



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
25. Oktober 2023

8 Ni 16/23 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 1 984 622
(DE 50 2007 011 990)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2023 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie die Richter Dr.-Ing. Krüger, Dipl.-Ing. Univ. Richter, Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dr. Meiser für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 984 622 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche die folgende Fassung erhalten:

1. Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung, wobei die Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel der Windenergieanlage angeordnet ist, wobei die Windenergieanlage einen Empfänger aufweist, welcher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal von einem mobilen Sender zu empfangen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nähert, dadurch gekennzeichnet, dass bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird und die Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Ausfall des Sendesignals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer abgeschaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird und/oder die Empfangsstärke des Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten hat, und die Flugbefeuerungseinrichtung bei Annäherung des Fahrzeuges mit einem vorbestimmten Rhythmus aufleuchtet und dem Empfänger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, welches die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungseinrichtung generiert und das von dem Fahrzeug, insbesondere Flugzeug und/oder Schiff ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung

aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, decodierbar ist und dass die Flugbefuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

2. Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sendefrequenz, die der Sender aussendet, eine in der Luftfahrt und/oder Schifffahrt übliche Frequenz ist.

3. Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Rhythmus, in dem die Flugbefuerungseinrichtung aufleuchtet, bei weiterer Annäherung des Flugzeugs ändert, vorzugsweise sich die Ausschaltzeitdauer verkürzt.

4. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Windenergieanlage die Empfangsstärke des Signals in einer Bewertungseinrichtung, die dem Empfänger nachgeordnet ist, bewertet und dieses Bewertungssignal dem Schaltwerk zugeführt wird, welches seinerseits abhängig von der Stärke des Empfangssignals die Einschaltdauer und/oder die Ausschaltdauer der Flugbefuerungseinrichtung bestimmt.

5. Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Flugbefuerungseinrichtung mit einem Mikroprozessor ausgestattet ist, welcher die Aktivierungszeiten bzw. Deaktivierungszeiten aufnimmt und in einem Speicher memorisiert.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

IV. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen das europäische Patent 1 984 622, das am 12. Februar 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2006 007 536 vom 16. Februar 2006 angemeldet und dessen Erteilung am 3. Juli 2013 veröffentlicht worden ist. Patentinhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2007 011 990 geführten Streitpatents mit der Bezeichnung „Windenergieanlage mit Flugbefeuerungseinrichtung“ ist die Beklagte.

Das Patent umfasst in der erteilten Fassung 6 Ansprüche mit dem unabhängigen Patentanspruch 1 und den auf diesen rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 6.

Die Klägerin greift das Streitpatent im vollen Umfang an und macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, nicht ausführbaren Offenbarung und mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent, nachdem sie zunächst noch die geltende Fassung verteidigt hat, zuletzt – gemäß Schriftsatz vom 28. April 2023 – in geänderten Fassungen mit dem Hauptantrag und mit drei Hilfsanträgen.

Patentanspruch 1 in der Fassung nach **Hauptantrag** (mit hinzugefügter Merkmalsgliederung; Änderung gegenüber der erteilten Fassung durch Durchstreichung kenntlich gemacht) lautet wie folgt:

- 1.1 Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung,
- 1.2 wobei die Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel der Windenergieanlage ~~oder auf den Rotorblättern, vorzugsweise an den Spitzen der Rotorblätter~~ angeordnet ist,
- 1.3 wobei die Windenergieanlage einen Empfänger aufweist, welcher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal von einem mobilen Sender zu empfan-

gen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nähert,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 1.4 bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird und
- 1.5 die Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Ausfall des Sendesignals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer abgeschaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird und/oder die Empfangsstärke des Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten hat,
- 1.6 und die Flugbefeuerungseinrichtung bei Annäherung des Fahrzeuges mit einem vorbestimmten Rhythmus aufleuchtet
- 1.7 und dem Empfänger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, welches die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefeuerungseinrichtung generiert.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen. Im Hauptantrag sind diese Unteransprüche unverändert geblieben.

In Patentanspruch 1 der Fassung nach **Hilfsantrag 1** ist das Merkmal 1.4 wie folgt geändert (kenntlich gemacht durch Unterstreichung; nach Beseitigung eines Schreibfehlers in der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2023):

- 1.4Hi1 nachts zur Verringerung der Beeinträchtigung durch die Flugbefeuerungseinrichtung erst bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird und

In Patentanspruch 1 der Fassung nach **Hilfsantrag 2**, dem sich bei Streichung des erteilten Anspruchs 3 nach Umnummerierung die Unteransprüche 2 bis 5 anschließen, ist gegenüber der Fassung nach obigem Hauptantrag das folgende Merkmal

1.8Hi2 (mit senatsseitiger Korrektur eines Schreibfehlers in Klammern) hinzugefügt:

1.8Hi2 und das vom [von] dem Fahrzeug, insbesondere Flugzeug und/oder Schiff ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, decodierbar ist und dass die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

Wegen der Fassung des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 3** wird auf den Schriftsatz vom 28. April 2023 verwiesen.

Die Klägerin meint, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. So würden die Merkmale 1.3 und 1.5 des Anspruchs 1 verlangen, dass ein vorbestimmtes Signal bei einem vorbestimmten Abstand detektiert wird und eine bestimmte Empfangsstärke aufweisen muss. Diese Merkmale könnten aber die in der Streitpatentschrift offenbarten Sender und Empfänger nicht erfüllen.

Des Weiteren enthalte das Streitpatent – unter Verstoß gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ – unzulässige Erweiterungen gegenüber der Nachanmeldung (HE4). Dazu bestünden dieselben Einwände wie dazu, dass das Streitpatent die Priorität der Erstanmeldung (HE3) nicht wirksam in Anspruch nehmen könne, weil nämlich die Nachanmeldung (HE4) im Wesentlichen identisch zur Erstanmeldung (HE3) sei.

Ihr Vorbringen zur mangelnden Patentfähigkeit gegen die von der Beklagten verteidigten Fassungen des Streitpatents stützt die Klägerin insbesondere auf folgende Unterlagen:

D1 WO 2006/092137 A1

- D3 Montgomerie, B.: „Obstacle Markings on Wind Turbines for Safe Aviation and Marine Navigation“, FOI Memorandum 979, August 2004
- D4 JP 2002075670 A
- D7 US 2003/0156047 A1
- D8 US 2005/0079052 A1
- D12 EP 1 227 703 A2
- D14 California Wind Energy Collaborative: "FAA Obstruction Lighting Standards For Wind Energy Plants", December 2005 [online zugänglich unter <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.391.3837&rep=repl&type=pdf>]
- D15 Jago, P. und Taylor, N.: "Wind turbines and aviation interests - European experience and practice", Bericht Nr. ETSU W/14/00624/REP, Veröffentlichungsnr. DTI PUB URN Nr. 03/515, Großbritannien, Department for Trade and Industry, 2002. [online zugänglich unter: <https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/20342060>]
- D16 US 1,709,377
- D17 WO 2004/111443 A1
- NK 8 DE 102 31 299 A1
- NK 11 US 3,117,299
- NK 12 FR 2 315 096 A1
- HE 16 Wikipedia-Auszug „Sekundärradar“ vom 20.7.2022

Sie meint, dass das Streitpatent auch in allen von der Beklagten nunmehr noch verteidigten Fassungen nicht patentfähig sei, da deren Gegenstand – auch in Bezug auf das in all diesen Fassungen geänderte Merkmal 1.2 – u. a. nicht neu gegenüber der D1 (WO 2006/092137 A1), aber auch nicht erfinderisch ausgehend von der D1 i. V. m. Fachwissen, belegt u. a. durch die D13, sei. Die D1 sei nämlich

nicht nur bei der Prüfung der Neuheit zu berücksichtigen. Denn das Streitpatent könne die Priorität der Erstanmeldung wegen mangelnder Erfindungsidentität nicht wirksam in Anspruch nehmen, weil u. a. das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 der Erstanmeldung nicht in gleicher Weise in das Merkmal 1.4 des Anspruchs 1 des erteilten Streitpatents übernommen worden sei, das Merkmal 1.3 in der Erstanmeldung gar nicht enthalten sei und das in Hilfsantrag 2 hinzugefügte Merkmal 1.8Hi2 ebenfalls nicht. Zur fehlenden Patentfähigkeit führt die Klägerin weiter aus.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 10. März 2023 und einen weiteren rechtlichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2023 erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 984 622 in vollem Umfang für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung (25. Oktober 2023), erhält;

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent eine der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. April 2023 unter Berücksichtigung der Korrektur vom 25. Oktober 2023, erhält.

