

## Klausurenkurs Patentrecht - Nichtigkeitsverfahren

### Klausur 5.8.2016 – Antischnarch-Vorrichtung

#### Gliederung und Lösungshinweise mit Textauszügen

<b>A. Zulässigkeit und Begründetheit der Verletzungsklage.....</b>	<b>3</b>
<b>I. Antragslage und Verfahrensgegenstand .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Zulässigkeit der Unterlassungsklage.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen .....</b>	<b>3</b>
<b>a. wirksame Klageerhebung; .....</b>	<b>3</b>
<b>b. Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II PatG)</b>	<b>3</b>
<b>aa. Bewerbung im Internet und Herstellung und Vertrieb der Geräte in der BRD durch Labore als unmittelbare Patentverletzung .....</b>	<b>4</b>
<b>bb. Belieferung der Labore mit Schraubensystem als mittelbare Patentverletzung .....</b>	<b>5</b>
<b>cc. Keine zwingende einheitliche Zuständigkeit bei unterschiedlichen Benutzungshandlungen .....</b>	<b>5</b>
<b>c. Partei- und Prozessfähigkeit (§§ 50, 51 ZPO);.....</b>	<b>5</b>
<b>d. Prozessführungsbefugnis.....</b>	<b>5</b>
<b>e. Postulationsfähigkeit § 78 ZPO .....</b>	<b>5</b>
<b>f. Keine entgegenstehende Rechtskraft (§ 322 ZPO);.....</b>	<b>5</b>
<b>g. Keine anderweitige Rechtshängigkeit (§ 261 ZPO); .....</b>	<b>5</b>
<b>h. Rechtsschutzbedürfnis: kein Problem, da Patent in Kraft.....</b>	<b>5</b>
<b>II: Begründetheit der Klage der Klage auf Unterlassung.....</b>	<b>6</b>
<b>1. Klage auf Unterlassung, Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9,10 .....</b>	<b>6</b>
<b>a. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents.....</b>	<b>6</b>
<b>b. Aktivlegitimation des Klägers,.....</b>	<b>6</b>
<b>c. Passivlegitimation des Beklagten, .....</b>	<b>6</b>
<b>aa. Bewerben und Liefern der Schraubensystems.....</b>	<b>6</b>
<b>bb. Verkauf der hergestellten Vorrichtungen an Abnehmer.....</b>	<b>7</b>
<b>d. Verletzungshandlungen iSv §§ 9, 10 PatG.....</b>	<b>9</b>
<b>aa. Anbieten als unmittelbare Verletzung §§ 9 Satz 2 PatG.....</b>	<b>9</b>
<b>bb. Herstellen und Verkauf der Vorrichtungen in der BRD.....</b>	<b>11</b>
<b>cc. Mittelbare Verletzung § 10 PatG.....</b>	<b>11</b>
<b>dd. Störerhaftung bzw fahrlässige Nebentäterschaft .....</b>	<b>14</b>
<b>e. Verletzung des Patents -Schutzbereichs Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG):.....</b>	<b>15</b>
<b>aa. Auslegung des Patentanspruchs; .....</b>	<b>15</b>
<b>bb. Wortsinn gemäße Benutzung .....</b>	<b>25</b>
<b>cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen: .....</b>	<b>26</b>
<b>f. Rechtswidrigkeit – patentierte Ausführungsform.....</b>	<b>28</b>
<b>aa. Eigens erteiltes Patent .....</b>	<b>28</b>
<b>bb. Verbotsirrtum .....</b>	<b>29</b>
<b>cc. Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 5 IntPatÜG aF wegen fehlerhafter Übersetzung.....</b>	<b>30</b>
<b>g. Fazit: .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage .....</b>	<b>31</b>
<b>I. Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind: .....</b>	<b>31</b>
<b>C. Erfolg der Nichtigkeitsklage.....</b>	<b>32</b>

<b>I. Gebühren .....</b>	<b>32</b>
<b>II. Zulässigkeit der Klage .....</b>	<b>32</b>
<b>1. Wirksame Klageerhebung als Prozesshandlung.....</b>	<b>32</b>
<b>2. Statthaftigkeit der Klage .....</b>	<b>32</b>
<b>3. Allg. und besondere Prozessvoraussetzungen.....</b>	<b>32</b>
a. § 81 III Kläger.....	33
b. § 81 I 2 richtiger Beklagter .....	33
c. Kein Klageausschluss nach§ 81 II 1 PatG .....	33
d. Keine entgegenstehende Rechtskraft §§ 322, 325 ZPO .....	33
e. Rechtsschutzbedürfnis .....	33
f. Sonstige Prozessvoraussetzungen (Sachurteilsvoraussetzungen) ....	33
<b>4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift.....</b>	<b>33</b>
a.§ 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG .....	33
b. § 81 V PatG.....	33
aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten .....	33
bb. des Streitgegenstands .....	33
cc. der Tatsachen, Beweismittel .....	33
<b>5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift.....</b>	<b>33</b>
a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG .....	33
b. Widerspruch der Beklagten .....	33
<b>6. Antragslage, Auslegung und Zulässigkeit der Anträge .....</b>	<b>33</b>
a. Auslegung der Anträge .....	33
b. Klägerin .....	33
c. Patentinhaberin (Beklagte).....	34
<b>III. Begründetheit der Klage .....</b>	<b>34</b>
<b>1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand .....</b>	<b>34</b>
<b>2. Anwendbares Recht .....</b>	<b>34</b>
<b>3. Nichtigkeitsgründe und Tatsachen/Sachvortrag .....</b>	<b>34</b>
<b>4. Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG Patentfähigkeit .....</b>	<b>34</b>
a. Auslegung des Streitpatents und PA 1 .....	34
b. Neuheit von PA 1 , Art. 54 ggü D1 .....	35
c. erfinderische Tätigkeit.....	37
aa. Aufgabe .....	37
bb. Fachmann .....	38
cc. Naheliegen mit Ausgangspunkt D1 .....	38
<b>IV. Fazit: .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Entscheidung des LG Düsseldorf.....</b>	<b>39</b>
<b>E. Anhang.....</b>	<b>40</b>
<b>Thema: weiterer StdT: hier D2 .....</b>	<b>40</b>
<b>Exkurs: § 830 Mittäter und Beteiligte .....</b>	<b>42</b>

## **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, wobei eine Verletzung nach Art. 64 III EPÜ nach nationalem Recht behandelt wird, es finden deshalb die Vorschriften des PatG entsprechend Anwendung.

Die von der Kl. geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, § 139 I PatG, Schadensersatz könnte Erfolg haben, wenn sich die vor dem LG Hamburg erhobene Unterlassungsklage als zulässig und begründet erweist.

### **I. Antragslage und Verfahrensgegenstand**

Zur Klärung der Zulässigkeit und Begründetheit der Klage im Hinblick auf den Streitgegenstand empfiehlt sich schon hier als erstes die Antragslage nach den zuletzt gestellten Anträgen und dem geltend gemachten Streitgegenstand zu klären.

Die Kl. beantragt eine Unterlassen, in der BRD Verbindungsstücke Abnehmern anzubieten und/oder an solche zu liefern, die Bekl. beantragt, Klageabweisung, hilfsweise Aussetzung.

Hierbei macht die Kl. drei unterschiedliche verletzende Benutzungshandlungen geltend, nämlich die Bewerbung der Vorrichtung im Internet, die Belieferung der deutschen Laborbetriebe mit einem zur Herstellung erforderlichen Schraubsystem und die Herstellung und den Vertrieb der Vorrichtung in der BRD, also der Verkauf durch die Labore an Abnehmer.

Damit ist eindeutig, dass die Kl. eine ausschließlich auf Unterlassung gerichtete Klage gegen die Beklagte erheben will und die Beklagte für all dieses Sachverhalte verantwortlich machen will und zwar sowohl das Bewerben als Anbieten wie auch die Lieferung der Vorrichtung an Abnehmer und auch die Belieferung der Labore mit dem Schraubsystem; insoweit ist allerdings der SV missverständlich im Antrag formuliert, da er von einem „Verbindungsstück“ spricht.

Ferner ist für die Zulässigkeit und Begründetheit zu beachten, dass die verbleibenden mehrfachen Handlungen kumulativ iSv § 260 ZPO geltend gemacht werden und ihr Schicksal nicht zwangsläufig identisch ist und zwar bereits bei der Zulässigkeit der Klage, insbesondere im Hinblick auf die örtliche Zuständigkeit des LG DÜ.

## **II. Zulässigkeit der Unterlassungsklage**

### **1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen;**

#### **a. wirksame Klageerhebung;**

#### **b. Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II PatG)**

Das LG Düsseldorf als Patentstreitgericht iSv § 143 II PatG könnte sachlich und örtlich als Gericht des Deliktsorts nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO iVm § 32 ZPO im Sprengel Düsseldorf zuständig sein, **wenn die Klägerin eine von §§ 9 Satz 2, 10 erfasste Schutzrechtsverletzung aufgrund einer patentrechtlichen**

## **Benutzungshandlung geltend macht, für welchen das LG Düss sachlich und örtlich zuständig ist.**

Vorliegend ist Art. 7 Nr. 2 EuGVVO einschlägig:

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden:

2. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht;

Nationales Recht wird von der EuGVVO verdrängt, insoweit begründet § 7 eine entsprechende sachliche und räumliche Zuständigkeit, die EuGVVO gilt in Bezug auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, Art. 5

### **BGHZ 204, 114 - Audiosignalcodierung**

Nach den im Streitfall anwendbaren allgemeinen Grundsätzen sind die deutschen Gerichte entsprechend § 32 ZPO international zuständig, wenn sich aus dem **Vortrag der Klägerin eine Schutzrechtsverletzung in Deutschland** ergibt (BGHZ 194, 272 = GRUR 2012, 1230 Rn. 9 - MPEG-2-Videosignalcodierung; Urteil vom 29. Juni 2010 - VI ZR 122/09, NJW-RR 2010, 1554 Rn. 8). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht zu Recht als erfüllt angesehen, weil der Erfolgsort der angegriffenen Handlungen nach dem insoweit maßgeblichen Vorbringen der Klägerin in Deutschland liegt. Dass der Handlungsort im Ausland liegt, ist unerheblich (BGH, NJW-RR 2010, 1554 Rn. 10).

### **Genauer: BGHZ 194, 272 - MPEG-2-Videosignalcodierung**

Es hat rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO (*Anm. :a.F.*) bejaht. Die Klage ist auf eine Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 630 157 durch Lieferung von DVDs in die Bundesrepublik Deutschland gestützt. Es **wird mithin die Verletzung eines inländischen Schutzrechts durch eine Handlung geltend gemacht, deren den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung begründender Erfolgsort im Inland liegt**. Ob die Handlungen der Beklagten tatsächlich die geltend gemachte Patentverletzung begründen, ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit der Klage (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - VI ZR 122/09, NJW-RR 2010, 1554-1558).

Hier kommen in Betracht die Lokalisierung der einzelnen geltend gemachten Benutzungstabestände.

### **aa. Bewerbung im Internet und Herstellung und Vertrieb der Geräte in der BRD durch Labore als unmittelbare Patentverletzung**

Die Klägerin macht eine Verletzungshandlung durch die Beklagte in eigener Person durch die Bewerbung im Internet geltend, ferner die Herstellung und den Vertrieb der Geräte in der BRD durch die Laborbetriebe.

Insoweit bildet die behauptete Benutzung eine **doppelrelevante Tatsache**, so dass eine tatsächliche bestrittene Benutzung durch den Beklagten nur vom KI schlüssig behauptet werden muss, im Bezirk des angegriffenen Gerichts sei die patentverletzende Handlung begangen worden (Kühnen Handbuch Rn 20). Anders

wenn das Vorliegen einer solchen patentverletzenden Handlung unstreitig und nur der Begehungsort umstritten ist (Kühnen Handbuch Rn 20).

Insoweit betrifft die doppelte Relevanz hier noch nicht die **Passivlegitimation**; wird bestr., die Benutzungshandlung in eigener Person ausgeübt zu haben oder hieran beteiligt gewesen zu sein, so wirkt sich dies ja nicht auf die unterstellte Tatsache aus, eine patentverletzende Handlung im Bezirk des angegriffenen Gerichts begangen worden ist

Soweit der SV offen lässt, ob sich auch in Dü ein Labor befindet, kommt es hierauf nicht an, wenn man jedenfalls unterstellt, dass die Ausführungsform auch in Dü zum Kauf angeboten wird.

#### **bb. Belieferung der Labore mit Schraubensystem als mittelbare Patentverletzung**

Ferner macht die Kl. eine **mittelbare Patentverletzung** durch die Belieferung des zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform der Erfindung benötigte Schraubensystem an die herstellende Labore in der BRD geltend. Auch insoweit kann von der Zuständigkeit des LG Dü ausgegangen werden.

Danach ist das LG Dü als Gerichtsort der unerlaubten Handlung örtlich zuständig, da das Vorbringen der Kl. unstreitig ist und eine Zuständigkeit schlüssig begründet

#### **cc. Keine zwingende einheitliche Zuständigkeit bei unterschiedlichen Benutzungshandlungen**

Insoweit ist auch zu beachten, dass die Zuständigkeit für jeden getrennten Lebenssachverhalt auch getrennt zu prüfen und zu beurteilen ist.

**Damit ist die sachliche und örtliche Zuständigkeit des LG Dü begründet, da die Kl. diese Verletzungshandlungen behauptet, wobei nicht zu untersuchen ist, ob das Handeln zutrifft, sofern es bestritten ist und ob das dem Bekl nach dem Klägervortrag vorgeworfene Tun auch schlüssig tatbestandsmäßig iS einer unmittelbaren oder mittelbaren Verletzung ist. Dies ist nicht zu untersuchen, sondern für die Zuständigkeit zu unterstellen (Kühnen Handbuch Rn 38)**

Kein Problem sind:

**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. Postulationsfähigkeit § 78 ZPO**

**f. Keine entgegenstehende Rechtskraft (§ 322 ZPO);**

**g. Keine anderweitige Rechtshängigkeit (§ 261 ZPO);**

**h. Rechtsschutzbedürfnis: kein Problem, da Patent in Kraft**

## **II: Begründetheit der Klage der Klage auf Unterlassung**

Ausgehend von der **Antragslage und dem klägerischen Sachvortrag** ist die Begründetheit der Klage zu beurteilen,<sup>1</sup> wobei der Hilfsantrag auf Aussetzung folgerichtig nur eine hilfsweise gestellte Einwendung im Rahmen der Verteidigung darstellt, da die Beklagte natürlich keine Aussetzung wünscht, wenn ihr Antrag auf Klageabweisung Erfolg hat. Insoweit sind die Antragslage und die Zulässigkeit des Hilfsantrags völlig unproblematisch.

### **1. Klage auf Unterlassung, Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9,10**

Der Kl könnte der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9 Satz 2 Nr. 1 PatG aus unmittelbarer und/oder mittelbarer Patentverletzung zustehen.

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)

Der Kl könnte gegen die Bekl ferner ein Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 III EPÜ iVm § 139 I Satz 1, 10 Abs. 1 PatG zustehen.

Da vorliegend bereits eine Benutzung geltend gemacht wird (ob tatsächlich ein solche ist, ist eine Frage der Begründetheit), liegt der Fall des § 139 I Satz 1 PatG vor und der vorbeugende Unterlassungsanspruch nach § 139 I Satz 2 PatG bedarf keiner Erörterung

#### **a. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents**

hier unproblematisch

#### **b. Aktivlegitimation des Klägers,**

hier Inhaber des Patents,

#### **c. Passivlegitimation des Beklagten,**

Die Beklagte ist passivlegitimiert, wenn nach dem klägerischen Vorbringen die geltend gemachten Benutzungshandlungen nach §§ 9 Satz 2, 10 PatG schlüssig zuzurechnen sind. Es reicht deshalb regelmäßig, dass die vom Kl geltend gemachten Handlungen des bekl. nicht bestritten werden; deren Qualifizierung als Verletzung ist für die Passivlegitimation unerheblich.

Anders als bereits zur Zuständigkeit angesprochen geht es also hier primär darum, ob die Benutzungshandlungen einer möglichen Patentverletzung gerade von der Beklagten erfolgt sind, während auch hier noch nicht zu klären ist, ob diese Benutzungshandlungen auch tatsächlich zu einer Patentverletzung geführt haben, also eine Verletzungshandlung nach § 14 PatG vorliegt.

#### **aa. Bewerben und Liefern der Schraubensystems**

Insoweit erweist sich die Passivlegitimation für das Bewerben als verbotenes Anbieten als problemlos; ob dies rechtlich tatsächlich so zu bewerten ist, ist unerheblich.

