

Klausurenkurs Patentrecht – Nichtigkeitsverfahren

Klausur 11.11.2016 – Orthese II

1. Die Kl der im März 2014 vor dem LG Düsseldorf erhobenen Klage ist die eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die BRD am 18.03.2011 angemeldeten Klagepatents EP 2 563 300 mit der Bezeichnung „Orthese zur Korrektur einer Beifehlstellung“, dessen Erteilung am 18.09.2013 bekannt gemacht worden ist. Aus diesem nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch.

2. Die Beklagte stellt her und exportiert nach Belgien ein Montageset bestehend aus



Spezialwerkzeugen für die Herstellung einer Knieentlastungsorthese mit dem Namen KNEO, welche von der kooperierenden Schwester-Fa X in Antwerpen erfolgt. Diese bietet, die das fertige Produkt im Internet auch auf einer in deutscher Sprache in der BRD abrufbaren Seite seit Anfang 2014 zum Kauf an (die angegriffene Ausführungsform). Zugleich bewirbt auch die Bekl in der ADAC-Zeitschrift das Produkt ohne konkretes



Kaufangebot oder Link zum Internetverkauf. Die Kl sieht in der Belieferung der Fa X mit dem Montageset und der Herstellung sowie dem Vertrieb von KNEO eine mittelbare und unmittelbare wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents und begehrt deshalb Unterlassung dieser Handlungen.

Die abgebildete angegriffene Ausführungsform besteht aus einem Fußteil (nicht sichtbar) und einer federnd ausgebildeten und aus Flachstahl bzw. -eisen hergestellten Seitenschiene, die im Knöchelbereich ein Gelenk bilden. Die seitliche Vorspannung der Schiene kann eingestellt werden. Bei Belastung mit dem Körpergewicht des Trägers bewegt sich die gesamte Schienenanordnung nach außen, wenn an deren oberem Ende ein Druck ausgeübt wird, und erzeugt die zur Entlastung erforderlichen Kräfte. In der Folge ändert sich der Winkel zwischen Auflageschenkel und Anlageschenkel.

3. Die Kl macht geltend, dass hier eine wortsinngemäße, jedenfalls eine äquivalente rechtswidrige und schuldhaft Patentverletzung durch Benutzung als klassischer Fall von technischer Gleichwirkung und Gleichwertigkeit vorliege, an welcher die Beklagte als Mittäterin unmittelbar sowie mittelbar vorsätzlich beteiligt sei. Sie sei deshalb antragsgemäß zu verurteilen.

Sie ist der Auffassung, die angegriffene Orthese verfüge sowohl über eine federnd ausgebildete Schiene als auch über ein bei Belastung starres Winkelstück. Das Drehmoment resultiere aus einer eingestellten Vorspannung der Schiene relativ zum Unterschenkel. Die winkelstarre Ausgestaltung ergebe sich notwendigerweise aus der starren und knöchernen Struktur des Fußes im Bereich des Fersenbeins bis zum Knöchel. Eine Veränderung des Winkels von Auflageschenkel und Anlageschenkel bei Belastung sei bereits aus diesem Grunde nicht möglich. Die nicht starre Anordnung von Auflageschenkel und Anlageschenkel innerhalb eines Schuhs verhindere darüber hinaus durch den Schuh eine Bewegung des Anlageschenkels nach außen. Insofern sei der Schuh funktionaler Teil der Orthese.

4. Die Bekl. macht geltend, eine Patentverletzung scheitere bereits daran, dass weder das LG Dü örtlich zuständig sei noch in der BRD eine Patentverletzung erfolge und das Handeln der X durch Herstellung; Verkauf im Internet im Internet ihr zwar bekannt gewesen sei, aber nicht zugerechnet werden könne; die eigene Bewerbung begründe keine Benutzungshandlung; die Lieferung des Montagesets erfolge nur ins Ausland. Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche ferner lediglich eine andere Lehre, welche zudem aus dem StdT bekannt sei, nämlich der aus 1920 veröffentlichten AT 25437 (D1) oder jedenfalls nahegelegte Lehre, wie sie auch die D2 repräsentiere. Es werde deshalb der Formstein einwand geltend gemacht

Die angegriffene Ausführungsform weise kein starres Winkelstück auf. Die auf das Kniegelenk wirkende Korrekturkraft werde nicht durch eine Vorspannung der Schiene relativ zum Unterschenkel, sondern durch eine elastische Verformung erzeugt, deren überwiegender Teil darauf beruhe, dass sich der Winkel des Winkelstücks im Übergangsbereich von dem Auflageschenkel zu der Schienenanordnung durch Belastung verändere. Die Korrekturkraft für den nicht belasteten Fuß sei deshalb praktisch gleich Null. Sie werde erst durch das Auftreten des Fußes auf den Untergrund und die Aufbringung des Körpergewichts auf den Auflageschenkel erzeugt.

