



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 2/24

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2023 000 435.9**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. März 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Berner sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 2023 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage des nunmehr geltenden (einzigsten) Patentanspruchs vom 15. Februar 2024 sowie Beschreibung und Abbildungen 1 und 2 vom 7. Februar 2024 zurückverwiesen.

## **Gründe:**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2023 000 435.9 wurde am 11. Februar 2023 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Sie trägt die Bezeichnung „Zwillingswindkraftturbine“ und wurde von der Prüfungsstelle F03D des DPMA mit Beschluss vom 27. Oktober 2023 zurückgewiesen (§ 42 Absatz 3 Satz 1 Patentgesetz).

Die Prüfungsstelle begründet die Zurückweisung gemäß § 48 Patentgesetz (PatG) mit den Gründen des Bescheids vom 3. Juli 2023. Darin hatte sie mitgeteilt, dass der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der Fassung vom 13. Juni 2023 mangels Neuheit (§ 3 PatG) nicht patentfähig sei (§ 1 PatG), da er aus der Offenlegungsschrift DE 100 34 492 A1 (E1) als Stand der Technik bekannt sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 29. November 2023 beim DPMA eingegangene Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß:

1. Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klasse F03D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 2023.
2. Zurückverweisung der Anmeldung zur weiteren Prüfung und Erteilung an das Deutsche Patent- und Markenamt mit folgenden Unterlagen:

- (einziger) Patentanspruch in der Fassung vom 15. Februar 2024  
(eingegangen am 19. Februar 2024),

- Beschreibung in der Fassung vom 7. Februar 2024 (Datum der  
Unterschrift: 10. Februar 2024),

- Zeichnungsseiten 1 und 2 mit Abbildungen 1 und 2 in der Fassung vom 7. Februar 2024 (Datum der Unterschrift: 10. Februar 2024).

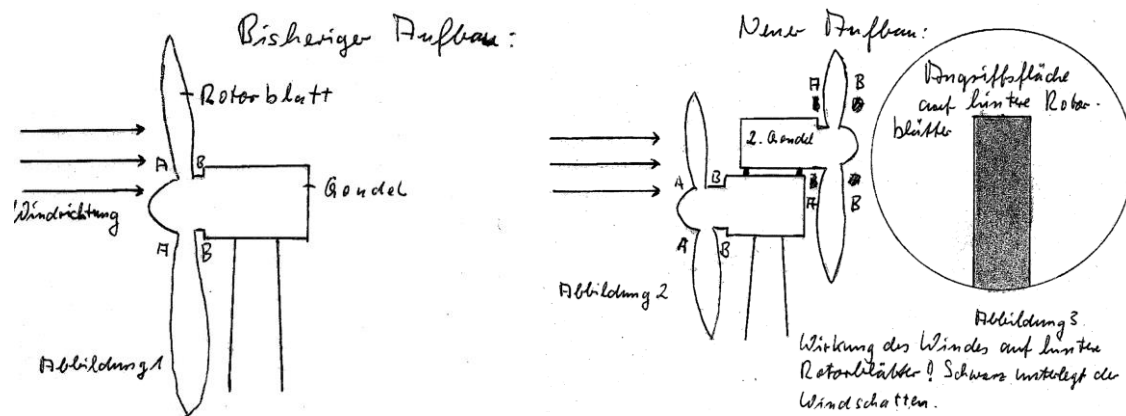
Der (einzige) Anspruch in der Fassung vom 15. Februar 2024 lautet (Gliederungsbezeichnung senatsseitig):

- M0 Windkraftanlage,
- M1 - bestehend aus einem Turm
- M2 - mit einer an der Turmspitze befindlichen Gondel,
- M3 - diese umfassend einen sich – in Windrichtung gesehen – vor der Gondel um die Horizontalachse drehenden ersten Rotor mit Rotorblättern,  
dadurch gekennzeichnet, dass
- M4 - senkrecht oberhalb, direkt auf und an dieser ersten Gondel und nicht am Turm eine gesonderte zweite Gondel angeordnet ist,
  - M4.1 - diese umfassend einen in Windrichtung um 180° entgegengesetzt zum ersten Rotor in Längsrichtung hinter der ersten Gondel angeordneten und
  - M4.2 - ebenfalls um die Horizontalachse, jedoch – in Windrichtung gesehen – entgegen dem ersten Rotor drehenden zweiten Rotor.

