BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 14/10

Verkündet am:
9. September 2010
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Windenergiekonverter

PatG § 22 Abs. 1; ErstrG §12

Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in § 12 ErstrG vorgesehenen Prüfungsverfahrens nicht erweitert werden.

BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2010 durch die Richter Keukenschrijver, Dr. Berger, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 9. September 2009 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber des Patents DD 261 395 (Streitpatents), das einen getriebelosen Windenergiekonverter betrifft. Das Streitpatent ist am 18. Mai 1987 in der Deutschen Demokratischen Republik als Wirtschaftspatent mit zwölf Patentansprüchen angemeldet und ohne Prüfung auf das Vorhandensein sämtlicher Schutzvoraussetzungen erteilt worden. Mit dem 18. Mai 2007 ist es nach Ablauf der Höchstschutzdauer erloschen. Patentanspruch 1 lautet in der zunächst erteilten Fassung (A1-Schrift):

> "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 Windenergieumsetzers (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 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 Auf einen vom Beklagten gestellten Prüfungsantrag hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Streitpatent in geänderter Fassung mit vier Patentansprüchen aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung (C5-Schrift):

> "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,

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

wobei die Rotornabe (4) Läufereinrichtungen (19) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montierten Statoreinrichtungen (20) den Generator bilden."

3 Die weiteren Patentansprüche sind in beiden Fassungen auf den jeweiligen Patentanspruch 1 zurückbezogen.

4 Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzureichender Offenbarung, unzulässiger Erweiterung, fehlender Patentfähigkeit und Erweiterung des Schutzbereichs angegriffen. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise in geänderter Fassung verteidigt.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der weiterhin die Abweisung der Klage anstrebt und das Streitpatent mit vier Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Nach den Hilfsanträgen soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten:

"Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in einem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt ist und mehrere Windenergiekonverter (WEK) im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzers (WEU) dem Kanzelrotor (5) angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (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, 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 auf-

weist, wobei 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) Läufereinrichtungen (14) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montierten Statoreinrichtungen (20) den Generator bilden, und [zusätzliche Einfügung gemäß dem dritten Hilfsantrag: die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor (5) dadurch realisiert ist, dass der konusförmige Teil 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 zwei Ebenen an der Nabe angeordnet sind, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen."

6 Nach den weiteren Hilfsanträgen (2 und 4) soll nach den Worten "und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist" eine Fußnote mit folgendem Text eingefügt werden:

"Disclaimer: Es wird hiermit erklärt, dass aus dem Merkmal, dass der Umfang der Rotornabe als Zahnkranz (14) gestaltet ist, sowie aus der Erwähnung des Zahnkranzes als Energieübertragungselement keine Rechte hergeleitet werden, dieses Merkmal jedoch zur Bestimmung des Schutzbereichs heranzuziehen ist."

7 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

8 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. S. in der mündlichen Verhandlung ein Gutachten erstattet.

Entscheidungsgründe:

9 Die zulässige Berufung ist unbegründet. Das Streitpatent hat weder in der Fassung der C5-Schrift noch in den mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen Bestand.

