



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 4/21

---

(Aktenzeichen)

## B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 019 940.1**

**(Teilanmeldung zur Stammanmeldung 10 2014 210 196.4)**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. September 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert, der Richterin Kriener sowie der Richter Dipl.-Ing. Körtge und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentanmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2020 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2024;  
Beschreibungsseiten 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. September 2024,  
sowie 2 bis 32, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2024;  
Zeichnungen Figuren 1 bis 25B, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2024.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 15. Oktober 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Teilanmeldung – unter Beifügung einer englischsprachigen Beschreibung und 15 Patentansprüchen sowie einer Zeichnung mit Figuren 1 bis 27 – eingegangenen und dort unter dem Aktenzeichen 10 2014 019 940.1 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

### **„BICYCLE-BRAKE-CALIPER ATTACHMENT STRUCTURE“.**

Die der Teilung zugrundeliegende Stammanmeldung ist am 28. Mai 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der US-amerikanischen Priorität 13/931,027 vom 28. Juni 2013 eingereicht worden und ist dort unter dem Aktenzeichen 10 2014 210 196.4 geführt. Mit der Offenlegungsschrift DE 10 2014 210 196 A1, die mit der am 11. August 2014 zur Akte der Stammanmeldung gereichten deutschen geänderten Übersetzung der ursprünglich englischsprachigen Patentansprüche und Beschreibung und den am Anmeldetag

eingereichten Figuren 1 bis 27 übereinstimmt und auf die im Folgenden mit der Kurzbezeichnung OS verwiesen wird, wurde die Stammanmeldung am 31. Dezember 2014 offengelegt. Am 13. September 2018 erfolgte in der Stammanmeldung der Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle B62L, den die Anmelderin laut Empfangsbekanntnis am 17. September 2018 erhalten hat.

Mit Eingabe vom 14. Januar 2019 hat die Anmelderin eine beglaubigte deutsche Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldung zur Teilanmeldung mit der Bezeichnung

**„FAHRRAD-BREMSSATTEL-BEFESTIGUNGSSTRUKTUR“**

eingereicht, gefolgt von einer weiteren Eingabe vom 23. Januar 2019, die offensichtliche Unrichtigkeiten der Patentansprüche und Beschreibungsseiten korrigieren soll.

Die Prüfungsstelle für Klasse B62L des Deutschen Patent- und Markenamts hat aufgrund des am Anmeldetag der Teilanmeldung gestellten Rechercheantrages am 28. Oktober 2020 einen Recherchebericht gemäß § 43 PatG erstellt, und die Patentanmeldung im Zuge des am 24. Oktober 2018 gestellten Prüfungsantrags durch Beschluss vom 29. Oktober 2020 aufgrund mangelnder Patentfähigkeit zurückgewiesen. In der zugehörigen Beschlussbegründung hat sie insbesondere auf den Prüfungsbescheid vom 19. Mai 2016 zur Stammanmeldung Bezug genommen und ausgeführt, dass die Gegenstände der ursprünglich eingereichten und nach wie vor geltenden Patentansprüche 1 und 2 nicht neu seien. Denn diese entsprächen im Wortsinn dem Anspruch 1 der Stammanmeldung, dessen Gegenstand mit vorstehend genanntem Bescheid zur Stammanmeldung die Neuheit abgesprochen worden ist, da alle Merkmale bereits aus der Entgegenhaltung

bekannt seien.

Ferner sind im Prüfungsverfahren sowohl der Stamm- als auch der Teilanmeldung noch die Druckschriften

E2	DE 603 12 359 T2,
E3	DE 600 00 637 T2 und
E4	US 2013 / 0 048 444 A1

als weiterer Stand der Technik benannt worden.

Gegen diesen ihr laut Empfangsbekanntnis am 4. November 2020 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentanmelderin, die am 30. November 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.

Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 11. November 2021 rügt die Patentanmelderin zunächst die Vorgehensweise der Prüfungsstelle, da diese die Teilanmeldung unmittelbar und ohne vorherige Anhörung der Anmelderin mit Verweis auf einen zu der Stammanmeldung zeitlich vorangehenden und die Frage der Patentfähigkeit des ursprünglichen Anspruchsbegehrens negativ bescheidenden Prüfungsbescheid derselben Prüfungsstelle sowie unter Bezugnahme auf eine vermeintlich einschlägige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zurückgewiesen habe. Ebenso widerspricht die Beschwerdeführerin den Ausführungen der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss. Sie sieht die Gegenstände der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung als neu sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an.

Mit vorstehend genannter Eingabe hat sie neue Patentansprüche 1 bis 13 zur Akte gereicht, die die bisherigen Ansprüche 1 bis 15 ersetzen.

Mit einem Zwischenbescheid vom 5. Juli 2024 teilte der erkennende Senat u.a. sinngemäß mit, dass dieser in Betracht ziehe, der Beschwerde insoweit stattzugeben, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62L vom 29. Oktober 2020 aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage des Antrages vom 11. November 2021 prinzipiell erteilt werden könne. Die Gegenstände der auf den geltenden Anspruchssatz basierenden Ansprüche 1 bis 13 seien mit den von Seiten des Senats vorgeschlagenen Änderungen nach dessen vorläufiger Auffassung neu und beruhten auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Mit Schriftsatz vom 13. August 2024 hat die Beschwerdeführerin hierauf diesbezüglich überarbeitete neue Patentansprüche 1 bis 13 sowie geänderte Beschreibungsseiten 1 bis 32 und Figuren 1 bis 25B eingereicht.

