

Klausurenkurs Patentrecht - Nichtigkeitsverfahren

Klausur 31.3.2017 – Interdentalreiniger

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. Schadensersatz	3
II. Zulässigkeit der Klage	3
1. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen	3
a. wirksame Klageerhebung;	3
b. Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO, § 143 I, II PatG)	3
2. Besondere Prozessvoraussetzungen.....	5
a. Klageänderung §§ 263, 264 Nr. 2 ZPO.....	5
b. Zulässigkeit des konkreten Klageantrags auf Unterlassung.....	6
b. Rechtsschutzinteresse	7
B. Feststellungsklage § 256 ZPO	7
3. Fazit	7
III: Begründetheit der Klage	8
1. Klage auf Unterlassung, Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9 PatG	8
a. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents.....	8
b. Aktivlegitimation des Klägers,.....	8
c. Passivlegitimation der Beklagten als Verletzerin.....	8
aa. Unterlassung	8
bb. Feststellung zur Schadensersatzpflicht.....	8
d. Verletzungshandlung iSv § 9 (§10) PatG	8
aa. Bewerben als Anbieten und unmittelbare Verletzung §§ 9 I Satz 2 PatG	9
bb. Ergebnis	11
e. Verletzung des Patents -Schutzbereichs Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG):.....	11
aa. Verständnis der Lehre und des PA	11
bb. Wortsinn gemäße Benutzung.....	16
cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:.....	17
f. Rechtswidrigkeit	23
e. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1	23
h. Fazit:	23
2. Hilfsgutachten : Schadensersatzfeststellung § 139 II PatG	23
a. Passivlegitimation	23
B. Hilfsgutachten : Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage.....	24
I. Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind:	24
C. Erfolg der Nichtigkeitsklage.....	24
I. Maßgeblichkeit der verteidigten Fassung des Streitpatents für § 148 ZPO	24
1. Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren an Verletzungsverfahren? ...	24
2. Unterscheidung bei Haupt- und Hilfsanträgen im Verletzungsverfahren?	25
.....	25
3. Prüfungsumfang des Verletzungsrichters	26
II. Gebühren	26
III. Zulässigkeit der Klage	26

1. Wirksame Klageerhebung als Prozesshandlung	26
2. Statthaftigkeit der Klage	26
3. Allg. und besondere Prozessvoraussetzungen.	26
4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift	27
a. § 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG	27
b. § 81 V PatG	27
aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten	27
bb. des Streitgegenstands	27
cc. der Tatsachen, Beweismittel	27
5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift	27
a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG	27
b. Widerspruch der Beklagten	27
6. Antragslage, Auslegung und Zulässigkeit der Anträge	27
a. Auslegung der Anträge	27
b. Klägerin	27
c. Patentinhaberin (Beklagte)	28
IV. Begründetheit der Klage	28
1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand	28
2. Anwendbares Recht	28
3. Nichtigkeitsgründe und Tatsachen/Sachvortrag	28
4. Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG Patentfähigkeit	28
a. Auslegung des Streitpatents und PA 1	28
b. PA 1 nach Hauptantrag – Neuheit ggü D1, Art. 54	29
c. Hauptantrag PA 1 erfinderische Tätigkeit	29
c. PA 1 nach Hilfsantrag ggü D1	29
aa) Zulässigkeit der Anspruchsänderung	29
bb) Neuheit	30
Nach obigen Ausführungen zeigt die D1 das Merkmal 1.3.a nicht; PA 1 nach Hi ist danach neu.	30
cc) erfinderische Tätigkeit	30
- Aufgabe	30
- Fachmann	31
- Naheliegen mit Ausgangspunkt D1	31
IV. Fazit:	31
D. Entscheidung des LG München	31

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 München erhobene Klage könnte Erfolg haben, wenn die Klage sich als zulässig und die geltend gemachten Ansprüche **auf Unterlassung**, § 139 I PatG und **Feststellung zur Schadensersatzverpflichtung** § 139 II PatG 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; insoweit ist im Rahmen der Zulässigkeit der Klage die vorliegende Klagänderung zu prüfen und zu beachten sein

1. Unterlassung

Die Kl. begehrt Unterlassung von der Bekl Interdentalreiniger im Internet zu bewerben; nicht gegenständlich ist die im SV erwähnte Markteinführung 2013; hier fehlt jeglicher Anhalt im SV, dass der Kl insoweit sein Klageziel hierauf richtet. E

Ein ausdrücklicher Antrag ist im SV nicht wiedergegeben. Der Klageantrag wird im Wege der Klageänderung mit umformuliertem Klageantrag ausschließlich auf die eingeschränkte Fassung von PA 1 gestützt, der zwar inhaltlich PA 5 entspricht, dennoch bleibt es dabei, dass Klagegrund PA 1 ist; denkbar wäre auch den Antrag so auszulegen, dass der Kl nun PA 5 zum Gegenstand machen will.

2. 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 Mü könnte als Patentstreitgericht iSv § 143 II PatG **sachlich und örtlich** als Gericht des Deliktsorts nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO iVm § 32 ZPO im Sprengel München zuständig sein, wenn die Kl eine von §§ 9 Satz 2 PatG (10 PatG ist hier ersichtlich nicht relevant) erfasste Schutzrechtsverletzung aufgrund einer patentrechtlichen Benutzungshandlung geltend macht, für welchen das LG Mü sachlich und örtlich zuständig ist.

Die Zuständigkeit ist unbestritten, sie ist aber **von Amts wegen** als Zulässigkeitsvoraussetzung zu prüfen. 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 einzutreten 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 - genauer die als Verletzung geltend gemachte Handlung als Tatsache - eine **doppelrelevante Tatsache**,¹ so dass im Falle des tatsächlichen Bestreitens der behaupteten Tatsachen diese (patentverletzenden) Benutzungshandlung durch die Bekl (oder eine Teilnahme daran) vom Kl nur (schlüssig) behauptet werden muss; dass also im Bezirk des angegriffenen Gerichts die behauptete Handlung begangen worden ist (Kühnen Handbuch Rn 20).

Ob diese Handlung tatsächlich von der Beklagten begangen wurde ist ebenso eine Frage der Begründetheit (Passivlegitimation) wie die weitere Frage, ob diese Handlung eine tatbestandsmäßige Benutzung iSv §§ 9, 14 PatG bzw. Art. 69 EPÜ) ist (Verletzungshandlung, und hier unerheblich).

¹ Hierzu ausführlich Klausur Orthese **sowie** Engels Patent- Marken- und Urheberrecht Rn.

1438g: die doppelte Relevanz kann danach allerdings bereits auch die Frage umfassen, wer nach dem Kl Vorbringen Täter oder Beteiligter der Verletzungshandlung war und ob danach rechtlich eine Zurechnung schlüssig vorgetragen ist, so zB nach Störerhaftung oder deliktisch gem. §§ 823, 830 I BGB §§ 25, 26 StGB oder §§ 830, 840 aufgrund Nebentäterschaft zurechenbar mitverursacht: Ob dies dann tatsächlich für den Bekl. zutrifft, ist dann Frage der Passivlegitimation, also ggf. einer Beweisaufnahme, ebenso wie letztlich die rechtliche Prüfung, ob der geltend gemacht Sachverhalt, z.B. der Bewerbung, Unterlassung, Teilnahme usw rechtlich eine tatbestandsmäßige Verletzungshandlung iSv §§ 9, 10, 14 PatG darstellt

Anders wenn das Vorliegen einer **solchen patentverletzenden Handlung unstreitig** und **nur der Behebungsort umstritten** ist (Kühnen Handbuch Rn 20), so wie vorliegend; insoweit findet aber **bereits § 39 ZPO Anwendung** und **das LG Mü ist bereits aufgrund rügeloser Einlassung örtlich zuständig**, während für die ausschließlich **sachliche** Zuständigkeit des LG als Patentstreitgericht nach § 143 PatG § 40 II Nr. 2 ZPO gilt und kein anderes Gericht durch rügelose Einlassung zuständig werden könnte. Im Übrigen ist das LG Mü auch wegen der auch im Sprengel des LG Bezirks abrufbaren Werbung tatsächlich örtlich zuständig.

2. Besondere Prozessvoraussetzungen

Insoweit ist vorliegend die Klageänderung nach § 263 ZPO angesprochen, die zulässig sein muss, damit über den geänderten Anspruch und Streitgegenstand entschieden werden kann; hinzu kommt die Frage der Zulässigkeit des konkreten Klageantrags – hier auf Unterlassung – und zwar im Hinblick auf die der Klage zugrunde gelegte beschränkte Fassung des Streitpatents wie ferner die Zulässigkeit des Feststellungsantrags nach § 256 ZPO: Auch die besonderen Prozessvoraussetzungen müssen im Entscheidungszeitpunkt vorliegen.

a. Klageänderung §§ 263, 264 Nr. 2 ZPO

Klageänderung bedeutet **Änderung des Streitgegenstands** und damit aufgrund des zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffs Änderung des Klageantrags und/oder Änderung des Klagegrunds, d.h. des Lebenssachverhalts, hier des klagebegründenden Patentanspruchs².

