

Gliederung und Lösungshinweise mit Textauszügen

A. Verletzungsklage	3
I. Zulässigkeit der Klage	3
1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen	3
a. wirksame Klageerhebung;	3
b. sachliche, örtliche Zuständigkeit (§§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II)	3
c. Partei- und Prozessfähigkeit (§§ 50, 51 ZPO);.....	3
d. Prozessführungsbefugnis.....	3
e. Keine entgegenstehende Rechtskraft (§ 322 ZPO);.....	3
f. Keine anderweitige Rechtshängigkeit (§ 261 ZPO);	3
g. Rechtsschutzbedürfnis.	3
II: Begründetheit der Klage	3
1. Antragslage	3
a. Anträge der VK.....	3
b. Hilfsantrag	3
aa. eingeschränkter Antrag	3
bb. Einschränkung als Hilfsantrag	4
cc. Zulässigkeit des Hilfsantrags.....	5
c. Anträge der B	5
2. Klage auf Unterlassung, §§ 139 I Satz 1	6
a. Aktivlegitimation des Klägers,.....	6
b. Passivlegitimation des Beklagten,.....	6
c. Verletzungshandlung nach §§ 9 Satz 2,.....	6
d. Verletzung des Schutzbereichs Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG):	6
aa. Auslegung des Patentanspruchs;	6
bb. Wortsinn gemäße Benutzung	8
cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:	11
e. Rechtswidrigkeit	14
f. Ausnahmetatbestand Formstein-Einwand	14
g. Verschulden	15
h. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1.....	15
B. Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage	15
I. Voraussetzungen	15
II. Bedeutung der beschränkten Fassung	16
C. Beurteilung der Nichtigkeitsklage	16
I. Gebühren	16
II. Zulässigkeit der Klage	16
1. Wirksame Klageerhebung als Prozesshandlung	16
2. Statthaftigkeit der Klage	16
3. Allg. und besondere Prozessvoraussetzungen.	16
a. § 81 III Kläger.....	16
b. § 81 I 2 richtiger Beklagter	16
c. Kein Klageausschluss nach § 81 II 1 PatG	16
d. Keine entgegenstehende Rechtskraft §§ 322, 325 ZPO	16

e. Rechtsschutzbedürfnis	16
f. Sonstige Prozessvoraussetzungen (Sachurteilsvoraussetzungen)	16
4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift	16
a. § 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG	16
b. § 81 V PatG	16
aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten	16
bb. des Streitgegenstande	16
cc. der Tatsachen, Beweismittel	16
5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift.....	17
a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG	17
b. Widerspruch der Beklagten	17
6. Antragslage, Auslegung und Zulässigkeit der Anträge	17
a. Auslegung der Anträge	17
b. Klägerin	17
c. Patentinhaberin (Beklagte).....	17
III. Begründetheit der Klage	17
1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand	17
2. Anwendbares Recht	17
3. Nichtigkeitsgründe und Tatsachen/Sachvortrag	18
a. Die Tatsachen und Umfang der Amtsermittlung	18
b. Folgen	19
4. PA 1 erteilter Fassung.....	19
a. Unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung,	19
aa. Gegenstand der Erweiterung PA 1	19
bb. Prüfungsgegenstand und Prüfungsmethodik	20
cc. Sonderproblem Bereichsangaben	20
dd. Folgen	22
b. Systematische Einordnung.....	24
c. Hilfsweise Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG.....	24
aa. Neuheit von PA 1 , Art. 54 ggü D4.....	25
bb. erfinderische Tätigkeit.....	25
5. PA 1 nach Hilfsantrag:	26
a. Zulässigkeit der Anspruchsfassung	26
aa. Zulässigkeit der Beibehaltung des unzulässigen Merkmals	26
bb. Unzulässige Erweiterungen von Anmeldung und Schutzbereich .	26
b. Patentfähigkeit von PA 1 nach Hi.....	27
aa. Neuheit von PA 1 , Art. 54 ggü D4.....	27
bb. erfinderische Tätigkeit.....	27
D. Entscheidung des LG München	28

A. Zulässigkeit und Begründetheit der Verletzungsklage

Art. 64 I EPÜ bestimmt für EP Patente, dass diese dem Inhaber in jedem Vertragsstaat dieselben Rechte wie ein nationales Patent gewähren, wobei eine Verletzung nach Art. 64 III EPÜ nach nationalem Recht behandelt wird, es finden deshalb die Vorschriften des PatG entsprechend Anwendung.

Der von der Kl. geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung, § 139 I PatG, könnte Erfolg haben, wenn sich die vor dem LG München erhobene Klage als zulässig und begründet erweist.

A. Verletzungsklage

I. Zulässigkeit der Klage

1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen;

a. wirksame Klageerhebung;

b. sachliche, örtliche Zuständigkeit (§§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II)

Hier ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass die B durch einen in Turin ansässigen Internetversandt über das Internet in der BRD bestellbar die angegriffene Ausführungsform vertreibt. Insofern bestehen an der sachlichen und auch örtlichen Zuständigkeit des LG München nach § 32 ZPO keine Zweifel.

c. Partei- und Prozessfähigkeit (§§ 50, 51 ZPO);

d. Prozessführungsbefugnis

(sofern Kl. nicht Rechteinhaber bzw. ausschließlicher Lizenznehmer, Rn. 1437 ff.)
oder nach § 139 sachbefugt als Prozessstandschafter;

e. Keine entgegenstehende Rechtskraft (§ 322 ZPO);

f. Keine anderweitige Rechtshängigkeit (§ 261 ZPO);

g. Rechtsschutzbedürfnis.

Das Streitpatent ist noch in Kraft. Das Rechtsschutzbedürfnis ist unzweifelhaft gegeben, auf die hier zuvor erfolgte Abmahnung kommt es insoweit nicht einmal an.

II: Begründetheit der Klage

1. Antragslage

a. Anträge der VK

Ausgehend von der Antragslage ist die Begründetheit der Klage zu beurteilen, wobei die Kl. Unterlassung geltend macht und der SV insofern den in der Rspr geforderten konkreten Sachantrag nicht wiedergibt. Dies kann deshalb vernachlässigt werden.

b. Hilfsantrag

Problematisch könnte insofern aber der eingeschränkte hilfsweise erklärte Sachantrag der Klägerin sein, den Unterlassungsantrag auf eine eingeschränkte Fassung des Streitpatents zu stützen, nämlich auf einen PA 1 mit dem geänderten Merkmal M7 – und zwar statt des Winkels 95° bis 115° nunmehr „kleiner 95°“.

aa. eingeschränkter Antrag

Ein unbedingter eingeschränkter Antrag ist grds. möglich und kann wie hier im Wege nachträglicher Klagehäufung nach §§ 263, 260 ZPO in das Verfahren eingeführt werden. Da die B widerspricht und auch deshalb § 267 nicht greift, ist

Sachdienlichkeit erforderlich, welche im Hinblick auf die Prozessökonomie zu bejahen ist.

BGH GRUR 2010, 904 – Maschinensatz

Solange die zu einer Beschränkung des Schutzrechts führende Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist, kann sie der Verletzungsprüfung jedoch nur zugrunde gelegt werden, wenn derjenige Patentanspruch, auf den die Klage gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird. Durch eine entsprechende Ausgestaltung der Klageanträge und eine auf die beschränkte Fassung gestützte Klagebegründung wird der Streitgegenstand des Verletzungsrechtsstreits auf die Frage beschränkt, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage des Patents in der eingeschränkten Fassung zustehen. Diese Fassung ist dann auch der Auslegung des Klagepatents zugrunde zu legen, da nur auf diese Weise schon vor Rechtskraft der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren Gegenstand und Schutzbereich eines entsprechend beschränkten Klagepatents vorab Rechnung getragen werden kann.

Im Patentverletzungsrechtsstreit ist zwar die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts bei der Endentscheidung nicht zu prüfen, weil der Verletzungsrichter an das erteilte Patent gebunden ist. Auch in diesem Verfahren steht es jedoch dem Kläger frei, durch entsprechende Formulierung der Klageanträge und des Klagegrundes den Streitgegenstand auf eine eingeschränkte Fassung des Patents zu beschränken - sei es von Beginn an, sei es im Wege einer Klageänderung (ebenso...). Eine solche Klage hat nur dann Erfolg, wenn die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Patentanspruchs in der geltend gemachten Fassung verwirklicht.

Die beschränkte Fassung der Klageanträge kann darüber hinaus auch für die Entscheidung von Bedeutung sein, ob der Verletzungsrechtsstreit im Hinblick auf eine anhängige Nichtigkeitsklage gemäß § 148 ZPO ausgesetzt wird. Soweit die Entscheidung über die Aussetzung von den Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage abhängt, ist dieser - notwendigerweise vorläufigen - Beurteilung das Patent in der Fassung zu Grunde zu legen, in der es im Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Hierbei ist gegebenenfalls nicht nur die Patentfähigkeit zu berücksichtigen, sondern auch die Frage, ob eine Beschränkung des Patents auf die im Verletzungsprozess geltend gemachte Fassung im Nichtigkeitsverfahren zulässigerweise erfolgen kann.

Die Beschränkung der Verletzungsklage hat also zur Folge, dass sich die Verletzungsprüfung der Rechtsbeständigkeit im Verletzungsrechtsstreit auf das Schutzrecht in seiner geltend gemachten eingeschränkten Fassung beschränkt, wobei das Gericht nicht nur den Erfolg in der Sache zu bewerten hat, sondern auch die Frage der Zulässigkeit der Beschränkung (s.o BGH und Ceph/Voß § 148 ZPO Rn 154). Erfolgt diese unbedingt ist die Rechtslage einfach; komplizierter ist es, wenn diese hilfsweise erfolgt.

bb. Einschränkung als Hilfsantrag

Der BGH hat auch die hilfsweise Geltendmachung zugelassen (Ceph/Voss § 148 ZPO Rn 151) (zum Gebrauchsmuster).

BGHZ 155, 55 = GRUR 2203, 867. - Momentanpol I

Den sich hiernach für die Geltendmachung eingeschränkten Schutzes ergebenden Anforderungen hat der Kl. dadurch genügt, dass er hilfsweise Anspruchsfassungen formuliert hat, deren Schutzfähigkeit er behauptet hat und unter die nach seinem Vortrag die angegriffene Mähmaschine der Bekl. fällt.

