

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 13. Juni 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1266/12 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 05016841.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1623918

**IPC:** B62M25/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verstelleinrichtung für Triggerschalter

**Patentinhaberin:**

SRAM Deutschland GmbH

**Einsprechende:**

SHIMANO INC.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 56  
VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - (ja)  
Verspätetes Vorbringen nicht zugelassen

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1266/12 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06**  
**vom 13. Juni 2017**

**Beschwerdeführerin:** SRAM Deutschland GmbH  
(Patentinhaberin) Postfach 1461  
97404 Schweinfurt (DE)

**Vertreter:** Weickmann & Weickmann PartmbB  
Postfach 860 820  
81635 München (DE)

**Beschwerdeführerin:** SHIMANO INC.  
(Einsprechende) 3-77 Oimatsu-cho  
Sakai-ku  
Sakai City  
Osaka 589-8577 (JP)

**Vertreter:** Harrison, Robert John  
24IP Law Group Sonnenberg Fortmann  
Herzogspitalstraße 10a  
80331 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1623918 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 5. April 2012.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Harrison  
**Mitglieder:** T. Rosenblatt  
W. Ungler

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende haben gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt, in der festgestellt wurde, dass das Europäische Patent Nr. 1 623 918 in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt.

(In der Folge wird der Einfachheit halber auf die Bezeichnung "Beschwerdeführerin" für die jeweilige Partei verzichtet.)

II. Die Patentinhaberin strebte mit ihrer Beschwerde die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung an oder gemäß einem der mit ihrer Beschwerdebegründung vorgelegten fünf Hilfsanträge.

III. Die Einsprechende begründete den mit ihrer Beschwerde beantragten Widerruf des Patents damit, dass die der Zwischenentscheidung zugrundeliegenden geänderten Ansprüche 6 bis 8 das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ 1973 nicht erfüllten.

IV. Die Parteien wurden zu einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen. In einer Mitteilung zur Vorbereitung der Verhandlung wurden sie über die vorläufige Meinung der Kammer zu den Beschwerden informiert.

V. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 13. Juni 2017 statt, in deren Verlauf die Patentinhaberin alle ihre zuvor gestellten Anträge, bis auf den Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden, zurücknahm.

- VI. Die Patentinhaberin beantragte demzufolge, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.
- VII. Die Einsprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
- VIII. Die Einsprechende stützt ihre Beschwerde unter anderem auf folgende Entgegenhaltungen:

D1: DE-A-102 24 196,  
D3: EP-A-0 698 548,  
D4: Shimano *Sales Manual "Exage"*,  
O4: Muster eines Brems-Schalthebels Shimano Exage SLX,  
D5: JP-A-63-315390 und Übersetzung ins Englische,  
D6: JP-A-63-312291,  
D8: JP-A-1 134591 und Übersetzung ins Englische,  
D9: EP-A-0 939 026,  
D10: JP-A-200225974,  
D12: Auszug aus Shimano "*Complete Line of Shimano Bicycle System Components*",  
D12b: EP-A-0 509 457,  
D14: Entscheidung des Amtes für geistiges Eigentum der Republik China auf Taiwan und Übersetzung ins Englische,  
D15: Auszug aus "*Shimano World*", Vol. 8, No 4, 1983.

- IX. Der unabhängige Anspruch 6 in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Fassung hat folgenden Wortlaut:

"Schalter zur Betätigung eines Getriebes an einem Fahrrad, umfassend ein Schaltergehäuse (1), einen Seilspeicher zum Aufwickeln eines Seiles zur Betätigung einzelner Gangstufen des Getriebes, einen Spannhebel (2) und einen Freigabehebel (4), wobei der Spannhebel (2) am Schaltergehäuse (1) zur Schaltung einzelner

Gangstufen im Getriebe in einer Seilaufwickeldrehrichtung verdrehbar ist, während in einer Seilfreigabedrehrichtung durch die Betätigung des Freigabehebels (4) jeweils mindestens eine Gangstufe schaltbar ist, wobei das Schaltergehäuse (1) mit einer an einem Lenker (8) anbringbaren Schelle (6) versehen ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

**dass** die Schelle (6) zum Schaltergehäuse (1) gesondert ausgebildet ist und gegenüber dem Schaltergehäuse (1) parallel zum Lenker (8) zwischen unterschiedlichen Anbringpositionen am Schaltergehäuse (1) verschiebbar ausgebildet ist,

**dass** das Schaltergehäuse (1) einen Sockel (7) mit mindestens zwei Bohrungen (9) aufweist, wobei die Bohrungen (9) von einander einen Abstand (11) aufweisen und

**dass** der Sockel (7) eine zum Griffteil (27) des Lenkers (8) parallele Längsführung (26) aufweist, auf der die Schelle (6) verschoben und an einer der Bohrungen (9) mittels einer Schraube (10) auf der Längsführung (26) befestigt werden kann."

Da die Einsprechende wie zuvor erwähnt die der Zwischenentscheidung zugrundeliegende geänderte Fassung des Patents nur hinsichtlich der geänderten Ansprüche 6 bis 8 angegriffen hat, kann auf die Wiedergabe anderer unabhängiger Ansprüche hier verzichtet werden.

X. Die Argumente der Einsprechenden können wie folgt zusammengefasst werden.

Der Gegenstand von Anspruch 6 sei durch den vorgelegten Stand der Technik und das allgemeine Fachwissen nahegelegt.