Insoweit ist eine Abgrenzung von § 264 ZPO erforderlich, der Fälle der stets zulässigen Klageänderung erfasst. Hier erscheint § 264 Nr. 2 ZPO einschlägig³, da PA 1 nur beschränkt wird bei identischem Antragsziel. So wird auch die Geltendmachung von Unteransprüchen als Fall des § 264 gesehen.

Letztlich führt aber auch § 263 zu demselben Ergebnis. Denn die Klageänderung nach § 263 ist zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder die Fiktion der Einwilligung nach § 267 ZPO eingreift oder aber die Änderung sachdienlich ist; da der Bekl. ohne Einlassung zur Sache widerspricht, bleibt die Alternative der Sachdienlichkeit, die objektiv im Hinblick auf die Prozesswirtschaftlichkeit (Prozessökonomie) zu beurteilen ist, wobei auch eine gewisse Verzögerung oder Erschwerung hinzunehmen ist, es sei denn der Kl macht einen völlig neuen Prozessstoff geltend

Die Klageänderung ist deshalb sachdienlich.

Die Frage einer Verspätung nach § 296 ZPO stellt sich nicht, weil die Änderung der Klage hiervon nicht erfasst wird, da diese kein Angriffsmittel ist, sondern den Angriff selbst betrifft.

Soweit vorliegend des Verhalten des Kl so ausgelegt wurde, dass er nun seine Klage auf PA 5 stützt, geht dies bei aller wohlwollender Auslegung zu weit, der Umstand, dass der eingeschränkte Anspruch 1 faktisch dem PA 5 gleichkommt, trifft zu, muss aber unterschieden werden und dürfte eher bei der Frage relevant werden, ob man BGH Maschinensatz in diesem Fall anwendbar sieht oder den Kl auf die Geltendmachung des geltenden PA 5 verweisen will (wofür einiges spricht)

² Nicht als Klageänderung wird gesehen der Übergang von wortsinngemäßer zu äquivalenter Verletzung (BGH GRUR 2012, 485 – Rohrreinigungsdüse II).

³ So Ceph/Voß § 263 Rn 25; siehe Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. Vor § 143 Rn. 113.

b. Zulässigkeit des konkreten Klageantrags auf Unterlassung

Insoweit stellen sich in der Praxis nicht unerhebliche Formulierungsprobleme bereits im Hinblick auf die gebotene Anpassung an die Verletzungsform und der Aufnahme von Einschränkungen zB bei mittelbarer Patentverletzung sowie die Anforderungen an das nach § 253 II Nr. 2 ZPO geltende Bestimmtheitsgebot, was alles unter das Verbot fällt. Dies ist aufgrund des SV nicht zu problematisieren, insbesondere kann nicht unterstellt werden, der Klageantrag sei eingeschränkt worden. Eingeschränkt wurde nur der Klagegrund.

Insoweit ist zu klären, ob der Patentinhaber bereits im Verletzungsverfahren den Klageanspruch auf eine **beschränkte, aber noch nicht geltende Fassung** stellen kann. Das wird in der Rspr. bejaht.

BGH GRUR 2010, 904 – Maschinensatz

Das Berufungsgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einer Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt, in einem Verletzungsrechtsstreit schon vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens zu berücksichtigen sein kann. Solange die zu einer Beschränkung des Schutzrechts führende Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist, kann sie der Verletzungsprüfung jedoch nur zugrunde gelegt werden, wenn derjenige Patentanspruch, auf den die Klage gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird. Durch eine entsprechende Ausgestaltung der Klageanträge und eine auf die beschränkte Fassung gestützte Klagebegründung wird der Streitgegenstand des Verletzungsrechtsstreits auf die Frage beschränkt, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage des Patents in der eingeschränkten Fassung zustehen. Diese Fassung ist dann auch der Auslegung des Klagepatents zugrunde zu legen, da nur auf diese Weise schon vor Rechtskraft der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren Gegenstand und Schutzbereich eines entsprechend beschränkten Klagepatents vorab Rechnung getragen werden kann.

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

Die Beschränkung der Verletzungsklage hat also zur Folge, dass sich die Verletzungsprüfung der Rechtsbeständigkeit im Verletzungsrechtsstreit auf das Schutzrecht in seiner dort geltend gemachten eingeschränkten Fassung beschränkt.

Vorliegend schränkt der Patentinhaber im Verletzungsverfahren den PA 1 zwar unbedingt auf den Gegenstand von PA 5 ein, **verteidigt aber im Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent und PA 1 in der geltenden und erst hilfweise in beschränkter Fassung**. Dies kann aber die Zulässigkeit im Verletzungsverfahren wohl nicht in Frage stellen, da der KL auch nicht gehindert gewesen wäre, im Verletzungsstreit dies mit Haupt- und Hilfsantrag zu tun, da der BGH auch die hilfweise Geltendmachung zugelassen hat (CepI/Voss § 148 ZPO Rn 151).

BGHZ 155, 55 = GRUR 2203, 867. - Momentanpol I (zum Gebrauchsmuster)

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

Allerdings stellt sich die Frage, ob wegen des identischen, geltenden PA 5 nicht dem Kl eine derartige Verfahrensweise zu versagen wäre.

Insoweit stellt sich nach der ganz aktuellen **Rspr BGH X ZR 10/15 Urt. v. 1.3.2017 – Ankopplungssystem** tatsächlich die Frage, ob dies nicht so zu lesen wäre, da eine derartige, beschränkte Verteidigung des PA 1 unzulässig ist und deshalb folgerichtig auch nicht unter die Rspr BGH Maschinensatz fallen kann. Die soll im Folgenden allerdings nicht weiter fokussiert werden.

Insoweit ist aus der Entscheidung Ankopplungssystem aber zu folgern, dass BGH Maschinensatz der Einschränkung einer zulässig beschränkten Fassung des klagegegenständlichen Anspruchs bedarf und jedenfalls nicht auf eine eingeschränkte Fassung gestützt werden darf, die nach BGH Ankopplungssystem unzulässig. Hier wird die weitere Entwicklung der Rspr. über die weitere Folgen abzuwarten sein

b. Rechtsschutzinteresse

Da das Patent sich im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung am 31.3.16 noch in Kraft befindet (Ablauf der Schutzdauer 15.10.2016) steht das Rechtsschutzinteresse für die Leistungsklage außer Frage.

B. Feststellungsklage § 256 ZPO

Das Rechtsschutzinteresse für die Feststellungsklage ist zu bejahen, zumal die KL sich darauf berufen hat, dass sie derzeit die Höhe mangels erteilter Auskunft und Rechnungslegung die Höhe des Schadensersatz noch nicht beziffern könne, mithin anzunehmen ist, dass insoweit bereits entsprechendes von der Bekl. verlangt hat. Unabhängig davon gilt:

Keukenschrijver in Busse 8. Aufl. Vor § 143 Rn. 53

Es ist weitgehend üblich und von der Rspr gebilligt, dass die Schadensersatzklage auf die Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet und mit der Auskunftsklage verbunden wird. Auch die Schadensersatzfeststellungsklage erfordert Rechtsschutzbedürfnis (Feststellungsinteresse) als Prozessvoraussetzung, für das grds die Möglichkeit eines Schadenseintritts ausreicht, und darüber hinaus Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts als Voraussetzung der Begründetheit (Rn 56). In Patentstreitsachen sind Feststellungsklagen häufig. Die Feststellungsklage ist trotz an sich als Stufenklage möglicher Leistungsklage gegeben, wenn sie durch prozessökonomische Erwägungen geboten ist. Das ist im gewerblichen Rechtsschutz im allg der Fall, da selbst nach erteilter Auskunft die Begründung des Schadensersatzanspruchs Schwierigkeiten bereitet und noch einer eingehenden tatsächlichen Prüfung bedarf, während die Feststellungsklage den Verletzten vor einer drohenden Verjährung schützt. Dogmatisch ist diese Auffassung nicht ohne Bedenken, weil auch die Stufenklage die Verjährung für den gesamten Schadensersatzanspruch unterbricht. Da im Patentverletzungsstreit die Schadenshöhe selten ausgestritten wird, erscheint es jedoch vertretbar, das Feststellungsinteresse nach § 256 ZPO unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit zu bejahen.

3. Fazit

Die Klage ist zulässig und das LG Mü sachlich und örtlich zuständig.

III: Begründetheit der Klage

Ausgehend von der **Antragslage und dem klägerischen Sachvortrag** ist die Begründetheit der Klage zu beurteilen, 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 PatG

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, PatG und einen Schadensersatzanspruch wegen schuldhafter Patentverletzung nach § 139 II, 9 Satz 2 Nr. 1, PatG gegen die Bekl zusteht.

