



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Xa ZR 68/07

vom

29. September 2010

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. September 2010 durch die Richter Keukenschrijver, Dr. Berger, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann

beschlossen:

Von den Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz tragen die Beklagte 80 % und die Klägerin 20 %.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens und von den in beiden Instanzen angefallenen Kosten der Streithilfe tragen der Streithelfer 80 % und die Klägerin 20 %.

Gründe:

- 1 I. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Patents DD 256 169 (Streitpatents), das einen Windenergiekonverter betrifft. Das Streitpatent ist am 4. Juni 1986 in der Deutschen Demokratischen Republik als Wirtschaftspatent mit zwölf Patentansprüchen angemeldet und ohne vollständige Prüfung erteilt worden. Anmelder war der Streithelfer. Mit Ablauf des 4. Juni 2006 ist es nach Ablauf der Höchstschutzdauer erloschen. Patentanspruch 1 lautet in der zunächst erteilten Fassung (A1-Schrift):

"Windenergiekonverter mit verstellbaren Flügeln, gekennzeichnet dadurch, dass eine Achse (8) in den Lagerstellen (L1, L2) im Abstand (l) gelagert ist und die Flügelarme (3) und Rotoren (7) innerhalb eines maximalen Abstandes (2) angeordnet und die Rotoren im P/n-Polabstand zueinander versetzt montiert sind und die Profile Pa bis Pe eine Anstellwinkeldifferenz aufweisen, deren Einstellwinkeländerung zwischen C_{Amax} und C_{Amin} liegt."

- 2 Auf einen vom Streithelfer gestellten Prüfungsantrag hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Streitpatent in geänderter Fassung mit 16 Patentansprüchen aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung (B5-Schrift):

"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 (7) des Vielpolgenerators mit einem aerodynamischen Rotor, der Rotorblätter (3) trägt, auf einer gemeinsamen Konverterachse (8) angeordnet ist."

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. Die Beklagte und der Streithelfer sind der Klage entgegengetreten.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Dagegen hat der Streithelfer Berufung eingelegt, mit der er weiterhin die Abweisung der Klage angestrebt und das Streitpatent hilfsweise in zuletzt 21 geänderten Fassungen verteidigt hat. Die Klägerin ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. Für die Beklagte hat sich im Berufungsverfahren niemand gemeldet.

6 In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat sich ergeben, dass über das Vermögen der Beklagten mit Verfügung des Bezirksgerichts Höfe vom 29. Mai 2009 der Konkurs eröffnet, das Konkursverfahren mit Verfügung vom 5. Juni 2009 mangels Aktiven eingestellt und die Eintragung der Beklagten im Handelsregister am 7. Oktober 2009 von Amts wegen gelöscht worden ist. Die Klägerin und der Streithelfer der Beklagten haben daraufhin den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt und wechselseitige Kostenanträge gestellt.

7 II. Die Kosten des Rechtsstreits waren gemäß § 91a ZPO überwiegend der Beklagtenseite aufzuerlegen.

8 1. Nach den übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Klägerin und des Streithelfers der Beklagten ist gemäß § 91a ZPO nur noch über die Kosten zu entscheiden. Der Streithelfer konnte die Erledigungserklärung auch mit Wirkung für die Beklagte abgeben.

- 9 a) Gemäß § 67 ZPO, der auch im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend heranzuziehen ist, kann ein Streithelfer alle Prozesshandlungen wirksam vornehmen, soweit nicht seine Erklärungen und Handlungen mit Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. Einen solchen Widerspruch hat die Beklagte hier nicht erklärt.
- 10 b) Ob ein Streithelfer in bestimmten Konstellationen unabhängig von einem Widerspruch der Hauptpartei daran gehindert ist, den Streitgegenstand zu verändern (so beispielsweise BAG, Beschluss vom 6. November 1973 - 1 ABR 15/73, BB 1974, 372; MünchKomm./Schultes, 3. Auflage, § 67 ZPO Rn. 16; Zöller/Vollkommer, 28. Auflage, § 67 ZPO Rn. 9a), bedarf im Streitfall keiner Entscheidung. Selbst wenn diese Auffassung zuträfe, stünde dies einer wirksamen Erledigungserklärung in der vorliegenden Konstellation nicht entgegen.
- 11 Sofern die Hauptpartei nicht widerspricht, darf ein Streithelfer jedenfalls in der Weise auf den Streitgegenstand einwirken, dass er ein von ihm selbst eingelegtes Rechtsmittel wieder zurücknimmt (BGH, Beschluss vom 28. September 1998 - II ZB 16/98, NJW-RR 1999, 285, 286 für streitgenössische Nebenintervention; MünchKomm./Schultes, 3. Auflage, § 67 ZPO Rn. 12; Zöller/Vollkommer, 28. Auflage, § 67 ZPO Rn. 5). In derselben Konstellation muss es einem Streithelfer des Beklagten erst recht möglich sein, die Verfahrensbeendigung durch Zustimmung zu einer Erledigungserklärung des Klägers herbeizuführen. Diese Art der Erledigung ist für die unterstützte Beklagte günstiger als eine Rücknahme der Berufung, weil das angefochtene Urteil wirkungslos wird.
- 12 Im Streitfall hat lediglich der Streithelfer Berufung gegen das der Klage in vollem Umfang stattgebende Urteil des Patentgerichts eingelegt. Er war deshalb befugt, den Rechtsstreit auch mit Wirkung für die im Berufungsverfahren nicht aktiv gewordene Beklagte in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

