



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 33/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. Juli 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 10 2006 034 831**

...

...

hat der 12. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Verhandlung vom 4. Juli 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2012 aufgehoben und das Patent 10 2006 034 831 widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen das am 27. Juli 2006 mit Unionspriorität vom 29. Juli 2005 (US 11/193,696) angemeldete und am 31. März 2011 veröffentlichte Patent 10 2006 034 831 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von Windenergie  
mit vermindertem Geräusch der Windenergieanlage“

hatte die Einsprechende am 30. Juni 2011 Einspruch erhoben.

Aufgrund der Anhörung am 9. Oktober 2012 beschloss die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts, das Patent gemäß § 61 Absatz 1 Satz 1 PatG in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 14. März 2013 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden.

Die Einsprechende ist der Auffassung,

- a) dass der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht ausführbar sei,
- b) die erteilten Unterlagen gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig erweitert seien, und
- c) der Gegenstand des Patents gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neu sei noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2012 aufzuheben und das Patent 10 2006 034 831 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen (**Hauptantrag**),

hilfsweise

den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2012 aufzuheben und das Patent 10 2006 034 831 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 23 vom 9. Oktober 2012 gemäß **Hilfsantrag 2**,  
überreicht in der Anhörung am 9. Oktober 2012,
- Beschreibung Seiten 3/16 bis 9/16 vom 9. Oktober 2012 gemäß Hilfsantrag  
2, überreicht in der Anhörung am 9. Oktober 2012,
- Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 6) vom 9. Oktober 2012 gemäß Hilfsantrag 2,  
überreicht in der Anhörung am 9. Oktober 2012,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 20 gemäß **Hilfsantrag II**, überreicht in der münd-  
lichen Verhandlung am 4. Juli 2017,
- Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 6) gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise:

- Patentansprüche 1 bis 19 gemäß **Hilfsantrag III**, überreicht in der münd-  
lichen Verhandlung am 4. Juli 2017,
- Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 6) gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise:

- Patentansprüche 1 bis 3 gemäß **Hilfsantrag IV**, überreicht in der münd-  
lichen Verhandlung am 4. Juli 2017,
- Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 6) gemäß Patentschrift.

Im Verfahren ist u. a. folgende Entgegnung:

**D5:** EP 0 652 367 A1

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt ver-  
wiesen.

## II.

1) Die Beschwerde der Einsprechenden gegen die auf ihren zulässigen Einspruch hin erfolgte Aufrechterhaltung des Patents ist zulässig, sie hat in der Sache auch Erfolg.

### 2) Merkmalsgliederung

Für die weitere Erörterung wird von folgender Gliederung der geltenden Anspruchsfassungen des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 2 sowie II bis IV ausgegangen:

Anspruch 1 in der erteilten Fassung nach **Hauptantrag (HA)**:

**M0\_HA)** Profil-Hinterkanten-Kappe (50)

**M0a\_HA)** für ein Rotorblatt (24),

**M0b\_HA)** welches eine ursprüngliche Profil-Hinterkante (42) beinhaltet,

**M1\_HA)** wobei die Profil-Hinterkanten-Kappe einen Körper (52) umfasst, der konfiguriert ist, an zumindest zwei zumindest hinsichtlich ihrer Größe und/oder Form voneinander verschiedenen Rotorblättern angebracht zu werden,

**M2\_HA)** so dass der Körper einen ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich (46) des Blattes zumindest teilweise bedeckt,

**M3\_HA)** wobei der Körper einen Körperkantenbereich (54) zum Bilden eines neuen Profil-Hinterkanten-Bereichs des Blattes aufweist, wenn der Körper an dem Blatt angebracht ist.

Der **Anspruch 1 des Hilfsantrags 2** (H2) (Fassung vom 9. Oktober 2012) enthält folgende zusätzliche Merkmale zur erteilten Fassung des Anspruchs 1 (s. o.):

- M4\_H2)** wobei der neue Profil-Hinterkanten-Bereich verglichen mit der Dicke des ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereichs (46) eine verminderte Dicke aufweist.
- M5\_H2)** wobei der neue Profil-Hinterkanten-Bereich durch den Schnitt von Überdruckseite und Unterdruckseite gebildet ist, und einen durchgängigen neuen Profil-Hinterkanten-Bereich bildet.