---

<sup>1</sup> Zur besonderen Problematik eines Sachantrag der Klägerin auf Unterlassung, der auf eine eingeschränkte Fassung des Streitpatents gestützt wird, siehe Klausur Gehilfe

Insoweit erweist sich im Hinblick auf das Liefern der Schraubensystems als unproblematisch soweit hier eine mittelbare Patentverletzung nach 10 Abs. 1 PatG geltend gemacht wird wegen Anbietens oder Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, dh aus der Benutzungshandlung mittelbarer Patentverletzung. Dies ist unstrittig und bedarf bzgl der Klärung der Passivlegitimation keiner weiteren Untersuchung.

#### **bb. Verkauf der hergestellten Vorrichtungen an Abnehmer**

Soweit die Kl. darüber hinaus auch die Unterlassung des **Anbietens der Vorrichtung an Abnehmer iS eines Verkaufs der hergestellten Vorrichtungen** geltend macht, könnte insoweit der kl. Vortrag bereits unschlüssig sein, soweit danach keine Täterschaft oder Teilnahme an einer Verletzungshandlung – hier der Laborbetriebe - vorläge und sich deshalb die Bekl als falscher Anspruchsgegner erweisen würde.

Insoweit könnte die Beklagte nach dem kl Vorbringen als Mittäter einer unmittelbaren Verletzung (§ 25 II STGB) oder Gehilfe einer fremden Patentverletzung (§ 27 STGB) im Sinne des § 830 Abs. 2 BGB eine deliktische Verantwortung nach § 139 I PatG tragen. Fraglich ist also ob eine Zuordnung der Kl. als Täter oder Teilnehmer gerechtfertigt ist.

Als Tat- oder Teilnahmehandlungen kommen hier das Bewerben im Internet (hier also zusätzlich zum Tatbestand des Anbietens) und die Belieferung der Labore mit dem Schraubensystem sowie deren Unterweisung in Betracht, welche die angegriffenen Ausführungsform unbestr. mit Wissen und Wollen der Bekl. in der BRD zum Verkauf anbieten.

Dies reicht grds vom objektiven Tatbestand her auch für eine Mittäterschaft aus, problematisch ist vorliegend allerdings der doppelte Vorsatz, und zwar derjenige der Laborbetriebe, die ja nicht zwingend vom Patentschutz der hergestellten Vorrichtungen wissen müssen. Der Sachverhalt gibt hier nicht hinreichend Aufschluss. Nicht ausreichend ist Fahrlässigkeit.

Der Vorsatz der Bekl steht ja nach dem Sachverhalt außer Frage, auch im Hinblick auf ein vermeintliches eigens Patent, da es sich insoweit allenfalls um einen Verbotsirrtum handeln könnte, der den Vorsatz unberührt lässt und nur Rechtfertigungsgrund für die Rechtswidrigkeit sein könnte (siehe unter Rechtswidrigkeit)

#### **BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import**

Verletzer ist zunächst, wer die patentierte Erfindung in eigener Person im Sinne des § 9 PatG unmittelbar benutzt oder wer als Teilnehmer im Sinne des § 830 Abs. 2 BGB eine fremde unmittelbare Benutzung im Sinne des § 9 PatG ermöglicht oder fördert (BGHZ 159, 221, 230 f. - Drehzahlermittlung).

---

---

**Siehe Exkurs Mittäter und Beteiligte**

---

---

### **BGB GRUR 2015, 467 Audiosignalcodierung**

Mittäterschaft setzt ebenso wie Anstiftung und Beihilfe ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei der Herbeiführung der Verletzung voraus (BGH, Urteil vom 23. Februar 1988 - VI ZR 151/87, NJW 1988, 1719, 1720). Im Streitfall kommt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hingegen nur eine fahrlässige Verletzung des Klagepatents in Betracht.

Der Bundesgerichtshof hat jedoch entschieden, dass bei der Verwirklichung einzelner Verfahrensschritte nicht nur Mittäterschaft, sondern auch Nebentäterschaft in Betracht kommt (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 113/04, GRUR 2007, 773 Rn. 19 - Rohrschweißverfahren).

### **OLG Dü Urt. v. 11.06.2015 I-2 U 64/14 4c O 2/12**

Zutreffend hat das Landgericht auch festgestellt, dass die Beklagte zu 1. als Mittäterin für die von ihren Vertriebspartnern in Deutschland durchgeführte Herstellung der angegriffenen Ausführungsform haftet.

Mittäterschaft erfordert eine gemeinschaftliche Begehung, also ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei der Herbeiführung der Verletzung (BGH, GRUR 2015, 467, 469 - Audiosignalcodierung; GRUR 2011, 152, 154 - Kinderhochstühle im Internet; GRUR 2012, 1279, 1282 f. - DAS GROSSE RÄTSELHEFT, m. w. Nachw.). Eine solche gemeinschaftliche Tatbegehung hat das Landgericht hier zu Recht bejaht.

Das Vertriebskonzept der Beklagten zu 1. basiert darauf, dass sie gezielt mit inländischen Kooperationspartnern zusammenarbeitet. Die Beklagte zu 1. liefert das zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform benötigte Schraubensystem an in Deutschland ansässige Partnerlabore, bei denen es sich um von ihr „zertifizierte“ Dentallabore handelt. Diese stellen die angegriffene Ausführungsform in Deutschland individuell für jeden Kunden her, indem sie von diesem einen Zahnabdruck nehmen, hiervon ausgehend die beiden Bögen hersteilen und diese sodann bestimmungsgemäß mittels des von der Beklagten zu 1. gelieferten Schraubensystems miteinander verbinden. Alles dies ist der Beklagten zu 1. bekannt und dies will sie auch. ....Darüber hinaus erlaubt die Beklagte zu 1. ihren Partnerlaboren die Benutzung ihres eigenen Patents bzw. duldet diese jedenfalls. ...Des Weiteren gestattet die Beklagte zu 1. ihren Kooperationspartnern auch, die in Deutschland hergestellten Vorrichtungen unter der Marke „OrthöApnea“ zu vertreiben (vgl. Anlagen K 15, K 20, K 27), obwohl deren Bögen nicht von ihr stammen. Das gesamte Verhalten der Beklagten und ihrer Partnerlabore stellt sich vor diesem Hintergrund als ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland dar.

### **LG Dü Urt. v. 26.8.2014 4c O 2/12**

**Darüber hinaus haftet die Beklagte zu 1) für die Herstellung der Gesamtvorrichtung in Deutschland. Sie ist insoweit Mittäterin einer unmittelbaren Patentverletzung.**

**In Abgrenzung zur mittelbaren Patentverletzung** liegt eine unmittelbare Verletzung vor, wenn der Abnehmer bereits im Besitz der fehlenden Zutat ist oder sich diese im Anschluss an die Lieferung mit Sicherheit besorgen wird, um sie mit dem gelieferten Gegenstand zur geschützten Gesamtvorrichtung zu kombinieren. Der Handelnde baut bei seiner Lieferung gezielt darauf, dass die fehlende (Allerwelts-)Zutat beim Empfänger entweder bereits vorhanden ist oder aber vom Belieferten problemlos selbst besorgt werden kann und auch tatsächlich beschafft werden wird, um den gelieferten Gegenstand seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zuzuführen. Der Handelnde macht sich bei einer solchen Sachlage die Vor- und Nacharbeit seines Abnehmers bewusst zu Eigen, was es rechtfertigt, ihm diese Vor- und Nacharbeit so zuzurechnen, als hätte er die Zutat selbst mitgeliefert. Das Gleiche gilt erst Recht, wenn ein letzter Herstellungsakt zwar vom Abnehmer vollzogen, er dabei aber als „Werkzeug“ von dem Lieferanten gesteuert wird, indem dieser ihm zum Beispiel entsprechende Handlungsanweisungen und Hilfsmittel an die Hand gibt, die ohne die nachfolgende Zutat sinnlos wären (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 6. Auflage, Rn 237).

So liegt es hier. Die Beklagte zu 1) liefert zwar nur das Schraubensystem bzw. das Starter-Kit nach Deutschland, ihre Abnehmer müssen sich aber in der Verwendung des von der Beklagten gelieferten Schraubensystems bei der Herstellung einer (Gesamt-)Vorrichtung (angegriffene Ausführungsform Orthoapnea) unterweisen lassen. Weder der Umstand, dass die Schienen der angegriffenen Ausführungsform von den Abnehmern der Beklagten auf den jeweiligen Benutzer angepasst werden müssen, noch die Tatsache, dass die Beklagte das Schraubensystem nach den Angaben des Beklagtenvertreters für 100,00 EUR bis 120,00 EUR verkaufe, während die gesamte angegriffene Ausführungsform ca. 1.500,00 EUR koste, führen zu einer anderen Beurteilung. Die Anpassung der Schienen auf den jeweiligen Benutzer ist eine alltägliche Tätigkeit für die Dentallabore, an die die Beklagte das Schraubensystem liefert und nimmt den Schienen nicht die Eigenschaft einer Allerweltszutat.

Im Ergebnis ist die Beklagte bzgl der Bewerbung im Internet und der Belieferung der Labore zweifelsohne passivlegitimiert, iü kommt es auf die Interpretation des Sachverhalts an.

#### **d. Verletzungshandlungen iSv §§ 9, 10 PatG**

Es ist nunmehr zu klären, ob die behaupteten Verletzungshandlungen, für welche die Bekl. passivlegitimiert wäre, auch tatsächlich vorlagen

##### **aa. Anbieten als unmittelbare Verletzung §§ 9 Satz 2 PatG**

Die Beklagte könnte durch die unstr. Bewerbung der angegriffenen Ausführungsform der patentierten Erfindung im Internet in Deutschland § 9 I Satz 2 Nr. 1 PatG die Tatbestandsalternative des Anbietens erfüllen. Insoweit bedarf es aber nur der Untersuchung, wie oben ausgeführt, wenn man diese potentielle Verletzungshandlung überhaupt als gegenständlich in Bezug auf den Antrag sieht.

Gemäß § 9 I Satz 2 Nr. 1 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist

- herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Anbieten ist jede Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel). So verhält es sich bei dem vorgenannten Internetauftritt. Die- ser ist in deutscher Sprache verfasst. Er bewirbt die angegriffene Ausführungsform in Form der Gesamtvorrichtung

##### **OLG Dü Urt. v. 11.06.2015 I-2 U 64/14 4c 0 2/12**

Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Ein- führen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031, 1032-Kupp- lung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel; GRUR 2007, 221, 222 - Simvastin; Senat, GRUR 2004, 417, 419 - Cholesterinspiegelsenker; Urt. v. 20.12.2012 - I-2 U 89/07, BeckRS 2013, 11856; Urt. v. 30.10.2014 - I-2 U 3/14, BeckRS 2014, 21755).

- ✓ Es ist daher unerheblich, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ob er ihn von dritter Seite bezieht (BGH, GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel; Senat, Urt. v. 30.10.2014 - I-2 U 3/14). Es ist auch nicht erforder- lich, dass das angebotene Erzeugnis bereits fertiggestellt ist oder sich im räumlichen Geltungsbereich des verletzten Schutzrechtes befindet (Kühnen, Hdb. der Patentver- letzung, 7. Aufl., Rdnr. 195 m. w. Nachw).

✓ Nach geltendem Recht ist Voraussetzung für ein Anbieten auch nicht das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft des Anbietenden (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für elektrische Geräte; Senat, InstGE 2, 125 128 f. - Kamerakupplung II, Urt. v. 20.12.2012 - I-2 U 89/07; Urt. v. 30.10.2014 - I-2 U 3/14; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 - MP2-Geräte).

✓ Auch kommt es für eine Patentverletzung nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also zu einem Inverkehrbringen führt (Senat, GRUR 2004, 417, 418 - Cholesterinspiegelsenker; Senat, Urt. v. 30.10.2014 - I-2 U 3/14). Im Interesse eines nach dem Gesetzeszweck gebotenen effektiven Rechtsschutzes für den Schutzrechtsinhaber ist der Begriff des Anbietens im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert darauf gerichtet ist, das beworbene Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitzustellen (BGH, GRUR 2006, - Kunststoffbügel; GRUR 1970, 358 - Heißläuferdetektor; Senat, Urt. v. 30.10.2014 - I-2 U 3/14; Urt. v. 13.02.2014 - I-2 U 42/13; BeckRS 2014, 05732). Das „Angebot“ muss deshalb keine gemäß § 145 BGB rechtswirksame Vertragsofferte enthalten und setzt damit insbesondere nicht die Angabe von Preisen oder weiteren Einzelheiten voraus.

✓ Der Begriff des „Anbietens“ umfasst vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das - wie beim Abschluss eines Kaufvertrages - die Benutzung dieses Gegenstands einschließt (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte GRUR 2006, 927,- Kunststoffbügel; Senat, GRUR-RR 2007, 259, 261 - Thermocycler).

✓ Es kommt auch nicht darauf an, ob der Anbietende mit seiner Offerte eigene Geschäftsabschlüsse forcieren will oder ob das Angebot einem Dritten zugutekommen soll, für dessen Produkt mit dem Angebot eine zu befriedigende Nachfrage geschaffen wird (Senat, Urt. v. 13.02.2014 - I-2 U 42/13). In dem einen wie in dem anderen Fall ist die Rechtsposition des Schutzrechtsinhabers in gleichem Maße beeinträchtigt, weil eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenständen geweckt wird, die das Ausschließlichkeitsrecht aus dem Patent schmälert. Insofern entspricht es der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass zur Gewährleistung eines wirksamen Patentschutzes nur von Belang ist, ob mit der fraglichen Handlung für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird. Wer das angebotene Erzeugnis später zur Verfügung stellt, hat keine Bedeutung. Bezweckt das Angebot den Geschäftsabschluss mit einem Dritten, so ist es deswegen unerheblich, ob der Anbietende von dem Dritten beauftragt oder bevollmächtigt ist (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel). Selbst wenn es hieran fehlt, bleibt es dabei, dass mit dem drittbegünstigenden Angebot eine Nachfrage für das Verletzungsprodukt generiert wird, die in das Monopolrecht des Patentinhabers eingreift. Vom Schutzbedürfnis des Patents her betrachtet macht es ersichtlich keinen Unterschied, ob Verletzungsgegenstände deshalb nachgefragt werden, weil der spätere Lieferant selbst sich zu ihrer Lieferung bereit erklärt hat, oder ob derselbe Eingriffstatbestand dadurch geschaffen wird, dass ein Dritter das Verletzungsprodukt zugunsten des Lieferanten beworben hat (Senat, Urt. v. 13.02.2014-I-2 U 42/13).

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze bietet die Beklagte zu 1. auf ihrer Homepage zweifelsfrei Verletzungsgegenstände an. Der Internetauftritt der Beklagten zu 1. ist in deutscher Sprache verfasst und richtet sich damit an in Deutschland ansässige Interessenten, zu denen auch Verbraucher, d.h. potentielle Patienten bzw. Benutzer gehören. Auf ihrer Internetseite bewirbt die Beklagte zu 1. die „OrthoApnea“-Schiene als Gesamtvorrichtung, mithin die patentverletzende angegriffene Ausführungsform. Die Werbung der Beklagten zu 1. ist nach ihrem objektiven Erklärungswert darauf gerichtet, das beworbene Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitzustellen. Sie macht nämlich für den Interessenten deutlich, dass patentverletzende Vorrichtungen erhältlich sind. Mangels gegenteiliger Hinweise in der Werbung der Beklagten zu 1. muss davon ausgegangen werden, dass deren Internetwerbung von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher dahin verstanden wird, dass die angepriesene

„OrthoApnea'-Schiene über die auf der Internetseite der Beklagten zu 1. angegebene „zertifizierten Laboratorien“ und/oder Zahnärzte von der Beklagten zu 1. erworben werden kann. Jedenfalls ist die Werbung der Beklagten zu 1. aber dahin zu verstehen, dass die beworbene „OrthoApnea'-Schiene bei den benannten „zertifizierten Laboratorien“ erhältlich ist. Insoweit bezweckt die Offerte der Beklagten zu 1. den Geschäftsabschluss über den schutzrechtsverletzenden Gegenstand mit einem Dritten, was - wie ausgeführt - für ein Angebot im Sinne des § 9 Nr. 1 PatG genügt.

### **bb. Herstellen und Verkauf der Vorrichtungen in der BRD**

Hier wurde bereits im Rahmen der Passivlegitimation die Mittäterschaft, der ansonsten unbestrittenen Handlungen festgestellt; ansonsten bleibt festzustellen, dass die Herstellung und der Verkauf unmittelbare Verletzungshandlungen nach § 9 Satz 2 PatG sind.

### **cc. Mittelbare Verletzung § 10 PatG**

Die Bekl. könnte ferner für die seitens ihrer Partnerlabore in Deutschland unter Verwendung des von ihr gelieferten Verbindungsmechanismus durchgeführte Herstellung der Gesamtvorrichtung wegen Anbietens oder Lieferens von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, aus der Benutzungshandlung mittelbarer Patentverletzung als mittelbare Patentverletzerin haften

Insoweit ist zwischen dem objektiven und subjektiven Tatbestand zu unterscheiden.