10 I. Zu Recht hat das Patentgericht die Klage als zulässig angesehen. Das nach dem Erlöschen des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ergibt sich daraus, dass sie befürchten muss, vom Beklagten oder Dritten, an die dieser seine Rechte abtritt, wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden. Dem steht nicht entgegen, dass der Beklagte eine Klage vor dem Landgericht Braunschweig nach Versagung von Prozesskostenhilfe zurückgenommen hat. Der Beklagte ist durch diese Klagerücknahme rechtlich nicht gehindert, die Klägerin erneut wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch zu nehmen. Einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent hat er abgelehnt. Entgegen dem Vorbringen der Berufung hat er auch nicht verbindlich erklärt, dass er gegen die Klägerin keine Verletzungsklage mehr erheben werde. Er hat vor dem Patentgericht lediglich geltend gemacht, die Nichtigkeitsklage sei unzulässig, weil er keine Anstalten unternommen habe, Ansprüche weiterhin geltend zu machen, und weil sich aus den Umständen, unter denen die Klagerücknahme erfolgt sei, ergebe, dass er kein weiteres Verletzungsverfahren gegen die Klägerin anstrengen werde. Aus keinem dieser Umstände ergibt sich eine rechtliche Bindung, die es dem Beklagten verwehren würde, seine Absichten zu ändern und die Klägerin erneut in Anspruch zu nehmen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Beklagte einen ausdrücklichen Verzicht mit der Begründung abgelehnt, er wolle mögliche Schadensersatzansprüche gegen Dritte, die ihn bei der Ausgestaltung des Patents beraten haben, nicht gefährden. In dieser Situation kann es der Klägerin nicht verwehrt werden, eine endgültige Klärung über den Rechtsbestand des Streitpatents herbeizuführen. Dabei ist nach ständiger Rechtspre-

chung nicht zu prüfen, wieweit ein Vorgehen aus dem Streitpatent Aussicht auf Erfolg hätte (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 146, 147 - Schraubennahtrohr mwN).

11 II. Das Patentgericht hat seine der Klage stattgebende Entscheidung wie folgt begründet:

12 Das Streitpatent sei wegen Erweiterung des Schutzbereichs für nichtig zu erklären. Die Erteilung eines Wirtschaftspatents sei gemäß § 6 ErstrG der Erteilung eines Patents nach § 58 PatG gleichgestellt. Der Inhaber eines solchen Patents könne in Hinblick auf § 23 PatG grundsätzlich dieselben Rechte geltend machen wie ein Inhaber eines nach dem Patentgesetz erteilten Patents. Daraus ergebe sich, dass schon vor Durchführung eines Prüfungsverfahrens nach § 12 ErstrG ein bestimmter Schutzbereich feststellbar sein müsse, von dem Lizenzgeber und Lizenznehmer ausgehen könnten. Die Rechtssicherheit gebiete, dass dieser Schutzbereich im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens nicht erweitert werden dürfe. Entgegen der Auffassung des 4. Nichtigkeitssenats (Urteil vom 17. Januar 2007 - 4 Ni 72/05) könne aus den Vorschriften, nach denen die erteilte Fassung des Patents in dem Prüfungsverfahren gemäß § 12 ErstrG weitgehend mit einer Patentanmeldung gleichgesetzt werde, keine abweichende Schlussfolgerung gezogen werden. Das Gebot der Rechtssicherheit schließe es aus, dem Inhaber eines ungeprüften Wirtschaftspatents die Möglichkeit einzuräumen, in Kenntnis einer Benutzung und der Identität des Benutzers bis zu zwanzig Jahre lang zuzuwarten und erst gegen Ende der Laufzeit im Rahmen eines Prüfungsverfahrens den Schutzbereich zu erweitern. Dies führte zudem dazu, dass der Inhaber eines Wirtschaftspatents mit dem Inhaber eines nach dem Patentgesetz erteilten Patents nicht nur gleichgestellt, sondern eindeutig privilegiert würde. Ein derartiger Wille des Gesetzgebers könne weder dem Gesetz noch der Begründung zum Gesetzentwurf entnommen werden.

13 Unabhängig davon sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der C5-Schrift durch die internationale Patentanmeldung 84/04466 (K8) vollständig vorweggenommen und durch die französische Patentschrift 806 292 (K6) nahegelegt.

14 In der mit dem (seinerzeit gestellten) Hilfsantrag verteidigten Fassung sei der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zu der Fassung nach der C5-Schrift erweitert. Die Beschränkung eines Patents sei nur zulässig, wenn die zur Beschränkung herangezogenen Merkmale in allen Fassungen des Patents als zur Erfindung gehörend offenbart seien. Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags enthalte einzelne Merkmale, bei denen diese Voraussetzung nicht erfüllt sei. Diese Merkmale seien zwar in der A1-Schrift offenbart, nicht aber in der C5-Schrift.

