



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 15/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. November 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 028 686

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Patentinhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das am 21. Juni 2005 angemeldete und am 14. Juni 2007 veröffentlichte Patent 10 2005 028 686 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Anordnung zum Vermessen einer Windenergieanlage“

hatte die Einsprechende am 14. September 2007 Einspruch erhoben.

Aufgrund der Anhörung am 8. Mai 2008 beschloss die Patentabteilung 15, das Patent 10 2005 028 686 - mangels Patentfähigkeit - gemäß § 61 Absatz 1 Satz 1 PatG zu widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 11. August 2008 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin.

Zur Begründung macht die Patentinhaberin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs in der Anhörung vor der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts geltend. Sie verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung. Hilfsweise möchte sie eine Zurückverweisung der Sache an das DPMA, weiter Hilfsweise verteidigt sie ihr Patent mit weiteren Hilfsanträgen (2, 3, 3A und 4). Sie ist der Auffassung, dass das Patent sowohl nach Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen patentfähig und auch ausführbar ist.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

1. den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Mai 2008 aufzuheben und das Patent 10 2005 028 686 aufrechtzuerhalten,

hilfsweise den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Mai 2008 aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (Hilfsantrag 1),

weiter Hilfsweise den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Mai 2008 aufzuheben und das Patent 10 2005 028 686 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 24 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht am 11. Juni 2012,
Beschreibung und
Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 4) gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 24 gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht am 11. Juni 2012,
Beschreibung und
Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 4) gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 21 gemäß Hilfsantrag 3A, überreicht in der mündlichen
Verhandlung am 17. November 2015,
Beschreibung gemäß Patentschrift mit Änderungen des Absatzes [0009],
überreicht in der mündlichen Verhandlung und
Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 4) gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 24 gemäß Hilfsantrag 4, eingereicht am 21. Januar
2015,
Beschreibung und
Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 4) gemäß Patentschrift,

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellte den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Der geltende Anspruch 1 nach dem Hauptantrag, welcher der erteilten Fassung entspricht und dem angefochtenen Beschluss der Patentabteilung zugrunde lag, lautet:

1. Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage (1), bei dem zugeordnete Messsätze (M1, M2, M3) für eine Mehrzahl von Parametersätzen (P1, P2, P3) der Windenergieanlage (1) aufgenommen werden, wobei die Messsätze (M1, M2, M3) zeitlich aufeinanderfolgende Messvektoren (V1... Vn) umfassen, **dadurch gekennzeichnet**, dass jeder Parametersatz (P1, P2, P3) mindestens zweimal eingestellt wird und dass zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, bevor alle Messvektoren (V1... Vn) des zugeordneten Messsatzes (M1, M2, M3) aufgenommen sind.

An diesen Hauptanspruch schließen sich unmittelbar oder mittelbar rückbezogen die Unteransprüche 2 bis 16, ein Nebenanspruch 17 und hierauf ebenfalls unmittelbar oder mittelbar rückbezogen die Unteransprüche 18 bis 24 an.

Der **Hilfsantrag 1** umfasst lediglich eine Zurückverweisung an die Patentabteilung und keine geänderte Anspruchsfassung.

Die Fassung des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** lautet wie folgt:

Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage (1), bei dem zugeordnete Messsätze (M1, M2, M3) für eine Mehrzahl von Parametersätzen (P1, P2, P3) der Windenergieanlage (1) aufgenommen werden, wobei die Messsätze (M1, M2, M3) zeitlich aufeinanderfolgende Messvektoren (V1...Vn) umfassen und wobei der Parametersatz (P1, P2, P3) konstant bleibt, während die Daten für einen Messvektor (V1...Vn) aufgenommen werden, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Parametersatz (P1, P2, P3) mindestens zweimal eingestellt wird und dass zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, bevor alle Messvektoren (V1 ... Vn) des zugeordneten Messsatzes (M1, M2, M3) aufgenommen sind.

Daran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 16 sowie ein Nebenanspruch 17 und die hierauf rückbezogene Unteransprüche 18 bis 24 an.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:

Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage (1), bei dem zugeordnete Messsätze (M1, M2, M3) für eine Mehrzahl von Parametersätzen (P1, P2, P3) der Windenergieanlage (1) aufgenommen werden, wobei die Messsätze (M1, M2, M3) zeitlich aufeinanderfolgende Messvektoren (V1...Vn) umfassen und wobei der Parametersatz (P1, P2, P3) konstant bleibt, während die Daten für einen Messvektor (V1...Vn) aufgenommen werden, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Parametersatz (P1, P2, P3) mindestens zweimal eingestellt wird, ~~und~~ dass zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, bevor alle Messvektoren (V1 ... Vn) des zugeordneten Messsatzes (M1, M2, M3) aufgenommen sind und dass in kurzer Zeit zwischen zwei Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, so dass die Windverhältnisse weitgehend konstant bleiben.

