

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	5 Ni 13/09
Entscheidungsdatum:	9. September 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 22 Abs. 1, 2. Alt; 38 PatG §§ 6, 12 ErstrG

Windenergiekonverter

Änderungen bei einem als Wirtschaftspatent der DDR erteilten Patent im Überprüfungsverfahren nach § 12 ErstrG können zu einer nach § 22 Abs. 1 2. Alt. PatG erheblichen Erweiterung des Schutzbereichs führen (Abgrenzung zu BPatG Urt. v. 17. Januar 2005, Az. 4 Ni 72/05 = BGH X ZR 68/07, anhängig).



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
9. September 2009

5 Ni 13/09

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent DD 261 395

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2009 durch die Richterin Schuster sowie die Richter Dipl.-Ing. Bork, Gutermuth, Dipl.-Ing. Bülskämper und Dipl.-Ing. Reinhardt

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent DD 261 395 wird für nichtig erklärt.
- II. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 18. Mai 1987 als Wirtschaftspatent gemäß § 17 Abs. 1 Patentgesetz der DDR angemeldeten deutschen Patents DD 261 395 (Streitpatent), das in der A1-Schrift mit "Windenergiekonverter für Energieversorgungssysteme" bezeichnet ist.

In dieser am 26. Oktober 1988 veröffentlichten Fassung (DD 261 395 A1 - A1-Patent) umfasste das Streitpatent 12 Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:

1. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in einem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt sind und mehrere (WEK) im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzer (WEU) dem Kanzelrotor angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahn-

kranz (14) gestaltet ist und beide Energieübertragungselemente im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) rotieren, die ihrerseits mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden ist, der seinerseits um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient.

2. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Zahnkranz (14) der Rotornabe (4) vorzugsweise eine Innenverzahnung realisiert, aber auch als Stirnrad oder Kegelrad gestaltet sein kann.
3. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Turmfuß und der Turm als Kugelspeicher für Wasserstoff ausgebildet ist und der Aufnahme von Elektrolyse-Einrichtungen dient.
4. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Nabe (4) zwischen den Rotorachslagern (11.1 und 11.2) die Flügelarme und den Generatorantrieb über den Zahnkranz (14) vereinigt und die Rotorachslager (11.1 und 11.2) rechtwinklig und auch hiervon abweichend zu den Drehstuhlachslagern (10.1-10.2) angeordnet sind.
5. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Drehstuhlachse von der Turmachse um einige Grade abweichen kann und auch die Rotorachse von der Horizontalen abweicht.
6. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Drehstuhl (10) von Großkonvertern auf einem Sims (9) über ein eingearbeitetes Schneckenrad (15) drehbar gelagert ist und

die Drehstuhllager (10.1-10.2) auf einem oberen und unteren Sims (9.1-9.2) aufliegen.

7. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Drehstuhl maximal 0,9-1,5mal um die Turmachse drehbar ist und ein Kabeldrehausgleich im Sims eingearbeitet ist.
8. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Rotorachse (11) im Drehstuhl vorzugsweise nicht drehbar angeordnet ist, aber auch so ausgeführt werden kann, dass die Lager (11.1-11.2) im Drehstuhl montiert sind und die Rotorachse (11) drehbar ist.
9. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Rotornabe (4) mit Läufereinrichtungen (19) versehen ist und diese zwischen den Lagern (11.1-11.2) angeordnet sind und die zugehörigen Statoren (20) am Drehstuhl (10) befestigt sind und außerdem die Flügel (6) in der Nabe (4) beweglich befestigt sind.
10. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Läufer (19.1-19.2-19.3-19¹.4...) mit Permanentmagneten, Kurzschlußkäfigen oder Wicklungen bestückt sind und diese Magnete, Wicklungen oder Kurzschlußkäfige gemischt und versetzt zueinander angeordnet sein können.
11. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass alle Konverter über ein Hochdruckrohrspeichersystem in Verbindung stehen.
12. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass ein oder mehrere Windenergieumsetzer (WEU) über eine Schaltzentrale (Sz)

¹ Die Bezeichnung "10.4" in der A1-Schrift beruht wohl auf einem Schreibversehen.

mit einem Elektrolysator (EI) und Wasserstoff- und Sauerstoffspeichern (WES) an das Energieversorgungsnetz (EVS) angeschlossen sind und die Energie über Trafos (Tr) direkt oder über chemische Speicher (Na-B) indirekt oder über chemische Wandler (EI) dem EVS bedarfsgerecht zuführen und dazu konventionelle Energieumsetzer wie magnethydrodynamische Generatoren, Brennstoffzellen, Gasturbinen oder Kolbenkraftmaschinen zur Anwendung gelangen und diese untereinander durch Wärmetauscher (WT) in Verbindung stehen.