5. In der Beschreibung des Streitpatents wird zum StdT die D1 als nachteilig bezeichnet. Ein normales Gehen sei deshalb unmöglich. Aus diesen Gründen sei die beschriebene Lösung von der Fachwelt als untauglich angesehen worden. Das Streitpatent löse das Problem elegant und einfach, indem die Fußstellung in dem Fußteil relativ zur Lauffläche beibehalten werde, so dass der Orthesennutzer sicher ohne Verkippung auftreten könne, da das zur Korrektur erforderliche Drehmoment nicht aus der Belastung beim Auftreten durch das Körpergewicht, sondern aus der vorgespannten Feder resultiere. Dem Patent liege vor diesem Hintergrund die Aufgabe zu Grunde, eine Knieentlastungsorthese so auszubilden, dass ein Drehmoment auf das Kniegelenk ausgeübt wird, das eine Verschwenkung des Fußes so weit wie möglich vermieden wird. Dies löse PA 1

- 1 Orthese¹ zur Korrektur einer Beinfehlstellung einer Person mit einer Stützeinrichtung.
- 2 Die Stützeinrichtung
- 2a ist in der Frontalebene L-förmig ausgebildet,
- 2b weist einen, einen Fuß der Person untergreifenden, Auflageschenkel (2) auf,
- 2c ist mit einer seitlich am Bein nach oben ragenden Schienenanordnung (7) ausgebildet.
- 3 Der Auflageschenkel (2) stellt den Kontakt mit einer Lauffläche (4) her.
- 4 Die Schienenanordnung (7)
- 4a ist mit einer Befestigungseinrichtung (13) mit dem Unterschenkel der Person verbindbar,
- 4b ist durch ein Drehgelenk (5) in einen Anlageschenkel (3) und eine Schiene (6) unterteilt.
- 5 Das Drehgelenk (5) ist etwa in der Höhe des Knöchelgelenkes angeordnet.
- 6 Der Anlageschenkel (3) ist zur seitlichen Anlage am Fuß vorgesehen und die Schiene (6) ist zur seitlichen Anlage am Unterschenkel vorgesehen.
- 7 Die Schiene (6)
- 7a ist zur Ausübung eines Drehmomentes auf den Unterschenkel vorgesehen;
- 7b ist als federndes Element ausgebildet.

¹ medizinische Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder des Rumpfes

- 8 Das Drehmoment resultiert aus einer eingestellten Vorspannung des federnden Elementes relativ zu dem Unterschenkel.
- 9 Ein bei Belastung starres Winkelstück ist am Übergang von dem Auflageschenkel (2) zu der Schienenanordnung (7) ausgebildet.

In den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift ist die erfindungsgemäße Orthese für das

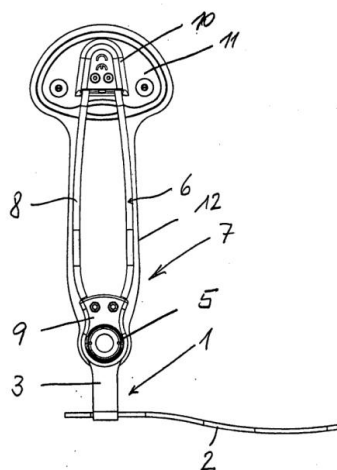


Fig. 1

rechte Bein in Seitenansicht und in perspektivischer Darstellung gezeigt. Sie weist ein von vorne gesehen L-förmiges Fußteil 1 auf, mit einem Auflageschenkel 2 als Sohlenteil, an den sich etwa rechtwinklig ein Anlageschenkel 3 anschließt, zur lateralen (außen) Anlage am Fuß eines Orthesenträgers. Das Fußteil 1 bildet ein massives, starres Teil, dessen Winkel zwischen Auflageschenkel 2 und Anlageschenkel 3 bei