Als Reaktion auf einen Hinweis des Senats vom 30. August 2024 hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 13. September 2024 eine die bisher geltende Beschreibungsseite 1 ersetzende, neue Beschreibungsseite 1 eingereicht.

Die Beschwerdeführerin beantragt insofern zuletzt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2020 aufzuheben und das Patent auf Basis folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2024;  
Beschreibungsseite 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. September 2024;  
Beschreibungsseiten 2 bis 32, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2024;  
Zeichnungen Figuren 1 bis 25B, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2024.

Patentanspruch 1 gemäß einzigem Antrag (Hauptantrag) lautet:

Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500), umfassend:  
einen Bremssattel (410, 510), der so konfiguriert ist, dass er eine Bremskraft auf eine Bremsscheibe (50) ausübt, die so konfiguriert ist, dass sie um eine Drehachse (A1) drehbar ist; und  
ein Grundbauteil (420, 520), das so konfiguriert ist, dass es an den Bremssattel (410, 510) gekoppelt und so an einem Fahrradrahmen (14) befestigt wird, dass die Relativlage zwischen der Drehachse (A1) der Bremsscheibe (50) und dem Bremssattel (410, 510) in einer Radialrichtung (D1) der Bremsscheibe (50) einstellbar ist,  
wobei der Bremssattel (410, 510) ein hydraulisch betriebener Bremssattel ist und einen Bremssattelflüssigkeitskanal (58) umfasst,  
wobei das Grundbauteil (420, 520) mindestens ein Durchgangsloch (432, 532, 536) umfasst,  
wobei die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) ferner ein Flüssigkeitskommunikationsbauteil (490) umfasst, welches durch das oder eines der Durchgangslöcher (432, 532, 536) verläuft und mit dem Bremssattelflüssigkeitskanal (58) in Flüssigkeitskommunikation steht.

Diesem Patentanspruch schließen sich die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 an.

Der nebengeordnete Patentanspruch 12 gemäß Hauptantrag lautet:

Ein Fahrrad (10), umfassend  
einen Fahrradrahmen (14),  
einen Bremsenbetätigungsmechanismus (16),

eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche und einen hydraulischen Bremsschlauch (86) welcher den Bremsenbetätigungsmechanismus (16) mit der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) koppelt, und der hydraulische Bremsschlauch (86) über ein Banjo (481) sowie das Flüssigkeitskommunikationsbauteil (490) hydraulisch mit der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) verbunden ist.

Diesem Patentanspruch schließt sich der auf ihn rückbezogene Patentanspruch 13 an.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Die Teilungserklärung ist auch statthaft. Denn der Erteilungsbeschluss zur Stammanmeldung 10 2014 210 196 vom 13. September 2018 ist der Anmelderin ausweislich des Empfangsbekennnisses am 17. September 2018 wirksam zugestellt worden. Die Teilungserklärung hat die Anmelderin am 15. Oktober 2018 beim DPMA eingereicht. Damit hat sie die Erklärung noch vor Ablauf der gegen den Beschluss gegebenen Möglichkeit, innerhalb eines Monats Beschwerde einzulegen, eingereicht. Somit liegt noch eine Anmeldung im Sinne von § 39 Abs. 1 PatG vor, denn es ist davon auszugehen, dass das Patent bis zum Eintritt der

Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses noch nicht zum Vollrecht erstarkt und damit einer Anmeldung gleichzusetzen ist, die – aus gesetzessystematischen Erwägungen – bis zur Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses einer Teilung zugänglich sein soll (vgl. BGH GRUR 2000, 688 - Graustufenbild; BPatG 10 W (pat) 37/00).

2. In der Sache hat die Beschwerde auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zu einer Erteilung eines Patents mit den im Beschlusstenor angegebenen Unterlagen führt.

3. Die Patentanmeldung betrifft eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (vgl. Abs. [0001] der OS).

Die OS 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.

Der Anmeldung liegt im Lichte der Gesamtoffenbarung, insbesondere gemäß Abs. [0068] der OS, implizit die Aufgabe zugrunde, eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit bereit zu stellen, die geeignet ist an Fahrrädern, wie z.Bsp. an Vorderradgabeln, befestigt werden zu können, an denen eine Montage von (Vorder-) Rädern, die je nach Verwendungszweck Bremsscheiben mit unterschiedlichen Bremsscheibendurchmessern aufweisen können, möglich ist, ohne zusätzliche



Adapter – bei jeweils denselben Bestandteilen der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit – verwenden zu müssen.

**4.** Als Durchschnittsfachmann 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.** In der geltenden beanspruchten Fassung erweist sich der gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 als gewährbar. Denn dieser ist für den Fachmann ausführbar, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zur Erfindung gehörig offenbart, sowie weder vorbekannt noch durch den Stand der Technik nahegelegt.