Daran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 16, ein Nebenanspruch 17 und die hierauf rückbezogene Unteransprüche 18 bis 24 an.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3A lautet:

Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage (1), bei dem zugeordnete Messsätze (M1, M2, M3) für eine Mehrzahl von Parametersätzen (P1, P2, P3) der Windenergieanlage (1) aufgenommen werden, wobei die Messsätze (M1, M2, M3) zeitlich aufeinanderfolgende Messvektoren (V1...Vn) umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Parametersatz (P1, P2, P3) mindestens zweimal eingestellt wird, ~~und~~ dass zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, bevor alle Messvektoren (V1 ... Vn) des zugeordneten Messsatzes (M1, M2, M3) aufgenommen sind und dass das Wechseln zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) mittels eines von der Windenergieanlage (1) getrennten Befehlsgebers (10) gesteuert wird.

Daran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 15, der Nebenanspruch 16 und die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 17 bis 21 an.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 lautet:

Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage (1) mittels einer gutachterlichen Messung, bei dem zugeordnete Messsätze (M1, M2, M3) für eine Mehrzahl von Parametersätzen (P1, P2, P3) der Windenergieanlage (1) aufgenommen werden, wobei die Messsätze (M1, M2, M3) zeitlich aufeinanderfolgende Messvektoren (V1...Vn) umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Parametersatz (P1, P2, P3) mindestens zweimal eingestellt wird, ~~und~~ dass zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, bevor alle Messvektoren (V1 ... Vn) des zugeordneten Messsatzes (M1, M2, M3) aufgenommen sind, und dass mittels einem von der Windenergieanlage (1) getrennten Steuermodul (8) zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird.

Hieran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 16, ein Nebenanspruch 17 und die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 18 bis 24 an.

Zur Frage der Patentfähigkeit wurden in der mündlichen Verhandlung entsprechend dem vorab erfolgten Hinweis folgende Dokumente erörtert:

E3 DE 42 20 255 C1

E4 WO 01/66940 A1

E12 Norm IEC 61400-12 1998-02-00. Wind turbine generator systems – Part 12:
Wind turbine power performance testing

Wegen der Fassung der in den einzelnen Anträgen unmittelbar und mittelbar rückbezogenen Unteransprüche, der jeweiligen Nebenansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde auf den ebenfalls zulässigen Einspruch hat keinen Erfolg.

2. Als im vorliegenden Fall zuständiger Fachmann wird ein Ingenieur für Messtechnik mit Kenntnissen und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet von Windkraftanlagen angesehen.

3. Der Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag wird in der folgenden gegliederten Form erörtert:

1M1 Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage (1),

1M2 bei dem zugeordnete Messsätze (M 1, M2, M3) für eine Mehrzahl von Parametersätzen (P1, P2, P3) der Windenergieanlage (1) aufgenommen werden,

1M3 wobei die Messsätze (M1, M2, M3) zeitlich aufeinanderfolgende Messvektoren (V1 . . . Vn) umfassen,