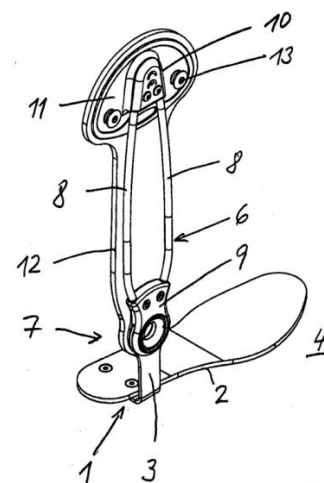


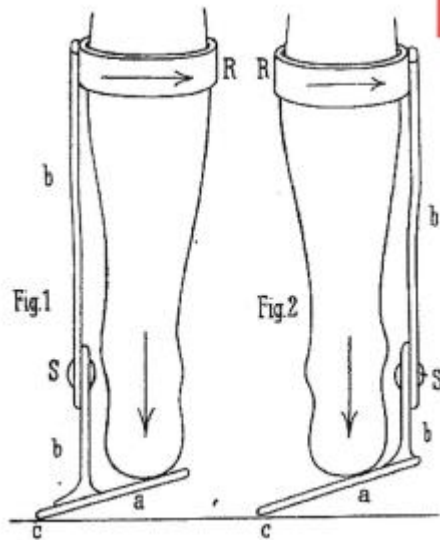
Fig. 2

Belastung unverändert bleiben soll. Das Fußteil 1 weist am oberen Ende des Anlageschenkels 3 eine Verbindung zu einem Drehgelenk 5 auf, über die eine Schiene 6 drehbar mit dem Fußteil 1 verbunden ist. Der Anlageschenkel 3, das Drehgelenk 5 und die Schiene 6 bilden eine mit dem Auflageschenkel 2 verbundene Schienenanordnung 7. Die Schiene 6 ist durch zwei gebogene Rohre 8 gebildet, die sich zwischen einer V-förmigen Aufnahme 9 am Drehgelenk 5 und einer weiteren V-förmigen Aufnahme 10 etwas unterhalb des Knies des Orthesenträgers erstrecken. Die bspw. außen (lateral) am Bein anliegende Schiene 6 kann zB. nach medial bei O-Bein-Stellung (zur Körpermitte hin) oder auch lateral (bei X-Bein-Stellung) geneigt ausgebildet sein, wodurch eine Vorspannung der Schiene 6 entsteht, mit der die Schiene an ihrer Befestigungsstelle am Unterschenkel nach eine Korrekturkraft bildet, welche erst oberhalb des Drehgelenks 5 auf den Unterschenkel des Orthesenträgers und die Stellung des Fußes in dem Fußteil 1 bzw. relativ zur Lauffläche 4 nicht beeinflusst. Das Fußteil 1 wird zur Fixierung bspw. gemeinsam mit dem Fuß des Orthesenträgers in einen Schuh eingebracht).

5. Die Kl widerspricht den Argumenten der Bekl und stellt in der mV des LG Dü vom 11.11.2016 ihren Klageantrag (nicht wiedergegeben), die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise, den Rechtsstreit wegen Vorgeflichkeit auszusetzen bis zum rechtskräftigen Abschluss der Nichtigkeitsklage unter Hinweis auf die vorgelegten Begründung im Nichtigkeitsverfahren und die D1, D2. Die Kl widerspricht der Aussetzung. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage schließt der Vorsitzende die mV.

6. Mit ihrer auf Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG gestützten Nichtigkeitsklage, welche der Kl am 18.2.2015 zugestellt worden ist und für welche mV am 11.10.2017 bestimmt ist, macht die Kl geltend, die angegriffenen Ansprüche seien nicht patentfähig, da nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch und verweist als StdT auf die Schrift D1 sowie auf die D2.