#### Objektiver Tatbestand:

Fraglich ist vorliegend insb. ob die Lieferung eines zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform notwendigen Mittels, hier das Schraubsystem zur Herstellung der Antischnarch-Vorrichtung, Mittel im Sinne von § 10 PatG ist

Hierzu ist die Systematik des § 10 als verselbständigte Gefährdungstatbestand im Vorfeld drohender Patentverletzung zu begreifen. Deshalb sind unter "Mittel", die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, und die zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes angeboten oder geliefert werden, „alle körperliche Gegenstände zu verstehen, mit denen eine Benutzungshandlung i.S. des § 9 PatG verwirklicht werden kann.

Der BGH hat seine Rspr mittlerweile dahin präzisiert, dass das gelieferte Mittel „gleichsam als Element oder Baustein Verwendung“ finden muss, um wie ein „Rädchen im Getriebe“, die geschützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen“.<sup>2</sup>

Problematisch erscheint deshalb, ob Werkzeug zur Herstellung der Ausführungsform ein Mittel sein kann? Dies dürfte nach Auffassung des Aufgabenstellers aber zu bejahen sein, wenn man der Auffassung des LG Dü nicht folgt und nicht bereits in der Lieferung des Schraubsystems als Akt unmittelbarer Verletzung bewertet.

### **Haedicke/Timann Handbuch des Patentrechts § 8 Rn 88**

Mittel, die im PA selbst erwähnt sind, beziehen sich regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung. Allerdings ist dies keine zwingende Voraussetzung, da der Wortlaut des § 10 PatG nur eine „Beziehung“ auf ein wesentliches Element der Erfindung fordert, nicht aber, dass das Mittel selbst wesentliches Element der Erfindung ist ( Kühnen Rn 211)

---

<sup>2</sup> BGHZ 194, 272 = GRUR 2012, 1230 MPEG-2-Videosignalcodierung; BGH Audiosignalcodierung; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 8; *Hahn* GRURPrax 2013, 261.

## **Keukenschrijver/Busse PatG**

§ 10 erweitert das durch § 9 geschaffene Ausschließlichkeitsrecht auf die durch ihn erfassten Handlungen, die Bestimmung enthält jedoch keine Erweiterung der Regelung über den Schutzgegenstand oder den Schutzbereich des Patents.

§ 10 erfasst nur **Tathandlungen im Inland** und zur Benutzung im Inland, damit aber auch ein Anbieten oder Liefern vom Ausland ins Inland, auch über einen Dritten, wenn dieser mit Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfindung im Inland weiterliefert (BGB GRUR 2015, 467 Audiosignalcodierung), und auch eine Lieferung ins Ausland, wenn sie dort zur Herstellung eines erfindungsgem Erzeugnisses beitragen sollen, das zur Lieferung ins Inland bestimmt ist (BGHZ 171, 13 = GRUR 2007, 313 Funkuhr II).

Abs 1 verbietet jedem Dritten, ohne Zustimmung des Patentinhabers, im Geltungsbereich des PatG **Mittel**, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen anzubieten oder zu liefern. Tathandlung ist damit nur das Anbieten oder Liefern.

Nach der Rspr des BGH bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es entweder mindestens ein Merkmal des Patentanspruchs ausfüllt oder geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken; das ist insoweit bdkl und kann zu einer nicht zu rechtfertigenden Ausweitung des Schutzes führen, als eine Formulierung weiter Patentansprüche mit Einbeziehung von an sich für die Erfindung Unwesentlichem nicht ausgeschlossen ist.

### **BGB GRUR 2015, 467 Audiosignalcodierung**

1. Ein Mittel bezieht sich nicht schon dann auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG, wenn es zur Verwirklichung eines Verfahrensschritts eingesetzt wird, der den im Patentanspruch eines Verfahrenspatents vorgesehenen Schritten vorausgeht. Dies gilt auch dann, wenn der vorgelagerte Schritt notwendig ist, um die im Patentanspruch vorgesehenen Schritte ausführen zu können, und wenn das Mittel aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt werden kann.(Rn.91)

Nach der oben aufgezeigten Rechtsprechung des Senats kann ein Mittel allerdings als "Rädchen im Getriebe" anzusehen sein, wenn sein Einsatz für die Verwirklichung eines im Patentanspruch vorgesehenen Verfahrensschritts kausal ist. Hierfür ist in der Regel jedoch erforderlich, dass das Mittel bei der Ausführung eines solchen Schritts eingesetzt wird. Der Einsatz bei einem vorgelagerten Schritt reicht grundsätzlich nicht aus.

2. Wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, an einen Dritten liefert, der es mit seinem Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfindung in Deutschland weiterliefert, veranlasst eine Lieferung des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes.

### **BGHZ 159, 221 - Drehzahlermittlung**

Derjenige, der selbst nicht den durch den Patentanspruch umschriebenen immateriellen Schutzgegenstand nutzt, sondern - vorsätzlich oder fahrlässig - lediglich fremde Nutzung ermöglicht oder fördert, ist nach Patenterteilung wie der Nutzer selbst zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Patentverletzung eine unerlaubte Handlung darstellt und jede Form der Teilnahme an dieser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz verpflichtet. ...

Nichts anderes gilt für diejenigen Formen der Ermöglichung und Förderung fremder Nutzung des Erfindungsgegenstandes, die nach Patenterteilung dem Tatbestand des § 10 PatG unterfallen (...).

Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sogenannte mittelbare Patentverletzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gesehen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat" erforderte (BGHZ 82, 254, 257 f. - Rigg). Demgegenüber setzt der verselbständigte Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehenden Mitteln belieferten Dritten voraus (GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät). Unbeschadet dessen erweitert aber § 10 PatG nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Vielmehr soll der Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand geschützt werden; der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG läßt sich demgemäß auch als Patentgefährdungstatbestand bezeichnen (BGH aaO - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03 - Flügelradzähler, für BGHZ vorgesehen).

Auch der Lieferant von "Mitteln" im Sinne des § 10 PatG benutzt somit den Gegenstand der Anmeldung nicht, sondern ermöglicht und fördert lediglich fremde Benutzung; nur diese bezeichnet § 10 Abs. 1 PatG dementsprechend als "Benutzung der Erfindung", an

### Subjektiver Tatbestand:

#### **Busse § 10 Rn 18**

Als „überschießende Innentendenz“ setzt die Vorschrift neben der objektiven Eignung, die allein nicht ausreicht, Anbieten oder Lieferung zur Benutzung der Erfindung im Inland voraus.

Der Dritte, dh der Anbieter oder Lieferant, muss wissen oder es muss aufgrund der Umstände offensichtlich sein (hierzu Rn 22), dass die Mittel geeignet und dazu bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (Abs 1 aE); der Tatbestand knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an. Die Rspr hat daraus abgeleitet, dass die Bestimmung als solche Bestandteil des subjektiven Tatbestandsmerkmals ist. Dies erscheint nicht ganz unbdkl, weil das Gesetz schon an die subjektiven Vorstellungen des Dritten und nicht erst an den Willen des Belieferten anknüpft.

#### **BGH GRUR 2001, 228-Luftheizgerät**

1. Die mittelbare Patentverletzung nach dem Patentgesetz 1981 setzt im Gegensatz zur früheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den Dritten voraus.
2. Die Eignung und Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist aufgrund der Umstände offensichtlich, wenn sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverletzenden Benutzung nicht bestehen. Der Nachweis der Offensichtlichkeit setzt die Feststellung von Tatsachen (Umständen) voraus.

Denn unter "Mittel" sind körperliche Gegenstände zu verstehen, mit denen eine Benutzungshandlung i.S. des § 9 PatG verwirklicht werden kann (Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz

Zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Lieferanten können Erfahrungen des täglichen Lebens verwertet werden (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.1957 - I ZR 152/56, GRUR 1958, 179, 182 - Resin). Wenn der Lieferant dem Belieferten eine bestimmte Verwendung einer Vorrichtung empfiehlt, spricht die Erfahrung

dafür, daß sich der Belieferte nach der Anleitung oder Empfehlung richten wird und die Vorrichtung zu einer entsprechenden Verwendung bestimmt und daß der Lieferant das weiß. Ist ein Gerät infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff führende Benutzung zugeschnitten und wird es zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten, so kann auch dies für die Annahme sprechen, es sei für eine patentverletzende Benutzung bestimmt. Statt des Nachweises der Kenntnis des Anbieters oder Lieferanten genügt nach § 10 Abs. 1 PatG Offensichtlichkeit aufgrund der Umstände.

#### **dd. Störerhaftung bzw fahrlässige Nebentäterschaft**

Damit stellt sich die Frage einer fahrlässigen Nebentäterschaft durch Unterlassen und der Anwendbarkeit des § 139 PatG über Deliktsrecht oder Störerhaftung nach 1001 BGB bereits von vornherein nicht, da hier Vorsatz im Hinblick auf eine aktive Beteiligung vorliegt und die Beklagte deshalb, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen, Gehilfin oder Mittäterin einer aktiven Tatbegehung ist.

#### **Engels Patent- Marken- und Urheberrecht Rn 1438g**

Insoweit kann eine Haftung als Täter oder Teilnehmer (Anstifter, Gehilfe unter der Voraussetzung der § 830 II, 840 BGB) der Verletzungshandlung, wie z. B. einer unmittelbaren oder mittelbaren Verletzung nach bei §§ 9, 10 PatG, § 11 GebrMG oder einer rechtsverletzenden Benutzung nach § 14 MarkenG in Betracht kommen, wobei bei einer Haftung für Hilfspersonen bei verschuldensabhängigen Ansprüchen die §§ 831, 31, 278 BGB gelten (Sonderregelung in § 99 UrhG bei Verschuldensunabhängigkeit).

#### **1438b**

Bei fehlendem Verschulden kann eine Störerhaftung nach § 1004 BGB analog in Betracht kommen (zum Sonderweg im Patentrecht Rn. 1438g, zum UWG Rn. 1438h). Diese Haftung ist mit dem EU-Recht vereinbar und realisiert die Forderung des Art. 11 Satz 3 DurchsetzungsRL und (EuGH GRUR 2011, 1025 – L'Oréal/ eBay). Nach der Rspr. insbesondere zum Marken- und Urheberrecht des I. Senats des BGH kann als Störer bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung (und zwar nur) nach § 1004 BGB analog in Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt (BGH GRUR 2016, 268 - Kinderhochstühle im Internet III). Dies kann auch vorbeugend geschehen, wenn eine Verletzung in der Zukunft aufgrund der Umstände zu befürchten ist und der potentielle Störer eine Erstbegehungsfahr begründet (BGH GRUR 2007, 708 – Internet-Versteigerung II).

#### **1438c**

Da die Störerhaftung analog § 1004 BGB nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers zwingend die Verletzung zumutbarer Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfungspflichten, voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen des Einzelfalls eine Prüfung zuzumuten ist, um eine Verletzung zu unterbinden (BGH GRUR 2016, 268 - Kinderhochstühle im Internet III); und zwar unter Berücksichtigung seiner Funktion und Aufgabenstellung sowie mit Blick auf die Eigenverantwortung desjenigen, der die rechtswidrige Beeinträchtigung selbst unmittelbar vorgenommen hat (BGH GRUR 2010, 633 – Sommer unseres Lebens; GRUR 2014, 657 – BearShare).

#### **1438d**

Im Unterschied zu der danach für die Störerhaftung vorausgesetzten Prüfpflicht setzt eine **deliktische Gehilfenhaftung durch Unterlassen** eine Erfolgsabwendungs-pflicht infolge Garantenstellung voraus (Hacker in Ströbele/Hacker § 14 Rn. 361).

Im **Patentrecht** ist vom BGH **abweichend vom Aspekt der Störerhaftung nach § 1004 BGB auf die deliktische Haftung mittels fahrlässiger Nebentäterschaft durch fahrlässige Unterlassung abgestellt worden und damit auf die Teilnehmerhaftung nach §§ 830 ff.** (Rn. 496), **sofern eine Prüfpflicht besteht** (BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import). Danach ist Verletzer und damit Schuldner auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch den Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt, so der Spediteur über die nähere Beschaffenheit der Ware und Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware (BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import).

Siehe auch Klausur Tongeber.

#### **e. Verletzung des Patents -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, dh der Schutzgegenstand, zu bestimmen und in einem zweiten Schritt der Schutzbereich und dessen Verletzung durch Vergleich des Patentgegenstands mit der anzugreifenden Ausführungsform (Verletzungsform) – und zwar empfehlenswerter Weise anhand einer Merkmalsanalyse der Patentansprüche. Beim EP-Patent ist nach Art. 70 I EPÜ die Fassung der Patentansprüche in der Verfahrenssprache maßgeblich;

#### **aa. Auslegung des Patentanspruchs;**

*Ebenso wie im Bestandsverfahren ausdrücklich vom BGH gefordert, sollte deshalb eine Auslegung des PA erfolgen und geklärt werden, 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.*

Allerdings bedarf es einer Klärung der Auslegung nur soweit dies entscheidungserheblich ist, was zugleich bedeutet, dass im Zivilprozess unbestrittenen Tatsachen keines Beweises dh keiner Klärung bedürfen, so dass regelmäßig unstreitig identische Merkmale – faktisch identische Ausbildungen – nicht zu diskutieren sind. Etwas anderes dürfte hier für die rechtliche Bewertung sein, die nicht unstreitig gestellt werden kann und der Klärung bedarf, so wohl wenn sich die Parteien einig wären, dass z.B ein Ziehen nach M7 mit dem Drücken einer ausführungsform gleichzusetzen sein soll.

*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.*

BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschäum

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. EUPATUEBER Artikel 69 EUPATUEBER Artikel 69 Absatz I EPÜ, § PATG § 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

Insoweit ist zu beachten, dass zwar der PA unter Berücksichtigung der Beschreibung und Figuren auszulegen ist, Art. 69 EPÜ, jedoch maßgeblich der PA ist, der durch seinen Wortlaut begrenzt ist und nicht semantisch, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen. Das heißt, dass der Erfindungsgedanke unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, zu bestimmen (vgl. BGH Mitt. 1999, 304, 307 - Spannschraube) und maßgebend ist, wie der angesprochene Fachmann die Angaben versteht (vgl. BGH GRUR 2004, 47, 49 - blasenfreie Gummibahn I) und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit zieht (BGH GRUR 2001, 1129, 1133 - zipfelfreies Stahlband). Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (BGH GRUR 2007, 959 - Pumpeinrichtung, GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeneinheit).

Insoweit bedarf vorliegend sicherlich nicht jedes Merkmal einer erläuternden Klärung, da offensichtlich im Übrigen an einer übereinstimmenden Ausbildung kein Zweifel besteht.

Dennoch sollen vorliegend im Hinblick auf das Gesamtverständnis der Lehre und auch die sich anschließende Klärung der Patentfähigkeit alle Merkmale des PA 1 erläutert werden:

- M1 Vorrichtung (10; 110) zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers, die umfasst:
- M2 einen oberen Bogen (12; 112), der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der oberen Zähne des Benutzers aufzunehmen;

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

### Zweckangabe „zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers“ (Merkmal 1)

*1 A device (10; 110) for improving the breathing of a user, comprising:*

Die Zweckangabe „zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers“ im Merkmal 1. schränkt deshalb die Vorrichtung nur insoweit ein, als es für die Verbesserung der Atmung **geeignet** sein muss, d.h. Vorrichtungen, die (zusätzlich) andere Funktionen erfüllen, sind bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nicht ausgeschlossen.

Die Verbesserung der Atmung wird nach der Streitpatentschrift durch Verwendung von Vorrichtungen erreicht, „die in den Mund des Benutzers eingesetzt werden, um den Unterkiefer des Benutzers nach vorn zu ziehen. Diese Vorrichtungen können die Atemwege des Benutzers weiter öffnen und es dadurch dem Benutzer ermöglichen, leichter durch die Nase und den Mund zu atmen.“ (vgl. D0de Abs. [0003]).

Damit erfüllen *alle* - sofern keine entgegenstehenden Gründe ersichtlich sind - Vorrichtungen zur Korrektur von Zahn- oder Kieferfehlstellungen, die den Unterkiefer des Benutzers nach vorn ziehen i.d.R. diese Zweckangabe der Verbesserung der Atmung und sind bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen.