Auf den vom Patentinhaber am 15. April 1998 nach § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (ErstrG) gestellten Prüfungsantrag wurde das Patent (C5-Patent) mit 4 Patentansprüchen, betreffend einen getriebelosen Windenergiekonverter, mit nachfolgendem Inhalt aufrecht erhalten:

1. Getriebeloser Windenergiekonverter mit einem um eine Rotorachse drehbar angeordneten Rotor mit einer Rotornabe, einem Drehstuhl sowie einem Generator, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die Rotornabe (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist, wobei die Rotornabe (4) Läufer-einrichtungen (19) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montierten Stator-einrichtungen (20) den Generator bilden.
2. Windenergiekonverter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Rotornabe (4) mit Läufer-einrichtungen (19) versehen ist und diese zwischen den Lagern (11.1-11.2) angeordnet sind und die zugehörigen Statoren (20) am Drehstuhl (10) befestigt sind und außerdem die Flügel (6) in der Nabe (4) beweglich sind.

3. Windenergiekonverter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Läufer (19.1-19.2-19.3-19.4...) mit Permanentmagneten, Kurzschlusskäfigen oder Wicklungen bestückt sind und diese Magnete, Wicklungen oder Kurzschlusskäfige gemischt und versetzt zueinander angeordnet sind.
4. Windenergiekonverter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein oder mehrere Windenergieumsetzer (WEU) über eine Schaltzentrale (Sz) mit einem Elektrolyзатор (EI) und Wasserstoff- und Sauerstoffspeichern (WES) an das Energieversorgungsnetz (EVS) angeschlossen sind und die Energie über Trafos (Tr) direkt oder über chemische Speicher (Natriumbatterien Na-B) indirekt oder über chemische Wandler (Elektrolyзатор EI) dem EVS bedarfsgerecht zuführen und dazu konventionelle Energieumsetzer wie magnethydrodynamische Generatoren, Brennstoffzellen, Gasturbinen² oder Kolbenkraftmaschinen zur Anwendung gelangen und diese untereinander durch Wärmetauscher (WT) in Verbindung stehen.

Die Beschreibung des C5-Patentes wurde gegenüber der Fassung des A1-Patentes geändert, Fig. 2 und 3 der Zeichnungen des A1-Patentes entfielen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Ihm sei bei der Verwendung der Begriffe "Windenergiekonverter" und "Windenergieumsetzer" unklar, welche Vorrichtung gemeint sei. An keiner Stelle sei erläutert, was ein "Drehstuhl" im Sinne des Patents sein solle.

² Der in der C5-Schrift enthaltene Begriff "Gastrubinen" beruht wohl auf einem Schreibversehen.

Der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht wurde. Dieser sei weder ein Windenergiekonverter zu entnehmen, der ohne jegliches Getriebe auskomme, noch ein getriebeloser Windenergiekonverter, bei dem es nur noch auf die Merkmale gemäß geltendem Anspruch 1 ankommen solle.

Schließlich sei der Schutzbereich des Patents (im Prüfungsverfahren nach § 12 ErstrG) erweitert worden.

Trotz des Ablaufs der Schutzdauer bestehe für die Nichtigkeitsklage ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin, weil sie mit der Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Streitpatent rechnen müsse.

Die Klägerin stützt sich u. a. auf folgende Unterlagen:

- K1 Verletzungsklage vom 2. April 2008
- K2 ursprüngliche Anmeldeunterlagen zum Streitpatent
- K5 Eingabe der BekIV vom 7. Februar 2007 an das DPMA
- K6 FR-PS 806 292
- K7 GB 2 050 525 A
- K8 WO 82/04 466 A1
- K11 Erich Hau: "Windkraftanlagen", 3. Auflage 2002, Springer-Verlag, S. 23 bis 64, 262 bis 264, 341, 342
- K12 US-PS 4 525 633
- K13 DE 34 07 881 A1
- K14 Beschluss BPatG 5 Ni 6/09 vom 23. März 2009
- K15 Urteil BPatG 4 Ni 72/05 vom 17. Januar 2007
- K16 Urteil des LG Braunschweig 9 O 2964/04 (434) vom 16. August 2006
- K17 Beschluss des LG Braunschweig 9 O 932/08 (137) vom 10. Dezember 2008

K18 Göken/Dr. Schöling: Gutachten zum Status eines erstreckten DDR-Wirtschaftspatents

K19 Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Erstreckungsgesetz (ErstrG), Bundestags-Drucksache 12/1399

K20 v. Mühlendahl/Mühlens, Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland (GRUR 1992, 725)

K21 Klage zum LG Braunschweig vom 2. April 2008 (BekIV)

K22 Schreiben des Bekl. an die Kl. vom 18. Oktober 2004.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent DD 261 395 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt er das Streitpatent in der Fassung des in der Verhandlung übergebenen Hilfsantrages "neu".

