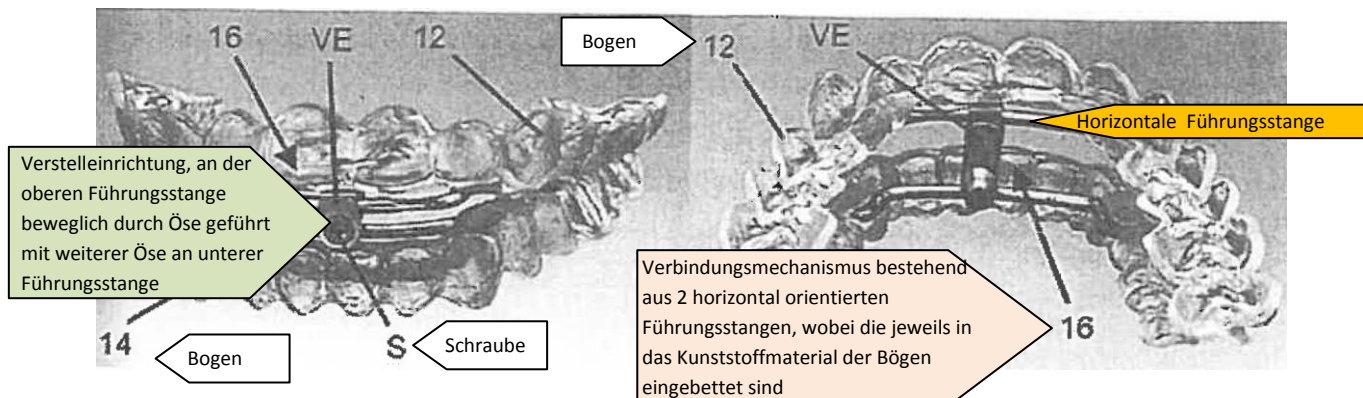


Klausurenkurs Patentrecht – Nichtigkeitsverfahren

Klausur 5.8.2016 - Antischnarch-Vorrichtung

1. Die Kl und Inhaberin des auch mit Wirkung für die BRD erteilten Patents EP 0 874 608 (Klagepatent), deutscher Teil DE 696 27 534, die AirWay Tech LLC, USA nimmt die Beklagte, die O. S.L. Malaga, Spanien, mit der am 3.12.2013 erhobenen Klage vor dem LG Düsseldorf wegen Patentverletzung des Klagepatents auf Unterlassung in Anspruch.

2. Die Bekl betreibt in Spanien ein Dentallabor, in dem sie eine Antischnarch-Vorrichtung

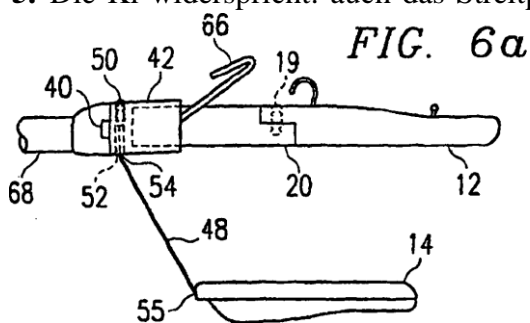


„OrthoApnea (AP) – wie abgebildet - anfertigt und in Spanien vertreibt. Für den deutschen Markt liefert sie ein Schraubensystem für die Vorrichtung AP an Laborbetriebe in der BRD an, die unter Verwendung dieses Schraubensystems nach Unterweisung durch die Bekl. die Vorrichtung AP herstellen und in der BRD vertreiben. Die Bekl bewirbt ferner die Antischnarch-Vorrichtung AP, für die ihr das spanische Patent ES 2 365 003 erteilt worden ist, im Internet in der BRD in deutscher Sprache abrufbar, ohne diese auch über das Internet direkt zum Verkauf anzubieten oder Verkaufadressen anzugeben.

3. Die Kl macht geltend, dass eine wortsinngemäße, jedenfalls eine äquivalente Benutzung durch die angegriffene Ausführungsform vorliege; die Bekl verletzte das Patent rw unmittelbar, aber auch mittelbar bzw sei an einer unmittelbaren Verletzung als Mittäterin oder Gehilfen beteiligt. Sie sei deshalb zu Unterlassung verpflichtet. Es liege auch ein „Anbieten“ im Internet vor, da hierzu weder ein Herstellen noch eine Lieferbereitschaft erforderlich sei und entspreche auch nicht einer Vertragsofferte nach § 145 BGB; ausreichend sei, dass eine Nachfrage geschaffen werde.

