



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 310/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Oktober 2010

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsache

betreffend das Patent 102 21 348

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

G r ü n d e

I.

Gegen das am 8. Mai 2002 angemeldete und am 26. August 2004 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Auslegung einer Windkraftanlage und danach ausgelegter Satz von Windkraftanlagen mit unterschiedlichen Nennleistungen"

ist von der E... GmbH am 26. November 2004 schriftlich mit Begründung Einspruch erhoben worden.

Mit Erklärung vom 15. Januar 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. Januar 2010, hat die Patentinhaberin auf das Patent verzichtet.

Die Einsprechende macht Rechtsschutzinteresse am rückwirkenden Widerruf des Patents geltend. Da der Verzicht auf das Patent lediglich ex-nunc-Wirkung entfalte, könne die Patentinhaberin für die zurückliegende Zeit aus dem erloschenen Patent gegen die Einsprechende vorgehen. Ein solches Vorgehen könne nicht

ausgeschlossen werden, weil die Patentinhaberin unmittelbare Wettbewerberin der Einsprechenden sei.

Im Übrigen sei der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht patentierbar, weil er ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten betreffe. Auch sei dieser Gegenstand mangels hinreichend deutlicher und vollständiger Offenbarung nicht ausführbar. Schließlich seien das Verfahren nach Patentanspruch 1 sowie der Satz von Windkraftanlagen nach Patentanspruch 8 sowohl durch druckschriftlich vorveröffentlichten Stand der Technik als auch durch offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich vorweggenommen.

Zur Vorbenutzung verweist die Einsprechende auf die E...-Windenergieanlagen vom Typ E-40 bzw. E-44, deren verschiedene Nennleistungen nur durch unterschiedliche Länge der Rotorblätter und unterschiedliche Parameter der Betriebsführung erzielt würden. Der Antriebsstrang sei jedoch für beiden Typen der gleiche. Anlagen dieser Art seien vor dem Anmeldetag des Streitpatents in mehr als 1000 Exemplaren verkauft und in Betrieb genommen worden.

Zur Bestätigung der Vorbenutzung bietet sie Zeugenbeweis an. Zudem legt sie als Beleg der Vorbenutzung folgende Dokumente vor, die sie auch als vorveröffentlichten druckschriftlichen Stand der Technik entgegenhält:

- E...-Prospekt "Dialog" 9/99, Seiten 1 bis 3, 44 bis 87 und letzte Seite,
- E... "Windblatt", Ausgabe 3/1993, Seite 1,
- E... "Windblatt", Ausgabe 2/2000 März/April, Seiten 1 und 2.

Im Prüfungsverfahren war folgender Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

- DE 196 52 673 A1
- DE 44 02 184 C2.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent ex-tunc zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent bis zum Zeitpunkt des Eingangs der Verzichtserklärung des Patentinhabers am 15. Januar 2010 aufrecht zu erhalten.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

- "1. Verfahren zur Auslegung einer Windkraftanlage mit einer Nennleistung, mit folgenden Schritten:*
- für einen Antriebsstrang werden Rotorblätter und Parameter der Betriebsführung derart ausgewählt, dass mit dem Drehmoment, für welches der Antriebsstrang ausgelegt ist, die Nennleistung erzielt wird."*

Diesem Patentanspruch 1 schließen sich rückbezogen die Patentansprüche 2 bis 7 in der erteilten Fassung an.

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 lautet:

- "8. Satz von Windkraftanlagen mit unterschiedlichen Nennleistungen, die nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 ausgelegt sind und deren Nennleistungen innerhalb eines Intervalls von Nennleistungen liegen, bei dem sämtliche Windkraftanlagen einen identischen Typ von Antriebsstrang besitzen und sich in ihren Parametern für die Betriebsführung und ihren Rotorblättern unterscheiden."*

Die Patentinhaberin widerspricht in allen Punkten. Ein Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden am rückwirkenden Widerruf des Patents liege nicht vor. Sie verweist auf ihr Rechtskraft entfaltendes europäisches Patent 1 502 026 B1, welches die Priorität der streitpatentgemäßen Anmeldung in Anspruch nehme und mit seinen Patentansprüchen 9 bis 16 den Schutzzumfang des Streitpatents umfasse. Sie könne daher aus diesem Patent ebenso Ansprüche stellen, wie sie es aus dem nunmehr ex nunc erloschenen Streitpatent hätte tun können. Die Einsprechende habe dieses europäische Patent aber nicht angegriffen, woran sich zeige, dass ein Interesse an einem Widerruf des Streitpatents nicht vorliege. Daher erübrige sich ein Verzicht ihrerseits gegenüber der Einsprechenden auf Ansprüche aus der Vergangenheit, eine entsprechende Erklärung gebe sie nicht ab.