Die Ansprüche 1 bis 4 gemäß diesem Hilfsantrag lauten wie folgt:

1. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, **gekennzeichnet dadurch**, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in einem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt sind und mehrere (WEK) im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzer (WEU) dem Kanzelrotor angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energieübertra-

gungselemente im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) rotieren, die ihrerseits mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden ist, der seinerseits um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient, wobei der Windenergiekonverter derart getriebelos ausgeführt ist, dass zur Übertragung der Kraft aus den Rotorflügeln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist, und der eine Rotornabe umfassende Rotor um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist, und wobei der Windenergiekonverter des weiteren einen Generator und einen Drehstuhl aufweist, wobei der Drehstuhl mit der Rotorachse eine Einheit bildet und die Rotornabe drehbar auf der Rotorachse gelagert ist, wobei die Rotornabe Läufereinrichtungen aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl montierten Statoreinrichtungen den Generator bilden, und die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor dadurch realisiert ist, dass die konusähnliche Form des Rotors ebenfalls in der äußeren Kontur der Nabe ausgeführt ist, wobei als Energieübertragungselemente die Rotorblätter gemeint sind, sowie der Zahnkranz gemeint ist, und diese beiden Energieübertragungselemente zwischen 2 Ebenen an der Nabe angeordnet sind, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager verlaufen.

2. Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach Anspruch 1, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Rotornabe (4) mit Läufereinrichtungen (19) versehen ist und diese zwischen den Lagern (11.1-11.2) angeordnet sind und die zugehörigen

Statoren (20) am Drehstuhl (10) befestigt sind und außerdem die Flügel (6) in der Nabe (4) beweglich befestigt sind.

3. Windenenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet dadurch**, dass die Läufer (19.1-19.2-19.3-10.4...) mit Permanentmagneten, Kurzschlusskäfigen oder Wicklungen bestückt sind und diese Magnete, Wicklungen oder Kurzschlusskäfige gemischt und versetzt zueinander angeordnet sind.
4. Windenenergiekonverter für Energieversorgungssystem nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet dadurch**, dass ein oder mehrere Windenenergieumsetzer (WEU) über eine Schaltzentrale (Sz) mit einem Elektrolytator (EI) und Wasserstoff- und Sauerstoffspeichern (WES) an das Energieversorgungsnetz (EVS) angeschlossen sind und die Energie über Trafos (Tr) direkt oder über chemische Speicher (Na-B) indirekt oder über chemische Wandler (EI) dem EVS bedarfsgerecht zuführen und dazu konventionelle Energieumsetzer wie magnethydrodynamische Generatoren, Brennstoffzellen, Gasturbinen oder Kolbenkraftmaschinen zur Anwendung gelangen und diese untereinander durch Wärmetauscher (WT) in Verbindung stehen.

Für den Fall, dass es auf die Patentfähigkeit ankomme, verteidigt der Beklagte das Streitpatent weiter hilfsweise mit den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag "neu" in Verbindung mit den Merkmalen der zuvor überreichten Hilfsanträge 1 bis 4. Zu deren Inhalt wird auf die Anlage zum Protokoll vom 9. September 2009 verwiesen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dass für die Klage kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Die Verletzungsklage sei nicht weiter verfolgt worden, nachdem die beantragte Prozesskostenhilfe nicht gewährt worden sei. Im Rechtssinne sei daher

nie eine Klage anhängig gewesen. Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe seien nicht gegeben, Neuheit und erfinderische Tätigkeit seien vorhanden. Im Übrigen seien ungeprüfte Wirtschaftspatente der DDR wie eine Patentanmeldung zu betrachten, so dass eine Erweiterung des Schutzbereichs schon begrifflich ausscheide.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der die in § 22 Abs. 1, 1. Alt. i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe sowie der in § 22 Abs. 1, 2. Alt. PatG genannte Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung geltend gemacht werden, ist zulässig und jedenfalls wegen einer Erweiterung des Schutzbereichs in vollem Umfang begründet. Das Vorliegen der weiteren geltend gemachten Nichtigkeitsgründe kann daher dahinstehen.

I.

Die Klägerin hatte ein Rechtsschutzbedürfnis für die Erhebung der Nichtigkeitsklage, das auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Klage noch bestand.