**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 (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum). 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).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des Patentanspruchs 1 in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

M0 Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500), umfassend:

- M1 einen Bremssattel (410, 510), der so konfiguriert ist, dass er eine Bremskraft auf eine Bremsscheibe (50) ausübt, die so konfiguriert ist, dass sie um eine Drehachse (A1) drehbar ist; und
- M2 ein Grundbauteil (420, 520), das so konfiguriert ist, dass es an den Bremssattel (410, 510) gekoppelt und so an einem Fahrradrahmen (14) befestigt wird, dass die Relativlage zwischen der Drehachse (A1) der Bremsscheibe (50) und dem Bremssattel (410, 510) in einer Radialrichtung (D1) der Bremsscheibe (50) einstellbar ist,
- M1.1 wobei der Bremssattel (410, 510) ein hydraulisch betriebener Bremssattel ist und einen Bremssattelflüssigkeitskanal (58) umfasst,

M2.1 wobei das Grundbauteil (420, 520) mindestens ein Durchgangsloch (432, 532, 536) umfasst,

M3 wobei die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) ferner ein Flüssigkeitskommunikationsbauteil (490) umfasst, welches durch das oder eines der Durchgangslöcher (432, 532, 536) verläuft und mit dem Bremssattel Flüssigkeitskanal (58) in Flüssigkeitskommunikation steht.

Der vorstehend definierte Fachmann entnimmt der OS gemäß Merkmal **M0** eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit, die den Merkmalen **M1**, **M2** und **M3** entsprechend, herausgegriffene, der Patentkategorie Vorrichtung unmittelbar zuzuordnende Bestandteile, wie einen Bremssattel, ein Grundbauteil und ein Flüssigkeitskommunikationsbauteil aufweist.

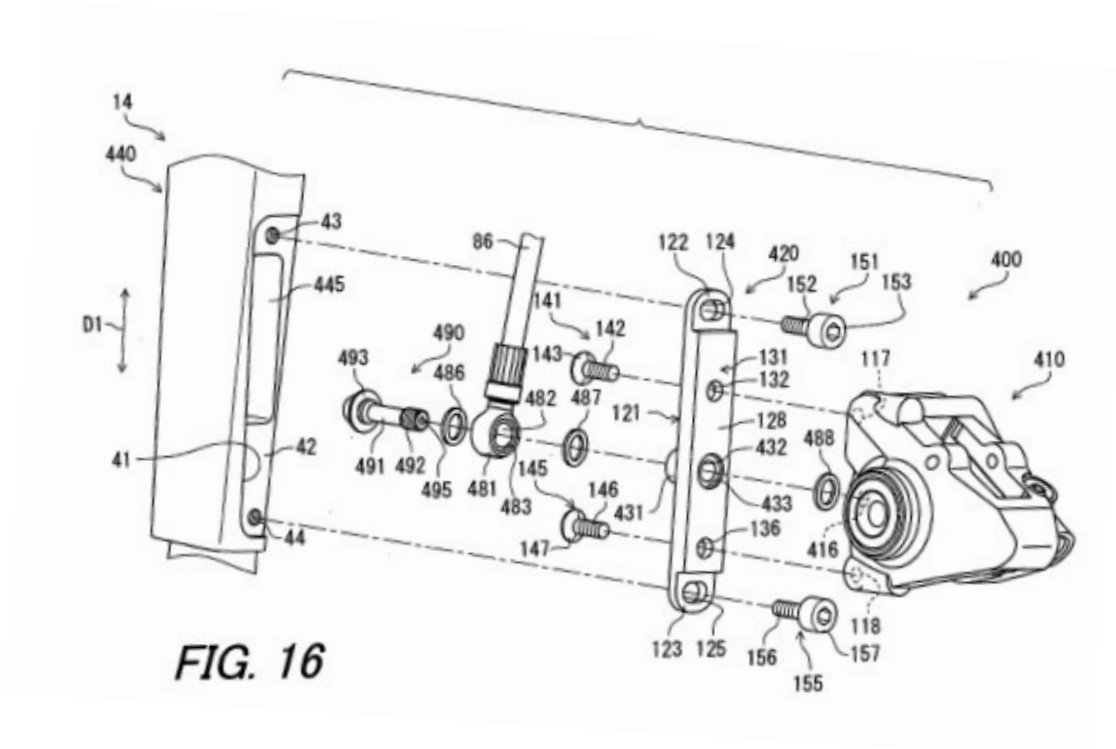


Abb. 1: Fig. 16 der Streitpatentschrift

Der Fachmann liest aufgrund des auf die Wirkung des Bremssattels abstellenden Merkmals **M1**, wonach dieser eine Bremskraft auf eine vom Anspruchsgegenstand nicht umfasste, um eine Drehachse drehbare Bremsscheibe ausübt, weitere Komponenten wie Bremsbeläge bzw. -klötze, eine den Anpressdruck der Beläge auf die Bremsscheibe erzeugende Druckquelle sowie entsprechende Übertragungsmittel wie beispielsweise Kolben zwanglos mit. In den Ausführungsbeispielen – hierzu sei beispielhaft auf die Figur 16 verwiesen, die eine der beiden relevanten (vierte und fünfte) Ausführungsformen der OS zeigt, (vgl. die vorstehend eingeblendete Abb. 1, die die vierte Ausführungsform zeigt) – ist die Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit 400, 500 an einem ebenfalls nicht der beanspruchten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit 400, 500 zuzuordnenden Fahrradrahmen 14, insbesondere an einer Vorderradgabel 440, 540 des Fahrradrahmens 14, befestigt. 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 vorgenannten Baugruppen Bremssattel, Grundbauteil und Flüssigkeitskommunikationsbauteil in den beanspruchten Gegenstand miteinzubeziehen.