Allerdings wird in der Literatur im Zusammenhang mit der Aussetzung angeführt, dass insoweit nur eine unbedingte Beschränkung beachtlich sei und eine hilfswise Geltendmachung eines beschränkten Anspruchs sich auf den Aussetzungsantrag nicht auswirke, da das Verletzungsgericht sich mit der beschränkten Fassung erst befassen dürfe, wenn der Hauptantrag unbegründet sei, was eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren voraussetze (CepI/Voß § 148 Rn. 151; Kühnen Rn 1650);

Diese Auffassung überzeugt aber auch nicht unbedingt, da ja das Verletzungsgericht immer selbst die Nichtigkeitsprognose stellt und diese zur Grundlage der Aussetzung macht, ein Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren wird insofern nie vor Abschluss des Verletzungsverfahrens verlangt. Zutreffend ist allerdings, dass ein Konflikt zwischen Aussetzung bzgl des Hauptantrags und Klärung durch das Nichtigkeitsverfahren und dem Übergang zum Hilfsantrag unter Verzicht auf eine derartige Klärung entsteht, was aber dem Antrag des Klägers geschuldet ist, der ja keine hilfswise Beschränkung vornehmen müsste.

Es soll hier von der Zulässigkeit einer derartigen **hilfswisen Antragsstellung einer beschränkten Fassung** ausgegangen werden, was aber im Einzelfall auch die Prüfung der Zulässigkeit der Änderung des Anspruchs durch das LG voraussetzt, was bei unbedingt beschränkter Verteidigung allerdings nicht anders ist.

Keukenschrijver/ Busse § 139 Rn. 16

...jedoch wird in solchen Fällen sowohl zu verlangen sein, dass das Patent nicht weitergehend als nach der verteidigten Fassung geltend gemacht wird, weil nur in diesem Fall ein Rechtsschutzbedürfnis besteht, als auch geprüft werden muss, ob die verteidigte Fassung eine Erweiterung des Gegenstands oder des Schutzbereichs darstellt.¹

cc. Zulässigkeit des Hilfsantrags

Diese Prüfung soll hier zurückgestellt werden und im Rahmen der Beurteilung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage erfolgen, wobei schon hier zu erwähnen ist, dass im Hinblick auf die unzulässige Erweiterung wegen BGH Winkelmesseinrichtung auch der rechtserhaltende Bestand des Anspruchs nicht auf den Schutzbereich auswirkt nach § 123 III EPÜ im Verletzungsverfahren zu Lasten des Patentinhaber und dieser weiter nach M6 mit „60-80°beschränkt ist, selbst wenn nach Hilfsantrag das Merkmals „kleiner 95°“ zusätzlich aufgenommen wird, da dieses Relevanz nur für die Bestandsprüfung hat.

Damit sind die Anträge der KL zulässig und in der Sache zu prüfen.

c. Anträge der B

Der Antrag der Beklagten lautet auf Klageabweisung, wird hilfswise Aussetzung begehrt. Dies ist aber nur ein Verfahrensantrag, der bereits deshalb folgerichtig die Sachentscheidung nicht beeinflusst und nur nachrangig ggü dem Sachantrag für den Fall gestellt wird, dass die Klageabweisung nicht zielführend ist. Auch insoweit bindet er das Gericht nicht, welches auch ohne Antrag aussetzen kann. Im Übrigen wünscht die Beklagte natürlich auch keine Aussetzung, wenn ihr Sachantrag bereits aus anderen Gründen Erfolg hat. Die Beklagte kann insoweit also keinen Vorrang erzwingen.

¹Vgl BGH Maschinensatz; öOGH GRUR Int 2020, 430 = ÖBI 2010, 134 Nebivolol; Benkart § 14 Rn 78; Beetz ÖBI 2010, 110.

2. Klage auf Unterlassung, §§ 139 I Satz 1

Aus der verbotenen (§§ 9 Satz 2, 10 Abs. 1) und durch keine gesetzliche Bestimmung (§§ 11, 12) oder durch die Zustimmung des Berechtigten gerechtfertigten Benutzung des Patents erwächst dem Verletzten gegen den Verletzer ein Unterlassungsanspruch. § 139 Abs.1 PatG (Mes § 139 Rn. 5)

a. Aktivlegitimation des Klägers,
hier Inhaber des Patents,

b. Passivlegitimation des Beklagten,
hier behaupteter Verletzer

c. Verletzungshandlung nach §§ 9 Satz 2,
durch Anbieten des Erzeugnisses Nr. 1 hier im Inland im Internet. Es liegt auch kein Ausnahmetatbestand einer erlaubten Handlung nach § 11 PatG vor.

d. Verletzung des Schutzbereichs Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG):
Art. 69 EPÜ beschreibt den Schutzbereich des Patents und damit den Umfang des alleinigen Benutzungsrechts sowie insbesondere der Ausschließungsbefugnis des Patentinhabers. Wie der Schutzbereich zu bestimmen ist hierbei der Anwendung des jeweiligen nationalen Rechts überlassen. Es ist zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des Patents fällt und damit das Ausschließungsrecht verletzt, wobei methodisch **zwei Schritte** erforderlich sind (vgl auch Mes § 14 Rn. 5)

In einem ersten Schritt ist der Inhalt der Patentansprüche durch Auslegung zu bestimmen und in **einem zweiten Schritt** für die Beurteilung des Tatbestandes einer Patentverletzung als Akt der Rechtsanwendung die Ermittlung des Schutzbereichs des Patents und dessen Verletzung durch den Vergleich des Patentgegenstands mit der anzugreifenden Ausführungsform (Verletzungsform) – und zwar empfehlenswerter Weise anhand einer Merkmalsanalyse der Patentansprüche.

Beim EP-Patent ist Art. 70 Abs. 1 EPÜ die Fassung der Patentansprüche in der Verfahrenssprache maßgeblich;

aa. Auslegung des Patentanspruchs;

Ebenso wie im Bestandsverfahren ausdrücklich vom BGH gefordert, hat deshalb eine Auslegung des PA zunächst und losgelöst von der Betrachtung der konkreten Ausführungsform zu erfolgen und es ist zu klären, was Gegenstand des PA ist. Denn insoweit bestehen dieselben Gefahren, die der Rspr des BGH zur Bestandsprüfung bzgl. der Patentfähigkeit ggü dem StdT vermeiden möchte.

BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum

Das Patentgericht hat eine zusammenhängende Ermittlung der mit Patentanspruch 1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner Merkmale gemacht. Im Rahmen der Auslegung sind jedoch der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen. Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Dabei sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische

Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Absatz I EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sind, unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung oder der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit ist

Wichtig ist insoweit, dass nach st. Rspr die Auslegung der Ansprüche nicht nur der Behebung von Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der in ihnen verwendeten technischen Begriffe sowie der Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung dient (BGH GRUR 2004, 413 – Geflügelkörperhalterung).

Deshalb formuliert der BGH auch nur, dass Anmerkungen zum Verständnis durch den angesprochenen Fachmann veranlasst sind, nicht, dass nur bzgl einiger Punkte eine Auslegung geboten ist.

Insoweit bedarf es allerdings nur nach st. Rspr. nur der Auslegung, soweit erforderlich, dh der Gegenstand der Patentansprüche muss nur in dem Umfang festgestellt werden, wie dies zur Prüfung der Patentverletzung (ebenso nimm Bestandsverfahren für die Bestandsfähigkeit des Patents) gegenüber der geltend gemachten Verletzungsform (den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen) erforderlich ist (BGH GRUR 2004, 47 – Blasenfreie Gummibahn I).

Im Hinblick auf die in der Patentbeschreibung angesprochenen verschiedenen Vorteile der beanspruchten Gehilfe oder Krücke, insbesondere die Ergonomie und der weiter vorne befindliche Aufsetzpunkt der Gehilfe auf dem Boden als bei bekannten Gehhilfen ist dies im Hinblick auf das Verständnis der technischen Lehre und eine vom allgemeinen Verständnis des Fachmanns abweichender Begrifflichkeit als eigens Lexikon nicht ersichtlich von Belang.

Hier sind zu erwähnen:

M1 Gehilfe oder Krücke mit einem stabförmigen Teil (1),

Gehilfe / Krücke: Gehilfe ist ein Oberbegriff für alle Hilfsmittel, welche zur Entlastung von Gelenken und zur Mobilitätssteigerung eingesetzt werden. Zu den Gehilfen gehören alle Hilfsmittel im Rahmen einer Rehabilitation, aber auch zur allgemeinen Erleichterung des Gehens, sportliche Betätigung, wie auch: Gehgestelle, Gehwagen (z. B. Rollator), Gehübungsgeräte, wobei der Begriff der „Krücke“ für Hand-/Gehstöcke, insb. Unterarmgehstützen oder Achselstützen, einschränkender als der Begriff „Gehilfe“ zu verstehen ist.

M2 einem zum stabförmigen Teil (1) in einem Winkel angeordneten Handgriff (2)
stabförmiger Teil: Als Stock, Stab oder Stecken bezeichnet man einen länglichen massiven zylindrischen, meist auch handhabbaren Gegenstand. Ob dieser einstückig ist, ist nicht ausgesagt, ebensowenig trifft der PA eine Aussage über das Material.

M3 und einer Unterarmstütze (3),
Unterarmstütze: Stütze, auf der sich der Unterarm abstützen kann. Bspw. bei einer Unterarmgehstütze

M4 wobei der Handgriff (2) mit seinem einen Ende an der Unterarmstütze (3)

M5 und mit seinem anderen Ende an dem stabförmigen Teil (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,

der Handgriff soll mit seinem einen Ende an der Unterarmstütze und mit seinem anderen Ende an dem stabförmigen Teil der Gehhilfe oder Krücke angeordnet sein. Der Handgriff ist somit zwischen der Unterarmstütze und dem stabförmigen Teil angeordnet.

M6 dass der Winkel zwischen dem Handgriff (2) und dem stabförmigen Teil (1) in einem Bereich von 60° bis 80° liegt

„dass der Winkel zwischen dem Handgriff und dem stabförmigen Teil in einem Bereich von 60° bis 80° liegt“: Im Patent ist angegeben (Sp. 3 Z. 26-30), dass sich dieser Winkel aus dem Ansatz des Handgriffs auf das lotrechte Stützrohr ergibt. Damit ist allgemein der Winkel gemeint, den der Handgriff und der stabförmige Teil einschließen. In Figur 1 ist das aufgrund der Bereichsangabe von 60° bis 80° der untere Winkelbereich zwischen dem Handgriff 2 und dem stabförmigen Teil 1.

M7 und der Winkel zwischen dem Handgriff (2) und der Unterarmstütze (3) in einem Bereich von 95° bis 115° liegt.