Patentierbarkeit und Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands seien gegeben.

Die zunächst schriftsätzlich wegen mangelnder Substantiierung in Abrede gestellte Zulässigkeit des Einspruchs hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Frage gestellt.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch PatG § 147 Abs. 3 Satz 1 a. F. begründet.

1. Der Einspruch ist zulässig.

a) Die Einsprechende hat ein Rechtsschutzinteresse am rückwirkenden Widerruf des Patents.

Das europäische Patent 1 502 026 nimmt die Priorität des Streitpatents in Anspruch, ist u. a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilt und umfasst in seinen Patentansprüchen 9 bis 16 den Schutzzumfang des Streitpatents. Gemäß Art. II § 8

IntPatÜG ist das Streitpatent unter diesen Bedingungen mit Erlangung der Rechtskraft des europäischen Patents wirkungslos geworden. Das Schutzrecht bleibt jedoch als solches auch nach Eintritt der Wirkungslosigkeit bestehen. Für den Einspruch gegen ein deutsches Patent bedarf es deshalb keines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses, wenn das Patent - wie vorliegend der Fall - wegen des Doppelschutzverbots im Hinblick auf die bestandskräftige Erteilung eines europäischen Patents keine Wirkung mehr hat (BGH X ZB 18/06 "Kornfeinung", PMZ 2008, 154 ff.).

Mit der Erklärung des Verzichts auf das Patent, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. Januar 2010, ist das Patent mit Wirkung vom Eingangstag der Verzichtserklärung (ex nunc) erloschen. Aus der Zeit davor kann die Patentinhaberin allerdings nach wie vor Ansprüche geltend machen. Zwar trifft zu, dass Ansprüche auch aus dem europäischen Patent erhoben werden könnten. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ab dem Erteilungstag eines Patents Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden können (§ 139 Abs. 2 PatG), wobei das deutsche Patent (Erteilung 26. August 2004) ca. drei Jahre eher als das europäische Patent (Erteilung 8. August 2007) erteilt ist und somit Schadensersatzforderungen für diesen Zeitraum nicht aus dem europäischen, wohl aber aus dem deutschen Patent gestellt werden könnten. Demnach geht das deutsche Patent in seiner diesbezüglichen Wirkung über das europäische Patent hinaus. Dass die Patentinhaberin sich zudem weigert, eine Erklärung des Verzichts auf Ansprüche aus der Vergangenheit abzugeben, lässt die Einsprechende zu Recht befürchten, dass die Patentinhaberin sich die Möglichkeit entsprechender Forderungen bewusst offen halten will. Unter diesen Umständen kann ein Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden am Widerruf des Patents nicht verneint werden (vgl. BPatG 4 W (pat) 41/95, PMZ 1997, 263 ff.).

b) Die Einspruchsbegründung ist ausreichend substantiiert.

Die Einsprechende legt mit dem Einspruchsschriftsatz druckschriftlichen Stand der Technik vor und benennt im Einspruchsschriftsatz konkret Passagen in diesen Do-

kumenten, die sie zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit für relevant hält (z. B. E...-Prospekt "Dialog", Seiten 44 bis 87, insbesondere Seiten 64, 65, 74, 75). Sie erläutert zudem ihre Interpretation der Angaben in diesen Passagen im Hinblick auf die Patentfähigkeit. Auf diese Weise ermöglicht sie die Überprüfung dieses Standes der Technik und abschließende Folgerungen für das Vorliegen des geltend gemachten Widerrufsgrundes. Der Einspruch ist somit jedenfalls hinsichtlich des Widerrufsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit ausreichend substantiiert und mithin zulässig.

2. Der Einspruch hat auch Erfolg. Er führt zum Widerruf des Patents.

Das Patent betrifft ein Verfahren zur Auslegung einer Windkraftanlage und einen danach ausgelegten Satz von Windkraftanlagen mit unterschiedlichen Nennleistungen.

Gemäß Beschreibung der Streitpatentschrift sind bisher bei der Entwicklung eines Windkraftanlagentyps sämtliche Komponenten des Anlagentyps für sich genommen optimiert worden, um das Entwicklungsziel geringer Stromgestehungskosten zu erreichen. Herkömmliche Windkraftanlagen seien in sämtlichen Elementen an die jeweilige Nennleistung angepasst worden, so dass sich auch die Antriebsstränge für Windkraftanlagen unterschiedlicher Nennleistung unterschieden hätten. Die auf diese Weise entworfenen Windkraftanlagen seien für eine Serienfertigung nicht geeignet gewesen. Zudem würden durch die Anpassung der Vielzahl unterschiedlicher Komponenten bei der Entwicklung und später im Betrieb Fehler, beispielsweise im Getriebe des Antriebsstrangs auftreten (Streitpatentschrift Absätze 0002, 0007).

