

Klausurenkurs Patentrecht - Nichtigkeitsverfahren

Klausur 11.8112016 – Orthese

Gliederung und Lösungshinweise mit Textauszügen (Die Lösungshinweise geben nicht den Text einer Klausur wieder)

A. Zulässigkeit und Begründetheit der Verletzungsklage.....	3
I. Antragslage und Verfahrensgegenstand	3
1. Unterlassung.....	3
2. Auskunft.....	3
3. Schadensersatz	3
II. Zulässigkeit der Klage	3
1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen	3
a. wirksame Klageerhebung;	4
b. Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II PatG)	4
aa. Bewerbung im Internet durch die Bekl, Herstellung, Einführen und Verkaufen der Geräte in der BRD durch die Fa X als unmittelbare Patentverletzungshandlungen	5
bb. Belieferung der Fa X mit Montageset als mittelbare Patentverletzung	5
cc. Keine zwingende einheitliche Zuständigkeit bei unterschiedlichen Benutzungshandlungen.....	6
dd. Fazit.....	6
c. Partei- und Prozessfähigkeit (§§ 50, 51 ZPO);.....	6
d. Prozessführungsbefugnis.....	6
e. Postulationsfähigkeit § 78 ZPO	6
f. Keine entgegenstehende Rechtskraft (§ 322 ZPO);.....	6
g. Keine anderweitige Rechtshängigkeit (§ 261 ZPO);	6
h. Rechtsschutzbedürfnis: kein Problem, da Patent in Kraft	6
III: Begründetheit der Klage	6
1. Klage auf Unterlassung, Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9,10	6
a. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents.....	7
b. Aktivlegitimation des Klägers,.....	7
c. Passivlegitimation des Beklagten, Beklagte als Verletzer – Störer oder Täter – was gilt ?	7
Exkurs: Störerhaftung oder Täterhaftung und Zurechnung	7
.....	8
aa. Eigenes Bewerben des Endprodukts.....	9
bb. Liefern des Montagesets	9
cc. Herstellung, Verkauf von KNEO	9
Exkurs: § 830 BGB, Täterschaft und Teilnahme	10
Exkurs: Fahrlässige Nebentäterschaft §§ 823 840 BGB.....	13
dd. Ergebnis.....	15
d. Verletzungshandlungen iSv §§ 9, 10 PatG.....	16
aa. Bewerben als Anbieten und unmittelbare Verletzung §§ 9 I Satz 2 PatG	16
bb. Herstellung und Verkauf als unmittelbare Verletzungshandlungen	17
cc. Mittelbare Verletzungshandlung § 10 PatG	17
dd. Ergebnis	21
e. Verletzung des Patents -Schutzbereichs Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG):.....	21

aa. Verständnis der Lehre und des PA	22
bb. Wortsinn gemäÙe Benutzung	26
cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:.....	28
f. Rechtswidrigkeit und Verschulden – patentierte Ausführungsform.....	29
e. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1	30
h. Fazit:	30
2. Hilfgutachten : Auskunft	31
a. Passivlegitimation	31
2. Hilfgutachten : Schadensersatz § 139 II PatG	31
a. Passivlegitimation	31
b. Schadensumfang.....	31
B. Hilfgutachten : Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage.....	31
I. Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind:	31
C. Erfolg der Nichtigkeitsklage.....	32
I. Gebühren	32
II. Zulässigkeit der Klage	32
1. Wirksame Klageerhebung als Prozesshandlung	32
2. Statthaftigkeit der Klage	32
3. Allg. und besondere Prozessvoraussetzungen.	32
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
4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift	33
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
5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift.....	33
a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG	33
b. Widerspruch der Beklagten	33
6. Antragslage, Auslegung und Zulässigkeit der Anträge	33
a. Auslegung der Anträge	33
b. Klägerin	33
c. Patentinhaberin (Beklagte).....	34
III. Begründetheit der Klage	34
1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand	34
2. Anwendbares Recht	34
3. Nichtigkeitsgründe und Tatsachen/Sachvortrag	34
4. Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG Patentfähigkeit	34
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	37
cc. Naheliegen mit Ausgangspunkt D1 oder D2	37
IV. Fazit:	37
D. Entscheidung des LG Düsseldorf.....	38

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. vor dem LG Düsseldorf erhobene Klage könnte Erfolg haben, wenn die Klage sich als zulässig und die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, § 139 I PatG und Schadensersatz sich als begründet erweisen.

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.

1. Unterlassung

Die Kl. begehrt Unterlassung von der Bekl, nämlich die Belieferung der Fa X mit dem Montageset durch die Beklagte sowie der Herstellung und des Vertriebs (Angebot im Internet durch X) des Produkts KNEO und dessen Bewerbung durch die Bekl sowie Schadensersatz; sie sieht hierin eine mittelbare und unmittelbare Verletzung des Klagepatents.

Damit macht die Kl drei unterschiedliche verletzende Benutzungshandlungen geltend, nämlich die Bewerbung der Vorrichtung im Internet durch die Bekl, die Belieferung der Fa X mit dem Montageset nach Antwerpen zur Herstellung des Produkts KNEO sowie dessen Herstellung und Verkauf über das Internet in Deutschland an Abnehmer.

Damit ist eindeutig, dass die Kl die Beklagte für all dieses Sachverhalte verantwortlich machen will und zwar sowohl das Bewerben als Anbieten wie auch den Verkauf durch die Fa X, aber auch die Belieferung der Labore mit dem Schraubsystem als mittelbare Patentverletzung unterbinden will; mangels Wiedergabe des konkreten Antrags ist nicht ganz klar, ob die Unterlassung auch auf die Herstellung an sich durch die Fa X in Belgien gerichtet ist.

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.

2. Auskunft

Die Kl begehrt ferner Auskunft gegen den Benutzer nach § 140b PatG; hier ist angesprochen § 140b I Nr. 4 PatG , wobei der SV keine näheren Angaben zum Antragsziel macht.

3. Schadensersatz

Die Kl begehrt ferner Schadensersatz nach § 139 II PatG; auch hier enthält der Sachverhalt keine näheren Angaben zum Schaden usw.

II. Zulässigkeit der Klage

1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen;

a. wirksame Klageerhebung;
keine anzusprechenden Probleme

b. Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II PatG)
Das LG Df 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 Kl eine von §§ 9 Satz 2, 10 PatG erfasste Schutzrechtsverletzung aufgrund einer patentrechtlichen Benutzungshandlung geltend macht, für welchen das LG Df sachlich und örtlich zuständig ist.

Die Zuständigkeit ist ausdrücklich bestr, so dass auch § 39 ZPO keine Anwendung findet

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).

Insoweit bildet die behauptete Benutzung eine **doppelrelevante Tatsache**, so dass im Falle des tatsächlichen Bestreitens dieser behaupteten Tatsachen dieser patentverletzenden Benutzungshandlungen durch die Bekl bzw ihre Teilnahme hieran nur vom Kl schlüssig behauptet werden müsste; dass also im Bezirk des

angegriffenen Gerichts die patentverletzende Handlung begangen worden sei (Kühnen Handbuch Rn 20). Anders wenn das Vorliegen einer solchen patentverletzenden Handlung unstrittig und nur der Begehungsort umstritten ist (Kühnen Handbuch Rn 20).

Insoweit betrifft die doppelte Relevanz hier auch die Frage, wer nach dem Kl Vorbringen Täter oder Beteiligter der Verletzungshandlung war, da insoweit auch Zuständigkeit hiervon beeinflusst sein können (siehe zB auch § 40 ZPO); das gilt auch für die hier maßgebliche Frage, dass nach dem Vortrag der Klägerin gerade die Bekl einen kausalen Tatbeitrag geleistet haben muss an der Tathandlung deren Erfolgsort in Dü liegt.

Ob dies tatsächlich so ist und ob die Bekl danach auch tatsächlich als Verantwortliche herangezogen werden kann, ob also tatsächlich die Passivlegitimation besteht; ist eine Frage der Begründetheit und dort ggf durch Beweisaufnahme zu klären mit der Folge, dass bei fehlendem Nachweis die Klage unbegründet, nicht unzulässig ist.

Hier kommt in Betracht die Lokalisierung der einzelnen geltend gemachten Benutzungstatbestände als unmittelbare oder mittelbare Patentverletzung in eigener Person oder eine Mittäterschaft bzw Teilnahme hieran nach § 139 I, 9, 10 PatG iVm § 830 I BGB, §§ 25, 26 StGB nämlich:

aa. Bewerbung im Internet durch die Bekl, Herstellung, Einführen und Verkaufen der Geräte in der BRD durch die Fa X als unmittelbare Patentverletzungshandlungen

- Insoweit erweist sich das Begehren als offensichtlich erfolglos soweit dieses dahingehend zu verstanden wird, dass die Kl auch **Unterlassung der Herstellung** in Belgien begehren sollte und zwar bereits deshalb, weil dies keine Schutzrechtsverletzung in Deutschland begründet, also keine Handlung ist, deren Erfolgsort im Inland und in Dü liegt. Ob bzw wieso diese Handlung der Fa X der Bekl überhaupt zurechenbar ist, spielt hier deshalb keine Rolle.