Trotz des Ablaufs der Schutzdauer des Streitpatents vor Einreichung der Klage hat der Beklagte der Klägerin Anlass gegeben, von einem Risiko der weiteren Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent auszugehen. Er hat es noch am Tag der mündlichen Verhandlung abgelehnt, auf Ansprüche aus dem Patent zu verzichten, obwohl ihm sein anwaltlicher Vertreter nach Besprechung der Sach- und Rechtslage während einer Verhandlungspause die Konsequenzen einer derartigen Weigerung auf Ersuchen des Senats telefonisch mitgeteilt hat. Der zuvor schriftsätzlich über seinen Prozessbevollmächtigten erfolgte Vortrag, der 80 Jahre alte Beklagte werde keine (erneute) Verletzungsklage erheben, es gehe ihm nur darum, als Urheber des Gedankens der getriebelosen Windenergieanlagen zu gelten, erscheint hiermit unter diesen Umständen jedenfalls aus Sicht der Klagepartei nur schwer vereinbar. Denn bei einem Verzicht des Beklagten auf Ansprüche ge-

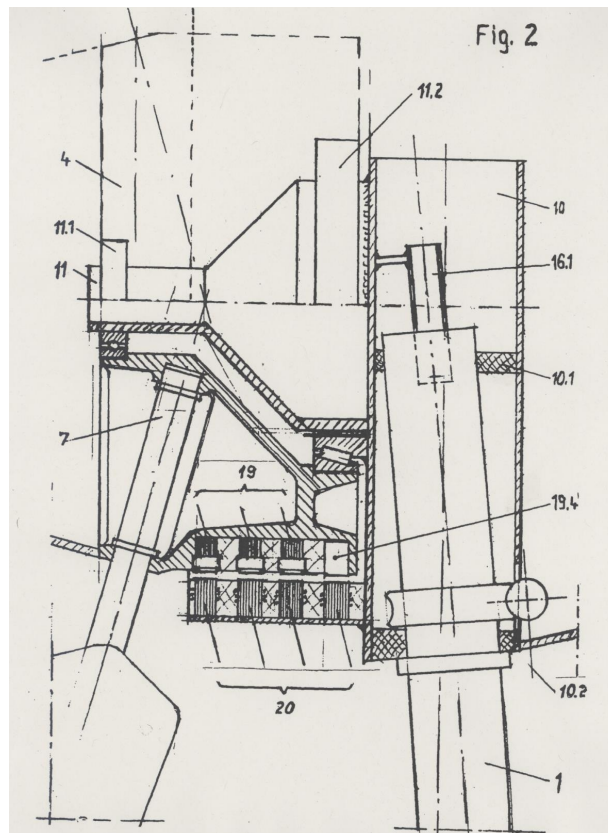
gen die Klägerin hätte sich eine Sachentscheidung über das Streitpatent gerade erübrigt; es hätte für die Vergangenheit Bestand gehabt.

II.

Das Streitpatent betrifft (in seiner C5-Fassung nach erfolgter Überprüfung gemäß § 12 ErstrG) einen getriebelosen Windenergiekonverter. Nach der Beschreibungseinleitung geht es beim Streitpatent darum, die bis zum Anmeldetag des Streitpatents bei Windenergiekonvertern übliche gesonderte Anordnung eines Getriebes oder von Zahnrädern durch eine zweckmäßige Gestaltung der Rotornabe und Anordnung des Drehstuhls zueinander zu vermeiden und mit einfachen Mitteln eine effektive Wandlung von Windenergie in elektrische Energie zu ermöglichen (Seite 2, Absatz 6 der C5-Schrift des Streitpatents).

Nach Patentanspruch 1 des C5-Patents wird folgende Vorrichtung vorgeschlagen:

- C1 Getriebeloser Windenergiekonverter mit
- C2 einem um eine Rotorachse drehbar angeordneten Rotor mit
- C3 einer Rotornabe,
- C4 einem Drehstuhl sowie
- C5 einem Generator.
- C6 Der Drehstuhl (10) bildet mit der Rotorachse (11) eine Einheit.
- C7 Die Rotornabe (4) ist drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert.
- C8 Die Rotornabe (4) weist Läuferanordnungen (19) auf.
- C9 Auf dem Drehstuhl (10) sind Statoranordnungen (20) montiert.
- C10 Die Läuferanordnungen (19) bilden mit den Statoranordnungen (20) den Generator.



Nach dem Patentanspruch 1 der C5-Schrift sind der Drehstuhl 10 und die Rotorachse 11 als Einheit ausgebildet (vgl. hier wiedergegebene Figur 2 der C5-Schrift). Auf der Rotorachse 11 ist die Rotornabe 4 (an der die Flügel angeordnet sind) gelagert. Das bisher übliche Getriebe zwischen Rotor und Generator ist weggefallen. Vielmehr ist der Läufer 19 des Generators unmittelbar an der Rotornabe 4 und der Stator 20 des Generators auf dem Drehstuhl 10 angeordnet.

III.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung führt zur Nichtigklärung des Streitpatents in der erteilten Fassung und in den Fassungen der gestellten Hilfsanträge.

1. In der grundsätzlichen Frage, ob bei einem als Wirtschaftspatent der DDR erteilten Patent Änderungen im Überprüfungsverfahren nach § 12 ErstrG zu einer nach § 22 Abs. 1, 2. Alt. PatG erheblichen Erweiterung des Schutzbereichs führen

können oder ob dies (wie bei einer Patentanmeldung im Zeitraum vor einer Erteilung, vgl. § 38 PatG) begrifflich nicht möglich ist, teilt der Senat die Rechtsauffassung der Klagepartei.