Aus der verbotenen (§§ 9 Satz 2 PatG niVm § 14 PatG, Art. 69 EPÜ) und durch keine gesetzliche Bestimmung (§§ 11, 12 PatG) 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 laut SV „eingetragene Inhaberin des Patents“ und nicht nur „als Inhaberin eingetragen“.

c. Passivlegitimation der Beklagten als Verletzerin

Hier völlig unproblematisch

aa. Unterlassung

Die Beklagte hat die Passivlegitimation und auch die behauptete Tatsache einer Bewerbung und Handelns in eigener Person nicht bestritten.⁴

Ob die Handlungen dagegen tatsächlich eine Verletzungshandlung iSv § 9 Satz 2 PatG begründen, ist für die Passivlegitimation noch unerheblich.

bb. Feststellung zur Schadensersatzpflicht

Auch insoweit ist die Bekl. zweifelsohne passivlegitimiert, da sie persönlich gehandelt hat.

d. Verletzungshandlung iSv § 9 (§10) PatG

Es ist nunmehr zu klären, ob die behauptete Verletzungshandlung durch eine verbotene Benutzung nach § 9 auch tatsächlich tatbestandsmäßig in Betracht kommt (§ 10 ist nach dem SV nicht veranlasst).

Danach stellt sich dann die weitere Frage, ob diese Benutzung auch eine Verletzung des Schutzbereichs nach § 14 PatG begründet, da sie nur dann im Sinne von § 9 PatG verboten ist.

⁴ Zur besonderen Problematik von Störerhaftung oder Täterhaftung und Zurechnung siehe Klausur „Orthese“; Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 139 Rn 29ff

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 in deutscher Sprache § 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.

OLG Dü Urt. v. 11.06.2015 - I-2 U 64/14

1. Für das Patentverletzungsverfahren kommt es gem. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG darauf an, dass die angegriffene Ausführungsform von der Gegenseite angeboten wird. Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist. (Rn.100)

2. 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.

3. Das "Angebot" (hier: einer Antischnarch-Vorrichtung der Dentaltechnik bestehend aus Zahnschienen) muss deshalb keine gemäß § 145 BGB rechtswirksame Vertragsofferte enthalten und setzt damit insbesondere nicht die Angabe von Preisen oder weiteren Einzelheiten voraus. (Rn.100)

4. 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.

5. Zur Gewährleistung eines wirksamen Patentschutzes ist nur von Belang, ob mit der fraglichen Handlung für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird.

Aus den Gründen:

Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen 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. 13.02.2014-1-2 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.

Keukenschrijver in Busse PatG 8. Aufl. § 139

Rn. 74 Anbieten ist nicht nur dem Inverkehrbringen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern ist für sich Benutzung.4079 Es kommt daher nicht darauf an, ob der Anbieter seinerseits von Dritten bezieht.

Rn. 76 Anbieten setzt nicht voraus, dass der Gegenstand fertig vorhanden ist.4102 Er muss auch nicht im Inland vorrätig sein.4103 Es kann auch im Anbieten der alsbaldigen Herstellung und Lieferung

eines Gegenstands durch den hierauf eingerichteten Betrieb des Anbietenden liegen.⁴¹⁰⁴ Das gilt nicht nur, wenn es sich um große und teure Maschinen handelt, die nur auf Bestellung hergestellt zu werden pflegen,⁴¹⁰⁵ sondern auch, wenn schon Muster nach der geschützten Erfindung hergestellt waren und den Interessenten vorgelegt wurden, als die Lieferung größerer Mengen des Spezialartikels angeboten wurde.⁴¹⁰⁶ Auf Herstellungs- oder Lieferbereitschaft kommt es entgegen der früher in der Lit⁴¹⁰⁷ vorherrschenden Auffassung grds nicht an.⁴¹⁰⁸

bb. Ergebnis

Im Ergebnis ist danach die Verletzungshandlung nach § 9 I Satz 2 PatG durch Anbieten zu bejahen, sofern der Schutzbereich des Patents verletzt ist (Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG)).

e. Verletzung des Patents -Schutzbereichs Art. 69 EPÜ (§ 14 PatG):

Art. 69 EPÜ beschreibt den Schutzbereich des Patents und damit den Umfang des alleinigen Benutzungsrechts sowie insbesondere der Ausschließungsbefugnis des Patentinhabers. Wie der Schutzbereich zu bestimmen ist hierbei der Anwendung des jeweiligen nationalen Rechts überlassen.

Es ist zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des Patents fällt und damit das Ausschließungsrecht verletzt, wobei methodisch **zwei Schritte** erforderlich sind (vgl auch Mes § 14 Rn. 5)

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

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 14 Rn 61 und 62

Zunächst ist unter Zugrundelegung des Verständnisses der Fachwelt der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, dh der dem Anspruchswortlaut vom fachkundigen Leser beigelegte Sinn zu ermitteln. Dies geschieht ohne Heranziehung der Verletzungsform.

Erfindungsgegenstand und Ausführungsform sind (dann) miteinander zu vergleichen. Bei der Beurteilung kommt es nicht auf Unterschiede, sondern auf die Gemeinsamkeiten der patentgemäßen und der angegriffenen Ausführungsform an

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 unbestrittene Tatsachen keines Beweises dh keiner Klärung bedürfen.

Daraus wird in der Praxis regelmäßig gefolgert, dass unstreitig identische Merkmale – faktisch identische Ausbildungen – nicht zu diskutieren sind. Dies trifft in

tatsächlicher Hinsicht zu, nicht aber für die patentrechtliche Bewertung, ob dies eine wortsinngemäße oder äquivalente Verletzung begründet.

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 – Ziehmaschinenzeuginheit).

PA 1 lautet:

1.0 Interdentalreiniger (10)

1.1 mit einem länglichen, stabförmigen, zu seiner Spitze hin sich verjüngenden Träger (11) aus einem ersten Kunststoffmaterial,

1.2 der mindestens in Teilbereichen seiner Oberfläche von zumindest einer Einlage (18) zur Reinigung der Interdentalräume aus einem zweiten Kunststoffmaterial überdeckt ist,

1.3 wobei das zweite Kunststoffmaterial der Einlage (18) weicher als das erste Kunststoff-Material ist

1.4 und aus einem thermoplastischen Elastomer besteht

1.5 welches auf das erste Kunststoff-Material des Trägers (11) aufgespritzt ist,

Zum allgemeinen Verständnis der Lehre:

Der im Streitpatent als erfindungsgemäß beschriebene Interdentalreiniger wie auch das Verfahren betreffen im Kern der Lehre einen stabförmigen Träger aus einem ersten Kunststoff-Material mit Trägereigenschaften, das die Stabilität des Interdentalreinigers bestimmt, und in Teilbereichen seiner Oberfläche von zumindest einer Ein- oder Auflage bzw. einem Überzug aus einem zweiten weicheren Kunststoff-Material, wie dem anspruchsgemäßen thermoplastischen Elastomer, überdeckt ist, welches zugleich aufgrund seiner Eigenschaft, wie der weichen Materialbeschaffenheit oder Gestaltung der Oberfläche, besonders zur Reinigung der Zähne geeignet ist und auch bei der Herstellung leicht aufgebracht werden kann. Die Figuren zeigen erfindungsgemäße Ausführungsbeispiele für Ausgestaltungen, welche die Reinigungswirkung durch die Art der Strukturierung und den Überstand erhöhen.

Insoweit ist zu den Merkmalen des PA anzumerken.:

Merkmal 1.0 (*Interdentalreiniger*):

Als „Interdentalreiniger“ ist in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents eine Reinigungsvorrichtung für die Interdentalräume (Zahnzwischenräume) definiert. Als Beispiele sind u.a. Interdentalbürsten und Zahnstocher genannt. Der Begriff „Interdentalreiniger“ umfasst daher bestimmungsgemäß jegliche Vorrichtung, die zur Reinigung der Interdentalräume (Zahnzwischenräume) geeignet ist.

Merkmal 1.1 (*länglicher, zu seiner Spitze hin sich verjüngenden Träger (11)) aus einem ersten Kunststoffmaterial*):

Der längliche, stabförmige Träger des Interdentalreinigers kann aus einem beliebigen ersten Kunststoff sein und verjüngt sich zu seiner Spitze hin. Nach M1.1. verjüngt sich der Träger zu Spitze hin, was eine Auslegung als diskussionswürdig erscheinen lässt, welche auch die bloße Bildung einer Spitze des Trägers nach D1 als umfasst einschließen will, während die Art der Verjüngung offen bleibt. Das Kunststoffmaterial ist nicht spezifiziert.