Der im Übrigen hydraulisch mittels einer fluidischen Druckquelle betriebene und insoweit auch einen Bremsflüssigkeitskanal aufweisende Bremssattel (Merkmal **M1.1**) ist über das als Zwischenstück bzw. Adapter dienende Grundbauteil in Radialrichtung D1 der Bremsscheibe beabstandet von der Drehachse A1 der Bremsscheibe am Fahrradrahmen befestigt. Für den zuständigen Fachmann erschließt sich zwanglos unter der Radialrichtung D1 der Bremsscheibe 50 eine sich am Fahrradrahmen, wie der Vorderradgabel, entlang des Fahrzeugrahmens erstreckende Längsrichtung. Absatz [0073] führt dazu aus, dass sich das Grundbauteil in Längsrichtung D3 erstreckt. Die Längsrichtung D3 des

Grundbauteils ist in einem Zustand, bei dem das Grundbauteil an der Vorderradgabel befestigt ist, im Wesentlichen parallel zur Radialrichtung D1 der Bremsscheibe.

Mit dieser körperlich strukturellen Ausgestaltung der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit soll sich der in Merkmal **M2** postulierte, breit gehaltene Erfolg unmittelbar einstellen, wonach die Relativlage zwischen der Drehachse der Bremsscheibe und dem am – nicht zum beanspruchten Gegenstand nach Anspruch 1 gehörenden – Fahrrad, wie etwa an der Vorderradgabel, verbauten Bremssattel in der Radialrichtung der Bremsscheibe einstellbar ist. Denn je nachdem, in welcher Ausrichtung das Grundbauteil an dem nicht zur beanspruchten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit gehörenden Fahrradrahmen befestigt wird, stellt sich entweder ein erster oder gemäß der vorstehenden Ausführungsform durch Umdrehen des Grundbauteils um 180° aufgrund eines asymmetrischen Lochmusters der in der OS so bezeichneten Durchgangslöcher 132, 136 und Befestigungsdurchgangslöcher 124, 125 in Längsrichtung des Grundbauteils – auf das sich der Anspruch indes nicht bezieht und die konstruktive Ausgestaltung des Adapters bzw. Grundbauteil hierfür insoweit dem zuständigen Fachmann obliegt – ein zweiter, vom ersten Abstand zu unterscheidender Abstand des Bremssattels zur Drehachse der Bremsscheibe ein. Die OS lehrt beispielsweise in Abs. [0089] i.V.m Fig. 6c, dass der Abstand L11 zwischen der Mitte C11 des ersten Befestigungsdurchgangslochs 124 und der Mitte C12 des ersten Durchgangslochs 132 verschieden von dem Abstand L12 zwischen der Mitte C14 des zweiten Befestigungsdurchgangslochs 125 und der Mitte C13 des zweiten Durchgangslochs 136 ist. Insoweit ist die beanspruchte Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit geeignet an Fahrrädern, wie z.Bsp. an Vorderradgabeln, befestigt werden zu können, an denen eine Montage von (Vorder-) Rädern, die je nach Verwendungszweck zwei unterschiedliche Bremsscheibendurchmesser aufweisen können, möglich ist, ohne zusätzliche Adapter – bei jeweils denselben Bestandteilen der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit – verwenden zu müssen (vgl. Abs. [0068]).

Das Flüssigkeitskommunikationsbauteil steht gemäß Merkmal **M3** mit dem Bremsflüssigkeitskanal des Bremssattels in Flüssigkeitskommunikation und verläuft

durch eines von mindestens einem im Grundbauteil ausgebildeten Durchgangsloch 432; 532, 536 (Merkmal **M2.1**), ohne indes dem Flüssigkeitskommunikationsbauteil eine besondere Gestalt vorzugeben, insoweit obliegt diese dem Fachmann ebenso wie die Ausgestaltung des mindestens einen Durchgangslochs im Grundbauteil und des Bremsflüssigkeitskanals im Bremssattel.

Unter der vorstehend im Merkmal **M2** festgelegten Prämisse der Einstellbarkeit der Relativlage des Bremssattels bleibt indes die Anordnung des mindestens einen Durchgangslochs im Grundbauteil lediglich insofern dem Gestaltungsspielraum überlassen, als es zwingend in der Kontaktfläche zum Bremssattel verortet sein muss und auch nach einer Änderung der Relativlage des Bremssattels eine Fluidverbindung des darin aufgenommenen Flüssigkeitskommunikationsbauteils mit dem im Bremssattel ausgebildeten Bremsflüssigkeitskanal erhalten bleiben muss.

Der Flüssigkeitskommunikationskanal kann eine Hohlschraube und dazu ausgebildet sein, ein Banjo eines mit einem Bremsenbetätigungsmechanismus gekoppelten hydraulischen Bremsschlauchs an dem Grundbauteil zu befestigen sowie eine Flüssigkeitsverbindung zwischen Banjo und dem Bremsflüssigkeitskanal herzustellen (vgl. ergänzend Fig. 3 und Abs. [0127] der OS).