Für diese spricht, dass nach § 6 ErstrG die Erteilung eines Patents nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik der Veröffentlichung der Erteilung eines Patents nach § 58 des PatG gleichgestellt wird. Nach § 4 ErstrG zählen hierzu auch die dort ausdrücklich genannten Wirtschaftspatente. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum ErstrG (Bundestagsdrucksache 12/1399 - Anl. K19) soll eine Gleichbehandlung ungeprüfter und geprüfter Wirtschaftspatente erfolgen (S. 37 li. Sp. letzter Absatz zu § 7 - Wirtschaftspatente). Dass ein Inhaber eines Wirtschaftspatents in Hinblick auf § 23 PatG (Lizenzbereitschaft) grundsätzlich dieselben Rechte geltend machen kann wie ein Inhaber eines nach dem PatG erteilten Patents, bedingt nach Auffassung des Senats, dass - und zwar bereits vor einer Durchführung eines Prüfungsverfahrens nach § 12 ErstrG - ein bestimmter Schutzbereich feststellbar sein muss, von dem Lizenzgeber und Lizenznehmer ausgehen können. Die Rechtssicherheit gebietet dann weiterhin, dass dieser Schutzbereich im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens nicht auf Gegenstände ausgeweitet werden darf, die vorher nicht umfasst waren.

Der Senat verkennt nicht, dass es auch für die gegenteilige Auffassung Argumente gibt, z. B. dass § 12 Abs. 1 ErstrG eine entsprechende Anwendung der § 44 Abs. 1, 3 und 5 Satz 1 und § 45 PatG anordnet, wobei § 44 Abs. 1 PatG wiederum auf §§ 34, 37 und 38 PatG verweist. Nach § 38 Abs. 1 PatG sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben (ohne Prüfung einer Schutzbereichserweiterung) zulässig, solange der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird. Hieraus hat der 4. Nichtigkeitssenat des Bundespatents in seinem Urteil vom 17. Januar 2007 (Az.: 4 Ni 72/05 - Berufungsverfahren BGH X ZR 68/07 anhängig) den Schluss gezogen, dass ein ungeprüftes Wirtschaftspatent einer Anmeldung im Sinne des Patentgesetzes entspreche, wobei sich dies auch daraus ergebe, dass gegen die Aufrechterhaltung des Patents durch das Deutsche Patentamt innerhalb

von drei Monaten Einspruch nach § 59 PatG eingelegt werden könne (§ 12 Abs. 3 ErstrG). Dies hat auch der erkennende Senat bei seinem Beschluss vom 23. März 2009 (K14), einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO, zum Anlass genommen, von einer Gleichsetzung eines ungeprüften Wirtschaftspatents der DDR mit einer Anmeldung nach dem Patentgesetz auszugehen (Ziffer II, 2.1. und 2.6). Diese Auffassung hält der Senat nicht mehr aufrecht und schließt sich der Auffassung des LG Braunschweig in seinem Urteil vom 16. August 2006 (Az.: 9 O 2964/04 (434) - K16) an. Dieses hebt insbesondere die sonst entstehende Rechtsunsicherheit durch die Möglichkeit für den Inhaber eines ungeprüften Wirtschaftspatents hervor, bei Kenntnis von einer Benutzung und der Identität des Benutzers bis zu 20 Jahre lang abzuwarten, um dann gegen Ende der Laufzeit des Patents ggfls. selbst den Antrag nach § 12 ErstrG zu stellen und unverjährte Erstattungsansprüche für bis zu 20 Jahre geltend zu machen (Ziffer II.1. der Gründe).

Zusätzlich zu den vom LG Braunschweig genannten Argumenten ist anzuführen, dass, bestünde für den Patentinhaber eines ungeprüften Wirtschaftspatents noch die zusätzliche Möglichkeit, in Kenntnis einer (fraglichen) Benutzung durch eine Anpassung der Patentansprüche während des Prüfungsverfahrens nach § 12 ErstrG einen Gegenstand unter Schutz zu stellen, der nach dem Inhalt des Wirtschaftspatents noch keinen Schutz genoss, die beabsichtigte Gleichstellung durch den Gesetzgeber sogar zu einer eindeutigen Privilegierung gegenüber dem Inhaber eines "normalen" Patents führen würde. Ein derartiger Wille des Gesetzgebers kann aber weder dem Gesetz noch der Begründung zum Gesetzentwurf entnommen werden.

2. Ausgehend von dieser Auffassung liegt eine Schutzbereichserweiterung bei allen verteidigten Gegenständen nach Haupt- und Hilfsanträgen vor.

2.1 Durch den erteilten Patentanspruch 1 des C5-Patents (Hauptantrag) ist der Schutzbereich des Patents gegenüber dem Patentanspruch 1 des A1-Patents erweitert.

