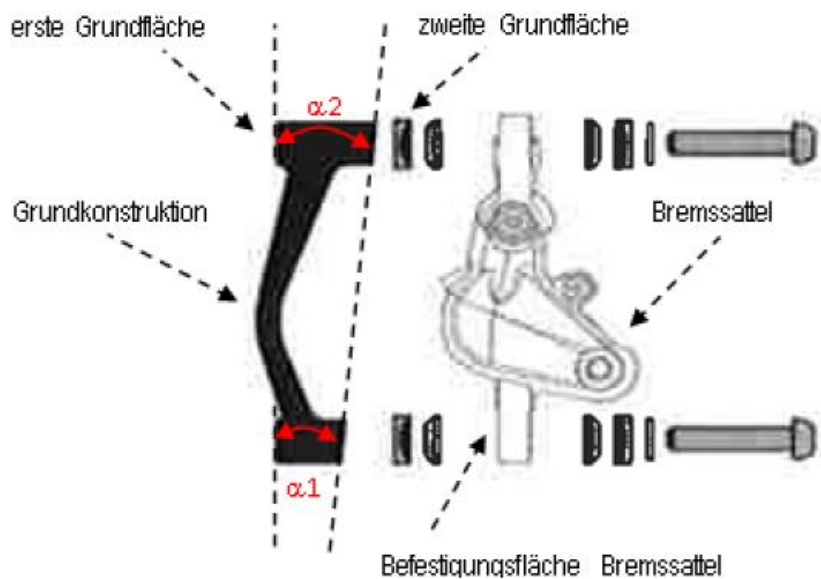


Abb. 4: Figur aus dem Schriftsatz der Einsprechenden vom 6.10.2022,  
mit von der Einsprechenden vorgenommenen Ergänzungen

Die Montageanleitung der Anlage **D1** leitet den Fachmann dazu an, bei unterschiedlichen Scheibendurchmessern unterschiedliche Adapter zu verwenden, führt ihn also von dem Erfindungsgedanken des Streitpatents weg. Ein Anlass dahingehend, die vorliegenden Lösungen abzuändern, ist jedenfalls nicht ersichtlich.

e) Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften oder Anlagen hat die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung zur Frage der Patentfähigkeit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht aufgegriffen. Deren offenbarten Lehren – mit Ausnahme derjenigen der Anlagen **D2**, **D3**, **D6** (hier insbesondere Abs. [0032]), **D13** und **D14**, deren Offenbarungsgehalt i.W. demjenigen der Anlage **D1** entspricht, ungeachtet der Tatsache, ob es sich überhaupt um einen relevanten Stand der Technik handelt und der Druckschrift **D10**, die einen auf die Patentinhaberin zurückgehenden nachveröffentlichten Stand der Technik zeigt, den es mit der hier vorliegenden Erfindung zu verbessern galt und das Merkmal **M3.5.3.2** nicht offenbart –, liegen auch nach Überzeugung des Senats offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik.

Sie zeigen allesamt Adapter, die die Anbindung eines Bremssattels an einem Rahmen in jeweils nur einer Position und in Relation zu nur einer Bremsscheibe offenbaren. Sie können daher ebenfalls keine Anregung zur Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 geben oder diesen gar vorwegnehmen.

**f)** Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Rede stehende Stand der Technik – unabhängig von seiner Zusammenschau – dem Fachmann eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag 1 nicht hat nahelegen können.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist infolgedessen patentfähig.

**g)** Mit ihm sind es die über das Selbstverständliche hinausgehenden Weiterbildungen der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit gemäß den direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüchen 2 und 3, die den nicht unklaren (vgl. Ausführungen zur Auslegung unter Ziffer 6) Neigungswinkel der Grundflächen des Grundbauteils zueinander quantifizieren.

### **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 gerügt wird, 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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Kriener

Körtge

Sexlinger

...