**5.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ursprünglich offenbart, da sich dieser, wie vorstehend dargelegt, den Ursprungsunterlagen der Stammanmeldung bzw. den berechtigten Unterlagen, die der OS zugrunde liegen, für den zuständigen Fachmann zwanglos entnehmen lässt.

**5.3** 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 (BGH, GRUR 1980, 166 – Doppelachsaggregat). 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 (BGH, GRUR 2010, 901 – polymerisierbare Zementmischung; BGH, GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II; BGH, GRUR 1998, 899 – Alpinski). 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 (BGH, Urteil vom 16. Juni 2015 – X ZR 67/13, juris).

Dies trifft im vorliegenden Fall zu. Insbesondere die Abs. [0121] bis [0150] i.V.m. den Ausführungen zur Fig. 6C in Abs. [0089] der OS zeigen dem Fachmann hierbei beispielhaft auf, wie ein asymmetrisches Lochmuster des Grundbauteils – gebildet aus nicht explizit beanspruchten Durchgangslöchern zur Befestigung des Bremssattels am Grundbauteil und vom Anspruchswortlaut ebenfalls nicht umfassten Befestigungsdurchgangslöchern zur Anbindung des Grundbauteils an den Fahrradrahmen – aussehen könnte, mit dem der angestrebte Erfolg der Einstellbarkeit des hydraulisch betriebenen Bremssattels in zwei unterschiedlichen Abständen zur Drehachse der Bremsscheibe erzielt werden kann. Die Flüssigkeitsverbindung des Bremssattels zu einem Bremsenbetätigungsmechanismus ist dabei durch ein Durchgangsloch oder durch eines der Durchgangslöcher entsprechend dem Merkmal **M3** im Grundbauteil realisiert (vgl. auch vorstehende Ausführungen unter Ziffer 5.1).

**5.4** Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 ist neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1, insbesondere bietet der im Verfahren zu

berücksichtigende Stand der Technik kein Vorbild dafür, entsprechend dem Merkmal **M2.1** ein Durchgangsloch in einem – zumal in unterschiedlichen Ausrichtungen – am Fahrradrahmen zu befestigenden Grundbauteil vorzusehen, das der Aufnahme eines Flüssigkeitskommunikationsbauteils dient, um entsprechend im Sinne des Merkmals **M3** eine Fluidverbindung zwischen dem Flüssigkeitskanal des Bremssattels und dem mit dem Bremsenbetätigungsmechanismus gekoppelten hydraulischen Bremsschlauch herzustellen.

**5.4.1** Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 ist neu.

**5.4.1.a** Entgegenhaltung **E1**:

Die Prüfungsstelle hat im Prüfungsbescheid vom 19. Mai 2016 zur Stammanmeldung auf Seite 1 ausgeführt, dass sie die Druckschrift **E1** als nächstliegenden Stand der Technik ansehe, wobei die dortige Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit folgendes umfassen solle:

„...einen Bremssattel (caliper), der so konfiguriert ist, dass er eine Bremskraft auf eine Bremsscheibe (disc 9) ausübt, die so konfiguriert ist, dass sie um eine Drehachse drehbar ist, und ein Grundbauteil (mounting bracket 3), das so konfiguriert ist, dass es an den Bremssattel (caliper) gekoppelt und so am Fahrradrahmen (fork 8) befestigt werden kann, dass die Relativlage zwischen der Drehachse der Bremsscheibe (disc 9) und dem Bremssattel (caliper) in einer Radialrichtung der Bremsscheibe (disc 9) einstellbar ist ... (vgl. E1 insbes. Fig. 1-3 u. 5). ...“.

Insoweit hat sie diesem Gegenstand auch die Erfüllung der Forderungen des Merkmals **M2** unterstellt.

Die zumindest die zwei genannten Bestandteile Bremssattel „caliper“ und Grundbauteil „mounting bracket 3“ aufweisende Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit ist, wie in Fig. 1 gezeigt, mittels Schrauben 75 an einem Fahrradrahmen, wie eine



Gabel „fork 8“, befestigt (vgl. Abs. [0014] i.V.m. der nachfolgend als Abb. 2 eingeblendeten Fig. 1). Überdies ist der Fig. 1 (vgl. Abb. 2) zu entnehmen, dass in Längsrichtung des Grundbauteils die Befestigungsdurchgangslöcher 32 und Durchgangslöcher 31 asymmetrisch angeordnet sind. Mit weitergehendem Blick auf die dortige Fig. 5, die ebenso wie sämtliche Figuren der Druckschrift **E1** für eine Patentanmeldung hergerichtete technische Zeichnungen sind, denen insoweit auch konkrete technische Dimensionierungen zu entnehmen sind, könnte der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit möglicherweise unterstellt werden, dass dessen Grundbauteil um 180° gedreht an der Vorderradgabel befestigt werden könnte unter Beibehaltung der Ausrichtung des Bremssattels bei indes veränderter Relativlage in Radialrichtung der Bremsscheibe.