15 Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.

16 III. Das Streitpatent betrifft einen getriebelosen Windenergiekonverter.

17 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift war im Stand der Technik eine Vielzahl von Windenergiekonvertern bekannt, darunter auch Ausführungsformen ohne Getriebe. Das Streitpatent betrifft das technische Problem, einen verbesserten getriebelosen Windenergiekonverter zur Verfügung zu stellen.

18 2. Zur Lösung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung der C5-Schrift ein getriebeloser Windenergiekonverter vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist (die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. Der getriebelose Windenergiekonverter [C1] weist auf:
   a) einen **Rotor**, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C2],
   b) einen **Drehstuhl** [C4] sowie
   c) einen **Generator** [C5].

2. Der **Rotor** weist eine Rotornabe (4) auf [C3], die
   a) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist [C7] und
   b) Läufereinrichtungen (19) aufweist [C8].

3. Der **Drehstuhl** (10) bildet mit der Rotorachse (11) eine Einheit [C6].

4. Auf dem Drehstuhl (10) sind **Statoreinrichtungen** (20) montiert [C9].

5. Die Läufereinrichtung (19) und die Statoreinrichtungen (20) bilden den **Generator** [C10].

19 IV. Das Streitpatent ist wegen Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 PatG) für nichtig zu erklären.

20 1. Ein zunächst ohne vollständige Prüfung erteiltes erstrecktes Patent ist auf entsprechende Klage auch dann für nichtig zu erklären, wenn sein Schutzbereich im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG erweitert worden ist.

21 a) Die Regeln über das Nichtigkeitsverfahren und damit auch § 22 Abs. 1 PatG sind auf das Streitpatent anwendbar. Dies ergibt sich aus § 5 ErstrG. Danach sind die die vor dem 1. Mai 1992 geltenden Regeln auf die ge-

mäß § 4 ErstrG erstreckten gewerblichen Schutzrechte, zu denen auch in der Deutschen Demokratischen Republik angemeldete, ohne vollständige vorherige Prüfung erteilte Wirtschaftspatente gehören, nur noch anzuwenden, soweit es um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer geht. Die Regeln über das Nichtigkeitsverfahren und die Gründe, die zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung eines erteilten Patents führen, betreffen nicht die Schutzfähigkeit (Busse/Schwendy, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21 Rn. 5).

22 b) In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist umstritten, ob eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von § 22 Abs. 1 PatG auch dann vorliegt, wenn dies im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG erfolgt ist. Der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) hat die Frage in der angefochtenen Entscheidung bejaht und vor allem darauf abgestellt, dass die Erteilung eines Wirtschaftspatents gemäß § 6 ErstrG der Veröffentlichung der Erteilung eines Patents nach § 58 Abs. 1 PatG gleichstehe und eine spätere Erweiterung des Schutzbereichs aus Gründen der Rechtssicherheit ausgeschlossen sein müsse (BPatG, Urteil vom 9. September 2009 - 5 Ni 13/09, juris Rn. 75 f.). Der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) hat die Frage verneint und für ausschlaggebend gehalten, dass die erteilte Fassung im Prüfungsverfahren weitgehend dieselbe Funktion hat wie eine Anmeldung gemäß § 34 PatG (BPatG, Urteil vom 17. Januar 2007 - 4 Ni 72/05, juris Rn. 23; dieses Verfahren ist in der Berufungsinstanz - Xa ZR 68/07 - durch beiderseitige Erledigungserklärung beendet worden). Die gleiche Auffassung hatte der 5. Senat in einer älteren Entscheidung (Beschluss vom 23. März 2009 - 5 Ni 6/09) vertreten. In der Literatur ist die Frage, soweit ersichtlich, bisher nicht behandelt worden.

23 c) Eine Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen des Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG ist bei ohne vollständige Prüfung erteilten Wirtschaftspatenten nicht zulässig.