„und der Winkel zwischen dem Handgriff und der Unterarmstütze in einem Bereich von 95° bis 115° liegt“: Im Patent ist angegeben (Sp. 3 Z. 26-30), dass dieser Winkel den Ansatz des Unterarmstücks zum Handgriff beschreibt. Damit ist allgemein der Winkel gemeint, den der Handgriff und die Unterarmstütze einschließen. In Figur 1 ist das aufgrund der Bereichsangabe von 95° bis 115° der obere Winkelbereich zwischen dem Handgriff 2 und der Unterarmstütze 3.

bb. Wortsinngemäße Benutzung

Der Wortsinn der Patentansprüche erschließt sich dem Fachmann nicht (nur) aus dem Wortlaut, sondern aufgrund des technischen Gesamtzusammenhangs, den der Inhalt der Patentschrift ihm unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung vermittelt. Deshalb liegt eine wortsinngemäße Patentbenutzung nicht nur bei „wörtlich übereinstimmender“ Benutzung, sondern auch vor, wenn die Benutzungsform fachnotorische Austauschmittel einsetzt. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten (Mes § 14 Rn. 59).

Ausgehend von dem vorbeschriebenen Verständnis des PA 1 ist zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform eine wortsinngemäße Verletzung darstellt. Insoweit ist aus dem SV zu berücksichtigen, dass die Ausführungen der B zur Ausgestaltung der Verletzungsform aus Titan mit abweichenden Winkeln im Griffbereich zu der von VK vertriebenen Gehstütze unbestritten sind. Auch wenn letztere nicht maßgeblich ist, sondern die durch das Streitpatent geschützte Gestaltung, so spricht dies dafür, dass B die Verletzung insoweit nicht unstreitig stellen will. Dieser Annahme soll gefolgt werden.

Der SV ist insoweit nicht hinreichend eindeutig und gibt deshalb Veranlassung sicherheitshalber hilfsweise Erwägungen zu prüfen.

M1 Gehhilfe oder Krücke mit einem stabförmigen Teil (1),	M1 ja
M2 einem zum stabförmigen Teil (1) in einem Winkel angeordneten Handgriff (2)	M2 ja
M3 und einer Unterarmstütze (3),	M3 ja
M4 wobei der Handgriff (2) mit seinem einen Ende an	M4 ja

<p>der Unterarmstütze (3)</p> <p>M5 und mit seinem anderen Ende an dem stabförmigen Teil (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,</p> <p>M6 dass der Winkel zwischen dem Handgriff (2) und dem stabförmigen Teil (1) in einem Bereich von 60° bis 80° liegt</p> <p>M7 und der Winkel zwischen dem Handgriff (2) und der Unterarmstütze (3) in einem Bereich von 95° bis 115° liegt.</p>	<p>M5 ja</p> <p>M6 SV unscharf; stellt man auf Vorbringen der B und Übereinstimmung mit tatsächlichem Produkt ab, nein</p> <p>M7 nein, allerdings größer 90°</p>
---	---

Eine Annäherung an den genau festgelegten Maßbereich reicht grds. nicht, so wenn jedenfalls größer als 90°; dann verneint der BGH sogar für die Frage der Äquivalenz und Gleichwirkung eine solche. Insofern ist der SV allerdings nicht ganz eindeutig, da eine Bemaßung nicht angegeben ist.

Der Hinweis auf die Zubilligung von üblichen Toleranzen greift hier nicht, da insoweit nur minimale Abweichungen zugebilligt werden,

BGH GRUR 2007, 1059 - Zerfallszeitmessgerät

Für die Bestimmung des Schutzbereichs von Ansprüchen, die Zahlen- oder Maßangaben enthalten, hat der Senat hervorgehoben, dass solche Angaben an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maßgeblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teilnehmen. Die Aufnahme von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, dass sie den Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sollen (BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festlegungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Rechtsprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet worden ist (BGHZ 150, 149, 155 - Schneidmesser I). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt vielmehr den geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I). Ebenso gilt für die Bestimmung eines über den technischen Sinngehalt des Anspruchs hinausreichenden Schutzbereichs, dass im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung darf deshalb vom Sinngehalt der Zahlen- und Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden Zahlenwert aufgrund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im Anspruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auffinden kann, muss deshalb die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingrenzung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt werden (BGHZ 150, 149, 157 - Schneidmesser I). Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine

Ausführungsform angesehen werden, die als eine solche auffindbar ist, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejenige, die anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Eingrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objektiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfasst.

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs darf deshalb die anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich grundsätzlich nicht aus, dass die erfindungsgemäße Wirkung im Übrigen aus fachmännischer Sicht unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwertes eintritt. Erschließt sich kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs hinaus (BGHZ 150, 149, 158 f. - Schneidmesser I). Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Merkmals wird in diesem Fall durch die (genaue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendigerweise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem solchen Fall genügt es nicht, dass aus fachmännischer Sicht auch eine von der Zahlenangabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennbar ist.

BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I

Die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung sind auch dann anzuwenden, wenn der Patentanspruch Zahlen- oder Maßangaben enthält. Solche Angaben nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maßgeblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teil. Die Aufnahme von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, daß sie den Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sollen (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festlegungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Rechtsprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet worden ist (vgl....).

c) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und Maßangaben grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, sondern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen Inhalten bezeichnen können.

d) Schon diese Umstände schließen es aus, daß der Fachmann Zahlen-, Maß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen wird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre (v. Rospatt, GRUR 2001, 991, 993). Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formulierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeichneten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer Patentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht werden, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimißt; die Patentschrift kann insoweit ihr "eigenes Wörterbuch" bilden (vgl. Sen.Urt. v. 2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; v. 13.4.1999 - X ZR 23/97, Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Aus der

Sicht des fachmännischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten Merkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, daß der objektive, erfindungsgemäß zu erreichende Erfolg genauer und gegebenenfalls enger eingegrenzt wird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des Anmelders ist, dafür zu sorgen, daß in den Patentansprüchen alles niedergelegt ist, wofür er Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 - Mechanische Betätigungsvorrichtung), darf der Leser der Patentschrift annehmen, daß diesem Erfordernis auch bei der Aufnahme von Zahlenangaben in die Formulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt um so mehr, als der Anmelder bei Zahlenangaben besonderen Anlaß hat, sich über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung für die Grenzen des nachgesuchten Patentschutzes klar zu werden.

Daher ist eine deutlich strengere Beurteilung angebracht, als es der Praxis zur Rechtslage in Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen, GRUR 1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen (v. Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 543, 577).

Andererseits schließt dies nicht aus, daß der Fachmann eine gewisse, beispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem technischen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So hat das House of Lords in der Catnic-Entscheidung (R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982, 136), die allerdings die Rechtslage im Vereinigten Königreich vor der europäischen Harmonisierung betraf, bei einem auf einen rechten Winkel gerichteten Anspruchsmerkmal Abweichungen von 6° bzw. 8° vom rechten Winkel als mit der Annahme einer Benutzung der geschützten Lehre vereinbar angesehen. In einem solchen Fall kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob im Anspruch von einem rechten Winkel oder von 90° die Rede ist. Maßgeblich ist vielmehr der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang kann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann auch als exakt einzuhaltende Größe darstellen. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit Grenzwerten (vgl....). Ein Verständnis, daß ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstellung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, daß es sich um einen "kritischen" Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im Patentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage der tatrichterlichen Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall.

...nicht zu beanstandender Weise festgestellt, daß der Fachmann den unteren Wert des Winkelbereichs von 9° bis 12° im Prioritätszeitpunkt nicht als starren Grenzwert ansah und eine Ausführungsform, bei der das Winkelmaß von 9° geringfügig unterschritten wird, als gleichwirkend auffinden konnte (Anm. hier Winkel von 8° 40' um weniger als 4 % von dem im Patent genannten unteren Wert).

Verneint man danach eine wortsinngemäße Verletzung, ist eine äquivalente Benutzung zu prüfen, was insbesondere wegen der fehlenden Eindeutigkeit des SV zu den Winkelangaben angezeigt ist, ggf eben hilfsweise.

cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:

- **Technische Gleichwirkung:** Die angegriffene Ausführungsform muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit abgewandelten, jedoch objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen.

- Dies wäre vorliegend ausgehend von dem was die Erfindung ggü dem STdT wirklich leistet – nämlich (wie im Einzelnen später dargelegt wird) einer durch die Auswahl der Winkel M6 und M7 erzielten Vorverlagerung des Aufsetzpunktes und vorteilhaften Neigung des Handgriffs - und der daraus abgeleiteten **objektiven Aufgabe** einer verbesserten Ergonomie und praktikableren Handhabung einer Gehstütze.
- **Naheliegen** : Der Fachmann muss infolge seiner Fachkenntnisse befähigt sein, die abgewandelte Ausführungsform mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden.
- **Orientierung am PA (Gleichwertigkeit)** : Die vom Fachmann hierzu anzustellenden Überlegungen müssen am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein, und zwar in der Weise, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen (wortsinngemäßen) Lösung gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

Technische Gleichwirkung:

Die Winkelabweichung zum StdT in M6 und/oder M7 einer im Übrigen konstruktiv vergleichbaren Gehstütze, also eigentlich nur D2, da D6 Oberarmstütze und D4 schon das Merkmal M5 nicht erfüllt, hat zwar nach dem Sachverhalt keine erkennbar abweichende technische Auswirkung, aber nach der zitierten Rspr ist grds. eine technische Gleichwirkung zu verneinen.

Denn in „Zerfallszeitmessgerät“ betont der BGH, dass es für die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich grundsätzlich nicht ausreicht, dass die erfindungsgemäße Wirkung im Übrigen aus fachmännischer Sicht unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwertes eintritt. Erschließt sich kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs hinaus

Daraus ergibt sich zugleich, **dass es Sache der B und nicht der VK ist, darzulegen**, dass - der in ihrem – ja immerhin geprüften und erteilten - Patent genannte Zahlenbereich „weniger ernst zu nehmen ist“, also keine erfinderische Auswahl vorliegt, auch wenn urspr. bzgl M6 nur ein recht allgemein gehaltener Winkelbereich von kleiner 95° offenbart war, was als Gegenargument zwar ganz tauglich klingt, aber nicht auf das Patent, sondern auf die Anmeldung abstellt, was wiederum systematisch nicht korrekt ist, da Einschränkungen im Anmeldeverfahren gerade dem StdT Tribut zollen und es deshalb ausreicht, wenn die erfinderische Auswahl bis zur Patenterteilung erfolgt ist; an einer Darlegung durch die B fehlt es aber, so dass kein Raum für Toleranzen besteht.

BGH GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II

Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Ausführungsform angesehen werden, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejenige, die nach dem Verständnis des Fachmanns anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Eingrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Nicht ausreichend ist, dass die erfindungsgemäße Wirkung im Übrigen unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwerts eintritt und nicht nur durch die (genaue) Einhaltung eines Zahlenwerts eintreten soll.