Die Beklagte tritt – soweit sie das Streitpatent nunmehr noch verteidigt – der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen. Insbesondere hält sie die Gegenstände des Streitpatents in den Fassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 für ausführbar offenbart, für nicht unzulässig erweitert und auch für patentfähig.

hig. So ginge aus der nachveröffentlichten Druckschrift D1 schon nicht das Merkmal 1.2, jedenfalls nicht die Variante „auf der Gondel“ gemäß der Beschränkung nach dem Hauptantrag, und auch nicht das Merkmal 1.6 hervor und stünde daher der streitpatentgemäßen Erfindung in diesen Fassungen bereits nicht neuheitsschädlich entgegen. Aufgrund wirksamer Prioritätsinanspruchnahme sei in Bezug auf die D1 nur eine Prüfung der Neuheitsschädlichkeit zulässig. Die Beklagte führt insbesondere zur Patentfähigkeit weiter aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgründe der nicht ausführbaren Offenbarung, unzulässigen Erweiterung und fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht werden (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), b), c), Art. 54, 56 EPÜ), ist insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von der Beklagten zulässigerweise beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 2 hinausgeht. Denn der Gegenstand des Streitpatents in der zuletzt nicht mehr verteidigten erteilten Fassung ist ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist nicht neu gegenüber der D1 und der Hilfsantrag 1 ist bereits unzulässig.

Dagegen erweist sich der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach dem zulässigen Hilfsantrag 2 als rechtsbeständig, insbesondere auch als patentfähig. Die Klage ist daher insoweit unbegründet.

I.

Die Klage ist insoweit begründet, als das Streitpatent, nachdem es jedenfalls auch in einer zulässigerweise eingeschränkten Fassung verteidigt wird, in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2007, 404, Rdn. 15 – Carvedilol II; GRUR 2011, 707, Rdn. 8 – Dentalgerätesatz; Urteil vom 21. März 2017, X ZR 19/15, Rdn. 19 - juris).

II.

1. Die Erfindung betrifft laut Absatz 0001 der Streitpatentschrift eine Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung.

Laut Patentschrift sind diese Flugbefeuerungseinrichtungen in der Regel als sog. „Blitzleuchten“ ausgestattet, so dass ein „Blinkfeuer“ entsteht (Absatz 0003). Sie dienen Flugzeugen und Schiffen zur Orientierung und damit zur Kollisionsvermeidung (Absatz 0004).

Die Streitpatentschrift gibt an, dass die ständige Aktivierung einer solchen Flugbefeuerungseinrichtung gerade nachts immer ein Problem sei, insbesondere dann, wenn sich die Windenergieanlagen oder die Vielzahl von Windenergieanlagen – ein sog. Windpark – auf dem Lande befinden und sich die Windenergieanlagen in der Nähe von einer Ortschaft oder bewohnten Häusern befinden. Denn durch die Blitzleuchten würde sich mancher Anwohner gestört fühlen. Dies führe letztlich immer wieder dazu, dass „die Windenergietechnik als solche auch insofern ein negatives Image“ bekomme (Absatz 0005).

2. Nach der Streitpatentschrift ist es deshalb eine hauptsächliche **Aufgabe** der vorliegenden Erfindung, die bisherigen Beeinträchtigungen durch Flugbefeuerungseinrichtungen zu verringern (Absatz 0005).

3. Als Fachmann für den Erfindungsgegenstand zuständig ist ein Elektrotechnikingenieur mit universitärem Diplom-/Masterabschluss und mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Befeuerungssystemen.

4. Nachfolgende Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 bedürfen hinsichtlich ihrer Auslegung durch den Fachmann einer Erläuterung.

Zum Merkmal 1.1 („Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung“): Unter eine Flugbefeuerungseinrichtung fallen grundsätzlich sowohl Blitzleuchten, die ein Blinkfeuer ausstrahlen (vgl. Absatz 0003), aber auch Dauerleuchten. Sie dienen zur Kennzeichnung, um u. a. den Flugverkehr und Wasserfahrzeuge als Orientierungsmittel vor dem Hindernis zu warnen und damit eine Kollision zu vermeiden (Absatz 0004).

Zum Merkmal 1.3 („wobei die Windenergieanlage einen Empfänger aufweist, welcher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal von einem mobilen Sender zu empfangen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nähert“):

Das Merkmal gibt an, dass der Empfänger in der Windenergieanlage das vorbestimmte Signal eines sich in einem nähernden (also beweglichen) Fahrzeug befindlichen – und daher „mobilen“ – Senders empfangen können muss.

Die weitere Angabe betreffend ein Fahrzeug, welches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nähert, bestimmt zwar das (nicht mitbean-

spruchte) Fahrzeug näher. Dieses Merkmal lässt sich jedoch an der (beanspruchten) Windenergieanlage nicht feststellen und hat daher keine beschränkende Wirkung auf den Anspruchsgegenstand.

Das anspruchsgemäße „vorbestimmte Signal“ ist nicht näher definiert. Daher ist die Formulierung „Empfänger [ist] in der Lage [...], ein vorbestimmtes Signal von einem Sender zu empfangen“ so zu verstehen, dass es sich um ein gesendetes Signal handelt, das der Empfänger auch empfangen/auswerten kann (etwa bei Radiowellen bspw. die abgestimmte Frequenz eines Trägersignals oder – wie entsprechend Unteranspruch 3 – ein Signal mit einer entsprechenden Kennung).

Zum Merkmal 1.4 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 2 („dadurch gekennzeichnet, dass bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird“):

Neben der wortsinngemäßen Bedeutung, dass bereits dann, wenn der Empfänger ein Signal von dem mobilen Sender empfängt, die Flugbefeuerungseinrichtung der Windenergieanlage automatisch eingeschaltet wird, können noch andere Bedingungen vorliegen müssen, bevor die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, siehe

- Absatz 0010, demnach die Feldstärke des Signals ausgewertet wird oder von einem anderen in der Auswertung des Sendesignals auswertbaren Parameter auf die Entfernung des Senders und/oder Bewegung des Senders geschlossen wird. Es kann auch durch bspw. eine zeitlich aufeinanderfolgende Differenzmessung erst ermittelt werden, ob sich der Sender der Windenergieanlage nähert. Daraus kann dann die Windenergieanlage eine Entscheidung ableiten, ob die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird,
- Absatz 0014 f., demnach erst (ggf. in Kombination mit der gemessenen Feldstärke) bei Unterschreiten einer empfangenen bestimmten Fehlerrate

des digital gesendeten Signals die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird,

- Absatz 0019, demnach mit abgefragt wird, ob eine bestimmte (z. B. militärische) Kennung des Signals nicht vorliegt, die das Einschalten verhindern würde,
- Anspruch 3 (dort umgekehrte Formulierung zu Absatz 0019, siehe oben), bei dem trotz vorliegendem, d.h. empfangenem Signal zusätzlich dessen Kennung mitberücksichtigt wird und die Flugbefeuerungseinrichtung nur dann eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Signal decodiert worden ist.