24 (1) Der in seiner heutigen Fassung durch das Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz, GPatG) vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1269) eingeführte Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs beruht auf dem im deutschen Recht schon zuvor anerkannten und auch dem europäischen Patentrecht (Art. 123 Abs. 3 EPÜ, dazu EPA, Beschluss vom 7. Mai 1999 - T 1149/97 - 3.4.2, ABl. EPA 2000, 659 Abs. 6.1.10 - Fluidwandler; Schulte, GRUR Int. 1989, 460) zu Grunde liegenden Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Allgemeinheit muss sich darauf verlassen können, dass ein erteiltes Patent nicht nachträglich einen erweiterten Schutzbereich erhält (BT-Drucks. 8/2087, S. 27 zu Nr. 12; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22 Rn. 18; Busse/Schwendy, aaO, § 22 Rn. 25; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., § 26 B III 1 S. 610).

25 (2) Dieser Gesetzeszweck verbietet auch die Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG.

26 Die Regelung in § 12 ErstrG trägt dem Umstand Rechnung, dass nach dem Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik sowohl Wirtschaftspatente als auch Ausschließlichkeitspatente ohne vorherige Prüfung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen erteilt werden konnten. Sie eröffnet dem Patentinhaber und jedem Dritten die Möglichkeit, für Schutzrechte, die nach den Regeln des Einigungsvertrages (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Abschnitt II § 3 Abs. 1 Satz 1) in Kraft geblieben und gemäß § 4 ErstrG zum 1. Mai 1992 auf das übrige Bundesgebiet erstreckt worden sind, eine solche Prüfung nachträglich zu veranlassen. Das Prüfungsverfahren ist weitgehend wie das Verfahren zur Prüfung einer Anmeldung nach den Regeln des Patentgesetzes ausgestaltet. Folgerichtig kommt der zunächst erteilten Fassung des Patents im Prüfungsverfahren im Wesentlichen dieselbe Funktion zu wie einer Patentanmeldung im Sinne von § 34 PatG. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass der Schutzbereich des Patents im Prüfungsverfahren innerhalb der durch

den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung vorgegebenen Grenzen erweitert werden kann.

27 Ein nach § 4 ErstrG erstrecktes Patent entfaltet auch dann unmittelbare Rechtswirkungen gegenüber Dritten, wenn es ohne vollständige Prüfung erteilt worden ist. Gemäß § 6 ErstrG steht die Erteilung eines Patents nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik der Erteilung des Patents nach § 58 Abs. 1 PatG gleich. Der Eintritt dieser Wirkungen hängt nicht davon ab, wieweit der Erteilung ein Prüfungsverfahren vorausgegangen ist. Dem Inhaber eines nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüften Wirtschaftspatents stehen zwar nur in eingeschränktem Umfang Unterlassungsansprüche zu, weil ein Wirtschaftspatent nach § 7 Abs. 1 ErstrG als Patent gilt, für das eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben worden ist, und diese Wirkung gemäß § 7 Abs. 2 ErstrG nur dann beseitigt werden kann, wenn das Patent auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft worden ist. Trotz dieser Einschränkung sind Dritte, die die in § 23 Abs. 3 PatG vorgeschriebene Anzeige abgeben und die patentierte Erfindung benutzen, zumindest Vergütungsansprüchen des Berechtigten ausgesetzt. Gegenüber Benutzern, die die Anzeige nicht abgeben, kann der Berechtigte Ansprüche wegen Patentverletzung geltend machen, insbesondere also Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Anders als nach § 17 Abs. 2 des Patentgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 27. Oktober 1983 (GBl. I S. 284) darf nach den seit 1. Mai 1992 geltenden Bestimmungen auch eine gerichtliche Entscheidung über diese Ansprüche ergehen, ohne dass ein Prüfungsverfahren durchgeführt worden ist. Ein Dritter, der wegen Verletzung eines nicht vollständig geprüften Wirtschaftspatents auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch genommen wird, hat lediglich die Möglichkeit, abweichend von § 81 Abs. 2 PatG, dessen Anwendbarkeit in § 12 Abs. 4 ErstrG ausgeschlossen ist, schon vor Einleitung und Abschluss eines Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens Nichtigkeitsklage zu erheben.