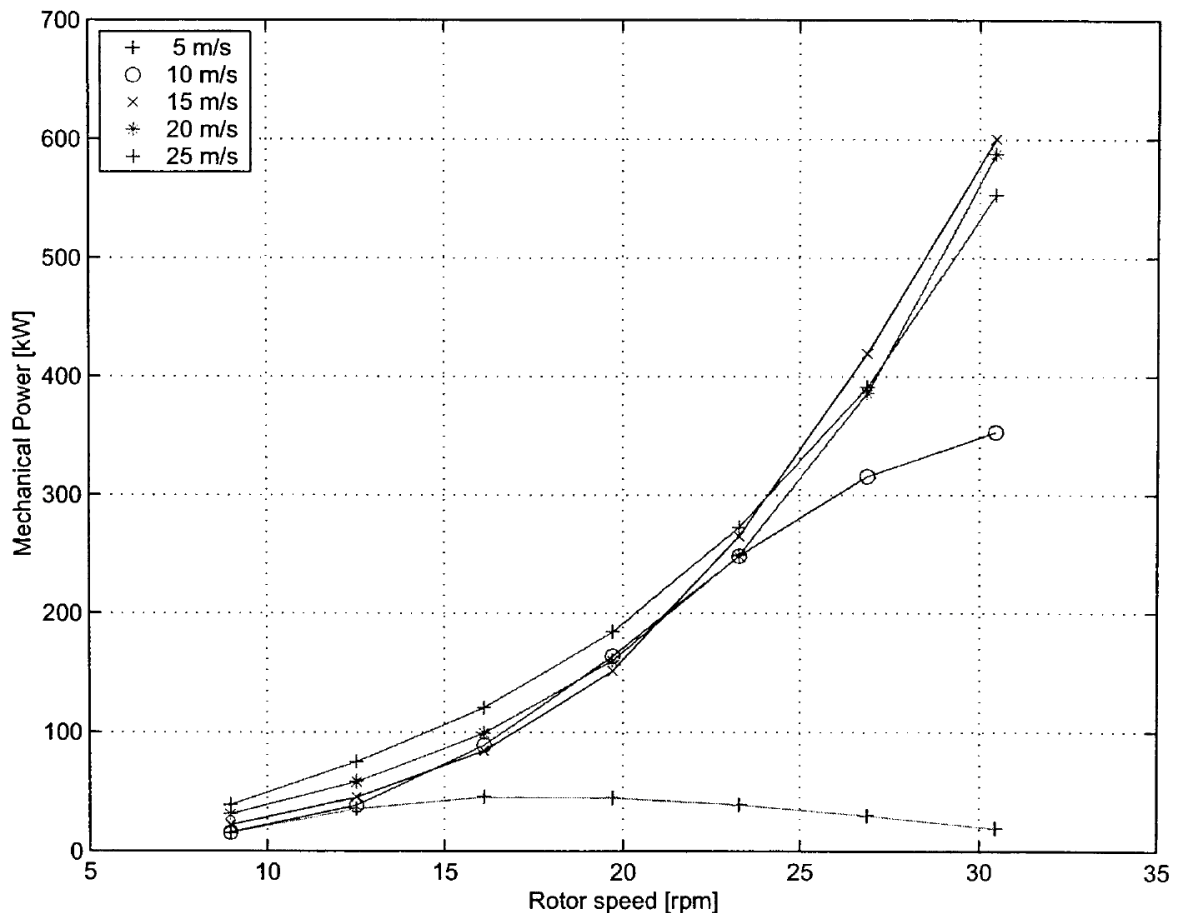
dadurch gekennzeichnet,

1M4 dass jeder Parametersatz (P1, P2, P3) mindestens zweimal eingestellt wird und

1M5 dass zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, bevor alle Messvektoren (V1 . . . Vn) des zugeordneten Messsatzes (M1, M2, M3) aufgenommen sind.

4. Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegeben; nähere Ausführungen hierzu erübrigen sich jedoch, da das vorliegend beanspruchte Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des § 4 PatG beruht.

Der Entgegenhaltung **E4 (WO 01/66940 A1)**, Anspruch 7, ist zu entnehmen, dass für das dort beanspruchte Regelungsverfahren vorab („initially“) Kennlinien („curves“) für die mechanische Leistung bei unterschiedlichen Rotordrehzahlen zu erstellen sind. Entsprechende Kurven für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten sind in der E4 auf S. 24, Z. 4-11, mit Bezug auf Fig. 9 beschrieben:



E4, Fig. 9: Mechanische Leistung einer Windturbine als Funktion der Rotordrehzahl bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten (s. a. E4, S. 18, Z. 17 f.)

In der Fig. 9 respektive in der zugehörigen Beschreibung (E4, S. 24, Z. 4-11) ist nicht konkret angegeben, mit welchem Verfahren diese Kurven erstellt wurden. Die E4 selbst offenbart lediglich, dass solche Kurven z. B. durch Messungen erhalten werden können (E4, S. 6, Z. 26-30, insb. Z. 28-30). Das konkrete

Verfahren hierzu wird aber nicht vorgegeben, da davon ausgegangen wird, dass der hier zuständige Fachmann über dieses Wissen verfügt.

Der Fachmann ist also gehalten, sich mittels seines Fachwissens oder aus dem Stand der Technik ein geeignetes Verfahren auszuwählen.

Für die Erstellung einer Tabelle als Grundlage für das Diagramm nach E4, Fig. 9, ergeben sich mehrere naheliegende Möglichkeiten.

Eine dieser Möglichkeiten stellt die **E12 (Norm IEC 61400-12, 1998-02)** vor mit dortiger kontinuierlicher Messung (E12, Kap. 4.3) und darauffolgender „method of bins“ (E12, Kap. 4.6) mit Windklassen in 0,5 m/s-Stufung.

