

Klausurenkurs Patentrecht – Nichtigkeitsverfahren

Mikrodermabrasion

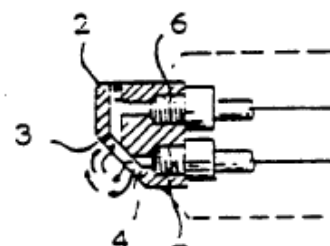
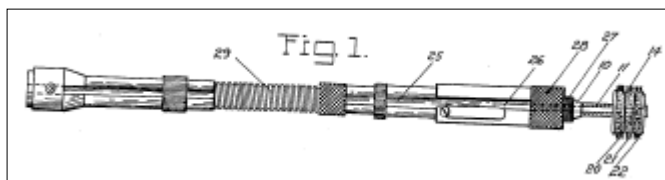
I. Die Kl der am 13.6.2016 beim LG Mannheim eingegangenen und am 15.7.2016 zugestellten Klage ist die eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die BRD erteilten EP-Patents 1 227 764 (DE 600 18 9630899, das am 09.11.2000 unter Beanspruchung der Priorität DE US 440020 vom 12.11.1999 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Mikroabtragung von Hautgewebe und umfasst 8 Patentansprüche, aus dessen Anspruch 1 und 2 die Klägerin die Beklagte auf Unterlassung und Vernichtung in Anspruch nimmt. Dieser lautet (Merkmale hinzugefügt:

0	Vorrichtung zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten von Haut, die umfasst:
1	ein schleifendes Material, wobei das schleifende Material so funktioniert, dass es Zellen von einer behandelten Hautoberfläche ablöst, wenn es mit der Hautoberfläche in Kontakt gebracht wird,
2	und eine Quelle von Vakuum (24) zum Aufnehmen abgeschliffener Hautzellen,
2a	und die Vorrichtung des Weiteren eine Röhre (20) umfasst, die an der Quelle von Vakuum (24) angebracht ist, so dass ein Lumen durch die Röhre (20) hindurch einen verringerten Druck darin aufweist, der geringer ist als der Umgebungsdruck, der die Röhre (20) umgibt,
2b	und die Röhre (20) wenigstens eine Öffnung (38) darin zum Ausüben des verringerten Drucks in der Röhre (20) auf die behandelte Hautoberfläche hat, um so Gewebe und Zellen aufzunehmen, die von der behandelten Hautoberfläche entfernt werden, <i>dadurch gekennzeichnet, dass</i>
3	das schleifende Material (42) fest angebracht ist, an
3a	einem vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20)
3b	oder einem vorderen Endabschnitt (132), der in der Öffnung in der hohlen Röhre (20) angebracht ist,
4	und der verringerte Druck in dem Lumen bewirkt, dass die Hautoberfläche, die behandelt wird, in stärkerem Maße an das schleifende Material (42) gedrückt wird als bei Funktion der Vorrichtung beim Nichtvorhandensein des angelegten Vakuums.

Anspruch 2 lautet

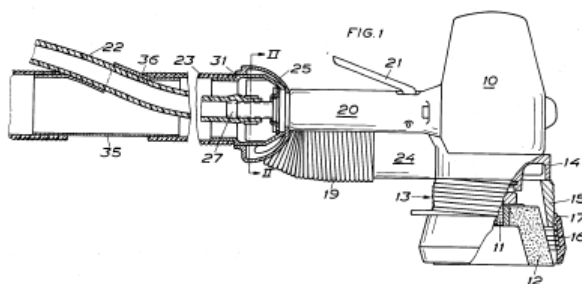
5	Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Quelle von Vakuum eine Vakuumpumpe (24) ist
---	--

Durch das Abschleifen der Haut, auch als Mikrodermabrasion bezeichnet, können tote Zellen von der äußersten Hautschicht