Im Verfahren befinden sich folgende von der Prüfungsstelle mitgeteilte Entgegenhaltungen:

- E1: DE 100 34 492 A1
- E2: DE 10 2010 008 126 A1
- E3: DE 10 2009 008 805 A1
- E4: US 2013/0300123 A1
- E5: DE 10 2008 053 012 A1
- E6: WO 2018/054438 A1
- E7: EP 2 447 522 A1





Die Merkmale (**M0**, **M1**, **M2**, **M3**) im Oberbegriff des Anspruchs gehen hervor aus der ursprünglichen Abbildung 1 in Verbindung mit der Beschreibung, insbesondere den Sinnabschnitten 1 und 2 („<sup>1</sup>Windkraftturbinen sind mit einer Gondel (Maschinenraum) und <sup>2</sup>davor mit Rotorblättern ausgestattet“).

Dass wie entsprechend Merkmal **M4** senkrecht oberhalb, direkt auf und an dieser ersten Gondel und nicht am Turm eine gesonderte zweite Gondel angeordnet ist, zeigt der Sinnabschnitt 3 („<sup>3</sup>Ein Patentbeantrage ich für eine zweite Gondel“) in Verbindung mit Abbildung 2 auf.

Dass die zweite Gondel einen – in Windrichtung um 180° entgegengesetzt zum ersten Rotor in Längsrichtung hinter der ersten Gondel angeordneten – zweiten Rotor aufweist (Merkmal **M4.1**) offenbaren Sinnabschnitt 5 („<sup>5</sup>Die Gondel ist um 180 Grad zu drehen <sup>6</sup>und die Rotorblätter so auszurichten, dass der Wind von vorne auf den Propeller trifft!“) und Abbildung 2.

Mit Sinnabschnitt 7 („<sup>7</sup>Im Ergebnis drehen sich die hinteren entgegen de[n] vorderen Rotorblätter[n]!“) und in Verbindung mit Abbildung 2 ist offensichtlich, dass der zweite Rotor ebenfalls um eine Horizontalachse, jedoch entgegen dem ersten Rotor dreht (Merkmal **M4.2**).

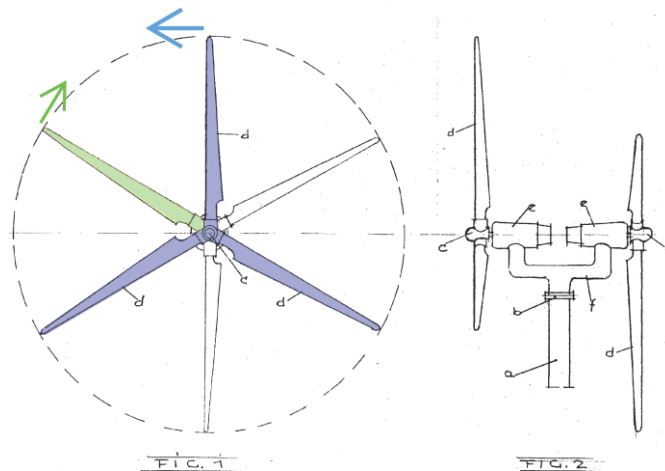
Auch die Änderung der ursprünglichen eingereichten Beschreibung einschließlich der Bezeichnung sowie der Figuren erweitern den Gegenstand der Anmeldung nicht.

Die Beschreibung wurde entsprechend den formalen Erfordernissen gemäß Patentverordnung (PatV) angepasst. Zusätzlich wurde in der Beschreibungseinleitung der relevante, von der Prüfungsstelle mitgeteilte Stand der Technik angegeben.

Bei den beiden Figuren wurde die Abbildung 1 als „Stand der Technik“ gezeichnet, ansonsten sind die Zeichnungen inhaltlich unverändert.

**4)** Der Gegenstand des Patentanspruchs ist durch den bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. Er ist daher neu (§ 3 PatG) und beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Denn keine der als Stand der Technik im Verfahren offenbarten Windkraftanlagen weist das Merkmal M4 auf, demnach (senkrecht) oberhalb, direkt auf der ersten Gondel – und nicht am Turm – eine gesonderte zweite Gondel angeordnet ist.