4. Die Bekl. macht geltend, eine unmittelbare und mittelbare Patentverletzung scheitere bereits daran, dass die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch mache und patentiert sei. Das in den Mund eingeführte Gerät ziehe den unteren Bogen nicht im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine „feste Vorwärtsposition“ nach M7 des Streitpatents, eine weitere Lateralbewegung sei vielmehr im Gegensatz zum Streitpatent möglich, was unbestr. ist. Eine „feste Vorwärtsposition“ im Sinne von M7 des Klagepatents bedeute dagegen, dass der Unterkiefer sich in einer auf der Vorwärts-/Rückwärtsachse festgelegten Position befinde. Daran fehle es bei der angegriffenen Ausführungsform, da diese ein Öffnen des Mundes durch eine Vorwärtsbewegung des Unterkiefers erlaube. Ein Bewerben im Internet sei auch kein Bereitstellen zum Erwerb, wie auch eine Mittäterschaft schon wegen einer gemeinschaftliche Begehung ausscheide, da sie selbst an der Herstellung in der BRD nicht beteiligt sei. Die herstellenden Labore handelten eigenverantwortlich.

5. Die Kl widerspricht: auch das Streitpatent verstehe unter einer festen Vorwärtsposition, dass weitere Lateralbewegungen des untere Bogen möglich blieben, dieser nehme eine gegenüber der natürlichen Unterkieferstellung des Benutzers weiter vorn liegende Position ein, wobei der Benutzer den unteren Bogen ausgehend von dieser sog. Vorwärtsposition nur nicht durch Bewegung des Unterkiefers nach hinten versetzen könne. Eine starre Festlegung der Position des unteren Bogens auf der Vorwärts-/Rückwärtsachse sei weder gewollt noch erfindungsgemäß erforderlich um Erfindungserfolg zu erreichen und auch nicht durch den PA1 bestimmt. Die Kl verweist auf die ersichtliche Funktion des Dehnelements (48) im Ausführungsbeispiel Fig 6a, welches unter PA 1 falle. Der Begriff „fest“ im Streitpatent sei nicht isoliert zu betrachten, sondern in Zusammenschau im Begriff nach M7 „feste Vorwärtsposition“ (fixed forward position). Dass die Ausführungsform patentiert sei, sei unerheblich.



Die Kl verweist auf die ersichtliche Funktion des Dehnelements (48) im Ausführungsbeispiel Fig 6a, welches unter PA 1 falle. Der Begriff „fest“ im Streitpatent sei nicht isoliert zu betrachten, sondern in Zusammenschau im Begriff nach M7 „feste Vorwärtsposition“ (fixed forward position). Dass die Ausführungsform patentiert sei, sei unerheblich.

6. Das in der Verfahrenssprache Englisch erteilte Klagepatent (veröff. am 16.4.2003) umfasst 17 PAe; angegriffen ist PA 1, der in der deutschen Übersetzung lautet:

- M1 Vorrichtung (10; 110) zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers, die umfasst:
 - M2 einen oberen Bogen (12; 112), der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der oberen Zähne des Benutzers aufzunehmen;
 - M3 einen unteren Bogen (14; 114), der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der unteren Zähne des Benutzers aufzunehmen; und
 - M4 ein Verbindungsstück (16; 134), das den oberen Bogen (12) mit dem unteren Bogen (14) einstellbar verbindet;
- (im Englischen: *a connector (16; 134) adjustably coupling the upper arch (12) to the lower arch (14)*)
- M5 wobei das Verbindungsstück (16; 134) eine seitliche Bewegung des unteren Bogens (14; 114) im Verhältnis zum oberen Bogen (12; 112) ermöglicht;
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 das Verbindungsstück (16; 134) eingestellt werden kann, während der obere Bogen (12; 112) mit dem unteren Bogen (14; 114) verbunden ist und die Vorrichtung im Mund eines Benutzers eingeführt ist,
 - M7 um den unteren Bogen (14; 114) im Verhältnis zum oberen Bogen (12; 112) nach vorn in eine feste Vorwärtsposition zu ziehen.

Die Beschreibung des Streitpatents hebt hervor, dass zur Behandlung von Atemstörungen Vorrichtungen verwendet werden, die in den Mund des Benutzers eingesetzt werden, um den Unterkiefer des Benutzers nach vorn zu ziehen. Diese Vorrichtungen können die Atemwege des Benutzers weiter öffnen und es dadurch dem Benutzer ermöglichen, leichter durch die Nase und den Mund zu atmen. Jedoch wiesen diese Vorrichtungen oft nicht die Benutzeranpassungsfähigkeit und Einstellbarkeit auf, die notwendig sind, um einer Vielzahl von Benutzern und Behandlungsanforderungen gerecht zu werden. Ein wichtiger technischer Vorteil der vorliegenden Erfindung bestehe darin, dass eine Gesichtsmaske mit Hilfe von benutzeranpassungsfähigen Bögen verankert sei, wodurch ein sichererer Sitz der Gesichtsmaske am Gesicht eines Benutzers bereitgestellt und der Komfort des Benutzers

dadurch erhöht werde, dass die Maske im Verhältnis zum Benutzer nach vorn einstellbar positioniert zu werden kann und sich deshalb lateral bewegen kann.