Damit ist von dem Anspruch und insb. dem Merkmal 1.4 mitumfasst, dass nicht nur die Signalstärke oder deren zeitliche Änderung als Einschaltbedingung gelten. Stattdessen fallen unter die Bedingung „bei Empfang eines vorbestimmten Signals“ auch empfangene Inhalte des Signals (z. B. Informationen im Signal zu Position und Bewegungsrichtung) und deren entsprechende Auswertung auf Relevanz für die Windenergieanlage. Das „vorbestimmte Signal“ ist daher ein solches Signal, dessen Empfangsstärke/Veränderung/Inhalt eine bestimmte Bedingung erfüllt.

Es bedeutet zudem, dass die merkmalsgemäße Einschaltbedingung „bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger wird die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet“ mit umfasst, dass zum Vorliegen eines „vorbestimmten Signals“ auch eine – mehr oder weniger komplexe – Auswertung des Signalinhalts durchgeführt (Kurs, Position) werden kann, und auch eine komplexe Einschaltbedingung (z. B. die Bedingung, ob ein Kollisionskurs vorliegt) abgeprüft werden kann.

Zum Merkmal 1.4 nach Hilfsantrag 1 („dass nachts zur Verringerung der Beein-

trächtigung durch die Flugbefuerungseinrichtung erst bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger die Flugbefuerungseinrichtung eingeschaltet wird“):

Das zusätzliche, oben unterstrichen gekennzeichnete Merkmal versteht der Fachmann so, dass tageszeitgesteuert (z. B. in Abhängigkeit von Sonnenauf- und untergang) ausschließlich in einer Zeit, in der es dunkel ist, die Flugbefuerungseinrichtung in Abhängigkeit des angegebenen Signalempfangs eingeschaltet wird. Dagegen kommt für den Fachmann eine Auslegung, wonach Flugbefuerungseinrichtungen mitumfasst wären, die ganztägig (und nicht nur nachts) eingeschaltet würden, nicht in Betracht.

Zum Merkmal 1.5 („[dass] die Flugbefuerungseinrichtung nicht sofort nach Ausfall des Sendesignals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer abgeschaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird und/oder die Empfangsstärke des Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten hat,“):

Von den beiden aufgeführten Alternativen muss nur eine erfüllt sein.

Die zweitgenannte (ODER-)Alternative („nachdem [...] die Empfangsstärke des Signals einen vorbestimmten Wert unterschritten hat“) ist klar.

Die erstgenannte Alternative – „nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird“ – umfasst inhaltlich mehr (siehe oben zu Merkmal 1.4), da es sich um das „vorbestimmte Signal“ aus Merkmal 1.3/1.4 handelt. Daher beinhaltet das Merkmal auch solche nicht mehr empfangenen Signale (einschließlich „Signalinhalten“, wie u. a. z. B. Positions-/Richtungs-/Ziel-Angaben), die vor Empfangsausfall z. B. auf einen Kollisionskurs schließen ließen.

Die (UND-)Kombination aus beiden Bedingungen (kein Signalempfang und Empfangsstärkenunterschreitung) legt der Fachmann so aus, dass beide Bedingungen gleichzeitig abgefragt werden und erst nach Erfüllung beider Bedingungen die vorbestimmte Zeit bis zum Abschalten der Flugbefuerungseinrichtung abgewartet wird.

Zum Merkmal 1.6 („und die Flugbefuerungseinrichtung bei Annäherung des Fahrzeuges mit einem vorbestimmten Rhythmus aufleuchtet“):

Ein Aufleuchten in einem „vorbestimmten Rhythmus“ ist das Ergebnis eines mehr oder weniger regelmäßigen, zeitlich aufeinanderfolgenden An- und Ausschaltens der Flugbefuerungseinrichtung (siehe Absatz 0009 letzter Satz). „Rhythmus“ im Sinne des Streitpatents bedeutet dabei eine zeitliche Abfolge des An- und Ausschaltens, Absatz 0009, auch Absatz 0011, 0020. Der Anspruch lässt offen, ob der Rhythmus gleichmäßig oder ungleichmäßig sein muss, folglich ist beides umfasst. Das rhythmische Aufleuchten muss durch einen Menschen erkennbar sein.

Dagegen findet sich in der Streitpatentschrift kein Hinweis, dass von dem Merkmal auch ein Dauerleuchten, das per se keinen Rhythmus aufweist, mitumfasst wäre. Dies ergibt sich auch nicht aus der Weiterbildung nach Anspruch 4, demnach sich bei zunehmender Annäherung des Flugzeugs die Ausschaltzeitdauer verkürzt. Eine Verkürzung bis auf null, die ein solches Dauerleuchten ergäbe, ist in der Streitpatentschrift nicht offenbart.

Zum Merkmal 1.7 („und dem Empfänger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, welches die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefuerungseinrichtung generiert.“):

Anspruchsgemäß generiert das „Schaltwerk“ die Ein- und Ausschaltsignale der Flugbefuerungseinrichtung, schaltet also die Flugbefuerungseinrichtung generell ein bzw. aus.

In welchem Rhythmus dann die Flugbefuerungseinrichtung aufleuchtet, hängt nicht zwingend von dem Schaltwerk ab.

Erst in einer Weiterbildung nach Anspruch 4 kann, wenn das Schaltwerk als „Uhrschaltwerk“ ausgebildet ist, vgl. Absatz 0020 Satz 1, dieses in Abhängigkeit von der Stärke des Empfangssignals die Ein- und/oder Ausschaltdauer und damit den

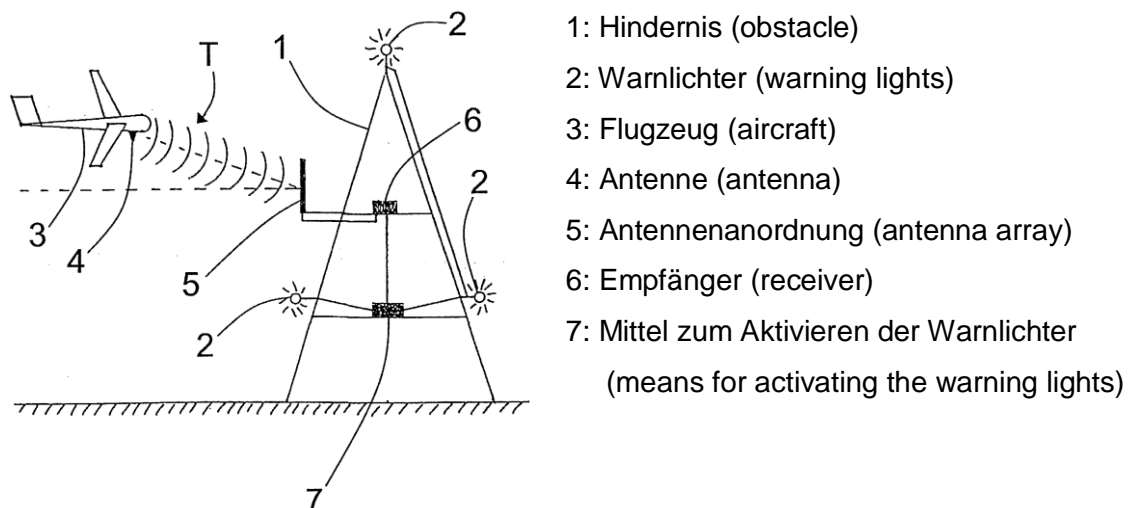
Blitzrhythmus der Flugbefeuerungseinrichtung bestimmen. Das gleiche gilt für Anspruch 5, der ebenfalls auf den Blitzrhythmus abstellt.