Naheliegen

Insofern soll auf die späteren Ausführungen verwiesen werden, im Ergebnis kann jedoch auch schon hier im Vorgriff festgestellt werden, dass es auch hieran scheitert

Orientierung am Patentanspruch

Es kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu: Aufgrund der gebotenen einschränkenden **Orientierung am PA** als weiteres Ausschlussargument erlangt die in PA 1 erteilter Fassung ggü der Beschreibung in Ursprungsoffenbarung² nur beschränkte Beanspruchung eines Winkelbereichs von 60° bis 80° erhebliche Relevanz und stellt sich als „Verzichtssachverhalt“ dar.

Diese besagt, dass aus dem Schutzbereich des Patents eine Ausführungsform ausgeschlossen ist, die zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte (BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I);

Engels Patent- Marken- und Urheberrecht 9. Aufl. Rn 510

- die Frage der „Orientierung am Patentanspruch“ ist die in der **aktuellen Rspr.** oft entscheidende Frage. Insofern konzentriert sich die aktuelle Diskussion in der Rspr. um die an sich gleichwertige Ausführungsformen, die dennoch vom Schutzzumfang unter dem Aspekt einer Auswahlentscheidung (Verzichtsgesichtspunkten) ausgeschlossen sind;
- die Bewertung der Gleichwertigkeit ist eine Rechtsfrage (BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung); einzubeziehen ist bei der Orientierung am Patentanspruch, was dieser will oder welche Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, er gerade ausschließen oder darauf verzichten will; eine Frage, die im englischen System der dritten **Catnic-Frage** entspricht (vgl. auch BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung), die aber Gefahr läuft, sich zu sehr vom objektiven Gehalt der Lehre und ihres hiermit objektiv verbundenen Schutzzumfangs weg zu bewegen und sich unter Vernachlässigung des Gebots der Rechtssicherheit in Einzelbetrachtungen zu verlieren, auch wenn das Ergebnis aufgrund einer Auslegung des Patents gewonnen wird; dies gilt insbesondere dann, wenn auch die Patenthistorie Berücksichtigung bei der Auslegung findet (Rn. 259g, 506a; kritisch Kühnen GRUR 2012, 664);
- so soll die Benutzung einer auch in der Patentschrift ausführbar offenbarten Ausführungsform regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln begründen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine hiervon in den Patentanspruch aufgenommen worden ist, also eine Auswahlentscheidung unter den Möglichkeiten getroffen worden ist (BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung);
- ebenso soll aus dem Umstand, dass in der Beschreibung zwei mögliche Wege zur Herstellung aufgezeigt werden, im Patentanspruch aber nur einer dieser Wege unter Schutz gestellt wird, zu folgern sein, dass der Schutz auf diese Variante beschränkt ist, wenn dies auch –je nach Einzelfall - nicht das gegenteilige Ergebnis ausschließt (BGH GRUR 2012, 45 – Diglycidverbindung).

Dies bestärkt das Ergebnis, dass eine äquivalente Benutzung bei einer Benutzung außerhalb der Wertebereichs nicht anzunehmen ist, weil diesem für die objektive Problemlösung Bedeutung zukommt. D2 weicht insofern mit einer Neigung von 45° (135°) zu M 6 (60°-80°) deutlich ab. Auch für D4 (nur Fig. 1 ist relevant, da Gehposition) ist M6 allenfalls als größer 90° offenbart und damit abseits hier anzuerkennender Äquivalenz.

Soweit wegen der hilfswisen Beschränkung – wie hier - eine Sachprüfung als zulässig angesehen wird (siehe oben) ändert dies am Ergebnis nichts, da M6 unverändert in seiner beschränkenden Fassung von 60°-80° zugrunde zu legen ist.

² Hier nennt der SV nichts abweichendes insb. zu den urspr. Patentansprüchen, was bedeutet, dass insofern auch keine Annahmen abweichender Offenbarung gerechtfertigt sind.

e. Rechtswidrigkeit

Die Tatbestandsmäßigkeit der den Schutzbereich verletzenden Patentbenutzung indiziert die Rechtswidrigkeit, ausgenommen es liegt eine Ausnahmetatbestand vor.

-Der Einwand der Nichtigkeit des Patents zählt nicht dazu, da dieser nur über den Aussetzungsantrag gemäß § 148 ZPO relevant ist; denn eine materielle Sachprüfung der Validität durch Verletzungsgericht ist nicht möglich.

-Nicht in Betracht kommen vorliegend ferner als relevante Tatbestände das Erlöschen des Patents (dies führt ja zum Wegfall der von § 139 I vorausgesetzten Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr) oder die Erschöpfung des Patentrechts oder die rechtmäßige Benutzung infolge Zustimmung des Patentinhabers, wie beim Lizenzvertrag, die Lizenzbereitschaftserklärung, Zwangslizenz, das Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 oder das Weiterbenutzungsrecht.

- Aber der Formstein-Einwand ist geltend gemacht und zu prüfen:

f. Ausnahmetatbestand Formstein-Einwand

Erhoben ist aber der Formstein-Einwand (Freier Stand der Technik), der ebenfalls zum Wegfall der RvK bei äquivalenter Benutzung führen kann und den Schutzgegenstand des PA und nicht dessen Schutzzumfang betrifft.

Geht man von einer äquivalenten Benutzung aus., ist hier also ggü dieser konkreten Ausführungsform und deren Schutzgegenstand der **Einwand der Benutzung des freien Stands der Technik** zu prüfen, dh der Einwand, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den vorbekannten StdT keine patentfähige Erfindung dar; sie sei entweder nicht neu oder beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit (BGH GRUR 1986, 803,- Formstein), wobei zum vorbekannten Std nur derjenige nach § 3 I PatG zählt.

Da der Formstein-Einwand die angegriffene Ausführungsform und nicht das Patent betrifft, darf keinesfalls die Beurteilung mit derjenigen des Streitpatents vermengt werden oder hierauf verwiesen werden.

Er greift allerdings dann nicht, wenn die Merkmale eines erteilten Patentanspruchs bei der angegriffenen Ausführungsform identisch (wortsinngemäß) verwirklicht sind, es muss deshalb mindestens ein Merkmal nicht wortsinngemäß verwirklicht sein (BGH GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock)

Ergibt diese Prüfung das Fehlen von Neuheit und/oder Erfindungshöhe, greift der Formstein-Einwand durch; die so beurteilte Ausführungsform ist patentfrei.

Es ergibt sich noch eine weitere Einschränkung:

Der Grundsatz, dass der Rechtsbestand eines erteilten Patents im Verletzungsprozess nicht zu prüfen ist, sondern der Verletzungsrichter das Patent so, wie es erteilt oder beschränkt worden ist, hinzunehmen hat, führt dazu, dass die im Rechtsstreit als äquivalente Benutzung angegriffene Ausführungsform auf den Formstein-Einwand hin nur dann überprüft werden kann, wenn der entgegengehaltene StdT die äquivalente Abwandlung und nicht ausschließlich solche Merkmale des Anspruchs betrifft, die bei der angegriffenen Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht sind (Mes § 14 Rn. 110)

Allerdings substantiiert B den Formstein-Einwand nicht im Hinblick auf den StdT, so dass es nicht unzulässig ist, diesen als unbeachtlich zu behandeln. Allerdings sollte auch hier wegen des in der Klausur ja bzgl des parallelen Nichtigkeitsverfahrens geltend gemachten StdT jedenfalls hilfsweise eine kurze Betrachtung erfolgen, wobei dieser nur insofern relevant ist als gerade aus den vom PA abweichenden

Merkmale der Benutzungsform, hier also den Winkelangaben, eine abweichende Bewertung zum Streitpatent erfolgen darf. Im Fokus steht deshalb auch hier nur die D2 oder noch die D4, nicht aber die D6. Insofern lässt der SV mangels konkreter Angaben der Winkel der Verletzungsform, sofern man diese als nicht identisch mit PA 1 sieht, keine weitere Prüfung zu. Es soll deshalb von einem Ausschluss des Einwands ausgegangen werden.

g. Verschulden

Der Unterlassungsanspruch ist verschuldensunabhängig.³

h. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1

Wiederholungsgefahr ist durch die Verletzungshandlung indiziert, entgegenstehende Umstände sind nicht geltend gemacht, insb. wurde keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.

Es ist deshalb auch von einer Patentverletzung auszugehen und der Aussetzungsantrag ist zu prüfen

B. Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage (Zulässigkeit und Begründetheit)

I. Voraussetzungen

Das LG München kann nach § 148 ZPO das Verletzungsverfahren im Hinblick auf die vorgreifliche Frage des Bestands des Klagepatents aussetzen, und zwar aufgrund Ermessensentscheidung, wobei die Anordnung prozessleitende Maßnahme ist und eine Aussetzung nur dann in Frage kommt, wenn nicht aus anderen Gründen Entscheidungsreife vorliegt, so wenn das LG bereits keine Verletzung festgestellt hätte.

Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind:

- Vorgreiflichkeit (Abhängigkeit von einem Rechtsverhältnisses)
- das Rechtsverhältnis muss Gegenstand eines anhängigen anderen Rechtsstreits; hier ist die Nichtigkeitsklage durch Zustellung am 10.3.15 bereits rechtshängig geworden, § 261 ZPO.-

Ferner wird nach der Rspr. eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Erfolgs gefordert, den das LG selbst zu beurteilen hat; auf die Verfahrenslage des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens kommt es nicht an.

BGH Mitt 2015, 281 Kurznachrichten

Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht auch dann, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls setzt es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO aus, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Klage auf Nichtigerklärung des Patents entschieden ist.

³ Im Übrigen indiziert die durch den Tatbestand indizierte Rechtswidrigkeit einer Patentbenutzung ferner das Verschulden nach § 139 II Satz 1, § 276 BGB regelmäßig nur in Form der Fahrlässigkeit (BGH GRUR 1993, 460 – Wandabstreifer). Ein Irrtum über die Rechtsbeständigkeit des Patents entlastet nicht Ein Irrtum über die Rechtsbeständigkeit des Patents entlastet nicht (BGH GRUR 1977, 250, – Kunststoffhohlprofil).

II. Bedeutung der beschränkten Fassung

Wie bereits erwähnt soll für den Aussetzungsantrag nur eine unbedingte Beschränkung beachtlich sein. Insoweit gelten die obigen Ausführungen, so dass auch der Erfolg der Nichtigkeitsklage im Hinblick auf die Fassung von PA 1 nach Hilfsantrag geprüft werden sollen.