- Soweit dagegen die **eigene Bewerbung** und **das Inverkehrbringen und der Verkauf** untersagt werden sollen, finden alle diese Handlungen auch im Sprengel des LG Dü statt bzw richtiger formuliert: der Erfolgsort dieser von § 9 I Satz 2 Nr 1 PatG erfassten Handlungen, an denen nach dem Vortrag der Kl die Bekl einen kausalen Tatbeitrag leistet und als mögliche Mittäterin oder Gehilfin der Fa X nach § 830 I BGB §§ 25, 26 StGB zurechenbar mitverursacht.

- Ob tatsächlich in rechtlicher Hinsicht ein Anbieten nach § 9 I Satz 2 Nr 1 PatG und eine Täterschaft oder Teilnahme rechtlich begründet ist (also § 830 BGB), ist hier nicht zu prüfen.

bb. Belieferung der Fa X mit Montageset als mittelbare Patentverletzung

Ferner macht die Kl. eine **mittelbare Patentverletzung** durch die Belieferung der kooperierenden Schwester-Fa X in Antwerpen mit dem zur Herstellung des Produkts KNEO erforderlichen Montagesets geltend

Auch insoweit kann von der Zuständigkeit des LG Dü ausgegangen werden, wenn der Erfolg dieser mittelbaren Verletzungshandlung auch im Bezirk des LG Dü eintritt, nämlich in dem Liefern in die BRD und dem dort abrufbaren Internetverkauf des so hergestellten Produkts und nicht nur auf die Herstellung im Ausland abzustellen ist.

Nach dem Klvortrag ist die Bekl gerade nicht nur an der Herstellung im Ausland beteiligt, sondern leistet auch einen **kausalen Tatbeitrag** für den Vertrieb in der BRD und bewirbt diesen sogar. Das reicht; ob in objektiver und subjektiver Hinsicht der Tatbestand des § 10 tatsächlich rechtlich zurechenbar durch die Beklagte und die geltend gemachten Handlungen erfüllt ist, kann hier noch offen bleiben.¹

Danach ist das LG Dü als Gerichtsort der unerlaubten Handlung örtlich zuständig, da das Vorbringen der Kl. unstreitig ist und eine Zuständigkeit schlüssig begründet ist; insoweit kann eine ausreichende Begründung der bestr. Zuständigkeit auch nicht verneint werden, die Kl habe hierzu nichts vorgetragen, da sie die Handlungen und Tatsachen für die Zurechnung vorträgt und nicht erforderlich ist, dass sie auch die Rechtsgrundlagen benennt.

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.

dd. Fazit

Die Klage ist zulässig und das LG Dü zuständig, ausgenommen soweit Unterlassung der Herstellung begehrt wird; insoweit ist sie als unzulässig abzuweisen.

Keiner Erwähnung bedürfen::

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

III: Begründetheit der Klage

Ausgehend von der **Antragslage und dem klägerischen Sachvortrag** ist die Begründetheit der Klage zu beurteilen,² wobei der Hilfsantrag der Beklagten auf Aussetzung keinen den Verfahrensgegenstand bestimmenden Sachantrag bildet, sondern nur eine Einwendung im Rahmen der Verteidigung darstellt, die hilfsweise gestellt ist, da sie 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

¹ Hier wird man also nur die Darlegung des kausalen Tatbeitrags zu fordern haben, nicht bereits die schlüssige Subsumtion der Zurechnungsnorm wie § 830 I BGB; ebenso wie es unerheblich ist, ob überhaupt die Anspruchsgrundlage des § 10 die beantragte Rechtsfolge hergibt.

² Zur besonderen Problematik eines Sachantrags der Klägerin auf Unterlassung, der auf eine eingeschränkte Fassung des Streitpatents gestützt wird, siehe Klausur Gehilfe

Die Klage erweist sich als begründet, wenn der Kl ein Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9 Satz 2 Nr. 1, 10 PatG und ein Schadensersatzanspruch wegen schuldhafter Patentverletzung nach § 139 II, 9 Satz 2 Nr. 1, 10 PatG gegen die Bekl zusteht.

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

a. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents

hier unproblematisch

b. Aktivlegitimation des Klägers,

hier Inhaber des Patents,

c. Passivlegitimation des Beklagten, Beklagte als Verletzer – Störer oder Täter – was gilt ?

Die Beklagte müsste für die einzelnen geltend gemachten Benutzungshandlungen passivlegitimiert sein; dh sie müsste **Verletzer** sein. Sie hat die Passivlegitimation nicht bestritten.

Passivlegitimation besteht, wenn sie unbestritten ist oder ggf nach dem Ergebnis einer Beweisaufnahme feststeht und tatsächlich die Bekl also einen **kausalen Tatbeitrag für die geltend gemachten Benutzungshandlungen nach §§ 9 Satz 2, 10 PatG geleistet hat und diese ihr zuzurechnen sind**, was bei persönlicher Handlungen kein Problem darstellt.

Ob die Handlungen dagegen tatsächlich eine Verletzung begründen, ist für die Passivlegitimation noch unerheblich.

Exkurs: Störerhaftung oder Täterhaftung und Zurechnung

Insoweit ist wichtig, worauf eine solche Haftung aus § 139 I, II PatG überhaupt fußt, insb. ob sie klassisch als Fall der im IP-Recht geltenden **Störerhaftung** oder als ein Fall deliktischer Täterhaftung gesehen wird; insoweit wäre bei Annahme einer verschuldensunabhängigen Störerhaftung immer ein kausaler Tatbeitrag ausreichend und insb das der deliktischen Haftung immanente Verschuldenselement (Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach § 276 BGB) nur für den verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch nach § 139 II PatG relevant.

Stellt man dagegen wie die neuere Rspr. auf eine deliktische Haftung ab, so gewinnt bereits beim Unterlassungsanspruch das Verschulden erhebliche Bedeutung und nur Verschulden, also Fahrlässigkeit oder Vorsatz begründeten eine Zurechnung; insoweit führt dies zu einer **Täterhaftung**, die allerdings bei eigenem Handeln nach wie vor kein Verschuldenselement fordert, sondern verschuldensabhängig ist nur im Rahmen der Zurechnung beim Handeln Dritter oder als Teilnehmer solcher Handlungen

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).

Keukenschrijver/Busse § 139 Rn 2

Die Rspr hat herkömmlich zwischen deliktsrechtl begründeten und sich entspr den Bestimmungen über die Eigentumsstörung (§ 1004 BGB) ergebenden Ansprüchen, insb dem **Unterlassungsanspruch**, unterschieden; für letztere sollte es entspr der für „negatorische“ Ansprüche aus dem Eigentum normierten Terminologie in § 1004 Abs 1 BGB nur auf die Störereigenschaft ankommen, allerdings wurden hier Täter und Teilnehmer im deliktsrechtl Sinn ebenfalls erfasst, für Schadensersatzansprüche dagegen auf die Eigenschaft als Täter oder Teilnehmer im deliktsrechtl Sinn. Die Störerhaftung sollte somit lediglich Abwehransprüche begründen (näher 7. Aufl).

#27.1 Einstandspflicht des Verletzers. Die Figur der Störerhaftung ist im Wettbewerbsrecht inzwischen zugunsten einer **Täterhaftung aufgegeben worden**.