Zum Merkmal 1.8 des Hilfsantrags 2 („und das von dem Fahrzeug, insbesondere Flugzeug und/oder Schiff ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, decodierbar ist und dass die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.“):

Unter dem Begriff „vorbestimmte Kennung“ versteht der Fachmann ein Signal, das Eigenschaften enthält, um das Fahrzeug identifizieren zu können.

5. Zum Hauptantrag

Ob beim Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag weitere Nichtigkeitsgründe vorliegen, kann dahinstehen. Denn er ist nicht patentfähig, da ihm die D1 neuheitsschädlich entgegensteht.



D1, Fig. 1

So offenbart die D1 Luftfahrthindernisse wie Windenergieanlagen mit Warnlichtern für Flugzeuge und damit eine Windenergieanlage mit einer Flugbefeuerungseinrichtung nach **Merkmal 1.1** (D1, Seite 1, Zeile 3 bis 13: „[...] aeronautical obstacle with warning lights [...]. [aeronautical obstacles such as [...] wind turbines [...]).

Ziel der D1 ist dabei, die Lichtverschmutzung von Flughindernissen, insbesondere von Windenergieanlagen zu reduzieren (Seite 2 Zeile 32 bis Seite 3 Zeile 2).

Sie betont schon zuvor, dass sie die Erfindung im Kontext der dänischen (Luftfahrt-)Regularien beschreibe, wovon diejenigen in anderen Ländern abweichen könnten. Dies sei aber hinsichtlich der technischen Aspekte der Erfindung irrelevant. (Seite 1 Zeile 14 bis 23).

Ein für Windenergieanlagen in Deutschland zuständiger Fachmann weiß damit die D1 auf deutsche Windenergieanlagen zu lesen und damit auf als rot blinkende Warnlichter oben auf der Maschinenhausgondel ausgeführte Flugbefeuerungseinrichtungen. Diese allgemein (in Deutschland) bekannte Anordnung entspricht dem **Merkmal 1.2** mit der Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel der Windenergieanlage.

Im Übrigen zeigt auch die D1 in Figur 1 (s.o.) dortige Warnlichter (warning lights) 1 oben an der Spitze des festen Hindernisses (obstacle) 1.

Die D1 offenbart weiterhin eine Antennenanordnung bestehend aus wenigstens zwei Antennen zum Empfang eines Funksignals samt Mitteln zur Aktivierung der Warnlichter bei Empfang eines Funksignals von einem Flugzeug (Seite 3 Zeile 3 bis 10 „antenna array of at least two antennas for receiving a radio signal and means for activating said warning lights upon receipt of said radio signal from an aircraft“).

Damit weist das in der D1 u. a. ebenfalls bereits als Windenergieanlage (wind turbine) angegebene Hindernis (obstacle) einen Empfänger (antenna array [...] for receiving a radio signal) auf, welcher in der Lage ist, ein vorbestimmtes Signal

(radio signal) von einem mobilen Sender (radio signal from an aircraft) zu empfangen, der in einem Fahrzeug untergebracht ist, welches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand (upon receipt of said radio signal from an aircraft) nähert (**Merkmal 1.3**).

Die D1 zeigt damit auch das **Merkmal 1.4** auf, nämlich dass bei Empfang des vorbestimmten Signals durch den Empfänger (antenna array; upon receipt of said radio signal from an aircraft) die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird (activating said warning lights).

Gemäß D1 Seite 11 Zeile 25 bis Seite 12 Zeile 6 sowie Seite 18 Zeile 17 bis 23 werden die dortigen Warnlichter bevorzugt eine vorbestimmte Zeitdauer, nachdem das Signal (bei Unterschreiten einer vorbestimmten Signalstärke) nicht länger empfangen wird, noch angelassen und dann zur Reduzierung der Lichtverschmutzung ausgeschaltet („In principle, it is sufficient for the functioning of the invention [...] leaving the warning lights 2 on for a [...] predetermined period after the signal is no longer received, and then switching them off again, thereby reducing the light pollution“). Dies entspricht der ersten Variante des **Merkmals 1.5**, demnach die Flugbefeuerungseinrichtung nicht sofort nach Ausfall des Sendesignals, sondern automatisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer abgeschaltet wird, nachdem das Signal nicht mehr empfangen wird.

Wie oben zum Merkmal 1.2 ausgeführt, weiß der Fachmann beim Lesen der Erfindung nach D1 diese, wie dort in D1 ausdrücklich angegeben (Seite 1 Zeile 20 bis 23: „Regulations in other countries may and will deviate from the Danish regulations, but this is immaterial to the technical aspects of the invention“), auf deutsche Windkraftanlagen zu lesen. Deren Gefahrenfeuer sind – bekanntermaßen – generell als rot blinkende Warnlichter auf dem Maschinenhaus ausgeführt. Im Übrigen gibt die D1 selbst für – dänische – Windräder ab 150 m (Naben-)Höhe weiße Blitzlichter als Kennzeichnung an. Aufgrund ihres Blinkens leuchten damit die Warnlichter der z. B. in Deutschland ausgeführten Erfindung nach D1 oder wenn

sie, wie in der D1 Seite 1 Zeile 24 bis 26 in Dänemark auf einer über 150 m hohen Windenergieanlage angebracht sind, dann, wenn diese das Funksignal mit einer gewissen Stärke und damit bei einer bestimmten Mindestentfernung empfängt (Seite 4 Zeile 8 f.; Seite 11 Zeile 25 bis Seite 12 Zeile 3), entsprechend dem **Merkmal 1.6.**

Bei der D1 ist zum Aktivieren der Warnlichter ein dem Empfänger (receiver) 6 nachgeordnetes Mittel (means) 7 vorgesehen (Seite 8 Zeile 26 bis 29; Fig. 1), das als Mikroprozessor (microprocessor) 14 ausgeführt ist (Seite 15 Zeile 19 bis 23). Dieser Mikroprozessor (microprocessor) 14 schaltet die Warnlichter bei Unterschreitung des minimalen Sicherheitsabstands ein und lässt sie solange an, wie das Signal empfangen wird, und darüber hinaus noch eine vorbestimmte Zeit (Seite 18 Zeile 19 bis 24). Damit entspricht dieses Mittel (means) 7 bzw. der Mikroprozessor (microprocessor) 14 einem Schaltwerk wie nach **Merkmal 1.7**, das dem Empfänger nachgeordnet ist und die entsprechenden Ein- und Ausschaltsignale der Flugbefuerungseinrichtung generiert.

Soweit die Beklagte meint, die D1 offenbare eine Erfindung ausschließlich für dauerleuchtende Warnlichter (continuously lit red lights) und nicht für blinkende Warnleuchten, trifft dies nicht zu.