Der **Anspruch 1 des Hilfsantrags II** (HII) (Fassung vom 4. Juli 2017) enthält folgende Merkmale:

- M0\_HII)** Profil-Hinterkanten-Kappe (50)
- M0a\_HII)** für Rotorblätter (24) unterschiedlicher Größe und/oder Form,
- M0b\_HII)** welche eine ursprüngliche Profil-Hinterkante (42) beinhalten,
- M1\_HII)** wobei die Profil-Hinterkanten-Kappe einen Körper (52) umfasst, der aufgrund der Dicke, des Elastizitäts-Moduls, und des Materialtyps eine Flexibilität aufweist, die dem Körper (52) erlaubt, mit einer Vielzahl unterschiedlich großer und/oder geformter ursprünglicher Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) von Blättern (24) zusammen zu passen und daran angebracht zu werden,
- M2\_HII)** so dass der Körper die ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) der Blätter zumindest teilweise bedeckt,
- M3\_HII)** wobei der Körper einen Körperkantenbereich (54) zum Bilden eines neuen Profil-Hinterkanten-Bereichs der Blätter aufweist, wenn der Körper an den Blättern angebracht ist,
- M4\_HII)** wobei der Körper (52) ein Polymer umfasst, eine Dicke zwischen ungefähr 1 mm und ungefähr 100 mm aufweist, und/oder ein Elastizitäts-Modul zwischen ungefähr 0,5 GPa und ungefähr 5 GPa aufweist.

Der **Anspruch 1 des Hilfsantrags III** (HIII) (Fassung vom 4. Juli 2017) enthält folgende Merkmale:

- M0\_HIII)** Mehrzahl von Rotorblättern (24) unterschiedlicher Größe und/oder Form, jeweils umfassend:
- M1\_HIII)** einen Körper (28) mit einem Profil-Vorderkanten-Bereich (44) und einem ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich (46); und
- M2\_HIII)** eine Profil-Hinterkanten-Kappe (50), wobei die Profil-Hinterkanten-Kappe einen Körper (52) umfasst, der aufgrund der Dicke, des Elastizitäts-Moduls, und des Materialtyps eine Flexibilität aufweist, die dem Körper (52) erlaubt, mit der Mehrzahl unterschiedlich großer und/oder geformter ursprünglicher Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) der Blätter (24) zusammen zu passen und
- M3\_HIII)** daran angebracht zu werden, so dass der Körper die ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) der Blätter zumindest teilweise bedeckt,
- M4\_HIII)** wobei der Körper einen Körperkantenbereich (54) zum Bilden eines neuen Profil-Hinterkanten-Bereichs der Blätter aufweist, wenn der Körper an den Blättern angebracht ist,
- M5\_HIII)** wobei der Körper (52) ein Polymer umfasst, eine Dicke zwischen ungefähr 1 mm und ungefähr 100 mm aufweist, und/oder ein Elastizitäts-Modul zwischen ungefähr 0,5 GPa und ungefähr 5 GPa aufweist.

Der **Anspruch 1 des Hilfsantrags IV** (HIV) (Fassung vom 4. Juli 2017) enthält folgende Merkmale (Fettdruck diesseits):

- M0\_HIV)** Verfahren zum Nachrüsten einer Mehrzahl von bezüglich ihrer Größe und/oder Form unterschiedlicher Rotorblättern mit einer Profil-Hinterkanten-Kappe, umfassend die Schritte:
- M1\_HIV) Bereitstellen** der Mehrzahl von Rotorblättern (24) unterschiedlicher Größe und/oder Form, jeweils umfassend:

- M2\_HIV)** einen Körper (28) mit einem Profil-Vorderkanten-Bereich (44) und einem ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich (46); und
- M3\_HIV)** die jeweilige Profil-Hinterkanten-Kappe (50), wobei die Profil-Hinterkanten-Kappe einen Körper (52) umfasst, der aufgrund der Dicke, des Elastizitäts-Moduls, und des Materialtyps eine Flexibilität aufweist, die dem Körper (52) erlaubt, mit der Mehrzahl unterschiedlich großer und/oder geformter ursprünglicher Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) der Blätter (24) zusammen zu passen und
- M4\_HIV)** daran angebracht zu werden, so dass der Körper die ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) der Blätter zumindest teilweise bedeckt,
- M5\_HIV)** wobei der Körper einen Körperkantenbereich (54) zum Bilden eines neuen Profil-Hinterkanten-Bereichs der Blätter aufweist,
- M6\_HIV)** wenn der Körper an den Blättern angebracht ist,
- M7\_HIV)** wobei der Körper (52) ein Polymer umfasst, eine Dicke zwischen ungefähr 1 mm und ungefähr 100 mm aufweist, und/oder ein Elastizitäts-Modul zwischen ungefähr 0,5 GPa und ungefähr 5 GPa aufweist,
- M8\_HIV)** **Befestigen** der jeweiligen Profil-Hinterkanten-Kappe an jedem Rotorblatt, so dass der ursprüngliche Profil-Hinterkanten-Bereich der Rotorblätter zumindest teilweise bedeckt ist.

### **3) Fachmann**

Als Fachmann zuständig ist für den vorliegenden Erfindungsgegenstand ein Ingenieur des Maschinenbaus mit Universitätsstudium und mehreren Jahren Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Rotorblättern sowie mit entsprechenden Kenntnissen in der Aerodynamik.



#### 4) Auslegung der Merkmale

##### Zum Begriff der „**Profil-Hinterkanten-Kappe**“:

Die Patentschrift (PS) gibt hierzu in Abs. [0026] an, dass die in den Figuren 3-5 gezeigten beispielhaften Ausführungsformen einer Profil-Hinterkanten-Kappe 50 im Allgemeinen einen Großteil der Länge des Blattes 24 überspannt. Jedoch sei die Kappe 50 nicht auf die hier gezeigte Größe, Form und/oder Anordnung beschränkt. Stattdessen könne die Kappe 50 von jeder Größe, jeder Form und/oder an jedem Bereich des Blattes 24 angeordnet sein, solange sie zumindest teilweise den ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich 46 des Blattes 24 bedecke. Gemäß manchen Ausführungsbeispielen kann ein Teil oder die gesamte Kappe 50 den ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich 46 des Blattes 24 in der Nähe der Spitze (Fig. 3) überdecken, um die Verminderung von Lärm, der durch das Blatt 24 nahe der Blattspitze 34 erzeugt wird, zu vermindern.

##### Zum Begriff „**Rotorblatt**“:

Nach der PS, Abs. [0018], Z. 1-5, wird der Begriff „Rotorblatt“ in der Bedeutung verwendet, dass er einen beliebigen Gegenstand bezeichnet, der eine reaktive Kraft bereitstellt, wenn er relativ zu einem umgebenden Fluid bewegt ist.

##### Zum Begriff „**Profil-Hinterkante**“:

Der Begriff „Profil-Hinterkante“ wird in der Bedeutung verwendet, dass er eine Seite bezeichnet, die durch den Schnitt einer Überdruckseite und einer Unterdruckseite eines Rotorblattes gebildet wird (vgl. PS, Abs. [0018], Z. 18-22).

##### Zum Begriff „**ursprüngliche Profil-Hinterkante**“:

Die Patentschrift lässt offen, ob es sich um eine unfertige oder um eine fertige Profil-Hinterkante handelt. In der Beschreibungseinleitung, PS, Abs. [0004], Z. 8-17, wird ein Profil-Hinterkanten-Teil beschrieben, das bei Rotorblättern nach dem Transport zur Windenergieanlage montiert wird. Damit werde das Problem behoben, dass Herstellung und Transport von Rotorblättern mit verminderter

Dicke der Profil-Hinterkante schwierig sei, ohne beispielsweise die Profil-Hinterkante zu beschädigen.

Eine Unterscheidung zwischen den zum Stand der Technik angegebenen „Profil-Hinterkanten-Teilen“ in der PS, Abs. [0004] und den in den darauffolgenden Absätzen (PS, Abs. [0007] ff.) und in den Ansprüchen angegebenen „Profil-Hinterkanten-Kappen“ erfolgt nicht. Auch ist eine eigene Bezeichnung für denjenigen Teil eines in der Fertigung noch nicht fertiggestellten Rotorblattes, auf das das Profil-Hinterkanten-Teil aufgesetzt wird, der PS, Abs. [0004], nicht zu entnehmen. Der Fachmann muss daher davon ausgehen, dass es sich bei dem nachfolgend ab PS, Abs. [0007], als „ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich“ bezeichneten Teil eines Rotorblattes sowohl

- a) um den entsprechenden Teil eines bereits fertigen Rotorblattes wie alternativ auch
- b) um einen Bereich eines noch nicht fertiggestellten Profils handeln kann.