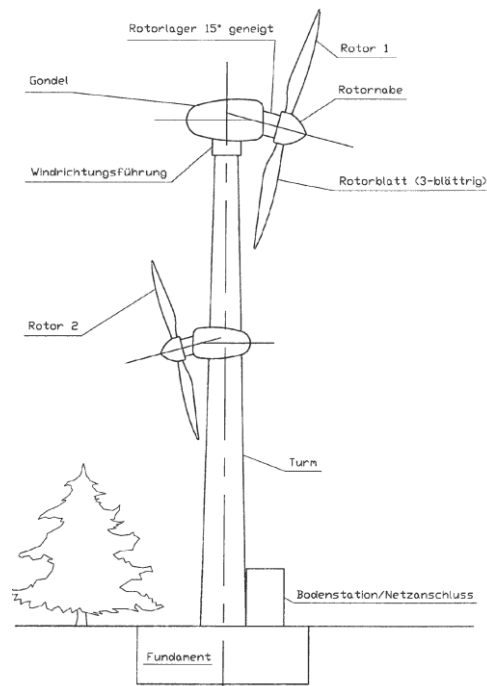
**a)** Bei **E1 (DE 100 34 492 A1)** sind zwar mit dortiger „Windkraftherzeugungsanlage mit zwei Rotoren“, mit einem Standträger a, Rotoren c mit Rotorflügeln d, der Maschinenkammer e (Abs. 0006) und der (vorderen) Anlage sowie der hinteren Anlage (Abs. 0009), diese mit auch entgegengesetzt laufenden Rotorflügeln (Abs. 0010), ebenfalls die Merkmale M0, M1 sowie wortlautgemäß die Merkmal M3, M4.1 und M4.2 ersichtlich.



**E1, Fig. 1 und 2 (farbige Eintragungen senatsseitig)**

Da jedoch zwischen Turm und Gondel stets Verbindungsarme f angeordnet sind und beide Gondeln zudem auf gleicher Höhe und nicht direkt übereinander angeordnet sind, **fehlt es jedenfalls an dem Merkmal M4.**

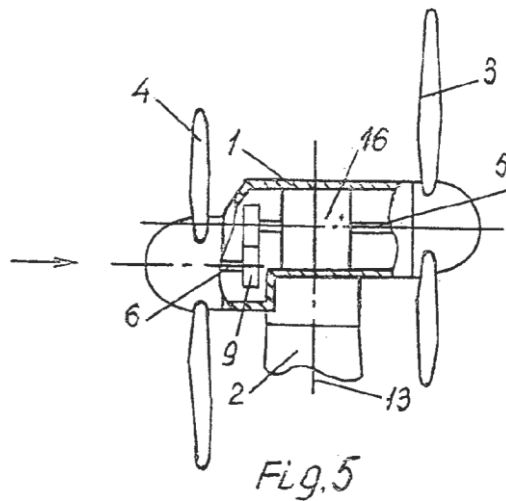
**b)** Die **E2 (DE 10 2010 008 126 A1)** zeigt eine Windkraftanlage mit zwei gegenseitig am Turm angebrachten Rotoren (E2, Anspruch 2) und damit wie entsprechend den Merkmalen M0, M1, M2 (s. E2, oberste Gondel mit Rotor 1), M3 sowie wortlautgemäß dem Merkmal M4.1. Jedoch fehlt es der E2 an einer dem Merkmal M4 entsprechenden senkrecht oberhalb, direkt auf und an dieser Gondel und nicht am Turm angeordneten zweiten Gondel. Selbst wenn die untere Gondel mit Rotor 2 als eine an der Turmspitze befindliche (erste) Gondel angesehen würde (vgl. Merkmal M2), befände sich die obere Gondel mit Rotor 1 nicht „direkt auf und an dieser ersten Gondel“ und wäre zudem ausdrücklich (E2, Anspruch 2) am Turm angebracht und damit jeweils abweichend vom **(fehlenden) Merkmal M4**. Zudem fehlt es an einer Offenbarung, dass die Rotoren entgegengesetzt drehen **(fehlendes Merkmal M4.2)**.



