



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 104/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Juni 2019

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent ...

...

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Dr. Haupt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 1.51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2017 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Auf die am 1. Oktober 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents mit der Nummer ... am 9. Juli 2015 veröffentlicht worden.

Es trägt die Bezeichnung „...“
...
...“

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 5. April 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. April 2016, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent vollständig zu widerrufen. Sie hat geltend

gemacht, der Gegenstand des Patents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 3 und 4 PatG).

Mit am Ende einer Anhörung am 10. Oktober 2017 verkündetem Beschluss hat das Deutsche Patent- und Markenamt – Patentabteilung 1.51 – das Patent widerrufen. In der schriftlichen Begründung ist ausgeführt, das Verfahren gemäß Streitpatent sei in der Patentschrift nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann es ausführen kann.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 23. November 2017.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2017 aufzuheben und das angegriffene Patent ... im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten,

sowie für den Fall, dass der Senat die Erfindung für ausführbar offenbart erachtet, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die ordnungsgemäß geladene Einsprechende ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen und hat sich auch sonst nicht zur Beschwerde geäußert.

Die einander nebengeordneten erteilten Patentansprüche 1, 12 und 29 lauten:

1. Verfahren zur Beurteilung des technischen Zustands eines Rotorblattes einer Windkraftanlage während einer Drehung des Rotors, umfassend:

- Aufnehmen zumindest einer ersten Aufnahme eines ersten Rotorblattes in einer ersten Winkelorientierung;
 - Aufnehmen zumindest einer zweiten Aufnahme des Rotorblattes in einer zweiten Winkelorientierung;
 - Referenzieren der zumindest ersten Aufnahme zur zumindest zweiten Aufnahme, sodass durch die Winkelorientierung bedingte Variationen einer Wärmestrahlung zumindest einer Wärmestrahlungsquelle von thermischen Signaturen, die den technischen Zustand des Rotorblatts charakterisieren, unterscheidbar sind.
12. Verfahren zur Beurteilung des technischen Zustands eines Rotorblattes einer Windkraftanlage während einer Drehung des Rotors, umfassend:
- Registrieren einer ersten thermischen Signatur eines ersten Rotorblattes in einer ersten Winkelorientierung um eine Hauptrotationsachse des Rotors der Windkraftanlage mit Hilfe einer IR-Kamera;
 - Registrieren einer zweiten thermischen Signatur des ersten Rotorblattes in einer zweiten Winkelorientierung um die Hauptrotationsachse des Rotors der Windkraftanlage mit Hilfe der IR-Kamera;
 - Registrieren einer ersten und einer zweiten optischen Signatur des ersten Rotorblattes synchron zum Registrieren der thermischen Signaturen in der ersten und in der zweiten Winkelorientierung durch eine Foto-Kamera, wobei die optische Signatur ein Aufnehmen eines Grauwertbildes in einem Spektralbereich sichtbaren Lichts umfasst;

- Vergleichen der ersten thermischen Signatur zur ersten optischen Signatur und/oder Referenzieren der ersten thermischen Signatur zur zweiten thermischen Signatur; und
 - Identifizieren einer strukturellen Störung im ersten Rotorblatt.
29. Verwendung eines Verfahrens gemäß den Ansprüchen 1 bis 28 zur Erstellung einer Datenbank, umfassend technische Zustandsdaten von Rotorblättern zumindest einer Windkraftanlage eines Windparks.

Zum Wortlaut der auf die Ansprüche 1 oder 12 rückbezogenen Ansprüche sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Einsprechenden durch Beschluss des Amtsgerichts Duisburg vom 20. Februar 2018 (... IN ...) führt nicht zur Unterbrechung des Einspruchs-(Beschwerde-)Verfahrens gemäß § 240 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG. Der Senat schließt sich diesbezüglich einer in der neueren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts vertretenen Auffassung an, dass die mit der Einspruchserhebung verbundene Geltendmachung der Widerruflichkeit des Streitpatents grundsätzlich keinen Vermögenswert darstellt, der als solcher in die Insolvenzmasse fallen würde, da es im Einspruchsverfahren vorrangig um öffentliche Interessen an der Klärung der Rechtmäßigkeit einer inter omnes wirkenden Patenterteilung geht und etwaige vom Einsprechenden verfolgte wirtschaftliche Interessen i. d. R. durch das Einspruchsverfahren lediglich mittelbar betroffen sind. Das Einspruchs-(Beschwerde-)Verfahren könnte nur dann die Insolvenzmasse i. S. d. § 240 Satz 1 ZPO betreffen, wenn eine vermögensrechtlich bedeutsame Beziehung zwischen den Beteiligten bestünde, die den Hintergrund des Verfahrens bildet, etwa wenn

die Einsprechende von der Patentinhaberin aus dem Patent bereits in Anspruch genommen wird oder dies konkret beabsichtigt ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 22. November 2011, 23 W (pat) 352/05, juris; BPatG, Beschluss vom 8. Oktober 2013, 6 W (pat) 39/08, BIPMZ 2014, 142 – Dachhaken; Engels in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 59 Rdn. 347). Hierfür gibt es vorliegend keinerlei Anhaltspunkte. Vielmehr ist nach den aktenkundigen Erklärungen der Verfahrensbeteiligten gegen die Einsprechende keine Verletzungsklage aus dem Patent anhängig, auch ist gegen die Einsprechende aus dem Patent keine Abmahnung ausgesprochen worden oder eine solche beabsichtigt. Damit besteht für eine Verfahrensunterbrechung mangels Betroffenheit der Insolvenzmasse kein Raum.

2. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Sie hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 PatG führt.

3. Der Einspruch ist zulässig (§ 59 Abs. 1 PatG), insbesondere ist er fristgerecht eingegangen sowie ausreichend substantiiert.

4. Das Patent liegt auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Materialprüfung von Windkraftanlagen und betrifft insbesondere die Durchführung thermografischer Messungen an im Betrieb befindlichen Windkraftanlagen (WKA), das heißt während der Drehung des Rotors zur Stromerzeugung (Absatz 0001 des Streitpatents).

Zum Stand der Technik wird in der Beschreibungseinleitung der Patentschrift u. a. ausgeführt, bereits 2006 wäre gezeigt worden, dass die thermografische Untersuchung zur Zustandsüberwachung vielversprechend sei und Verfahren und Vor-

richtungen zur Überwachung des Oberflächenzustandes von Bauteilen und für die Windturbinen-Inspektion bekannt seien (Absatz 0004).

Vor diesem Hintergrund sei es Aufgabe der Erfindung, zur Verbesserung der Aussagekraft thermografisch erhobener Daten zum Zustand von Rotorblättern an Windkraftanlagen in Betrieb an zumindest einem Rotorblatt eines drehenden Rotors beizutragen, um verlässliche Aussagen zum Vorliegen von Schädigungen an Rotorblättern, ohne eine Unterbrechung des normalen Betriebs der WKA, zu erhalten (Bezeichnung und Absatz 0001).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent ein Verfahren zur Beurteilung des technischen Zustands eines Rotorblattes einer Windkraftanlage während einer Drehung des Rotors nach den Ansprüchen 1 und 12 und die Verwendung des Verfahrens zur Erstellung einer Datenbank nach Anspruch 29 vor.

4.1 Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in gegliederter Form:

- M1** Verfahren zur Beurteilung des technischen Zustands eines Rotorblattes einer Windkraftanlage während einer Drehung des Rotors, umfassend:
- M2** – Aufnehmen zumindest einer ersten Aufnahme eines ersten Rotorblattes in einer ersten Winkelorientierung;
- M3** – Aufnehmen zumindest einer zweiten Aufnahme des Rotorblattes in einer zweiten Winkelorientierung;
- M4** – Referenzieren der zumindest ersten Aufnahme zur zumindest zweiten Aufnahme,
- M5** sodass durch die Winkelorientierung bedingte Variationen einer Wärmestrahlung zumindest einer Wärmestrahlungsquelle von thermischen Signaturen, die den technischen Zustand des Rotorblatts charakterisieren, unterscheidbar sind.

Der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 12 lautet in gegliederter Form:

- N1** Verfahren zur Beurteilung des technischen Zustands eines Rotorblattes einer Windkraftanlage während einer Drehung des Rotors, umfassend:
- N2** – Registrieren einer ersten thermischen Signatur eines ersten Rotorblattes in einer ersten Winkelorientierung um eine Hauptrotationsachse des Rotors der Windkraftanlage mit Hilfe einer IR-Kamera;
- N3** – Registrieren einer zweiten thermischen Signatur des ersten Rotorblattes in einer zweiten Winkelorientierung um die Hauptrotationsachse des Rotors der Windkraftanlage mit Hilfe der IR-Kamera;
- N4** – Registrieren einer ersten und einer zweiten optischen Signatur des ersten Rotorblattes synchron zum Registrieren der thermischen Signaturen in der ersten und in der zweiten Winkelorientierung durch eine Foto-Kamera, wobei die optische Signatur ein Aufnehmen eines Grauwertbildes in einem Spektralbereich sichtbaren Lichts umfasst;
- N5** – Vergleichen der ersten thermischen Signatur zur ersten optischen Signatur und/oder Referenzieren der ersten thermischen Signatur zur zweiten thermischen Signatur; und
- N6** – Identifizieren einer strukturellen Störung im ersten Rotorblatt.

Der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 29 lautet in gegliederter Form:

- O1** Verwendung eines Verfahrens gemäß den Ansprüchen 1 bis 28 zur Erstellung einer Datenbank, umfassend
- O2** technische Zustandsdaten von Rotorblättern zumindest einer Windkraftanlage eines Windparks.

4.2 Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur bzw. Bachelor (FH) mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Thermografie und Materialprüfung zu Grunde.

4.3 Der Fachmann versteht die Angaben in den erteilten Patentansprüchen 1, 12 und 29 wie folgt:

a) Winkelorientierung (Merkmale M2, M3 und M5; N2, N3 und N4)

Der Wortlaut der Merkmale M2 und M3 des Patentanspruchs 1 lässt offen, wie sich die erste von der zweiten *Winkelorientierung* unterscheidet, außerdem ist der Winkel des Rotorblattes im dreidimensionalen Raum nicht definiert. Der Fachmann bekommt lediglich durch die Wirkungsangabe im Merkmal M5 den Hinweis, dass es die verschiedenen Winkelorientierung des Rotorblattes bei der ersten und der zweiten Aufnahme ermöglichen sollen, die dadurch bedingten Variationen einer Wärmestrahlung zumindest einer Wärmestrahlungsquelle von thermischen Signaturen, die den technischen Zustand des Rotorblatts charakterisieren, unterscheidbar zu machen.

Gemäß den auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen 10 und 11 sowie den Ausführungsbeispielen der Beschreibung (vgl. insbesondere die Absätze 0025 bis 0027, 0029 bis 0031 und 0035) kann sich die Winkelorientierung beziehen auf:

- i. eine Drehung des Rotorblattes um eine horizontal verlaufende Hauptrotationsachse des Rotors oder
- ii. einen Einstellwinkel des Rotorblattes und damit eine Drehung des Rotorblattes um eine längs zum Rotorblatt verlaufende Pitchachse.

Der nebengeordnete Anspruch 12 und damit die auf diesen direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 13 bis 28 sind explizit auf die Variante i. be-

schränkt, da dort jeweils lediglich eine Winkelorientierung um die Hauptrotationsachse des Rotors (Merkmale N2 und N3) beansprucht wird.

b) Aufnehmen (Merkmale M2 und M3), Registrieren (Merkmale N2 bis N4)

Das *Aufnehmen* einer Aufnahme eines Rotorblattes nach Anspruch 1 und das *Registrieren* von thermischen oder optischen Signaturen nach Anspruch 12 werden im Streitpatent synonym derart verwendet, dass durch die jeweils verwendete Aufnahmeeinheit, insbesondere eine IR-Kamera bzw. eine Fotokamera, je nach genutztem Spektralbereich, Abbilder der Rotorblätter erzeugt werden. Der Begriff Registrieren wird im Streitpatent somit in Abweichung zum üblichen technischen Sprachgebrauch in der digitalen Bildverarbeitung verwendet, wo unter *Bildregistrierung* die räumliche Anpassung eines Bildes an ein zweites, dem System vorher bekanntes Bild bezeichnet wird, indem durch Transformation Bereiche der beiden Bilder mit identischem Bildinhalt durch die Bildregistrierung in eine räumliche Überdeckung gebracht werden, so dass im Idealfall die übereinander liegenden Bildpunkte in beiden Bildern denselben Punkt am aufgenommenen Objekt repräsentieren.

c) Referenzieren (Merkmal M4; N5), Vergleichen (Merkmal N5)

Im Streitpatent wird die Bedeutung des Referenzierens zwar nicht ausdrücklich definiert, aber anhand von vielen Beispielen exemplarisch dargestellt. Insgesamt werden die Begriffe „Referenzierung“, „referenzieren“ bzw. „Referenz“ in der Beschreibung in 35 Absätzen und darüber hinaus in den Ansprüchen 7, 12, 16, 25 und 26 verwendet. Insbesondere liefert der auf den Patentanspruch 1 rückbezogene Anspruch 26 dem Fachmann die konkrete technische Lehre, dass im Falle von zu verschiedenen Zeiten aufgenommenen Thermogrammen eines Rotorblattes das Referenzieren erfolgen kann, indem es ein Subtrahieren von Bitwerten der jeweiligen Pixel identischer Abschnitte umfasst.

Der Fachmann erkennt somit aus der Gesamtoffenbarung im Streitpatent, dass es sich beim erfindungsgemäßen Referenzieren mindestens um einen zweistufigen Prozess handeln muss, bei dem die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1. Die zumindest beiden durch Aufnahmen in unterschiedlichen Winkelorientierungen entstandenen Aufnahmen werden durch verschiedene, dem Fachmann vertraute mathematische Transformationen (insbesondere Rotation, Translation, Streckung und Stauchung) in einen möglichst hohen Überdeckungsgrad überführt (vgl. die Figuren 2 und 3 mit der zugehörigen Beschreibung, insbesondere die Absätze 0060, 0088 und 0104), so wie es im üblichen technischen Sprachgebrauch in der digitalen Bildverarbeitung durch den Begriff der Bildregistrierung zum Ausdruck gebracht wird (vgl. auch die obige Auslegung des Begriffs der Registrierung). Diese Operation ist bei den beanspruchten Verfahren gemäß Streitpatent, bei denen die zu referenzierenden Aufnahmen in unterschiedlichen Winkelorientierungen aufgenommen werden, eine zwingende Voraussetzung für den zweiten Referenzierungsschritt.
2. Anschließend findet eine Analyse der Korrelation von Bildpunkten (Pixel) in beiden Bildern statt, die denselben Punkt am aufgenommenen Objekt repräsentieren. Dafür stehen die dem Fachmann wiederum geläufigen mathematische Operationen und Bildverarbeitungsmethoden zur Verfügung, wie beispielsweise die in den Absätzen 0052, 0060, 0089 und 0099 sowie Anspruch 26 genannten: Subtraktion, Bildung eines arithmetischen Mittels oder eines Quotienten.

Der Begriff „Vergleichen“ im Merkmal N5 des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 12 wird, in Übereinstimmung beispielsweise mit dem Absatz 0030 der Beschreibung, als Vergleich von Bildern der Foto-Kamera mit Thermogrammen

der IR-Kamera bzw. von thermischen zu optischen Signaturen in Abgrenzung zur Referenzierung von unterschiedlichen Thermogrammen nach dem Verfahrensanspruch 1 verwendet.

d) Wärmestrahlung bzw. Wärmestrahlungsquelle, thermische Signatur, optische Signatur (Merkmale M4; N2 bis N5)

Im Allgemeinen wird in der Physik unter *Wärmestrahlung* oder auch thermischer Strahlung die elektromagnetische Strahlung verstanden, welche eine der drei prinzipiellen Möglichkeiten für Wärmetransport (neben Wärmeleitung und Konvektion) darstellt und wird, auch im Vakuum, von allen Körpern emittiert. Da bei üblichen Umgebungstemperaturen das Strahlungsmaximum im infraroten Bereich liegt, wird umgangssprachlich unter Wärmestrahlung meist nur die nicht sichtbare infrarote Strahlung verstanden.

Das erfindungsgemäße Verfahren beruht auf der Erkenntnis, dass die Wärmestrahlung einer *Wärmestrahlungsquelle*, beispielsweise der Sonne durch Reflexion in einem bestimmten Bereiche an der Oberfläche des Rotorblattes eine Wärmestrahlung verursacht, die bei verschiedenen Winkelorientierungen des Rotorblattes variiert. Dem gegenüber steht die Annahme, dass Eigenschaften des Rotorblattes, die dessen technischen Zustand charakterisieren, die sogenannten *thermischen Signaturen*, weitestgehend von der Winkelorientierung des Rotorblattes unabhängig sind. Damit ist prinzipiell eine Differenzierung von winkelabhängigen und winkelunabhängigen Wärmestrahlungseffekten und unter geeigneten Bedingungen eine Unterscheidung von externen und temporären Einflüssen einerseits und insbesondere strukturellen Schäden des Rotorblattes andererseits möglich.

Folgerichtig wird der Begriff „optischen Signatur“ im Patentanspruch 12 verwendet, um Eigenschaften des Rotorblattes zu bezeichnen, die ebenfalls dessen technischen Zustand charakterisieren aber beim Aufnehmen von Bildern mit einer Fotokamera im Spektralbereich des sichtbaren Lichts zu erkennen sind.

5. Der Widerrufsgrund der undeutlichen und unvollständigen Offenbarung der Erfindung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, auf den die Patentabteilung allein den Widerruf des Patents gestützt hat, liegt nicht vor.

5.1 Eine für die Ausführbarkeit einer mit einem Patent geschützten Lehre hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 8. Juni 2010 – X ZR 71/08, juris, Tz. 39 und Orientierungssatz 2, m. w. N.). Dies ist hier der Fall.

Die Patentabteilung stellt in der Beschlussbegründung zum Widerruf im Wesentlichen auf den Begriff „Referenzieren“ im Merkmal M4 des Patentanspruchs 1 ab und führt sinngemäß aus, dass der Fachmann nicht wisse, wie er diese Anweisung des allgemeinen zueinander in Bezug Setzens der beiden Aufnahmen konkret realisieren soll, da dies weder diesem noch einem andern Anspruch des erteilten Anspruchssatzes oder der Beschreibung zu entnehmen sei, noch der Fachmann alleine aufgrund seines Fachwissens in der Lage wäre, zu erkennen, welche konkreten Lösungsschritte sich hinter dem „Referenzieren“ verbergen.

Wie die Patentabteilung im Beschluss insoweit zutreffend berücksichtigt hat, ist es nicht erforderlich, dass ein Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung notwendigen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn dem Fachmann mit dem Anspruch ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird und er insoweit notwendige Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann (BGH, a. a. O.). Wie die Patentabteilung ebenfalls richtig bemerkt, ist eine patentierte Erfindung nur dann unzureichend offenbart, wenn ein für das Gebiet der Erfindung zuständiger Fachmann anhand der Patentschrift unter Zuhilfenahme seines Fachwissens mit zumutbarem Auf-

wand nicht in der Lage ist, die unter Schutz gestellte Erfindung in ausreichendem Maße im gesamten beanspruchten Bereich praktisch zu verwirklichen (Schulte/Moufang, PatG, 10. Auflage, § 21 Rdn. 28).

Aber entgegen der Auffassung der Patentabteilung kann der Fachmann auch die Anweisung im Merkmal M4 des Anspruchs 1, wonach das „Referenzieren der zumindest ersten Aufnahme zur zumindest zweiten Aufnahme“ angegeben wird, unter Zuhilfenahme von Ausführungsbeispielen in der Beschreibung und beispielsweise dem auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteranspruch 26, mithilfe gängiger mathematischer Methoden realisieren, wie bereits zur Auslegung des Begriffs Referenzieren in Punkt 4.3 c) dargelegt wurde.

Dem steht nicht entgegen, dass die Patentbeschreibung auch verschiedene Beispiele erläutert, die nicht unter den Anspruch 1 fallen, beispielsweise diejenigen, in denen nicht ein und dasselbe Rotorblatt in zwei verschiedenen Winkelorientierungen aufgenommen wird, sondern Aufnahmen von zwei verschiedenen (an sich baugleichen) Rotorblättern gefertigt werden. Zum einen stellt dies für den zuständigen Fachmann kein Problem dar, da er diese Ausführungsformen als Alternativen zu dem im Anspruch 1 beanspruchten Verfahren versteht, die miteinander durch einen gemeinsamen erfinderischen Gedanken verbunden sind, auf die jedoch kein Anspruchsbegehren gerichtet ist. Zum anderen ist es nicht erforderlich, dass alle denkbaren unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können. Vielmehr genügt es regelmäßig den an eine Ausführbarkeit der Erfindung zu stellenden Anforderungen, wenn hierzu zumindest ein gangbarer Weg offenbart ist (BGH, a. a. O.).

Ebenso steht auch der hohe Abstraktionsgrad in dem die Verfahrensschritte des Anspruchs 1 formuliert sind, der Ausführbarkeit nicht patenthindernd entgegen, da es sich bei der damit verbundenen Breite des Schutzzumfangs um keinen Widerrufgrund handelt, sondern diese lediglich bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen ist.

5.2 Die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 12 und 29 sind aus den gleichen Gründen so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Das Gleiche gilt für die auf die jeweiligen Patentansprüche 1 und 12 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 und 13 bis 28.

6. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und stattdessen zur Sachentscheidung an das Patentamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zurückverwiesen, da die Patentabteilung, soweit aus der Akte ersichtlich, noch nicht untersucht hat, ob der von der Einsprechenden geltend gemachte Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 3 und 4 PatG vorliegt. In dem im Konjunktiv gehaltenen Satz am Ende des angefochtenen Beschlusses „Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 aus derzeitiger Sicht im Hinblick auf eine Kombination der D2 mit der D11 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen würde.“ ist keine den Widerruf des Beschlusses (mit) tragende Begründung zu sehen. Vielmehr handelt es sich lediglich um eine hypothetische, in sachlicher und rechtlicher Hinsicht nicht näher dargelegte Meinungsäußerung der Patentabteilung.

6.1 Überdies leidet das Verfahren vor der Patentabteilung wegen der Verletzung des Anspruchs der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) an einem wesentlichen Mangel, was ebenfalls die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt rechtfertigt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG). Das auch in Verfahren vor dem Patentamt geltende Grundrecht auf Gewährung rechtlichen Gehörs ist verletzt, wenn das Patentamt seine Entscheidung auf Gründe stützt, zu denen sich der benachteiligte Beteiligte nicht oder nicht hinreichend äußern konnte, wobei Gründe der Entscheidung alle für die Entscheidung wesentlichen Erwägungen tatsächlicher und rechtlicher Art sind (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung, Rdn. 297, 298). Vorliegend hat die Patentabteilung in der Anhörung am 10. Oktober 2017 erstmals den bis dahin von der Einsprechenden nicht geltend gemachten und auch sonst nicht – etwa in Form eines verfahrensleitenden

Hinweises – angesprochenen Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG von Amts wegen in das Verfahren eingeführt und am Ende der Anhörung den Widerruf des angegriffenen Patents allein aus diesem Grund verkündet. Wird ein Beteiligter aber in einer mündlichen Verhandlung bzw. Anhörung erstmals mit neuen Tatsachen oder Rechtsfragen konfrontiert, zu denen er sich „aus dem Stand“ – auch nach einer Unterbrechung – nicht angemessen äußern kann, ist die Anhörung zu vertagen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Januar 2004 – X ZR 212/02, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug; Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 307) oder dem Beteiligten ein Schriftsatz nachzulassen (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 2017 – I ZB 59/16, GRUR 2018, 111 – PLOMBIR) bzw. ist ggf. ins schriftliche Verfahren zurückzukehren. So verhält es sich vorliegend. Denn innerhalb der dreiviertel Stunde, welche die Patentabteilung nach dem Vorbringen der Patentinhaberin dieser auf deren Anregung zum Erlass eines Zwischenbescheids und auf Vertagung hin eingeräumt habe, stand bei objektiver Betrachtung nicht angemessen Zeit für Überlegung und Vorbereitung zur Verfügung, um sachlich fundiert zu dem neu eingeführten Widerrufsgrund Stellung nehmen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt war allein der Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 3 und 4 PatG, also mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit, verfahrensgegenständlich. Die im Vergleich zu diesem Widerrufsgrund unterschiedlichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen der unzureichenden Offenbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG erforderten aber, auch angesichts des Umfangs und der Komplexität des Erfindungsgegenstandes, zur Ausarbeitung einer sachlich und rechtlich schlüssigen Argumentationslinie deutlich mehr Zeit als in der insgesamt nur eineinhalb Stunden dauernden Anhörung vorhanden gewesen war. Ohne Vertagung der Anhörung, ohne einen Schriftsatznachlass oder die Rückkehr ins schriftliche Verfahren war mithin das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html

bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

J. Müller

Dr. Haupt

Ko