Sie hat aber ihre Anwendbarkeit bei Verletzung von absolut geschützten Immaterialgüterrechten jedenfalls außerhalb des Patent- und GbMRechts behalten. Im Rahmen des § 1004 BGB ist die Störerhaftung bisher nicht grds problematisiert worden. Im Patentrecht zieht der BGH entspr dem Wortlaut der Regelung in Abs 2 Satz 2 den Verletzerbegriff heran, der einen Teil der Störfälle, jedoch nicht die Zustandsstörung (der beeinträchtigende Zustand geht zumindest mittelbar auf den Willen des Störers zurück) auffängt. Die neue Rspr des BGH sieht iSd Spezialregelung in § 139 den Verletzer als verantwortlich an; der Verletzerbegriff entspricht im Wesentlichen den Begriffen von Täter und Teilnehmer (Rn 28), setzt jedoch vorsätzliches Handeln nicht voraus; es reicht aus, dass der Betroffene objektiv eine patentverletzende Handlung begeht oder fördert und weiß oder sich nach den Umständen in zumutbarer Weise die entspr Kenntnis verschaffen kann, weiter auch der, der die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen 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.³ Ob daneben für eine weitergehende Störerverantwortung noch Platz ist, ist zu bezweifeln. Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist demnach nicht nur, wer in eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 verwirklicht oder vorsätzlich die Verwirklichung eines Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert, sondern 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.⁴

Zu untersuchen sind im Hinblick auf die Passivlegitimation die begehrten Unterlassungshandlungen:

- **Eigenes Bewerben des Endprodukts KNEO**
- **Herstellung, Vertrieb des Endprodukts KNEO**
- **Herstellung und Liefern des Montagesets an die Fa X als Hersteller von KNEO**

³ BGH MP-3-Player-Import

⁴ Anm.: also fahrlässig handelt

Insoweit lässt der SV – auch mangels Wiedergabe des wörtlichen Unterlassungsantrags Spielraum für die Interpretation, ob mit Vertrieb nur das Anbieten des Endprodukts KNEO im Internet gemeint ist oder auch das Bewerben durch die Bekl; hier soll von letzterem ausgegangen werden.

Ferner sind danach 2 Fallgruppen in Bezug auf die Passivlegitimation angesprochen: Tathandlungen der Beklagten in eigener Person oder aber solche, an denen sie nur teilnimmt und deren Zurechnung nicht ohne weiteres anzunehmen ist. Ferner sind unmittelbare Verletzungshandlungen und nur mittelbare Verletzungshandlungen angesprochen.

Das macht eine Differenzierung erforderlich und auch soweit nicht eine Zurechnung bereits in Person möglich ist, eine nähere Untersuchung zur Begründung einer Passivlegitimation

Anders als bereits zur Zuständigkeit angesprochen, geht es also hier primär darum, tatsächlich zu klären, ob die Benutzungshandlungen einer möglichen Patentverletzung gerade von der Beklagten als Störer oder Verletzer erfolgt oder dieser zuzurechnen 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, welche die Rechtsfolge der Unterlassung oder des Schadensersatzes auslöst.

aa. Eigenes Bewerben des Endprodukts

Insoweit erweist sich die Passivlegitimation für das Bewerben im Internet als ein mögliches verbotenes Anbieten als problemlos, da hier die Bekl bzw ihre handelnden Organe selbst als Störer oder auch als Täter gehandelt haben.

bb. Liefern des Montagesets

Dies gilt auch für das Liefern der Schraubensysteme des Montagesets als mögliche mittelbare Patentverletzung nach 10 Abs. 1 PatG wegen des 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.

Allerdings ist insoweit noch zu beachten, ob die Bekl auch nach § 10 PatG überhaupt Adressat eines uneingeschränkten und auf die verschiedenen Unterlassungen gerichteten Anspruch nach dem gesetzlichen Tatbestand sein kann.

Insoweit nennt § 10 ausdrücklich nur das Unterlassen des Anbietens und das Liefern des Mittels von seiner Rechtsfolge her und erfasst auch nur diese, so dass sich ein weitergehender Unterlassungsanspruch wie hier auf Unterlassen der Herstellung, des Inverkehrbringens und Anbietens des Endprodukts bereits ohne weitere Sachprüfung mangels Passivlegitimation als un schlüssig erweist

cc. Herstellung, Verkauf von KNEO

Soweit die Kl. darüber hinaus auch die Unterlassung des Herstellens, Inverkehrbringens und Anbietens der Vorrichtung an Abnehmer geltend macht, kann diese nur auf eine unmittelbare Patentverletzung durch Teilnahme hieran gestützt sein:

Insoweit müsste der kl. Vortrag einen solchen Beitrag und damit eine Zurechnung als Störer oder nach Deliktsrecht begründen; das ist der Fall, wenn über eine deliktische Gehilfenhaftung oder Störerhaftung eine Zurechnung möglich ist.

Hier soll auf Basis der deliktischen Täterhaftung argumentiert werden:

Insoweit könnte die Beklagte nach dem kl Vorbringen als Mittäter einer unmittelbaren Verletzung (§ 25 II STGB) oder Gehilfe einer fremden Patentverletzung (§ 26 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 Tathandlung oder Tatbeitrag kommt hier das eigene Bewerben im Internet und das Liefern des Montagesets an die X in Betracht, welche die angegriffenen Ausführungsform unbestr. mit Wissen und Wollen der Bekl in Belgien herstellt, in die BRD verbringt und dort zum Verkauf anbietet. Dies könnte unter dem Aspekt einer mit der Fa X gemeinsamen deliktische Tatbegehung nach § 830 I BGB, §§ 25, 26 StGB als Mittäter oder Teilnehmer für die Annahme einer Täterhaftung der bekl. ausreichen.

Insoweit ist zunächst an eine vorsätzliche Tatbegehung und damit an eine Mittäterschaft oder Teilnahme nach § 830 I BGB iVm §§ 25, 27 STGB zu denken.

Exkurs: § 830 BGB, Täterschaft und Teilnahme

§ 830 BGB

(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.

Rn. 5

Haben **mehrere Nebentäter** selbständig den ganzen Schaden oder je einen abgrenzbaren Teilschaden herbeigeführt, ist § 830 I S 2 unanwendbar. Vielmehr liegt dann schon nach allg Grundsätzen (Kausalität und § 840) bei mehrfacher Verursachung des ganzen Schadens Gesamtschuld, bei Verursachung eines Teilschadens Teilschuld vor (vgl BGH 30, 203)

§ 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

Zwei weitere vergleichbare Fallgestaltungen, bei denen aber auch noch die Produktion im Inland erfolgte

OLG Dü Urt. v. 11.06.2015 I-2 U 64/14 4c 0 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,.... Diese stellen die angegriffene Ausführungsform in Deutschland individuell für jeden Kunden her,... 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 zu vertreiben... 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).

Problematisch könnte vorliegend allerdings der für eine vorsätzliche deliktische Tatbegehung **nach § 830 BGB erforderliche doppelte Vorsatz von Täter und Teilnehmer**, und zwar insbesondere derjenige der Schwester-Fa X, die ja nicht zwingend vom Patentschutz der hergestellten Vorrichtungen wissen musste. Der Sachverhalt deutet hier zwar darauf hin, ist aber nicht eindeutig, so dass beide Ansichten vertretbar sind.

Nicht ausreichend wäre deshalb bloße Fahrlässigkeit der Bekl oder der X, da eine Mittäterschaft nach § 25 STGB und insb auch eine Teilnahme nicht nur Vorsatz des Mittäters oder Teilnehmers, sondern auch eine vorsätzliche Haupttat voraussetzt.

Insoweit käme allerdings bei fehlendem Vorsatz nur der Fa X und vorsätzlichem Handeln der Bekl. sehr wohl noch Täterschaft in Betracht, nämlich nach § 25 I STGB in Form der mittelbaren Täterschaft durch die Fa X als Werkzeug.

Verneint man den Vorsatz der Bekl. oder/und der Fa X dagegen– und zwar erst dann - stellt sich die Frage der **fahrlässigen Nebentäterschaft** (es gibt ja auch eine hier nicht relevante vorsätzliche Nebentäterschaft), d.h. die Frage, ob die Bekl als fahrlässige Nebentäterin in Anspruch genommen werden könnte.

BGB GRUR 2015, 467 Audiosignalcodierung

Mittäterschaft setzt ebenso wie Anstiftung und Beihilfe ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei der Herbeiführung der Verletzung voraus (BGH 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 GRUR 2007, 773 Rn. 19 - Rohrschweißverfahren).

BGHZ 182, 245 -MP3-Player-Import

2. Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist nicht nur, wer in eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr 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.

Fahrlässige Haftung bietet sich deshalb an, weil hier die Sorgfaltsanforderungen von Gewerbetreibenden sehr hoch sind und dieses sich grds über fremde Schutzrechte informieren müssen, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen

Keukenschrijver/Busse § 139

#93 Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt. Das gilt insb für die Annahme fehlender Schutzfähigkeit; anders allerdings uU bei Gebrauchsmustern. Besonders strenge Anforderungen treffen Hersteller und Importeure, Milderungen kommen bei Zwischenhändlern und gewerblichen Endabnehmern in Betracht. Auch ein lediglich vertreibendes Unternehmen muss sich über die Schutzrechtslage informieren, selbst dann, wenn die Prüfung wegen der technischen Komplexität des Gegenstands mit erhöhtem Aufwand verbunden ist. Der Händler beachtet nicht die erforderliche Sorgfalt, wenn er ein Erzeugnis in den Verkehr bringt, ohne begründetermaßen annehmen zu dürfen, dass die notwendige Prüfung auf die Verletzung absoluter Rechte Dritter zumindest einmal durchgeführt worden ist.