Merkmal 1.2 (*Der Träger ist mindestens in Teilbereichen seiner Oberfläche von zumindest einer Einlage (18) zur Reinigung der Interdentalräume aus einem zweiten Kunststoffmaterial überdeckt*):

Eine Einlage ist in den Träger eingebettet, bspw. in eine Ausnehmung des Trägers während eine Auflage auf der Oberfläche des Trägers aufliegt, wobei Einlage und Auflage wie Fig. 6a und 7a zeigen Erhebungen bilden können, die einen Überstand zur Kontur des Trägers bilden, so um die Reinigungswirkung zu erhöhen.

Anspruchsgemäß muss die Einlage zur Reinigung der Interdentalräume geeignet sein. Dazu muss sie bei der Anwendung des Interdentalreinigers so in Kontakt mit dem Zahnzwischenraum treten können, dass Speisereste und Plaque aus dem Zahnzwischenraum entfernt werden können. Die Einlage besteht aus einem zweiten Kunststoffmaterial, und somit aus einem anderen Kunststoffmaterial als der Träger.

Merkmal 1.3 (das zweite Kunststoffmaterial der Einlage (18) ist weicher als das erste Kunststoffmaterial):

Die Stabilität des Interdentalreinigers soll im Wesentlichen von dem aus dem ersten Kunststoffmaterial bestehenden, länglichen, stabförmigen Träger bestimmt sein. Die Reinigungswirkung dagegen soll im Wesentlichen durch die Ein- oder Auflage bestimmt sein. Da die Ein- oder Auflage zur Stabilität des Interdentalreinigers nicht beitragen muss, kann ihr Kunststoffmaterial somit weicher als das des Trägers sein, wodurch eine schonende Reinigung des Interdentalraums erzielt werden soll.

Merkmal 1.3a die (also die Einlage (14)) weist auf ihrer Oberfläche eine in Längsrichtung verlaufende und leicht über die Oberfläche des Trägers 11 hervorstehende Strukturierung (18) auf):

Die Oberfläche der Einlage 14 soll strukturiert sein und zwar in Längsrichtung wobei die **Strukturierung** leicht über die Oberfläche des Trägers 11 hervorstehen soll, so wie dies in Fig. 8a gezeigt ist. Dadurch soll die Reinigungswirkung erhöht werden.

Die Strukturierung und nicht die Einlage verläuft also in Längsrichtung, wobei hiervon nicht der Fall von Fig 7a umfasst ist, dass die Einlagen ringförmig verlaufen und auch nicht in der Summe aller Einlagen eine Strukturierung in Längsrichtung gesehen werden kann; denn PA 1 umfasst bereits den Fall nur einer Einlage und macht an den Figuren deutlich, dass hiermit der Fall der Fig 8a gemeint ist.

Ob damit „Längsrichtung“ auf Fig. 8a beschränkt ist oder sehr weit zu verstehen ist, kann man diskutieren; zu weit erscheint aber die Auffassung, dass deshalb zB auch schraubenförmig hierunter zu subsumieren sei.

„Leicht... hervorstehend“ bedeutet einen in Bezug auf die Oberfläche des Trägers und im Verhältnis zu der Trägerdicke nur geringfügigen Überstand

Merkmal 1.4; 21.4 (das zweite Kunststoffmaterial der Einlage aus einem thermoplastischen Elastomer besteht):

Der Begriff „thermoplastisches Elastomer“ (TPE) ist im Streitpatent nicht näher erläutert. Der Begriff ist daher nach dem Verständnis des zuständigen Fachmanns auszulegen als ein elastischer Kunststoff (Elastomer), der bei Erwärmung plastisch verformbar ist (Thermoplast), auszulegen: Wichtig ist, dass beim TPE, wie zB Polyethylen(PE), die geschaffene plastische Verformung nicht dauerhaft, sondern revisibel ist (wie beim Silikonelastomer, das einmal verformt irreversibel formfest bleibt) und zudem wegen der ggü Elastomeren vereinfachten Verarbeitbarkeit ein bevorzugtes Material für das Spritzgieß- oder Blasformverfahren ist.

Merkmal 1.5 (das zweite KunststoffMaterial wird auf das erste Kunststoff-Material des Trägers (11) aufgespritzt):

Die Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Kunststoffmaterial soll durch Aufspritzen des zweiten auf das erste Kunststoffmaterial erfolgen. Dieses Merkmal stellt ein **Product-by-process** Merkmal dar, also ein Verfahrensmerkmal, dass auszulegen ist. Insoweit sollte vorsichtig formuliert werden, da zwar die Auslegung iS eines nur funktionellen Merkmals den Regelfall bildet, aber eben nur diesen.

Dieses Merkmal könnte im vorliegenden Vorrichtungsanspruch nur **funktionelles Sachmerkmal** sein, also insoweit eine Einschränkung darstellen, als dass sich der Verfahrensschritt des Aufspritzens bei der Herstellung der Vorrichtung in den raumkörperlichen Merkmalen des beanspruchten Interdentalreinigers (Erzeugnisses) wiederfindet (mittelbare Umschreibung) und deshalb das Verfahrensmerkmal nur der Umschreibung der Ausgestaltung der Vorrichtung dient, ohne sie auf diese Herstellung festzulegen.

Nicht übersehen sollte man aber auch, dass ein solches Merkmal auch **echtes Verfahrensmerkmal** sein kann (product-by-process im engeren Sinne), die Vorrichtung so hergestellt sein muss.

Ob dies gewollt ist, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dafür spricht vorliegend die Betonung im Streitpatent auf die Vorteile des kostengünstigen Spritzgussverfahrens bei Verwendung eines TPE ggü dem Stand der Technik, welches sich demgegenüber der Vulkanisation bedient. Dagegen ist die durch das Verfahren erzeugte besondere stoffliche Beschaffenheit von TPE als plastisch verformbar bleibendes Elastomer und die Ausbildung der Vorrichtung durch dieses gerade durch die erfindungsgemäße Lehre im Hinblick auf die Anwendung, wo dies keine Rolle spielt, nicht intendiert. Es spricht deshalb viel für die Annahme, es handele sich hier um ein product-by-process Merkmal im engeren Sinne.

Folgt man der anderen Auslegung eines einfachen product-by-process-Anspruchs, so verliert sich die Bedeutung von M1.5. in der bloßen Ausgestaltung, von der allerdings entgegen manch geäußelter Meinung anzunehmen ist, dass sie sich sehr wohl von einem nach dem StdT vulkanisierten Auftrag des zweiten Kunststoffes deutlich unterscheidet, wenn man sich einen Querschnitt eines Interdentalreinigers ansieht.

Das könnte aber wiederum bedeuten, dass die ganze Diskussion um die vereinfachte Herstellbarkeit durch Spritzgießen und Blasformen sowie um die Bedeutung für die Äquivalenz und Gleichwirkung mit einem Silikonelastomer, leerlaufen, da die Argumentationsebene der Bekl. zur unterschiedlichen Herstellbarkeit nicht herangezogen werden könnte.

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 1 Rn 118

Der Gegenstand eines Sachpatents kann auf eine bestimmte Art der Herstellung der geschützten Sache beschränkt werden. Eine derartige Mischform von Sach- und Verfahrenspatent, die sich allerdings zur Vermeidung von Unklarheiten im allg nicht empfiehlt, ist rechtl nicht unzulässig. Derartige Patentansprüche kommen insb als „product-by-process“-Ansprüche in Betracht (Rn 124 ff).

Rn 124 Der durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete Stoffanspruch ist Sachanspruch;

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 9 Rn 54

b. Bedeutung des Herstellungsverfahrens. Die Angabe eines Herstellungswegs oder -verfahrens beschränkt den Schutz grds nicht auf die danach hergestellten Erzeugnisse, selbst wenn der Patentanspruch als „product-by-process“-Anspruch formuliert ist. Ein Patentanspruch „Erzeugnis (Stoff), erhalten durch ...“ reicht zwar weiter als der Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses, erfasst aber seinem Wortlaut nach nur das durch das genannte Verfahren (Ausgangsstoffe und Verfahrensweise) - nicht notwendig unmittelbar - erhaltene Erzeugnis (den so erhaltenen Stoff); nach neuerer Rspr liegt hierin aber keine entspr Beschränkung. Dabei ist aber durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, wieweit sich aus dem angegebenen Herstellungsweg oder Verfahren durch diesen/dieses bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgem qualifizieren. Da dies im Erteilungsverfahren nicht festgelegt wird, kann sich Rechtsunsicherheit bei der Beurteilung des Schutzzumfangs ergeben.