- a) Ausgehend von D1 (oder D3) als nächstliegendem Stand der Technik:

Die gegenüber dem aus D1 bekannten Schalter unterscheidenden Merkmale im Kennzeichen von Anspruch 6 stellten eine alternative Befestigungsmöglichkeit am Lenker dar, mit der Option, dass die Schelle feststehen bleiben könnte.

Die Justierbarkeit eines Schalters entlang des Lenkers sei seit langem Stand der Technik, wie z.B. D4, D5 oder D8 belegten.

Insbesondere zeige D5 eine naheliegende Lösung der genannten Aufgabe, bei der der Sockel des Schaltergehäuses an einer als *bracket 1* bezeichneten Schelle in verschiedenen, voneinander beabstandeten Anbringpositionen montiert werden könne. Die Bohrungen seien Teil der Schelle 1, die gleichzeitig eine Bremsbandage bilde. Anspruch 6 schließe nämlich nicht aus, dass an einer Schelle, neben der ringförmigen Klemme zur Befestigung am Lenker weitere Komponenten vorhanden sein können, an denen der Schaltersockel montiert werde, so zum Beispiel am Tragarm 11 der Schelle 1 aus D5.

Die inverse, aber funktionell gleichwertige Anordnung der Bohrungen am Sockel anstelle auf dem Tragarm 11 wie in D5, sei für den Fachmann naheliegend.

Die im Anspruch 6 definierte Längsführung sei bei dem Schalter aus D5 im Bereich der sich überschneidenden, konkav gesenkten Bohrungen realisiert. In jedem Fall gehörten Längsführungen, die beim beanspruchten Gegenstand ohnehin

funktionslos blieben, zum allgemeinen Fachwissen, siehe z.B. D6 oder 10.

Auch der Schalter aus D4 oder O4 weise Längsführungen in Form von Rillen am Befestigungsarm für das Schaltergehäuse auf. Das Ausbilden einer Längsführung, so man diesem Merkmal überhaupt eine Funktion beimessen könne, sei daher eine für den Fachmann naheliegende Maßnahme.

Weiter sei die parallele Versetzbarkeit auch durch D9 nahegelegt.

- b) Ausgehend von D5, D4 oder O4 als nächstliegendem Stand der Technik:

Der Gegenstand von Anspruch 6 unterscheide sich von dem aus D5 bekannten Schalter im wesentlichen durch die Ausbildung zweier Schalthebel und durch die umgekehrte Ausbildung der Bohrungen im Sockel des Schaltergehäuses. Die unterscheidenden Merkmale lösten verschiedene, nicht zusammenhängende Teilaufgaben, nämlich einerseits die Schaltmöglichkeiten des aus D5 bekannten Schalters zu verbessern, und andererseits eine alternative Befestigungsmöglichkeit bereitzustellen.

Die Lösung des letztgenannten Teilproblems entspringe dem allgemeinen Fachwissen, wohingegen zum Beispiel D1 die Lösung des ersten Teilproblems nahelegen würden.

Eine Längsführung, so sie in D5 nicht als offenbart angesehen werden würde, sei durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt, siehe z.B. D6 oder D10.

D4 sowie das Muster 04 eines entsprechenden Schalters offenbarten ebenfalls die vom Schalter aus D5 bekannten Merkmale und dazu eine Längsführung in Form von Rillen, die am Arm der Schelle ausgebildet seien, an dem das Schaltergehäuse befestigt werden könne.

Zum Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit dieser Schalter vor dem relevanten Datum des Patents sollte Beweis durch Zeugeneinvernahme erhoben werden.

- c) Auch ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik oder von einem Standardschalter, wie zum Beispiel aus D12 oder D15 bekannt, in Kombination mit D1 und D4, bzw. mit dem allgemeinen Fachwissen sei der Gegenstand von Anspruch 6 nahegelegt.
- d) Ausgehend von D8 als nächstliegendem Stand der Technik:

Dieser Einwand sei eine Reaktion auf die Äußerungen der Kammer in ihrer Mitteilung hinsichtlich der möglichen Relativpositionierung der einzelnen Schalterkomponenten. Der auf D8 beruhende Einwand sei *prima facie* relevant, worauf allein schon die Entscheidung aus dem in Taiwan geführten Nichtigkeitsverfahren, D14, hindeute.

D8 offenbare einen Schalter mit einer vom Schaltergehäuse 18 getrennten Schelle 9, wobei letztere am Schaltergehäuse verschiebbar angeordnet sei. Der Begriff "Schaltergehäuse" sei im Anspruch 6 nicht weiter einschränkend definiert. Unterscheidende Merkmale des Schalters nach Anspruch 6 seien demnach die zwei Schalthebel, die

mindestens zwei Bohrungen und die Längsführung am Sockel. Diese Merkmale ermöglichten eine alternative Festlegungsmöglichkeit der relativ zueinander beweglichen Teile des Schalters und seien durch D1 und das allgemeine Fachwissen nahegelegt. Dabei bestünden für den Fachmann keine Schwierigkeiten, zwei Bohrungen an geeigneter Stelle vorzusehen, um indizierte Anbringpositionen anstelle einer Vielzahl von Positionen bereitzustellen. Eventuelle Nachteile, wie der Verlust der Rotierbarkeit, unterlägen der freien Wahl des Fachmanns.