114 6. Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt nach § 276 Abs 2 BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Zu den Sorgfaltspflichten Rn 93 ff. Der objektiv patentverletzend Handelnde verhält sich fahrlässig, wenn er den patentverletzenden Charakter seines Verhaltens nicht kannte, bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt aber erkannt hätte und hätte vermeiden können. Fahrlässigkeit wurde bejaht bei Bekanntmachung des Patents mehrere Monate vor Aufnahme von Herstellung und Vertrieb der Verletzungsform. Der im Ausland ansässige und ausschließlich dort handelnde Zulieferer kann nur in Anspruch genommen werden, wenn er eine Prüfungs- oder Handlungspflicht verletzt; Kenntnis des inländ Bestimmungsorts allein reicht nicht aus, anders bei Verwarnung.

Exkurs: Fahrlässige Nebentäterschaft §§ 823 840 BGB

Siehe bereits Exkurs zu § 830 E

§ 840 Haftung mehrerer

(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) Ist...

Ermann BGB § 840 Rn 4

Nebeneinander verantwortlich sind insb Mittäter, Anstifter und Gehilfen (§ 830 I S 1 und II), die nach § 830 I S 2 Beteiligten sowie fahrlässige Nebentäter hins des von ihnen mitbewirkten Schadens.

BGHZ 182, 245 - MP3-Player-Import

Nach der Rechtsprechung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs setzt die Verantwortlichkeit für eine Patentverletzung nicht voraus, dass der in Anspruch genommene in seiner Person eine der in § 9 Satz 2 PatG bezeichneten Handlungen vornimmt (BGHZ 107, 46, 53 - Ethofumesat). Schuldner der Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung der verletzenden Gegenstände kann vielmehr auch sein, wer lediglich eine weitere Ursache für die Rechtsverletzung setzt, indem er eine von ihm ermöglichte Rechtsverletzung durch einen Dritten nicht unterbindet, obwohl dies von ihm zu erwarten wäre (BGHZ 142, 7, 12 f. - Räumschild).

Für den Tatbestand des § 139 PatG ist - und Gleiches muss insoweit für § 140a PatG gelten - die Unterscheidung zwischen eigener und ermöglichter fremder Benutzung für unerheblich erachtet worden (BGHZ 159, 221, 230 f. - Drehzahlmittlung). **Da jeder Beteiligte - gegebenenfalls neben anderen als Nebentäter im Sinne des § 840 Abs. 1 BGB - bereits für eine fahrlässige Patentverletzung einzustehen hat, hat der X. Zivilsenat für die täterschaftliche Schadensersatzverpflichtung grundsätzlich jede vorwerfbare Verursachung der Rechtsverletzung einschließlich der ungenügenden Vorsorge gegen solche Verstöße genügen lassen** (BGHZ 171, 13 Tz. 17 - Funkuhr II; GRUR 2002, 599 - Funkuhr I). Er hat damit dem Umstand Rechnung getragen, dass die Täterschaft bei einem Fahrlässigkeitsdelikt keine Tatherrschaft voraussetzt, der für die Fahrlässigkeitsdelikte geltende einheitliche Täterbegriff eine Unterscheidung zwischen Täter und Gehilfen vielmehr entbehrlich macht.

Engels Patent- Marken- und Urheberrecht

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 Erstbegehungsgefahr 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 **Erfolgsabwendungspflicht** infolge Garantenstellung voraus (Hacker in Ströbele/Hacker § 14 Rn. 361).

1438g

Im **Patentrecht** ist herkömmlich zwischen deliktsrechtlich begründeten und sich aus den Bestimmungen über die Eigentumsstörung ergebenden Ansprüchen, insb dem Unterlassungsanspruch, unterschieden; für letztere sollte es entsprechend der für „negatorische“ Ansprüche aus dem Eigentum nach § 1004 I BGB nur auf die Störereigenschaft ankommen, allerdings wurden hier Täter und Teilnehmer im deliktsrechtlichen Sinn ebenfalls erfasst, während für Schadensersatzansprüche im Hinblick auf das erforderliche Verschulden nach § 139 II PatG auf die Eigenschaft als Täter oder Teilnehmer im deliktsrechtlichen Sinn abgestellt wurde. Die Störerhaftung sollte somit lediglich Abwehransprüche begründen. In der aktuellen Rspr. stellt der BGH ausgehend vom Wortlaut des § 139 II Satz 2 den Verletzerbegriff ab, dieser entspricht im Wesentlichen aber den Begriffen von Täter und Teilnehmer und ist damit deliktsrechtlich geprägt (Keukenschrijver/Busse § 39 Rn. 2) und umfasst auch Fälle fahrlässig ermöglichter rechtswidriger Benutzung durch **Handlungen Dritter. Der X.** Senat des BGH hat hier **abweichend** vom Aspekt der **Störerhaftung** nach § 1004 BGB auf die **deliktische Haftung** mittels **fahrlässiger Nebentäterschaft** abgestellt und damit auf die Teilnehmerhaftung nach §§ 830 ff. (Rn. 496), sofern eine Rechtspflicht, wie z.B. eine Prüfpflicht besteht, und diese fahrlässig verletzt worden ist (BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import). Danach ist Verletzer und damit Schuldner auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch den Dritten fahrlässig 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). Im Unterschied zur verschuldensunabhängigen Störerhaftung, nach der der als Störer qualifizierte Beteiligte gerade nicht zum Schadensersatz verpflichtet sein soll (BGH GRUR 2002, 618, - Meißner Dekor I), ermöglicht die Annahme einer deliktischen Haftung eine solche auch bei fahrlässigen Handeln (BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import)

dd. Ergebnis

Im Ergebnis ist die Beklagte bzgl der Bewerbung im Internet und der Belieferung der Fa X zweifelsohne passivlegitimiert, iÜ kommt es auf die Interpretation des Sachverhalts an, wobei iE eine Passivlegitimation nicht nur bei Vorsatz der Bekl., sondern auch dann aufgrund fahrlässiger Nebentäterschaft nach § 840 BGB zu bejahen wäre, wenn sie selbst oder auch die Fa X nur fahrlässig gehandelt hat.

Das ist zu bejahen, da die Bekl. jedenfalls fahrlässig gehandelt hat.

d. Verletzungshandlungen iSv §§ 9, 10 PatG

Es ist nunmehr zu klären, ob die behaupteten Verletzungshandlungen, für welche die Bekl. passivlegitimiert ist, auch tatsächlich tatbestandsmäßig vorlagen. Danach stellt sich die Frage, ob diese eine Verletzung des Schutzbereichs nach § 14 PatG begründen.

aa. Bewerben als Anbieten und unmittelbare Verletzung §§ 9 I 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.

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. Dieser 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 erforderlich, dass das angebotene Erzeugnis bereits fertiggestellt ist oder sich im räumlichen Geltungsbereich des verletzten Schutzrechtes befindet (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 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.

bb. Herstellung und Verkauf als unmittelbare Verletzungshandlungen

Sowohl die Herstellung und der Verkauf im Internet als auch bereits das – hier nicht geltend gemachte - Inverkehrbringen bzw Einführen in die BRD sowie stellen in § 9 I Satz 2 genannte Verletzungshandlungen dar, welche auch ggü der Bekl einen Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch begründen könnten.

Problematisch erweist sich vorliegend allerdings die in Belgien erfolgte Herstellung außerhalb des Territoriums der BRD. Eine solche wird von § 9 I Satz 2 nicht erfasst. Insofern erweist sich die Klage auf Unterlassung deshalb als von vornherein unschlüssig und unbegründet.

cc. Mittelbare Verletzungshandlung § 10 PatG

Die Bekl. könnte ferner im Hinblick auf die seitens der Fa X in Belgien erfolgte Herstellung des Endprodukts wegen Anbietens oder Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen **als mittelbare Patentverletzerin haften**

Busse § 10 Rn 35

§ 10 schließt in Mittäterschaft und (auch fahrlässiger) Nebentäterschaft begangene Patentverletzung nicht aus,⁵ zB wenn ein Zulieferer erfindungswesentliche Merkmale einer geschützten Gesamtvorrichtung aufweisende Teile herstellt, die von vornherein dazu bestimmt sind, von einem anderen mit weiteren (neutralen) Teilen zur Gesamtvorrichtung zusammengesetzt zu werden. Mittäterschaft setzt bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei Benutzungshandlungen voraus.

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 Montageset zur Herstellung der Knieentlastungsorthese KNEO Mittel im Sinne von § 10 PatG ist

Hierzu ist die Systematik des § 10 als verselbstständigte 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“.⁶

Problematisch erscheint deshalb, ob Werkzeug zur Herstellung der Ausführungsform ein Mittel sein kann? Dies dürfte zu bejahen sein.