### Aufnahme der Zähne in oberen und unteren Bogen (Merkmale 2 und 3)

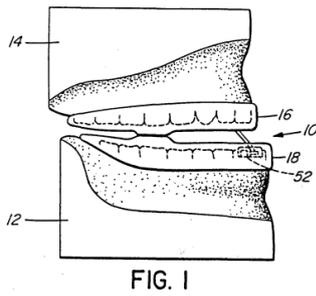
*2 an upper arch (12; 112) adapted to receive at least some of the user's upper teeth;*

*3 a lower arch (14; 114) adapted to receive at least some of the user's lower teeth; and*

Der obere bzw. untere Bogen ist nach den Merkmalen 2 und 3 für die Aufnahme der oberen bzw. unteren Zähne ausgelegt, d.h. die Zähne müssen zumindest teilweise von dem Bogen umgeben sein. Dabei könnten auch alle Zähne aufgenommen werden und/oder die Aufnahme speziell für einzelne Zähne ausgelegt sein.

Sowohl das englische Verb „to receive“ als auch die Übersetzung mit „aufnehmen“ rechtfertigen nicht die von der Beklagten vertretene einschränkende Auslegung eine Ausgestaltung wie sie beispielhaft die Figur 2a zeigt, was bereits die Gegenüberstellung des weiteren Ausführungsbeispiels der Figur 1b belegt.

Dies gilt aber auch im Hinblick auf eine an Aufgabe und Funktion der erfindungsgemäßen Lehre orientierten Auslegung, da die Bogen 11, 12 keine bestimmte Form der Halterung mit den Zähnen erfordern, insbesondere ist die beanspruchte Aufnahme zumindest einiger der Zähne nicht gleichzusetzen mit Zahnmulden oder dem in Abs 0005 des Streitpatents erwähnten „Beißblock“ aus der zitierten Schrift US 5409017A und der dort abgebildeten nebenstehenden Figur I oder der Gestaltung, die dem Ausführungsbeispiel der Figur 2a des Streitpatents zugrundeliegt.



Die Aufnahme der Zähne kann hierbei entgegen der Ansicht der Beklagten nach vorläufiger Sicht des Senats lose oder dauerhaft erfolgen. Eine dauerhafte Befestigung des Bogens an den Zähnen (analog zu festsitzenden Zahnspangen) wird durch den Anspruchswortlaut und einem funktionsorientierten Verständnis der Lehre nicht ausgeschlossen.

#### Verbindungsstück (Merkmale 4 und 5)

- 4 a connector (16; 134) adjustably coupling the upper arch (12) to the lower arch (14);
- 5 the connector (16; 134) allowing lateral (Anm. bedeutet seitlich) motion of the lower arch (14; 114) relative to the upper arch (12; 112),
- 6 the connector (16; 134) is operable to be adjusted while the upper arch (12; 112) is coupled to the lower arch (14; 114) and while the device is inserted in the user's mouth

Die Vorrichtung umfasst neben dem oberen und unteren Bögen auch ein Verbindungsstück (connector), das den oberen Bogen (12) mit dem unteren Bogen (14) einstellbar verbindet, was im Hinblick auf das in der maßgeblichen Verfahrenssprache verwendete Verb „to couple“ auch mit ankoppeln, verankern oder befestigen übersetzt werden kann und nach Auffassung des Senats bei einer bloßen losen Berührung der Bögen 11 und 12 noch nicht erfüllt wäre.

Nach der Streitpatentschrift werden der oberen und der untere Bogen mittels mehrere Verbindungselemente verbunden (angekoppelt), beispielsweise mit Hacken/Hakenelement (44/26), einem Verbindungsstück (16), Befestigungshaken (34) oder der bereits dargestellten Führungsstange 96 in Fig 3a (vgl. D0 Abs. [0046]-[: „Der Körper 20 des Verbindungsstücks 16 ist unter Verwendung von Schrauben 18 und 19 abnehmbar am oberen Bogen 12 befestigt....“).

Das Verbindungsstück ist dabei gemäß der Merkmale 4 und 6 das Element der Verbindungsmittel, das die Einstellung gewährleistet.

Sehr gelungen erscheint die Beschreibung, dass Koppeln als eine sich gegenseitig, zumindest in einer Richtung beeinflussende Zwangsbewegung zu verstehen ist.

Das Verbindungsstück ermöglicht eine seitliche Bewegung des oberen Bogens relativ zum unteren Bogen (Merkmal M5)

Dabei schließt der Wortlaut des Anspruchs 1 aufgrund der Verwendung des unbestimmten Artikels „a connector“ nicht aus, dass die Vorrichtung mehrere Verbindungsstücke enthalten kann.

### Einstellung im Mund (Merkmal 6)

6 *the connector(16; 134) is operable to be adjusted while the upper arch (12; 112) is coupled to the lower arch (14; 114) and while the device is inserted in the user's mouth*

In der Beschreibung ist nicht erläutert, wie die Einstellung im Mund des Benutzers erfolgt. Der Fachmann wird die Art der Einstellung im Mund des Benutzers aufgrund seines Fachwissens und den erläuterten Ausführungsbeispielen auch nicht als festgelegt sehen. So erkennt er beispielsweise zum Ausführungsbeispiel nach Fig.2, dass die horizontalen Einstellschrauben (24) durch das horizontale Loch (43) erreicht werden können, wodurch eine Einstellung möglich ist, wenn sich die Vorrichtung im Mund des Benutzers befindet (vgl. D0de Abs. [0048]: „Der Schraubenkopf 25 der horizontalen Schraube 24 kann durch ein horizontales Loch 43 erreicht werden, das in der Gesichtsplatte 42 gebildet ist. Ein Schraubendreher oder eine andere geeignete Einstellvorrichtung kann in das horizontale Loch 43 in der Gesichtsplatte 42 eingeführt werden, um in den Schraubenkopf 25 einzugreifen.“).

Der Fachmann ist jedoch nicht auf dieses Ausführungsbeispiel festgelegt. So zeigt beispielsweise Fig.10 zwei horizontal nach vorne ausgerichtete Einstellvorrichtungen (166, 168) ohne Einführungsloch (vgl. D0de Abs. [0089]: „Bei einer Ausführungsform sind die Dehnelemente 192 und 194 jeweils mit den Einstellvorrichtungen 166 und 168 verbunden und können unabhängig voneinander eingestellt werden.“).

Aufgrund seines weiten Verständnisses wird der Fachmann dieses Merkmal lediglich dahingehend einschränkend verstehen, dass der Einstellungsmechanismus erreichbar sein muss, wenn sich die Vorrichtung im Mund des Patienten befindet.

### Feste Vorwärtsposition (Merkmal 7)

7 *to pull the lower arch (14; 114) forwardly to a fixed forward position relative to the upper arch (12; 112).*

Die Vorwärtsposition (forward position) ist wiederum nicht im Streitpatent definiert. Es wird auf den Stand der Technik verwiesen, wonach bei der Behandlung von Atemstörungen Vorrichtungen eingesetzt werden, die den Unterkiefer des Benutzers nach vorne ziehen (vgl. D0 Abs. [0003]: „One treatment for breathing disorders involves the use of devices inserted into a user's mouth for extending the user's lower jaw forward.“). Diese Vorwärtsposition wird nach den Ausführungsbeispielen und nach Merkmal 7 durch ein Ziehen des unteren Bogens nach vorne erreicht (vgl. D0 u.a. Abs. [0024]: „Adjustable strap 62 operates to secure device 10 to the user's head, and consequently allows the user's lower jaw to be extended forward with less stress placed on the user's upper jaw and less risk of injury to the user's teeth.“).

Als Vorwärtsposition (forward position) nach Merkmal 7 ist – wie auch bereits vom LG ausgelegt – eine Position zu verstehen, bei der der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen gegenüber der natürlichen Stellung eine weiter vorn liegende Position einnimmt.

Dabei ist eine laterale Bewegung weiterhin möglich (vgl. D0 u.a. Abs. [0008]: „In still another embodiment, the connector is operable to allow lateral motion of the lower arch relative to the upper arch, and to adjustably position the lower arch forwardly ...“),

Davon ausgehend wird der Fachmann die Eigenschaft „fixed“ dahingehend verstehen, dass die Bewegung dahingehend eingeschränkt ist, dass die Bewegung nach hinten (zur natürlichen Stellung) verhindert, d.h. fest/fixiert ist, eine laterale – also eine seitliche - Bewegung und/oder eine weitere Bewegung nach vorne jedoch nicht ausgeschlossen ist (Anm.: wenn auch der Anspruch auf letzteres nicht festgelegt und ggü dem STdT abgegrenzt ist).

Unter „nach vorn in eine feste Vorwärtsposition ziehen“ ist danach eine Position des unteren Bogens relativ zum oberen Bogen zu verstehen, die gegenüber der Normalstellung des Kiefers nach vorne verlagert ist. Diese Position ist fest, d.h. aus dieser Position bewegt sich der untere Bogen nicht von alleine wieder in die Normalposition. In die Vorwärtsposition wird der untere Bogen gezogen.

Es wird jedoch keine Aussage getroffen, wie „fest“/fixiert diese Vorwärtsstellung ist, und/oder mit welchen Maßnahmen ein Lösen der Fixierung erreicht werden kann.

Das Fixieren in der Vorwärtsstellung kann nach den Ausführungsbeispielen mittels Hackenelement (24)/(26) und Befestigungshaken (34) (vgl. Streitpatent Fig.2a-d, 4a-c, 5a-d), mittels Verbindungsarm (96) und lateraler Stange (98) (vgl. Streitpatent Fig.3a, b) oder Dehnelement (48)/(124)/(192/196) (vgl. Streitpatent Fig.6a-c, 8/9a-c/12, 10) erfolgen, ist jedoch hierauf nicht eingeschränkt.

#### Ziehen in feste Vorwärtsposition (Merkmal 7)

7 to pull the lower arch (14; 114) forwardly to a fixed forward position relative to the upper arch (12; 112).

Diese Vorwärtsstellung wird mittels „Ziehen“ („pull“) erreicht. Darunter wird der Fachmann verstehen, dass eine „Zugkraft“ auf den unteren Bogen ausgeübt wird, damit diese – außerhalb der Normalstellung liegende – Position erreicht wird. Da dieses „Zugkraft“ nicht näher definiert ist, wird der Fachmann den Begriff „pull“ gemäß des üblichen Sprachgebrauchs allgemein verstehen und jede Kraft, die diese Vorwärtsstellung erreicht, als „Zugkraft“ ansehen, die den unteren Bogen bezüglich des oberen Bogens nach vorne verlagert (kraftbeaufschlagte Vorwärtspositionierung).

Wird diese Kraft durch ein fest verbundenes Mittel erreicht, kann – bei identischem Angriffspunkt - auch nicht mehr zwischen „Ziehen“ und „Drücken“ unterschieden werden (eine Druckkraft entspricht physikalisch einer negativen Zugkraft). Insoweit kommt es aber vorliegend auf eine vertiefende Erörterung nicht an, weil auch bei einem engeren Verständnis der Wortes „pull“ keine Abgrenzung ggü dem hier relevanten StdT der D1 und D2 erfolgt.

Unabhängig hiervon erlaubt Begriff „Ziehen“ auch begrifflich keine derartige Abgrenzung, da jedenfalls bei nicht festgelegtem Angriffspunkt des „gezogenen“ Objektes auch ein „Ziehen“ vorliegt, wenn zB das Objekt „umgriffen“ wird und hierdurch tatsächlich eine Druckkraft auf das Objekt in Richtung Bewegung ausgeübt wird, so zB auch bei der D1. Letztlich unterscheidet sich „Ziehen“ von „Drücken“ nur durch die Positionierung der verbundenen Mittel.

#### **Ausführungen des OLG (M4 = M7 nach Merkmalsgliederung Klausur und BPatG)**

##### **Merkmalsgliederung OLG:**

- (1) Vorrichtung (10, 110) zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers.
- (2) Die Vorrichtung umfasst
  - (2.1) einen oberen Bogen (12, 112), der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der oberen Zähne des Benutzers aufzunehmen,
  - (2.2) einen unteren Bogen (14, 114), der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der unteren Zähne des Benutzers aufzunehmen,
  - (2.3) ein Verbindungsstück (16; 134).
- (3) Das Verbindungsstück (16; 134)
  - (3.1) verbindet den oberen Bogen (12) mit dem unteren Bogen (14) einstellbar,
  - (3.2) ermöglicht eine seitliche Bewegung des unteren Bogens (14, 114) im Verhältnis zum oberen Bogen (12, 112);
  - (3.3) kann eingestellt werden, während der obere Bogen (12; 112) mit dem unteren Bogen (14; 114) verbunden ist und die Vorrichtung im Mund eines Benutzers eingeführt ist.
- (4) Das in den Mund eingeführte Gerät zieht den unteren Bogen (14; 114) im Verhältnis zum oberen Bogen (12; 112) nach vorn in eine feste Vorwärtsposition.

(3.3)). Gemäß Merkmal (4) kann die in den Mund eingeführte Vorrichtung („das Gerät“) den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine feste Vorwärtsposition ziehen.

Wie sich aus dem Gesamtzusammenhang der vorgenannten Merkmale ergibt, kann der untere Bogen damit im Verhältnis zum oberen Bogen durch Einstellung des Verbindungsstücks nach vorn positioniert werden. Nach dem Anspruchswortlaut wird der untere Bogen hierbei nicht nur irgendwie nach vorn bewegt oder verschoben. Vielmehr „zieht“ die Vorrichtung den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn. Das bedeutet, dass der untere Bogen nach vorn im Verhältnis zum oberen Bogen positioniert wird, indem eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird. Letzteres entnimmt der Fachmann nicht nur dem Wort „zieht“, sondern auch der Klagepatentbeschreibung, in der es heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):„[0013] . . . Bei noch einer anderen Ausführungsform ermöglicht das Verbindungsstück eine laterale Bewegung des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen und eine einstellbare Positionierung des unteren Bogens nach vorn im Verhältnis zum oberen Bogen, indem eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird. “

„[0014] . Das Verbindungsstück kann den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen einstellbar vorwärts positionieren, indem eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird .  
“

„[0016] ..Die Vorrichtung positioniert den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen einstellbar unter Verwendung der Zugkraft nach vorn. ...“

Diese Beschreibungsstellen beziehen sich zwar jeweils auf „weitere“ bzw. „andere“ Ausführungsformen. Dass sich die in diesen Beschreibungsteilen enthaltene Erläuterung, wie die einstellbare Positionierung des unteren Bogens nach vorn im Verhältnis zum oberen Bogen erfolgt, nur auf bevorzugte Ausführungsformen bezieht und die im Patentanspruch 1 enthaltene Angabe „zieht“ demgegenüber allgemeiner im Sinne einer „kraftbeaufschlagten Vorwärtspositionierung“ zu verstehen ist, lässt sich der Patentbeschreibung jedoch nicht entnehmen. Dagegen spricht auch, dass das Klagepatent keinen Unteranspruch enthält, der speziell Schutz für eine besondere Ausgestaltung nach Anspruch 1 beansprucht, bei der eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird. Zudem wird bei sämtlichen figürlich dargestellten Ausführungsbeispielen der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen jeweils nach vorn positioniert, indem eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird (vgl. auch Abs. [0079]). Das gilt auch für das von den Beklagten in Bezug genommene

Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2b, bei dem der untere Bogen (14) einen Befestigungshaken (34) umfasst, der sich lateral über die Mittellinie des unteren Bogens (14) erstreckt und in einen an dem Hakenelement (26) vorgesehenen Haken (44) eingreift (vgl. Abs. [0049]). Wenn die Haken ineinandergreifen, kann der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen durch Drehung der horizontalen Schraube (24) nach vorn verschoben werden. Als Reaktion auf die Drehung der Schraube (24) in die geeignete Richtung gleitet die Schraube in dem Kanal (22) und ermöglicht es dem Hakenelement (26), sich in dem Kanal (22) vorwärts zu bewegen (vgl. Abs. [0049]). Durch die Vorwärtsbewegung des Hakenelements (26) wird über den in den Befestigungshaken (34) des unteren Bogens eingreifenden Haken (44) eine Zugkraft auf den unteren Bogen (14) ausgeübt, durch die dieser im Verhältnis zum oberen Bogen (12) nach vorn gezogen wird. Der Fachmann versteht den Begriff „zieht“ vor diesem Hintergrund dahin, dass eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird, um ihn vor dem oberen Bogen zu platzieren.

2,

Merkmal (4) gibt ferner vor, dass der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen in eine „feste Vorwärtsposition“ gezogen wird. **Der Begriff „feste Vorwärtsposition“** wird weder im Patentanspruch noch in der Patentbeschreibung definiert, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, erkennt der Fachmann jedoch unschwer, dass es Sinn und Zweck des Merkmals (4) ist, den Unterkiefer des Benutzers im Verhältnis zum Oberkiefer nach vorn zu ziehen, um die Atemwege des Benutzers weiter zu öffnen, wobei klar ist, dass die Atemwege beim Tragen der Vorrichtung auch so geöffnet bleiben sollen. Wird die unter Schutz gestellte Vorrichtung zum Verbessern des Atmens in den Mund des Benutzers eingesetzt, nimmt der untere Bogen mindestens einige der unteren Zähne des Benutzers auf (Merkmal (2.2)), während der obere Bogen mindestens einige der oberen Zähne aufnimmt (Merkmal (2.1)).