XI. Die Argumente der Patentinhaberin können wie folgt zusammengefasst werden.

Die von der Einsprechenden in Bezug auf D1 formulierte Aufgabe sei nicht objektiv, da sie Elemente der Lösung enthalte. Vielmehr müsse von der im Patent im Absatz 10 angegebenen Aufgabe ausgegangen werden, wobei die Bezugnahme auf die Handbremse entfallen könne.

Bei der Lösung dieser Aufgabe würde der Fachmann Schalter mit nur einem Schalthebel, wie in D4, D5, D12 oder D15, und auch Schalter, die in Handbremshebel integriert sind, wie z.B. in D4 und D5, gar nicht berücksichtigen. Erstere stellten andere Anforderungen an die Ergonomie als Zwei-Hebel-Schalter wie aus D1 oder D9 bekannt, letztere erlaubten nicht die freie Montage des Schalters rechts- oder linksseitig vom Handbremshebel.

Selbst wenn der Fachmann D5 berücksichtigen würde, führte D5 nicht zur anspruchsgemäßen Lösung, da das Schaltergehäuse nicht mit einer Schelle versehen und die Schelle auch nicht am Schaltergehäuse verschiebbar

ausgebildet sei, wie es Anspruch 6 definiere. Der Tragarm, an dem die Grundplatte des Schalters befestigt ist, stelle zwar eine Verbindung zur Handbremsbandage her. Die Schelle sei Teil der Handbremsbandage. Der Fachmann würde den Tragarm in D5 nicht als zur Schelle gehörend verstehen.

Abgesehen von dem fehlenden Nachweis, dass D4 und O4 zum Stand der Technik gehörten, zeigten diese Dokumente nicht mehr als D5 und könnten daher auch nicht zum Gegenstand von Anspruch 6 führen.

D9 offenbare nur eine senkrechte Verschiebbarkeit des Schaltergehäuses zum Lenker, so dass dieses Dokument nicht die Merkmale im Kennzeichen von Anspruch 1 nahelegen könne.

Auch ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik könne der Fachmann unter Berücksichtigung der D1 oder D4 oder des allgemeinen Fachwissens nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 6 gelangen, weil die beanspruchte Verbindung zwischen Schelle und Schaltergehäuse nicht offenbart und auch nicht durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt sei.

Der Einwand ausgehend von D8 solle nicht in das Verfahren zugelassen werden, da er verspätet vorgetragen wurde und nicht relevant sei. Der Schalter aus D8 weise kein Schaltergehäuse auf. Die den Schalthebel tragende Grundplatte 18 sei darüber hinaus nicht im Sinne des Anspruchs 6 mit einer Schelle versehen und die Schelle 9 auch nicht an der Grundplatte 18 verschiebbar ausgebildet. Es gebe auch keinen Hinweis, der den Fachmann zur Erfindung führen würde, weil er dabei die in D8 auf Seite 5 beschriebene Verschiebbarkeit und Verdrehbarkeit zwischen den

einzelnen Komponenten aufgeben müsste. Es sei auch nicht erkennbar, wie er die mindestens zwei Bohrungen ausführen würde.

## **Entscheidungsgründe**

1. Interpretation von Anspruch 6
  - 1.1 Der Begriff "Schelle" ist im Patent nicht definiert.
  - 1.2 Den Figuren entnimmt der Fachmann, dass sich der Begriff auf eine Komponente 6 bezieht, die einen im wesentlichen ringförmigen Abschnitt aufweist, dessen Durchmesser mittels einer Schraube 10 verringert werden kann, um die als Schelle bezeichnete Komponente 6 auf einem Lenkerrohr 8 klemmend zu befestigen. Dies entspricht dem allgemeinen Verständnis der Funktion einer Schelle, dem auch die Einsprechende folgt.
  - 1.3 Streitig ist zwischen den Parteien die Frage, welche weiteren Komponenten oder Abschnitte die ringförmige Klemme aufweisen darf, damit eine Verbindung zwischen einer Schelle und einem Schaltergehäuse als unter die Definition in Anspruch 6 fallend angesehen werden kann.
  - 1.4 Gemäß Figuren 2 und 5 des Patents weist nämlich das mit dem Referenzzeichen 6 für die als Schelle bezeichnete Komponente einen von der ringförmigen Klemme in etwa tangential abstehenden kurzen Abschnitt auf, der an dem Ring angeformt ist und ein in etwa rechteckigförmiges Auflager mit einer U-förmigen Nut bildet. Über dieses angeformte Auflager, welches im Anspruch nicht erwähnt ist, erfolgt die eigentliche Verbindung zwischen dem

Schaltergehäuse, bzw. seinem Sockel 7, und der Schelle. Folglich kann eine Schelle, die unter Anspruch 6 fällt, neben der ringförmigen Klemme weitere an sie angeformte Abschnitte aufweisen, an denen das Schaltergehäuse befestigt werden kann.