Sie führt dazu an, dass in der D1 lediglich deren dauerleuchtendes rotes Licht als problematisch angesehen werde, da auf Seite 2 ausschließlich die Schwierigkeiten bei Windenergieanlagen zwischen 100 m und 150 m Höhe sowie deren permanent angeschalteten roten Lichtern/Leuchten beschrieben wird.

Allerdings bezieht sich die Aufgabe der D1 generell darauf, Lichtverschmutzung von Luftfahrthindernissen zu reduzieren. Darunter versteht der Fachmann aber nicht bloß die in der D1 geschilderten roten Dauerlichter, sondern jegliches künstliches Licht bei Luftfahrthindernissen wie eben auch Blitzleuchten. Darauf bezieht sich auch die Passage in D1, Seite 12 Zeile 11 bis 13, in der die dortige Erfindung ausdrücklich als Alternative zu ständig leuchtenden Warnleuchten (auch ohne Flugzeug in der Umgebung) angegeben ist. Zu den Warnlichtern zählen nach D1

neben den ständig leuchtenden roten Lichtern (bei Hindernishöhen über 100 m) auch (weiße) Blitzleuchten (bei Höhen über 150 m), vgl. D1, Seite 1 Zeile 9 bis 28, insb. 9 bis 13 sowie Zeile 24 bis 28.

Die Beklagte meint weiter, die D1 mit der auf Seite 16 Zeile 3 – 5 offenbarten Anordnung der Antennen auf dem Maschinenhaus (Gondel) würde den Fachmann abhalten, auch die Flugbefeuerungseinrichtung auf der Gondel vorzusehen, weil die Schaltvorgänge der Flugbefeuerungseinrichtung den Signalempfang der Antennen stören und zudem die Antennen die Sichtbarkeit der Flugbefeuerungseinrichtung beeinträchtigen würden.

Jedoch nennt die D1 diesen Anbringungsort der Antennen ausdrücklich nur als Beispiel. Dagegen befinden sich in der Figur 1 der D1, die ein Luftfahrthindernis (aeronautical obstacle) 1 schematisch zeigt, dortigen Antennen nicht an der höchsten Stelle, an der stattdessen die Warnleuchten (warning lights) 2 angebracht sind. Diese Anordnungssituation (in Fig. 1) stellt daher offensichtlich eine Alternative dar, bei der nun die Warnlichter an höchster Stelle eines Turms angeordnet sind (die Antennen tiefer). Damit schließt die D1 weitere Anbringungsorte, nämlich u. a. auf der Gondel, mit ein.

6. Zum Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 ist unzulässig, weil der Anspruch 1 mit dem geänderten Merkmal 1.4Hi1 eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (HE4) enthält (Art 123 Abs. 2 EPÜ).

So offenbart die Beschreibung vom Anmeldetag kein ausdrückliches nächtliches Einschalten der Flugbefeuerungseinrichtung und ein davon abweichendes Einschalten am Tag.

Die von der Beklagten – zum Beleg einer entsprechenden ursprünglichen Offenbarung – angeführten Absätze 0005 und 0009 der zur Beschreibung vom Anmel-

detag (HE4 Seite 1 Zeile 18 bis Seite 2 Zeile 2) gleichlautenden Patentschrift offenbaren ebenfalls nichts anderes. So führt Absatz 0005 zum Stand der Technik ausdrücklich auf: „Nun ist die ständige Aktivierung einer solchen Flugbefeuerungseinrichtung gerade nachts immer ein Problem, [...] denn durch die Blitzleuchten fühlt sich mancher Anwohner gestört [...]“. Dies impliziert aber nur, dass die Störung nachts noch höher ist, nicht aber, dass sie tagsüber nicht vorhanden wäre. Eine gesonderte Betriebsart nur am Abend lässt sich daraus nicht ablesen. Denn dass sich „nachts“ nicht als Adverb auf „ständige Aktivierung“ (im Sinne von „ständige nächtliche Aktivierung“) bezieht, ergibt sich aus dem Zusatz „gerade nachts“. Dies macht deutlich, dass das Problem auch am Tag oder zumindest auch zu anderen Zeiten am Tag vorherrscht, aber nachts größer ist.

Auch der angeführte Absatz 0009 der Streitpatentschrift (entsprechend HE4 Seite 2 Zeile 12 bis 21) als Beschreibung der Erfindung gibt lediglich an, dass, solange von der Windenergieanlage kein Signal empfangen wird, die Flugbefeuerungseinrichtung ausgeschaltet bleibt. Wird dagegen ein Signal von dem Empfänger empfangen, so wird die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet und diese beginnt damit, in der üblichen Weise aufzuleuchten. Da Absatz 0005 von einer (ständigen) Aktivierung einer Flugbefeuerungseinrichtung ausgeht, die lediglich nachts besonders störend ist, und auch die vorherigen Absätze nicht offenbaren, dass eine solche Aktivierung nur in der Nacht erfolgen würde, kann aus der Ursprungsoffenbarung nicht abgeleitet werden, dass die Flugbefeuerungseinrichtung bei Signalempfang erfindungs-/anspruchsgemäß nur nachts eingeschaltet wird und tagsüber dagegen ein anderer Modus gelten soll.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist daher aufgrund seines nicht ursprünglich offenbarten Merkmals 1.4Hi1 nicht zulässig.

Ergänzend wird festgestellt, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 mangels Neuheit gegenüber der D1 (siehe oben) auch nicht patentfähig ist.

Denn die Argumentation der Beklagten zur vermeintlichen ursprünglichen Offenbarung des Merkmal 1.4Hi1 müsste dann auch für die Entgegenhaltungen gelten.

Damit liest der Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht nur aus den Unterlagen vom Anmeldetag heraus, dass Flugbefeuerungen wie nach Auffassung der Beklagten eine „reine Nachtveranstaltung“ seien, d.h. also nur in der Zeit nach Sonnenunter- und vor Sonnenaufgang angeschaltet würden. Gleichmaßen liest er folglich auch in der D1 das Merkmal 1.4Hi1 mit.

Als weitere Ergänzung wird angeführt, dass auch eine von der obigen Auslegung (Flugbefeuerungseinrichtung darf – ausschließlich – nachts bei Signalempfang eingeschaltet werden) abweichende Auslegung des Merkmals 1.4Hi1 in dem Sinne, dass die Flugbefeuerungseinrichtung – zumindest – nachts bei Signalempfang eingeschaltet wird, ebenfalls nicht ursprünglich offenbart ist. Denn dieses Individuum (zumindest nachts) aus einem Bereich (ganzer Tag) ist mit der Angabe in Absatz 0005 (der Streitpatentschrift, aber gleichlautend in den ursprünglichen Unterlagen HE4 Seite 1 Zeile 18 bis Seite 2 Zeile 2), dass „die ständige Aktivierung einer solchen Flugbefeuerungseinrichtung gerade nachts immer ein Problem“ sei, nicht so deutlich ursprünglich offenbart, dass ein Fachmann dieses Individuum als zur Erfindung gehörig erkennen konnte.

Ein derartiger Gegenstand wäre aber auch nicht neu gegenüber der D1. Denn dortige Steuerung schaltet die Warnlichter (warning lights) 2 ein, sobald ein Signal mit bestimmter Signalstärke empfangen wird (Seite 11 Zeile 25 bis 29). Dies erfolgt ohne erkennbare Tageszeitbeschränkung und damit auch nachts.