28 Angesichts dieser Rechtswirkungen hat die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse daran, dass der Schutzbereich eines ohne vollständige Prüfung erteilten Patents nicht nachträglich erweitert wird. Solange eine solche Prüfung nicht erfolgt ist, kann und muss sich ein Dritter anhand der erteilten Fassung des Patents Aufschluss darüber verschaffen, ob ein von ihm beabsichtigtes Verhalten von den Merkmalen des Patents Gebrauch macht. Maßgeblich hierfür ist auch bei einem ohne vollständige Prüfung erteilten Patent dessen Schutzbereich, nicht ein möglicherweise darüber hinausgehender Offenbarungsgehalt der Patentschrift. Auch wenn das nicht vollständig geprüfte Patent nach Maßgabe von § 12 ErstrG nachträglich einer Prüfung unterworfen werden kann, steht es gemäß § 6 ErstrG in seinen Wirkungen schon vor dieser Prüfung einem nach § 49 PatG erteilten Patent gleich. Für die Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, ist deshalb auch vor der Durchführung des Prüfungsverfahrens nach § 12 Abs. 1 ErstrG dessen nach § 14 PatG zu bestimmender Schutzbereich maßgeblich. Ein Dritter, der objektiv zutreffend zu dem Ergebnis kommt, dass eine von ihm beabsichtigte Handlung nicht in den Schutzbereich des Patents fällt, hat ein berechtigtes und schützenswertes Interesse daran, dass sein Verhalten nicht dadurch als Patentverletzung bewertet werden kann, dass der Schutzbereich des zunächst erteilten Rechts später erweitert wird. Dies gilt unabhängig davon, wieweit vor der Erteilung des Patents das Vorliegen der Schutzvoraussetzungen geprüft worden ist.

29 Dem steht nicht entgegen, dass auch eine Patentanmeldung (§ 34 PatG) nach ihrer Veröffentlichung gewisse Rechtswirkungen gegenüber Dritten entfaltet. Zwar ist die aus § 7 ErstrG und § 23 PatG resultierende Vergütungspflicht im Falle einer ordnungsgemäßen Anzeige gemäß § 23 Abs. 3 PatG in mancher Beziehung vergleichbar mit der in § 33 PatG vorgesehenen Entschädigungspflicht für den Zeitraum nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Möglichkeit der Einsicht in die Akten einer Patentanmeldung. Die Rechte aus einem ohne vollständige Prüfung erteilten Patent sind jedoch - anders als die Rechte

aus einer Patentanmeldung - nicht auf diesen Entschädigungsanspruch beschränkt, sondern reichen erheblich weiter. Deshalb besteht auch ein erhöhtes Schutzbedürfnis zugunsten des Rechtsverkehrs.