In der D1 zeigen die Fig.1 und 2 die dortige Lehre. Dort finden sich keine Angaben über das Material aus dem die starre Schiene (b) gefertigt ist, der Winkel zwischen dem Hebel a und der Schiene (Hebelstangen b) kann durch einfache Biegung der Hebelstange b verändert und fixiert werden. Aufgrund der Neigung der Hebelstange a gegenüber der Lauffläche wird diese bei Belastung auf die Lauffläche gedrückt, während die Schiene (Hebelstangen b)

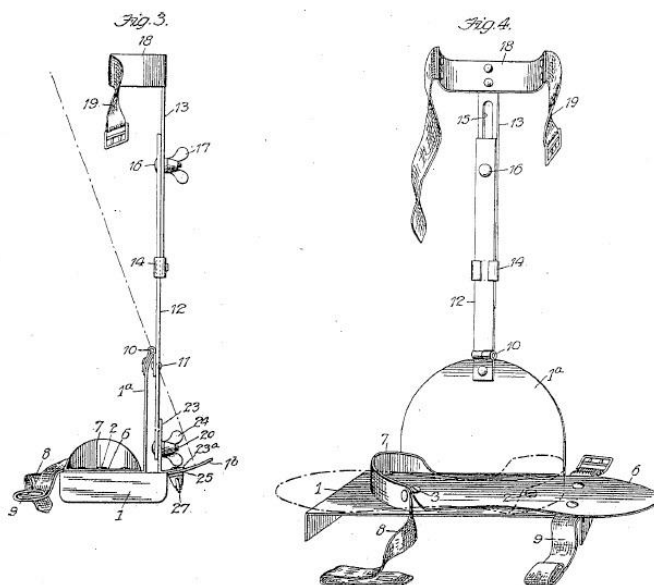


weiterhin am Bein anliegt. Dies führt beim Auftreten iG zur Lehre des Streitpatents zu einer Verkipfung des Fußes.

Die Patentinhaberin argumentiert, dass nach der D1 weder eine federnd ausgebildete Schiene (b) noch ein starres Winkelstück gelehrt werde. Die auf das Kniegelenk wirkende Korrekturkraft werde deshalb nicht wie beim Streitpatent durch eine eingestellte Vorspannung der als federndes Element ausgestalteten Schiene relativ zum Unterschenkel erzeugt, sondern durch das nicht zu vermeidende Kipp-Drehmoment, welches über die Hebelwirkung des Auflageschenkels beim Auftreten des Fußes auf den Untergrund und die Aufbringung des Körpergewichts gewichtsabhängig auf den Auflageschenkel erzeugt. Die Korrekturkraft für den

nicht belasteten Fuß sei deshalb iG zur Lehre des Streitpatents gleich Null. c

Bei der Orthese der D2, bei der auch die Schiene (12, 13) in seitlicher Richtung nach medial verschwenkt und unter einem bestimmten Winkel zum fest und starr verbundenen Anlageschenkel aus Metall fixiert werden kann und bei der die Schiene aufgrund der Neigung nach medial bei Anlage am Bein zwangsläufig ein Drehmoment auf den Unterschenkel ausübt.



Die Patentinhaberin beruft sich darauf, dass die Unterschiede der D1 und D2 zur Lehre des Streitpatents insbesondere in der unterschiedlichen Wirkung liege und mangels Anregung die Lehre nach dem Streitpatent auch nicht nahegelegt sei.

Auch die D2 bilde bereits deshalb keinen relevanten StdT weil sie keine Vorrichtung zur Korrektur einer Beinfehlstellung bilde, sondern eine bloße Lagerungsschiene für das Knöchelgelenk und zudem kein Drehmoment durch eine federnde

Schiene aufzeige.

Dem widerspricht die Nikl: die Schiene übe aufgrund ihrer medialen Neigung immer und zwangsläufig ein Drehmoment der aus Metall bestehende Schiene auf den Unterschenkel aus, auch die Schiene ein federndes Element bilde.

Aufgabe: Welche Entscheidung wird das LG Dü nach Beratung verkünden? (die Formulierung eines Tenors ist nicht erforderlich).

Unterstellen sie, dass alle erforderlichen Hinweise erteilt worden sind und die Verfahrenslage geklärt ist, aus den weiteren Patentansprüchen keine zu PA 1 abweichenden Ergebnisse folgen.

Fertigen Sie ein Gutachten ggf Hilfgutachten zu allen angesprochenen Fragen der Verletzung und Nichtigkeit an.

Zeit: 5.00 Stunden

Viel Erfolg/Engels