Aus der **E3 (DE 42 20 255 C1)** ist ein weiteres Verfahren bekannt, wie Leistungskurven effizient über verschiedene Parameter aufgenommen werden können. Analog der im Streitpatent gegebenen Definition (PS, [Abs. 0011]) existieren auch beim Verfahren nach der E3 voreinstellbare Größen, wie bspw. Leitradöffnungen und Laufradöffnungen, die dort die Parameter darstellen.

Die E3 zeigt hierbei die Aufnahme von Wirkungsgradkurven für eine Modellturbine über diese Parameter bei unterschiedlichen Fallhöhen. Dabei wird zunächst ein Parameter verstellt, bei der Anlage nach der E3, Sp. 1, Z. 32-34, die Leitradöffnung bei ein und derselben Fallhöhe und bei konstanter Laufradöffnung. Aus der E3, Fig. 1, die offensichtlich nur die Kennlinien für eine einzige Fallhöhe darstellt (H=4,6 m, s. Fig. 2), geht hervor, dass danach die Laufradöffnung auf den nächsten Wert verstellt wird (z. B. von 8° auf 12°) und die Leitradöffnung erneut variiert wird.

Unabhängig davon, dass die Kurven nach E3 nur für eine Modellturbine aufgenommen werden, erkennt der Fachmann,

a) dass bei mehreren veränderlichen Parametern zur Aufnahme von Kennlinien die Parameter einzeln und nacheinander in Zyklen geändert werden. In E3 sind dies die Werte für die Leitradöffnung. Erst wenn diese Werte alle eingestellt wurden und hierzu gemessen wurde, erfolgt die Verstellung auf den nächsten

Wert des Parameters Laufradöffnung (mit erneuter Variation der Leitradöffnung). Wenn schließlich alle Werte für die Leitradöffnung und die Laufradöffnung vermessen sind, erfolgt die Verstellung der Fallhöhe.

b) Dabei wird die aufwändiger oder nur schwer zu beeinflussende Größe (in E3 die Fallhöhe) erst dann verstellt, wenn die mit weniger Aufwand zu verstellenden Parameter (in E3 zuerst Leitradöffnung, danach Laufradöffnung) variiert wurden und hierzu die Messungen getätigt wurden.

Zur Übertragung dieser Kenntnisse aus dem Bereich Wasserturbinen auf Windkraftanlagen wird der Fachmann durch die E4 angeregt. Denn diese gibt an, das darin vorgestellte Messverfahren gelte sowohl für Wasser- wie auch Windturbinen (E4: S. 6, Z. 1-3; S. 11, Z. 18 f.).

Mit dieser Kenntnis kann der Fachmann für die dortige offensichtlich drehzahlvariable Windkraftanlage eine Tabelle erstellen, die als Grundlage für die Kurven/Kennlinien dient.

Dies geht aus der nachfolgend beispielhaft dargestellten Tabelle hervor:

Parameter- sätze P1-P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
n [rpm]	9,0	12,6	16,2	19,8	23,3	26,9	30,5
Messsätze M1-M7	M1 [kW]	M2	M3	M4	M5	M6	M7
v1=5 m/s	16	36	46	44	40	30	20
v2=10 m/s	16	40	88	166	252	320	360
v3=15 m/s	28	48	84	152	272	424	606
v4=20 m/s	32	60	102	164	252	392	592
v5=25 m/s	40	80	124	188	276	396	556

Hierbei wird primär der zu beeinflussende Parameter, die Drehzahl n (s. Zeile 2 der Tabelle, Spalten 2 bis 8), verändert. Dies erfolgt so lange, wie die nicht zu beeinflussende Größe, hier die Windgeschwindigkeit (Spalte 1, Zeilen 4-8), jeweils konstant bleibt. Die zugehörige Leistung wird gemessen und in das zugehörige Tabellenfeld eingetragen.

Dabei ist das für die Erstellung dieser Kurven der E4, Fig. 9, naheliegende Verfahren mit

- a) der Aufnahme der Leistung (in [kW]) als Messvektor,
- b) bei verschiedenen Drehzahlen „ n [rpm]“ als Parametereinstellung und
- c) bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)

ebenfalls für den im **Merkmal 1M1** angegebenen Zweck geeignet, eine Windenergieanlage zu vermessen (vgl. BGH – X ZR 104/04, GRUR 2006, 923, Tz 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlagen). Denn das Streitpatent versteht unter „Vermessung“ die Aufnahme von Systemeigenschaften (Abs. [0003] f.), hier in Form von Messvektoren bzw. Messsätzen, z. B. abgegebene Leistung, bei unterschiedlichen Parametereinstellungen und Windverhältnissen (Abs. [0005]).