- 1.5 Die Kammer kann der Einsprechenden daher insoweit zustimmen, dass der Anspruch nicht ausschließt, dass an der Schelle oder an dem Abschnitt, der das Auflager aufweist, außer einem Schalter weitere Elemente angeformt oder angebracht sein können. Ebenso enthält Anspruch 6 auch keine explizite Einschränkung hinsichtlich der tangentialen Erstreckung eines gegebenenfalls vorhandenen Auflager- oder Träger-Abschnitts.
- 1.6 Die Einsprechende meint, dass der Anspruch hinsichtlich der Ausgestaltung der Schelle und ihrer Verbindung mit dem Schaltergehäuse daher so breit auszulegen ist, dass die als "Schelle" zu bezeichnende Komponente ebenso gut ein Auflager für den Schaltergehäusesockel an einem Tragarm aufweisen kann, wobei dieser Tragarm seitlich an einem Träger angeformt oder befestigt sein kann, welcher Träger wiederum an seinem einen Ende die ringförmige Klemme zur Befestigung am Lenkerrohr aufweist und an dessen anderem Ende ein anderes Element (z.B. ein Handbremshebel, siehe z.B. D5) ausgebildet ist oder befestigt werden kann.
- 1.7 Dieser Auslegung steht allerdings entgegen, dass Anspruch 6 für die Verbindung zwischen Schelle und Schaltergehäuse definiert, dass das "Schaltergehäuse mit einer (...) Schelle versehen ist" und dass "die Schelle (...) am Schaltergehäuse verschiebbar ausgebildet ist". Diese Formulierungen, so zum Beispiel die Präposition "am", implizieren nach Auffassung der

Kammer eine strukturelle Verbindung zwischen Schaltergehäuse und Schelle, die eine gewisse Nähe bzw. unmittelbare Verbindung beider Elemente voraussetzt. Der Ausdruck "Schaltergehäuse ... mit einer Schelle versehen ist" bringt zum Ausdruck, dass Schaltergehäuse und Schelle in direkter Verbindung stehen. Der Fachmann versteht dabei, dass gemäß Anspruch 6 die Schelle als Komponente des Schalters anzusehen ist und mit seinem Schaltergehäuse direkt verbunden sein soll und nicht als Teil einer Komponente (z.B. einer Bremsbandage wie in D5), die eine andere Funktion als die eines Schalters erfüllt, und bei der ein Schalter nur mittels zusätzlicher Verbindungsteile als "nebengeordnete" Funktion dieser Komponente befestigt sein soll.

2. D1 als nächstliegender Stand der Technik

2.1 Es ist unstrittig zwischen den Parteien, dass die Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 6 in D1 offenbart sind und sich sein Gegenstand somit durch die Merkmale in seinem kennzeichnenden Teil von dem aus D1 bekannten Schalter unterscheidet. Die Kammer kommt zu dem gleichen Ergebnis.

D1 offenbart nämlich in Figur 1 einen Schalter für ein Fahrradgetriebe mit einem Schaltergehäuse 1, Seilspeicher 9, Spannhebel 11 und Freigabehebel 13, mit denen die im Anspruch 6 weiter definierten Funktionen ausgeführt werden können, siehe Absätze 22 und 23. Darüber hinaus ist das Schaltergehäuse 1 mit einer Lenkerklemme 3 versehen, die unstrittig eine Schelle darstellt und mit dem Schaltergehäuse integral geformt ist (vgl. D1, Absatz 31).

Der Schalter kann prinzipiell frei an jeder geeigneten Stelle auf einem Lenkerrohr platziert werden, bietet

aber ansonsten bei festgelegter Position und Orientierung der Lenkerklemme 3 auf dem Lenkerrohr keine Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der Orientierung seines Gehäuses und der darin gelagerten Bedienhebel.

- 2.2 Ein ähnlicher Zwei-Hebel-Schalter ist auch aus D3 bekannt, die hinsichtlich der hier relevanten Merkmale von Anspruch 6 nicht mehr offenbart als D1. Da der Aufgabe-Lösung-Ansatz auf Grundlage der gleichen unterscheidenden Merkmale beruhen würde, wie ausgehend von D1 und da die Einsprechende auch nicht vorgetragen hat, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik, D1 oder D3, zu einem anderen Ergebnis führen würde, wird im folgenden nur von D1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen.
- 2.3 Ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik und den festgestellten Unterschieden, ist der mit diesen Merkmalen erreichte technische Effekt zu bestimmen und damit eine objektive technische Aufgabe.
- 2.3.1 Die Patentinhaberin hat vorgetragen, dass von der im Absatz 10 des Streitpatents angegebenen technischen Aufgabe ausgegangen werden könne, allerdings ohne den dort vorgenommenen Bezug auf Bremshebel und Bremsbandage. Demnach sei also Aufgabe, einen Schalter mit einem Spann- und einem Freigabehebel für den Lenker bereitzustellen, die sich entsprechend den individuellen Anforderungen des Fahrers ergonomisch optimal bedienen lassen.

Die Einsprechende sieht die Aufgabe hingegen in der Bereitstellung eines Schalters mit alternativen

Befestigungsmöglichkeiten am Lenker, mit der Option, dass die Schelle feststehen könne.