Dadurch, dass der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen von der Vorrichtung nach vorn gezogen wird, wird auch der Unterkiefer des Benutzers im Verhältnis zum Oberkiefer nach vorn gezogen. Dies bewirkt, dass die Atemwege des Benutzers weiter geöffnet werden, wodurch es diesem ermöglicht wird, leichter durch die Nase und den Mund zu atmen (Abs. [0002]), Zur weiteren Öffnung der Atemwege muss der Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer nach vorn gezogen werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass diese vom Klagepatent als „Vorwärtsposition“ bezeichnete Position, in der die Vorrichtung zur Verbesserung der Atmung ihre Wirkung entfaltet, nicht wieder dadurch rückgängig gemacht wird, dass sich der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen aus der Vorwärtsposition heraus wieder nach hinten bewegt. Die Vorwärtsposition, in der die Vorrichtung die Atemwege des Benutzers weiter öffnet, muss insoweit aufrechterhalten werden.

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, erfordert dies aber nicht notwendig eine „starre“ Festlegung der Position des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen auf der Vorwärts-/Rückwärtsachse, weshalb es unschädlich ist, wenn der untere Bogen und damit der Unterkiefer beim Tragen der Vorrichtung aus der eingestellten Vorwärtsposition hinaus weiter nach vorn bewegt werden kann. Auch für die vom Klagepatent angestrebten Vorteile ist eine solche (weitere) Bewegbarkeit des Unterkiefers ohne Relevanz. Das Klagepatent will eine Vorrichtung bereitstellen, die auf einfache Weise vom Benutzer oder einer medizinischen Fachkraft an den Benutzer angepasst werden kann (Abs. [0017]). Durch die Anpassung soll gleichzeitig ein sicherer Sitz der Vorrichtung im Mund des Benutzers gewährleistet werden (Abs. [0017]). Außerdem soll es dem Kiefer beim Gebrauch der Vorrichtung möglich bleiben, sich lateral zu bewegen, wodurch der Komfort für den Benutzer erhöht wird (Abs. [0018]). Gleichzeitig soll eine wirksame Behandlung von Atemstörungen sichergestellt sein (vgl. Abs. [0017], [0018]). Wie sich dem Fachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift unweigerlich erschließt, kommt es zur Verwirklichung dieser Ziele und Vorteile nicht auf eine starre

Fixierung des Unterkiefers im Verhältnis zum Oberkiefer an. Erforderlich ist nur, dass der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine Vorwärtsposition gezogen wird, in der die Atemwege des Benutzers weiter geöffnet sind, und diese Stellung, in der die Vorrichtung ihre therapeutische Wirkung entfaltet, nicht wieder verloren geht. Die Vorwärtsposition muss insoweit nur dergestalt festgelegt sein, dass der im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn positionierte untere Bogen nicht nach hinten hinter die eingestellte, therapeutisch nützliche Vorwärtsposition zurückfallen kann. Die therapeutisch nützliche Vorwärtsposition darf mit anderen Worten nicht unterschritten werden. Ist dies gewährleistet, nimmt der untere Bogen und damit der Unterkiefer stets eine Position ein, die vor der Position liegt, die der Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer während des Schlafs des Benutzers ohne die Verwendung der Vorrichtung aufweisen würde, so dass der Unterkiefer dauerhaft („fest“) eine gegenüber der normalen („natürlichen“) Unterkieferstellung weiter vorn liegende, therapeutisch wirksame Position einnimmt. Ist die eingestellte Vorwärtsposition erreicht und ist ihre Aufrechterhaltung in dieser Weise gesichert, besteht kein Grund zu einer weitergehenden Fixierung des Unterkiefers im Verhältnis zum Oberkiefer. Die erfindungsgemäßen Vorteile werden vielmehr auch dann erzielt, wenn der untere Bogen nach Erreichen einer im Verhältnis zum oberen Bogen hinreichend nach vorn gezogenen Position noch weiter nach vorn und hiernach wieder zurück in die eingestellte Vorwärtsposition bewegt werden kann.

Bereits im Hinblick auf den vorbeschriebenen Zweck des Merkmals (4) und die Funktion der einstellbaren Vorwärtsposition versteht der Fachmann die Angabe „feste Vorwärtsposition“ in Merkmal (4) dahin, dass der untere Bogen im Gebrauch der Vorrichtung eine im Verhältnis zum oberen Bogen vorn liegende Position einnehmen soll, wobei er nur nicht hinter die eingestellte Vorwärtsposition zurückfallen darf. Der Anspruchswortlaut, der davon spricht, dass „.der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen in eine feste Vorwärtsposition“ gezogen wird, lässt diese Auslegung ohne Weiteres zu. Zum einen ist der Begriff „fest“ - wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat - nicht isoliert zu betrachten, sondern in Zusammenschau mit der Angabe „Vorwärtsposition“, auf die er sich bezieht. Zum anderen wird die „feste Vorwärtsposition“ nicht absolut, sondern als Ergebnis einer Zugbewegung „im Verhältnis zum oberen Bogen“ gefordert. Es kommt daher für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre nur darauf an, dass, wenn die Vorrichtung in den Mund eines Benutzers eingeführt ist, der untere Bogen als Ergebnis einer Zugbewegung im Verhältnis zum oberen Bogen so positioniert ist, dass er nicht hinter die eingestellte therapeutische Vorwärtsposition zurückfällt. Insoweit ist die Vorwärtsposition „fest“.

Der Fachmann erkennt zudem, worauf das Landgericht mit Recht hingewiesen hat, dass eine zusätzliche Bewegungsfreiheit des unteren Bogens und damit des Unterkiefers den gewünschten Komfort für den Benutzer sogar vergrößern kann. Zwar wird eine Erhöhung des Tragekomforts nach der Lehre des Klagepatents schon dadurch erreicht, dass sich der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen seitlich bewegen lässt (Merkmal (3.2)). Eine weitergehende Bewegungsfreiheit kann den Komfort für den Benutzer jedoch weiter erhöhen. So ist es für den Benutzer insbesondere von Vorteil, wenn sich der Mund zum Husten, Gähnen etc. in einem gewissen Umfang öffnen lässt. Demgemäß schlägt das Klagepatent in seinem Unteranspruch 3 auch ausdrücklich eine besondere Ausgestaltung nach Anspruch 1 vor, bei der das Verbindungsstück die freie Bewegung des Unterkiefers des Benutzers in vertikaler Richtung im Verhältnis zum oberen Bogen ermöglicht (vgl. auch Abs. [0062], [0078]). Unteranspruch 9 schlägt ferner eine besonders bevorzugte Ausgestaltung vor, bei der das Verbindungsstück die vertikale Bewegung des unteren Bogens in vertikaler Richtung im Verhältnis zum oberen Bogen innerhalb eines bestimmten Bereichs einschränkt. Die genannten Unteransprüche sehen damit eine - zumindest gewisse - zusätzliche Bewegbarkeit

des unteren Bogens in vertikaler Richtung vor, welche Voraussetzung für ein Öffnen des Mundes ist.

In dem Verständnis, dass Merkmal (4) keine starre Fixierung der Position des unteren Bogens verlangt, welche jegliche Bewegung des Unterkiefers in Vorwärts-/Rückwärtsrichtung unterbindet, sieht sich der Fachmann zudem durch die Ausführungsbeispiele gemäß der Figur 5d sowie den Figuren 6a bis 6c bestätigt. Wie das Landgericht zutreffend herausgearbeitet hat, verdeutlichen diese Ausführungsbeispiele ihm nämlich, dass das Klagepatent eine weitere Bewegung des unteren Bogens aus der eingestellten Vorwärtsposition heraus nach vorn erlaubt.

So ist bei den in den Figuren 6a bis 6c gezeigten Ausführungsbeispielen zur Einstellung der Vorwärtsposition jeweils ein Dehnelement (48) vorgesehen. Dieses kann unter Spannung gesetzt werden, wodurch der untere Bogen samt Unterkiefer nach vorn gezogen wird (vgl. Abs. [0060]). Eine solche Anordnung ermöglicht - wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat - eine gewisse weitere Bewegung des Unterkiefers nach vorn, weil bei einer entsprechenden Vorschubbewegung die Spannung des Dehnelements abnimmt

Entsprechendes gilt für das in Figur 5d gezeigte Ausführungsbeispiel mit seinem elastischen Element (46). In Absatz [0059] der Patentbeschreibung heißt es hierzu (Unterstreichung hinzugefügt); „Fig. 6d veranschaulicht eine alternative Ausführungsform des Hakens 44, der ein elastisches Element 46, wie beispielsweise eine Feder oder ein Gummiband, das zwischen dem Verbindungsstück 16 und dem Haken 46 angeordnet ist, umfasst. Wenn der Haken 44 in den Befestigungshaken 34 des unteren Bogens 14 eingegriffen hat, um den Unterkiefer des Benutzers nach vorn zu bewegen, genießt der Kiefer aufgrund des elastischen Elements nach wie vor eine gewisse Bewegungsfreiheit. Diese Konfiguration erlaubt dem Benutzer nicht nur, beim Gebrauch der Vorrichtung einen größeren Komfort zu genießen, sondern das elastische Element 48 reduziert , die Gefahr der Verletzung von Zähnen des Benutzers als Folge einer schnellen und kräftigen Bewegung des Unterkiefers des Benutzers .. " "

Die angesprochene Bewegungsfreiheit beinhaltet eine Bewegbarkeit in Vorwärtsrichtung. Denn das elastische Element (46) muss so gespannt sein, dass der untere Bogen und damit der Unterkiefer nach vorn gezogen werden. Damit ist aber eine (gewisse) weitere Vorwärtsbewegung des Unterkiefers möglich, weil bei einer solchen Bewegung die Spannung des elastischen Elementes abnimmt.

Wie die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat (Schriftsatz vom 06.02.2015, Seite 3 [Bl. 356 GA]), wird schließlich bei dem in den Figuren 3a und 3b gezeigten Ausführungsbeispiel, bei dem der untere Bogen und der obere Bogen über eine Führungsstange (94) verbunden sind, die den unteren Bogen nach vorn zieht, durch die Führungsstange ein Öffnen des Mundes ermöglicht, wobei dies unter einer gleichzeitigen Vorwärtsbewegung des Unterkiefers geschieht. Dem entsprechenden Sachvortrag der Klägerin sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Sie räumen vielmehr ausdrücklich ein, dass die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 3a ff. Vorrichtungen mit in Vorwärts-/Rückwärtsrichtung beweglichem Unterkiefer zeigen ...Die Beklagten meinen nur, die betreffenden Ausführungsformen fielen nicht unter den erteilten Patentanspruch 1. Dafür ist der Klagepatentschrift jedoch nichts zu entnehmen. Wie bereits ausgeführt, entspricht auch eine Ausführungsform dem Wortsinn des Merkmals (4), bei der der untere Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine vor dem oberen Bogen gelegene Position gezogen wird, aus der er zwar weiter nach vorn bewegt werden kann, hinter die er aber nicht zurückfallen kann, so dass es sich bei dieser Position im Verhältnis zum oberen Bogen um eine „feste Vorwärtsposition“ des unteren Bogens handelt. Soweit die Beklagten geltend machen, der Anmelder des Klagepatents habe

eine „Auswahlentscheidung“ getroffen und die vorstehend behandelten Ausführungsformen aus dem Schutzbereich von Anspruch 1 ausgenommen, ist der Klagepatentschrift hierfür nichts zu entnehmen und auch ansonsten nichts ersichtlich.

## **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.

Mit Ausnahme des Merkmals M 1.7 sind offensichtlich alle Merkmale wegen des identischen Aufbaus des Tongebers erfüllt. Insoweit prüfen die Verletzungsgerichte regelmäßig nur die umstrittenen Merkmale (siehe bereits oben zur Auslegung).

### **OLG Düsseldorf:**

Die Klägerin hat vor dem LGt geltend gemacht, dass die Klägerin das Klagepatent mit der angegriffenen Ausführungsform unmittelbar wortsinngemäß verletze. Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1. Insbesondere ziehe das in den Mund eingeführte Gerät den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine feste Vorwärtsposition. Eine „feste Vorwärtsposition“ im Sinne des Klagepatents erfasse auch eine Anordnung, bei der die Führungsstange das Öffnen des Mundes während des Tragens der Vorrichtung dergestalt erlaube, dass der Mund bei gleichzeitiger Vorwärtsbewegung des Unterkiefers geöffnet werden könne.

Hinsichtlich der Merkmale (1) bis (3) der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung ist das auch in zweiter Instanz unstreitig und bedarf daher keiner weiteren Begründung.

Die angegriffene Ausführungsform entspricht ferner den Vorgaben des Merkmals (4).

Bei der angegriffenen Ausführungsform wird das klagepatentgemäße Verbindungsstück von den beiden Führungsstangen und der Verstelleinrichtung (VE) gebildet. Letztere Einrichtung besteht aus einem im Wesentlichen zylindrischen Metallgehäuse, das an seinem vorderen Ende eine „Öse“ aufweist, welche in dem der Beklagten zu 1. erteilten Patent EP 2 491 901 als „oberer Verschiebering (3)“ bzw. „Führungsgehäuse (4)“ bezeichnet wird, wobei die dortige Öse allerdings vollständig geschlossen ist, wohingegen dies - wie sich aus der Anlage B 7 und dem von den Beklagten im Verhandlungstermin überreichten Muster ergibt - bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall ist. Über die besagte Öse ist die Verstelleinrichtung (VE) an der mit dem oberen Bogen (12) verbundenen Führungsstange beweglich geführt. An der Unterseite des Metallgehäuses ist eine zweite Öse vorgesehen, die zur Festlegung der Verstelleinrichtung an der mit dem unteren Bogen (14) verbundenen Führungsstange dient. In dem der Beklagten zu 1. erteilten EP 2 491 901 wird letztere Öse als „unterer Verschiebering (11)“ bezeichnet, der eine „Bohrung 12“ aufweist. Die Verstelleinrichtung umfasst ferner eine Schraube (S), über die die Positionierung der zweiten Öse entlang der Längserstreckung des Gehäuses der Verstelleinrichtung verstellbar ist. Wird die Schraube in die geeignete Richtung gedreht, wird die untere Öse nach vorn verschoben. Da die in das Kunststoffmaterial des unteren Bogens (14) eingebettete untere Führungsstange in dieser Öse gelagert ist, wird durch die Vorwärtsverschiebung der Öse eine Zugkraft auf den

unteren Bogen ausgeübt, durch die dieser im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine Vorwärtsposition gezogen wird.....

**Bei der mittels der Schraube einstellbaren Vorschubposition handelt es sich um eine „feste Vorwärtsposition“ im Sinne des Klagepatents.** Dass der Benutzer beim Tragen der angegriffenen Ausführungsform den Mund in einem gewissen Umfang öffnen kann und dass, je weiter der Benutzer den Mund öffnet, der Unterkiefer nach vorn verschoben wird, steht der Annahme einer solchen Vorwärtsposition aus den bereits angeführten Gründen nicht entgegen.

Im Hinblick auf die Werbung der Beklagten sowie das von den Beklagten im Verhandlungstermin vorgelegte Demonstrationsobjekt (Gebiss mit angegriffener Ausführungsform) muss auch davon ausgegangen werden, dass der untere Bogen nicht nach hinten hinter die eingestellte, therapeutisch nützliche Vorschubposition verschoben werden kann. Soweit die Beklagten in erster Instanz geltend gemacht haben, bei der angegriffenen Ausführungsform könne der Unterkiefer trotz eingesetzter Vorrichtung nach hinten bewegt werden, konnte dieses pauschale Vorbringen nur dahingehend interpretiert werden, dass der Unterkiefer zwar weiter nach vorn bewegt und hiernach auch wieder nach hinten bewegt werden kann, allerdings nur bis zu der eingestellten Vorschubposition, die deshalb eine feste Vorwärtsposition im Sinne des Klagepatents darstellt. Gegenteiliges zeigen die Beklagten auch in zweiter Instanz nicht auf. Es ist bereits nicht verständlich, weshalb sich beim Tragen der Vorrichtung der Unterkiefer wieder hinter die „millimetergenau“ einstellbare Vorschubposition zurück verschieben können sollte, da in diesem Falle die Vorrichtung ihre bestimmungsgemäße Wirkung nicht entfalten könnte. Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, wie die angegriffene Ausführungsform, wenn sie in den Mund eines Benutzers eingeführt ist, eine derartige Rückwärtsbewegung des Unterkiefers erlauben soll. Derartiges lässt sich auch anhand des vorgelegten Demonstrationsobjekts nicht feststellen. Hält man bei diesem den Oberkiefer fest und vollzieht man mit dem Unterkiefer eine korrekte Öffnungsbewegung, so bestätigt dieses Muster vielmehr, dass der Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer stets eine Vorwärtsposition einnimmt, die nicht verloren geht.

