



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 29/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 063 094.7

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 063 094.7 und der Bezeichnung „System und Verfahren zum Betrieb eines Windparks bei hohen Windgeschwindigkeiten“ ist eine aus der Stammanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 014 121.0 und derselben Bezeichnung hervorgegangene Teilanmeldung. Die Stammanmeldung wurde – unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität (US 11/144,931) vom 3. Juni 2005 – am 24. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Mit in der Anhörung vom 3. August 2017 verkündetem Beschluss hat die Prüfungsstelle für Klasse F03D den am 12. Februar 2015 eingereichten Hauptantrag zurückgewiesen. Sie begründet dessen Zurückweisung mit einer unzulässigen Erweiterung gegenüber den Anmeldeunterlagen (§ 38 PatG) sowie – ergänzend – mit fehlender Patentfähigkeit mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber der DE 31 50 824 A1 (E1) bzw. der DE 33 42 583 A1 (E2).

Das Patent wurde mit dem in der Anhörung gestellten Hilfsantrag erteilt.

Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses wurde der Anmelderin am 11. August 2017 zugestellt.

Gegen die Zurückweisung des Hauptantrags wendet sich die am 11. September 2017 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin (BPatG-Aktenzeichen 12 W (pat) 35/17). Mit Schriftsatz vom 23. Februar 2018 wurde die Beschwerdebegründung mit einem neuen Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 eingereicht.

Mit am 10. Juli 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt und gleichzeitig die hierzu erforderlichen Unterlagen vorgelegt.

Der geltend gemachte Anspruch 1 hat – diesseits nach Merkmalen gegliedert – folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Wortlaut des jeweiligen Anspruchs vom Anmeldetag durch Unterstreichung gekennzeichnet):

- 1M1 „1. Verfahren zur Regelung der Nennleistung (110) einer Windkraftanlage (14), wobei das Verfahren (110) enthält:
- 1M2 Messen (112) einer Mehrzahl von Betriebsparametern (96) der Windkraftanlage (14),
- 1M3 Einschätzen (114) der Mehrzahl von Betriebsparametern (96) im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen für die Betriebsparameter (100) und
- 1M4 zeitweiliges Erhöhen der Abgabennennleistung (116) der Windkraftanlage (14) in Abhängigkeit von der Einschätzung unter Berücksichtigung der Male, die der Windkraftanlage bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten.“

Daran schließen sich die auf diesen Anspruch 1 zumindest mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 an.

Der ebenfalls unabhängige Anspruch 12 (Nebenanspruch) lautet:

- 12M1 „12. Steuerungssystem (92) zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage (14), wobei das Steuerungssystem (92) enthält:
- 12M2 eine Mehrzahl von Sensoren (94) zur Messung einer Mehrzahl von Betriebsparametern (96) der Windkraftanlage (14),
- 12M3 einen Prozessor (88) zur Einschätzung der Mehrzahl von Betriebsparametern (96) im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen[!] für die Betriebsparameter (100) und

12M4 eine Steuerung (88) zum zeitweiligen Erhöhen der Abgabennennleistung der Windkraftanlage in Abhängigkeit von der Einschätzung unter Berücksichtigung der Male, die der Windkraftanlage bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten.“

Der Nebenanspruch 13 lautet:

13M1 „13. Windkraftanlage (14), die enthält:

13M2 ein Steuerungssystem (92), das zum zeitweiligen Erhöhen der Abgabennennleistung der Windkraftanlage (14) in Abhängigkeit von einer Einschätzung der Betriebsbedingungen der Windkraftanlage (14) unter Berücksichtigung der Male, die der Windkraftanlage bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten, eingerichtet ist.“

An diesen Nebenanspruch 13 schließt sich der hierauf rückbezogene Unteranspruch 14 an.