- 2.3.2 Die Kammer findet, dass mit den Merkmalen im kennzeichnende Teil von Anspruch 6 das Schaltergehäuse parallel zur Lenkerachse in mindestens zwei verschiedenen Positionen befestigt werden kann, ohne dass die Position der Schelle verändert werden muss. Damit wird erreicht, dass der Schalter entsprechend den vorgegebenen Einsatzbedingungen und/oder den individuellen Anforderungen des Fahrers montiert und eingestellt werden kann.
- 2.3.3 Eine "ergonomisch optimale" Bedienbarkeit der Hebel, wie es in der im Patent angegebenen Aufgabe formuliert ist, wird mit den Merkmalen aber nicht zwangsläufig erreicht, so dass die von der Patentinhaberin angegebene Aufgabe keine objektive Aufgabe ist.
- 2.3.4 Ebenso ist die von der Einsprechenden formulierte Aufgabe nicht objektiv, da sie unter anderem auf Merkmale der Lösung zurückgreift. Denn wenn der Schalter mit alternativen Befestigungsmöglichkeiten am Lenker versehen werden soll, "mit der Option, dass die Schelle feststehen können sollte", muss zwangsläufig die Schelle separat ausgeführt sein. Damit enthält die gestellte Aufgabe bereits Elemente der Lösung. Auch die Forderung nach "alternativen Befestigungsmöglichkeiten" wird nach Auffassung der Kammer dem oben beschriebenen technischen Effekt, der durch die unterscheidenden Merkmale erreicht wird, nicht gerecht. Denn die Befestigung des Schalters erfolgt weiterhin mittels einer Schelle, auch wenn diese separat auszubilden ist, was *per se* keine alternative Befestigungsmöglichkeit darstellt.

- 2.3.5 Nach Ansicht der Kammer kann eine objektive Aufgabe darin gesehen werden, einen Schalter bereitzustellen, der im Vergleich zu dem aus D1 bekannten Schalter eine Einstellmöglichkeit bietet, so dass er entsprechend den vorgegebenen Einsatzbedingungen und/oder den individuellen Anforderungen des Fahrers montiert und eingestellt werden kann.
- 2.4 Die in Anspruch 6 definierte Merkmalskombination ist ausgehend von D1 durch den vorliegenden Stand der Technik beziehungsweise durch das allgemeine Fachwissen nicht nahegelegt.
- 2.4.1 Dokument D5 offenbart eine am Fahrradlenker montierbare Schalter-Bremshebel-Einheit. Diese weist eine im wesentlichen ringförmige Klemmvorrichtung 2 auf, die der Befestigung der Einheit am Lenker dient. Die Klemmvorrichtung ist integraler Bestandteil einer in der englischen Übersetzung als "*brake bracket 1*" bezeichneten Komponente, die im wesentlichen aus einem Träger besteht, an dessen der Klemmvorrichtung 2 gegenüberliegenden Ende ein Bremshebel 8 gelagert ist (Lagerachse 7). In seinem mittleren Abschnitt, zwischen der Klemmvorrichtung 2 und der Lagerung 7 des Bremshebels 8, steht seitlich ein integral mit dem Träger geformter Tragarm 11 ab (vgl. Seite 4, Zeilen 9-11 der englischen Übersetzung von D5). An dessen vom Träger abgewandten Ende sind drei Bohrungen 13 ausgebildet, die hintereinander liegend in etwa parallel zur Lenkerachse angeordnet sind, wenn die Einheit auf dem Lenker montiert wird. Ein Schalter L für eine Gangschaltung weist eine Grundplatte 15 für einen Schalthebel auf. Mittels einer Schraube 14 kann die Grundplatte 15 des Einhebel-Schalters L über eine halbkugelförmige Projektion 16 an seinem Sockelelement 19 in einer der den drei Bohrungen 13 entsprechenden

Positionen am Tragarm 11 befestigt werden. Dazu sind die Bohrungen mit einer entsprechend konkaven halbkugelförmigen Ausnehmung versehen, in die die konvexe halbkugelförmige Projektion des Sockels 19 gesetzt wird. Der Schalter ist damit in jeder Bohrung um seine Achse, die der Achse der Schraube 14 entspricht, verdrehbar und in gewissen Grenzen um eine Achse schwenkbar, die parallel zum dem die drei Bohrungen aufweisenden Abschnitt des Tragarms 11 liegt, siehe hierzu auch Figuren 4 und 5 sowie die drei vollen Absätze auf Seite 10 der englischen Übersetzung von D5.

- 2.4.2 Die Kammer kann der Einsprechenden dahingehend zustimmen, dass der Fachmann bei seiner Suche nach Lösungen für die oben genannte objektive Aufgabe Schalter mit nur einem Hebel wie in D5 nicht grundsätzlich ausschließen würde.

Ebenso kann die Kammer der Einsprechenden dahingehend folgen, dass es in der Regel keinerlei über das allgemeine Fachwissen hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten bedarf, eine inverse Anordnung für bestimmte Merkmale vorzunehmen, dass heißt, wie im vorliegenden Fall, anstelle drei Bohrungen auf dem Tragarm 11 zur Bereitstellung von drei Anbringpositionen für den Sockel des Schaltergehäuses vorzusehen, diese zum gleichen Zweck am Sockel 15 des darauf zu befestigenden Schalters L bereitzustellen.

- 2.4.3 Es kann dagegen dahingestellt bleiben, ob die Ausbildung einer Längsführung - die die Kammer in D5 entgegen der Meinung der Einsprechenden nicht offenbart sieht - am Sockel des auf dem Tragarm versetzbar zu montierenden Schalters Überlegungen umfassen würde, die normales fachmännisches Handeln übersteigen.