C. Beurteilung der Nichtigkeitsklage

I. Gebühren

Keine Anhaltspunkte (*es gilt § 6 I 2 iVm § 6 II 2. Alt. PatKostG, wonach die Handlung (Klage siehe § 3 I Nr. 4 PatKostG) als nicht erhoben gilt, sofern nicht binnen 3 Monaten ab Fälligkeit nach § 3 I dh Einreichung der Klage gezahlt ist*)

II. Zulässigkeit der Klage

1. Wirksame Klageerhebung als Prozesshandlung

Der SV gibt keine Anhaltspunkte für besondere Probleme im Hinblick auf die erforderlichen Prozesshandlungsvoraussetzungen und die insoweit sich stellende Frage einer wirksamen Prozesshandlung, wie sie sich zB bei fehlender Partei- oder Prozessfähigkeit §§ 50, 51 ZPO oder bei Willensmängeln stellen können.

2. Statthaftigkeit der Klage

Nach § 81 I Satz 1 Art. II § 6 IntPatÜG muss sich die Klage gegen ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes EP-Patent richten. Dies ist der Fall. Es gilt materielles EPÜ-Recht, also Art. 138 EPÜ und Art. 139 EPÜ iVm Art. II § 6 IntPatÜG aber nationales Verfahrensrecht, also PatG.

3. Allg. und besondere Prozessvoraussetzungen.

a. § 81 III Kläger

b. § 81 I 2 richtiger Beklagter

c. Kein Klageausschluss nach § 81 II 1 PatG

d. Keine entgegenstehende Rechtskraft §§ 322, 325 ZPO

e. Rechtsschutzbedürfnis

Der SV gibt insofern keinen Anlass zu längeren Ausführungen, angesprochen sollte kurz das zweifelsohne im Hinblick auf das noch rechtshängige Verletzungsverfahren zu bejahende Rechtsschutzbedürfnis im Hinblick auf das am 6.2.2015 erloschene Patent.

f. Sonstige Prozessvoraussetzungen (Sachurteilsvoraussetzungen)

4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift

a. § 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG

b. § 81 V PatG

aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten

bb. des Streitgegenstands

Insoweit stellen sich hier keine Probleme, da als Nichtigkeitsgründe die Art II § 6 I Nr. 1 und Nr. 3 IntPatÜG genannt und auch tatsächlich der Begründung nachgeltend gemacht sind.

cc. der Tatsachen, Beweismittel

Sind hier durch Vorlage der Schriften erfüllt.

5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift

a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG

b. Widerspruch der Beklagten

6. Antragslage, Auslegung und Zulässigkeit der Anträge

a. Auslegung der Anträge

Im Nichtigkeitsverfahren gilt über § 99 I PatG, § 308 Satz 1 ZPO, dh der Senat ist an die Anträge gebunden und darf insb. nicht mehr zusprechen als beantragt, das gilt auf beiden Seiten. Die Erklärungen und Anträge sind bindend und müssen beachtet werden. Dazu müssen sie nach § 133 BGB im wohlverstandenen Interesse ausgelegt werden; maßgebend ist der Schluss der mV.

b. Klägerin

Antrag und Antragsgegenstand der vollumfänglichen Nichtigkeitsklärung des Streitpatents sind eindeutig und bedürfen keiner näheren Ausführungen

c. Patentinhaberin (Beklagte)

Auf Seiten des Patentinhabers wird neben der Klageabweisung beantragt, hilfsweise wird das Streitpatent in beschränkter Fassung mit der Winkelangabe „kleiner 95°“ verteidigt unter gleichzeitiger Schutzrechtserklärung bzw Antrag auf Aufnahme eines „Rettungsdisclaimers“ zur bisherigen Bereichsangabe 60° bis 80°. ⁴

Ferner erklärt die Patentinhaberin dass die weiteren PAe nicht isoliert verteidigt werden, so dass nach st Rspr und BGH GRUR 2007, 862 Informationsübermittlungsverfahren II einer weiteren Sachprüfung nicht bedarf.

BPatG 4 Ni 13/11 Urt. v. 15.1.2013 – Dichtungsring

Der Sachprüfung eines im Nichtigkeitsverfahren angegriffenen Unteranspruchs bedarf es nur – was vorrangig zu klären ist und wofür in der Rechtsprechung Auslegungsregeln entwickelt worden sind – wenn der Wille des Patentinhabers auf dessen (isolierte) Verteidigung gerichtet ist.

Der Untersuchung der weiteren PAe bedarf es deshalb nicht, sofern die Klage ggü PA1 Erfolg hat; lü auch nicht, da diese mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von PA 1 getragen würden.

III. Begründetheit der Klage

1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand

Die Nichtigkeitsklage ist begründet, wenn das Streitpatent im zuletzt zulässig angegriffenen Umfang - und soweit es überhaupt gegenständlich zulässig verteidigt wird – mit Wirkung für die BRD nichtig zu erklären ist. Angegriffen sind sämtliche PAe nach Art. II § 6 I Nr. 1, Nr. 3 IntPatÜG, die nach geltender und in eingeschränkter Fassung verteidigt werden.

2. Anwendbares Recht

Auf die Klage nach Art. II § 6 IntPatÜG ist unmittelbar materielles EPÜ Recht anzuwenden (nicht der Regeln oder Prüfungsrichtlinien, an die ja auch die

⁴ Insofern wird relativ häufig bereits hier die Zulässigkeit des Hilfsantrags angesprochen oder gar geprüft, was systematisch falsch ist; zunächst ider Hauptantrag zu prüfen und von dessen Ergebnis hängt die Prüfung des Hilfsantrag beginnend mit dessen Zulässigkeit ab; vorliegend erweist sich ein Vorgriff der Prüfung besonders fatal, weil ohne Kenntnis des Ergebnisses des Hauptantrags und Erörterung der Rechtsfolgen tatsächlich die Annahme entstehen könnte, es liege auf jeden Fall eine Erweiterung des Schutzbereichs vor; allerdings zeigt auch eine korrekte Analyse und die Formulierung des Hilfsantrags, worauf VK abzielt und dass er eben den Schutzbereich gerade nicht erweitern will.

Beschwerdekammern nicht einmal gebunden sind), aber es gilt das deutsche Verfahrensrecht, ebenso wie für das Verletzungsverfahren (Art. 64 III EPÜ).

3. Nichtigkeitsgründe und Tatsachen/Sachvortrag

Der Gegenstand und Umfang der Sachprüfung orientiert sich an Antrag und Nichtigkeitsgrund und den hierzu geltend gemachten und nach aktueller Rspr des BGH insb. auch an den substantiierten Tatsachen, welche insgesamt den (zweigliedrigen) Streitgegenstand bilden.

a. Die Tatsachen und Umfang der Amtsermittlung

De facto **kann** (aber muss nicht nach richtiger Auffassung) seit BGH „Tretkurbeleinheit“ deshalb trotz Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 87 PatG die Sachprüfung auf das substantiierte Vorbringen der Klägerin zum Angriffsgegenstand **beschränkt werden**, d.h. auf die substantiierte Auseinandersetzung des Angriffs mit der technischen Bewertung des StdT als die maßgeblichen Tatsachen. Das bedeutet, dass vorliegend der Angriff fehlender Ausführbarkeit – sofern man hier nicht die Lösung korrigierender Auslegung gewählt hat – ins Leere geht, da keinerlei Sachvortrag von der Kl hierzu gehalten worden ist und auch nicht ansonsten erkennbar ist, worin diese liegen sollte.

BGH GRUR 2013, 1272 -Tretkurbeleinheit

Ein Angriffsmittel wird aus dem typischerweise ebenso unbegrenzten wie unüberschaubaren Stand der Technik jedoch erst durch die Darlegung des Klägers, welchen konkreten Beitrag welche Bestandteile welcher Entgegenhaltung zu der geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit leisten sollen (BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 Rn. 36 - Fahrzeugwechselstromgenerator). Obwohl über die Patentfähigkeit letztlich die rechtlichen Schlussfolgerungen entscheiden, die aus den (potentiell) relevanten Beiträgen zur Beurteilung der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit zu ziehen sind, ist das Patentgericht weder verpflichtet noch auch nur berechtigt, von sich aus zu ermitteln, worin diese relevanten Beiträge liegen könnten. Andernfalls könnte sich der Kläger darauf beschränken, eine Vielzahl von Entgegenhaltungen vorzulegen oder auch nur aufzulisten, und es dem Patentgericht überlassen, deren Inhalt auszuwerten und zu prüfen, ob und inwiefern sich hieraus Anhaltspunkte für eine mangelnde Patentfähigkeit ergeben. Damit würde das Patentgericht jedoch seine Aufgabe verfehlen, unparteiisch zu wägen, ob der Klagevortrag das Klagebegehren rechtfertigt, und sich in die Rolle eines Klägerhelfers begeben; dafür bietet indes auch der Amtsermittlungsgrundsatz keine Grundlage.

Bestätigt durch BGH GRUR 2015, 365 - Zwangsmischer

Der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren geltend macht, dass der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt gewesen sei, muss dartun, dass im Stand der Technik technische Lehren bekannt waren, aus denen der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens den Gegenstand der Erfindung entwickeln konnte. Er muss ferner diejenigen technischen und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darlegen, aus denen das Patentgericht die rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, dass der Fachmann Anlass hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen Weg auch zu gehen.

Der Amtsermittlungsgrundsatz entbindet den Kläger hiervon nicht, denn nach ihm hat das Gericht lediglich das präsente technische Wissen seiner Richter zu berücksichtigen und im Übrigen gegebenenfalls denjenigen tatsächlichen Anhaltspunkten weiter nachzugehen, die sich aus dem Sachvortrag der Parteien für oder gegen eine mangelnde Patentfähigkeit ergeben. Ergeben sich solche Anhaltspunkte nicht, ist es weder im zweiten noch im ersten Rechtszug Aufgabe des Gerichts, anstelle des Klägers Sachverhaltselemente zu ermitteln und zusammenzufügen, die für sich oder zusammen mit anderen das Klageziel rechtfertigen

Einschränkend BPatG Urt. v. 12.11.2013 4 Ni 53/11 (EP)

Die weiteren Druckschriften wurden seitens der Klägerin nicht hinsichtlich der Neuheitsbetrachtung herangezogen und bedürfen deshalb insoweit keiner weiteren Betrachtung, da die Darlegung, welche bestimmten technischen Informationen der Fachmann einer bestimmten Entgegenhaltung oder bestimmten Entgegenhaltungen entnehmen kann und unter welchem Aspekt diese das Klagebegehren rechtfertigen sollen, Aufgabe der Klägerin ist. Der Senat ist deshalb auch im Rahmen des im Nichtigkeitsverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 87 Abs. 1 PatG jedenfalls nicht verpflichtet, von sich aus zu ermitteln, worin diese relevanten Beiträge liegen könnten (weitergehend BGH Urt. v. 27.8.2013, X ZR 19/12 = GRUR 2013, 1272, Tz. 36 – Tretkurbeleinheit). Der Senat sieht sich insoweit nicht gehindert, die von der Klägerin nur im Rahmen der Prüfung erfinderischer Tätigkeit herangezogenen und gewürdigten Druckschriften, wie vorliegend insbesondere die D5 und D8, auch in Bezug auf Neuheit (Art. 54 EPÜ; § 3 PatG) zu bewerten.