7. Zum Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem zulässigen Hilfsantrag 2 ist rechtsbeständig, da ihm keine Nichtigkeitsgründe entgegenstehen. Er ist nicht unzulässig erweitert, ausführbar offenbart und patentfähig, wobei die Priorität der Erstanmeldung (HE3) wirksam in Anspruch genommen werden kann.

a) Das Streitpatent in der Fassung nach dem Hilfsantrag 2 ist gegenüber der Nachanmeldung HE4 nicht unzulässig erweitert, die in den relevanten Punkten mit der Erstanmeldung HE3 übereinstimmt, so dass auch eine wirksame Prioritätsinanspruchnahme zu bejahen ist.

Die Merkmale 1.1 bis 1.6 des Gegenstands nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 gehen aber hervor aus der HE3 bzw. HE4, dortige Ansprüche 1, 2, 4, 7 und 9.

Das Merkmal 1.7, demnach dem Empfänger ein Schaltwerk nachgeordnet ist, welches die entsprechenden Ein- bzw. Ausschaltsignale der Flugbefuerungseinrichtung generiert, ist offenbart auf Seite 2 Zeile 25 bis Zeile 28 HE3 bzw. Seite 2 Zeile 14 bis Zeile 17 HE4.

Das weitere Merkmal 1.8H2, demnach das von dem Fahrzeug ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, decodierbar ist und dass die Flugbefuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist, geht aus dem Anspruch 6 HE3/HE4 hervor.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist gegenüber der erteilten Fassung durch Streichung der zweiten Alternative im Merkmal 1.2 und Hinzunahme des Merkmals 1.8Hi2 beschränkt. Der Schutzbereich wird dadurch nicht erweitert.

Die weiteren Gegenstände nach den Unteransprüchen 2 bis 5 des Hilfsantrags 2 entsprechen denen der Ansprüche 5, 10, 11 und der Beschreibung Seite 4 Zeile 22 bis 24 HE3 bzw. Seite 4 Zeile 9 bis 13 HE4.

Beide Auffassungen der Klägerin, dass das Streitpatent die Priorität der Erstanmeldung nicht wirksam in Anspruch nehmen könne wie auch, dass das Streitpa-

tent über den Inhalt der Nachanmeldung HE4 hinausgehe, weil diese im Wesentlichen mit der Erstanmeldung HE3 übereinstimme, erweisen sich als nicht zutreffend.

Zwar trifft zu, dass sich die Nachanmeldung HE4 und die – prioritätsbestimmende – Erstanmeldung HE3 lediglich unterscheiden durch

- die Korrektur eines offensichtlichen Fehlers (HE3, Seite 4 Zeile 1: „Standardkoordinaten der Windenergieanlage“; HE4, Seite 3 Zeile 18: „Standortkoordinaten der Windenergieanlage“) und
- die Hinzunahme zusätzlicher Weiterbildungen ab HE4 Seite 5 Zeile 23 bis Seite 6 Zeile 16, hinsichtlich Ausstattung mit einem „RF-ID Tag“ und einem „Interrogator“ im Fahrzeug und/oder in der Windenergieanlage.

Im Übrigen aber sind Beschreibung, Patentansprüche und die einzige Zeichnung jeweils der HE3 und der HE4 zueinander identisch.

Den Gegenargumenten der Klägerin ist nicht zu folgen. Hierzu im Einzelnen:

Die Klägerin trägt vor, die Erstanmeldung (HE3) gebe für die Flugbefeuerungseinrichtung ausschließlich eine „aktive Verwendung“ an („schaltet sich ein“), nicht aber, wie im **Merkmals 1.4 f.**, eine „passive Verwendung“ („wird eingeschaltet“), d.h. ohne Angabe, wer oder was diese Handlung ausführt. Deshalb bestehe zwischen Anspruch 1 (der erteilten Fassung, hier aber auch des Hilfsantrags 2) und der Erstanmeldung keine Erfindungsidentität.

Dies trifft jedoch nicht zu. Denn in der HE3/HE4 wird mehrfach aufgeführt, dass die Flugbefeuerungseinrichtung „eingeschaltet wird“. Gerade die Formulierung im Passiv drückt aus, dass eine Vorrichtung den Vorgang (hier des Einschaltens) nicht selbst ausführt, sondern dies von außen durchgeführt wird, konkret, dass die

Flugbefeuerungseinrichtung sich gerade nicht selbst einschaltet, sondern durch eine Einrichtung, die sich von der Flugbefeuerungseinrichtung unterscheidet.

Da in der HE3/HE4 aber sowohl die Formulierung „die Flugbefeuerungseinrichtung schaltet sich ein/aus“ (Seite 2 Zeile 19 bis 22 HE3 bzw. Seite 2 Zeile 8 bis 11 HE4; Ansprüche 1, 3 HE3/HE4) wie auch „wird ein-/abgeschaltet“ (Seite 3 Zeile 1 f., Zeile 15 f. HE3 bzw. Seite 2 Zeile 18 f. HE4; Ansprüche 2, 4, 6 HE3/HE4) aufgeführt sind, offenbart die HE3/HE4 beides und unterscheidet nicht weiter. Hinsichtlich der eigentlichen Erfindung spielt dies daher offensichtlich keine Rolle, so dass zwischen Erstanmeldung (HE3) bzw. Nachanmeldung (HE4) und Streitpatent Erfindungsidentität besteht.

Auch dass der HE3 und damit auch der HE4 nicht das **Merkmal 1.3** entnommen werden könne, demnach sich der mobile Sender (dessen Signale von der Windenergieanlage empfangen werden) in einem Fahrzeug befindet, wie die Klägerin meint, trifft nicht zu.

Denn die HE3 führt auf Seite 3 Zeile 5 bis 9, insbesondere Zeile 8, „das signierende Fahrzeug“ an (Seite 2 Zeile 22 bis 26, insbesondere Zeile 25 HE4). Es mag zwar zutreffen, dass „signieren“ üblicherweise für „unterzeichnen“ verwendet wird. Da diese Bedeutung im vorliegenden Zusammenhang aber keinen Sinn ergibt, legt der Fachmann von sich aus das Partizip Präsens („signierende“) so aus, dass es eine zum Kontext passende, sinnvolle Bedeutung erhält (vgl. BGH GRUR 1998, 1003 f., Rdn. 43 – Leuchtstoff). Dazu finden sich in der HE3 auch entsprechende Angaben, siehe Seite 3 Zeile 23 („wenn der Sender in einem Flugzeug untergebracht ist“) (Seite 3 Zeile 10 HE4) und auch Seite 3 Zeile 29 f. („von einem ersten Sender (der z. B. in einem Flugzeug untergebracht ist)“) (Seite 3 Zeile 17 f. E4). Damit wird klar, dass das Fahrzeug selbst bzw. der Sender im Fahrzeug sendet und dieses Fahrzeug nicht nur ein (z. B. Radar-)Signal reflektiert. Im Übrigen finden sich in der HE3/HE4 zu einer solchen Auslegung (Signal-Reflektion) auch keine Hinweise.

Die Klägerin gibt hinsichtlich des Zeitpunkts der Flugbefeuerungseinrichtungsabschaltung gemäß **Merkmal 1.5** an, bei der Erstanmeldung HE3, Seite 5 Zeile 21 bis 28 (entsprechend Seite 5 Zeile 5 bis 12 HE4), erfolge die verzögerte Abschaltung nur mit einem Uhrschaltwerk und der Änderung des Blitzrhythmus. Denn die vorbestimmte Zeitdauer müsse ja festgelegt werden und die Abschaltung solle nur dann erfolgen, wenn auch eine Blitzrhythmusänderung erfolgt. Beides fände sich aber im Merkmal 1.5 nicht wieder und sei stattdessen ein Herausgreifen des Merkmals 1.5 aus dem Gesamtzusammenhang des letzten Abschnitts auf Seite 5 der HE3 (Seite 5 Zeile 5 bis 12 HE04), was eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstelle.