- 13 2. Auf der Grundlage des Sach- und Streitstandes bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung wäre die Berufung jedenfalls zu einem Teil erfolglos geblieben. Im Übrigen war der Ausgang des Verfahrens offen.
- 14 a) Die Klage war trotz des Erlöschens des Streitpatents zulässig. Das nach dem Erlöschen erforderliche Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ergab sich daraus, dass sie befürchten muss, von der Beklagten oder vom Streithelfer wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden. Dem steht nicht entgegen, dass die Verletzungsklage des Streithelfers rechtskräftig abgewiesen worden ist. Die Abweisung wurde darauf gestützt, dass der Streithelfer im Patentregister nicht als Inhaber des Streitpatents eingetragen ist. Dies lässt dem Streithelfer die Möglichkeit, die Klägerin erneut in Anspruch zu nehmen, falls dieser wieder als Inhaber des Streitpatents in das Patentregister eingetragen wird. Ob eine solche Klage im Ergebnis Erfolg hätte, ist im vorliegenden Zusammenhang unerheblich.
- 15 b) Das Streitpatent betrifft in der Fassung nach der B5-Schrift einen Windenergiekonverter zur Umwandlung von Windenergie in elektrische Energie.
- 16 Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift darf die Umfangsgeschwindigkeit der Rotorblätter bei solchen Vorrichtungen bestimmte Werte nicht überschreiten. Mit zunehmender radialer Länge der Rotorblätter nehme damit die maximal zulässige Drehzahl ab. Dies mache den Einsatz eines Getriebes erforderlich, was einen Betrieb bei niedrigen Windgeschwindigkeiten wegen der höheren Masse verhindere. Zwar seien auch Windenergiekonverter bekannt, die ohne ein mechanisches Getriebe arbeiteten. Diese seien jedoch konstruktiv sehr aufwendig und zeigten aus mechanischer Sicht Probleme.

17 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen Windenergiekonverter ohne Zwischenschaltung eines mechanischen Getriebes zur Verfügung zu stellen, bei dem ringförmige Wicklungssysteme mit relativ kleinen Durchmessern eingesetzt werden können und der auch bei geringer Drehzahl des Rotors eine ausreichende Relativgeschwindigkeit zwischen dem induzierenden und dem induzierten Wicklungssystem ermöglicht.

18 Zur Lösung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 in der Fassung der B5-Schrift ein Windenergiekonverter vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist (die abweichende Nummerierung durch das Patentgericht sowie die vom gerichtlichen Sachverständigen vorgenommene Gliederung mit Buchstaben sind in Klammern wiedergegeben):

1. Der Windenergiekonverter [1]
 - a) ist getriebelos [2] [a]
 - b) und weist einen auf einem Mast oder Turm angeordneten Elektroenergiegenerator [3] [b]
 - c) sowie verstellbare Rotorblätter auf [4] [c].

2. Die Rotorblätter sind mit dem rotierenden Teil des Elektroenergiegenerators verbunden [4.1] [d].

3. Der Elektroenergiegenerator
 - a) ist ein Vielpolgenerator [e]
 - b) und mit einer leistungsabhängigen Anzahl von Polen versehen [5] [f].

4. Ein elektrodynamischer Rotor des Vielpolgenerators ist mit einem aerodynamischen Rotor, der die Rotorblätter trägt, auf einer gemeinsamen Konverterachse angeordnet [6] [g].

19 c) Das Streitpatent in der Fassung der B5-Schrift wäre auf der Grundlage des bisherigen Sach- und Streitstandes wegen Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 PatG) für nichtig zu erklären gewesen.

20 (1) Ein Patent ist auf entsprechende Klage für nichtig zu erklären, wenn sein Schutzbereich im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG erweitert worden ist. Zur näheren Begründung wird auf das Senatsurteil vom 9. September 2010 (Xa ZR 14/10 - Windenergiekonverter, zur Veröffentlichung bestimmt) Bezug genommen, das eine von der hiesigen Klägerin gegen den hiesigen Streithelfer erhobene Nichtigkeitsklage gegen ein anderes Patent zum Gegenstand hat.