Es ist deshalb keine äquivalente Benutzung mehr zu prüfen, auch nicht hilfsweise; wenn man dies dennoch kurz tun will, sollte angegeben werden, welches Merkmal al nicht erfüllt angesehen wird

Geht man von Neuheit aus, schließt sich folgender Aufbau an:

#### **cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:**

- **Technische Gleichwirkung:** Die angegriffene Ausführungsform muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit abgewandelten, jedoch objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Insoweit kann auch bzgl M 1.7. (wenn man hier von fixer Positionierung beim Patent ausgeht, bereits wegen der unterschiedlichen Wirkungen des Freiheitsgrades für den Patienten keine technische Gleichwirkung mit der ausführungsform angenommen werden
- **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.<sup>3</sup>

## Lesenswert

### BGHZ 142, 7, 17 f. – Räumschild

In den Schutzbereich eines Patents fallen demnach grundsätzlich auch solche alternativen Lösungsmittel, die im Rahmen eines einheitlichen Lösungsgedankens die gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung wie die Mittel nach dem Patent haben und die in ihrer Ausgestaltung vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund von Überlegungen aufgefunden werden können, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren (BGHZ 98, 12, 19 - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 112, 140, 148 - Befestigungsvorrichtung II). Darin liegt die patentrechtliche Gleichwertigkeit der anderen Mittel, die ihre Einbeziehung in den Schutzbereich des Patents rechtfertigt (Benkard/Ullmann, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 14 Rdn. 128). Die Verwendung von gleichwirkenden Mitteln, die den geschützten Lösungsgedanken wesentlich verändern oder dem Grundgedanken der Erfindung widersprechen (BGHZ 113, 1, 9 - Autowaschvorrichtung) oder den im Anspruch als erfindungswesentlich herausgestellten Mitteln schroff entgegengesetzt sind, fällt demgegenüber regelmäßig nicht in den Schutzbereich (vgl. BGHZ 115, 204, 207 - Beheizbarer Atemluftschlauch).

Diese Grundsätze gelten auch bei solchen Abwandlungen der patentgemäßen Lehre, die ihrerseits auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Insoweit ist in der Rechtsprechung zwar anerkannt, daß die Annahme einer Patentverletzung nicht notwendig daran scheitert, daß die angegriffene Ausführung ihrerseits Gegenstand eines Patents ist. Auch ihre Annahme setzt jedoch voraus, daß zunächst eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform festgestellt wird. Der Tatbestand der abhängigen Erfindung ist keine eigenständige Form der Patentbenutzung, sondern lediglich die Beschreibung eines Sachverhalts, bei dem zugleich ein älteres Patent und ein speziell auf die angegriffene Ausführungsform erteiltes weiteres Patent benutzt wird (so auch im Ergebnis Kraßer, Festschrift Fikentscher (1998), S. 516, 530 ff. (537)). Eine Benutzung der patentgemäßen Lehre in Form der abhängigen Erfindung kommt damit ebenfalls nur in Betracht, wenn die Merkmale des Patentanspruchs wörtlich oder äquivalent zumindest in der Form verwirklicht sind, daß mit der angegriffenen Ausführungsform eine Lehre verwirklicht wird, die ein Durchschnittsfachmann aufgrund seines allgemeinen Könnens dem Klagepatent als gleichwirkend entnehmen kann. Dafür genügt es, daß diese Voraussetzungen für eine die angegriffene Ausführungsform erfassende allgemeine Lehre zutrifft. Es ist dann nicht mehr erheblich, ob bei der angegriffenen Ausführung zugleich zusätzliche (konkretisierende oder ergänzende) Merkmale verwirklicht sind, die möglicherweise erfinderischen Charakter haben (BGHZ 112, 140, 151 - Befestigungsvorrichtung II). In jedem Falle setzt eine Patentverletzung daher eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatents voraus, die nach den auch sonst geltenden allgemeinen Grundsätzen festzustellen ist. Es besteht keine

---

<sup>3</sup> Das ist aktuell in der Rspr der brisante Punkt unter dem Aspekt des „Verzichtssachverhalts“, da es nach Auffassung des BGH regelmäßig ausgeschlossen ist, eine Ausführungsform als äquivalent zu bewerten, die in der Beschreibung des Patents als mögliche Lösung der Aufgabe angeführt ist, jedoch im Wortlaut des Patentanspruchs keinen Niederschlag gefunden hat (BGH GRUR 2012, 45 – Diglycidverbindung; GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung) oder wenn die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten zur Erreichung einer technischen Wirkung enthält und sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der unter Schutz gestellten Lösung deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Anspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet (BGH GRUR 2012, 45 – Diglycidverbindung).

Veranlassung, insoweit allein deshalb großzügigere Maßstäbe anzulegen, weil es sich um eine erfinderische Weiterentwicklung wesentlicher Überlegungen der im Klagepatent unter Schutz gestellten Lehre handelt. Aus dem Gedanken der erfinderischen Weiterentwicklung heraus ist es daher nicht zu rechtfertigen, das im Klagepatent aufgeführte Merkmal der Einlagerung fester Stoffe in Gestalt von Körnern außer Betracht zu lassen.

#### **f. Rechtswidrigkeit – patentierte Ausführungsform**

Die Tatbestandsmäßigkeit der Patentbenutzung indiziert die Rechtswidrigkeit,

##### **aa. Eigens erteiltes Patent**

Allerdings könnte ein **Ausnahmetatbestand** vorliegen, da die Bekl für die benutzte Ausführungsform ein Patent erteilt bekommen hat. Allerdings handelt es sich nur um das spanische Patent ES 2 365 003; da das Territorialitätsprinzip gilt betrifft dies auch ein positives benutzungsrecht, welches § 9 I Satz 21 dem Patentinhaber außer dem nach Satz 2 bestimmten Verbotensrecht zuspricht.

##### **Busse**

#116 I. Allgemeines. Die Schutzwirkungen des Patents sind, anders als das Recht an der Erfindung (Rn 9 zu § 6), wie die der anderen Immaterialgüterrechte bisher räumlich auf das Territorium des Staats begrenzt, der sie verleiht oder unter bestimmten Voraussetzungen anerkennt; durch eine nur im Ausland erfolgte Handlung kann ein inländ Schutzrecht nicht verletzt werden. Auch das Benutzungsrecht wirkt nur für das Inland. Einer ausdrücklichen Erwähnung bedurfte es nicht, weil der Bundesrepublik Deutschland keine Regelungskompetenz für das Hoheitsgebiet anderer Staaten zukommt.

**Nicht** richtig ist es, wie teils geschehen, bereits ein positives Benutzungsrecht zu verneinen, wie § 9 I Satz 1 PatG zeigt

##### **Busse**

#22 Ältere Schutzrechte. Der Berechtigte aus einem älteren Patent ist gegen Abwehrrechte aus einem jüngeren Schutzrecht geschützt. Er darf die für ihn geschützte Lehre trotz des Schutzrechts eines Dritten benutzen; die Benutzung des älteren Patents verletzt das jüngere nicht, weil der aus dem älteren Patent Berechtigte ein stärkeres Recht hat. Jedoch erfasst das Benutzungsrecht nur die ausschließliche Benutzung der Lehre des älteren Schutzrechts und nicht auch jüngere abhängige Erfindungen. Soweit ein später angemeldetes Patent in ein nach § 11 GebrMG begründetes Recht eingreift, darf das Recht aus diesem Patent ohne Erlaubnis des Inhabers des Gebrauchsmusters nicht ausgeübt werden (§ 14 GebrMG).

#23 Ein jüngeres Schutzrecht gewährt dem älteren gegenüber kein Benutzungsrecht.

#24 Zeitrang- und gegenstandsgleiche Schutzrechte gewähren gegeneinander keine Verbotensrechte. Aus einem prioritätsgleichen Gebrauchsmuster kann aber gegenüber einem Patent nur für die zeitliche Geltung des Gebrauchsmusters ein Benutzungsrecht abgeleitet werden.

#25 4. Abgeleitete Rechte. Das Benutzungsrecht steht auch dem zu, dem die Benutzung des älteren Patents gestattet worden ist, insb dem Lizenznehmer; dies gilt auch für die einfache Lizenz und selbst bei Pfändung des Rechts aus dem Patent. Auch der formnichtige Lizenzvertrag begründet, solange er durchgeführt wird, ein Benutzungsrecht. Der wegen Patentverletzung Beklagte kann sich gegenüber einer Verletzungsklage aus einem

prioritätsjüngeren Patent einredeweise auf die Lizenz an einem prioritätsälteren Gebrauchsmuster berufen; das dem Lizenznehmer zustehende Benutzungsrecht kann durch das jüngere Recht nicht verkümmert werden; im Verhältnis der beiden Berechtigten untereinander muss das früher angemeldete Recht dem jüngeren Recht vorgehen. Wird aufgrund des Benutzungsrechts ein Gegenstand in Verkehr gebracht, ist er entspr dem Erschöpfungsgrundsatz (Rn 142 ff) patentfrei; einer Konstruktion über das Benutzungsrecht bedarf es nicht.

Wohl nur unter dem Aspekt des Formsteineinwands abgehandelt auch vom OLG Düsseldorf

Dass der Beklagten zu 1. für eine der angegriffenen Ausführungsform entsprechende bzw. ähnliche Vorrichtung ein Patent erteilt worden ist, steht einer Einbeziehung der angegriffenen Ausführungsform in den Schutzbereich des Klagepatents nicht entgegen. Dieser Umstand könnte nur dann erheblich werden, wenn ein Merkmal des Klagepatents durch ein gleichwirkendes Austauschmittel ersetzt und Patentanspruch 1 daher nur äquivalent verwirklicht wäre (BGH, GRUR 1999, 977, 981 - Räumschild; GRUR 2010, 602, 606 - Gelenkanordnung). Bei der angegriffenen Ausführungsform sind indes alle Merkmale von Patentanspruch 1 wortsinngemäß vorhanden.

BGH GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung

Dass der Beklagten für eine der angegriffenen Ausführungsform entsprechende Vorrichtung mittlerweile ein Patent erteilt worden ist, könnte nur dann erheblich werden, wenn ein Merkmal des Klagepatents durch ein gleichwirkendes Austauschmittel ersetzt und Patentanspruch 1 daher nur äquivalent verwirklicht wäre (BGHZ 142, 7, 17 f. - Räumschild). Bei der angegriffenen Ausführungsform sind indes alle Merkmale von Patentanspruch 1 wortsinngemäß verwirklicht.

Siehe auch unten zu BGHZ 142, 7, 17 f. – Räumschild unter äquivalenter Patentverletzung

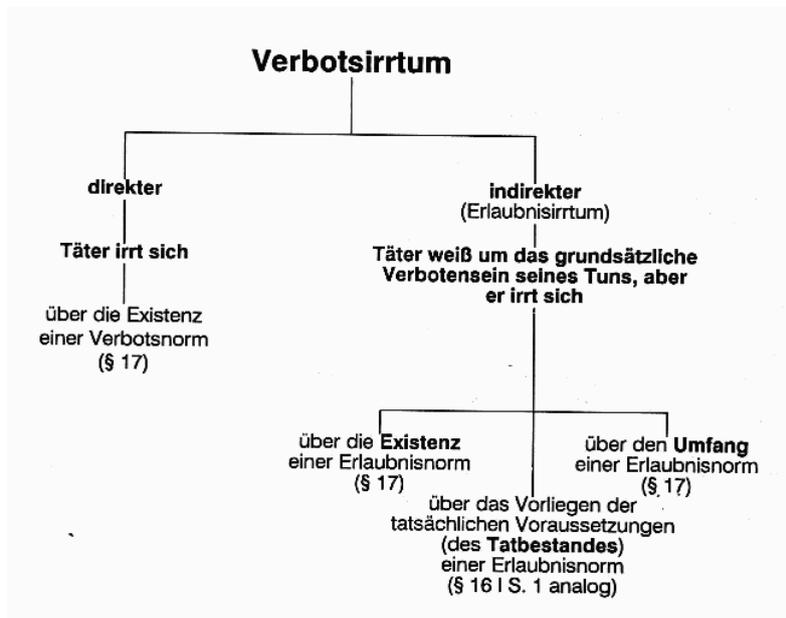
## **bb. Verbotsirrtum**

Insoweit könnte die Beklagte einem Verbotsirrtum unterlegen sein; dies ist aber unbeachtlich, da ein solcher Irrtum., selbst wenn er unvermeidbar wäre, sich nur auf die Schuld und nicht auf die Rechtswidrigkeit auswirkt.

### § 17 Satz 1 StGB

Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.

Ein Verbotsirrtum nach § 17 StGB kommt nur in Betracht, wenn dem Täter die Einsicht fehlt, Unrecht zu tun. Nach st Rspr des BGH braucht der Täter die Strafbarkeit seines Vorgehens nicht zu kennen; es genügt, dass er wusste oder hätte erkennen können, Unrecht zu tun (BGHSt 15, 377, 383). Für die Annahme des Unrechtsbewußtseins genügt es daher, daß der Täter bei der Tat mit der Möglichkeit rechnet, Unrecht zu tun, und dies billigend in Kauf nimmt (BGHSt 4, 1, 4;



Die Unvermeidbarkeit eines Verbotsirrtums setzt voraus, dass der Täter alle seine geistigen Erkenntniskräfte eingesetzt und etwa aufkommende Zweifel durch Nachdenken oder erforderlichenfalls durch Einholung verlässlichen und sachkundigen Rechtsrats beseitigt hat (BGHSt 21, 18, 20).

Ein den Vorsatz ausschließender Tatbestandsirrtum liegt nach dem Sachverhalt keinesfalls vor.

§ 16 STGB Irrtum über Tatumstände

(1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt.

(2) Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden.

Der klassische Tatbestandsirrtum liegt vor, wenn der Täter sich den tatsächlichen Sachverhalt so vorstellt, dass ein oder mehrere Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt wären. Dieser Irrtum führt dazu, dass der Täter vorsatzlos handelt. Aufgrund dessen wird dieser Irrtum auch bei der Prüfung des Vorsatzes im subjektiven Tatbestand geprüft. Aus § 16 Abs. 1 S. 2 StGB ergibt sich jedoch, dass die Strafbarkeit wegen Fahrlässigkeit hiervon unberührt bleibt.

### cc. Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 5 IntPatÜG aF wegen fehlerhafter Übersetzung

Sollte der Verletzter sich im Hinblick auf die Übersetzung der nach Art. 70 EPÜ maßgeblichen englischen Fassung auf eine fehlerhafte Übersetzung des Begriffs „verbinden“ ins Deutsche berufen können, so könnte die Rechtswidrigkeit nach Art. II § 5 IntPatÜG aF entfallen sein und ein Weiterbenutzungsrecht bestehen.

### Art. II § 5 IntPatÜG aF hieß

5) Ist die Übersetzung der europäischen Patentschrift fehlerhaft, so darf derjenige, der im Inland in gutem Glauben die Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, nach Veröffentlichung der berechtigten Übersetzung die Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten unentgeltlich fortsetzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift **darstellen würde**.

**Aber diese Regelung gilt nur noch für Patente die** wann das Streitpatent veröffentlicht wurde, gab der SV nicht her.

**Übergangsvorschriften** geltende Fassung: **Art XI § 4**

Für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, bleiben Artikel II § 3 dieses Gesetzes, § 2 Abs. 1 des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), die Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung nach Artikel II § 3 Abs. 6 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 1. Juni 1992 (BGBl. 1992 II S. 375) und die Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften vom 2. Juni 1992 (BGBl. 1992 II S. 395) jeweils in den Fassungen anwendbar, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises gegolten haben.

Der Fehler müsste aber zudem schutzbereichsrelevant sein; dies ist nicht der Fall.

Andere Ausnahmefälle liegen nicht vor

*Anm: Andere Ausnahmetatbestände können sein **Erlöschen des Patents**, da dies zum Wegfall der von § 139 I vorausgesetzten Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr führt, oder Erschöpfung des Patentrechts, rechtmäßige Benutzung infolge Zustimmung des Patentinhabers, wie Lizenzvertrag, Lizenzbereitschaftserklärung, Zwangslizenz, Vorbenutzungsrecht gemäß § 12, Formstein-Einwand (Freier Stand der Technik), Notstand, Nothilfe §§ 228, 229, 904 BGB.*

cc.

#### **g. Fazit:**

Vorliegend ist von einer wortsinngemäßen Verletzung des Streitpatents auszugehen. Es stellt sich deshalb die Frage der Aussetzung

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

Das LG Mannheim kann nach § 148 ZPO das Verletzungsverfahren aussetzen, also 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 feststellt.

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.