## **5) Zur Patentfähigkeit**

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht ausführbar ist und/oder die erteilten Unterlagen gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig erweitert sind. Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts reicht es aus, sich auf einen der nach der gesetzlichen Regelung nicht in einem besonderen Rangverhältnis stehenden Widerrufsgründe zu stützen. So ist der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch nach den Hilfsanträgen 2 und II bis IV nicht patentfähig.

Die Verneinung der Patentfähigkeit nach §§ 1 ff. PatG rechtfertigt den Widerruf des Patents, unabhängig von evtl. weiteren Widerrufsgründen (vgl. BGH-Beschluss X ZB 17/05 vom 24. Juli 2007 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge, Rdn. 12).

### 5.1) Zur Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hauptantrag

Aus der Entgegenhaltung **D5 (EP 0 652 367 A1)** geht ein Gegenstand hervor, der sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag aufweist.

So zeigt die D5 in Fig. 3 mit dortigem „strip 9“ eine anspruchsgemäße *Profil-Hinterkanten-Kappe für ein Rotorblatt* wie nach den **Merkmale M0\_HA und M0a\_HA** auf (s. a. D5, Fig. 1, „blades 3, 4, 5“ des „rotor 2“).

Der in der D5, Fig. 3, gezeigte Abschnitt eines *Rotorblattes beinhaltet* mit der stumpfen Hinterkante, die leicht abgestuft ist („chamfered“, eigtl. abgekantet/angefast; s. Sp. 1, Z. 54-Sp. 2, Z. 1: „Also possible is an embodiment (figure 3) wherein a blunt rear edge is slightly chamfered 8, wherein a saw tooth-shaped strip 9 is fixed onto the chamfered part such that the strip connects smoothly onto both the upper part and the lower part of the blade profile.“), *eine ursprüngliche Profil-Hinterkante* wie nach **Merkmal M0b\_HA**.

Das **Merkmal M1\_HA** gibt eine *Profil-Hinterkanten-Kappe* (D5: strip 9) vor, die *einen Körper umfasst, der konfiguriert ist, an zumindest zwei zumindest hinsichtlich ihrer Größe und/oder Form voneinander verschiedenen Rotorblättern angebracht zu werden*.

Beschreibung und Anspruch lassen offen, wie diese zumindest zwei hinsichtlich ihrer Größe und/oder Form voneinander verschiedenen Rotorblätter sich konkret unterscheiden müssen. Offen bleibt auch, welche Vor- und Nacharbeiten ggf. durchgeführt werden müssen, damit die Profil-Hinterkanten-Kappe angebracht werden kann, sowie, welche Qualitätsvorgaben an die Übergänge zwischen Rotorblattoberfläche und Profil-Hinterkanten-Kappe gestellt werden. Umfasst ist zudem, dass die Kappe zwar an ggf. unterschiedlichen Rotorblättern angebracht wird, jedoch in jeweils solchen Abschnitten, die identisch sind.

Damit erfüllt dieses Merkmal **M1\_HA** auch der in der D5, Fig. 3, angegebene „strip 9“ aufgrund seiner elastischen Eigenschaften als Streifen („strip“). Der Anspruch 1 macht nämlich keine Vorgaben, inwieweit die jeweiligen verschie-

denen Rotorblätter angepasst werden müssen oder angepasst werden können. Daher ist bei einer in entsprechender Länge und Form vorhandenen Aussparung am jeweiligen Rotorblatt („chamfer“, vgl. D5, Sp. 1, Z. 54-Sp. 2, Z. 1, insb. Sp. 1, Z. 55), auch der Streifen „strip 9“ aus der D5 so konfiguriert, also geeignet, an zumindest zwei zumindest hinsichtlich ihrer Größe und/oder Form voneinander verschiedenen Rotorblättern angebracht zu werden.