Mit der Einstellung der verschiedenen Drehzahlen (in obiger Tabelle „ n “) als Parametersätze und der Zuordnung der sich dadurch ergebenden Leistungswerte als Messvektor innerhalb eines Messsatzes (in obiger Tabelle M1 bis M7) ist auch das **Merkmal 1M2** des Anspruchs 1 erfüllt.

Denn das Streitpatent definiert nicht, wieviele Parameter in einem Parametersatz enthalten sind. Ein Parametersatz kann dabei sowohl aus einem oder mehreren festen (Parameter-)Werten bestehen wie auch alternativ aus einer Kennlinie (s. PS, Abs. [0011], letzter Satz: „In einem Parametersatz haben alle Parameter einen festen Wert oder stehen in einem festen funktionalen Zusammenhang (Kennlinie)“).

Da unterschiedliche Windgeschwindigkeiten und unterschiedliche Drehzahlen nicht zur gleichen Zeit auftreten können, sind die jeweils gemessenen und

zugeordneten Messvektoren innerhalb der Messsätze zwingend zeitlich aufeinanderfolgend (**Merkmal 1M3**).

Wie aus der E4, Fig. 9, hervorgeht, wird jede Drehzahl d. h. jeder Parameter für jede Windgeschwindigkeit erneut eingestellt, im vorliegenden Fall fünf mal, nämlich bei einer Windgeschwindigkeit von 5, 10, 15, 20 und 25 m/s (**Merkmal 1M4**).

Die E3 lehrt (s. o.), dass die leichter einzustellenden Parameter (Leitradöffnung, Laufradöffnung) vor den schwerer oder nicht beeinflussbaren Größen (Fallhöhe) variiert werden. Bei naheliegender Übertragung auf eine Windturbine ist damit die einstellbare Drehzahl vor der nicht eigenmächtig zu verändernden Windgeschwindigkeit zu variieren.

Dabei wird erst der Parameter Drehzahl variiert (z. B. bei einer Windgeschwindigkeit von 5 m/s) bevor die Drehzahlen bei einer anderen Windgeschwindigkeit (z. B. 10, 15, 20, 25 m/s) variiert werden. Somit werden auch hier die Parametersätze gewechselt (hier unterschiedliche Drehzahlen gemäß den Parametersätzen P1 bis P7), solange nicht zu allen Windgeschwindigkeiten (5, 10, 15, 20, 25 m/s) die zugehörigen Messvektoren (hier Leistungswerte) aufgenommen sind (**Merkmal 1M5**).

Nach alledem ist das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, und somit nicht patentfähig.

5. Dem Hilfsantrag 1, der darauf gerichtet ist, den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen, wird nicht stattgegeben.

Eine Zurückverweisung kommt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG dann in Betracht, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, wie von der Patentinhaberin geltend gemacht, liegt jedoch nicht vor. Soweit die Entgegnung E12 im angegriffenen Beschluss der Patentabteilung zur Begründung der fehlenden Patentfähigkeit herangezogen wurde, ist das rechtliche Gehör der Patentinhaberin nicht verletzt worden, denn sie hatte die Möglichkeit, zu dieser Entgegnung Stellung zu nehmen. Zwar wurde von der Patentinhaberin eine nachveröffentlichte Fassung dieser IEC-Norm in das Verfahren eingeführt, jedoch hat die Einsprechende die E12 in ihrem Schriftsatz vom 21. April 2008 zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit und nicht nur zu einer Nebenfrage eingeführt. Bereits insoweit liegt der Fall anders als der, dem die von der Patentinhaberin zitierte Entscheidung „Polyolefinfolie“ (BGH – X ZB 35/08, GRUR 2009, 1192) zugrunde lag. Dort hatte die Einsprechende die Entgegnung nur beiläufig im Zusammenhang mit einem neben der fehlenden Patentfähigkeit zusätzlich geltend gemachten Widerrufgrund (widerrechtliche Entnahme) erwähnt. Darüber hinaus hatte die Patentinhaberin im vorliegenden Fall auch in der Anhörung Gelegenheit, zu der E12 Stellung zu nehmen. Wie die Beschwerdegegnerin in der Eingabe vom 11. März 2009 unwidersprochen ausgeführt hat, hatte der Vorsitzende, auch wenn er hinsichtlich der Neuheit keine Bedenken hatte, die IEC-Norm E12 zu Beginn der Verhandlung als relevant angesprochen, ebenso die E3, die im angegriffenen Beschluss ebenfalls erwähnt wird. Allein der Umstand, dass die Patentabteilung in der Anhörung nicht oder nach Auffassung der Patentinhaberin nicht ausreichend deutlich zu erkennen gegeben hat, dass sie die erfinderische Tätigkeit aufgrund der E12 in Verbindung mit dem Fachwissen als nicht gegeben ansieht, stellt noch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin der Meinung sein konnte, auf das Wissen des Fachmanns käme es nicht an. Wenn die Beschwerdeführerin am Ende der Anhörung noch nicht gewusst hat, mit welchen angesprochenen Entgegnungen bzw. Kombinationen im Beschluss letztlich argumentiert werde, stellt dies keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