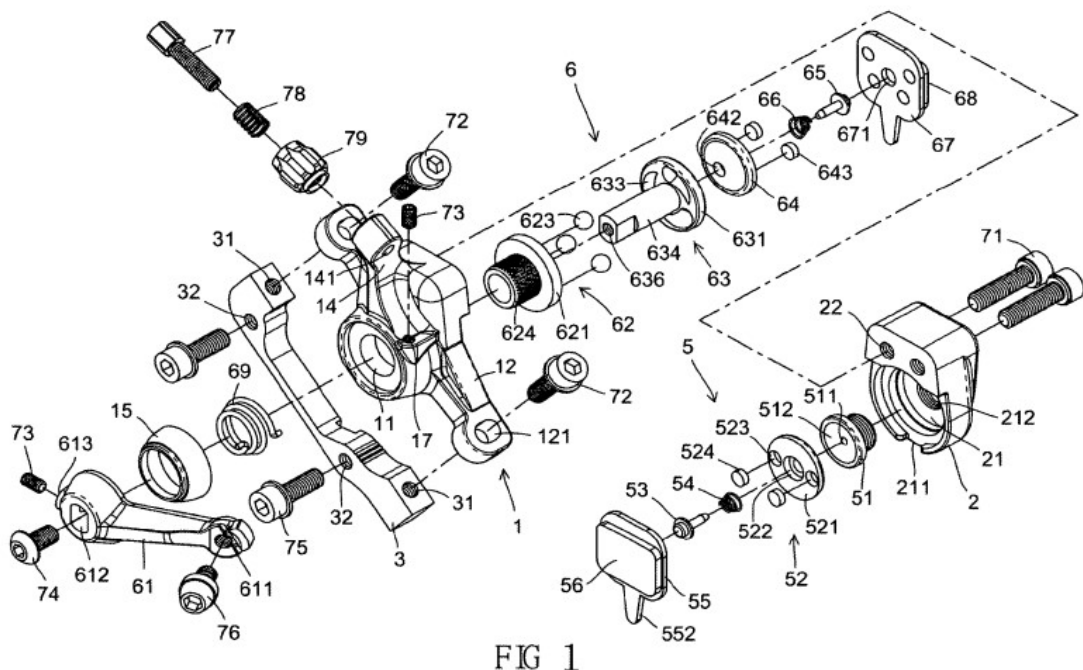


Abb. 2 der Druckschrift E1

Ob der Offenbarung der Entgegenhaltung **E1** tatsächlich unmittelbar und eindeutig eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit zu entnehmen ist, die entsprechend der

vorstehenden Auslegung zu Merkmal **M2**, an Fahrrädern, wie z.Bsp. an Vorderradgabeln, befestigt werden kann, an denen eine Montage von (Vorder-) Rädern, die je nach Verwendungszweck zwei unterschiedliche Bremsscheibendurchmesser aufweisen können, möglich ist, ohne zusätzliche Adapter – bei jeweils denselben Bestandteilen der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit – verwenden zu müssen, oder ob eine derartige Lösung der implizit formulierten, anmeldungsgemäßen Aufgabe (vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.) nur rückschauend möglich ist, kann indes dahingestellt bleiben. In Absatz [0002] der Druckschrift **E1** werden zwar in Zusammenhang mit dem dort diskutierten Stand der Technik sich aus der Verwendung hydraulisch betätigter Bremssysteme womöglich ergebende Probleme angesprochen, eine konstruktive Ausbildung nach dem Verständnis des Merkmals **M3**, das Ausgestaltungen zur Flüssigkeitskommunikation des hydraulisch betriebenen Bremssattels im Grundbauteil definiert, ist dieser Druckschrift jedoch nicht zu entnehmen, da diese eine mittels eines brake cables 4 mechanisch betriebene Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit als Lösung vorschlägt (vgl. Abs. [0014] u. [0016]).

#### **5.4.1.b**      Entgegenhaltung **E2**:

Auch die Entgegenhaltung **E2**, deren Offenbarungsgehalt hinsichtlich der asymmetrischen Verbindung zwischen Grundbauteil und Bremssattel im Wesentlichen demjenigen der Entgegenhaltung **E1** entspricht, offenbart ebenfalls eine Kabel-betriebene (vgl. Stahldraht 71) Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit, der insoweit keine Fluidverbindungen, die zumindest als Grundvoraussetzung zur Erfüllung der Forderung des Merkmals **M3** notwendig wären, zu entnehmen sind.

#### **5.4.1.c**      Entgegenhaltung **E3**:

Die Entgegenhaltung **E3** offenbart mit ihrer dritten Ausführungsform eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit einem Grundbauteil 120 und einem mit ihm koppelbaren Bremssattel 12 (vgl. Figur 8).