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)

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

⁵ Wie umgekehrt

⁶ BGHZ 194, 272 = GRUR 2012, 1230 MPEG-2-Videosignalcodierung; BGH Audiosignalcodierung; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 8; *Hahn* GRURPrax 2013, 261.

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 - Luftheizergerät). 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

Ferner muss nach § 10 das Mittel „**zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes**“ bestimmt sein. Deshalb kann auf die Herstellung in Belgien als solche nicht abgestellt werden. Allerdings reicht aus, dass das dort hergestellte Erzeugnis nach Deutschland geliefert wird.

Keukenschrijver/Busse § 10 Rn 12

10 erfasst nur Tathandlungen im Inland und zur Benutzung im Inland (nach Art 25 EPG-Übk das Anbieten oder Liefern im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet), 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, und auch eine Lieferung ins Ausland, wenn sie dort zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses beitragen sollen, das zur Lieferung ins Inland bestimmt ist.

Dies ist – insoweit zutreffend, als der Inlandsbezug auch die subjektive Tatseite betrifft – schlagwortartig als „**doppelter Inlandsbezug**“ bezeichnet worden.

BGH GRUR 2007, 313 – Funkuhr II

Eine mittelbare Patentverletzung kann auch darin liegen, dass Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, ins Ausland geliefert werden, wenn sie dort zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses beitragen sollen, welches zur Lieferung nach Deutschland bestimmt ist (Rn.21) .

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen scheidet die Klägerin nicht deshalb als mittelbare Patentverletzerin aus, weil sie die Räderwerke ins Ausland geliefert hat. Nach § 10 PatG hat das Patent die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Inland anzubieten oder zu liefern, sofern der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Eine Lieferung vom Inland ins Ausland ist jedoch eine Lieferung im Geltungsbereich des Patentgesetzes, denn sie findet teilweise im Inland statt. Sie fällt gleichwohl nicht unter das Verbot nach § 10 PatG, wenn die Benutzung der Erfindung im Ausland erfolgen soll, da sie dann nicht geeignet ist, das Verbot nach § 9 PatG zu gefährden (BGHZ 159, 76, 85 - Flügelradzähler). Erfolgt die Lieferung jedoch zur Benutzung der Erfindung im Inland, wird gerade diejenige Gefährdung der inländischen Patentrechte des Schutzrechtsinhabers herbeigeführt, der § 10 PatG vorbeugen soll.

Subjektiver Tatbestand:

Auch dieser ist wie bereits zur unmittelbaren Patentverletzung Vorsatz bzgl der Benutzung der Erfindung voraus.

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. Ergebnis

Im Ergebnis sind deshalb die Verletzungshandlungen bis auf die Herstellung in Belgien zu bejahen und könnten einen Unterlassungsanspruch begründen, wenn der Schutzbereich des Klagepatents verletzt wurden ist

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 Ausschließlichkeitsrecht 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 Schutzzumfang 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. Verständnis der Lehre und des PA

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 ausfühungsform 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 - Polymerschaum

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

PA 1 lautet:

- 1 Orthese⁷ zur Korrektur einer Beifehlstellung einer Person mit einer Stützeinrichtung.
- 2 Die Stützeinrichtung
- 2a ist in der Frontalebene L-förmig ausgebildet,
- 2b weist einen, einen Fuß der Person untergreifenden, Auflageschenkel (2) auf,
- 2c ist mit einer seitlich am Bein nach oben ragenden Schienenanordnung (7) ausgebildet.
- 3 Der Auflageschenkel (2) stellt den Kontakt mit einer Lauffläche (4) her.
- 4 Die Schienenanordnung (7)
- 4a ist mit einer Befestigungseinrichtung (13) mit dem Unterschenkel der Person verbindbar,
- 4b ist durch ein Drehgelenk (5) in einen Anlageschenkel (3) und eine Schiene (6) unterteilt.
- 5 Das Drehgelenk (5) ist etwa in der Höhe des Knöchelgelenkes angeordnet.
- 6 Der Anlageschenkel (3) ist zur seitlichen Anlage am Fuß vorgesehen und die Schiene (6) ist zur seitlichen Anlage am Unterschenkel vorgesehen.
- 7 Die Schiene (6)
- 7a ist zur Ausübung eines Drehmomentes auf den Unterschenkel vorgesehen;
- 7b ist als federndes Element ausgebildet.
- 8 Das Drehmoment resultiert aus einer eingestellten Vorspannung des federnden Elementes relativ zu dem Unterschenkel.
- 9 Ein bei Belastung starres Winkelstück ist am Übergang von dem Auflageschenkel (2) zu der Schienenanordnung (7) ausgebildet.

Zum allgemeinen Verständnis der Lehre:

Die technische Lehre des Klagepatents nimmt den Stand der Technik auf und sieht vor, dass der Auflageschenkel und der Anlageschenkel in einem festen Winkel zueinander stehen. Ist in der Anwendungssituation der Auflageschenkel im Wesentlichen zur horizontalen Auflage auf der Lauffläche ausgebildet, ändert sich der Winkel des Auflageschenkels relativ zur Lauffläche nicht, wenn der Auflageschenkel mit dem Gewicht des Benutzers belastet wird. Stattdessen resultiert das Drehmoment zur Korrektur der Beifehlstellung aus der federnden

⁷ medizinische Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder des Rumpfes

Anordnung der Schiene oberhalb des Drehgelenks (Anlage PBP1 Abs. [0010]). Der Winkel zwischen Auflageschenkel und Anlageschenkel bleibt dabei unverändert. I

Nach dem Wortlaut der Ansprüche ist die Schiene, nicht die Schienenanordnung oder der Anlageschenkel, federnd ausgebildet (Merkmal 7.b). Die Schiene 6 hat die Aufgabe, ein Drehmoment auf den Unterschenkel auszuüben (Merkmal 7.a). Dabei soll das Drehmoment aus einer eingestellten Vorspannung der Schiene relativ zum Unterschenkel resultieren (Merkmal 8). Zu diesem Zweck muss die Schiene als federndes Element, das heißt elastisch, ausgebildet sein (Merkmal 7.b).

Zur Erzeugung der Vorspannung bedarf es eines Gegenlagers im unteren Bereich der Orthese. Dieses befindet sich in Höhe des Drehgelenks, jedenfalls aber im oberen Bereich des Auflageschenkels.

Denn der Winkel zwischen Auflageschenkel und Anlageschenkel ist unabhängig von der jeweiligen Belastung starr (Merkmal 9). Das bedeutet zugleich, dass sich der Winkel zwischen Auflageschenkel und Anlageschenkel selbst dann nicht ändert, wenn der Auflageschenkel mit dem Gewicht des Benutzers belastet wird. Die Funktion dieses Merkmals besteht darin, eine Krafteinwirkung auf den Fuß und damit ein Verschwenken des Fußes im Verhältnis zum Unterschenkel zu vermeiden. Dafür muss sich das Fußteil, bestehend aus Auflage- und Anlageschenkel, im Verhältnis zum Fuß in einer relativ festen Position befinden.

Ist die Orthese angelegt und die Schiene am Unterschenkel befestigt, erzeugt sie bereits aufgrund der Vorspannung gegen den Unterschenkel eine Korrekturkraft. Hierin liegt der Kern der Erfindung und der wesentliche Unterschied zu der D1 gezeigten Schiene.

Anders als im genannten Stand der Technik der D1 wird damit das für die Korrektur der Beineinstellung erforderliche Drehmoment über die Vorspannung der Schiene auf den Unterschenkel gebracht und nicht über die Hebelwirkung des Auflageschenkels.

Wäre der Anlageschenkel ebenso federnd ausgebildet wie die Schiene, leistete auch der Auflageschenkel ganz oder teilweise einen Beitrag zur Vorspannung. Dann aber befände sich das Gegenlager unterhalb des Drehgelenks und damit unterhalb des Knöchels, u.U. sogar im Winkel zwischen Auflageschenkel und Anlageschenkel. Infolgedessen würde durch die Vorspannung eine Kraft auf den Fuß wirken, die dazu führen würde, dass dieser in seiner Stellung zum Unterschenkel verschwenkt und die Korrekturkraft kompensiert würde

Stattdessen kann der Fuß infolge des starren Winkelstücks bei entsprechend ausgerichtetem Auflageschenkel auch im Fall der Belastung in seiner ursprünglichen Position verbleiben und die Korrekturkraft dort wirken, wo sie wirken soll.

Insoweit ist zu den Merkmalen des PA anzumerken.:

Merkmal 1 (*Orthese zur Korrektur einer Beineinstellung einer Person mit einer Stützeinrichtung*):

Orthesen werden als medizinische Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder des Rumpfes eingesetzt.