Im Übrigen würde eine Verletzung des rechtlichen Gehörs auch nicht zwangsläufig zu einer Zurückverweisung führen. Wenn die Sache entscheidungsreif ist, besteht kein Anlass für eine Zurückverweisung (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 79 Rdn. 18).

Soweit die Patentinhaberin vorträgt, sie sei von der Stellung von Hilfsanträgen abgehalten worden und deshalb läge ein Verfahrensmangel vor, der eine Zurückverweisung rechtfertige, damit ihr keine Instanz genommen werde, kann sich der Senat dem nicht anschließen. Wie das Protokoll der Anhörung ausführt, hatte der Vorsitzende, nachdem die Anträge aufgenommen wurden, auf die Möglichkeit der Beschlussverkündung hingewiesen, und es wurden laut Protokoll auf Befragen durch den Vorsitzenden keine weiteren Anträge gestellt. Der Vortrag der Patentinhaberin, der Vorsitzende habe sich mit dem anwesenden Erfinder unterhalten, der daraufhin den Anwalt angewiesen habe, keine Hilfsanträge vorzulegen, lässt nicht erkennen, warum der Anwalt keine Hilfsanträge gestellt hat. Ein Patentinhaber oder sein Vertreter können einen Antrag, der für sachdienlich gehalten wird, auch dann stellen, wenn der Erfinder dies nicht will. Es ist nicht ersichtlich, dass der Vertreter vom Vorsitzenden in einem falschen Glauben gelassen wurde.

Eine Zurückverweisung wäre weiterhin auch dann möglich, wenn durch die im Beschwerdeverfahren gestellten Hilfsanträge neue Tatsachen (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 79 Rdn. 26) bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind (§ 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Wenn die Sache entscheidungsreif ist, besteht aber kein Anlass für eine Zurückverweisung (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 79 Rdn. 18). Im Übrigen spräche auch die lange Verfahrensdauer dagegen (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 79 Rdn. 18).

6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das nachfolgende Merkmal. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dabei dadurch aus, dass

„der Parametersatz (P1, P2, P3) konstant bleibt,
während die Daten für einen Messvektor (V1...Vn) aufgenommen werden“
(Merkmal 1²M3.1).

Auch bei dem o. g. Verfahren zur Erstellung der Kurven nach E4, Fig. 9, das auf ein Messprinzip nach E3 zurückgreift, wird der Parameter (Drehzahl n) konstant gehalten, während die Daten, hier der sich daraufhin einstellende Messwert (Leistung [kW]), gemessen/aufgenommen wird (Merkmal 1²M3.1).

Damit kann auch dahinstehen, ob dieses zusätzliche Merkmal 1²M3.1 eine - nicht zulässige - Klarstellung darstellt (vgl. BGH X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 - Düngerstreuer) oder tatsächlich eine Beschränkung.

Insgesamt ist das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend und somit nicht patentfähig.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich dabei vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 durch das nachfolgende Merkmal,

„dass in kurzer Zeit zwischen zwei Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird, so dass die Windverhältnisse weitgehend konstant bleiben“ (Merkmal 1³M6).“

Auch das Verfahren der Messwertaufnahme zur Aufstellung der Kurven nach E4, Fig. 9, beinhaltet das Merkmal, dass zuerst die rasch veränderlichen Parameter (in

der E3 die Leitrad-/Laufradöffnung, übertragen auf E4 die Rotordrehzahl) variiert werden. Erst danach werden die nicht oder nur schwerer beeinflussbaren Größen eingestellt (in E3 die Fallhöhe, übertragen auf eine Windkraftanlage wie nach E4 die Windgeschwindigkeit). Dabei wird die Rotordrehzahl variiert, bevor sich die Windgeschwindigkeit ändert. Wie gemäß Merkmal **1³M6** wird somit innerhalb derjenigen „kurzen“ Zeit zwischen zwei Parametersätzen (hier zwei unterschiedliche Rotordrehzahlen) gewechselt, solange die Windverhältnisse noch weitgehend konstant bleiben. Damit ergibt sich aber genau ein Verfahren wie nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3.