Figuren 1b, 2a der Streitpatentschrift zeigen Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen

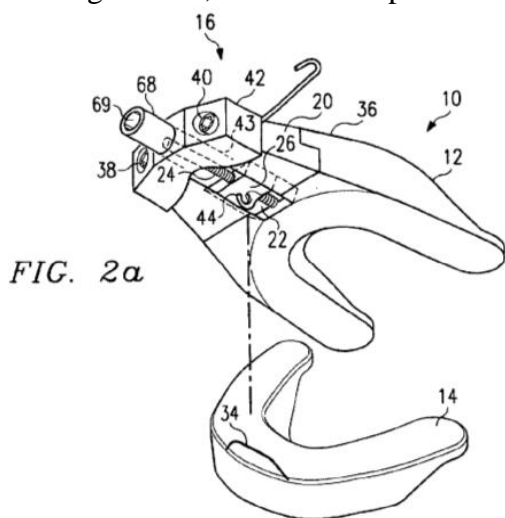


FIG. 2a

Vorrichtung mit dem oberen Bogen (12), den unteren Bogen (14) und dem Verbindungsstück (16). Die durch das Verbindungsstück geschaffene Verbindung (coupling) kann erfindungsgemäß unterschiedlich ausgestaltet sein, so als eine an einer Führungsstange 94,

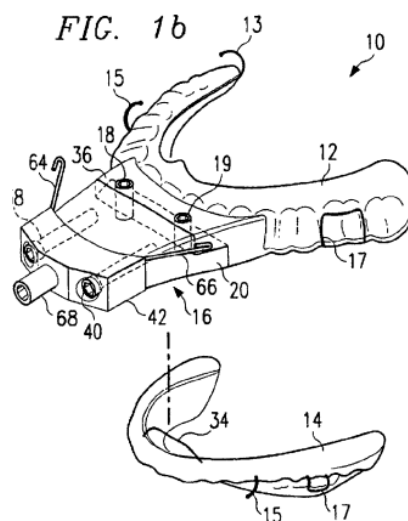


FIG. 1b

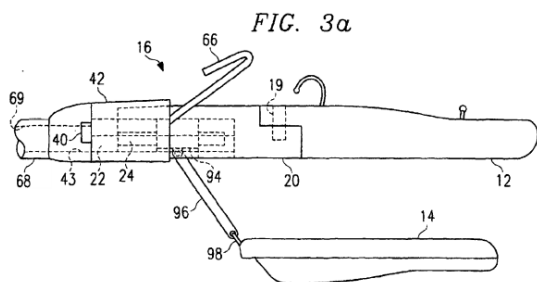


FIG. 3a

befestigten Verbindungsstange 96, die in die laterale Stange 98 eingreift (Figur 3a) oder zB auch als Hakenelement (Figur 2a) mit dem Haken 44 und Befestigungshaken 34.

Die Bekl (NiKl) beruft sich auf folgenden StdT: die vorveröffentlichte D1, die in Fig.2d eine Vorrichtung (10) zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers zeigt und hierzu

ausführt: Diese Erfindung bezieht sich ... und spezieller auf

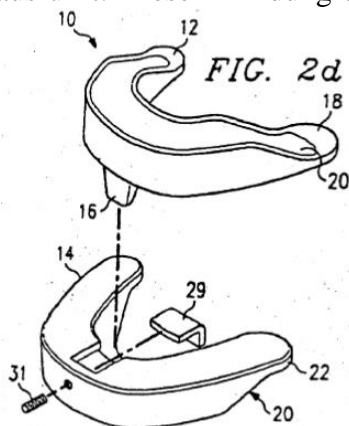


FIG. 2d

einen Apparat zur Verhinderung des Schnarchens und für verbesserte Atmung während des Schlafes. Der obere Bogen 12 wird in den Mund des Verwenders eingebracht, so daß der obere Zahnbogen im oberen Bogen 12 sitzt. In gleicher Weise wird der untere Bogen 14 in den Mund des Verwenders eingebracht, so daß der untere

Zahnbogen im unteren Bogen 14 sitzt. Wie in Fig. 2d gezeigt, berührt der Pfeiler 16 während des Gebrauchs die Halteeinrichtung 29 des unteren Bogens 14. Die Halteeinrichtung 29 ist einstellbar, was die Einstellung der Position des unteren Bogens 14 nach vorne erlaubt. Die Vorwärtsposition des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen wird dadurch erreicht, dass die Halteeinrichtung (29) den Pfeiler (16) nach vorne drückt. Der Pfeiler (16) liegt in der Halteeinrichtung (29). Die Einstellung Halteeinrichtung 29 erfolgt über die horizontal vorne angeordnete Stellschraube (31) im unteren Bogen. Der Gebrauch dieser zwei Bogen erlaubt auch die für den Komfort des Verwenders wichtige Freiheit der Bewegung des Unterkiefers.