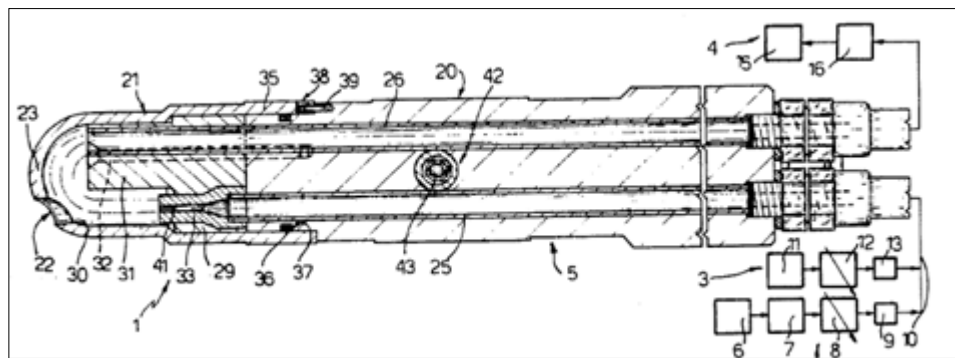
entfernt werden. Damit können bspw. Ränder von Narben beseitigt, Altersflecken bzw. sonnengeschädigte Haut poliert sowie verbranntes Gewebe entfernt werden. Aus dem StdT sind hierfür Schleifvorrichtungen in Form von bspw. Drehbürsten (siehe oben Fig 1 USPatent 1) und Zylinder bekannt. Aber auch beschichtete Handschuhe, oder Vorrichtungen, die mit einem unter Druck stehenden

Flüssigkeitsstrahl zum Abtrennen beschädigten Gewebes arbeiten oder solche, bei denen ein



gasförmiges Medium dem Arbeitsbereich zugefügt und wieder abgesaugt wird, wie beim dem abgebildeten Gerät zur Mikro-Abrasion (US-Patent 2) oder wie der Pneumatischen Beschleifungsmaschine mit Vakuumabsaugung (USPatent 3), bei der mit dem rotierenden Schleiftool 12; die Hautoberfläche bearbeitet wird und die Partikel abgesaugt werden, oder aber

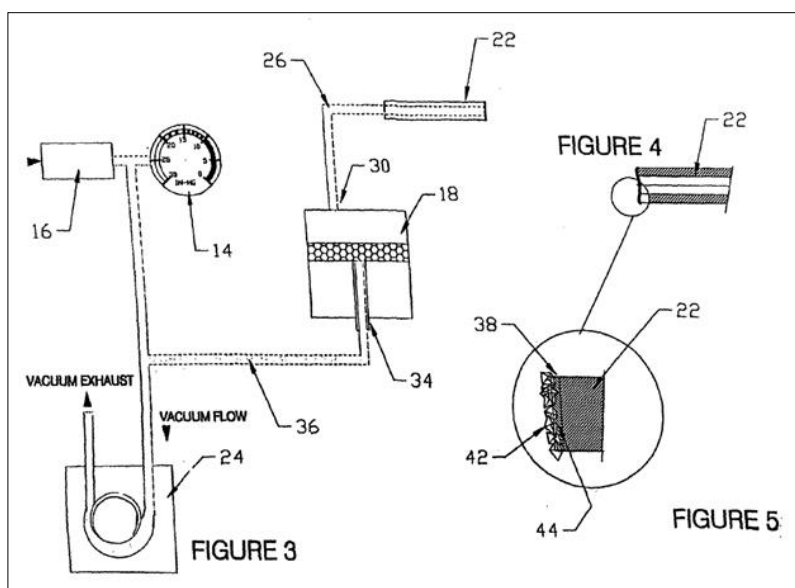
das Gerät zum Entfernen menschlichen Oberflächen-gewebes (US-Patent 4 unten), bei der über parallele Röhren (25, 26) mittels eines



Generators ein abrasive Substanzen enthaltenes Medium, bevorzugt Luft unter Druck dem Loch 22 zugeführt und wieder abgesaugt werden.

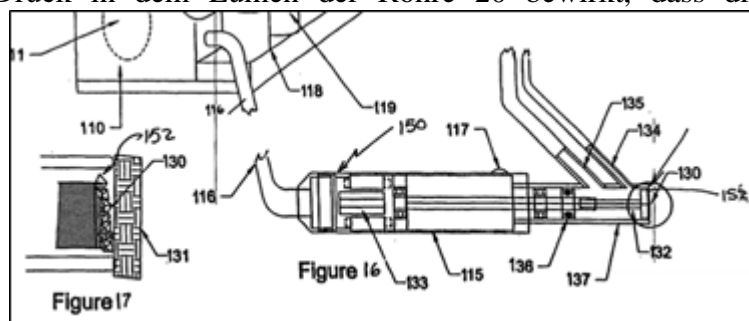
Als nachteilig habe es sich erwiesen, dass Teilchen an der Haut haften bleiben können oder von dem Behandelnden oder der behandelten Person eingeatmet werden können, und dass eine merkliche Menge des Schleifmittels und der Zellen, die eigentlich entsorgt werden müssten, auf oder in der Haut Zurückbleiben. Darüber hinaus wird bei dieser Behandlung empfohlen, Atemschutzmasken und Brillen zu tragen, um Schäden an Lunge und Augen vorzubeugen. Aufgabe, eine Vorrichtung zu schaffen, die alte und tote Hautzellen entfernt, ohne die übrige Hautoberfläche zu beschädigen, und ohne pulverförmige Schleifmaterialien einzusetzen, da diese Materialien unerwünschte Nebenwirkungen haben können.

„Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, alte und tote Hautzellen zu entfernen, ohne die übrige Hautoberfläche zu beschädigen, und ohne pulverförmige Schleifmaterialien einzusetzen, da diese Materialien unerwünschte Nebenwirkungen haben können.“



Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 besteht nach dem dargestellten Ausführungsbeispiel im grundsätzlichen Aufbau aus einer Vakuumquelle 24, wie in Fig. 3 eine Vakuumpumpe, die dem Aufnehmen bzw. Aufsammeln abgeschliffener Hautzellen; einer Röhre 20, die an der Vakuumquelle 24 angebracht ist, wobei die Röhre 20 eine Öffnung

38 besitzt, über die auf die zu behandelnde Hautoberfläche ein verringerter Druck (Unterdruck) ausgeübt wird, um von der Hautoberfläche entferntes Gewebe bzw. Zellen aufzunehmen; der verringerte Druck in dem Lumen der Röhre 20 bewirkt, dass die behandelte Hautoberfläche in stärkerem Maße an das Schleifmaterial 42 gedrückt wird, als bei Betrieb der Vorrichtung ohne angelegtes Vakuum; einem Schleifmaterial, das entweder fest an einem vorderen Ende 22 der hohlen Röhre 20 angebracht sein oder an einem vorderen Endabschnitt 132, der in der Öffnung der hohlen Röhre angebracht bzw. befestigt wie sie die Ausführungsformen Figuren 16 u. 17 darstellen. Das schleifende Material kann dabei Teilchen von Diamantkörnertaub, Aluminiumoxid, Siliziumoxid oder Metallnitrat aufweist



2. Die Bekl. stellt in Mannheim als Zulieferer der Fa. Ph. für ein von dieser in den Niederlanden hergestelltes elektrisches Hautpflegerät den abgebildeten Peelingaufsatz her. Die fertigen Geräte werden von Fa. Ph. im Internet auf einer auch in deutscher Sprache abrufbaren Seite seit Anfang 2014 zum Kauf angeboten (die angegriffene Ausführungsform). Zugleich wird auch auf der Homepage der Bekl. außer dem Peelingaufsatz das namentlich genannte Peeling-Gerät als Beispiel innovativer Technik beschrieben; ein Link zur weiteren Information führt zur Internetseite der Fa. Ph. Anfang 2016 wurde sie von der Klägerin abgemahnt und vergeblich zu einer Unterlassung einer weiteren Belieferung der Fa. Ph., einer Mitwirkung an der Herstellung und dem Einführen sowie Verkauf unter Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Eine Abmahnung und Kenntnis der Fa. Ph. vom Streitpatent lässt sich nicht feststellen.

Die abgebildete angegriffene Ausführungsform besteht aus dem abgebildeten gerät mit elektrisch angetriebenem Vakuummotor und austauschbaren Aufsätzen, zu denen auch ein Peelingaufsatz wie abgebildet und mit entsprechender Funktion



gehört. Das Ende des Aufsatzes aufgeraute Oberfläche ist.



umfasst eine fläche die mit staub versehen

3. Die Kl stützt ihre auf Unterlassung der weiteren Belieferung des Peelingaufsatzes sowie der Mitwirkung an der Herstellung, des Einführens und Anbietens des Peelinggeräts sowie dessen Vernichtung der noch in ihrem Besitz befindlichen Peelingaufsätze, die ausschließlich für die Fa. Ph. produziert werden, gerichtete Klage vor dem LG Mannheim

auf den geltenden PA 1 und 2 und macht geltend, dass in der Belieferung der Fa Ph. mit dem Peelingaufsatz eine mittelbare und in den weiteren Mitwirkungshandlungen eine gemeinschaftliche mit der Fa. Ph. Begangene unmittelbare Verletzung des Klagepatents liege und begehrt deshalb Unterlassung dieser Handlungen; die Beklagte handele insoweit als Mittäterin unmittelbar vorsätzlich, jedenfalls liege Nebentäterschaft vor. Deshalb sei auch das LG Mannheim sachlich und örtlich zuständig. Die Bekl. sei deshalb antragsgemäß zu verurteilen.