Dies gilt auch, wenn die Darlegung der Klägerin – wie vorliegend – keine vollständige Merkmalsanalyse enthält, sondern nur eine Würdigung im Hinblick auf die technische Bedeutung einzelner Merkmale für ein Naheliegen, zumal nach bisheriger Rechtsprechung auch bei EP-Patenten die fehlende Neuheit keinen eigenständigen Nichtigkeitsgrund bildet, sondern nur einen unterschiedlichen rechtlichen Aspekt fehlender Patentfähigkeit ...

b. Folgen

Insoweit bleibt nach richtiger Auffassung eine starke Orientierung an den vom KI fokussierten SV, aber keine Bindung, insb kein Verbot, die Aspekte innerhalb des Nichtigkeitsgrundes zu erweitern; so zB für den Neuheitsangriff auch die nicht zitierten Schriften heranzuziehen oder für die unzulässige Erweiterung auf ein anderes Merkmal abzustellen.

Zu untersuchen ist deshalb eine unzulässige Erweiterung des PA 1 wegen Merkmal M6 60° bis 80° ggü dem Inhalt der Anmeldung bzgl der dortigen Winkelangabe „kleiner 95°“, wobei ggf der Hilfsantrag insoweit zu klären ist, ob hier bei Aufnahme einer nicht offenbarten unzulässigen Beschränkung nach BGH „Winkelmesseinrichtung“ und „Wundversorgungssystem“ der Anspruch gerettet werden kann.

Ferner ist die Patentfähigkeit von PA 1 zu untersuchen.

4. PA 1 erteilter Fassung

a. Unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung,

Art. II § 6 I Nr. 3 IntPatÜG bestimmt

der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung **oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung** oder einer nach Artikel 61 des Europäischen Patentübereinkommens eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung **beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.**

aa. Gegenstand der Erweiterung PA 1

Geltend gemacht und zu erörtern ist die Frage, ob die ursprüngliche offenbarte Winkelangabe „kleiner 95° eine Bereichsangabe 60° bis 80° bereits offenbart.

bb. Prüfungsgegenstand und Prüfungsmethodik

Zu vergleichen ist der Gesamtoffenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen mit den jeweiligen Patentansprüchen, wobei zu ersterem Beschreibung, Figuren und urspr. PAe zählen

Das gilt auch soweit in der Teilanmeldung die Patentansprüche nur auf einen Stent gerichtet waren

4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe = GRUR –RR 2015, 321

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ für die Nichtigerklärung auf das Hinausgehen des Gegenstands des EP-Patents über den Inhalt der (früheren) Anmeldung abstellt, mit hin auf eine unzulässige Änderung der Patentansprüche, deren beanspruchte Lehre den „Gegenstand des europäischen Patents“ bilden (Keukenschrijver/Busse PatG, 7. Aufl., § 21 Rn 87); Änderungen der Beschreibung können deshalb keinen eigenständigen Nichtigkeitsgrund bildet und nur insoweit von Bedeutung sein, wie die Änderung Einfluss auf die Auslegung der Patentansprüche und deren Beurteilung nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ hat, was vorliegend nicht der Fall ist.

Nach ständiger Rechtsprechung gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, wobei die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH Urt. v. 11.2.2014, X ZR 107/12 = GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal). Entscheidend ist, was der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist (GRUR 2014, 1026 - Analog-Digital-Wandler), wobei eine unzulässige Erweiterung danach erst vorliegt, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

cc. Sonderproblem Bereichsangaben

Da für die Frage der unzulässigen Erweiterung die Regeln der Neuheitsprüfung anzuwenden sind, muss auch insoweit hierauf zurückgegriffen werden können, da sich die Anforderungen an die Offenbarung wegen des einheitlichen Offenbarungsbegriffs nicht unterscheiden.

BGH GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal

Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133 -Elektronische Funktionseinheit) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig

Nach früherer Rspr des BGH (GRUR 2000, 591 – Inkrustierungsinhibitoren; Mitt 2002, 16 – Filtereinheit) – vor Olanzapin – waren bei numerischen Bereichsangaben

grds auch alle Zwischenwerte und denkbaren Unterbereiche offenbart, also ohne sie zu individualisieren.

Durch Grenzwerte definierte Mengenbereiche der Komponenten einer Legierung umfassten danach sämtliche (Anm. denkgesetzlich) innerhalb der Grenzen liegenden Variationen, also auch die Zusammensetzungen, die nicht einzeln zahlenmäßig ausdrücklich genannte sind, sofern die charakteristischen Eigenschaften der Legierung gewahrt bleiben (BGH GRUR 1990, 510 – Crackkatalysator; GRUR 1992, 842 – Chrom-Nickel-Legierung).

Anderes galt nur, wenn die Auswahl einen undifferenzierten Gesamtbereich ohne konkrete Parameter oder Grenzbereich betrifft (BGH GRUR 1982, 610 – Langzeitstabilisierung; GRUR 1981, 812 – Etikettiermaschine; GRUR 2000, 296 – Schmierfettzusammensetzung).

Diese Rspr kann seit BGH Olanzapin nicht mehr gerechtfertigt werden, jedenfalls wenn es an jeglicher Individualisierung in der Ursprungsoffenbarung fehlt. IM Ergebnis fehlt neuere Rspr des BGH. Ein Fall bestätigt dies jedoch.

Betroffen war der nachfolgende PA für eine Kakaopresse mit einer Bereichsangabe von 60 bis 90 mm für den Filterabstand

Engels Patent- Marken und Urhberrecht 9. Aufl

Die aufgezeigte bisherige Rspr. des BGH zu Bereichsangaben und der Auswählerfindung (zum Schutzzumfang siehe Rn. 502) ist unter Berücksichtigung der seit der Olanzapin-Entscheidung aufgestellten Anforderungen an den Offenbarungsgehalt (Rn. 262ff.) **nicht** mehr vereinbar und dürfte zukünftig relativiert oder ganz aufgegeben werden – aktuelle Entscheidungen fehlen noch – eine Anpassung an das Verständnis der Beschwerdekammern des EPA ist wegen der gewollten Annäherung (Rn. 264) zu erwarten. Die sich insoweit stellende Problematik, ob eher dem empirisch naturwissenschaftlichen Verständnis des technisch Offenbartens zu folgen ist oder im Hinblick auf den Normzweck des Patentrechts (Rn. 16–16b) normative Korrekturen angebracht sind wird damit im letzteren Sinne beantwortet. Insoweit dürfte allerdings insbesondere das „Listen-Prinzip“ einen zu fotografischen Ansatz aufweisen, da nahezu jedes Kochrezept mehrere kombinierbare Listen einzelner Zutaten aufweist und danach eine nicht individualisierte und ausreichende Offenbarung der einzelnen Zutaten.

BGH XZ 54/09 Urt. v. 17.4.2012

"1. A press (1) for separating cocoa mass into cocoa cake and cocoa butter, comprising a frame, in which a plurality of pressure elements (6) are disposed, and means (4, 5) for compressing the pressure elements (6), wherein the pressure elements (6) each comprise a cavity (9) for receiving cocoa mass to be pressed, in which cavity (9) at least one squeezer (11) is present, and wherein a filter (10, 10') is disposed in front of the squeezer (11) and on the side of the cavity (9) opposite said squeezer (11), characterized in that, in the filling position of the squeezer (11), the spacing between the said filters (10, 10') is in a range from 60 to 90 mm.

Der BGH führt aus:

Es (das Patentgericht) hat dabei bejaht, dass die eingeschränkt (anstelle einer Bereichsangabe von 60 mm bis 90 mm mit einer Bereichsangabe von größer 60 mm bis kleiner 90 mm) verteidigten Patentansprüche auch in dieser Fassung ursprünglich offenbart seien und die geänderte Bereichsangabe nicht zu einer gegenständlichen Erweiterung führe, da für den Fachmann alle Zwischenwerte mit offenbart seien.

...

Das hält auf der Grundlage der nunmehr zulässigerweise verteidigten Fassung des Streitpatents der Überprüfung nicht stand.

Gegen die von der Patentinhaberin vorgenommene Bereichseinschränkung bestehen keine Bedenken. Die neue Obergrenze von 76 mm ist bereits in den ursprünglichen Unterlagen (insbesondere ursprünglicher Patentanspruch 4) als zur Erfindung gehörend offenbart; sie ist zudem auch in der Streitpatentschrift enthalten (Beschr. Abs. 15, Patentansprüche 2 und 8).

Die Änderung der Untergrenze von 60 mm auf größer als 60 mm entspricht den Kriterien, die auch die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik entwickelt hat (EPA - Große Beschwerdekammer - Entscheidungen vom 4. April 2004 - G 1/03, G 2/03, ABl. EPA 2004, 413, 448 = GRUR Int. 2004, 959 - Disclaimer/PPG, und Disclaimer/GENETIC SYSTEMS; Entscheidung vom 30. August 2011 - G 2/10 - Disclaimer/SCRIPPS).

Folgt man den Kriterien des EPA zur Neuheit gilt folgendes (Engels Patent- Marken und Urheberrecht 9. Aufl

Nach der Rspr. der Beschwerdekammern des EPA und den Prüfungsrichtlinien sind dagegen:

- **nicht** ohne weiteres alle Zwischenwerte eines geschlossenen Bereichs offenbart, die rein denkgesetzlich in diesen Bereich fallen, sondern nur solche Werte, die von der Schrift ausreichend individualisiert (konkret) dargestellt sind (z.B. T 296/87);
- ein aus einem größeren Zahlenbereich ausgewählter **Teilbereich** ist neu, wenn der gewählte Bereich im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng ist, genügend Abstand vom belegten bekannten Bereich hat und es sich um eine gewollte (nicht willkürliche) Auswahl handelt (T 279/89; PrüfRichtl. G II 8);
- bei sich überschneidenden Bereichen (Zahlen, Formeln) ist auch zu prüfen, ob der Fachmann die Anwendung der Lehre im Überschneidungsbereich ernsthaft erwogen hätte (T26/85; T255/91);
- reicht ein **Vorzugsbereich** einer Entgegenhaltung in den beanspruchten Bereich, so zerstört er dessen Neuheit (T 124/87);
- muss eine **Auswahl aus zwei oder mehr Listen** einer gewissen Länge getroffen werden, um eine spezifische Kombination von Merkmalen zu erhalten, so verleiht die daraus resultierende Merkmalskombination, die im StdT nicht eigens offenbart ist, Neuheit („Zwei-Listen-Prinzip“), z.B.: chemische Einzelverbindungen aus einer bekannten generischen Formel, Ausgangsmaterialien für die Herstellung eines Endprodukts, Teilbereiche mehrerer Parameter (so PrüfRichtl. G VI 8).