Das dem Patent zugrundeliegende und mit der Aufgabe formulierte technische Problem besteht deshalb darin (Absatz 0005),

ein Verfahren zur Herstellung solcher Windkraftanlagen bereitzustellen, die zuverlässig arbeiten und für eine Nennleistung ausge-

legt sind, sowie einen Satz von Windkraftanlagen bereitzustellen, die möglichst zuverlässig für unterschiedliche Nennleistungen ausgelegt sind.

Gelöst werden soll diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 und durch einen Satz von Windkraftanlagen mit den Merkmalen nach Patentanspruch 8.

Nach dem Verständnis des zuständigen Fachmanns - hier ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der bei einem Hersteller von Windenergieanlagen mit der Entwicklung der Maschinenkomponenten für die Antriebsübertragung vom Rotor zum Generator befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt - schreibt Patentanspruch 1 vor, für eine Windkraftanlage einer vorgegebenen Nennleistung Rotorblätter und Betriebsführung so zu bestimmen, dass der Antriebsstrang bei Nennleistung erzeugender Anlage mit demjenigen Drehmoment beaufschlagt wird, für das er ausgelegt ist. Unter dem Auslegedrehmoment versteht der Fachmann denjenigen mit konstruktiven Bemessungsregeln zugrundegelegten konkreten Wert des Drehmoments, bei dem ein Versagen des Antriebsstrangs im Laufe der zugeordneten Lebensdauer noch ausgeschlossen werden kann. Ein solcher Drehmomentwert ist demzufolge jedem realen Antriebsstrang zu eigen und kennzeichnendes Kriterium für die Auswahl des Antriebsstrangs.

Patentanspruch 8 kennzeichnet einen Satz von Windkraftanlagen mit innerhalb eines Intervalls unterschiedlichen Nennleistungen sowie unterschiedlichen Rotorblättern und Betriebsführungsparametern, wobei die Windkraftanlagen den identischen Typ von Antriebsstrang besitzen. In der Formulierung "Typ von Antriebsstrang" sieht der Fachmann nicht zwangsläufig Antriebsstränge mit demselben Auslegedrehmoment. Denn nach geltenden Sprachkonventionen wird mit "Typ" eine Menge bzw. Gruppe von Elementen gleicher Kategorie oder Bauart bezeichnet, wobei die Elemente zwar in ihren Gruppenmerkmalen, nicht jedoch in ihren

Einzelmerkmalen übereinstimmen müssen. Z. B. stellen der getriebelose Antriebsstrang und der mit Getriebe versehene Antriebsstrang jeweils einen unterschiedlichen Typ von Antriebsstrang dar.

3. Das zweifellos gewerblich anwendbare Verfahren nach Patentanspruch 1 mag neu sein. Es beruht aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist Patentanspruch 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

1. *Verfahren zur Auslegung einer Windkraftanlage mit einer Nennleistung,*
2. *es wird ein Antriebsstrang mit einem vorgegebenen Drehmoment zugrundegelegt,*
3. *Rotorblätter und Parameter der Betriebsführung werden derart ausgewählt, dass mit dem vorgegebenen Drehmoment die Nennleistung erzielt wird.*

Bau und Betrieb von Windkraftanlagen waren am Anmeldetag des Streitpatents bereits seit langem üblich. Selbstverständlich muss dazu eine Entwicklung und konkrete Konstruktionsarbeit vorausgegangen sein, die die Auslegung für die beabsichtigte Nennleistung beinhaltet (--> Merkmal 1).

Ferner ist - wie oben dargelegt - ein Drehbewegung übertragender Antriebsstrang regelmäßig für ein bestimmtes Drehmoment ausgelegt (Festigkeit). Bei der Auswahl des Antriebsstrangs kommt der Berücksichtigung des Auslegedrehmoments deshalb vorrangige Bedeutung zu. Denn ein Betrieb oberhalb dieses Drehmoments trägt die Gefahr des frühzeitigen Versagens in sich, ein Betrieb unterhalb dieses Drehmoments bedeutet hingegen Überdimensionierung des Antriebsstrangs und damit unnötigen Kosten- und Materialaufwand (z. B. Gewicht). Für den nach hergebrachten Konstruktionsregeln handelnden Fachmann liegt daher die Auswahl des Antriebsstrangs dahin auf der Hand, dass das Auslegedreh-

moment bei der vorgesehenen Nennleistung erreicht und die zulässige Belastbarkeit somit auch genutzt wird (--> Merkmal 2).

