



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
17. Januar 2007

4 Ni 72/05

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

**betreffend das deutsche Patent DD 256 169**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2007 durch ...

für Recht erkannt:

1. Das Patent DD 256 169 B5 wird für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Die Kosten der Nebenintervention trägt der Nebenintervenient.
4. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. Juni 1986 angemeldeten Patents DD 256 169 (Streitpatent). Es betrifft einen getriebelosen Windenergiekonverter und umfasst nach einer, aufgrund einer Prüfung gemäß § 12 ErstrG durchgeführten und am 30. Oktober 2003 veröffentlichten beschränkten Aufrechterhal-

tung 16 Patentansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Patentanspruch 1 hat ohne Bezugszeichen folgenden Wortlaut:

Getriebeloser Windenergiekonverter mit einem auf einem Mast oder Turm angeordneten Elektroenergiegenerator und mit verstellbaren Rotorblättern, wobei diese mit dem rotierenden Teil des Elektroenergiegenerators verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Elektroenergiegenerator als ein Vielpolgenerator mit einer leistungsabhängigen Anzahl von Polen versehen ausgebildet ist und ein elektrodynamischer Rotor des Vielpolgenerators mit einem aerodynamischen Rotor, der Rotorblätter trägt, auf einer gemeinsamen Konverterachse angeordnet ist.

Wegen der weiteren, unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 16 wird auf die Streitpatentschrift DD 256 169 B5 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig, offenbare die Erfindung unzureichend und gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 PatG). Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften und Dokumente:

**K1** DD 256 169 A1

**K7** Ursprünglich eingereichte Anmeldung vom 4. Juni 1986  
WO 82/04466 A1

Im Übrigen zeige der Vergleich des Gegenstandes des Streitpatents der A1-Schrift mit dem der B5-Schrift, dass eine Schutzbereichserweiterung gemäß § 22 Abs. 1 PatG vorliege.

Die Klägerin beantragt,

das Patent DD 256 169 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in vollem Umfang entgegen. Sie hält die behaupteten Nichtigkeitsgründe für nicht gegeben.

Der Nebenintervenient hat mit Schriftsatz vom 14. September 2006 den Beitritt zum Verfahren auf Seiten der Beklagten erklärt und sich deren Antrag auf Abweisung der Klage angeschlossen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

1. Die Klage ist zulässig.

Die Klage richtet sich gegen die im Zeitpunkt der Klageerhebung eingetragene Patentinhaberin. Dass der Nebenintervenient, Anmelder und bis zum 13. September 2005 Patentinhaber, derzeit versucht, die Rückübertragung des Patents auf sich gerichtlich durchzusetzen, ist ohne Belang.

Die Klägerin ist auch ordnungsgemäß durch ihre Prozessbevollmächtigten vertreten. Durch Vorlage eines Handelsregistrauszuges in der mündlichen Verhandlung wurde nachgewiesen, dass Herr A..., der die Vollmacht unterschrieben, allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Klägerin ist.

Das Streitpatent ist zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschen. Das nunmehr erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ist sowohl in Bezug auf das Verhältnis zwischen

den Prozessparteien als auch in Bezug auf den Nebenintervenienten gegeben. Die Beklagte erklärte schriftsätzlich, sich Schadensersatzansprüche vorzubehalten, so dass die Nichtigkeitserklärung des Patents der Klägerin einen rechtlichen Vorteil bringen kann (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdnr. 49, 51). Dem Nebenintervenienten steht aufgrund seiner Rechtsstreite in der Schweiz (Bezirksgericht Höfe, Dossiernr. BZ 06 31) und vor dem Oberlandesgericht Braunschweig (2 U 108/06) ein Rechtsschutzbedürfnis zur Seite.