Dass wie nach **Merkmal M2\_HA** der *Körper* (D5: „strip 9“) *einen ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich des Blattes zumindest teilweise bedeckt*, ist auch in der D5, Fig. 3 i. V. m. Fig. 1 gegeben. Denn auch in der D5, Fig. 3, ist in Verbindung mit D5, Anspruch 2 bzw. Sp. 1, Z. 10-12, aufgezeigt, dass die „saw-tooth form“ den ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich des Blattes zumindest teilweise bedecken kann („the rear edge [of each blade] has a saw-tooth form at least over a part“).

Wie aus der Fig. 3 der D5 hervorgeht, weist der „saw-tooth-shaped strip 9“, der nach D5, Anspruch 10, auch sinusförmig ausgestaltet sein und daher eine gleichmäßigere Kante ausbilden kann als das Sägezahnprofil, einen *Körperkantenbereich* (hier das Sägezahn- oder Sinusprofil) wie gemäß Merkmal **M3\_HA** auf, nämlich *zum Bilden eines neuen Profil-Hinterkanten-Bereichs des Blattes, wenn der Körper an dem Blatt angebracht ist*. Vergleiche hierzu das in Fig. 3 gezeigte Sägezahnprofil des „strip 9“ als neuer Profil- Hinterkanten-Bereich und im Vergleich dazu die stumpfe Hinterkante des Rotorblatts (D5, Sp. 1, Z. 54-Sp. 1, Z. 1: „blunt rear edge“) als anspruchsgemäßen ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich.

Wie aufgezeigt, gehen sämtliche Merkmale des Gegenstands nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag aus der Entgegenhaltung D5 mit dem in dortiger Fig. 3 offenbarten „strip 9“ hervor. Demnach ist der Gegenstand dieses Anspruchs gegenüber der D5 nicht neu und daher nicht patentfähig.

## 5.2) Zur Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2

Der Gegenstand nach Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag (mit den Merkmalen M0\_HA bis M3\_HA) die weiteren Merkmale M4\_H2 und M5\_H2 auf.

Neben den Merkmalen M0\_HA bis M3\_HA (s. o.) zeigt die Entgegenhaltung D5 auch die zusätzlichen Merkmale des Hilfsantrags 2 auf.

Denn auch bei dem „strip 9“ in Fig. 3 der D5 zeigt dessen *Profil-Hinterkanten-Bereich* (Spitzen des „strip 9“ sind lt. D5, Anspruch 8, dünner als 4 mm), wenn der „strip 9“ am Rotorblatt befestigt ist, *verglichen mit der Dicke des ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereichs* (s. D5, Sp. 1, Z. 55: „blunt rear edge“ des in Fig. 3 gezeigten Rotorblattsegments), *eine verminderte Dicke auf* (Merkmal **M4\_H2**), wie in D5, Fig. 3, zu ersehen ist.

Ebenso bildet der von dem „strip 9“ gebildete *neue Profil-Hinterkanten-Bereich, der durch den Schnitt von Überdruckseite und Unterdruckseite gebildet ist* (D5, Fig. 3: gebildete Kante jeweils zwischen Spitze und Grund des „saw tooth-shaped strip 9“) *einen durchgängigen neuen Profil-Hinterkanten-Bereich* im Sinne des Merkmals **M5\_H2** aus. Dabei ist dieser Bereich des „strip 9“ zwar gezähnt oder gewellt, da alternativ als Sinus ausgebildet (s. D5, Anspruch 10), bildet aber zwischen Spitze und Grund dieser Zahnung/Wellung ebenfalls den geforderten - durchgängigen - neuen Profil-Hinterkanten-Bereich aus.

Damit ist auch der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 gegenüber dem Stand der Technik nach D5 nicht neu und somit nicht patentfähig.

### 5.3) Zur Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II

Wie bereits zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag angegeben, zeigt die Entgegenhaltung D5 eine *Profil-Hinterkanten-Kappe* (D5: „strip 9“)(**Merkmal M0\_HII**) mit den Merkmalen **Merkmal M0a\_HII und M0b\_HII** (vgl. Ausführungen zu M0\_HA, M0a\_HA und M0b\_HA), nämlich *für Rotorblätter unterschiedlicher Größe und/oder Form, welche eine ursprüngliche Profil-kante beinhalten.*

Aufgrund der Darstellung in der Fig. 3 der D5 eignet sich dortiger „strip 9“ auch bei hinsichtlich ihrer Größe und/oder Form voneinander verschiedenen Rotorblättern, wenn in diese lediglich eine entsprechende Nut eingebracht ist/wird („slightly chamfered“) (vgl. D5, Sp 1, Z. 55), was der Anspruch mit umfasst (s. o.).

Damit ist der in der D5, Fig. 3, offenbarte „strip“ geeignet, *mit einer Vielzahl unterschiedlich großer und/oder geformter ursprünglicher Profil-Hinterkanten-Bereiche von Blättern zusammenpassen und daran angebracht zu werden* (**Merkmal M1\_HII**).

Zu den Merkmalen **M2\_HII** („so dass der Körper die ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereiche (46) der Blätter zumindest teilweise bedeckt“) und **M3\_HII** („wobei der Körper einen Körperkantenbereich (54) zum Bilden eines neuen Profil-Hinterkanten-Bereichs der Blätter aufweist, wenn der Körper an den Blättern angebracht ist“) siehe obige Ausführungen (auch D5, Fig. 3) zu den gleichlautenden Merkmalen M2\_HA und M3\_HA.

Im Merkmal **M4\_HII** („wobei der Körper (52) ein Polymer umfasst, eine Dicke zwischen ungefähr 1 mm und ungefähr 100 mm aufweist, und/oder ein Elastizitäts-Modul zwischen ungefähr 0,5 GPa und ungefähr 5 GPa aufweist.“) sind für die Ausführung des Körpers die jeweiligen Eigenschaften Material (Polymer), Dicke (1 mm bis 100 mm) und E-Modul (ca. 0,5 - ca. 5 GPa) in „und/oder“-Kombination aufgeführt. Die D5 zeigt mit dem dortigen „strip 9“ einen Körper auf, für den die D5 in dortigem Anspruch 8 eine Dicke der Kante von kleiner als 4 mm angibt („the

edge thickness of the teeth is smaller than 4 mm“) und der somit ebenfalls die zweite Alternative des Merkmals M4\_HII (Dicke) erfüllt.

Damit ist auch der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II durch die D5 neuheitsschädlich vorweggenommen.

#### **5.4) Zur Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag III**

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III unterscheidet sich von dem Gegenstand nach Hilfsantrag II, dass er auf eine Mehrzahl von Rotorblättern gerichtet ist anstelle auf eine Profil-Hinterkanten-Kappe.

Dieser Gegenstand mag neu sein, er ist aber zumindest nicht erfinderisch gegenüber der D5, Fig. 3, in Verbindung mit Fachwissen.

Denn zwar ist in der D5 die dortige Profil-Hinterkanten-Kappe („D5, Fig. 3: „strip 9“) nur für ein Rotorblatt dargestellt. Jedoch ist es für den Fachmann naheliegend, diesen „strip 9“ - aus wirtschaftlichen Gründen - möglichst unverändert auch bei anderen Rotorblättern und damit einer *Mehrzahl von Rotorblättern mit anderer Geometrie (Größe, Form) einzusetzen (Merkmal M0\_HIII)*. Die Ausführung des Streifens nach D5, Fig. 3, gibt auch keinen Hinweis, dass dieser bei anderen Rotorblättern, also jeweils *einem Körper mit einem Profil-Vorderkantenbereich und einem ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich* (Merkmal M1\_HIII) gesondert angepasst werden müsste, zumal er den Flügel auch nur teilweise bedecken muss. Lediglich die Nutbreite ist ggf. je nach Rotorblatttiefe entsprechend anzupassen (in Anlehnung an D5, Anspruch 6 bzw. Sp. 2, Z. 11-19). Ansonsten entsprechen die Merkmale M2\_HIII bis M5\_HIII des Gegenstands nach Anspruch 1, Hilfsantrag III, den Merkmalen M1\_HII bis M4\_HII des Gegenstands nach Hilfsantrag II. Diese gehen mit dem „strip 9“ aus der D5 hervor (s. o.).

In naheliegender Zusammenschau des aus der D5 bekannten „strip 9“ in Verbindung mit dem Wissen und Können des Fachmanns beruht daher der Gegenstand nach Anspruch 1 nach Hilfsantrag III nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

#### **5.5) Zur Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag IV**

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV ist auf ein entsprechendes Verfahren zum Nachrüsten einer Mehrzahl von bezüglich ihrer Größe und/oder Form unterschiedlicher Rotorblätter mit einer Profil-Hinterkanten-Kappe mit Merkmalen, wie sie auch schon in den Merkmalen M1\_HII bis M4\_HII bzw. M2\_HIII bis M5\_HIII aufgeführt sind, und weiter einem Befestigen der jeweiligen Kappe an jedem Rotorblatt gerichtet.