Das Grundbauteil besteht aus einem U-förmig gebogenen Stab 122, der an seinen distalen Enden an Befestigungsdurchgangslöcher, die als Schlitze 126 in

Achsenrichtung der Bremsscheibe ausgebildet sind, aufweisenden Fußplatten 124 befestigt ist. Die Fußplatten sind mittels Befestigungsbauteilen an einem Fahrradrahmen anbringbar (vgl. Befestigungsträger 30 in Fig. 1). Eine Platte 128 mit einem quer verlaufenden Kanal 130 darin zur Aufnahme des Stabes 122 weist mehrere Durchgangslöcher 132 auf, die eine feste Montage der Platte 128 an der Unterseite des Bremssattels 12 mit Hilfe mehrerer, nicht gezeigter, als Schrauben ausgebildete Kopplungsbauteile ermöglicht. Der Bremssattel kann aufgrund seiner Konstruktion auf dem Grundbauteil 122 verschoben werden, wie durch den Pfeil 134 in nachfolgender Abbildung 3 gezeigt (vgl. S. 8, dritter Abs.), und ist insoweit auch nicht auf nur zwei unterschiedliche Abstände von der Drehachse der Bremsscheibe begrenzt.

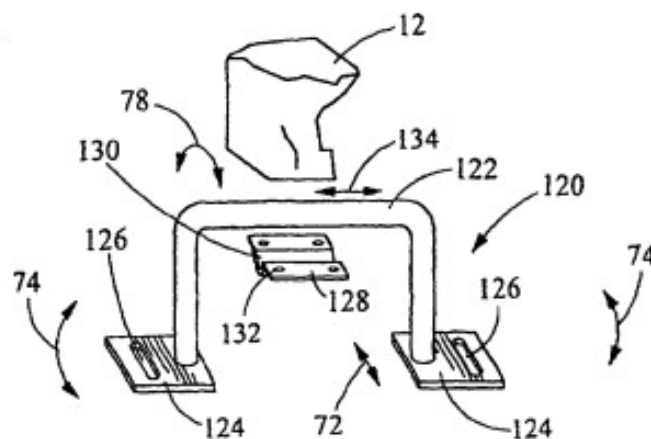


Abb. 3: Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit gemäß Fig. 8 der Druckschrift E3

Insoweit erfüllt die vorliegende Konstruktion der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit bereits die mit Merkmal **M2** definierten Erfolgskriterien. Zur Erzielung dieses Erfolges kann der Bremssattel, wie vorstehend ausgeführt, auf dem Grundbauteil verschoben werden.

Über das Funktionsprinzip der Bremsanlage schweigt sich die Druckschrift **E3** vollständig aus. Insofern ist zumindest Merkmal **M3**, das einen hydraulisch

betriebeenen Bremssattel gemäß Merkmal **M1.1** voraussetzt, nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

#### **5.4.1.d** Entgegenhaltung **E4**:

Die ebenfalls auf die Anmelderin zurückgehende Entgegenhaltung **E4** offenbart eine hydraulisch betätigbare Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit, deren Offenbarungsgehalt zudem hinsichtlich der asymmetrischen Verbindung zwischen Grundbauteil „bracket 20“ und Bremssattel „brake caliper 12“ im Wesentlichen demjenigen der Entgegenhaltung **E1** entspricht. Im Bremssattel innenliegende Fluidkanäle empfangen das zur Verstellung von Bremsklötzen notwendige Hydraulikfluid von einem Bremsenbetätigungsmechanismus über einen hydraulischen Bremsschlauch 40 und einer Hohlschraube 56 (vgl. Abs. [0046]), die mit einem Gewindeabschnitt eines Fluideinlasses 72a in einem ersten Sattelteil 41 des Bremssattels in Verbindung steht (vgl. Abs. [0043]). Der Adapter bzw. das Grundbauteil dient lediglich zur Befestigung des Bremssattels (vgl. Fig. 1 und 2), und weist insoweit auch keinerlei fluidleitende Durchgangslöcher im Sinne der Merkmale **M2.1** und **M3** auf.

Von daher ist die Neuheit des Beanspruchten gegenüber den aus dem zu berücksichtigenden Stand der Technik hervorgehenden Fahrrad-Bremssattel-Baueinheiten gegeben.

**5.4.2** Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

Vorliegend ist unter Berücksichtigung des im Verfahren befindlichen Standes der Technik als objektive Aufgabe eine vereinfachte Implementierung einer zur Montage an einem Fahrradrahmen ausgebildeten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit in ein hydraulisches Bremssystem anzusehen.

Ausgehend davon sind dem vorliegenden Stand der Technik nicht ansatzweise entsprechende Lösungen oder Anregungen zu entnehmen, welche den Fachmann

in naheliegender Weise dazu veranlassen konnten, zur Bewältigung des Problems den Weg der streitgegenständlichen Erfindung zu beschreiten oder überhaupt entsprechende Abwandlungen vorzunehmen.

So wird in den Entgegenhaltungen **E1** bis **E3** eine hydraulische Anbindung des Bremssattels nicht thematisiert, lediglich die Entgegenhaltung **E4** lehrt, wie vorstehend unter Ziffer 5.4.1.d ausgeführt, den Anschluss eines Bremsschlauchs 40 über ein Flüssigkeitskommunikationsbauteil in Gestalt der Hohlschraube 56, die in einem Fluideinlass 72a des Bremssattels 12 – als Durchgangsloch im Sinne der Anmeldung – aufgenommen ist. Der Bremssattel 12 wird dabei jeweils mittels eines Grundbauteils 20 unter Verwendung eines Paares Schrauben B am Fahrradrahmen montiert. Das Durchgangsloch befindet sich insoweit lediglich in einem Teil des Bremssattels und nicht wie im Merkmal **M2.1** gefordert im eigenständigen Grundbauteil (vgl. Fig. 8 u. 9, Abs. [0047]).