2.4.4 Die Kammer ist nämlich nicht davon überzeugt, dass die Kombination von D1 und D5 in naheliegender Weise zu einem Schalter gemäß Anspruch 6 führt. Insbesondere findet der Fachmann in D5 keine Anregungen, das Schaltergehäuse mit einer separat ausgebildeten Schelle zu versehen, die an dem Schaltergehäuse verschiebbar ausgebildet ist. Wie die Kammer oben unter Punkt 1.4 ausgeführt hat, impliziert die anspruchsgemäße Definition der Verbindung zwischen Schelle und Schaltergehäuse strukturelle Einschränkungen hinsichtlich der Nähe bzw. Unmittelbarkeit der Verbindung, die eine Anordnung auf einem Tragarm 11 wie in D5 ausschließen, da dieser Tragarm 11 ein zusätzliches Zwischenglied in der Verbindung mit einer anderen, eine Schelle aufweisenden Komponente bildet.

Auch die Tatsache, dass D5 den Ausdruck "*brake bracket 1*" verwendet, den die Einsprechende mit dem Begriff "Schelle" übersetzt, ändert nichts daran, dass das dem Schaltergehäuse in D5 entsprechende Element 15 eben nicht im Sinne von Anspruch 1 mit dieser Schelle "versehen ist" und diese "Schelle" auch nicht "an dem Gehäuse 15 verschiebbar ausgebildet" ist. Der Schalter L ist in D5 vielmehr als zusätzliche Komponente mit der zu einer Bremse gehörenden "Schelle 1" über den Tragarm 11 verbunden.

Folglich führt die Kombination von D1 und D5 überhaupt nicht zum Gegenstand von Anspruch 6.

2.4.5 D4 offenbart eine Schalter-Bremshebel-Einheit, die in ihren für den angegriffenen Anspruch relevanten Merkmalen im wesentlichen mit denen der Einheit aus D5 übereinstimmt. Dabei ist der in D5 integral mit dem Bremshebel-Träger 1 geformte Tragarm 11, auf dem der Schalter montiert wird, bei der aus D4 bekannten

Einheit separat ausgebildet und an dem entsprechenden Bremshebel-Träger angeschraubt. Ungeachtet dieses Unterschieds kann die Kammer zu keiner anderen Schlussfolgerung, wie oben hinsichtlich D5 ausgeführt, gelangen. Die Einsprechende hat auch nicht behauptet, dass dieser Unterschied zu einer anderen Beurteilung führen könnte.

Zu keinem anderen Ergebnis würde das eine offenkundige Vorbenutzung darstellende Muster O4 eines Schalters führen, da es ebenfalls eine Schalter-Bremshebel-Einheit mit den bereits aus D4 bekannten Merkmalen betrifft.

Aus diesen Gründen kann im übrigen dahin gestellt bleiben, ob D4 und O4 Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ bilden. Demzufolge kann auch auf die in diesem Zusammenhang von der Einsprechenden angebotene Einvernahme von Zeugen verzichtet werden.

- 2.4.6 Für die Behauptung, dass die Kombination der Merkmale im Kennzeichen des Anspruch 6 zum allgemeinen Fachwissen gehörten, wurde kein Beweis erbracht. Insbesondere wurde kein Nachweis erbracht, dass der Fachmann allein auf Grundlage seines Fachwissens und ausgehend von einem eigenständigen Schalter das Schaltergehäuse von der Schelle trennen würde und mindestens zwei Anbringpositionen des Schaltergehäuses relativ zu einer an ihm verschiebbaren Schelle vorsehen würde, wenn der Schalter bereits individuell und im wesentlichen frei auf der Lenkerachse positionierbar ist. Auf diese Gedanken kommt der Fachmann nur in Kenntnis der Erfindung.
- 2.4.7 Schriftlich hatte die Einsprechende auch vorgetragen, dass D9 die Merkmale im Kennzeichen von Anspruch 6,

insbesondere die parallele Verschiebbarkeit, nahelegen würde. Die Kammer hatte in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass D9 entgegen der Annahme der Einsprechenden nur eine senkrechte und keine parallele Verschiebbarkeit zum Lenker zu offenbaren schien und somit den Gegenstand von Anspruch 6 auch nicht nahelegen schien.

Die Einsprechende hat hierzu keine weiteren Ausführungen gemacht, so dass die Kammer keinen Grund hat, ihre vorläufigen Meinung zu ändern und bestätigt diese hiermit.

- 2.5 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand von Anspruch 6 ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik weder durch den weiteren von der Einsprechenden zitierten Stand der Technik noch durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt ist.
3. Ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik kommt die Kammer zu keiner anderen Beurteilung.
- 3.1 Wie sich aus der Zusammenfassung des Inhalts der D5 in Punkt 2.3.1 oben sowie aus der Interpretation des Ausdrucks "Schelle" und der Merkmale "Schaltergehäuse mit einer... Schelle versehen ist" und "dass die Schelle (...) gegenüber dem Schaltergehäuse (...) am Schaltergehäuse verschiebbar ausgebildet ist" laut Punkt 1.7 und der Schlussfolgerung der Kammer in Punkt 2.3.4 ergibt, bilden auch diese Merkmale neben den anderen in D5 nicht offenbarten Merkmalen von Anspruch 6 (unter anderem ein zweiter Hebel, die Lage der Bohrungen und eine Längsführung), einen Unterschied zwischen dem beanspruchten Gegenstand und der aus D5

bekanntem Schalter-Bremshebel-Einheit.