21 (2) Der Schutzbereich des Streitpatents ist im Prüfungsverfahren erweitert worden.

22 Nach der Fassung des Streitpatents gemäß der A1-Schrift (K1) weist ein erfindungsgemäßer Windenergiekonverter folgende Merkmale auf:

- 1' Der Windenergiekonverter hat
 - a' verstellbare Flügel und
 - b' eine Achse (8), die in den Lagerstellen (L1, L2) im Abstand (l) gelagert ist.

- 2' Die Flügelarme (3) und Rotoren (7) sind innerhalb eines maximalen Abstandes (2) angeordnet.

- 3' Die Rotoren sind im P/n-Polabstand zueinander versetzt montiert.

4' Die Profile Pa bis Pe weisen eine Anstellwinkeldifferenz auf, deren Einstellwinkeländerung zwischen C_{Amax} und C_{Amin} liegt.

23 Die Merkmale 1b', 2', 3' und 4' sind in der Fassung nach der B5-Schrift nicht enthalten. Der Schutzbereich des Streitpatents umfasst in dieser Fassung folglich auch Vorrichtungen, die eines oder mehrere dieser Merkmale nicht aufweisen. Hierin liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs, die nach § 22 Abs. 1 PatG zur Nichtigserklärung geführt hätte.

24 d) Ob das Streitpatent in der Fassung nach einem der in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge Bestand gehabt hätte, kann nicht abschließend entschieden werden.

25 (1) Nach allen diesen Anträgen sollen in Patentanspruch 1 die Merkmale aus der A1-Schrift und die Merkmale aus der B5-Schrift miteinander kombiniert werden. Ob eine solche Antragsfassung zulässig ist und ob der damit definierte Gegenstand patentfähig ist, kann aufgrund des bisherigen Parteivortrags nicht abschließend beurteilt werden. Insoweit hätte es einer Befragung des gerichtlichen Sachverständigen bedurft, die nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung nicht mehr in Betracht kommt.

26 (2) Entgegen der Auffassung der Klägerin sind die Hilfsanträge des Streithelfers der Beklagten nicht schon deshalb unbeachtlich, weil dieser materiellrechtlich nicht zu Verfügungen über das Streitpatent befugt ist.

27 Zwar ist der Streithelfer zu Verfügungen über das Schutzrecht derzeit schon deshalb nicht berechtigt, weil er nicht als Patentinhaber im Patentregister eingetragen ist. Dadurch war er aber nicht daran gehindert, aufgrund seiner verfahrensrechtlichen Stellung (§ 67 ZPO) das Streitpatent für den Fall, dass es

in der bisherigen Fassung keinen Bestand hat, in eingeschränkter Fassung zu verteidigen.

28 Im Streitfall hat der Streithelfer das Streitpatent mit seinem Hauptantrag in der Fassung nach der B5-Schrift verteidigt und nur für den Fall, dass das Schutzrecht in dieser Fassung keinen Bestand hat, eingeschränkte Fassungen zur Entscheidung gestellt. Die prozessuale Lage ist danach nicht anders, als wenn allein die Beklagte am Berufungsverfahren beteiligt und in diesem keine Anträge gestellt hätte. Wenn ein Patent in der bisherigen Fassung keinen Bestand haben kann, führt dies nicht ohne weiteres dazu, dass das Schutzrecht in vollem Umfang für nichtig erklärt wird. Ebenso wie im Einspruchsverfahren (dazu BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 19 - Informationsübermittlungsverfahren II) ist vielmehr auch im Nichtigkeitsverfahren zu prüfen, ob das Patent teilweise Bestand haben kann. Eine Teilnichtigklärung ist somit auch ohne darauf gerichteten Antrag möglich. Innerhalb dieses Rahmens ist der Streithelfer nicht gehindert, durch Stellung von Hilfsanträgen auf eine zweckmäßige Fassung der Patentansprüche hinzuwirken und so zum Fortbestand des Streitpatents mit einem möglichst großen Umfang beizutragen.

29 3. Angesichts all dessen erschien es dem Senat angemessen, der Klägerin einen Teil der Kosten aufzuerlegen. Die Beklagtenseite muss jedoch den Hauptteil der Kosten tragen, weil der Ausgang des Verfahrens nach dem erreichten Sach- und Streitstand nur hinsichtlich eines Teils des Streitgegenstandes offen, das Verfahren im Übrigen hingegen zu ihren Ungunsten entscheidungsreif war. Insgesamt führt dies zu der aus dem Tenor ersichtlichen Kostenverteilung.

30 Hinsichtlich des Berufungsverfahrens fallen die von der Beklagtenseite zu tragenden Kosten in vollem Umfang dem Streithelfer zur Last, weil nur er das Urteil des Patentgerichts angefochten hat.

Keukenschrijver

Berger

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.01.2007 - 4 Ni 72/05 -