Für die Beurteilung zuständig ist ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Maschinenbau, der über Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Windenergieanlagen verfügt.

Der Patentanspruch 1 des A1-Patents weist folgende Merkmale auf:

- A1 Windenergiekonverter für ein Energieversorgungssystem.
- A2 Der Windenergiekonverter weist einen Windenergieumsetzer (WEU) und einen Windenergiespeicher (WES) auf.
- A3 Der Windenergieumsetzer (WEU) ist mit dem Windenergiespeicher (WES) im Windenergiekonverter (WEK) vereinigt.
- A4 Mehrere Windenergiekonverter (WEK) sind in einem Hochdruckverbundsystem angeordnet.
- A5 Sie speichern im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff.
- A6 Die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzer (WEU) ist dem Kanzelrotor angepasst.
- A7 In die Rotornabe sind die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen.
- A8 Der Umfang der Rotornabe ist als Zahnkranz (14) gestaltet.
- A9 Beide Energieübertragungselemente sind im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet.
- A10 Beide Energieübertragungselemente rotieren um die Rotorachse (11).
- A11 Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden.
- A12 Der Kanzeldrehstuhl (10) seinerseits ist um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert.
- A13 Der Kanzeldrehstuhl (10) dient als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20).

Der Patentanspruch 1 des A1-Patents enthält zwei Merkmalsgruppen. Die erste Merkmalsgruppe (Merkmale A2 bis A5) betrifft einen Windenergiekonverter, in dem sowohl ein Windenergieumsetzer (WEU) als auch ein Windenergiespeicher (WES) vereinigt sind. Mehrere Windenergiekonverter sind in einem Hochdruckverbundsystem miteinander verbunden, um jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff zu speichern.

Mit der zweiten Merkmalsgruppe wird der Windenergieumsetzer weitergebildet (Merkmale A6 bis A13). Sie betrifft vor allem die Anordnung des aerodynamischen Rotors und des Generators am Drehstuhl. Der Umfang der Rotornabe ist dabei als Zahnkranz ausgebildet, um - wie der Figur 3 mit zugehöriger Beschreibung des A1-Patents zu entnehmen ist - die Windenergie mittels des Zahnkranzes vom aerodynamischen Rotor über ein Ritzel 13 auf den Läufer des Generators 12 weiterzuleiten.

Demgegenüber ist der erste Merkmalskomplex des A1-Patents, der den Windenergiespeicher (WES) im Windenergiekonverter betrifft (Merkmale A2 bis A5), beim C5-Patent vollständig entfallen. Außerdem enthält der Patentanspruch 1 des C5-Patents das Merkmal A8 des A1-Patents nicht mehr. Denn der Patentanspruch 1 des C5-Patents bezieht sich nicht auf die Ausführung nach Figur 3 des A1-Patents, nach der die Energieübertragung vom aerodynamischen Rotor auf den Generator über einen Zahnkranz 14 (und ein Ritzel 13) erfolgt, sondern auf die Ausführungsform nach Figur 4 des A1-Patents, nach der die Läufereinrichtungen des Generators an der Rotornabe und dessen Statoreinrichtungen am Drehstuhl angeordnet sind.

Somit weist der Patentanspruch 1 des C5-Patents wesentliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des A1-Patents nicht auf. Da die Merkmale A2 bis A5 des A1-Patents nicht mehr enthalten sind, umfasst der Patentanspruch 1 des C5-Patents auch Windenergiekonverter, die keinen Windenergiespeicher aufweisen. Außerdem muss die nach Merkmal A8 erforderliche Gestaltung des Umfangs der Rotornabe als Zahnkranz nicht vorliegen. Der Schutzbereich des Patentanspruchs 1

des C5-Patents geht daher in diesen Punkten über den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 des A1-Patents hinaus.

2.2 Im Übrigen wäre der mit dem Patentanspruch 1 des C5-Patents beanspruchte Gegenstand aus den nachfolgenden Gründen nicht patentfähig.

a) Ein getriebeloser Windenergiekonverter mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des C5-Patents ist bereits aus der WO 82/04 466 A1 (K8) neuheits-schädlich vorbekannt.

Der in der WO 82/04 466 A1 (K8) beschriebene Windenergiekonverter ist getriebelos (Seite 1, Zeilen 32 bis 35, der K8) - Merkmal C1 des Patentanspruchs 1 des C5-Patents.

Der Windenergiekonverter weist einen um eine Rotorachse (stub shaft 56) drehbaren Rotor (turbine 52) mit einer Rotornabe (hub 66), einem Drehstuhl (gondola 12) und einem Generator (generator 46) auf (Seite 4, Zeilen 1 bis 10, und 26 bis 35 mit Figuren 1, 2 der K8) - Merkmale C2 bis C5.