30 Der Senat verkennt nicht, dass es dem Gesetzgeber freigestanden hätte, ein ohne vollständige Prüfung erteiltes Wirtschafts- oder Ausschließungspatent einer veröffentlichten Patenanmeldung gleichzustellen - mit der Wirkung, dass dem Berechtigten bis zu einer Aufrechterhaltung des Patents im Prüfungsverfahren gemäß § 12 ErstrG keine Unterlassungsansprüche zugestanden hätten, er aber die Möglichkeit gehabt hätte, die Patentansprüche unabhängig von der ursprünglichen Anspruchsfassung innerhalb der durch den Inhalt der Anmeldung vorgegebenen Grenzen umzuformulieren. Eine solche Ausgestaltung ist im Gesetzgebungsverfahren auch erwogen worden (BT-Drucks. 12/1399, S. 36 zu § 6; vgl. v. Mühlendahl/Mühlens, GRUR 1992, 725, 735). Der Gesetzgeber hat diesen Ansatz aber verworfen und eine ohne vollständige Prüfung erfolgte Patenterteilung mit der Veröffentlichung eines Hinweises gemäß § 58 Abs. 1 PatG gleichgestellt. Damit hat er den Inhabern solcher Schutzrechte weitergehende Befugnisse zugebilligt. Mangels einer abweichenden Bestimmung im Erstreckungsgesetz oder sonstigen einschlägigen Vorschriften müssen dem Patentinhaber konsequenterweise auch die Beschränkungen zur Last fallen, die sich im Interesse des Vertrauensschutzes zugunsten der Allgemeinheit aus der Erteilung eines Patents ergeben. Hierin liegt entgegen der Auffassung des Beklagten keine Schlechterstellung von ohne vollständige Prüfung erteilten DDR-Patenten gegenüber Patenten, die nach den Vorschriften des Patentgesetzes erteilt werden. Gerade weil ein ohne vollständige Prüfung erteiltes Patent gemäß § 6 ErstrG grundsätzlich dieselben Wirkungen hat wie ein nach einer solchen Prüfung erteiltes Patent, darf es im vorliegenden Zusammenhang nicht mit einer bloßen Anmeldung gleichgesetzt werden. Vielmehr muss es denselben Regeln unterworfen sein wie jedes andere erteilte Patent.

31 Der Umstand, dass die Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen eines nach Erteilung durchgeführten Prüfungsverfahrens nach dem Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik für zulässig angesehen worden ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Wie bereits dargelegt sind für das erstreckte Schutzrecht nunmehr gemäß § 5 ErstrG die Regeln des Patentgesetzes und damit § 22 PatG maßgeblich. Den Regeln des Erstreckungsgesetzes kann nicht entnommen werden, dass ohne vollständige Prüfung erteilte Patente insoweit einer Sonderregelung unterliegen sollen. Aus der Gleichstellung solcher Schutzrechte mit einem gemäß § 58 Abs. 1 PatG wirksam gewordenen Patent ergibt sich vielmehr, dass sie grundsätzlich denselben Regelungen unterliegen sollen wie ein solches Patent.

32 Für diese Beurteilung spricht schließlich die Parallele zum Gebrauchsmusterrecht. Ein Gebrauchsmuster ist mit den hier in Rede stehenden Schutzrechten insoweit vergleichbar, als es ohne Prüfung der Schutzvoraussetzungen eingetragen wird und im Fall seiner Schutzfähigkeit unmittelbare Wirkungen gegenüber Dritten entfaltet. Der Inhaber des Gebrauchsmusters kann den Gegenstand des Schutzrechts nachträglich dadurch ändern, dass er sich auf eine abweichende Fassung des Schutzbegehrens beruft. Dies ist aber nur dann zulässig, wenn die neue Fassung auf die ursprüngliche Offenbarung gestützt werden kann und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche liegt (BGH, Urteil vom 13. Mai 2003 - X ZR 226/00, BGHZ 155, 51, 56 = GRUR 2003, 867 - Momentanpol I). Auch hier bildet mithin der aus der eingetragenen Fassung abzuleitende Schutzbereich die Grenze für nachträgliche Änderungen des Schutzbegehrens.

33 Ein dem Beklagten günstigeres Ergebnis kann nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt im Prüfungsverfahren gemäß § 12 ErstrG eine Erweiterung des Schutzbereichs für zulässig angesehen hat. Selbst wenn der Vortrag des Beklagten zuträfe, wonach dies

der ständigen Praxis des Patentamts entsprochen habe, könnte daraus nicht gefolgert werden, dass entsprechend erweiterte Schutzrechte entgegen § 22 PatG Bestand haben können. Einem entsprechenden Vertrauensschutz des Patentinhabers steht das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit an einer verlässlichen Eingrenzung des Schutzbereichs entgegen.

34 2. Der Schutzbereich des Streitpatents ist im Prüfungsverfahren erweitert worden.