2. Die Klage ist auch begründet.

Dass die ordnungsgemäß geladene Beklagte in der mündlichen Verhandlung weder erschienen noch vertreten war, steht einer Entscheidung nicht entgegen. Wie sich aus § 82 PatG ergibt, führt die Säumnis der Beklagten nicht zu einem Versäumnisurteil, weil ein solches mit dem das Patentnichtigkeitsverfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatz nicht vereinbar wäre. Nach dieser Vorschrift kann auch beim Ausbleiben einer Partei durch streitiges Endurteil entschieden werden (vgl. BGH GRUR 1966, 107; GRUR 1996, 757; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 83 Rdnr. 15). Daran ändert auch die mit Schriftsatz der Beklagtenvertreter vom 7. Dezember 2006 erklärte Niederlegung des Mandats nichts, da sich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung kein neuer Inlandsvertreter für die Beklagte bestellt hat (§ 25 Abs. 4 PatG).

## II.

1. Für die Beurteilung der Nichtigkeitsgründe ist das Streitpatent in der Fassung der Patentschrift DD 256 169 B5 zugrunde zu legen.

Das am 4. Juni 1986 angemeldete Streitpatent wurde gemäß § 17 Abs. 1 DD PatG als Wirtschaftspatent ungeprüft erteilt. Die Erteilung wurde am 27. April 1988 veröffentlicht. Es wurde kein Antrag zum Zwecke der Prüfung der Schutzvoraussetzungen nach § 5 DDR PatG gestellt, d. h. es erfolgte vor der „Wende“ keine Bestätigung, teilweise oder vollständige Aufhebung des Patents gemäß § 18 DDR PatG. Gemäß § 4 Abs. 1 ErstrG wurde das Wirtschaftspatent auf das übrige Bun-

desgebiet erstreckt. Nach § 12 Abs. 1 ErstrG wird ein Wirtschaftspatent, dass - wie hier - noch nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft ist, auf Antrag von der Prüfungsstelle des Patentamts geprüft. Einen solchen Antrag hatte der Nebenintervenient, damals Patentinhaber, am 20. März 1996 gestellt. Das Patent wurde darauf hin gemäß § 12 Abs. 3 ErstrG geprüft und durch Beschluss vom 15. Mai 2003 beschränkt aufrechterhalten. Die Veröffentlichung erfolgte am 30. Oktober 2003. Während des Prüfungsverfahrens wurde am 12. Juli 2000 das Patent auf einen Rechtsnachfolger des Nebenintervenienten umgeschrieben. Dieser legte gleichwohl Einspruch gegen die Entscheidung des Amtes ein. Sein Einspruch wurde mangels Berechtigung mit Beschluss des Bundespatentgerichts vom 23. August 2004 als unzulässig verworfen (9 W (pat) 34/04).

Die Lizenzbereitschaftserklärung, die dem Wirtschaftspatent gemäß § 7 Abs. 1 ErstrG noch anhaftete, wurde am 22. September 2003 von der seinerzeit eingetragenen Rechtsinhaberin widerrufen (§ 7 Abs. 2 ErstrG). Am 11. Oktober 2005 wurde das Patent dann auf die Nichtigkeitsbeklagte umgeschrieben.

Dass als maßgebliche Fassung die B5-Schrift zugrunde zu legen ist, und diese einer Erteilung nach § 49 PatG entspricht, ergibt sich zunächst aus § 12 Abs. 1 ErstrG. Danach sind für die Prüfung §§ 44 Abs. 1, 3 und 5 Satz 1 und § 45 PatG entsprechend anzuwenden. D. h., dass das Patentamt prüft, „ob die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 genügt“. Daraus folgt, dass die Anmeldung des Patentgesetzes dem ungeprüften Wirtschaftspatent entspricht. Ferner ergibt sich diese Rechtsfolge auch aus dem Umstand, dass gegen die beschränkte Aufrechterhaltung des Patentes (B5-Schrift) innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Aufrechterhaltung Einspruch eingelegt werden kann. Auch hier wird daher die B5-Schrift einem nach § 49 PatG erteilten Patent gleichgesetzt. Bei dieser Sachlage stellt sich daher die Frage nach einem Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des Schutzbereiches nicht.