Merkmalsgruppe 2, 2a, 2b, 2c (*Die Stützeinrichtung ist in der Frontalebene L-förmig ausgebildet, weist einen, einen Fuß der Person untergreifenden, Auflageschenkel (2) auf, ist mit einer seitlich am Bein nach oben ragenden Schienenanordnung (7) ausgebildet*):

Die Stützeinrichtung ist in der Frontalebene (von vorne gesehen) L-förmig ausgebildet. Die beiden Schenkel der L-förmigen Einrichtung werden durch einen Auflageschenkel und eine Schienenanordnung gebildet. Bezüglich des Winkels, den die beiden Schenkel miteinander einschließen, finden sich im Anspruch 1 keine konkreten Angaben. Der eine Schenkel der L-Form wird durch einen Auflageschenkel gebildet, der bei angelegter Orthese den Fuß einer Person untergreifen soll. Dabei handelt es sich somit um den in im Wesentlichen horizontaler Richtung orientierten Schenkel der L-Form. Dieser Auflageschenkel ist Teil der Schienenanordnung (vgl. **Merkmale 4b**).

Der Anspruch 1 ist jedoch nicht auf einen rechten Winkel bzw. die horizontale Auflage des Auflageschenkels auf der Lauffläche eingeschränkt. Der andere Schenkel wird durch eine seitlich am Bein nach oben ragende Schienenanordnung gebildet. Dabei handelt es sich somit um den aufragenden Schenkel der L-Form.

Merkmale 3 (*Der Auflageschenkel (2) stellt den Kontakt mit einer Lauffläche (4) her*):

Die Lauffläche ist die Fläche, auf die der Orthesenträger während des Stehens bzw. Gehens auftritt und beim Gehen den Fuß abrollt (Streitpatent Sp. 3 Z. 30-39; Sp. 5 Z. 7-17). Der Auflageschenkel soll den Kontakt mit der Lauffläche herstellen. Er befindet sich daher zwischen dem Fuß des Orthesenträger und der Lauffläche.

Merkmalsgruppe 4, 4a, 4b (*Die Schienenanordnung (7) ist mit einer Befestigungseinrichtung (13) mit dem Unterschenkel der Person verbindbar, ist durch ein Drehgelenk (5) in einen Auflageschenkel (3) und eine Schiene (6) unterteilt*):

Die Befestigungseinrichtung muss so ausgebildet sein, dass damit die Schienenanordnung mit dem Unterschenkel einer Person verbunden werden kann. Über die Art der Verbindung sagt der Anspruch 1 nichts aus. Die Schienenanordnung selbst besteht aus einem Auflageschenkel und einer Schiene, die über ein Drehgelenk miteinander verbunden sind.

Merkmale 5 (*Das Drehgelenk (5) ist etwa in der Höhe des Knöchelgelenkes angeordnet*):

Die Angabe „etwa in Höhe des Knöchelgelenkes“ bezieht sich auf das Bein eines möglichen Benutzers der Orthese. Das Drehgelenk ist im Anspruch 1 nicht weiter spezifiziert.

Merkmale 6 (*Der Auflageschenkel (3) ist zur seitlichen Anlage am Fuß vorgesehen und die Schiene (6) ist zur seitlichen Anlage am Unterschenkel vorgesehen*):

Der Anlageschenkel 3 ist über ein Drehgelenk 5 mit der Schiene 6 verbunden (vgl. Merkmal 4b. Da die Form des Fußes und des Unterschenkels von der individuellen Anatomie des jeweiligen Orthesenträgers abhängen ist damit keine Definition einer bestimmten Form der Orthese verbunden. Die Angabe im Merkmal 6 ist lediglich dahingehend zu verstehen, als dass damit eine prinzipielle funktionale Eignung des Anlageschenkels zur seitlichen Anlage am Fuß und der Schiene zur seitlichen Anlage am Unterschenkel eines Trägers ausgedrückt werden soll.

Merkmalsgruppe 7, 7a, 7b (*Die Schiene (6) ist zur Ausübung eines Drehmomentes auf den Unterschenkel vorgesehen; ist als federndes Element ausgebildet*):

Anspruch 1 ist nicht auf eine bestimmte Richtung des auf den Unterschenkel ausgeübten Drehmoments beschränkt. Jede mögliche Richtung des Drehmoments ist daher vom Gegenstand des Anspruchs 1 mitumfasst.

Merkmal 8 (*Das Drehmoment resultiert aus einer eingestellten Vorspannung des federnden Elementes relativ zu dem Unterschenkel*):

Mit Merkmal 8 ist ausgesagt, dass nicht die gesamte Längsseite der Orthese federt und das Drehmoment bildet. Merkmal 8 setzt voraus, dass noch ein Element mit einem starren Winkel zwischen Auflageschenkel und Schienenanordnung vorhanden ist.

Das zur Korrektur der Beinfehlstellung aufzubringende Drehmoment soll aus einer eingestellten Vorspannung der Schiene (= federndes Element) resultieren. Die im Merkmal M8 genannte Vorspannung entsteht allein aufgrund einer entsprechenden Neigung der Schiene (= federndes Element) aus der senkrechten Ebene heraus und wird damit erst im Anwendungsfall, bei Befestigung der Orthese am Benutzerbein, relativ zum Unterschenkel wirksam. Über den Grad der Neigung sagt Anspruchs 1 nichts.

Merkmal 9 (*Ein bei Belastung starres Winkelstück ist am Übergang von dem Auflageschenkel (2) zu der Schienenanordnung (7) ausgebildet*):

Die Angabe „starres Winkelstück“ ist dahingehend auszulegen, dass sich der von dem Winkelstück gebildete Winkel (Winkel zwischen Auflageschenkel 2 und Anlageschenkel 3) selbst bei Belastung der Orthese mit dem Körpergewicht nicht ändert.

Der Begriff „starr“ ist daher – bei bestimmungsgemäßer Belastung durch das Körpergewicht - im Sinne von nicht biegsam aufzufassen.

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. 58). Hier erscheint es besser auf das auch nach neuer Rspr (BGH Olanzapin) erlaubte „Mitlesen“ abzustellen, aber von dem Hinzufügen des Fachwissens abzugrenzen (so Keukenschrijver/Busse § 14 Rn. 64), welches ja nicht Gegenstand der Offenbarung und damit der Lehre ist.

Ausgehend von dem vorbeschriebenen Verständnis des PA 1 ist zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform eine **wortsinngemäße Verletzung** darstellt.

Problematisch sind hier die Merkmale 8 und 9

Anm. Der Umstand, dass iü kein bestreiten vorliegt, dürfte von einer Sachprüfung nicht entbinden – auch wenn das wohl in der Praxis so geschieht – da es sich um eine rechts- und keine Tatsachenfrage handelt

Bei der angegriffenen Ausführungsform ist die Schiene federnd ausgebildet und kann mit Vorspannung eingestellt werden, so dass das Drehmoment – jedenfalls auch - hieraus resultieren kann wie nach **Merkmale 8**.

Allerdings könnte dass das Winkelstück nicht im Sinne des **Merkmals 9** starr ausgebildet sein und führt bei Belastung zu einer Winkeländerung des Winkelstücks bzw Anlage- und Auflageschenkel

Die Kl argumentiert, dass die angegriffene Orthese sowohl über eine federnd ausgebildete Schiene als auch über ein bei Belastung starres Winkelstück verfüge und auch dort das Drehmoment aus einer eingestellten Vorspannung der Schiene relativ zum Unterschenkel resultiere.

Insoweit behauptet sie, dass die hierfür erforderliche winkelstarre Ausgestaltung sich notwendigerweise aus der starren und knöchernen Struktur des Fußes im Bereich des Fersenbeins bis zum Knöchel ergebe und deshalb eine Veränderung des Winkels von Auflageschenkel und Anlageschenkel bei Belastung sei bereits aus diesem Grunde nicht möglich, was offensichtlich nicht zutrifft ebenso wenig wie die weitere Behauptung der Schuh funktionaler Teil der Orthese und verhindere eine Bewegung des Anlageschenkels nach außen.