55

Wie eine Anspruchsfassung „Stoff ..., erhältlich durch ...“, die schon durch ihre Wortwahl zum Ausdruck bringt, dass das angegebene Verfahren nur ein Bsp sein soll, zu bewerten ist, hat der BGH zunächst offengelassen. Eine derartige Fassung gewährt umfassenden Sachschutz. Geschützt ist grds nur das durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete und nach ihm erhältliche Erzeugnis, nicht weitergehend jedes gattungsgem entsprechende. Der Schutz ist nicht auf den für das Erzeugnis auf den zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrensweg beschränkt; die Beschreibung des Verfahrens dient nur der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Wieweit sich aus dem Herstellungsweg physikalische oder chemische Eigenschaften des Erzeugnisses ergeben, die ein auf anderem Weg hergestelltes Erzeugnis aufweisen muss, um in den Schutzbereich zu fallen, ist durch Auslegung zu ermitteln.

Sie auch BGH GRUR 2015, 868 Polymerschaum II; Urt. v. 8.6.2010, X ZR 71/08 – Substanz aus Kernen oder Nüssen; BGH GRUR 2001, 1129 – Zipfelfreies Stahlband; BPatG Urt. v. 3.4.2008, 3 Ni 33/06; Meier-Beck GRUR 2011, 857, 864,

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.

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 14 Rn. 64

Bei der identischen Benutzung werden alle Lösungsmerkmale eines Patentanspruchs, bei abhängigen Patentansprüchen auch die des in Bezug genommenen, wortsinngemäß verwirklicht. Äußerliche Merkmalsübereinstimmung reicht grds aus. Ein in der Patentschrift nicht ausdrücklich genanntes Lösungsmittel, das der Fachwelt seiner regelmäßigen Funktion nach als gleichwirkend bekannt ist, soll unter den Wortsinn fallen können; dies bedarf allerdings sorgfältiger Prüfung im Einzelfall

Deshalb liegt eine wortsinngemäße Patentbenutzung nicht nur bei „wörtlich übereinstimmender“ Benutzung.

Vorsicht erscheint geboten mit der Formulierung, dass diese auch vorliege, wenn die Benutzungsform fachnotorische Austauschmittel einsetzt. (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

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

Allerdings mach die KI vorliegend schon selbst keine wortsinngemäße Verletzung geltend, was aber lediglich eine Rechtsansicht darstellt und deshalb streng genommen von einer Prüfung von Amts wegen nicht entbindet. Es ist aber offensichtlich, dass Merkmal 1.4. nicht erfüllt ist wie auch die Merkmale 1.3a nicht erfüllt sind, da das zweite Kunststoffmaterial nicht TPE ist und zwar eine Einlage bildet, deren Strukturierung aber quer oder spiralförmig (wenn man auf das Bild abstellt) und nicht in Längsrichtung verläuft.

Es ist deshalb eine äquivalente Benutzung zu prüfen.

cc. Äquivalente Benutzung mit Voraussetzungen:

Zu untersuchen sind die eine äquivalente Benutzung und Verletzung des Schutzbereichs. Die Voraussetzungen sind die **Technische Gleichwirkung** der erfindungsgemäßen Gesamtlehre nach dem beschränkten PA1 und deren **Auffindbarkeit** sowie die **Orientierung am PA** im Hinblick auf die die nicht wortsinngemäß erfüllten Merkmale, welche im Hinblick auf die Merkmale 1.4 mit 1.5. bzgl der technische Gleichwirkung und Auffindbarkeit problematisch erscheint sowie bzgl Merkmal 1.3a zusätzlich im Hinblick auf die Orientierung am PA.

BGH GRUR 2015, 361- Kochgefäß

Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss **erstens** das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. **Zweitens** müssen seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen **schließlich** drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein.

Für die Frage der Gleichwirkung ist entscheidend, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und insgesamt - zur Lösung der dem Patentanspruch zugrundeliegenden Aufgabe bereitstellen⁵ und ob diese Wirkungen bei der angegriffenen Ausführungsform durch andere Mittel erzielt werden. Danach ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar

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

⁵ Maßgeblich ist die **objektive Aufgabe**, Keukenschrijver Busse PatG 8. Aufl. § 14 Rn 60

BGH GRUR 2015, 361 - Kochgefäß

Zur Prüfung der Gleichwirkung ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe erfindungsgemäß zusammenkommen müssen. **Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiert die patentgemäße Lösung**; ihre weitere Unterteilung in "erfindungswesentliche" und "zusätzliche" Wirkungen ist verfehlt.

BGH GRUR 2012, 1122 - Palettenbehälter III

Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats ist eine Lösung nur dann gleichwirkend, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll (BGH GRUR 2011, 313 - Crimpwerkzeug IV).

BGH GRUR 2000, 1005 - Bratgeschirr

Im Rahmen der Prüfung, ob eine abgewandelte Ausführungsform der patentierten Lösung gleichwirkend ist, ist eine Untersuchung erforderlich, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit den Merkmalen des Patentanspruchs erzielt werden können, zur Lösung des ihm zugrundeliegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar.

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 14 Rn. 70

Gleichwirkung. Maßgeblich ist, ob das abgewandelte Mittel die gleiche Funktion erfüllt;Dabei muss untersucht werden, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit den Merkmalen des Patentanspruchs erzielt werden können, zur Lösung des ihm zugrundeliegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar, dabei darf jedoch nicht auf eine Ersetzung einzelner Merkmale faktisch verzichtet werden. Eine weitere Unterteilung in „erfindungswesentliche“ und „zusätzliche“ Wirkungen ist verfehlt. Gleichwirkung ist dabei bereits gegeben, wenn die patentgemäße Wirkung (und nicht nur die Gesamtwirkung) im wesentlichen erzielt wird. Für die Prüfung der Gleichwirkung ist auf die konkrete Ausgestaltung des Merkmals abzustellen; ...Ob die Wirkung zum „Kern“ der Erfindung gehört, ist nicht maßgeblich, ebenso, ob die Wirkung in der Patentschrift angesprochen ist; es genügt jedenfalls regelmäßig, dass sie für die Fachwelt ersichtlich ist.

Rn. 74 Wird das patentgemäße Problem nicht gelöst, scheidet Äquivalenz aus

Lesenswert BGHZ 142, 7, 17 f. – Räumschild

In den Schutzbereich eines Patents fallen demnach grundsätzlich auch solche alternativen Lösungsmittel, die im Rahmen eines einheitlichen Lösungsgedankens die gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung wie die Mittel nach dem Patent haben und die in ihrer Ausgestaltung vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund von Überlegungen aufgefunden werden können, die sich an der in den Patentansprüchen

umschriebenen Erfindung orientieren (BGHZ 98, 12, 19 - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 112, 140, 148 - Befestigungsvorrichtung II). Darin liegt die patentrechtliche Gleichwertigkeit der anderen Mittel, die ihre Einbeziehung in den Schutzbereich des Patents rechtfertigt (Benkard/Ullmann, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 14 Rdn. 128). Die Verwendung von gleichwirkenden Mitteln, die den geschützten Lösungsgedanken wesentlich verändern oder dem Grundgedanken der Erfindung widersprechen (BGHZ 113, 1, 9 - Autowaschvorrichtung) oder den im Anspruch als erfindungswesentlich herausgestellten Mitteln schroff entgegengesetzt sind, fällt demgegenüber regelmäßig nicht in den Schutzbereich (vgl. BGHZ 115, 204, 207 - Beheizbarer Atemluftschlauch).

Diese Grundsätze gelten auch bei solchen Abwandlungen der patentgemäßen Lehre, die ihrerseits auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Bei einem Vergleich von PA und angegriffener Ausführungsform sind die sich unterscheidenden Merkmale 1.3a-1.4 zu beurteilen, während das Merkmal 1.5. bei isolierter Betrachtung (welche ja unzutreffend ist) nicht in Rede steht, da auch das in der Ausführungsform verwendete Silikonelastomer aufgespritzt wird iS des Streitpatents.