Ein weiterer Nebenanspruch 15 lautet:

15M1 „15. Windpark (12), der enthält:

15M2 eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (14,16,18), die zur gemeinsamen Einspeisung elektrischer Energie in ein Energieversorgungssystem (20) betreibbar sind, und

15M3 ein Windparksteuerungssystem (54), das zum zeitweiligen Erhöhen der Abgabennennleistung einer oder mehrerer aus der Mehrzahl von Windkraftanlagen (14 , 16 , 18) in Abhängigkeit von einer Einschätzung der Betriebsbedingungen der jeweiligen Windkraftanlage (14,16,18) unter Berücksichtigung der Male, die der einen oder mehreren Windkraftanlagen bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten, eingerichtet ist.“

Im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung (10 2006 014 121.0) wurden folgende Druckschriften genannt:

- E1: DE 31 50 824 A1
- E2: DE 33 42 583 A1
- E3: DE 100 11 393 A1
- E4: DE 699 19 910 T2 (nachveröffentlicht, jedoch inhaltsgleich mit EP 1 230 479 B1, veröffentlicht am 1. September 2004)
- E5: US 2004/0057828 A1.

Im Hinweis vom 19. November 2019 hat der Berichterstatter des 12. Senats der Anmelderin und Beschwerdeführerin folgende weitere Druckschriften mitgeteilt:

- VSG1: HEIER, Siegfried: Windkraftanlagen. Systemauslegung, Integration und Regelung. 3. Auflage. Stuttgart: B. G. Teubner, 2003. S. 386-394, 413, 441-453. – ISBN 3-519-26171-5
- VSG2: US 4,193,005.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die Teilungserklärung ist wirksam. Die Erfordernisse entsprechend § 39 PatG sind erfüllt.

Mit Eingabe vom 10. Juli 2020 per DPMADirekt hat die Anmelderin eine Teilung aus der Anmeldung 10 2006 014 121.0 erklärt. Dazu liegen der Teilungserklärung die Anmeldeunterlagen für die Teilung, Figurenzeichnungen und Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Lastschriftmandats samt Zusatzblatt bei. Das obige Anschreiben der Anmelderin, in dem die Teilung erklärt wird, ist als erforderliche Willenserklärung im Sinne § 39 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 PatG und damit auch

als Antrag auf Erteilung des Patents anzusehen im Sinne des § 34 Absatz 3 Ziffer 2 PatG, da im Betreff „Teilanmeldung aus DE Nr. 102006014121.0“ angegeben ist. Darüber hinaus enthalten sowohl dieses Anschreiben wie auch die beiliegenden Anmeldeunterlagen gleichlautend die Bezeichnung der Erfindung („System und Verfahren zum Betrieb eines Windparks bei hohen Windgeschwindigkeiten“). Damit sind die hier in Frage stehenden Formerfordernisse der §§ 39, 34 PatG für eine wirksame Teilungserklärung erfüllt.

2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Das vorliegende Patentbegehren enthält bei den unabhängigen Ansprüchen durch dortige Aufnahme eines zusätzlichen Merkmals aus der Beschreibung eine Konkretisierung des jeweiligen ursprünglichen Anspruchsgegenstands (*„unter Berücksichtigung der Male, die der einen oder mehreren Windkraftanlagen bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten“ in den Merkmalen 1M4, 12M4, 13M2 und 15M3, siehe obige Unterstreichungen*). Vergleiche hierzu die Offenlegungsschrift DE 10 2006 014 121 A1 Absatz 0024 auf Seite 5 linke Spalte Zeile 3 bis 13 insbesondere Zeilen 3 bis 8 in Verbindung mit Zeilen 11 bis 13: *„Die Auswahl einzelner Windkraftanlagen, denen ein Betrieb bei einer höheren Nennleistung erlaubt wird, kann auch auf eine Windparkniveaueinschätzung der Betriebsbedingungen der Windkraftanlagen unter Berücksichtigung anderer Bedingungen gestützt sein, wie z.B. [...] der Anzahl der Male, die den Windkraftanlagen bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten usw.“*

Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche sind damit ursprünglich offenbart und somit zulässig.

Hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit konnte die Prüfungsstelle aber bisher mangels entsprechenden Anspruchsbegehrens bei der Stammanmeldung nicht sachlich Stellung nehmen.

Der im Verfahren befindliche Stand der Technik steht den jeweiligen Gegenständen der geltend gemachten unabhängigen Ansprüche insoweit nicht entgegen, da das hinzugekommene Merkmal in keiner dieser Entgegenhaltungen enthalten ist.

Daher hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit der jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache wird zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückverwiesen, damit auch die Teilanmeldung gegebenenfalls in zwei Instanzen geprüft werden kann (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, § 39 Rdn. 63 d).

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.

Rothe

Bayer

Richter

Ausfelder