#### **I. Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind:**

- Voreilflichkeit (Abhängigkeit von einem Rechtsverhältnisses)
  - das Rechtsverhältnis muss Gegenstand eines anhängigen anderen Rechtsstreits
- Beide Voraussetzungen sind unzweifelhaft erfüllt.
- Abhängig ist die Aussetzung aber ferner davon, dass die Nichtigkeitsklage eine **überwiegende Aussicht auf Erfolg** rechtfertigt, wobei das Verletzungsgericht eine Prognoseentscheidung zu treffen hat.

## **OLG Düsseldorf**

Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, 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 hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014,1237, 1238 - Kurznachrichten). Denn eine - vorläufig vollstreckbare - Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will.

Insoweit war die zeitliche Angabe im Klausurtext fehlerhaft, da die mü Verhandlg vor dem LG auf 15.7.14 datierte, die ZU der Nichtigkeitsklage aber erst auf 18.10.14, obwohl im Antrag am 18.10.14 bereits die Aussetzung der Nichtigkeitsklage beantragt war. Allerdings setzt § 148 ZPO seinem Wortlaut und tatsächlich ja auch nach nur einen „anhängigen“ und keinen nach § 261 ZPO „rechtshängigen“ Rechtsstreit voraus. Dennoch gab der Sachverhalt keine hinreichende Klärung, so dass beide Ergebnisse ok waren; aber ggf hilfsweise weiter zu prüfen war

## **C. Erfolg der Nichtigkeitsklage**

Der Erfolg der Nichtigkeitsklage ist deshalb zu prüfen, wozu auch die Gebühreuzahlung wegen der Fiktion des § II 2 PatKostG zählt.

### **I. Gebühren**

Keine Anhaltspunkte (*es gilt § 6 II 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**

Klausur 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.**

Für beide Parteien ist die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich, § 25 PatG  
Hier gibt der SV nichts her, so dass Voraussetzungen zu unterstellen sind.

Vorliegend iÜ alles unproblematisch, so kein Eingehen auf die nachfolgend nur der Vollständigkeit halber angegeben Punkte erforderlich war und allenfalls diese Punkte in einem oder zwei Sätzen zusammengefasst festzustellen waren.

- 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
- 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**

Liegt hier vor, da PA 1 angegriffen ist und der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG geltend gemacht worden ist

##### **cc. der Tatsachen, Beweismittel**

Sind hier durch Vorlage der Schriften erfüllt.

#### **5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift**

##### **a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG**

Hier kein ausdrücklicher Antrag gestellt, was aber unschädlich ist,. Zumal ja nur die Aussetzung zu prüfen ist

##### **b. Widerspruch der Beklagten**

SV macht hierzu keine Angaben; ist iü auch rechtlich ohne Relevanz, da keine weitere Verfahrensvoraussetzung für Sachentscheidung aufgrund mV

#### **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 ggf Anträge sind bindend und müssen nach § 133 BGB im wohlverstandenen Interesse ausgelegt werden; maßgebend ist der Schluss der mV. Hier eindeutig Angriff nur auf PA 1 gerichtet; ob das ausreichend zur Abwehr der Verletzungsklage wäre, konnte aufgrund der Angaben im Sachverhalt nicht geklärt werden

##### **b. Klägerin**

Insoweit sind die Erklärungen so auszulegen, dass vollumfängliche Nichtigerklärung geltend gemacht wird

### **c. Patentinhaberin (Beklagte)**

Auf Seiten des Patentinhabers ist auch kein ausdrücklicher Antrag, was ebenfalls unschädlich ist, da der Patentinhaber hierzu nicht verpflichtet ist (BGH Informationsübermittlungsverfahren II); die Ermittlung der Antragslage folgt deshalb dem erkennbaren Willen, also der Klageabweisung, zu orientieren, hier also auf Abweisung der Klage.

## **III. Begründetheit der Klage**

### **1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand**

Die Klage ist begründet, wenn das Streitpatent im zuletzt zulässig angegriffenen Umfang - und soweit es überhaupt gegenständlich verteidigt wird – mit Wirkung für die BRD nichtig zu erklären ist. Angegriffen sind PA 1-22 nach Art. II § 6 I Nr. 1, 3 IntPatÜG, die ausschließlich nach geltender 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 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 orientieren 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.

De facto ist s seit BGH „Tretkurbeleinheit“ GRUR 2013, 1272 deshalb trotz Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 87 PatG die Sachprüfung auf das substantiierte Vorbringen der Klägerin zum Angriffsgegenstand beschränkt, d.h. auf die substantiierte Auseinandersetzung des Angriffs mit der technischen Bewertung des StdT als die maßgeblichen Tatsachen.

Dies bietet im vorliegenden Fall vom Sachverhalt her keine Probleme (siehe hierzu Klausur Tongeber), im tatsächlichen Fall war dies jedoch anders (siehe Anhang)

### **4. Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG Patentfähigkeit**

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. Insoweit ergeben sich vorliegend keine Probleme.

Damit bleibt festzustellen, dass PA 1 auf fehlende Patentfähigkeit im Hinblick auf fehlende Neuheit ggü der D1 nach Art. 54 EPÜ zu prüfen ist.

### **a. Auslegung des Streitpatents und PA 1**

Siehe oben

Das Streitpatent und der angegriffene PA sind auch hier immer auszulegen, wenn auch nicht immer die Auslegung der ausdrücklichen Erörterung bedarf, weil das Verständnis keine Probleme bereitet; es gilt Art. 69 EPÜ; ferner sind die von der Rspr. entwickelten Auslegungsregeln zu beachten.

### b. Neuheit von PA 1 , Art. 54 ggü D1

PA 1 müsste ggü dem im Verfahren befindlichen StdT, also der D1 neu sein.

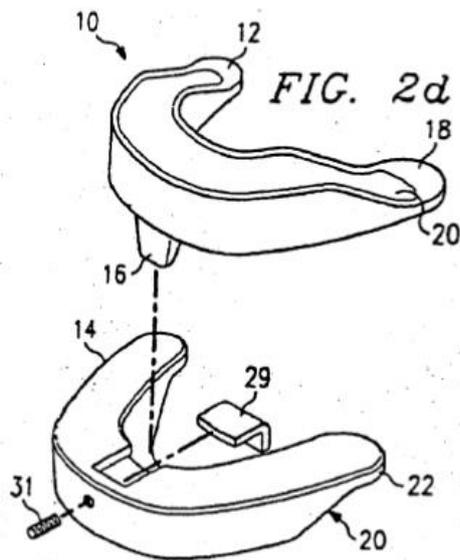
Insoweit erweist sich insbesondere das Merkmal M4 der einstellbaren Verbindung (adjustably coupling) sowie der festen Vorwärtsposition nach M/

Hier zeigt die unterschiedliche Sichtweise der Begründung des BPatG und des OLG im Urteil gut die unterschiedliche Sicht und Argumentation auf:

BPatG:

Die D1/D1 zeigt in Fig.2d eine Vorrichtung (10) zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers (vgl. D1de Abs. [0001]: „Diese Erfindung bezieht sich ... und spezieller auf einen Apparat zur Verhinderung des Schnarchens und für verbesserte Atmung während des Schlafes.“) [= **Merkmal 1**].

Diese Vorrichtung umfasst einen oberen Bogen (12), der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der oberen Zähne des Benutzers aufzunehmen, und einen unteren Bogen (14), der dafür

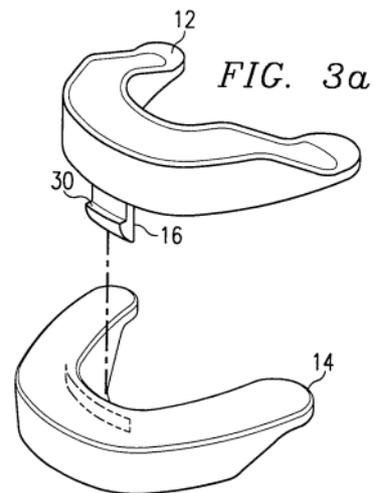


ausgelegt ist, mindestens einige der unteren Zähne des Benutzers aufzunehmen ((vgl. D1de Abs. [0022]: „Der obere Bogen 12 wird in den Mund des Verwenders eingebracht, so daß der obere Zahnbogen im oberen Bogen 12 sitzt. In gleicher Weise wird der untere Bogen 14 in den Mund des Verwenders eingebracht, so daß der untere Zahnbogen im unteren Bogen 14 sitzt. Der obere Bogen 12 kann über alle oder nur einige der oberen Zähne des Verwenders passen. In gleicher Weise kann der untere Bogen 14 über alle oder nur einige der unteren Zähne des Verwenders

passen.“) [= **Merkmale 2 und 3**].

Weiter ist ein Verbindungsstück (Pfeiler (16) zusammen mit Halteeinrichtung (29)) vorhanden (vgl. D1de [0035]: „Wie in Fig. 2d gezeigt, berührt der Pfeiler 16 während des Gebrauchs die Halteeinrichtung 29 des unteren Bogens 14. Die Halteeinrichtung 29 ist einstellbar, was die Einstellung der Position des unteren Bogens 14 nach vorne erlaubt.“)

[= **Merkmal 4**]. Der Pfeiler (16) liegt in der Halteeinrichtung (29) und ist daher mit dieser „verbunden“.



Der Beklagten wird zugestimmt, dass es sich bei dem Element 29 um einen Anschlag („stop 29“) handelt, den der Pfosten 16 [hinten] berührt, somit eine lose Verbindung eingeht, und

somit nicht um eine Halteeinrichtung, die nach Merkmal 4 gekoppelt („coupled“) ist. Somit ist der Streitgegenstand neu gegenüber dem das Ausführungsbeispiel nach Fig.2d

Jedoch offenbart Fig 3a, dass der Pfosten (16) mit dem unteren Bogen über eine Verbindung aus Hacken und Eingriff verbunden (gekoppelt) werden kann, damit der Kontakt zwischen Pfeiler (16) und unteren Bogen (14) bei Öffnen des Mundes nicht verloren geht (vgl. D1de Abs. [0036]: „Fig. 3a zeigt eine weitere zweiteilige Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, in der der sich abwärts erstreckende Pfeiler 16 so geformt ist, daß er den Eingriff in den unteren Bogen 14 erlaubt. Dieser Eingriff dient, dem Zweck, eine zu starke Öffnung des Mundes des Verwenders während des Gebrauchs zu verhindern.“).

Insoweit belegen die Ausführungsbeispiele nach den Figuren 2d und 3a für sich genommen keine Verbindung, welche den oberen Bogen (12) mit dem unteren Bogen (14) einstellbar verbindet („couple“) und welche der erfindungsgemäßen Lehre nach **Merkmal M4 (bzw auch M6)** entspricht.

Die Einstellung erfolgt über die horizontal vorne angeordnete Stellschraube (31) im unteren Bogen (14) (vgl. D1de Fig.2d Abs. [0035]: „Die Halteeinrichtung 29 kann beispielsweise durch Gebrauch einer Stellschraube 31 eingestellt werden.“). Wenn sich die Vorrichtung 19 in den Mund des Benutzers eingeführt ist, befindet sich diese Stellschraube zwischen den unteren Schneidezähnen und der Unterlippe. Sie ist damit zugänglich und die Halteeinrichtung (29) kann somit gemäß Merkmal 6 eingestellt werden, wenn die Vorrichtung im Mund eines Benutzers eingeführt ist.

Fraglich könnte die Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit der Offenbarung einer Einstellbarkeit im Mund sein.

Hier könnte auf eine inhärente Offenbarung, also das Ergebnis eines Nacharbeitens abgestellt werden Dies wird unter anderem – und das reicht - zwangsläufig zu der Erkenntnis führen, dass dies möglich ist und das reicht für die Neuheitsschädlichkeit der Offenbarung.

Eleganter ist der Ansatz, dass M 1.7 nichts anderes als ein Geeignetheitskriterium ist, welches Is mittelbare räumlich körperliche Umschreibung der Vorrichtung auch offenbart ist, wenn die Vorrichtung so offenbart wurde, dass sie diese Eignung aufweist, wobei die Eignung selbst nicht angesprochen, dh offenbart sein muss.

## **OLG Düsseldorf**

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu.

Die entgegengehaltene WO 95/08969 (D 1 im Nichtigkeitsverfahren); deutsche Übersetzung Anlage B 11b) ist bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden und dort als nicht neuheitsschädlich eingestuft worden, und zwar zu Recht. Die in der in Bezug genommenen Figur 2d der WO 95/08969 gezeigte Vorrichtung zur Verhinderung des Schnarchens und zur Verbesserung der Atmung weist in Gestalt ihres am oberen Bogen angeordneten Pfeilers (16) schon kein klagepatentgemäßes „Verbindungsstück“ auf, das den oberen Bogen mit dem unteren Bogen (einstellbar) „verbindet“ (Merkmale (3) und (3.3)). Vielmehr kommt es mittels des besagten Pfeilers (16) lediglich zu einer Berührung der beiden Bögen, d.h. einem losen Anschlag beider Bögen.

Soweit die Beklagten geltend machen, dass auch ein loses Anliegen eines Elements an dem unteren Bogen der Lehre des Klagepatents entspreche, und in diesem Zusammenhang auf

Unteranspruch 4 sowie das in den Figuren 2a bis 2d gezeigte Ausführungsbeispiel verweisen, kann dem nicht beigetreten werden. Denn bei der in Unteranspruch 4 unter Schutz gestellten und in den vorgenannten Figuren dargestellten Ausführungsform greift der Haken (44) in den unteren Bogen (14) bzw den an diesem vorgesehenen Befestigungshaken (34) ein (vgl. Abs. [0049], [0050]), so dass die beiden Bögen auch hier miteinander verbunden werden. Diese Verbindung ist lediglich lösbar, da der Haken (44) „entfernbar“ in den unteren Bogen (14) bzw. dessen Befestigungshaken (34) eingreift.

Demgegenüber sind die Bögen der in der WO 95/08969 offenbarten Vorrichtung nicht miteinander verbunden, was zur Folge hat, dass bei dieser Vorrichtung die gewünschte Vorwärtsposition des Unterkiefers verloren gehen kann. Die in der WO 95/08969 offenbarte Vorrichtung ist zudem nicht so ausgestaltet, dass sie den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn in eine feste Vorwärtsposition „zieht“ (Merkmal (4)), womit - wie ausgeführt - gemeint ist, dass eine Zugkraft auf den unteren Bogen ausgeübt wird. Bei der in der WO 95/08969 offenbarten Vorrichtung wird der untere Bogen (14) vielmehr, wenn der obere Bogen über seinen Pfosten an der Halteeinrichtung des unteren Bogens anliegt, bloß von dem oberen Bogen nach vorn „gedrückt“.

### **c. erfinderische Tätigkeit**

Für die Beurteilung, ob eine beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist von dem auszugehen, **was der Gegenstand der Erfindung** in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang (BGH GRUR 2007, 1055 - Papiermaschinengewebe) **gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet** (BGH GRUR 2010, 607 - Fettsäurezusammensetzung; GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung), wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können (BGH GRUR 2009, 1039,- Fischbissanzeiger; GRUR 2009, 382 – Olanzapin).

#### **aa. Aufgabe**

Ausgehend von der technische Lehre des Streitpatents und insbesondere der Bedeutung und der **objektiv zu lösende Aufgabe**, ist zu fragen, welche Aufgabe zu formulieren ist. Im Aufgabentext ist keine im Streitpatent angegebene Aufgabe wiedergegeben.

#### **BPatG**

Nach der Streitpatentschrift soll als Ziel der vorliegenden Erfindung, auf die Nachteile und Probleme eingegangen werden Aufgrund der genannten Vorteile (siehe Abs. [0017]: „Ein wichtiger technischer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass eine Gesichtsmaske mit Hilfe von benutzeranpassungsfähigen Bögen verankert ist, wodurch ein sichererer Sitz der Gesichtsmaske am Gesicht eines Benutzers bereitgestellt wird.“) ist von der objektiven Aufgabe der Erhöhung der Sicherheit des Sitzes, der Verbesserung der Anpassung an den Benutzer und der Handhabung mit einer Gesichtsmaske auszugehen. Gleichzeitig soll bei gleichbleibender Funktionalität der Komfort für den Benutzer verbessert werden (siehe Streitpatent Abs. [0017]: „Ein anderer wichtiger technischer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht in der Tatsache, dass sie es dem Unterkiefer des Benutzers ermöglicht, im Verhältnis zum Benutzer nach vorn einstellbar positioniert zu werden, während dem Kiefer ermöglicht wird, sich lateral zu bewegen. Daher kann der Komfort des Benutzers erhöht werden, ohne die Wirksamkeit der Vorrichtung zu verringern.“).