Die Rotorachse (stub shaft 56) bildet mit dem Drehstuhl (gondola 12) eine Einheit (Seite 4, Zeilen 28, 29) – Merkmal C6.

An der Rotornabe 66 ist eine hohlzylindrische Welle – dort als "turbine shaft" bezeichnet - befestigt, mit der diese auf der Rotorachse (stub shaft 56) gelagert ist. Denn an den Enden der Rotorachse ist jeweils ein Lager angedeutet. Somit ist die Rotornabe 66 mittels der Turbinenwelle (turbine shaft) drehbar auf der Rotorachse (stub shaft 56) gelagert – Merkmal C7.

An der mit der Rotornabe verbundenen Turbinenwelle sind Läufer-einrichtungen (rotor 50) angeordnet (S. 4, Z. 29 bis 33, der K8), die mit auf dem Drehstuhl (gondola 12) montierten Statoreinrichtungen (stator windings 44) den Generator 46 bilden - Merkmale C8 bis C10.

Der Beklagte führt aus, dass dort Turbinenwelle und Nabe des Rotors auseinanderfielen. Der Rotor des Generators sei an dieser Turbinenwelle und somit nicht an der Rotornabe angeordnet. Außerdem sei der Windenergiekonverter nicht getriebelos, da dort die Kupplung 58 zwischen Turbinenwelle und Rotor des Generators als Getriebe anzusehen sei.

Beiden Argumenten folgt der Senat nicht. Merkmal C8 fordert nicht, dass die Läufereinrichtungen unmittelbar an der Rotornabe befestigt sind, sondern es ist so allgemein gehalten, dass es die die Zwischenschaltung einer Turbinenwelle erlaubt. Damit ist dort auch dieses Merkmal verwirklicht. Für den zuständigen Fachmann ist ein Getriebe dadurch gekennzeichnet, dass es ein festes Übersetzungsverhältnis aufweist. Dieses ist bei einer Rutschkupplung nicht gegeben, so dass die dort gezeigte Rutschkupplung nicht als Getriebe anzusehen ist.

b) Der beanspruchte Gegenstand wird dem zuständigen Fachmann durch die Lehre der FR-PS 806 292 (K6) i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt.

Aus der FR-PS 806 292 (K6) ist ein getriebeloser Windenergiekonverter (Seite 1, Zeilen 1 bis 3, und Figur 1 der K6 - Merkmal C1) mit folgenden Merkmalen bekannt (vgl. gesamtes Dokument):

Der Rotor (turbine E, aubes X) ist um eine Rotorachse D drehbar angeordnet (Merkmal C2). Der Rotor weist eine Rotornabe E, einen Drehstuhl, der auf einer Achse A drehbar angeordnet ist, und einen Generator G, S auf (Merkmale C3 bis C5).

Die Rotorachse D ist mit dem Drehstuhl verschraubt und bildet somit mit diesem eine Einheit (Merkmal C6).

Die Rotornabe ist über in Figur 1 dargestellte Lager drehbar auf der Rotorachse D gelagert (Merkmal C7), wobei die Rotornabe Läufereinrichtungen (l'induit G) aufweist und auf der Rotorachse D Statoreinrichtungen (masse polaire S') montiert sind, die zusammen den Generator bilden (Merkmale C8 und C9 sowie C10 teilweise).

Von diesem Windenergiekonverter unterscheidet sich der Streitgegenstand allein dadurch, dass die Statoreinrichtungen nicht wie beim Stand der Technik auf der Rotorachse, sondern auf dem Drehstuhl montiert sind. In dieser unterschiedlichen Anordnung liegt kein erfinderischer Unterschied. Denn es liegt im Ermessen des Fachmanns, die Statoreinrichtungen an einer ihm geeignet erscheinenden Stelle der aus Rotorachse und Drehstuhl bestehenden Einheit anzuordnen.

2.3 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag "neu" führt zu einer unzulässigen Erweiterung des durch den Patentanspruch 1 des C5-Patents definierten Schutzbereichs.

a) Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags "neu" weist folgende Merkmale auf:

- A1 Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem.
- A2 Der Windenergiekonverter weist einen Windenergieumsetzer (WEU) und einen Windenergiespeicher (WES) auf.
- A3 Der Windenergieumsetzer (WEU) ist mit dem Windenergiespeicher (WES) im Windenergiekonverter (WEK) vereinigt.
- A4 Mehrere Windenergiekonverter (WEK) sind in einem Hochdruckverbundsystem angeordnet.
- A5 Sie speichern im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff.
- A6 Die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzer (WEU) ist dem Kanzelrotor angepasst.
- A7 In die Rotornabe sind die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen.
- A8 Der Umfang der Rotornabe ist als Zahnkranz (14) gestaltet.
- A9 Beide Energieübertragungselemente sind im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet.