- 3.2 Die Kammer kann der Einsprechenden dahingehend zustimmen, dass die Gesamtheit der unterscheidenden Merkmale nicht zu einem einzigen technischen Effekt beitragen und somit Lösungen für entsprechende unterschiedliche Teilprobleme darstellen.
- 3.3 Selbst wenn zum Vorteil der Einsprechenden angenommen werden würde, dass ein großer Teil dieser Merkmale (zweiter Hebel, inverse Anordnung der Bohrungen, Längsführung) für den Fachmann naheliegend sein könnte, trifft dies nicht auf die Merkmale zu, die die implizierte unmittelbare Verbindung zwischen Schaltergehäuse und Schelle betreffen.

Diese Merkmale von Anspruch 6 sind, wie oben ausgeführt weder in D5 noch in anderen Dokumenten, z.B. D1, D6 oder D10, offenbart. Dass sie zum allgemeinen Fachwissen gehören würden, kann die Kammer ebenfalls nicht erkennen (siehe Punkt 2.6 oben).

Ungeachtet einer im Prinzip noch zu formulierenden konkreten objektiven Teil-Aufgabe auf Grundlage dieser spezifischen Merkmale, kann die Kammer deshalb zu keinem anderen Schluss gelangen, als zu dem, der bei dem Aufgabe-Lösung-Ansatz ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik gezogen wurde.

- 3.4 Der Gegenstand von Anspruch 6 ist daher auch ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Verbindung mit D1, D6, D10 und/oder dem allgemeinen Fachwissen nicht nahegelegt.
- 3.5 Aufgrund der Ähnlichkeit der Schalter-Bremshebel-Einheiten aus D5 und D4/O4 hinsichtlich der hier

relevanten Merkmale (vgl. Punkt 2.3.5 oben) ist nicht erkennbar, dass ein Aufgabe-Lösung-Ansatz ausgehend von D4/04 als nächstliegendem Stand der Technik zu einem anderen Ergebnis führen könnte. Dies wurde von der Einsprechenden auch nicht behauptet.

4. Hinsichtlich des nur schriftlich vorgetragenen Einwands der Einsprechenden unter Artikel 56 EPÜ 1973 ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik verweist die Kammer hier auf die Ausführungen oben unter Punkt 2.4.7, die in entsprechender Weise gelten.
5. In ihrer Beschwerdebegründung hat die Einsprechende auch einen Einwand vorgetragen, der von einem als "Standardschalter" bezeichneten Gegenstand, wie er in D12 oder D15 offenbart sein sollte, ausgeht.
  - 5.1 Die Kammer hat in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass unklar sei, welche Merkmale von Anspruch 6 ein solcher Schalter aufweise und dass dieser Einwand aus ähnlichen Gründen wie hinsichtlich der anderen in der Kammermitteilung behandelten Angriffe nicht zu greifen schien.
  - 5.2 Es wurde von der Einsprechenden nicht belegt, welche Merkmale von Anspruch 6 bei einem solchen Standardschalter, wie beispielsweise in D12 oder D15 gezeigt, als bekannt vorausgesetzt werden können. Die diesbezügliche Aufzählung von Merkmalen in ihrer Beschwerdebegründung erachtet die Kammer hierfür jedenfalls als nicht ausreichend. Damit ist nicht abschließend feststellbar, welche Merkmale in der Tat unterscheidende Merkmale darstellen würden.
  - 5.3 Weiterer Vortrag der Einsprechenden zu der vorläufigen Stellungnahme der Kammer bezüglich diesen Einwands ist

nicht erfolgt. Die Kammer hat also keinen Grund von ihrer vorläufigen Meinung abzuweichen und bestätigt sie hiermit.

5.4 Dass ein Standardschalter in Kombination mit D1 und D4 den Gegenstand von Anspruch 6 nahelegen würde, kann daher nicht als bewiesen angesehen werden.

6. Die Einsprechende hat in Antwort auf die vorläufige Stellungnahme der Kammer schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erstmals einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgetragen, der von D8 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D1 oder dem allgemeinen Fachwissen ausgeht.

6.1 Artikel 12 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) bestimmt unter anderem, dass die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten müssen. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen.

Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

Im Hinblick auf die gebotene Verfahrensökonomie wird es für die Zulassung geänderten Vorbringens in das Verfahren unter anderem als erforderlich angesehen, dass es *prima facie* relevant ist, in dem Sinne, dass der erhobene Einwand mit hoher Wahrscheinlichkeit der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.

- 6.2 Das Argument der Einsprechenden, wonach ein entsprechender Einwand im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Amt für geistiges Eigentum der Republik China auf Taiwan (D14) Erfolg hatte und ein dem Anspruch 6 entsprechender Gegenstand als naheliegend angesehen wurde, was damit *prima facie* auch im Verfahren vor der Beschwerdekammer seine Patentfähigkeit in Frage stellt, ist an sich noch kein ausreichender Grund für seine Zulassung in das Verfahren.

Auch das taiwanesisches Amt für geistiges Eigentum hat in der zitierten Entscheidung bereits ausgeführt, dass die Gültigkeit oder Nichtigkeit eines Patents in anderen Staaten in der Regel aufgrund möglicherweise abweichender Sachverhalte und unterschiedlicher Anforderungen an die Patentierbarkeit kaum Berücksichtigung im jeweils anhängigen Verfahren finden kann (siehe Punkt IX auf der letzten Seite der englischen Übersetzung von D14). Dieser Sicht kann sich die Kammer nur anschließen.