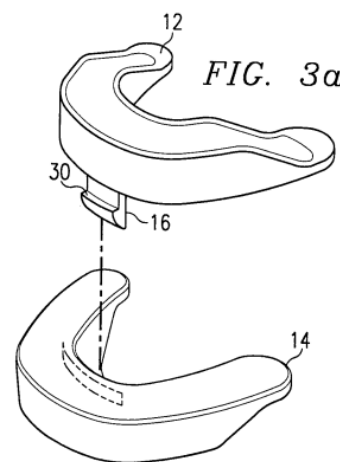


FIG. 3a

7. Die Kl stellt in der mV des LG Dü vom 15.7.2014 ihren Klageantrag, die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung zu unterlassen, in der BRD Verbindungsstücke (welche umfassen den oberen Bogen mit einem unteren Bogen einer Vorrichtung zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers einstellbar verbinden und...welche geeignet sind für Vorrichtungen zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers) Abnehmern anzubieten und/oder an solche zu liefern, die und eine seitliche Bewegung des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen ermöglichen.

8. Die Bekl. beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise, den Rechtsstreit wegen Voreingrifflichkeit auszusetzen bis zum Abschluss der Nichtigkeitsklage, welche der Kl am 18.10.2014 zugestellt worden ist und für welche mV am 5.8.2016 bestimmt ist. Die Kl widerspricht der Aussetzung. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage schließt der Vorsitzende die mV.

9. Mit ihrer auf Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG gestützten Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent (Streitpatent) macht die Kl geltend der angegriffene Anspruch sei nicht patentfähig, da nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch und verweist auf die D1 als StdT.

Die Bekl. beruft sich darauf, dass die D1 M4-6 und M7 nicht offenbare. So liege keine einstellbare „Verbindung“ nach M4 vor, sondern es komme nur zu einem losen Anschlag beider Bogen; das Verbindungsstück 16 sei auch nicht seitlich bewegbar und es sei keine Einstellbarkeit im Mund erwähnt und deshalb offenbart und auch die Vorwärtsposition des unteren Bogens werde durch Drücken und nicht Ziehen erreicht. Die Lehre des PA 1 sei auch erfinderisch, da die bekannten Vorrichtungen durchweg Verbindungsmittel aufwiesen, die so ausgebildet seien, dass sie den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorne drücken oder schieben, jedoch nicht, wie beim Streitpatent nach vorne ziehen würden. Weiterhin enthielten die übrigen Schriften keinen Hinweis auf ein Verbindungsstück, das im Sinne des Streitpatents den unteren und den oberen Bogen miteinander einstellbar verbinde. Da die Bekl das Streitpatent in deutscher Sprache verteidige, könne sie sich nicht zur Auslegung auf die englische Fassung der Ansprüche beziehen.

Die Kl erwidert, dass jedenfalls die Einstellbarkeit im Mund unbestritten tatsächlich möglich sei, was ausreiche; der Begriff „verbindet“ sei nicht maßgeblich, im Englischen heiße „coupling“, was unbestr. ist, auch „ankoppeln, verankern oder befestigen“. Eine solche Ankopplung zeige aber auch die D1 in Fig 2d und 3a. Auch die D1 zeige bzgl M7 in den Fig. 1b, 2a eine vertikale Kraftkomponente, die ein Ziehen des unteren ggü dem oberen Bogen durch Verrastung der Halteeinrichtung 29 bewirke. Im Übrigen sei bei identischem Angriffspunkt kein Unterschied zwischen Ziehen und Drücken (Druckkraft = negative Zugkraft). Selbst wenn M6 und M7 nicht als offenbart ansehe, bestehe keine erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D1, allenfalls eine fachmännische Aggregation der Merkmale 6 und 7; ein Ziehen des Unterkiefers in ein Vorwärtsposition sei dem Fachmann geläufig gewesen, wovon ja selbst das Streitpatent ausgehe.

Aufgabe: Welche Entscheidung wird das LG Dü nach Beratung verkünden? Unterstellen sie, dass alle erforderlichen Hinweise erteilt worden sind und die Verfahrenslage geklärt ist. Fertigen Sie ein Gutachten ggf Hilfgutachten zu allen angesprochenen Fragen der Verletzung und Nichtigkeit an.

Zeit: 5.00 Stunden

Viel Erfolg/Engels