E2, Zeichnung 1 (Auszug)

c) Die in der **E3 (DE 10 2009 008 805 A1)** vorgeschlagenen Ausführungen von Windkraftanlagen weisen durchgehend nur eine Gondel mit jedoch zwei in Längsrichtung der Gondel entgegengesetzt angeordneten und auch zueinander entgegengesetzt drehenden Rotoren auf (Abs. 0025). In der Ausführung nach Fig. 5 sind diese z. B. – anders als in den anderen Ausführungsbeispielen – auch nicht koaxial angeordnet. Damit weist die E3 zwar die Merkmale M0, M1, M2, M3 und wortlautgemäß die Merkmale M4.1 und M4.2 auf. Es **fehlt jedoch am Merkmal M4**. Denn die E4 offenbart keine Windkraftanlage mit einer senkrecht oberhalb, direkt auf und an der ersten Gondel und nicht am Turm angeordneten zweiten Gondel.





E3, Fig. 5

**d)** Die **E4 (US 2013/0300123 A1)** offenbart eine Windkraftanlage mit einer ersten Gondel (first wind generating set) 31 auf dem Turm (tower column) 2 nahe der Spitze und einer zweiten Gondel (second wind generating set) 32 am Turm (tower column) 2 unterhalb der Spitze (below the top), bevorzugt in der Mitte (Abs. 0008 f., 0032), wobei die jeweiligen Rotoren entgegengesetzt drehen und die jeweiligen Gondeln individuell in entgegengesetzter Richtung ausgerichtet werden (Abs. 0013, 0033 Z. 6 – 8, 0035 Z. 3 – 10, Anspruch 2). Damit offenbart die E4 zwar eine Windkraftanlage mit den Merkmalen M0, M1, M2, M3 sowie wortgemäß die Merkmale M4.1 und M4.2. Es **fehlt** jedoch **am Merkmal M4**, nämlich einer solchen (gesonderten) zweiten Gondel, die senkrecht oberhalb, direkt auf und an der ersten Gondel und nicht am Turm angeordnet ist.

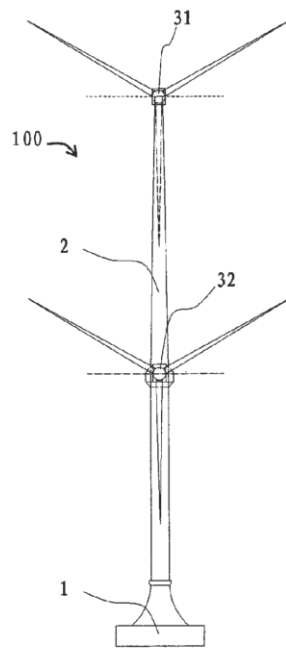


Figure 1

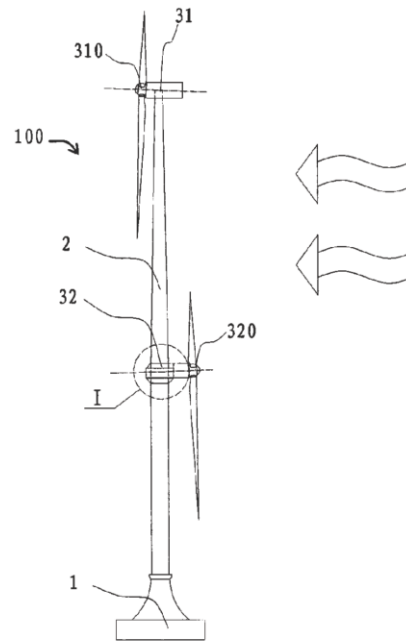
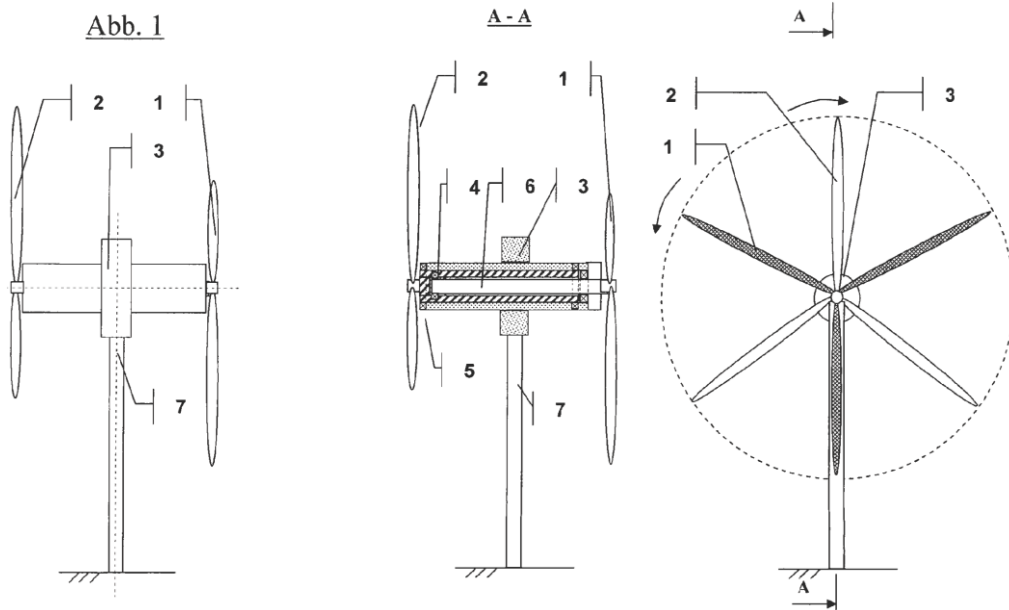