35 a) Nach der A1-Schrift (K3) weist ein erfindungsgemäßer Windenergiekonverter folgende Merkmale auf:

1' Der Windenergiekonverter für ein Energieversorgungssystem
- a' vereinigt einen Windenergieumsetzer mit dem Windenergiespeicher
- b' und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen Windenergiekonvertern jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff.

2' Der Rotor weist eine Rotornabe (4) auf.
- a' Beide Energieübertragungselemente im Windenergieumsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet und rotieren um die Rotorachse (11).
- b' Die Rotornabe (4) ist dem Kanzelrotor angepasst.
- c' In die Rotornabe (4) sind die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters eingelassen.
- d' Der Umfang der Rotornabe (4) ist als Zahnkranz (14) gestaltet.

3' Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden.

4' Der Kanzeldrehstuhl ist um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert und dient als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20).

36 b) Die Merkmale 1a', 1b', 2b', 2c' und 2d' sind, wie auch der Beklagte nicht verkennt, in Patentanspruch 1 in der Fassung nach der C5-Schrift nicht enthalten. Der Schutzbereich des Streitpatents erfasst in dieser Fassung folglich auch Vorrichtungen, die eines oder mehrere dieser Merkmale nicht aufweisen. Hierin liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs, die zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dieser Fassung führt.

37 V. Patentanspruch 1 kann auch in der Fassung nach den Hilfsanträgen keinen Bestand haben. Alle diese Fassungen sind durch den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht gedeckt und müssten deshalb zu einer Erweiterung gegenüber diesen führen.

38 1. Nach diesen Fassungen weist der erfindungsgemäße Windenergiekonverter folgende Merkmale auf (die abweichende Gliederung des Patentgerichts und die zusätzliche Einfügung gemäß dem dritten und vierten Hilfsantrag sind in eckigen Klammern wiedergegeben):

1_1 Der Windenergiekonverter für ein Energieversorgungssystem [A1] weist auf:

- a_1 einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C2],
- b_1 einen Drehstuhl [C4] sowie
- c_1 einen Generator [C5].
- d_1 Der Windenergiekonverter vereinigt einen Windenergieumsetzer mit dem Windenergiespeicher [A2] [A3]
- e_1 und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen Windenergiekonvertern jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff [A4] [A5].
- f_1 Der Windenergiekonverter ist derart getriebelos ausgeführt, dass zur Übertragung der Kraft aus den Rotorflügeln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist [C1].

2_1 Der Rotor umfasst eine Rotornabe (4) [C3], die

- a_1 um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C7] und
- b_1 Läufereinrichtungen aufweist [C8].
- c_1 Beide Energieübertragungselemente im Windenergieumsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet [A9] und rotieren um die Rotorachse (11) [A10].
- d_1 Die Rotornabe ist dem Kanzelrotor (5) angepasst [A6].
- e_1 In die Rotornabe sind die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters eingelassen [A7].
- f_1 Der Umfang der Rotornabe ist als Zahnkranz (14) gestaltet [A8].

3_1 Der Drehstuhl bildet mit der Rotorachse eine Einheit [C6].

4_1 Auf dem Drehstuhl sind Statoreinrichtungen montiert [C9].

5_1 Die Läufereinrichtung und die Statoreinrichtungen bilden den Generator [C10].

6_1 Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden [A11].

7_1 Der Kanzeldrehstuhl ist um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert [A12] und dient als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20) [A13].

[8_1 Die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor (5) ist dadurch realisiert, dass der konusförmige Teil des Rotors ebenfalls in der äußeren Kontur der Nabe ausgeführt ist [Z1].]

9_1 Die beiden Energieübertragungselemente (Rotorblätter und Zahnkranz [Z2]) sind zwischen zwei Ebenen an der Nabe angeordnet, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen [Z3].