Dieser Argumentation ist nicht zu folgen, da sich das Merkmal 1.5 aus dem Anspruch 4 der HE3/HE4 ergibt, der wegen des jeweiligen Rückbezugs der vorhergehenden Unteransprüche lediglich deren Merkmale sowie die Merkmale des Hauptanspruchs enthält. Dieser Gegenstand (mit sämtlichen Merkmalen der Ansprüche 1 bis 4) der Erstanmeldung HE3 bzw. Nachanmeldung HE4 beinhaltet jedoch weder ein Uhrschaltwerk (auch nicht in den Folgeansprüchen der HE3/HE4) noch eine Änderung des Blitzrhythmus. Diese findet sich erst im Unteranspruch 10 der HE3/HE4.

Die Klägerin meint weiter, das **Merkmal 1.3** müsse hinsichtlich des dortigen „vorbestimmten Signals“ auch noch die Bedingung „mit vorbestimmter Frequenz“ enthalten, weil dieses Merkmal Bestandteil der Lehre des letzten Absatzes auf Seite 2 der HE3 bzw. Seite 2 Zeile 12 bis 21 der HE4 sei. Daher würde keine Erfindungsidentität zwischen Erstanmeldung und Streitpatent bestehen.

Auch dieser Auffassung der Klägerin ist nicht zu folgen, da sich aus dem Anspruch 2 der Erstanmeldung HE3 wie auch der Nachanmeldung HE4 ergibt, dass die vorbestimmte Frequenz nicht zwingend zur Erfindung gehört. Denn der Anspruch 2 enthält als Bedingung für das Einschalten der Flugbefeuerungseinrichtung ausschließlich den Empfang eines vorbestimmten Signals durch den Empfänger. Eine weitere Bedingung, dass das „vorbestimmte Signal“ eine „vorbestimmte Frequenz“ aufweisen müsse, ist nicht enthalten.

Auch die Auffassung der Klägerin, dass die erteilten Ansprüche 5 und 6, vorliegend die **Ansprüche 4 und 5 des Hilfsantrags 2**, die Priorität der Erstanmeldung HE3 nicht wirksam in Anspruch nehmen könnten und auch in der Nachanmeldung HE4 nicht offenbart seien, ist unzutreffend:

Unteranspruch 4 gibt an, dass die Windenergieanlage (der vorhergehenden Ansprüche) die Signalempfangsstärke in einer dem Empfänger nachgeordneten Bewertungseinrichtung bewertet und dieses Bewertungssignal dem Schaltwerk zugeführt wird. Dieses bestimmt seinerseits abhängig von der Stärke des Empfangssignals die Einschaltdauer und/oder die Ausschaltdauer der Flugbefuerungseinrichtung (und damit den Rhythmus des Aufleuchtens).

Das Schaltwerk nach Anspruch 1 wird in Anspruch 4 weitergebildet (s. Unteranspruch 4 („dem Schaltwerk“) mit dem mittel-/unmittelbaren Rückbezug auf das Schaltwerk nach Anspruch 1). Das Schaltwerk ist also – wie im Anspruch 1 angegeben – dem Empfänger nachgeordnet und generiert abhängig von der Signalempfangsstärke die Ein- bzw. Ausschaltssignale der Flugbefuerungseinrichtung, schaltet also überhaupt die Flugbefuerungseinrichtung ein oder aus.

Die Klägerin meint dazu, dass der erteilte Anspruch 5 (Anspruch 4 nach Hilfsantrag 2) dem Anspruch 11 der HE3/HE4 entspräche. Allerdings sei die dortige Merkmalskombination nur teilweise übernommen worden.

Damit gingen die erteilten Ansprüche 5 und 6, mithin die Ansprüche 4 und 5 des Hilfsantrags 2, über den Offenbarungsgehalt der HE3/HE4 hinaus, weswegen weder die Priorität wirksam in Anspruch genommen werden könne noch die jeweiligen Gegenstände ursprünglich offenbart seien. Dieser Ansicht ist nicht zu folgen. Die Tatsache, dass das Merkmal „eine Zeitschaltuhr aufweist“ (vergleiche HE3/HE4 Anspruch 11) in der erteilten Fassung (und damit auch beim Hilfsantrag 2) weggelassen worden und außerdem „Zeitschaltuhr“ durch „Schaltwerk“ ersetzt worden ist, führt entgegen der Ansicht der Klägerin nicht zu dieser rechtlichen Bewertung.

In der HE3/HE4 findet sich diese Bezeichnung „Zeitschaltuhr“ ausschließlich im Anspruch 11. Die dazugehörige Beschreibung, Seite 5 Zeile 21 bis 28 HE3 bzw. Seite 5 Zeile 5 bis 12 HE4, gibt für deren Funktionalitäten „Veränderung des Blitzrhythmus“ sowie „verzögerte Abschaltung, wenn kein Signal mehr empfangen und/oder Schwellwert unterschritten wird“ auch lediglich an: „wenn die Flugbefuerungseinrichtung ein Uhrschaltwerk aufweist“.

Ein über die genannten und auch beanspruchten Funktionen hinausgehender Aufbau dieses „Uhrschaltwerks“ findet sich weder in der Offenbarung der HE3 noch in der Patentschrift.

Eine Reduzierung des in HE3/HE4 aufgeführten Begriffs „Uhrschaltwerk“ zu „Schaltwerk“ im Anspruch 4 nach Hilfsantrag 2 führt daher wegen der weiterhin gegebenen identischen Funktionalitäten, aufgrund derer das Schaltwerk ein Uhrschaltwerk sein muss, nicht dazu, dass der Gegenstand des Anspruchs 4 über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinausgeht.

Der Gegenstand von **Unteranspruch 5** gemäß Hilfsantrag 2, demnach die Flugbefuerungseinrichtung mit einem Mikroprozessor ausgestattet ist, welcher die Aktivierungszeiten bzw. Deaktivierungszeiten (also das generelle Ein- und Ausschalten, d.h. Aktivieren/Deaktivieren, der Flugbefuerungseinrichtung) aufnimmt und in einem Speicher memorisiert, findet sich in der Erstanmeldung HE3 Seite 4 Zeile 22 bis 24 bzw. in der Nachmeldung HE4 Seite 4 Zeile 9 bis 11.

Soweit die Klägerin anführt, die dazu in diesem Absatz weiter beschriebenen Merkmale („und weiter werden diese gespeicherten Daten auch zu einer zentralen Flugleitstelle weitergeleitet, die diese Daten zur Flugüberwachung verwenden können“) wären nicht in den erteilten Anspruch 6 (Anspruch 5 nach Hilfsantrag 2) übernommen worden, führt dies nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Denn es müssen nicht sämtliche Merkmale einer Weiterbildung in einen Anspruch aufgenommen werden, wenn sie zusammen, aber auch jede für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern (st. Rspr. seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 – Spleißkammer; BGH, Urteil vom 11.