Demgü überzeugt die Bewertung durch die Bekl, dass die angegriffene Ausführungsform kein starres Winkelstück aufweise und die auf das Kniegelenk wirkende Korrekturkraft nicht durch eine Vorspannung der Schiene relativ zum Unterschenkel erzeugt werde, sondern durch eine elastische Verformung deren überwiegender Teil darauf beruhe, dass sich der Winkel des Winkelstücks im Übergangsbereich von dem Auflageschenkel zu der Schienenanordnung durch Belastung verändere. Die Korrekturkraft für den nicht belasteten Fuß werde erst durch das Auftreten des Fußes auf den Untergrund und die Aufbringung des Körpergewichts auf den Auflageschenkel erzeugt. **Damit liegt ein völlig anderes Wirkprinzip vor, das gerade einer technischen Gleichwirkung entgegensteht.**

Allerdings kann man diskutieren, dass auch nach diesem Verständnis nicht ausgeschlossen wird, dass das Drehmoment nach **Merkmale 8** jedenfalls auch aus einer eingestellten Vorspannung resultiert, wobei ja lauf SV auch die seitliche Vorspannung eingestellt werden kann, während ein „starres“ Winkelstück nach **Merkmale 9** gerade nicht vorhanden ist, da sich bei Belastung der Winkel zwischen Auflage- und Anlageschenkel ändert. Die Starrheit ist dabei eine Eigenschaft des Winkelstücks und nicht der Tragesituation durch weitere Hilfsmittel geschuldet, so

dass auch die weitere Argumentation, der Schuh verhindere als funktionaler Teil der Orthese eine Bewegung des Anlageschenkels fehl geht.

Danach fehlt es jedenfalls an Merkmal 9

LG Düsseldorf:

Zwar ist die Schiene federnd ausgebildet und kann mit Vorspannung eingestellt werden, so dass die angegriffene Ausführungsform durchaus den in den streitgegenständlichen Schutzrechten zum Ausdruck kommenden Erfindungsgedanken nutzt,

...konnte sich die Kammer aber davon überzeugen, dass das Winkelstück nicht im Sinne des Merkmals 9 starr ausgebildet ist. Vielmehr ist sowohl der Anlageschenkel als auch die oberhalb des Drehgelenkes angeordnete Schiene aus Flachstahl bzw. -eisen hergestellt, der mit Kunststoff ummantelt ist. Dass diesen beiden Bauteilen eine wesentlich unterschiedliche federnde Wirkung zukommen würde, konnte die Kammer nicht feststellen. Dies ist auch von der Klägerin nicht vorgetragen worden.

Vielmehr hat die Kammer ...festgestellt, dass sich – bei Belastung des Auflageschenkels mit dem Körpergewicht des Trägers – die gesamte Schienenanordnung nach außen bewegen lässt, wenn an deren oberem Ende ein Druck nach außen ausgeübt wird. In der Folge ändert sich der Winkel zwischen Auflageschenkel und Anlageschenkel.

Es ist deshalb eine äquivalente Benutzung zu prüfen.

cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:

- **Technische Gleichwirkung:** Die angegriffene Ausführungsform muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit abgewandelten, jedoch objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen.
- **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.⁸

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

⁸ 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).

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 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.

Insoweit ist **schon eine technische Gleichwirkung zu verneinen**, da im Streitpatent aufgrund des starren Winkelstücks allein oder nahezu ausschließlich das erforderliche Drehmoment aufgrund der Vorspannung der Schiene als federnden Elements resultiert und gerade die Winkelstellung des Fußes durch das starre Winkelstück unverändert bleiben und gerade nicht zur Bildung des Drehmoments beitragen soll. Es liegt gerade keine technische Gleichwirkung vor.

Sieht man dies anderes ist Rwk und Verschulden zu prüfen

f. Rechtswidrigkeit und Verschulden – patentierte Ausführungsform

Die Tatbestandsmäßigkeit der Patentbenutzung indiziert die Rechtswidrigkeit und diese wiederum das Verschulden.

g. Rechtfertigungsgründe –Formsteineinwand

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

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

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

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

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

Es ergibt sich noch eine weitere Einschränkung:

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

Allerdings substantiiert die Beklagte den Formstein-Einwand nicht im Hinblick auf den StdT, so dass es nicht unzulässig ist, diesen als unbeachtlich zu behandeln. Allerdings sollte auch hier wegen des in der Klausur ja bzgl des parallelen Nichtigkeitsverfahrens geltend gemachten StdT jedenfalls hilfsweise eine kurze Betrachtung erfolgen.

Wesentlich ist, dass hier wegen des nicht starren Winkelstücks, welches die angegriffene Ausführungsform ebenso wie zum StdT und der Entwicklung des wesentlichen Drehmoments aus der Belastung und nicht aus der Vorspannung eine Patentfähigkeit zu verneinen wäre.

e. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1

Wiederholungsgefahr ist durch die Verletzungshandlung indiziert, entgegenstehende Umstände sind nicht geltend gemacht

h. Fazit:

Vorliegend ist weder von einer wortsinngemäßen noch von einer äquivalenten Verletzung des Schutzbereichs des Streitpatents auszugehen; damit scheitert auch

die mittelbare Patentverletzung. Die Klage ist abzuweisen, die Frage der Aussetzung stellt sich nur als Hilfgutachten, ebenso wie zur Auskunft um zum Schadensersatz

2. Hilfgutachten : Auskunft

Die Kl begehrt ferner Auskunft gegen den Benutzer nach § 140b PatG; hier ist angesprochen § 140b I Nr. 4 PatG , wobei der SV keine näheren Angaben zum Antragsziel macht.

a. Passivlegitimation

Auch hier ist die Passivlegitimation ohne weiteres nach § 140b II Nr. 4 PatG ggü der Bekl. als beteiligte der in Nr. 4 genannten Benutzungshandlung „vertrieb“ zu bejahen, so dass die Bekl auch passivlegitimiert ist.

b. Umfang

Zum Umfang nach § 140b III PatG enthält der SV keine Angaben

2. Hilfgutachten :Schadensersatz § 139 II PatG

a. Passivlegitimation

Auch hier ist die Passivlegitimation ohne weiteres zu bejahen soweit die Bekl als Täterin eigener Verletzungshandlungen in Anspruch genommen wird; iü stellen sich dieselben Zurechnungsfragen wie bei der Unterlassung, insbesondere da § 139 II PatG ja Verschulden zwingend voraussetzt.

Die Schadensersatzhaftung tritt nach § 139 II PatG grds nur bei Verschulden, aber bei jeglichem Verschulden, also vom direkten Vorsatz bis zur leichten Fahrlässigkeit ein. Eine Zurechnung kann deshalb nur über eine verschuldensabhängige Störer- (§§1004, 276) oder Deliktshaftung (§§ 823, 830 BGB) erfolgen.

Ein solches ist zu bejahen, so dass die Bekl auch insoweit passivlegitimiert ist.

b. Schadensumfang

Insoweit bietet der SV keine Anhaltspunkte-

B. Hilfgutachten :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:

- Voreingrifflichkeit (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 Gebührenzahlung 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 angegebenen 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 sämtliche PAe angegriffen sind 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 D1 und D2 und Sachvortrag 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 und nicht die zu treffend Entscheidung des BPatG 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 sämtliche PAe nach Art. II § 6 I Nr. 1 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).

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.

Aufgabengemäß und nach dem SV ist nur PA 1 auf fehlende Patentfähigkeit im Hinblick auf fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit ggü der D1 und D2 iSv Art. 54, Art. 56 EPÜ zu prüfen ist.

a. Auslegung des Streitpatents und PA 1

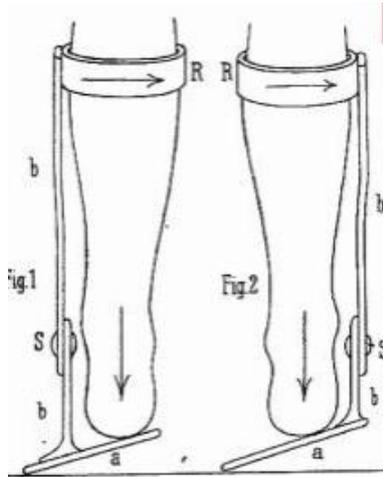
Siehe oben

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

aa. D1

Aus der D1 ist eine Orthese mit einer Stützeinrichtung bekannt ([= Merkmal 1], die



einen, einen Fuß der Person untergreifenden, Auflageschenkel nach Merkmale 2, 2b, 2c,3 aufweist, aber **nicht** in der Frontalebene L-förmig 2a, ausgebildet ist. Die Schienenanordnung (Hebelstangen / Schiene b) ist mit einer Befestigungseinrichtung (Riemen R) mit dem Unterschenkel der Person verbindbar und ist durch ein Drehgelenk (Scharnier S) in einen Anlageschenkel und eine Schiene unterteilt [= Merkmale 4, 4a, 4b]. Das Drehgelenk (Scharnier S) ist etwa in der Höhe des Knöchelgelenkes angeordnet [= Merkmal 5].

Der Anlageschenkel (unterhalb des Scharniers S angeordnete Hebelstange b) und die Schiene (oberhalb des Scharniers S angeordnete Hebelstange b) ist **wohl**

nicht zur seitlichen Anlage am Fuß vorgesehen [= Merkmal 6], da dann das Drehmoment bei Fig 1 am Fuß und nicht Unterschenkel wirken würde ?