39 Wie bei in dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag sind auch in dieser Fassung die Merkmale aus der A1-Schrift und die Merkmale aus der C5-Schrift zusammengefasst und um die zusätzlichen Merkmale 9_1 und (nur nach dem dritten und dem vierten Hilfsantrag) 8_1 ergänzt.

40 2. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Fassungen schon deshalb unzulässig sind, weil nicht alle darin aufgeführten Merkmale in der C5-Schrift als zur Erfindung gehörend enthalten sind. Alle mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen führen jedenfalls deshalb nicht zu einer schutzfähigen Fassung

des Streitpatents, weil ihr Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht.

41 a) Der in Merkmal $2f_1$ vorgesehene Zahnkranz am Umfang der Rotornabe, auf den auch in Merkmal 9_1 Bezug genommen wird, ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen (anders als in der C5-Schrift) zwar offenbart. Weder aus den Patentansprüchen noch aus dem sonstigen Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geht aber eine Kombination dieses Merkmals mit Merkmal $2b_1$, also der Anbringung von Läufereinrichtungen an der Rotornabe, als zur Erfindung gehörend hervor.

42 In der Anmeldung (Erteilungsakten Bl. 15-30) werden zwei alternative Ausführungsbeispiele beschrieben, bei denen die Kraftübertragung entweder dadurch erfolgt, dass der Umfang der Rotornabe (4) als Zahnkranz (14) gestaltet ist, der über ein Ritzel (13) den Läufer des Generators (12) antreibt, oder dadurch, dass die Rotornabe (4) mit Läufereinrichtungen (19) bestückt ist, die mit der Statoreinrichtung (20) ein elektromotorisches System bilden (vgl. S. 3 Z. 66-70 der insoweit inhaltsgleichen A1-Schrift).

43 Diese beiden Methoden der Kraftübertragung schließen sich gegenseitig aus. Eine teilweise Kombination der beiden Methoden in der Form, dass die Rotornabe mit Läufereinrichtungen bestückt, zugleich aber mit einem Zahnkranz versehen wird, der für andere Funktionen eingesetzt werden kann, geht in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder aus der Beschreibung noch aus den Patentansprüchen hervor. In Patentanspruch 9 der Anmeldung, der die zweite Methode der Kraftübertragung aufgreift, ist ein Zahnkranz gerade nicht aufgeführt. Eine Kombination der Merkmale $2b_1$ und $2f_1$, wie sie erstmals in der A1-Schrift vorgenommen wurde, indem Patentanspruch 9 als Unteranspruch zu Patentanspruch 1 ausgestaltet ist, kann den ursprünglich eingereichten Unterlagen damit nicht als zur Erfindung gehörend entnommen werden.

44 b) Angesichts dessen führt die Kombination der Merkmale $2b_1$ und $2f_1$ zu einer unzulässigen Erweiterung.

45 Ein Patent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise verteidigt werden, dass in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patents aufgenommen werden, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den Anmeldeunterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist (Senatsurteil vom 14. Mai 2009 - Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 36 Rn. 25 - Heizer).

46 c) Der vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellte Antrag auf "Verschiebung der Priorität" führt zu keiner anderen Beurteilung. Die nach früherem Recht gegebene Möglichkeit, die Folgen einer unzulässigen Erweiterung dadurch zu vermeiden, dass als Tag der Einreichung derjenige Tag behandelt wird, an dem die geänderten Unterlagen eingereicht worden sind, besteht nach der seit dem 1. Januar 1968 geltenden Rechtslage (§ 26 Abs. 5 Satz 2 PatG aF, nunmehr § 38 Satz 2 PatG) nicht mehr (BGH, Beschluss vom 12. Juli 1979 - X ZB 14/78, BGHZ 75, 143, 145 f. = GRUR 1979, 847 - Leitkörper). Gemäß § 38 Satz 2 PatG ist es generell ausgeschlossen, aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte herzuleiten.

47 VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Keukenschrijver Berger Grabinski

Bacher Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.09.2009 - 5 Ni 13/09 -