Figure 2

E4, Fig. 1, 2

e) Die **E5 (DE 10 2008 053 012 A1)** offenbart Wind- und Strömungskraftanlagen (WSKA), bei denen in einer Ausführungsform Windrad 1 und Windrad 2 entgegengesetzt an beiden Seiten eines Maschinenhauses/Gondel (dort Generatorgehäuse genannt) angeordnet sind und dabei Rotor bzw. Stator entgegengesetzt drehen (Abs. 0027), in einer zweiten Ausführungsform (E5, Abb. 2) befinden sich sogar zwei Windräder auf jeder Seite, die jeweils Generatorrotor bzw. -stator in der Gondel entgegengesetzt zueinander antreiben.

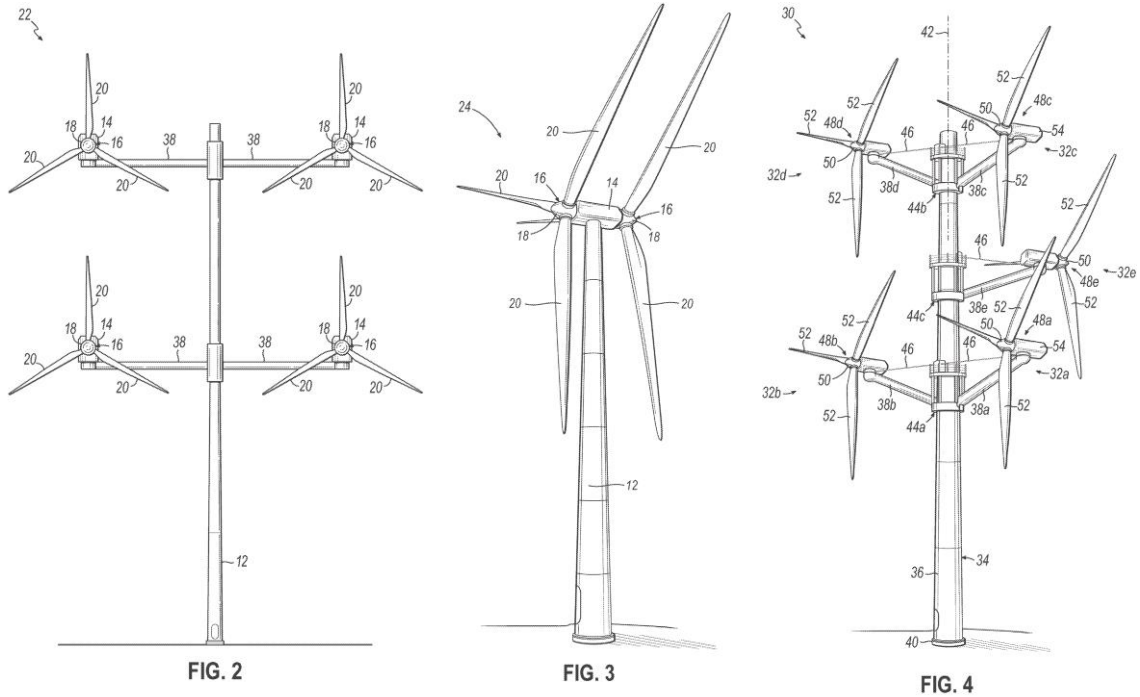
Damit zeigt die E5 zwar eine Windkraftanlage entsprechend den Merkmalen M0, M1, M2, M3 sowie wortsinngemäß den Merkmalen M4.1 und M4.2 auf. Es fehlt jedoch auch hier am **Merkmal M4** (gesonderte zweite Gondel ist senkrecht oberhalb, direkt auf und an der ersten Gondel und nicht am Turm angeordnet).