Als Ausgangspunkt für eine Problemlösung ist hier nur die D1 zu diskutieren

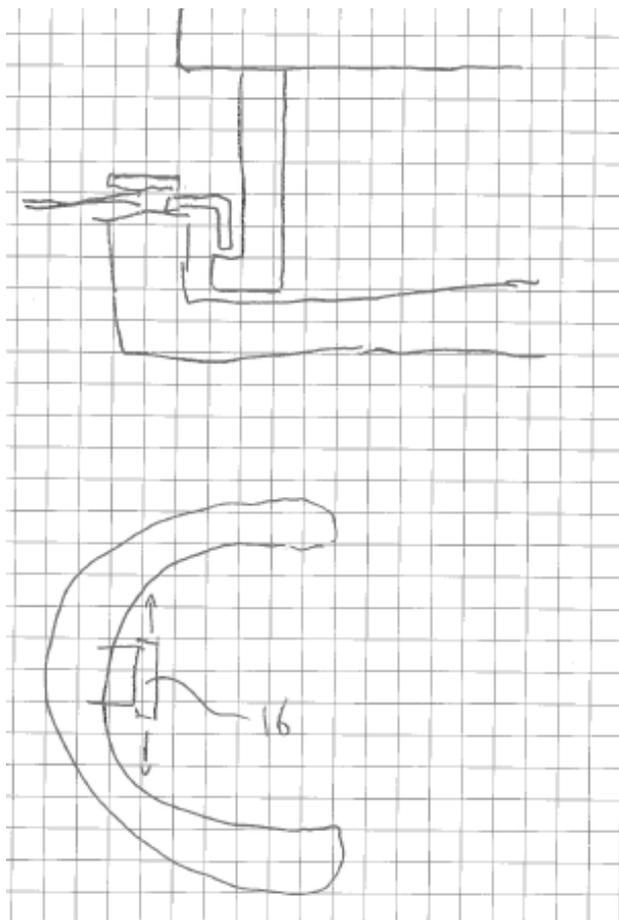
## bb. Fachmann

### BPatG

Als Fachmann ist ein Team aus einem mit der Entwicklung von Vorrichtungen zur Verbesserung der Atmung und/oder Beatmungsgeräten (u.a. CPAP) befassten Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik und einem mit der Entwicklung von kieferorthopädischen Vorrichtungen wie Zahnschienen, Protrusionsschienen befassten Zahntechniker anzusehen, die eng mit einem diese Entwicklungen anwendenden Arzt zusammenarbeiten.

## cc. Naheliegen mit Ausgangspunkt D1

Geht man davon aus, dass „Ziehen“ auch in der D1 gezeigt wird, weil Merkmal M7



hiermit auch Ausgestaltung umfassen will und die Wortwahl „ziehen“ für nur für einen Kraftangriffspunkt in Krafteinwirkungsrichtung steht, dh einen Kraftangriffspunkt im Bereich der Schneidezähne, dann bedarf es nur der Kombination der Figuren 2d und 3a um zur Lehre des PA 1 zu gelangen, was rein handwerklich möglich ist und auch im Hinblick auf die angestrebten Vorteile eines höheren Komforts veranlasst war.

Andernfalls erscheint das gegenteilige Ergebnis angezeigt, da die beiden Ausführungsbeispiele der D1 auch in Kombination nicht zu einer „ziehenden“ Konstruktion iSv M7 führen würden und es einer erheblichen Umkonstruktion bedürfte.

#### IV. Fazit:

Der Angriff auf fehlende Patentfähigkeit hat Erfolg: Hier war aber auch ein gegenteiliges Ergebnis bei konsequenter Argumentation vertretbar. Nicht erforderlich ist die

Begründung der Nebenentscheidung oder ein Tenor, da hier ja nur § 148 ZPO zu prüfen ist.

### **Dagegen OLG Düsseldorf:**

Dass sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergibt und daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, vermag der Senat nicht festzustellen. Dagegen spricht bereits, dass weder die WO 95/08969 (noch die US 4 382 783) das Merkmal (4) offenbaren, weil die in diesen Entgegenhaltungen beschriebenen Vorrichtungen nicht so ausgebildet sind, dass der unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorn gezogen wird. (Außerdem betrifft die US 4 382 783 eine dauerhaft im Mund des Patienten bleibende kieferorthopädische Vorrichtung und liegt damit auf einem anderen technischen Gebiet, weshalb eher fernliegend erscheint, dass der Fachmann diese Entgegenhaltung in seine Beurteilung einbezieht.)

Tatsächlich erscheint unter Berücksichtigung des Fachwissens, dass ein Ziehen des Unterkiefers in ein Vorwärtsposition dem Fachmann geläufig war und auch das Streitpatent hiervon ausgeht, auf das sich der Kl un widersprochen beruft, das Ergebnis fehlender erfinderischer Tätigkeit zu favorisieren.

Tatsächlich belegte die in der Aufgabestellung nicht genannte D2 eine solche Lösung, wie auch die in der Klausur wiedergegebene Beschreibungseinleitung dies erwähnt „Die Beschreibung des Streitpatents hebt hervor, dass zur Behandlung von Atemstörungen Vorrichtungen verwendet werden, die in den Mund des Benutzers eingesetzt werden, um den Unterkiefer des Benutzers nach vorn zu ziehen.“ die auch weiteren StdT nannte)

### **Auszug aus Urteil des LG Dü**

Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, Atmungsproblemen in Gestalt von Schlafstörungen, Schnarchen und Schlafapnoe durch die Verwendung von Vorrichtungen zu begegnen, die in den Mund des Benutzers eingesetzt dessen Unterkiefer nach vorne ziehen.

Deshalb konnte auch in der Klausur dies als unbestr. StdT gewürdigt werden, da zwar der im Streitpatent genannte StdT keinen Nachweis tatsächlicher Richtigkeit ersetzt, aber jedenfalls sofern er unbestritten bleibt, auch keinen Anlass gibt, dies in Frage zu stellen, wenn sich der Kl hierauf un widersprochen beruft. Hier ist nach Auffassung des Aufgabenstellers kein Anlass, zu einer weiteren Amtsermittlung im Nichtigkeitsverfahren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Nachvorneziehen StdT war, und zwar durchaus ein Standard-Repertoire.

Allerdings ist zu beachten, dass selbst die Richtigkeit dieser Annahme und der weiteren Annahme unterstellt, es handele sich beim Ziehen nach vorne insoweit um ein Standard-Repertoire, **damit noch nicht automatisch die Lösung einer festen Verbindung von Verbindungsstück bzw Pfeiler 16 als Standard-Repertoire der Fig 2d angenommen werden kann.**

Damit spricht viel für ein Ergebnis für erf. Tätigkeit, sofern man in der D1 kein „Ziehen“ iSv M7 offenbart sah.

### **D. Entscheidung des LG Düsseldorf**

Das LG wird die Klage als erfolgreich ansehen und deshalb die Aussetzung zu diskutieren haben und je nach Ergebnis bei überwiegenden Erfolgsaussichten aussetzen.

Insoweit ist fraglich, ob das Ergebnis die geforderte überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Nichtigerklärung zeigt. Beide Lösungen sind hier vertretbar.

Der hier interessierte Tenor lautete im Originalfall (war nicht verlangt)  
**OLG Düsseldorf**

„I Die Beklagten werden verurteilt,  
1 es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250 000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft im Falle der Beklagten zu 1) an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland

Vorrichtungen zur Verbesserung der Atmung eines Benutzers, die umfassen:

einen oberen Bogen, der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der oberen Zähne des Benutzers aufzunehmen,  
einen unteren Bogen, der dafür ausgelegt ist, mindestens einige der unteren Zähne des Benutzers aufzunehmen und  
ein Verbindungsstück, das den oberen Bogen mit dem unteren Bogen einstellbar verbindet,  
wobei das Verbindungsstück eine seitliche Bewegung des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen ermöglicht,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen das Verbindungsstück eingestellt werden kann, während der obere Bogen mit dem unteren Bogen verbunden ist und die Vorrichtung im Mund eines Benutzers emgeführt ist, um den unteren Bogen im Verhältnis zum oberen Bogen nach vorne in eine feste Vorwärtsposition zu ziehen,

Andernfalls wird das LG in der Sache auf Unterlassung entscheiden; der Kostenauspruch aus § 91 I folgt und das Urteil einen Ausspruch über die vorl. Vollstreckbarkeit (§§ 708, 709, 711) enthalten muss - da Urteile nur bei Anordnung vorläufig vollstreckbar sind (§ 704 ZPO).

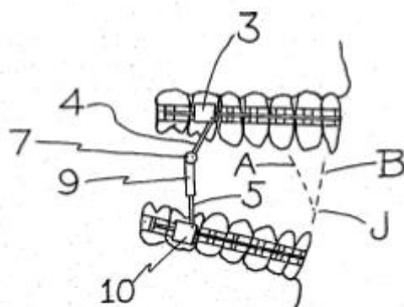
---

## E. Anhang

### Thema: weiterer StdT: hier D2

Anhang Auszug aus BPatG ZB zum weiteren StdT (dort D2)

1.2. D2 (US4382783) Die Schrift D2 zeigt eine Vorrichtung zur Korrektur des Überbisses (vgl. D2 Fig.1, Fi2a, Abstract: „An orthopedic appliance for improving or correctin the overbite and overjet of persons having an abnormal dass II relationship between the maxillary (upper jaw) and mandibular (lower jaw) bones and their respectiv teeth, where the mandible and its teeth are posteriorl displaced.“).



Aufgrund des benachbarten Fachgebiets und der möglichen Lösungsansätze für die bessere Handhabung,

Fig. 2(a)

wird der Fachmann auch diese Druckschrift trotz unterschiedlicher Einsatzbereiche bei der Lösung seiner Aufgabe berücksichtigen. Entgegen der Auffassung der Beklagten wird er daher auch nicht abgehalten, dass die Vorrichtung zur Korrektur der Zahnstellung dient.

Inwieweit diese Vorrichtung zur Verbesserung der Atmung geeignet ist, ist in der D2 nicht angesprochen. Hierauf kommt es für die Beurteilung der Neuheit jedoch nicht an. Bei der Korrektur eines übermäßigen Überbisses (obere Zahnreihe ist relativ zur unteren Zahnreihe gegenüber der natürlichen Stellung zu weit nach vorne geschoben) wird der Unterkiefer relativ zum Oberkiefer nach vorne gezogen. Dies verbessert zwangsläufig die Atmung. Mit der Korrektur der Kieferfehlstellung kann deshalb auch vorliegend eine Verbesserung der Atmung erreicht werden, da die Verbesserung der Atmung nach dem Streitpatent bereits lediglich durch eine feste Vorwärtsposition von Unter- zu Oberkiefer erreicht wird. Damit ist **Merkmal 1** erfüllt.

Eine feste Vorwärtsposition kann auch mit der Vorrichtung nach der D2 erreicht werden - obwohl jedoch nach der D2 gewünscht wird, die vorhandene Vorwärtsposition zu verringern (Korrektur des Überbisses).

Der fest installierte obere und untere Bogen umgeben die oberen bzw. unteren Zähne und können an mehreren Zähnen verankert werden (vgl. D2 Sp.4 Z.50-56: „The presence of a full set of bands in the mouth is in fact an advantage because the inner surfaces of the bands, (i.e. on the lingual (tongue) side of the teeth) can be used for additional stabilization by anchoring the invention to other teeth as well as molars and thus limit unfavorable tooth movements produced by the invention.“). Sie sind damit dafür ausgelegt ist, einige der oberen bzw. unteren Zähne des Benutzers aufzunehmen (vgl. D2 Fig. 2A, 3) [= Merkmale **2** und **3**]. Da nicht erforderlich ist (siehe Auslegung), dass die Bögen jederzeit wieder abgenommen werden können, folgt der Senat den insoweit entgegenstehenden Argumenten der Beklagten nicht.

Der obere und untere Bogen sind über die Elemente (upper mounting block 3, upper link 4, piston 5, hinge joint 7, cylinder 9, lower mounting block 10) miteinander verbunden. Als einstellbares Verbindungsstück dient dabei der beweglich angeordnete Kolben (piston 5) (vgl. D2 Sp.5 Z.35-38: „With the embodiment shown in FIGS. 10 and 11 it is possible to adjust, in very fine increments, the allowable piston travel in the cylinder and thus better adapt the appliance to the needs of various patients.“) [= Merkmal **4**].

Die Verbindungselemente ermöglichen auch eine seitliche Bewegung des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen (vgl. D2 Sp.4 Z.65-68: „The combination of loosely-fitting pinned members, plus the rotary freedom of the mounting blocks on their hinges allows considerable lateral freedom between upper and lower jaws.“) [= Merkmal **5**].

Die Einstellung des Kolbens (5) erfolgt, wenn sich die Vorrichtung im Mund des Benutzers befindet (vgl. D2 Sp.5 Z.44-47: „With the appliance assembled and in place in the mouth, the joining assembly 51 is turned until the desired point of path modification, point J in FIG. 2a, is reached.“) [= Merkmal **6**].

Dabei wird eine feste Vorwärtsposition (forward position) des unteren Bogens im Verhältnis zum oberen Bogen erreicht (vgl. D2 Sp.2 Z.65-68: „FIG. 3 is a side view of the teeth in FIG. 2 (a) when the mouth is closed, showing the mandibular teeth in their now-corrected forward position, i.e., the normal Class I occlusion achieved by the invention.“). Der Angriffspunkt des oberen Verbindungselements befindet sich auch vor dem Angriffspunkt des unteren Verbindungselements und damit wird auch ein „Ziehen“ gemäß **Merkmal 7** erreicht, dabei wird der unteren Bogen nach vorne gezogen, um den den Überbiss zu korrigieren.

Somit sind alle strukturellen Merkmale der Vorrichtung nach Anspruch 1 des Streitpatents in der D2 offenbart.

### **Exkurs: § 830 Mittäter und Beteiligte**

(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.

(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.

### **Erman BGB, Kommentar**

1. § 830 regelt zwei grundlegend verschiedene Fallgruppen: in einem „strafrechtlichen“ Teil (Medicus/Lorenz II Rn 931) nach Abs I S 1 und Abs II das bewusste und gewollte Zusammenwirken mehrerer bei einer unerlaubten Handlung, in einem „zivilrechtlichen“ Teil (aaO Rn 932) nach I 2 die Unaufgeklärtheit der Schadensentstehung, wenn mehrere unabhängig voneinander eine - insb auch: nur fahrlässige - unerlaubte Handlung begangen haben, die je für sich zur Schadensentstehung geeignet war, ohne dass hins irgendeiner dieser Handlungen die Ursächlichkeit für den ganzen Schaden feststeht. In § 830 nicht geregelt ist der Fall der Nebentäterschaft (dazu Rn 5).

(G. Schiemann in: Erman BGB, Kommentar, § 830 BGB, Rn. 1)

Mittäterschaft (Abs I S 1), Anstiftung und Beihilfe (Abs II) sind iSd §§ 25-27 StGB zu verstehen (allg M etwa BGH 89, 383, 389). Deshalb genügt weder ein Zusammentreffen mehrerer fahrlässiger Handlungen (BGH 30, 203, 206) noch fahrlässige Anstiftung oder Beihilfe (BGH 42, 117, 122; 70, 277, 284), noch Teilnahme an einer fahrlässigen Haupttat (vgl RG 133, 326, 329).

IdR genügt zur Teilnahme und sogar zur Mittäterschaft ein psychischer oder intellektueller Beitrag (BGH 63, 124, 126; 105, 121, 133f; 111, 282; NJW 1972, 40, vgl aber Rn 4 aE). Anders als im Strafrecht kann hierbei nach der Rspr wegen der gleichartigen Rechtsfolge uU offen bleiben, ob das Verhalten als Täterschaft oder als Teilnahme zu bewerten ist. Die Tatherrschaft spielt deshalb im Zivilrecht keine entscheidende Rolle. Bei Beihilfe ist nicht einmal Kausalität für den Erfolg erforderlich (str, vgl MüKo/Wagner Rn 18f mN). Notwendig ist aber nach dem Schutzgedanken des § 830 I S 1, II, dass die Mitwirkung wenigstens möglicherweise den Erfolg herbeigeführt hat (Larenz/Canaris II 2 § 82 I 2b; insgesamt krit zur „subjektiven Theorie“ der Rspr Staud/Eberl-Borges Rn 21ff, 42f). Ein Exzess des Haupttäters ist dem Teilnehmer nur zuzurechnen, wenn sich wenigstens dessen bedingter Vorsatz auch auf den Exzess bezog (Soergel/Krause Rn 18 mN). Keine Teilnehmer sind Begünstiger und Hehler. Zum Sonderfall der §§ 37b, 37c WpHG MüKo/Wagner Rn 26 mN Fn 98.

### **§ 25 Täterschaft**

(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.

(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter).

### **§ 26 Anstiftung**

Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.

## **§ 27 Beihilfe**

(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.

(2) 1Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. 2Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern

Engels 11.9.16