Daher beruht auch der hiermit ggf. beschränkte Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist damit nicht patentfähig.

8. Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 3A** beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3A unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das nachfolgende Merkmal, dass

„das Wechseln zwischen den Parametersätzen (P1, P2, P3) mittels eines von der Windenergieanlage (1) getrennten Befehlsgebers (10) gesteuert wird“ (1^{3A}M6).

Wie oben ausgeführt, liegt es für den Fachmann nahe, Betriebskurven/Kennlinien wie in der E4, Fig. 9, offenbart, mittels entsprechender Einstellung der Parameter und Messung der zugehörigen Messwerte aufzunehmen.

Die Betriebskurven, die nach E4 als Grundlage für die dort vorgeschlagene Steuerung dienen, sollen ausdrücklich vor dem eigentlichen Betrieb mittels Messung oder theoretischer Berechnungen ermittelt werden (E4, S. 6, Z. 16-20).

Dabei ist es für den Fachmann naheliegend, zur Erstellung dieser Kurven die Einstellung der Anlage und die Messung - alleine schon wegen des hierfür erforderlichen zeitlichen Personalaufwands bei manueller Vorgabe der einzustellenden Parameter sowie der Aufnahme der Messwerte - zu automatisieren. Außerdem gehört - ganz allgemein - eine Automatisierung eines Vorgehens zum allgemeinen Trend in der Technik (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 4 Rdn. 77) und kann damit allein als solche keine erfinderische Tätigkeit begründen. Wie oben ausgeführt, fordert die E4 die Erstellung dieser Datenbasis vor der regulären Inbetriebnahme der Windkraftanlage. (E4, S. 6, Z. 26-30: „step of initially determining curves of mechanical power [...] for the turbine rotor at different rotational speeds. The determination is in this case preferably performed before the operation is initiated. It may be obtained by means of measurement“).

Diese Datenbasis kann damit anfänglich nicht Bestandteil der späteren betrieblichen Anlagensteuerung sein. Denn mit der anfänglichen Vermessung wird diese Datenbasis erst erstellt.

Wenn die Datenbasis aber noch kein Bestandteil der Anlagensteuerung ist, dann stellt die anfängliche Vermessung einen Sondermodus und keinen regelmäßigen Betriebsmodus dar. Solche gesonderten Modi übergehen aufgrund anderer Parametereinstellungen die regulären Betriebsarten. Deswegen müssen sie auch nicht Bestandteil der Anlagensteuerung sein. Aus Gründen der Anlagensicherheit ist sogar zu verhindern, dass diese nicht-regulären Betriebsmodi anstelle des Anlagenbauers vom Anlagenbetreiber eingestellt oder ausgewählt werden können. Hierfür bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Getrennte Servicemodule, z. B. in Form von an die Anlage angeschlossenen Service-PCs sind hierfür ein bekanntes Mittel. Damit steht der Fachmann vor der Wahl, dieses Vermessen der Anlage z. B. als erschwert zugänglicher Sondermodus in die ggf. schon vorhandene Anlagensteuerung zu implementieren. Alternativ kann er die Vermessung durch eine von der Windkraftanlage gesonderte Steuerungseinrichtung, wie auch auch bei Industrieanlagen bekannt (s. o.), ausführen zu lassen. Dieses entspricht Merkmal **1^{3A}M6 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3A**. Eine solche reine Auswahl aus einer beschränkten Anzahl an vergleichbaren Möglichkeiten kann

ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 4 Rdn. 76 b).

Insgesamt beruht auch das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3A somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist daher nicht patentfähig.

9. Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 4** beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach dem Hauptantrag durch die beiden zusätzlichen Merkmale

- a) wonach die Erfindung ein „Verfahren zum Vermessen einer Windenergieanlage mittels einer gutachterlichen Messung“ betrifft (Merkmal 1⁴M1) sowie
- b) „dass mittels einem von der Windenergieanlage (1) getrennten Steuermodul (8) zwischen Parametersätzen (P1, P2, P3) gewechselt wird“ (Merkmal 1⁴M6).

Wie bereits oben zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3A ausgeführt, liegt es für den Fachmann nahe, die Aufnahme der Betriebskurven nach E4, Fig. 9, mittels entsprechender Einstellung der Parameter und Messung der zugehörigen Messwerte zu automatisieren.