Darüber hinaus hat die Einsprechende auch nicht spezifisch dargelegt, welche Überlegungen in D14 relevant sind und die Kammer zu einer anderen Schlussfolgerung hätten führen müssen.

- 6.3 Die Kammer kommt dagegen auf Grundlage der Erörterungen mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung zu dem Ergebnis, dass der auf D8 beruhende Einwand *prima facie*

keine ernsthaften Zweifel an der Erfüllung des Erfordernisses des Artikel 56 EPÜ 1973 weckt.

- 6.3.1 D8 offenbart in Figur 1 einen Schalter 5, der über eine separate Schelle 9 an einem Lenkerrohr befestigt werden kann. Zwischen einem Bauteil 18, das als "*lever mounting base*" bezeichnet wird und zum Vorteil der Einsprechenden als Schaltergehäuse für einen Schalthebel 7 angesehen werden könnte, und der Schelle 9 ist ein Zwischenstück ("*bracket*") 6 angeordnet. Dieses Zwischenstück 6 weist an seinem einen Ende einen ringförmigen Abschnitt ("*boss portion*") 8 auf, der in einen Aufnahmebereich 9a der Schelle 9 eingeschoben werden kann und zwischen der Schelle und dem Lenkerrohr klemmend fixiert wird. Der ringförmige Abschnitt 8 ist um die Achse des Lenkerrohrs und im Aufnahmebereich 9a der Schelle drehbar und verschiebbar (siehe, Seite 5, Zeilen 1 bis 11 der englischen Übersetzung der D8). An dem anderen Ende des Zwischenstücks 6 ist mittels weiterer Komponenten (14, 21) das als Schaltergehäuse interpretierte Bauteil 18 drehbar um eine in etwa senkrecht zum Lenker verlaufende Achse gelagert.
- 6.3.2 Für die Kammer ist nicht nachvollziehbar, wieso der Fachmann, der nach Ansicht der Einsprechenden unter anderem die Aufgabe lösen sollte, eine alternative Einstellmöglichkeit der relativ zueinander beweglichen Teile bereitzustellen, zwei Bohrungen auf dem ringförmigen Abschnitt ("*boss portion*") 8 ausbilden würde. Diese Maßnahme, bei der eine stufenlose Verschiebbarkeit zwischen dem Zwischenstück 6 und der Schelle 9 durch eine Versetzbarkeit in zwei Stufen eingetauscht und noch dazu die freie Drehbarkeit der Zwischenstücks 6 relativ zur Schelle 9 eliminiert werden würde, scheint gegen die Lehre der D8 zu gehen (vgl. die Passage auf Seite 5 der Übersetzung). Dass

der Verzicht auf diese Funktionen lediglich der Wahl des Fachmanns unterliege, überzeugt die Kammer nicht, da sie nirgends den Hinweis sieht, der den Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung überhaupt veranlasst hätte, zum Beispiel zwei Bohrungen für eine indizierte Versetzbarkeit auszubilden, so dass sich die Frage einer Wahl gar nicht stellt.

- 6.3.3 Darüber hinaus wirft dieser Einwand eine Reihe von komplexen Fragen auf, die erstmals in der mündlichen Verhandlung einer weiteren Diskussion bedurft hätten, wie die Patentinhaberin argumentiert hat, nämlich beispielsweise ob das Bauteil 18 ein Schaltergehäuse im Sinne des angegriffenen Anspruchs 6 darstellt, ob dieses "mit einer Schelle versehen ist" oder ob die Schelle 9 "am Bauteil 18 verschiebbar ist" (da auch in D8 die Verbindung zwischen der Schelle 9 und dem möglicherweise mit dem Schaltergehäuse zu identifizierenden Bauteil 18 mittels eines Zwischenstücks 6 erfolgt). Es ist daher nicht sofort ersichtlich, welche Merkmale des Schalters nach D8 mit denen aus Anspruch 6 zu identifizieren wären.
- 6.4 Da eine Kombination des aus D8 bekannten Schalters mit dem allgemeinen Fachwissen, bzw. mit D1 zumindest *prima facie* der Erfüllung des Erfordernisses von Artikel 56 EPÜ 1973 nicht entgegenzustehen scheint, hat die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK in der Weise ausgeübt, das neue Vorbringen in Gestalt dieses Einwands nicht in das Verfahren zuzulassen.
7. Der Gegenstand von Anspruch 6 ist folglich durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik und das allgemeine Fachwissen nicht nahegelegt und gilt somit als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Das

Erfordernis des Artikels 56 EPÜ 1973 ist demnach als erfüllt anzusehen.

Ansprüche 7 und 8 sind von Anspruch 6 abhängig, so dass für sie das gleiche gilt.

8. Gegen den unabhängigen Anspruch 1 und seine abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sowie gegen den unabhängigen Verfahrensanspruch 9 in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Fassung hat die Einsprechende keine Einwände erhoben.
9. Die von der Einsprechenden vorgetragene Gründe für die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents stehen demnach der Aufrechterhaltung des Patents in der geänderten Fassung nicht entgegen. Demnach ist die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.
10. Die Patentinhaberin hat im Laufe des Verfahrens vor der Beschwerdekammer alle anderen Anträge, die auf die Aufrechterhaltung des Patents in einer anderen, als der von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Fassung gerichtet waren, zurückgenommen. Ihre Beschwerde ist demnach gegenstandslos geworden und damit ebenfalls zurückzuweisen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt