



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 18/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 47 942.5

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 4. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders vom 9. Oktober 2009, eingegangen am 12. Oktober 2009, wird der in der Anhörung vom 5. Februar 2009 verkündete Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03D des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Ansprüche 1 bis 5 vom 11. Februar 2016, eingegangen am 12. Februar 2016,
- Beschreibung, Seite 1, vom 14. Februar 2002, eingegangen am 15. Februar 2002, Beschreibung, Seite 2, vom 11. Februar 2016, eingegangen am 12. Februar 2016, sowie Beschreibung, Seiten 3 bis 12, vom 14. Februar 2002, eingegangen am 15. Februar 2002
- 4 Blatt mit Figuren 1 bis 5 vom 14. Februar 2002, eingegangen am 15. Februar 2002.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung P 44 47 942.5 mit der Bezeichnung

„Windenergieanlage mit Blitzschutzeinrichtung“

ist als Teilungsanmeldung aus der Patentanmeldung P 44 36 197.1 hervorgegangen, welche am 11. Oktober 1994 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurde.

In der Anhörung am 5. Februar 2009 verkündete die Prüfungsstelle als Beschluss die Zurückweisung der Patentanmeldung auf Grund § 48 PatG. Zugestellt wurde der Beschluss am 8. Oktober 2009.

In der Beschlussbegründung gab die Prüfungsstelle an, dass die Gegenstände des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sowie nach Hilfsantrag 1 und nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten (§ 4 PatG)

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 12. Oktober 2009 eingegangene Beschwerde des Anmelders.

Er beantragt nunmehr sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2009 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 5 vom 11. Februar 2016, eingegangen am 12. Februar 2016,
- Beschreibung, Seite 1 vom 14. Februar 2002, eingegangen am 15. Februar 2002, Beschreibung, Seite 2 vom 11. Februar 2016, eingegangen am 12. Februar 2016, sowie Beschreibung, Seiten 3 bis 12 vom 14. Februar 2002, eingegangen am 15. Februar 2002
- 4 Blatt mit Figuren 1 bis 5 vom 14. Februar 2002, eingegangen am 15. Februar 2002.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

Da der Beschwerdeführer in Hinblick auf § 33 PatG ein Rechtsschutzbedürfnis geltend macht, ist die Erteilung des Patents auch nach Ablauf der Schutzdauer möglich (vgl. Busse/Engels, Patentgesetz, 7. Auflage, § 73 Rdn. 183).

Der geltende **Anspruch 1** lautet:

1. Windenergieanlage mit einem Maschinenträger, der auf einem Unterbau drehbar angeordnet ist, mit einer auf dem Maschinenträger gelagerten Rotorwelle mit einer Rotornabe und mit mindestens einem Rotorblatt, vorzugsweise aus elektrisch nicht leitendem Material, wie glasfaserverstärktem Kunststoff,

dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich jeder Rotorblattwurzel (24), in einem Isolations-Abstand zur Rotornabe, ein mit der Rotorblattwurzel (24) in elektrischer Wirkverbindung stehendes Blitzableitungsorgan angeordnet ist, das einen Überleitungsvorsprung (11) aufweist, der einem feststehenden, elektrisch leitenden Bauteil des Maschinenträgers (14), der geerdet ist, bis auf einem vorbestimmten Abstand angenähert ist

und dass das feststehende elektrisch leitende Bauteil des Maschinenträgers ein koaxial zur Rotorwelle angeordneter Ableitring (10) ist

und dass dieser in seinem dem Überleitvorsprung (11) zugekehrten Bereich einen vorbestimmten Blitzableitungsweg (17) aufweist und

dass der vorbestimmte Blitzableitungsweg dadurch ausgebildet ist, dass in einer Lackbeschichtung des Ableitringes (10) ein Bereich mit einer geringeren Lackschichtdicke angeordnet ist.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 5 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Der geltende Anspruch 1 beruht auf einer Zusammenfassung der Merkmale aus der ursprünglichen Stammanmeldung P 44 36 197.1, siehe dort

- Anspruch 1 (siehe Merkmale des geltenden Anspruchs 1, Z. 1-10) sowie
- Anspruch 3 (siehe Merkmale des geltenden Anspruchs 1, Z. 11-14)
- in Verbindung mit S. 4, Z. 6-10 der Stammanmeldung (siehe Merkmale des geltenden Anspruchs 1, Z. 15-17).

Die Beschreibung wie auch die Figuren der vorliegenden Trennanmeldung P 44 47 942.5 vom 15. Februar 2002 sind dabei identisch mit den entsprechenden Unterlagen der Stammanmeldung P 44 36 197.1 vom 11. Oktober 1994.

Die jeweiligen Gegenstände der geltenden Unteransprüche 2 bis 5 sind offenbart in der Figur 1 (mit jeweiligen Details in den Figuren 3, 4 und 5), zugehöriger Beschreibung und den Ansprüchen 9, 10 bzw. 11 sowie in einem fakultativen Merkmal des Anspruchs 1 („vorzugsweise aus elektrisch nicht leitendem Material, wie glasfaserverstärktem Kunststoff“) der ursprünglichen Stammanmeldung P 44 36 197.1.

2. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist patentfähig.

Der Senat sieht den wesentlichen Kern der erfindungsgemäßen Lehre in den im geltenden Anspruch 1 angegebenen Bereich einer geringeren Lackschichtdicke in der Lackbeschichtung des Ableitringes (Anspruch 1, Z. 15-17).

Auf einen derartigen Bereich einer geringeren Lackschichtdicke in der Lackbeschichtung eines Ableitringes weist weder der von der Prüfungsstelle angeführte Stand der Technik zur vorliegenden Trennanmeldung P 44 47 942.5 hin, noch der im Verfahren zur Stammanmeldung P 44 36 197.1 befindliche Stand der

Technik. Dies gilt auch für eine mögliche Kombination des im Verfahren befindlichen Standes der Technik wie auch in Verbindung mit Fachwissen und -können.

Das zweifellos gewerblich anwendbare Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 ist somit neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der geltende Anspruch 1 ist daher gewährbar.

3. Mit dem gewährbaren Anspruch 1 sind auch die auf nicht triviale Ausgestaltungen von dessen Gegenstand gerichteten Unteransprüche 2 bis 5 gewährbar.

4. Einer weitergehenden Begründung des Beschlusses bedarf es nicht, da dem Antrag des einzigen am Beschwerdeverfahren Beteiligten gefolgt wird und die wesentlichen Gründe der Entscheidung unter obigem Pkt. 2. dargelegt wurden. Die Anträge des Anmelders vom 26. Januar 2015, die letzten fünf Jahresgebühren und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wurden lediglich für den - hier nicht gegebenen - Fall gestellt, falls der Senat das Rechtsschutzbedürfnis nicht ausreichend dargelegt sehen sollte und deswegen das Anmeldebeschwerdeverfahren nicht fortsetzen würde. Darüber hinaus gibt es auch keine Rechtsgrundlage, wonach der Senat die Jahresgebühren zurückerstatten könnte. Unabhängig davon lässt sich ein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch nicht aus dem Ablauf des Beschwerdeverfahrens, insbesondere aus dessen langer Dauer herleiten (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn.27).

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