Unter der Voraussetzung, dass der Bremssattel und das Grundbauteil – das zudem in zwei Ausrichtungen am Fahrradrahmen befestigt werden können muss – zwei eigenständige Baueinheiten darstellen, kann in den Maßnahmen der Merkmale **M2.1** und **M3** insbesondere auch keine einfache konstruktive Abwandlung gesehen werden, die der Fachmann im Rahmen einer einfachen handwerklichen Maßnahme bei den vorliegend durch Dokumente im Stand der Technik nachgewiesenen anderen Ausführungsformen hätte vornehmen können.

Somit ist daher anzuerkennen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

**6.** Die Betrachtung des nebengeordneten Patentanspruchs 12 führt zum gleichen Ergebnis wie beim Patentanspruch 1.

**6.1** Patentanspruch 12 lautet in seiner gegliederten Form:

- F0 Ein Fahrrad (10), umfassend
- F1 einen Fahrradrahmen (14),
- F2 einen Bremsenbetätigungsmechanismus (16),
- F3 eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche und
- F4 einen hydraulischen Bremsschlauch (86) welcher
  - F4.1 den Bremsenbetätigungsmechanismus (16) mit der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) koppelt, und
  - F4.2 der hydraulische Bremsschlauch (86) über ein Banjo (481) sowie das Flüssigkeitskommunikationsbauteil (490) hydraulisch mit der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit (400, 500) verbunden ist.

Der nebengeordnete Anspruch 12 ist entsprechend dem Merkmal **F0** auf ein Fahrrad insgesamt und nicht mehr auf eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit wie die vorangehenden Ansprüche gerichtet. Nach dem Merkmal **F3** weist das Fahrrad zumindest die in Anspruch 1 festgelegte Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit mit einem durch das Durchgangsloch im Grundbauteil geführten Flüssigkeitskommunikationsbauteil auf. Den Merkmalen **F1**, **F2** und der Merkmalsgruppe **F4** kommt daher nur der Sinngehalt zu, weitere Bauteile, wie einen Fahrradrahmen, einen Bremsenbetätigungsmechanismus, einen hydraulischen Bremsschlauch und ein Banjo zu definieren, die zur Kopplung dieser hydraulisch betätigten Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit an einem Fahrrad vorgesehen sind, ohne weitere darüberhinausgehende konstruktive Besonderheiten vorzuschreiben.

**6.2** Auch das für den Fachmann zweifelsfrei gewerblich anwendbare, nacharbeitbare und ursprünglich offenbarte Fahrrad gemäß Patentanspruch 12 (vgl. beispielhaft Fig. 16 der OS bzw. Abb. 1), das eine Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist (Merkmal **F3**), also insbesondere gemäß Anspruch 1, wird durch keine der Druckschriften **E1** bis **E4**

offenbart oder durch eine irgendwie geartete Zusammenschau derer Lehren nahegelegt. Die Ausführungen unter den Ziffern 5.4.1 bis 5.4.2 gelten – mutatis mutandis – gleichermaßen.

Der so beanspruchte Gegenstand gilt somit ebenfalls als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

7. Mit den Ansprüchen 1 und 12 sind auch die über das Selbstverständliche hinausgehenden, ebenfalls den vierten und fünften Ausführungsbeispielen (vgl. Abs. [0121] bis [0150] der OS i.V.m. den Fig. 16 bis 25B) entnommenen und somit ursprünglich offenbarten und ausführbaren Weiterbildungen der Fahrrad-Bremssattel-Baueinheit bzw. Fahrrads gemäß den zulässigen Patentansprüchen 2 bis 11 und 13 gewährbar.

8. Die gegenüber den Anmeldeunterlagen vorgenommenen Änderungen betreffen die Aufnahme der Druckschriften E1 bis E4 in den zitierten Stand der Technik sowie notwendige, dem geänderten Patentbegehren Rechnung tragende Änderungen der Beschreibung und der Zeichnung im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung, die insoweit ohne weiteres zuzulassen sind.

9. Bei dieser Sach- und Aktenlage war der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62L des Deutschen Patent- und Markenamts daher aufzuheben und ein Patent mit den im Tenor genannten Unterlagen zu erteilen.

Von einer Zurückverweisung des Verfahrens ohne eigene Sachentscheidung an das DPMA gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG hat der Senat vorliegend abgesehen, weil die Sache zu Gunsten der Patentanmelderin entscheidungsreif war.

Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob der angegriffene Beschluss an einem Mangel leidet, der eine Zurückverweisung rechtfertigen könnte. Zweifel an einer ordnungsgemäßen Verfahrensweise durch die Prüfungsstelle könnten sich daraus ergeben, dass im konkreten Fall eine Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid in der Stammanmeldung möglicherweise nicht als ausreichende Begründung angesehen werden könnte vor dem Hintergrund, dass die der Teilanmeldung zugrundeliegenden Anmeldungsunterlagen nicht vollständig mit denjenigen, die dem Prüfungsbescheid in der Stammanmeldung zugrunde lagen, übereinstimmten.



## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 in elektronischer Form einzulegen.

Hubert

Kriener

Körtge

Sexlinger