Wenn bei der üblichen Vorgehensweise zur Auslegung einer Windkraftanlage - wie in der Patentschrift angegeben - sämtliche Komponenten der Windkraftanlage für sich genommen unter Zugrundelegung der zu erzielenden Nennleistung optimiert wurden, so war auch der Rotor und seine Betriebsführung entsprechend auszulegen. Die Zusammenhänge zwischen Rotorkonfiguration bzw. Betriebsführungsparametern und Drehmoment waren dabei auch schon bei dieser von der Patentinhaberin als üblich angegebenen Vorgehensweise bekannt. Denn für einen bestimmten Rotor musste vorherbestimmt werden, welches Drehmoment dieser bei Nennleistung und Nenndrehzahl auf den Antriebsstrang aufbringen würde. Im Umkehrschluss folgt, dass mit denselben Konstruktionsregeln auch vom Auslegedrehmoment auf die Rotorgestaltung und Betriebsführung rückgeschlossen werden kann. Die Kenntnis dieser Möglichkeit ist dabei dem fachmännischen Wissen und Können zuzuschreiben, das den Fachmann überhaupt erst als solchen auszeichnet.

Diese Möglichkeit im Grundsatz ist dem Fachmann überdies auch ohnehin bewusst aus dem ihm geläufigen physikalischen Zusammenhang zwischen Leistung, Drehzahl und Drehmoment. Danach ist die Leistung das Produkt aus Drehzahl und Drehmoment. Zur Erzielung einer geänderten Leistung bietet dieser Zusammenhang drei Möglichkeiten, nämlich erstens die Änderung der Drehzahl bei festem Drehmoment, zweitens die Änderung des Drehmoments bei fester Drehzahl, und drittens die Änderung von Drehzahl und Drehmoment. Diese drei Möglichkeiten sind genauso lange bekannt wie der physikalische Zusammenhang als solcher. Der Fachmann ist zudem vom ersten Tag seiner Ausbildung zum Ingenieur an dazu erzogen und angehalten, die einzelnen Einflußgrößen in derartigen Zusammenhängen in allen Variationsmöglichkeiten angepasst an einen konkreten konstruktiven Sachverhalt miteinander zu verknüpfen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Er ist darin geschult, die Größen in geeignete gegenseitige Beziehung zu setzen sowie funktionale Abhängigkeiten zu erkennen und zu nutzen. Diese Fähigkeit läßt ihn auch bei der Auslegung einer Windkraftanlage ohne Weiteres die

Möglichkeit ins Auge fassen, die Leistung bei gegebenem Drehmoment über die Drehzahl zu beeinflussen. Einer Anregung von außen bedarf es dazu nicht. Dass die Drehzahl dabei über die Rotorkonfiguration und die Betriebsführung einstellbar ist, gehört zum selbstverständlichen Fachwissen des auf dem Gebiet der Windkraftanlagen tätigen Ingenieurs.

Um somit zu dem Prinzip der Gestaltung von Rotorblättern und Betriebsführung in Anpassung an Nennleistung und Auslegedrehmoment zu kommen, bedurfte es lediglich der fachmännischen Handhabung dem Fachmann bekannter Zusammenhänge. Solches geht über typische fachmännische Alltagsarbeit nicht hinaus (--> Merkmal 3).

Im Ergebnis kommt der Fachmann mit den ihn als solchen ausweisenden Fachkenntnissen ohne erfinderische Tätigkeit zu dem Verfahren nach Patentanspruch 1.

4. Einer Entscheidung über die Patentierbarkeit und die Ausführbarkeit des Verfahrens nach Patentanspruch 1 bedarf es nicht. Denn Patentanspruch 1 kann - wie vorstehend dargelegt - schon deswegen keinen Bestand haben, weil das mit ihm beanspruchte Verfahren nicht patentfähig ist. Dabei kann auch dahinstehen, ob die behauptete Vorbenutzung ausreichend substantiiert ist, denn die mangelnde Patentfähigkeit folgt bereits aus dem Wissen und Können des zuständigen Fachmanns.

5. Die Unteransprüche 2 bis 7 sowie der nebengeordnete Patentanspruch 8 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1, da über einen Antrag nur in seiner Gesamtheit entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 ff, "Elektrisches Speicherheizgerät").

Pontzen

Bork

Paetzold

Reinhardt

Ko