Danach dürfte die vorgenommene Auswahl eines nicht urspr. angesprochenen Bereichs nicht als offenbart anzusehen sein.

Soweit die Bekl auf die Figur 1 und dort nachgemessene 70° verweist, kann dies losgelöst davon, dass Figuren regelmäßig keine maßstäbliche Offenbarung aufweisen, auch deshalb keine Rechtfertigung darstellen, selbst wenn der Fachmann diese als bevorzugt erkennt, weil dieser Wert keine ausreichend Präzisierung für die Bereichsangabe darstellt.

dd. Folgen

Nicht einfach ist die Frage, welche Folgen dies hat, da die Bekl. ja die Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung ohne jegliche Beschränkung (disclaimer) oder Schutzrechtserklärung (darauf liefe der BGH hinaus, wenn man den Tatbestand der unzulässigen Erweiterung als verwirklicht sieht, siehe unten) begehrt und erst im Hilfsantrag BGH Winkelmesseinrichtung praktiziert, dieser aber mit einer zusätzlich Aufnahme eines Merkmals verbunden ist, so dass sich die Frage stellt: kann man das Patent unter Anwendung von BGH Winkelmesseinrichtung bestehen lassen oder muss, um Winkelmesseinrichtung anzuwenden, nicht auf den Hilfsantrag abgestellt werden.

Zunächst der BGH

BGH GRUR 2015, 573 Wundbehandlungsvorrichtung

Nach der Rspr des BGH zu deutschen Patenten und Gebrauchsmustern müssen solche Schutzrechte, wenn ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht für nichtig erklärt oder gelöscht werden, sofern die Änderung in der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Dagegen ist die Nichtigerklärung oder Löschung nicht zu vermeiden, wenn die Änderung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem Aliud abgewandelt wird (BGH GRUR 2001, 140 - Zeitlegramm; GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker).

Die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente Anwendung findet, hat der Bundesgerichtshof bislang offen gelassen (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 19 - Winkelmesseinrichtung). Sie ist - entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts (Urteil vom 8. April 2014, Mitt. 2014, 436-Fettabsaugevorrichtung) - zu bejahen.

Der Widerruf oder die Nichtigerklärung eines Patents ist dagegen nicht erforderlich, wenn die Einfügung eines Merkmals, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In einem solchen Fall wird den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit dadurch Rechnung getragen, dass das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür gesorgt wird, dass im Übrigen aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können, insbesondere das nicht offenbarte Merkmal bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH, GRUR 2001, 140 [142f.] – Zeitlegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 16 – Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 – Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 – Tintenstrahldrucker).

Diese Rspr des BGH steht nicht in Widerspruch zu den Regelungen des EPÜ.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA führt die Aufnahme eines einschränkenden, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch regelmäßig zum Widerruf des Patents nach Art. 123 II, 100 Buchst. c EPÜ. Falls ein solches Merkmal unter Art. 123 II EPÜ, könne es weder im Patent beibehalten noch ohne Verstoß gegen Art. 123 III EPÜ aus den Ansprüchen gestrichen werden. Das Patent könne nur dann – ausnahmsweise – aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür biete, dass die einschränkenden Merkmale ohne Verstoß gegen Art. 123 III EPÜ durch andere ersetzt werden könnten (EPA [GBK], GRUR Int 1994, 842 Rn. 12f. = BeckRS 1994, 30478775 – beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products).

BPatG und BGH wenden bei der Entscheidung über die Nichtigerklärung eines europäischen Patents, das mit Wirkung für die BRD erteilt worden ist, nicht Art. 123 II und III EPÜ an, sondern entscheiden auf der Grundlage von Art. II § 6 IntPatÜbkG. Mit der Schaffung dieser Norm hat der nationale Gesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Gründe für die Nichtigerklärung eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet der BRD nach Maßgabe von Art. 138 EPÜ aufzuführen.

Es liegt eine unzulässige Erweiterung vor durch eine unzulässige Konkretisierung, welche offensichtlich also nicht zu einem Aliud, also zu einer anderen technischen Lehre geführt, hat; mithin der „Rettung“ unterzogen werden kann;

Ob die Nichtigkeitsklage bereits deshalb keinen Erfolg hat oder der Hilfsantrag zu untersuchen ist, hängt zunächst von der systematischen Einordnung ab.

b. Systematische Einordnung

Nach bisher überkommener Rspr wird dabei (anscheinend) nicht in Frage gestellt, dass diese Norm ebenso wie § 21 PatG oder Art 100 EPÜ auch sog. uneigentliche Erweiterungen erfasst, also nicht ursprungsoffenbarte beschränkende Merkmale. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil die Rspr des BGH andererseits zwar auch für solche Merkmale, anders als das EPA keine unentrinnbare Falle annimmt, sondern zum Erhalt der PAe gelangt, in dem bei der Validitätsprüfung das Merkmal nicht mitgelesen bleibt, während es im Verletzungsprozess beschränkende Wirkung entfaltet.

Der BGH sagt jedoch nicht wie er zu diesem Ergebnis gelangt, insb ob die danach nicht erforderliche Kennzeichnung im PA und der anscheinend trotz Antragsbindung auch nicht erforderliche Antrag (Hilfsantrag des Patentinhabers) auf der Überlegung beruhen, dass bereits der jeweilige Widerrufs- bzw Nichtigkeitstatbestand nicht erfüllt ist, was konsequent wäre, während das BPatG in dieser Vorgehensweise einen Fall beschränkter Verteidigung sieht und folgerichtig dies auch im Anspruch wiederfinden möchte und es eines Antrags bedarf.

Dies wird vorliegend besonders dadurch deutlich, dass wegen der Aufnahme der urspr. Winkelangabe „kleiner 95°“ in den Hilfsantrag eindeutig eine zusätzliche Beschränkung hinzugekommen ist und deshalb eine beschränkte Verteidigung vorliegt, welche einen Hilfsantrag bedingt und auch nur so vom Patentinhaber gewollt ist.

- sieht man in der Anwendung von BGH Winkelmesseinrichtung bereits den Tatbestand des Art. II § 6 Nr. 3 IntPatÜG nicht als erfüllt an, ist mit der Untersuchung des PA 1 nach Hauptantrag, also der erteilten Fassung bzgl der Patentfähigkeit fortzufahren;
- sieht man hierin eine beschränkte Verteidigung, die damit auch dem Willen des Patentinhabers entsprechen und nicht seinen Anträgen (als Ausdruck seines Willens) widersprechen darf, so ist mit dem Hilfsantrag fortzufahren, da der Patentinhaber seine beschränkte Verteidigung genau so weiter einschränkend gewollt hat, also nicht auf jegliche Winkelangabe verzichten wollte bei der Prüfung der Patentfähigkeit. Dem dürfte zu folgen sein.
- Damit ist die Patentfähigkeit nur noch hilfsweise zu prüfen und sodann der Hilfsantrag auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit.

c. Hilfsweise Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG

Die Patentfähigkeit soll hier nur hilfsweise erfolgen. Sie muss ohne Berücksichtigung des erweiterten Merkmals 6 erfolgen.

Nach deutscher Rspr. bilden die Art. 52-57 EPÜ keine eigenständigen Streitgegenstände, sondern bilden nur Aspekte des einheitlichen Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit. Der Senat könnte deshalb an sich ohne Verstoß gegen die Antragsbindung nach § 308 ZPO von Amts wegen sämtliche Tatbestände prüfen, auch wenn vorliegend nur einzelne Aspekte der Patentfähigkeit von der Klägerin geltend gemacht worden sind. Allerdings ergeben sich Einschränkungen im Hinblick auf § 87 PatG und der Rspr des BGH „Tretkurbeleinheit“ und „Zwangsmischer“, da die Amtsermittlungspflicht stark eingeschränkt ist.

Damit bleibt festzustellen, dass PA 1 auf fehlende Patentfähigkeit im Hinblick auf fehlende Neuheit ggü D4 nach Art. 54 EPÜ zu prüfen sind, und wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf die Kombination D2- D6, wobei sich keinerlei weitere Substantiierung ergibt. Das dürfte aber nicht zu einer Verweigerung jeglicher

Sachprüfung führen, auch wenn der BGH insoweit eine strengere Tendenz in seiner Rspr aufzeigt, da dies mit Art. 87 PatG nicht vereinbar wäre. Wie intensiv sich der Senat dann in eine Prüfung hineingeben muss, ist eine andere Frage

aa. Neuheit von PA 1 , Art. 54 ggü D4

PA 1 müsste ggü dem im Verfahren befindlichen StdT, also D4 neu sein, welche unzuweifelhaft StdT iSv Art. 54 EPÜ ist. Auf Art. 139 II EPÜ kommt es nicht an.

In der D4 ist

- eine Gehilfe ua in den Fig 1 und 2 gezeigt und beschrieben mit einem stabförmigen Teil (3) [= Merkmal M1],
- einem zum stabförmigen Teil in einem Winkel angeordneten Handgriff (Merkmal M2]
- einer Unterarmstütze (5) [= Merkmal M3],
- wobei der Handgriff (4) mit seinem einen Ende an der Unterarmstütze (5) angeordnet ist [= Merkmal M4].
- im Unterschied zu PA 1 ist der Handgriff (4) mit demselben einen Ende auch am stabförmigen Teil (3) angeordnet (\neq Merkmal M5), während das andere Ende frei ist.
- der Handgriff (4) und die Unterarmstütze (5) schließen einen Winkel ϑ_1 von 93° - 100° ein (Fig. 1, 3 u. 6; Sp. 3 Z. 43-47), der somit im beanspruchten Bereich (95° - 115°) liegt [= Merkmal M7].
- Merkmal 6 ist unbeachtlich

Damit ist die D4 im Hinblick auf Merkmal M3 nicht neuheitsschädlich. **Wenn** man auch D2 und D6 auf Neuheit prüft, was nicht verboten, aber andererseits auch nicht veranlasst ist, bleibt es bei dem gefundenen Ergebnis, da D2 ($45^\circ = 135^\circ$) ebenfalls M7 (allenfalls schematisch größer 90 , aber offen) nicht erfüllt ist; bei D6 fehlt es an M3, da es sich um eine Achselstütze und nicht um Unterarmstütze handelt. Ebenso fehlt das Merkmal M7.

bb. erfinderische Tätigkeit

Ausgehend von der objektiven Aufgabe und dem angesprochenen Fachmann ist zu Fragen ob die insoweit verteidigte technische Lehre aufgrund des im Verfahren befindlichen StdT insb der D2 mit D6, im Prio- oder Anmeldezeitpunkt dem Fachmann nahegelegt war.