E6, Abb. 1

f) Die **E6 (WO 2018/054438 A1)** zeigt neben Anlagen wie in E3 (s. E6 Fig. 3) auch zusätzlich solche Ausführungen wie in Fig. 2 und 4, bei denen mehrere Rotoren mit zugehörigen Gondeln an von einem Turm (tower) 12/36 ausgehenden Auslegern (support arms) 38. Auch können Rotoren entgegengesetzt angeordnet sein (Fig. 4 mit „four upstream energy generating units“ 32a-d und einer „downstream generating unit“ 32e).

Damit zeigt die E5 mit ihren Ausführungen entsprechend Fig. 2 und insb. Fig. 4 zwar Windkraftanlagen mit zumindest den Merkmalen M0, M1, M3 sowie für sich selbst genommen M4.1 und M4.2, nicht jedoch mit dem Merkmal M4.



E6, Fig. 2, 3, 4

**g)** Die Anlage nach **E7 (EP 2 447 522 A1)** enthält gegenläufig rotierende Generatoren 1 in einer Gondel (shaft body) 10 auf einem Pfahl (support rod) 11 als Turm.

Damit offenbart die Anlage nach E7 zwar die Merkmale M0, M1, M2, M3 sowie für sich genommen das Merkmal M4.1 und M4.2, nicht jedoch das Merkmal M4.

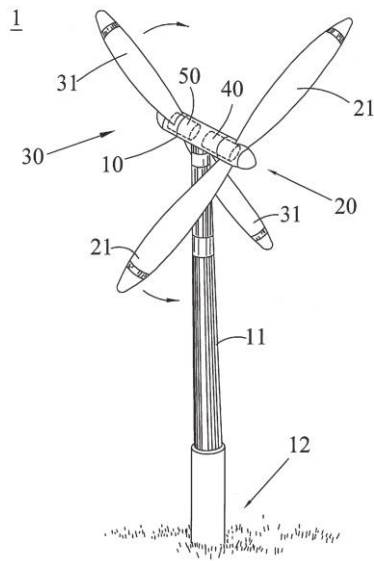


FIG. 1

E7, Fig. 1

**h)** Da sämtliche im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen keine Windkraftanlage mit dem Merkmal M4 aufweisen, führt dieser Stand der Technik auch in der Zusammenschau und in beliebiger Kombination untereinander nicht zu einem Gegenstand wie entsprechend dem (einzigem) Patentanspruch. Ein solcher Gegenstand ist dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt.

Damit ist der Gegenstand des (einzigem) Patentanspruchs im Lichte der im Verfahren befindlichen Druckschriften neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**5)** Die Sache ist noch nicht entscheidungsreif. Der Senat hat daher nach § 79 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 PatG davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden.

Wie aus der Amtsakte ersichtlich, hat die Prüfungsstelle zum Gegenstand des vorliegenden (einzigen) Patentanspruchs, hier insb. zum Merkmal M4, nicht gesondert recherchiert. Denn sie ist – zutreffend – vom damaligen (einzigen) Patentanspruch in der Fassung vom 13.06.2023 ausgegangen, in dem – anders als im Merkmal M4 – der konkrete Ort für eine zweite Gondel noch nicht aufgeführt war. Dort hieß es nur „Statt einer Gondel, wie bisher, wird eine zweite Gondel [...] montiert“.

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu dessen Ermittlung sind aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer umfassenden Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache – auch um dem Anmelder keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung sowie daraus folgender, eventuell erforderlicher Anpassung der Unterlagen an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Dabei hat die Prüfungsstelle hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit und der Patentfähigkeit bezüglich des bisher im Verfahren befindlichen Standes der Technik die unter den vorherigen Ziffern 3 und 4 genannte Rechtsauffassung des Senats zugrunde zu legen (§ 99 Absatz 1 PatG i. V. m. § 572 Absatz 3 ZPO).

### **Rechtsmittelbelehrung**

*Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass*

- 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*

2. *bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
3. *einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
4. *ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*
5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

*Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

Rothe

Berner

Richter

Ausfelder