- **Merkmal 1.3.a** erscheint trotz der unterschiedlichen Ausgestaltung der Strukturierung der Einlage statt in Längs- in Querrichtung oder schraubenartig die gleiche Funktion zu erfüllen und Wirkung zu erzielen. Das Patent selbst weist hier auf keine Unterschiede hin; man könnte allerdings diskutieren, ob die Reinigungswirkung bei einer Strukturierung nur in Längswirkung wirklich gleich und vergleichbar ist.
- Hinsichtlich **Merkmal 1.4** dürfte in der Tat **im Hinblick auf die Anwendung** der Vorrichtung Gleichwirkung bestehen, da TPE seine besondere Plastizität insoweit nicht zum Ausdruck bringt und beide Materialien ja im Hinblick auf die gewünschte Eigenschaft eines weichen Kunststoffes absolut vergleichbar sind.
 - Allerdings beruft sich die Bekl auf die fehlende Gleichwirkung **im Hinblick auf die ganz erheblichen Unterschiede im Herstellungsprozess** und damit iVm Merkmal 1.5. und die im Anmeldezeitpunkt noch nicht zum StdT zählenden Spritzgießverfahren. Es ist aber fraglich inwieweit dies rechtlich relevant ist.
- Favorisiert man die og Auslegung von Merkmal 1.5. als echtes Verfahrensmerkmal und nicht nur als funktionelle Umschreibung zur Kennzeichnung der Vorrichtung so ist der PA auf ein Aufspritzen des TPE festlegt und ein Aufspritzen des Silikonelastomers unterscheidet sich hiervon unbestritten nicht unerheblich im Hinblick auf die exakte Temperaturführung beim Spritzgieß- oder Blasformverfahren und den erheblichen apparativen Mehraufwand von einem TPE. Dies spricht gegen die Annahme einer Gleichwirkung
- Geht man davon aus, dass Merkmal 1.5. lediglich ein funktionelles Merkmal ist, so ist der Gegenstand des Anspruchs nur auf das hierdurch erzielte körperliche Ergebnis, die Ausbildung der Vorrichtung festgelegt, das Aufspritzen des zweiten Kunststoffes dürfte konsequent nicht als Verfahrensmerkmal behandelt werden und deshalb auch keine

Betrachtung der Gleichwirkung auslösen dürfen, obwohl das Streitpatent gerade diesen Aspekt fokussiert und aufgabengemäß löst.

- Allerdings kommt es ja nicht auf die subjektive, sondern objektive Aufgabe an. Insoweit ergibt sich bei der Orientierung an der objektiven Aufgabe eine völlig andere Bewertung ergibt als diejenige der subjektiven Aufgabe, denn Objekt hatte die D1 das genannte Problem der Herstellung längst gelöst, so dass objektiv betrachtet der Aspekt des Herstellungsverfahrens durch Merkmal 1.5. nicht im Vordergrund des geschützten Lösungsgedankens des Streitpatents steht. Andererseits rechtfertigt dies nicht einzelne Merkmale unberücksichtigt zu lassen.
 - Zu diskutieren könnte deshalb dennoch sein, ob selbst bei einem derartigen Verständnis des p-b-p Anspruchs im weiteren Sinne nicht zu berücksichtigen ist, dass ja das TPE nach M 1.4. auch bei bloß funktioneller Bedeutung von M 1.5. immer bedeutet, dass es sich räumlich körperlich ausgestaltet um ein aufgespritztes TBE handeln muss, da eine solche Strukturierung nicht durch andere Verfahren wie Vulkanisation usw. entsteht, jedenfalls ist insoweit nichts bekannt. Mit anderen Worten, eine derartige Struktur setzt ein solches Verfahren voraus
 - Damit setzt auch nach diesem Verständnis der Anspruch zwingend ein Spritzguss- oder Blasformverfahren voraus, so dass die Frage der Herstellung und des Verfahrens durch M1.5. für die Gleichwirkung sehr wohl einzubeziehen sein könnte. Davon soll ausgegangen werden.
 - Danach dürfe bereits die Gleichwertigkeit wegen der abweichenden Anforderungen an die Verfahren fehlen.
- **Hilfsweise: Erkennbarkeit der Gleichwirkung (Naheliegen)** :Der Fachmann muss infolge seiner Fachkenntnisse befähigt sein, die abgewandelte Ausführungsform mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden.

Insoweit stellt sich die Frage des maßgeblichen Zeitpunkts und die Frage, ob der Fachmann das Silikonelastomer als gleichwirkendes Austauschmittel zu TPE auch im Hinblick auf M 1.5. und das dazu erforderliche Verfahren finden konnte. Hier stellt sich vorliegend das besondere Problem, das unbestritten im hier am Prioritätstag des Streitpatents v. 15.10.1996 ein Silikonelastomer-Spritzgießen als solches noch unbekannt war.

Die KI stellt damit für die Frage der Auffindbarkeit auf den **Priozeitpunkt** (bzw. Anmeldezeitpunkt) ab, was wohl der hL entspricht, aber keineswegs unbestritten ist

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 14 Rn. 64

In der Rspr des BGH ist noch nicht abschließend geklärt, auf welchen Zeitpunkt für die Beurteilung durch die Fachwelt abzustellen ist; ob, wie nach der Rspr zum früheren Recht, weiterhin Anmelde- oder Prioritätstag (Rn 11) maßgeblich sind, erscheint auch im Hinblick auf die teilweise abw. internat. Praxis zwh. Der Vorschlag für eine Änderung des Auslegungsprotokolls zu Art 69 EPÜ, der auf den

Verletzungszeitpunkt abstellen wollte, ist nicht umgesetzt worden. Gelegentlich ist eine Synthese der verschiedenen Auffassungen dahin vorgeschlagen worden, dass für die Bedeutung des Wortsinns auf den Anmeldezeitpunkt, für die Äquivalenzprüfung aber auf den Verletzungszeitpunkt abgestellt werden soll, für die Herleitbarkeit der abw Ausführungsform aus Patentansprüchen und Beschreibung aber wiederum auf den Anmeldezeitpunkt.

Tut man dies, so stellt sich die Frage, ob die Argumentation der KL zutrifft?

Die Kl. verweist hier auf einen hypothetischen Auffindbarkeitstest, wonach zu fragen sei, ob der Fachmann mit seinem Wissen und Können zum Prioritätszeitpunkt ohne erfinderische Tätigkeit dieses als gleichwirkenden Ersatz in Betracht gezogen hätte, wäre es schon existent gewesen.

OLG Dü Beschl. v.14.1.2009 – I-2 W 56/08= InstGE 10, 198

Eine äquivalente Patentverletzung kann auch darin liegen, dass das Ersatzmittel als solches am Prioritätstag noch unbekannt war, weil es erst durch den weiteren Fortgang der technischen Entwicklung bereitgestellt worden ist.

In rechtlicher Hinsicht kann sich unter solchen Umständen das Problem der Äquivalenzprüfung **bei im Prioritätszeitpunkt noch unbekanntem Ersatzmitteln** stellen, nämlich dann, wenn der Sachverständige bestätigen sollte, dass die erörterten leistungsstarken Betriebssysteme erst nach dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents verfügbar geworden sind. War das Ersatzmittel als solches am Prioritätstag noch unbekannt, weil es erst durch den weiteren Fortgang der technischen Entwicklung bereitgestellt worden ist, so ließe sich zwar theoretisch folgern, dass in seiner Wahl keine äquivalente Benutzung liegen kann, weil das Austauschmittel für einen Durchschnittsfachmann mit dem Wissen des Prioritätstages naheliegend gewesen sein muss. Diese Konsequenz wäre jedoch unhaltbar, wenn es in Kenntnis des Patents keiner über die Routine des Fachmanns hinausgehender Erwägungen bedurfte, um zu erkennen, dass die patentierte Erfindung objektiv gleichwirkend auch mit dem erstmals nachträglich zur Verfügung stehenden Mittel ausgeführt werden kann. Hier beruht die Abwandlung vom Anspruchswortlaut gerade nicht auf besonderen schöpferischen Überlegungen des Fachmanns, sondern darauf, dass dem Verletzer – zufällig – der allgemeine technische Fortschritt "in den Schoß gefallen" ist. Unter solchen Umständen muss es für die Einbeziehung in den Schutzbereich ausreichen, dass die Äquivalenzvoraussetzungen des Naheliegens bei Orientierung an der technischen Lehre des Patentanspruchs erfüllt sind, wenn unterstellt wird, dass dem Fachmann das (tatsächlich erst später verfügbar gewordene) Ersatzmittel bereits im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen ist (vgl. zu dem Problemkreis auch Benkard/Scharen, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 14 PatG Rn. 113).

Danach wäre eine Erkennbarkeit zu bejahen, da es sich lediglich um alternative und dem Fachmann bekannte Spritzgieß- oder Blasformverfahren handelt.

Es ist nun noch zu prüfen, ob bzgl Merkmal 1.3a unter Berücksichtigung **der** Orientierung am PA die angegriffene Ausführungsform nicht vom Schutzbereich ausgeschlossen ist.

Orientierung am PA (Gleichwertigkeit) bzgl M 1.3.a: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.⁶

BGH GRUR 2016, 1254 – V-förmige Führungsanordnung

Die Orientierung der Überlegungen des Fachmanns, mit denen er ein im Sinne des Merkmals der Erfindung gleichwirkendes Austauschmittel als gleichwirkend auffinden kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln kann regelmäßig nicht mit der Begründung verneint werden, der Patentinhaber habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt.

Für Fallgestaltungen, in denen dem Patentanspruch **eine Auswahlentscheidung** zwischen verschiedenen Möglichkeiten zugrunde liegt, hat der Senat das Erfordernis der Ausrichtung am Patentanspruch dahin konkretisiert, dass die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen müssen.