Insoweit können im Streitpatent angegebenen Aufgaben nicht alle übernommen werden, da bereits hinsichtlich des Umfallens das Streitpatent keine Lösung leistet, ebenso hinsichtlich der Stapelbarkeit, so dass der Gedanke einer Verbesserung der Ergonomie in den Vordergrund tritt, auch wenn relativ unklar bleibt, was das Patent hier ggü dem Stand der Technik durch das Merkmal 7 geleistet hat.

Insoweit hat die Kl insb. zu der Bedeutung dieser Merkmale und der Entsprechungen im StdT keinerlei Sachvortrag gehalten, während die Patentschrift die Erfindung in vielfacher Hinsicht als vorteilhaft preist, wobei allerdings die entscheidende Frage ist, ob dies auch erreicht worden ist, also was die Erfindung tatsächlich leistet ggü dem StdT.

Vorliegend liegt allerdings die Darlegungs- und Feststellungslast beim KL. Danach ist ungeachtet der erkennbaren jeweiligen Merkmale der zur erf. Tätigkeit angeführten D2 und D6 durch die Klägerin bereits nichts zur Funktionalität der angeführten Gehilfen im Stand der Technik im Verhältnis zur erfindungsgemäßen Gehilfe gesagt, insbesondere der Umstand, dass bereits deshalb die Gehilfe mit

Achselstütze der D6 nicht im engeren Umfeld der erfindungsgemäßen Lehre liegen und weshalb der Fachmann zur Weiterbildung eines relevanten Standes der Technik der D2 eine solche Schrift überhaupt heranziehen sollte.

Versucht man dennoch diese Fragen zu beantworten, so ergibt sich kurz folgendes:

Ausgehend von der D4 fehlen M5 und M6 ist nicht erkennbar, weshalb der Fachmann von der Konstruktion der D4 mit einseitiger Verbindung des Handgriffs an Stab und Unterarmstütze abweichen sollte hin zu einer Anordnung des Handgriff zwischen Stab und Unterarmstütze gemäß der D6, einer Oberarmstütze, die zudem ebenfalls die fehlenden Merkmale nicht aufzeigt. Hierfür liefert die Klägerin auch keinerlei Argumente.

5. PA 1 nach Hilfsantrag:

a. Zulässigkeit der Anspruchsfassung

Nach st. Rspr unterliegt die Zulässigkeit der Selbstbeschränkung einer erweiterten Prüfung, welche nicht durch den numerus clausus der Nichtigkeitsgründe beschränkt ist

grundlegend BGH GRUR 1998, 901 - Polymermasse

Wird dieses mit geänderten Ansprüchen oder einer veränderten Beschreibung verteidigt, kann es im Einspruchsverfahren nur aufrechterhalten werden, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich zulässig ist. Bei der Verteidigung eines Patents in veränderter Fassung muß daher in diesem Verfahren ebenso wie in der Beschwerdeinstanz die Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die im Einspruchsverfahren geltend gemachten Widerrufsgründe geprüft werden

und deshalb ua auch zu prüfen ist, ob zB auch das Erfordernis des Art. 84 EPÜ. der Klarheit umfasst ist.⁵ Insoweit bestehen keine Bedenken.

aa. Zulässigkeit der Beibehaltung des unzulässigen Merkmals

Auch dann wenn eindeutig ein weiter beschränkende Verteidigung vorliegt, fordert der BGH keinen Disclaimer, er betont ausdrücklich, dass die Beibehaltung der unzulässigen Erweiterung zulässig sei. Das ist aber keineswegs selbstverständlich, da das Gericht ja quasi einen neuen Anspruch mit einer unzulässigen Erweiterung schafft bzw die Fehlerhaftigkeit perpetuiert und es qualitativ etwas anderes ist, ob man die erteilte Fassung „am Leben lässt“ oder ob man auch noch deren weitere Gestaltung erlaubt; würde man dies allerdings nicht, wäre meistens die Verteidigungsmöglichkeit de facto genommen, da jegliche weitere Beschränkung unmöglich würde.

BGH GRUR 2015, 573 Wundbehandlungsvorrichtung

Der Zulässigkeit der beschränkten Verteidigung steht auch nicht entgegen, dass es nicht zulässig ist, den Patentanspruch durch ein nicht-ursprungsoffenbartes Merkmal zu beschränken. Denn Merkmal 4b ist bereits im erteilten Patentanspruch 1 enthalten. Dass es Bestandteil des im Übrigen unbedenklichen Hilfsantrags I ist, kann daher dessen Zulässigkeit nicht in Frage stellen.

bb. Unzulässige Erweiterungen von Anmeldung und Schutzbereich

⁵ Siehe Skript Engels S. 105ff; abw BPatG, GRUR 2013, 53 – Kaffeemaschine bei fehlenden inhaltlichen Änderungen

Eine Änderung, welche eine Erweiterung des Inhalts der Anmeldung schafft, ist nach Art. 123 II EPÜ unzulässig; sie würde zudem gemäß Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ und Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG einen neuen Nichtigkeitsgrund schaffen.

Dies gilt ebenso wegen Art. 138 III EPÜ Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 IntPatÜbkG für eine Erweiterung des Schutzbereichs.

Wie bereits ausgeführt, bestehen insofern bzgl des erweiterten Merkmals 60-80° im Hinblick auf Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG keine Bedenken, eines Disclaimers bedarf es nach BGH nicht; hier erscheint allerdings die Gegenauffassung vorzugswürdig, da ein neuer PA geschaffen wird und die Aufnahme weiterer beschränkender Merkmale ansonsten bereits sprachlich zur Verwirrung führt.

Allerdings könnte die Aufnahme des urspr offenbarten Merkmals „kleiner 90°“ zu einer Erweiterung des Schutzbereichs nach Art. 123 III EPÜ und einen neuen Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 IntPatÜG schaffen, wenn sich der Schutzbereich mit der Bereichserweiterung auch erweitern würde. Dies ist aber gerade nicht der Fall, da der Schutzbereich ja gerade auf den Bereich 60°-80° beschränkt bleibt.

Zu empfehlen ist eine Fassung wie zB

“...in einem Bereich von 60° bis 80°“ (dieses Merkmal stellt eine unzulässige Erweiterung dar) kleiner 95°...“

Der zulässig geänderte PA1 ist nun noch auf fehlende Patentfähigkeit zu untersuchen, wobei für M6 nun „kleiner 95°“ zu prüfen ist

b. Patentfähigkeit von PA 1 nach Hi

aa. Neuheit von PA 1 , Art. 54 ggü D4

PA 1 müsste ggü dem im Verfahren befindlichen StdT, also D4 neu sein, welche unzweifelhaft StdT iSv Art. 54 EPÜ ist. Auf Art. 139 II EPÜ kommt es nicht an.

Wie bereits festgestellt fehlt in der D4 das Merkmal 3; auch zum Merkmal M6 finden sich keine Angaben in der D4. Beim Blick auf die Figur 1 könnte dieser Winkel auf etwas mehr als 90° bemessen sein und in den Bereich „kleiner 95°“ fallen. Figuren geben aber mangels besonderer Umstände insoweit keine genauen Maßverhältnisse wieder – eine Offenbarung ist iE abzulehnen, selbst wenn beim Nachmessen ein relevanter Wert festzustellen wäre. M7 ist dagegen eindeutig erfüllt.

PA 1 ist deshalb neu ggü der D4; wenn man auch D2 und D6 prüft, was nicht verboten, aber andererseits auch nicht veranlasst ist, bleibt es bei dem gefundenen Ergebnis, da bei D2 ebenfalls M6 und M7 (allenfalls schematisch offenbart) nicht erfüllt sind; bei D6 fehlt es an M3, da es sich um eine Achselstütze und nicht um Unterarmstütze handelt. Erfüllt ist das Merkmale M6 (hier 90°), nicht dagegen M7 (allenfalls zu schätzen mit kleiner und größer 90°).

bb. erfinderische Tätigkeit

Die D2 kommt der beanspruchten Krücke am nächsten (Merkmale M1-M5 sind erfüllt). Der Winkel zwischen Handgriff und stabförmigen Teil (M6) ist erkennbar größer als 90° und könnte noch den jetzt maßgeblichen Bereich von „kleiner 95°

treffen, aber weshalb der Fachmann die D2 mit D6 überhaupt kombinieren sollte, bleibt ebenso wie nach Hauptantrag unerfindlich.

Betrachtet man hilfsweise die Gehhilfe der D4, so unterscheidet sich diese zwar nicht im Winkel nach M7, da der Bereich von 95° - 115° mit 93° bis 100° getroffen ist, auch M6 könnte man bejahen, da der Winkel erkennbar unter 90° liegt und damit, wie jetzt gefordert, kleiner als 95° ist. Aber es ist nicht erkennbar, weshalb der Fachmann von der Konstruktion der D4 mit einseitiger Verbindung des Handgriffs an Stab und Unterarmstütze und dem fehlenden Merkmal 5 abweichen sollte hin zu einer Anordnung des Handgriff zwischen Stab und Unterarmstütze gemäß der D6 oder auch D2.

Die Patentfähigkeit wäre bei zulässigem Anspruch zu bejahen.

D. Entscheidung des LG München

Das LG wird das Verfahren nicht aussetzen, wenn es die beschränkte Fassung in die Aussetzungsfrage einbezieht, da das Patent insoweit Bestand haben wird. Es wird eine Unterlassungsurteil auf Basis dieser beschränkten Fassung verkünden unter Klageabweisung im Übrigen und bei Kostenquote nach § 92 I ZPO sowie mit Erklärung der Vollstreckbarkeit nach § 709 ZPO.

Sieht man die Einbeziehung des Hilfsantrags als unzulässig, so wird das LG deshalb einen Aussetzungsbeschluss verkünden.

Engels