- A10 Beide Energieübertragungselemente rotieren um die Rotorachse (11).
- A11 Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden.
- A12 Der Kanzeldrehstuhl (10) seinerseits ist um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert.
- A13 Der Kanzeldrehstuhl (10) dient als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20).
- C1 Der Windenergiekonverter ist derart getriebeelos ausgeführt, dass zur Übertragung der Kraft aus den Rotorflügeln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist.
- C2/C3 Der eine Rotornabe umfassende Rotor ist um eine Rotorachse drehbar angeordnet.
- C4/C5 Der Windenergiekonverter weist des weiteren einen Generator und einen Drehstuhl auf.
- C6 Der Drehstuhl (10) bildet mit der Rotorachse (11) eine Einheit.
- C7 Die Rotornabe (4) ist drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert.
- C8 Die Rotornabe (4) weist Läufer Einrichtungen (19) auf.
- C9 Auf dem Drehstuhl (10) sind Statoreinrichtungen (20) montiert.
- C10 Die Läufer Einrichtungen (19) bilden mit den Statoreinrichtungen (20) den Generator.
- Z1 Die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor ist dadurch realisiert ist, dass die konusähnliche Form des Rotors ebenfalls in der äußeren Kontur der Nabe ausgeführt ist.
- Z2 Als Energieübertragungselemente sind die Rotorblätter sowie der Zahnkranz gemeint.

- Z3 Diese beiden Energieübertragungselemente sind zwischen 2 Ebenen an der Nabe angeordnet, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager verlaufen.

Ein Vergleich dieses Patentanspruchs 1 mit denen des A1- und C5-Patents zeigt, dass der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 alle Merkmale A1 bis A13 des Patentanspruchs 1 des A1-Patents und inhaltlich alle Merkmale C1 bis C10 des C5-Patents umfasst. Außerdem enthält er zusätzlich die Merkmale Z1 bis Z3.

b) Die im Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen des Patentanspruchs 1 bedeuten inhaltlich, dass der Patentanspruch 1 des C5-Patents durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 des A1-Patents und durch weitere Merkmale beschränkt ist. Diese Änderungen sind nicht zulässig, da sie zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des C5-Patents führen.

Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2005, 145-148 - elektronisches Modul; BGH GRUR 1998, 901-904 - Polymermasse, m. w. N.) ist im Nichtigkeitsverfahren eine beschränkte Verteidigung des Patents zulässig. Diese Beschränkung muss sich sachlich allerdings immer in dem auch für ein Beschränkungsverfahren geltenden zulässigen Rahmen halten, also zu einer (zulässigen) Einschränkung des Patents führen. Dagegen ist die Einbeziehung von Gegenständen, die vom Streitpatent nicht umfasst sind, nicht zulässig. Denn dadurch würde an die Stelle des im Streitpatent geschützten Gegenstands ein anderer, dem Streitpatent nicht zu entnehmender Gegenstand gesetzt und dieser unter Schutz gestellt. Daher ist die Aufnahme von Merkmalen in den Patentanspruch 1, die in der Patentschrift nicht offenbart sind und die der Fachmann ihr daher nicht hätte entnehmen können, nicht zulässig. Zur Abgrenzung zulässiger von unzulässigen Änderungen ist der nunmehr beanspruchte Gegenstand mit dem der Beschränkung zugrunde liegenden Schutzrecht zu vergleichen.

Nach dieser Rechtsprechung ist eine Beschränkung eines Patents nur dann zulässig, wenn alle zur Beschränkung herangezogenen Merkmale im Patent als zur Erfindung gehörig für den Fachmann erkennbar enthalten sind. Im vorliegenden Fall ist bereits das Merkmal A8 dem C5-Patent nicht zu entnehmen. Denn an keiner Stelle des C5-Patents wird auf eine Rotornabe hingewiesen, deren Umfang als Zahnkranz ausgebildet ist. Das diesbezügliche Ausführungsbeispiel mit den zugehörigen Patentansprüchen, Beschreibungsteilen und Figuren 2 und 3 des A1-Patents ist im C5-Patent nicht mehr enthalten. Gegenteiliges führte auch der Beklagte auf Befragen in der mündlichen Verhandlung nicht aus. Die Aufnahme dieses Merkmals in den Patentanspruch 1 des C5-Patents ist daher nicht zulässig.

2.4 Über die weiteren Hilfsanträge hatte der Senat nicht zu befinden, da sie nur für den Fall gestellt worden sind, dass der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag "neu" mangels Patentfähigkeit für nichtig erklärt werde. Im Übrigen weisen die Patentansprüche 1 dieser Hilfsanträge alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag "neu" auf. Da dieser - wie unter 2.3 ausgeführt - zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt, trifft dies auch für die Patentansprüche 1 der weiteren Hilfsanträge zu.

IV.

Als Unterlegener hat der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Schuster

Bork

Gutermuth

Bülskämper

Reinhardt

Pü