Die Schiene übt ein Drehmoment auf den Unterschenkel aus, aber die Schiene ist nicht als federndes Element (Merkmal 7b, sondern „starr“; das schließt nicht zwingend aus, dass sie damit in gewissem Grade elastisch ist und als federndes Element angesehen werden kann, zumal sich auch im Streitpatent keine konkreten Angaben bezüglich der federnden Eigenschaften der Schiene finden [= Merkmal 7b]. fraglich ist aber, ob hier die Voraussetzungen einer eindeutigen und unmittelbaren Offenbarung noch erfüllt sind oder nicht erst durch hinzugefügtes Fachwissen eine solche Schlussfolgerung zulassen? Im Ergebnis dürfte daher M7b zu verneinen sein.

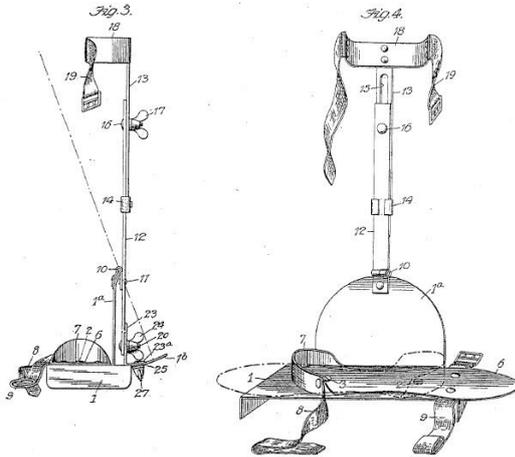
Auch Merkmal 8 könnte man insoweit kontrovers diskutieren im Hinblick auf eine Vorspannung, die durch Neigung der Hebelstange a und b resultiert [= Merkmal 8]. Deshalb auch hier Ergebnis wie zu M7b.

Fraglich ist letztlich, ob die D1 kein starres Winkelstück zwischen a und b offenbart, auch hier ist jedenfalls keine ausreichende Offenbarung erkennbar, die für das eine oder andere spricht; so kann man annehmen, dass sich der Winkel zwischen Hebel a und Schiene b der Vorrichtung der D1 bei Belastung mit dem Körpergewicht zwangsläufig dadurch ändert, dass der Hebel a auf die Lauffläche gedrückt wird, während die Schiene (Hebelstangen b) weiterhin am Bein anliegt, andererseits ergibt sich dies ebensowenig unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung wie die gegenteilige Annahme. Merkmale M2a, M6, M7b, M8 und M9 ist somit auch neben nicht erfüllt.

cc. D2

Die D2 zeigt eine Orthese nach **Merkmal 1**, auch wenn sie ein Lagerungsschiene betrifft

Die Stützeinrichtung weist einen, einen Fuß der Person untergreifenden, Auflageschenkel auf und ist mit einer seitlich am Bein nach oben ragenden Schienenanordnung ausgebildet (**Merkmale 2, 2b, 2c**), sie ist aber nicht in der Frontalebene L-förmig (**Merkmal 2a**)ausgebildet, wobei der Auflageschenkel 6 der



Befestigung des zu behandelnden Fußes dient und Kontakt mit einer Lauffläche hergestellt [= **Merkmal 3**]. Die Schienenanordnung [= **Merkmal 4**] ist mit einer Befestigungseinrichtung mit dem Unterschenkel der Person verbindbar [= **Merkmal 4a**], wobei etwa in Höhe des Knöchelgelenkes sich ein Drehgelenk befindet (10, 11) [= **Merkmal 5**], das die Schienenanordnung in einen Anlageschenkel (1a) und eine Schiene 12, 13) unterteilt [= **Merkmal 4b**]. Im Anspruch 1 des Streitpatents ist das Drehgelenk nicht

weiter spezifiziert. Das in der D2 gezeigte Drehgelenk (10,11) kann daher auf das **Merkmal 4b** gelesen werden.

Der Anlageschenkel (1a) erstreckt sich seitlich am Fuß des Orthesenträgers bis in Höhe des Sprunggelenkes und ist somit zur seitlichen Anlage am Fuß vorgesehen. Die zweiteilige Schiene (12, 13) erstreckt sich bis unter das Knie und soll das Bein unterstützen [= **Merkmal 6**].

Bei der Orthese der D2 kann die Schiene (12, 13) in seitlicher Richtung nach medial verschwenkt und unter einem bestimmten Winkel zum Anlageschenkel (1a) fixiert werden (Figuren 2 u. 3). Der Fuß des Patienten ist dabei mittels Riemen fest auf dem Auflageschenkel (6) fixiert.

Da das Sprunggelenk einer solchen seitlichen Verschwenkung immer einen Widerstand entgegensetzt - insbesondere bei einer Gelenkversteifung, wie in der D2 genannt übt die Schiene aufgrund der Neigung nach medial bei Anlage am Bein zwangsläufig ein Drehmoment auf den Unterschenkel aus [**Merkmale 7, 7a**].

Die Schiene (12, 13) ist nach dem SV aus Metall gefertigt, so dass sie zwangsläufig eine gewisse Elastizität aufweist. Sie könnte somit auch als federndes Element bezeichnet werden [**Merkmal 7, 7b**], zumal die federnde Eigenschaft der Schiene im Streitpatent nicht weiter spezifiziert ist. Auch hier ergeben sich dieselben Bedenken wie zu D1. Zur Vorspannung [**Merkmal 8**] gilt nichts anderes und man kann insoweit kontrovers diskutieren

Der zur seitlichen am Fuß vorgesehene Anlageschenkel (1a) ist, wie die Figur 3 zeigt, rechtwinkelig mit dem Auflageschenkel (6) verbunden. Ob diese Verbindung fest und auch starr iSv **Merkmal 9** ist, lässt sich der Figur und dem SV nicht entnehmen.

Somit sind Merkmal 2a, 7b, 8 und 9 aus der D2 nicht bekannt.

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.

Soweit um den zu wählenden Ausgangspunkt und die richtige Formulierung der Aufgabe gestritten werden kann, dürfte auszugehen sein von der D1, da diese bereits wie beim Patentgegenstand eine reine Fuß-Unterschenkel-Orthese zeigt, und der Fachmann bestrebt sein, eine Orthese so weiterzubilden, dass eine Verschwenkung des Auflageschenkels und des Fußes vermieden wird. Hinzu kann die in der Patentschrift formulierte Zielstellung kommen, wonach eine unauffällige und möglichst wenig aufwändige Orthese bereitgestellt werden soll.

Die D2 bietet sich nicht an, wenn man sie nicht als neuheitsschädlich sieht, weil sie eine Lagerungsschiene betrifft, mit der der Fuß des Patienten in einem immobilen Zustand fixiert werden soll.

bb. Fachmann

Als zur Problemlösung berufener Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik anzusehen, mit beruflicher Erfahrung in der Entwicklung von Orthesen für den Fuß-/Beinbereich, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammenarbeitet.

cc. Naheliegen mit Ausgangspunkt D1 oder D2

Die D1 zeigt die Merkmale M7b, 8 und ggf M9 Da das auf den Unterschenkel einwirkende Drehmoment nicht aus der Vorspannung des federnden Elements, sondern aus der Belastung des Auflageschenkels mit dem Körpergewicht resultiert und damit ein völlig anderes Wirkprinzip der bekannten Orthese, hat der Fachmann mangels Anregung aus der D1 keine Veranlassung, von diesem Prinzip abzuweichen, und ein bei Belastung starres Winkelstück vorzusehen.

Auch die D2 hilft hier nicht weiter, da auch diese jedenfalls von dem erfindungsgemäßen Wirkprinzip eines von der Belastung unabhängigen, und aus der Vorspannung des federnden Elements resultierenden Drehmoments keinen Gebrauch macht.

IV. Fazit:

Der Angriff auf fehlende Patentfähigkeit hat keinen Erfolg, wenn man die Neuheit ggü der D2 nicht verneint, was bei konsequenter Argumentation ebenso vertretbar war. Nicht erforderlich ist die Begründung der Nebenentscheidung oder ein Tenor, da hier ja nur § 148 ZPO zu prüfen ist.

D. Entscheidung des LG Düsseldorf

Das LG wird die Klage abweisen, andernfalls aber auch nicht aussetzen, wenn es die Verletzungsklage als erfolgreich bewerten würde. Beide Lösungen sind hier vertretbar.

Der Kostenausspruch folgt aus § 91 I und das Urteil einen Ausspruch über die vorl. Vollstreckbarkeit (§§ 708, 709, 711) enthalten muss - da Urteile nur bei Anordnung vorläufig vollstreckbar sind (§ 704 ZPO).

Engels 2.12.2016