2. Das Streitpatent betrifft einen Windenergiekonverter, der Windenergie in elektrische Energie umwandelt. Nach der Beschreibungseinleitung des B5-Patentes seien derartige Anlagen seit langem bekannt, wiesen aber den Nachteil auf, dass zur Nutzbarmachung der mechanischen Energie ein Getriebe zur Drehzahl-erhöhung eingesetzt werden müsse, was wegen der damit verbundenen Massen bei kleinen Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s eine Nutzbarmachung der Windenergie verhindere und bei Windgeschwindigkeiten über 15 m/s eine Anbremsung der Rotorwelle, gegebenenfalls bis zum Stillstand, erfordere. Zwar seien auch Windenergiekonverter bekannt, die ohne ein mechanisches Getriebe arbeiteten. Diese seien jedoch konstruktiv sehr aufwendig und zeigten aus mechanischer Sicht Probleme.

3. Davon ausgehend bezeichnet die Patentschrift als zu lösendes technisches Problem, einen Windenergiekonverter zur Umwandlung von Windenergie in elektrische Energie ohne Zwischenschaltung eines mechanischen Getriebes zu schaffen, wobei ringförmige Wicklungssysteme mit relativ kleinen Durchmessern einsetzbar sein sollen und auch bei mit geringer Drehzahl laufendem aerodynamischem Rotor eine ausreichende Relativgeschwindigkeit zwischen dem induzierenden und dem induzierten Wicklungssystem mit Sicherheit erreicht wird (S. 3, Absatz 3 des B5-Patentes).

4. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung B5 beschreibt demgemäß einen

1. Windenergiekonverter,
2. der Windenergiekonverter ist getriebelos,
3. der Windenergiekonverter weist einen auf einem Mast oder Turm angeordneten Elektroenergiegenerator auf,
4. der Windenergiekonverter weist verstellbare Rotorblätter auf,
- 4.1 die Rotorblätter sind mit dem rotierenden Teil des Elektroenergiegenerators verbunden,

5. der Elektroenergiegenerator ist als ein Vielpolgenerator mit einer leistungsabhängigen Anzahl von Polen versehen ausgebildet,
6. ein elektrodynamischer Rotor des Vielpolgenerators ist mit einem aerodynamischen Rotor, der die Rotorblätter trägt, auf einer gemeinsamen Konverterachse angeordnet.

5. Die Klägerin konnte den Senat davon überzeugen, dass der im Patentanspruch 1 des B5-Patentes angegebene Windenergiekonverter nicht patentfähig ist, da er nicht neu ist (§ 22 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. § 4, 5 ErstrG und § 5 PatG-DDR).

Ob für die Beurteilung der Patentfähigkeit von DDR-Patenten, die im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 1984 und dem 30. Juni 1990 angemeldet wurden, § 5 PatG-DDR 1983 oder 1990 anzuwenden ist, kann dahinstehen, da in beiden Fällen die Neuheit gleichermaßen zu prüfen ist.

5.2 Auf dem Gebiet der Windenergiekonverter ist als hier zuständiger Fachmann ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Maschinenbau/Elektrotechnik zuständig, der über Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Windenergieanlagen verfügt.

5.3 Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des B5-Patentes ist nicht gegeben.

Aus der WO 82/04466 A1 ist ein Windenergiekonverter mit allen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 bekannt. Der dort beschriebene Windenergiekonverter ist getriebelos (S. 1, Z. 32 bis 35 der WO-Schrift) - Merkmale 1 und 2 des Patentanspruchs 1 des Streitpatentes. Der Windenergiekonverter weist einen Turm (tower 10) auf, auf dem ein Elektroenergiegenerator (generator 46) angeordnet ist (S. 1, Z. 32 bis 35 der WO-Schrift) - Merkmal 3. Weiter weist er verstellbare Rotorblätter (blade 54) auf (S. 5, Z. 1 bis 3 mit Fig. 1 der

WO-Schrift), wobei die Rotorblätter 54 mit dem rotierenden Teil (rotor 50) des Generators 46 verbunden sind (S. 4, Z. 29 bis 33 der WO-Schrift) - Merkmale 4 und 4.1.

Der Generator 46 ist als ein Vielpolgenerator ausgebildet. Als Beispiel sind 108 Polpaare für eine Rotordrehzahl von 28 U/min angegeben (S. 4, Z. 16 bis 19 der WO-Schrift). Aus dem ausdrücklich als Beispiel „e. g.“ gegebenen Hinweis auf die Drehzahl des Rotors ergibt sich für den zuständigen Fachmann unmittelbar die Lehre, dass die Zahl der Polpaare abhängig von der jeweiligen Rotordrehzahl und damit der Leistung des Windenergiekonverters auszubilden ist. Somit ist auch Merkmal 5 aus der WO-Schrift bekannt.