Februar 2014 - X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 23 – Kommunikationskanal). Vorliegend ist nicht ersichtlich, wie sich durch das Weglassen des obigen Merkmals eine Lehre ergeben sollte, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2001 – X ZB 18/00 „Drehmomentübertragungsvorrichtung“ GRUR 2002, 49, 51). Dies trifft schon deshalb zu, weil durch das „auch“ in „Daten [werden] auch zu einer zentralen Flugleitstelle weitergeleitet“ ersichtlich ist, dass die Weiterleitung der ohnehin gespeicherten Daten an eine zentrale Flugstelle lediglich eine von mehreren Verarbeitungsmöglichkeiten darstellt und damit nicht zwingend ist.

b) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

Soweit die Klägerin schriftsätzlich zum Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags zur nichtausführbaren Offenbarung vorbringt, dass Merkmale 1.3 und 1.5 aus ihrer Sicht verlangten, dass ein vorbestimmtes Signal bei einem vorbestimmten Abstand detektiert werde und eine bestimmte Empfangsstärke aufweise, was aber die in der Streitpatentschrift beschriebenen Sender und Empfänger nicht erfüllen könnten, ist ihr nicht zuzustimmen.

Ein Zusammenhang zwischen Signal und Abstand ist in der Streitpatentschrift nach dem Verständnis des Fachmanns nur qualitativ gefordert. Das Signal muss ab einem bestimmten (genügend großen Sicherheits-/Warn-) Abstand empfangen werden können (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0008). Dagegen werden keine quantitativen Größen oder normierte Intensitäten verlangt. Im Übrigen beschränkt das Teilmerkmal bei 1.3 („Fahrzeug, welches sich der Windenergieanlage bis auf einen vorbestimmten Abstand nähert“) nicht weiter, siehe oben zur Auslegung des Merkmals.

Auch ihr Vorbringen zu Anspruch 5 des Hauptantrags, der dem Anspruch 4 des Hilfsantrags 2 entspricht, dass auch hier keine normierte Empfangsstärke bestehe, greift nicht, da dies nicht Gegenstand des Anspruchs 4 ist. Wie dieser Gegenstand auszuführen ist, beschreibt die Streitpatentschrift in Absatz 0010 (z. B. Differenzmessung der Empfangsfeldstärke hinsichtlich Zunahme/Abnahme der Empfangsfeldstärke). Auf normierte Empfangsstärken kommt es auch hier nicht an.

Soweit die Klägerin meint, die in Anspruch 4 angeführte Ausschaltdauer der Flugbefeuerungseinrichtung könne nicht von der Stärke des Empfangssignals eines bestimmten Fahrzeugs abhängen, sondern werde immer davon abhängen, wann das nächste Fahrzeug erscheine und ein Einschalten bewirke (also die Gesamtabschaltdauer der Flugbefeuerungseinrichtung), entspricht dies nicht dem Gegenstand des Anspruchs 4. Denn die dort aufgeführte Ein- und/oder Ausschaltdauer betrifft den zuvor im Anspruch 3 angeführten Rhythmus, in dem die Flugbefeuerungseinrichtung aufleuchtet, und damit die Leuchtdauer und die Pausendauer der einzelnen Schaltphasen des Beleuchtungskörpers der Flugbefeuerungseinrichtung.

Damit stellt sich auch nicht die Frage nach dem Sinngehalt der „und“-Verknüpfung, da diese lediglich angibt, dass das Schaltwerk beides, Leuchtdauer und Pausendauer, variieren kann.

c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist auch patentfähig. Er unterscheidet sich von dem des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal 1.8Hi2. Dieses bestimmt, dass das von dem Fahrzeug ausgesendete Signal eine vorbestimmte Kennung aufweist, die von einem Decoder, der in der Windenergieanlage angeordnet ist, decodierbar ist, und dass die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

Dieses Merkmal 1.8Hi2 ist in der D1 nicht offenbart.

Zwar gibt die D1 an, dass dortiges Luftfahrthindernis (wie Windenergieanlage, Seite 1 Zeile 9 bis 13, Seite 2 Zeile 6 bis Seite 3 Zeile 2; Seite 16 Zeile 5) verschiedene Signale empfangen kann. Dazu gehören auch SSR-Signale (Seite 8 Zeile 19 bis 32).

SSR(secondary surveillance radar)-Signale sind Sekundärsignale, die durch einen Transponder eines Ziels, das ein Primärradarsignal empfängt, mittels codierter Impulsfolge rückbeantwortet werden (Seite 9 Zeile 27 bis 32).

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann bei dem in der D1 angegebenen SSR-Signal auch eine mitgesendete Kennung mitliest, wie in dem hierzu von der Klägerin angeführten – nachveröffentlichten – Wikipedia-Artikel **HE16**, Seite 3, Seite 5, mit dortiger Identifizierung (identification) bzw. dortigen Identifizierungs-codes beschrieben. Bei der D1 fehlt nämlich jegliche Offenbarung zu einer wie auch immer gearteten Verwendung einer solchen evtl. gesendeten Kennung. Somit gibt die D1 auch keine Einschaltbedingung für die Flugbefeuerungseinrichtung basierend auf einer Kennung an, wie es aber Merkmal 1.8Hi2 fordert. Angegeben ist in D1 stattdessen lediglich, dass bei den SSR-Signalen die Ausrichtung (azimuth) und Signalstärke (signal strength), Navigationsdaten (navigation data) und insb. Luftdruckinformationen zur Bestimmung der Flughöhe detektiert werden können (Seite 10 Zeile 12 bis 31).

Wie oben festgestellt, kann der Gegenstand nach Anspruch 1 wirksam die Priorität der deutschen Erstanmeldung Az. 10 2006 007 536 vom 16. Februar 2006 in Anspruch nehmen. Die erst danach, am 8. September 2006 veröffentlichte D1 wurde am 9. Juni 2005 angemeldet und ist damit zwar Stand der Technik (Artikel 54 Absatz 3 EPÜ). Sie ist aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen (Artikel 56 Satz 2 EPÜ).

Neben der von D1 ausgehenden Kombination mit der – nachveröffentlichten – HE16 (siehe oben) bringt die Klägerin auch noch die Kombination der D1 mit **NK8**, **D16**, **NK11**, **D17** bzw. darüber hinaus – als Wissen des Fachmanns – auch noch die **D2**, **D3**, **D4**, **D7**, **D8**, **D12**, **D14** und **D15** und **NK12** vor.

Jedoch sind von der D1 ausgehende Kombinationen mit anderen Druckschriften zum Beleg mangelnder erfinderischer Tätigkeit aufgrund der Nachveröffentlichung der D1 aus Rechtsgründen nicht in Betracht zu ziehen.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen auch weiter ab.

Die Unteransprüche 2 bis 5 des Hilfsantrags 2, die unmittelbar bzw. mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen sind, werden von diesem getragen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Absatz 1 1. Alt. ZPO. Die ausgerichtete Kostenaufhebung entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Denn der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent aufgrund des nach Hilfsantrag 2 als schutzfähig verbleibenden Patentgegenstands gegenüber der weitergehenden erteilten Fassung zukommt, dürfte mit ungefähr der Hälfte angemessen bewertet sein. So ist der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 gegenüber der erteilten Fassung nicht nur auf solche Windenergieanlagen beschränkt, bei denen die Flugbefeuerungseinrichtung ausschließlich auf der Gondel statt alternativ auch auf den Rotorblättern angeordnet ist. Die maßgebliche Beschränkung – auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Werts – ergibt sich vielmehr daraus, dass die beanspruchte Windenergieanlage zusätzlich einen Decoder enthält, über den das vom Fahrzeug ausgesendete Signal decodierbar ist und die Flugbefeuerungseinrichtung eingeschaltet wird, wenn ein vorbestimmtes Kennsignal decodiert worden ist.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner

Krüger

Richter

Ausfelder

Meiser