Wie ebenfalls oben beim Hilfsantrag 3A zum Merkmal 1^{3A}M6 ausgeführt, liegt es im Griffbereich des Fachmanns, für die Vermessung der Anlage die windkraftanlageeigene Steuerung oder ein von der Windenergieanlage getrenntes Steuermodul zu verwenden (**Merkmal 1⁴M6**). Eine reine Auswahlentscheidung kann dabei keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Der im Vergleich zum Hauptantrag, dortigem Merkmal 1M1, hinzugefügte Zusatz „mittels einer gutachterlichen Messung“ (Merkmal **1⁴M1**) bestimmt und begrenzt im

Rahmen der Zweckangabe den Gegenstand. Dabei muss das Verfahren so ausgebildet sein, dass es die Funktion, hier „gutachterliche Messung“, erfüllen kann (vgl. BGH X ZR 1045/04, GRUR 2006, 923, Tz 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlagen).

Die PS, Abs. [0030], führt hierzu auf, dass „[g]utachterliche Messungen [...] hohen Ansprüchen an die Neutralität und Manipulationssicherheit [unterliegen]“. Insbesondere muss eine die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Beeinflussung der Messergebnisse durch Einstellung günstigerer Parameter ausgeschlossen sein.“ Eine weitere Konkretisierung fehlt jedoch. Die PS gibt lediglich beispielhaft für diese Zweckerfüllung die Ausführung des Verfahrens mit einem von der Windenergieanlage getrennten Steuermodul an (PS, Abs. [0030], Z. 11-14). Dies findet sich auch im Merkmal 1⁴M6 wieder. Somit erfüllt auch ein Gegenstand mit diesem vorrichtungstechnischen Merkmal (1⁴M6) die Zweckangabe des Merkmals **1⁴M1**.

Da aber ein Verfahren mit dem Merkmal 1⁴M6, wie oben ausgeführt, naheliegend ist, beruht damit der Gegenstand nach Hilfsantrag 4 ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit und ist somit nicht patentfähig.

Mithin ergeben sich für den hier zuständigen Fachmann die Gegenstände des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1, 2, 3, 3A und 4 ohne erfinderisches Zutun durch eine für diesen Fachmann naheliegende Zusammenschau der bekannten Verfahren nach der WO 01/66940 A1 (E4) und der DE 42 20 255 A1 (E3).

10. Hiermit fallen auch die jeweiligen nebengeordneten Vorrichtungsansprüche sowie die auf den jeweiligen Haupt- oder Nebenanspruch rückbezogenen Unteransprüche gemäß dem Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen, da sie zusammen mit dem jeweiligen Hauptanspruch Gegenstand desselben Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents sind. Dieses darf nur so aufrechterhalten oder erteilt

werden, wie es vom Patentinhaber (zumindest hilfsweise) beantragt ist. (BGH X ZB 6/05, GRUR 2007,862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

11. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG wird zurückgewiesen. Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 112).

Zwar rechtfertigt die Verletzung des rechtlichen Gehörs in der Regel die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn die Entscheidung darauf beruht. Wie oben dargelegt, wurde das rechtliche Gehör aber nicht verletzt. Auch der Hinweis der Patentinhaberin auf die Entscheidung 7 W (pat) 66/09 rechtfertigt nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Das Unterlassen einer Antwort auf die Frage, ob mitgebrachte Hilfsanträge eingereicht werden sollen, kann ein Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sein (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 146). Die dort in der Fußnote 352 genannte Entscheidung BPatGE 53,158 (7 W (pat) 66/09) kann aber nicht verallgemeinert werden. In dem Fall des 7. Senats hat dieser ausgeführt, dass durch die Nichtbeantwortung der Frage, ob Hilfsanträge gestellt werden sollen, die Beteiligte davon ausgehen musste, sie werde mit ihrem Hauptantrag Erfolg haben. Dieser Umstand liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Es ist schon nicht vorgetragen, dass der Vertreter den Vorsitzenden gefragt hat, ob er mitgebrachte Hilfsanträge stellen soll. Er hat vielmehr auf Weisung des Erfinders von der Stellung von Hilfsanträgen Abstand genommen. Nach dem Protokoll hat der Vorsitzende sogar nochmal gefragt, ob noch Anträge gestellt werden. Auch ist nichts erkennbar, woraus die Patentinhaberin hätte schließen können, dass sie auch ohne Stellung von Hilfsanträgen Erfolg haben werde. Vielmehr wurde auch nach eigenem Vortrag der Patentinhaberin in der

Anhörung bis zum Schluss offen gelassen, wie die Patentabteilung entscheiden würde.

III. 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 bei dem 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.

Ganzenmüller

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me