Der elektrodynamische Rotor 50 des Vielpolgenerators 46 ist in Übereinstimmung mit Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 des Streitpatentes auch zusammen mit dem aerodynamischen Rotor 66, der die Rotorblätter 54 trägt, auf einer gemeinsamen Konverterachse (turbine shaft 56) angeordnet. Denn dort ist auf S. 4, Z. 29 bis 33 der WO-Schrift beschrieben, dass der Rotor 50 des Generators 46 mit der Konverterachse 56 verbunden ist. Außerdem ist in den nachfolgenden Zeilen 36 und 37 beschrieben, dass auch der aerodynamische Rotor 66 mit den Rotorblättern 54 auf derselben Konverterachse 56 angeordnet ist. Somit sind sowohl der elektrodynamische Rotor als auch der aerodynamische Rotor gemeinsam auf ein und derselben Konverterachse, nämlich der „turbine shaft 56“, angeordnet.

Der Nebenintervenient auf Seiten der Beklagten macht geltend, dass die Neuheit des beanspruchten Windenergiekonverters gegeben sei, da beim Windenergiekonverter nach der WO-Schrift die Kraftübertragung von der Konverterachse auf den elektrodynamischen Rotor nicht direkt, sondern über eine Kupplung 58 erfolge. Dem stimmt der Senat nicht zu. Denn der Patentanspruch 1 des Streitpatentes enthält kein Merkmal, durch das die Art der Kraftübertragung von der Konverterachse auf den elektrodynamischen Rotor festgelegt ist. Das Merkmal 6, dass der elektrodynamische und der aerodynami-

sche Rotor „auf einer gemeinsamen Konverterachse angeordnet“ sind, bedeutet nämlich lediglich, dass eine kraftübertragende Verbindung zwischen den beiden Rotoren besteht. Diese Bedingung ist in jedem Fall bei Zwischenschaltung einer elastischen Kupplung zur Stoßdämpfung erfüllt, wie sie auf S. 4, Z 29 bis 33 der WO-Schrift beschrieben ist.

6. Bei der Beurteilung der Unteransprüche folgt der Senat der für die Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren allgemein anerkannten Rechtsprechung, dass einem Antrag nur insgesamt stattgegeben werden kann oder dem Antrag insgesamt nicht gefolgt werden kann. Denn es ist Sache des Patentinhabers, bei der Formulierung eines Schutzbegehrens - und somit auch bei einer beschränkten Verteidigung seines Patentes - Überlegungen hinsichtlich der technischen Verwertbarkeit der geschützten Erfindung und der Durchsetzbarkeit seines Patents auf dem Markt anzustellen, insbesondere sich Gedanken über die Behauptung seines Schutzrechts gegenüber Mitbewerbern zu machen und möglicherweise Verletzungsformen einzuschätzen. Da weder das Deutsche Patent- und Markenamt noch das Bundespatentgericht die Auswirkungen von Änderungen auf mögliche Verletzungsformen übersehen können, ist es nicht ihre Aufgabe, an Stelle des Patentinhabers derartige Überlegungen anzustellen, zumal dieser allein die Folgen einer für ihn ungeeigneten Formulierung seines Schutzbegehrens tragen muss. Die Entscheidung darüber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muss daher demjenigen überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will (GRUR 1989, S. 32, 33 - Verschlussvorrichtung für Gießkannen). Für das Nichtigkeitsverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Der Patentinhaber bestimmt daher durch seine Anträge den Umfang der Prüfung. Es kann ihm nichts zugesprochen werden, was er nicht - mindestens hilfsweise - beantragt hat (Benkard PatG, 10. Auflage, § 87, Rdnr. 28). Hilfsanträge zur beschränkten Verteidigung des Streitpatents wurden nicht gestellt.

Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche teilen sein Schicksal.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die Kosten der Nebenintervention auf § 101 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

gez.

Unterschriften