Auch dieses Nachrüstverfahren mag zwar neu sein, es beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Denn die D5 hebt ausdrücklich hervor, dass von Rotorblättern im Betrieb der Windturbinen eine Lärmbelästigung ausgeht (D5, Sp. 1; Z. 4-6). Durch ungleichförmige Ausbildung der Rotorblatthinterkante über wenigstens einem Teil des Rotorblattes könne aber die Lärmerzeugung reduziert werden (D5, Sp. 1, Z. 8-12).

Unabhängig davon, ob die D5 Nachrüstlösungen für bestehende Rotorblätter oder Aufsätze für unfertige Rotorblätter in der Produktion aufzeigt, liegt es im Griffbereich des Fachmanns, nicht nur Rotorblätter in der Produktion mit den in der D5 als vorteilhaft angegebenen Hinterkanten auszurüsten, sondern aus wirtschaftlichen Gründen auch für bestehende Rotorblätter Nachrüstlösungen vorzusehen.

Dabei empfehlen sich Lösungen, die sich ohne größeren Aufwand aufbringen lassen, wie die in der D5, Fig. 3, dargestellte Lösung.

Wie bereits oben zu Hilfsantrag III ausgeführt, eignet sich der aus der D5 bekannte „strip 9“ für unterschiedliche Blattformen, da dieser Streifen bei iden-



tischer „chamfer“ (Rille) in ansonsten unterschiedliche Rotorblätter (s. u.) eingesetzt werden kann.

Wie bereits oben zum Hilfsantrag II zu den Merkmalen M1\_HII bis M4\_HII aufgeführt, zeigt der „strip 9“ in der D5 die Merkmale M3\_HIV bis M6\_HIV.

Führt der Fachmann in naheliegender Weise einen entsprechenden Nachrüstvorgang mit einem solchen „strip“ (mit den Merkmalen **M3\_HIV bis M6\_HIV**) an bestehenden Rotorblättern durch, ergibt sich dadurch ein Verfahren mit genau den (weiteren) Merkmalen **M1\_HIV, M2\_HIV, M7\_HIV**.

Denn der „strip 9“ nach der D5 eignet sich aufgrund seiner universellen Form und der Vorgabe, dass nur ein Teilbereich des ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereichs bedeckt sein muss (vgl. Merkmal M4\_HIV), für Rotorblätter mit unterschiedlicher Form, zumindest für Rotorblätter die nicht groß voneinander abweichen. Wie stark die Rotorblätter im Sinne des Merkmals M0\_HIV oder M3\_HIV voneinander abweichen dürfen oder müssen, ist in der PS an keiner Stelle spezifiziert, so dass auch geringe Abweichungen hierunter fallen. Für solche Abweichungen ist der strip 9, der im Sinne des Patents als Profil-Hinterkanten-Kappe anzusehen ist, jedenfalls geeignet. Auch ist es für den Fachmann naheliegend, ihn bei solchen Abweichungen ohne Modifikationen einzusetzen.

Unabhängig davon, ob in der ursprünglichen Anmeldung und in der Patentschrift das Bereitstellen einer Mehrzahl von Rotorblättern unterschiedlicher Größe und/oder Form offenbart ist, liegt es für den Fachmann nahe, bei einer Nachrüstung mit einem solchen „Strip 9“ nach D5 aus wirtschaftlichen Gründen gleich an einer Mehrzahl von unterschiedlichen Rotoren den aus der D5 bekannten Strip 9 an jedem dieser Rotorblätter zu befestigen. Damit bedeckt der „strip 9“ den ursprünglichen Profil-Hinterkanten-Bereich der Rotorblätter zumindest teilweise (Merkmal M8\_HIV), wie auch Fig. 1 der D5 zeigt. Deswegen beruht der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

## **6) Zu den Unteransprüchen**

Die weiteren, rückbezogenen Ansprüche sämtlicher Anträge sind echte, unselbständige Unteransprüche, die mit dem jeweiligen Hauptanspruch fallen.

### **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 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.*

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me