Deshalb ist eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (

BGHZ 189, 330 Rn. 36 - Okklusionsvorrichtung;

Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln

- Danach liegt vorliegend der klassische Falle einer durch Merkmale 1.3 und 1.3.a bestimmten Auswahlentscheidung auf eine in Längsrichtung verlaufende und leicht über die Oberfläche des Trägers 11 hervorstehende Strukturierung in Form einer Einlage vor, so dass aufgrund der Orientierung am PA eine Gleichwertigkeit mit der angegriffenen Ausführungsform zu verneinen ist.
- -Noch etwas differenzierter ist die Lösung, wenn man davon ausgeht, dass die angegriffene Ausführungsform eine **schraubenförmige** Strukturierung aufweist. Dann ist diese mit der ausgeschlossenen und geschützten Ausführungsform zu vergleichen

GRUR 2012, 45 - Diglycidverbindung

⁶ Das ist aktuell in der Rspr der brisante Punkt unter dem Aspekt der Auswahlentscheidung (BGH meidet die Formulierung und den Ansatz als „Verzichtssachverhalt“, 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).

Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, kann eine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln nur dann angenommen werden, wenn 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 Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet

Hier liegt die Schraubenform deutlich näher an der ausgeschlossenen Form als an der beanspruchten Längsrichtung.

f. Rechtswidrigkeit

Die Tatbestandsmäßigkeit der Patentbenutzung indiziert die Rechtswidrigkeit.

g. Rechtfertigungsgründe –Formsteineinwand

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, ist nicht erhoben und bereits deshalb nicht zu prüfen.⁷

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 nach § 14 PatG auszugehen. Die Klage ist abzuweisen, die Frage des Schadensersatz wie auch der Aussetzung stellt sich nur als Hilfgutachten

2. Hilfgutachten : Schadensersatzfeststellung § 139 II PatG

Die Kl begehrt ferner Schadensersatzfeststellung,

a. Passivlegitimation

Auch hier ist die Bekl ohne weiteres passivlegitimiert.

Die Schadensersatzhaftung tritt nach § 139 II PatG grds nur bei **Verschulden**, aber bei jeglichem Verschulden, also vom direkten Vorsatz bis zur leichten Fahrlässigkeit ein.

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 139 Rn 127

Fahrlässig handelt nach § 276 Abs 2 BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht lässt. Fahrlässig handelt, wer bei Anwendung der zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Patents hätte erkennen und vermeiden können. Zu den Sorgfaltspflichten Rn 105 ff. Der objektiv patentverletzend Handelnde verhält sich demnach fahrlässig, wenn er den

⁷ Siehe hierzu Klausur Orthese

patentverletzenden Charakter seines Verhaltens nicht kannte, bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt aber erkannt hätte und hätte vermeiden können.

Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. § 139 Rn 104

Von Gewerbetreibenden ist zu verlangen, dass sie sich über fremde Schutzrechte informieren, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen können. Betroffen sind auch reine Handelsunternehmen. Für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch ein Unternehmen, das ein Produkt herstellt oder in den inländischen Markt einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht, bedarf es idR keines näheren Klägervortrags und keiner näheren tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen Handlungen des gesetzlichen Vertreters.

In der Praxis geht man sogar von einem durch die Rwk indizierten Verschulden aus

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

Das LG München 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:

- Vorgreiflichkeit (Abhängigkeit von einem Rechtsverhältnisse)
 - 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.

C. Erfolg der Nichtigkeitsklage

Der Erfolg der Nichtigkeitsklage ist umfassend zu prüfen, wozu auch die Gebührenzahlung wegen der Fiktion des § 6 II 2 PatKostG zählt.

Allerdings hat der BGH darauf hingewiesen, dass für die Beurteilung des § 148 ZPO und die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage die im Verletzungsstreit eingeschränkte Fassung zugrunde zu legen ist.

I. Maßgeblichkeit der verteidigten Fassung des Streitpatents für § 148 ZPO

1. Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren an Verletzungsverfahren?

Der BGH unterstellt wie selbstverständlich, dass für den zu prognostizierenden Erfolg der Nichtigkeitsklage auf die im Verletzungsverfahren geltend gemachte Fassung abzustellen ist, BGH GRUR 2010, 904 – Maschinensatz

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

Patentfähigkeit zu berücksichtigen, sondern auch die Frage, ob eine Beschränkung des Patents auf die im Verletzungsprozess geltend gemachte Fassung im Nichtigkeitsverfahren zulässigerweise erfolgen kann.

Das ist folgerichtig, wenn der Patentinhaber zumindest im Zeitpunkt der Prognoseentscheidung also im Urteilszeitpunkt dies auch tatsächlich mit Hauptanspruch tut, **wozu er nach richtiger Auffassung aber nicht aus Sicht des BPatG gezwungen ist.**

BPatG Ur. v. 15.11.2016, 4 Ni 42/14 - Intrakardiale Pumpvorrichtung

1. Der Patentinhaber ist während des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht an einen auf die ausschließlich beschränkte Verteidigung des angegriffenen Streitpatents gerichteten Antrag nicht gebunden, da die Beschränkungswirkung erst aufgrund des Urteils und mit Eintritt der Rechtskraft erfolgt.

2. Dies gilt auch dann, wenn eine derartige anfängliche beschränkte Verteidigung des Streitpatents im Hinblick auf eine Abstimmung mit dem parallelen Patentverletzungsverfahren und die dortige Fassung des Patentanspruchs erfolgt und der insoweit im Nichtigkeitsverfahren schriftsätzlich angekündigte Antrag der Patentinhaberin die zusätzliche Erklärung umfasst, auf einen darüber hinaus gehenden Schutz für die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten.

Ebenso kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte im Verletzungsverfahren eine beschränkte Fassung des Streitpatents geltend machen darf, wenn sie dieses im Nichtigkeitsverfahren nicht entsprechend ausschließlich beschränkt verteidigt (hierzu BGH GRUR 2010, 904 – Maschinensatz) oder ob die Beklagte aufgrund des auch im Verfahrensrecht nach § 242 BGB geltenden Grundsatzes von Treu und Glauben jedenfalls gegenüber der Klägerin gehindert ist, sich im Verletzungsverfahren auf einen Schutzzumfang zu berufen, welcher trotz der im Nichtigkeitsverfahren abgegebenen „Verzichtserklärung“ dennoch auf den erteilten Anspruch abstellt. Jedenfalls kann umgekehrt aus dem Verhalten der Beklagten im Verletzungsverfahren eine entsprechende Bindung im Nichtigkeitsverfahren und Pflicht aus § 242 BGB, das Patent entsprechend beschränkt verteidigen zu müssen, nicht abgeleitet werden. Denn eine solche würde wegen des Popularcharakters des Nichtigkeitsverfahrens und der allgemeinen Gestaltungswirkung des Nichtigkeitsurteils untrennbar auch gegenüber der Allgemeinheit zum Tragen kommen, welcher gegenüber die Patentinhaberin jedenfalls durch ihre Erklärung nicht verpflichtet ist.

Eine Antragsbindung der Parteien besteht danach auf keiner Seite.

2. Unterscheidung bei Haupt- und Hilfsanträgen im Verletzungsverfahren?

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

Diese Auffassung überzeugt nicht, da ja das Verletzungsgericht immer selbst die Nichtigkeitsprognose stellt und diese zur Grundlage der Aussetzung macht, eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren wird insofern nie vor Abschluss des Verletzungsverfahrens verlangt wie auch umgekehrt im Nichtigkeitsverfahren nach zutreffender Ansicht (s.o) keine Bindungswirkungen bei der Verteidigung des Streitpatents durch die Antragslage im Verletzungsverfahren erzeugt werden.

Zutreffend ist allerdings, dass ein Konflikt zwischen Aussetzung bzgl. des Hauptantrags und Klärung durch das Nichtigkeitsverfahren und dem Übergang zum Hilfsantrag unter Verzicht auf eine derartige Klärung entsteht, was aber dem Antrag des Klägers geschuldet ist, der ja keine hilfsweise Beschränkung vornehmen müsste.

Die Beklagte kann deshalb PA 1 wie erteilt und hilfsweise beschränkt verteidigen und ist nicht durch das Verletzungsverfahren gebunden.

3. Prüfungsumfang des Verletzungsrichters

Der BGH weist ausdrücklich im Hinblick auf die Aussetzung und § 148 ZPO darauf hin, dass der Verletzungsrichter bei einer auf beschränkten PA gestützten Klage insoweit auch die Zulässigkeit der Anspruchsbeschränkung in seine Beurteilung einzubeziehen hat.

BGH GRUR 2010, 904 – Maschinensatz

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

Der Prüfungsumfang der Erfolgsaussichten ist damit umfassend

II. 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)

III. 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.

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

- a. § 81 III Kläger
- b. § 81 I 2 richtiger Beklagter
- c. Kein Klageausschluss nach § 81 II 1 PatG
- d. Keine entgegenstehende Rechtskraft §§ 322, 325 ZPO
- e. Rechtsschutzbedürfnis
- f. Sonstige Prozessvoraussetzungen (Sachurteilsvoraussetzungen)

4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift

a. § 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG

b. § 81 V PatG

aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten

bb. des Streitgegenstands

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

cc. der Tatsachen, Beweismittel

Sind hier durch Vorlage der Schriften D1 und Sachvortrag erfüllt.

5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift

a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG

Hier kein 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 die Nichtigerklärung von PA geltend gemacht wird. Angriffsgegenstand ist das erteilte Patent bzw dessen Ansprüche (siehe Art. II § 6 II IntPatÜG) und deshalb ist es falsch, darauf abzustellen der Kl habe hier die Fassung nach Hilfsantrag nicht angegriffen. Der KL greift nicht bestimmte Fassungen verteidigter Ansprüche an, er muss immer die geltende Fassung zum Antragsgegenstand machen; nach ganz herrschender Lehre kann der Kläger dass der Bekl diese beschränkt verteidigen darf ändert nichts.

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.

IV. 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 ist PA 1 nach Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG, der in geltender Fassung und mittels Hilfsantrag in beschränkter 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

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.

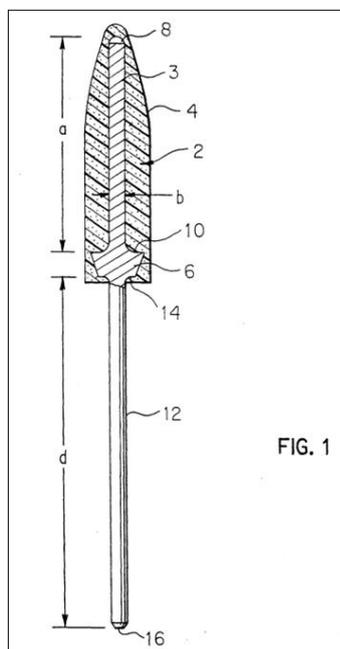
Aufgabengemäß und nach dem SV ist nur PA 1 auf fehlende Patentfähigkeit im Hinblick auf fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit ggü der D1 iSv Art. 54, Art. 56 EPÜ zu prüfen ist.

a. Auslegung des Streitpatents und PA 1

Siehe oben

b. PA 1 nach Hauptantrag – Neuheit ggü D1, Art. 54

Die 1992 veröffentlichte PCT-Anmeldung D1 zeigt einen Interdentalreiniger (Fig. 1) [= Merkmal 1.0] mit einem länglichen, stabförmigen Träger (2), der sich aber nicht wie von [≠ Merkmal 1.0] gefordert, zur Spitze hin verjüngt, aus einem ersten Kunststoff-Material, bspw. Polycarbonat, [= Merkmal 1.1] dessen Oberfläche ausgehend von einem Kragen (6) bis zu seiner Spitze (8) von einer Einlage (4) zur Reinigung der Interdentalräume aus einem zweiten Kunststoff-Material, bspw. einem schäumbaren Elastomer, überdeckt ist. ist [= Merkmal 1.2]. Das zweite Kunststoff-Material der Einlage besteht aus einem weichen Schaummaterial, [= Merkmal 1.3], wobei Polyurethan genannt ist - einem Kunststoff, der je nach Vernetzungsgrad Elastomer (also formfest, aber elastisch verformbarer Kunststoff) oder aber auch TPE sein kann. Der Fachmann liest die Verwendung eines thermoplastischen Elastomer für das Kunststoff-Material der Einlage daher mit [= Merkmal 1.4]. Der Träger hingegen besteht aus einem festen, steifen Material, auf welches das zweite Kunststoff-Material der Einlage per Spritzguss aufgebracht wird. [= Merkmal 1.5]. Die Einlage (4) kann an ihrem Umfang geriffelt sein bzw. Rippen aufweisen. Der bekannte Interdentalreiniger weist einen Griffabschnitt (12) auf (Fig. 1), was PA 1 nicht fordert, aber unschädlich ist



Damit ist PA geltender Fassung nicht neuheitsschädlich getroffen, es sei denn man sieht auch M 1.0 als erfüllt an. Dann ist die erf. Tätigkeit zu prüfen⁸:

c. Hauptantrag PA 1 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).

c. PA 1 nach Hilfsantrag ggü D1

aa) Zulässigkeit der Anspruchsänderung

Die Anspruchsänderung müsste zulässig sein; ob vorliegend überhaupt eine erweiterte Zulässigkeitsprüfung ausgelöst wird erscheint problematisch, da lediglich PA 5 hochgezogen und zu PA 1 gemacht wird.

Nach **BGH GRUR 2016, 361 – Fugenband** ist im Falle einer Selbstbeschränkung eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (ebenso *EPA G 3/14*). Fraglich ist, ob diese Rspr. auch die Prüfung

⁸ Ein hilfsgutachterlichen Prüfung bedarf es wegen der ausstehenden Prüfung des Hilfsantrags nicht

von Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründen ausgedehnt werden kann_ dies ist anzunehmen und würde ebenfalls der Rspr. des EPA entsprechen. Damit entfielen eine Zulässigkeitsprüfung im DErgebnis.

Zum selben Ergebnis gelangt man, wenn man der Auffassung folgt, dass bei der beschränkten Verteidigung ohne inhaltliche Änderung der Ansprüche (Hochziehen von Ansprüchen), keine erweiterte Überprüfung der Zulässigkeit ausgelöst wird, da iE die erteilten Ansprüche inhaltlich unverändert beibehalten werden (zur Klarheit nach Art. 84 EPÜ **BPatG GRUR 2013, 53 – Kaffeemaschine**).

Nach neuester Rspr des BGH ist eine derartige Verteidigung allerdings unzulässig. Damit bricht der BGH mit einer st. Rspr:

BGH X ZR 10/15 Urt. v. 1.3.2017 Ankopplungssystem

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschränkt verteidigt werden, als es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Die beschränkte Verteidigung des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.

Dies gilt nach dieser Entscheidung sogar, wenn zusätzlich weitere Merkmale aus der Beschreibung hinzugefügt werden

Unzulässig ist weiterhin die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3, in dem die durch die Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 hinzugekommenen Merkmale kombiniert werden. Der Umstand, dass Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 neben zwei nicht angegriffenen Unteransprüchen auch mit einem Merkmal kombiniert werden soll, das nicht Gegenstand eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist, ändert nichts daran, dass die Beklagte das Streitpatent damit in im Nichtigkeitsverfahren unzulässiger Weise beschränken will

Mit dieser Entscheidung hat der BGH die auf dem Gedanken des § 64 PatG und der Prozessökonomie beruhende Möglichkeit der Selbstbeschränkung und Verteidigung des Streitpatents bei einem Teilangriff sehr eingeschränkt und den Patentinhaber auf das isolierte Beschränkungsverfahren verwiesen.

Vorliegend soll die Rechtslage nach Hilfsantrag geprüft werden:

bb) Neuheit

Nach obigen Ausführungen zeigt die D1 das Merkmal 1.3.a nicht; PA 1 nach Hi ist danach neu.

cc) erfinderische Tätigkeit

- 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 Streitpatent wird angegeben, einen Zahnstocher zu schaffen, der schnell und kostengünstig herstellbar ist, was im Hinblick auf den StdT zu relativieren ist, da die Leistung des Streitpatents ggü dem StdT nur in der Differenz des

Merkmals 1.3.a gesehen werden kann, also in der Optimierung der angestrebten Reinigungs- und Pflegewirkung.

- Fachmann

Als zur Problemlösung berufener Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Kunststofftechnik oder Verfahrenstechnik mit beruflicher Erfahrung in der Entwicklung von mechanischen Geräten für die Mundhygiene, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Zahnarzt zusammenarbeitet.

- Naheliegen mit Ausgangspunkt D1

Ausgehend von der D1 könnte in der Ausgestaltung einer in Längsrichtung verlaufenden, leicht überstehenden Strukturierung nur eine handwerkliche Leistung gesehen werden, wenn nicht sogar ein Standard-Repertoire iSv BGH GRUR 2014, 464 - Kollagenase II; GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem vorliegt. Allerdings bedarf es dazu regelmäßig entsprechenden Vortrags und Belege für dieses Repertoire; dies fehlt hier. Hier sind beide Ergebnisse akzeptabel

IV. Fazit:

Für den Angriff auf fehlende Patentfähigkeit lassen sich unterschiedliche Ergebnisse vertreten. Nicht erforderlich ist die Begründung der Nebenentscheidung oder ein Tenor, da hier ja nur § 148 ZPO zu prüfen ist.

D. Entscheidung des LG München

Das LG wird die Klage abweisen, andernfalls aussetzen, wenn es die Verletzungsklage als erfolgreich bewerten würde.

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 23.4.2017