Auch das umstr. Merkmal 3a sei erfüllt, da auch ein Aufsatz das „vordere Ende (22) der hohlen Röhre (20)“ ausbilden könne, wie in der maßgeblichen englischsprachigen Fassung des Streitpatents deutlich werde, wenn es in M3a heiße. *„the abrasive material (42) is permanently attached to a tip (22) of the hollow tube (20) or a tip portion (132) mounted within the opening in the hollow tube (20)“*. Dies mache auch PA 8 deutlich, da es dort heiße *“...wobei das Vorderende (22) bzw. der vordere Endabschnitt (132) abnehmbar oder austauschbar ist“*; noch deutlicher im Englischen *„...wherein the tip (229 or tip portion (132) is removable or replaceable“*. Selbst wenn man diese aber verneine liege jedenfalls eine äquivalente Verletzung vor, da an der Gleichwirkung und Auffindbarkeit wohl kein Zweifel bestehe

4. Die Bekl. macht geltend, dass sie bereits nicht erkenne, inwieweit das angerufene Gericht örtlich zuständig sein solle und sie verantwortlich für das Handeln der Fa. Ph sein solle. Wenn überhaupt könne insoweit nur die Herstellung des Peelingaufsatzes und Belieferung der Fa. Ph. in Rede stehen. Hierin liege jedoch kein unzulässiges Handeln, da das Peelinggerät in den Niederlanden produziert werde, sie auch nicht am Verkauf im Internet nicht beteiligt sei und auch die eigene Homepage nur zulässig Beispiele für die eigene unternehmerische Tätigkeit und Leistung nenne und nichts bewerbe oder anbiete. Auch der Link sei nur zur weiteren technischen Information erfolgt und beute keine Kaufoption.

Eine Patentverletzung scheitere bereits daran, dass die angegriffene Ausführungsform weder wortsinngemäß noch äquivalent die Lehre des Klagepatents verletze, da das schleifende Material nur am Aufsatz, angebracht sei, nicht aber an der Röhre bzw dem „tip“, mit dem nur die Spitze der Röhre gemeint sei, wie die Fassung von PA 1 im Englischen zu M3 gerade deutlich mache, weil dort auf die Spitze der Röhre abgestellt werde, wies auch Figur 5 entspreche, welche einen Ausschnitt der Figur 4 bilde, die laut Beschreibung zeigt *„...a side view of the working end of the treatment tube 22“*. *The end of treatment tube 22 has a diamond grit 42 preferably adhered to the end of a metal tube by a plating process using nickel“*. Merkmal M3b scheidet von vornherein aus.

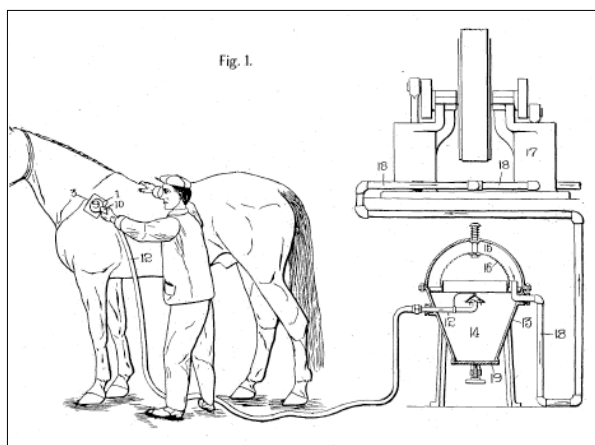
Auch liege eine die Äquivalenz ausschließenden Orientierung am Anspruch als Auswahlentscheidung vor, da der zwar erfindungsgemäße Diamantenstaub zwar im Patent genannt, aber ausweislich PA 6 gerade nicht beansprucht sei. Deshalb müsse sich der Patentinhaber dies auch bei PA 1 entgegenhalten lassen. Ein Vernichtungsanspruch bestehe bereits gesetzlich nicht, da sie hinsichtlich des Peelingaufsatzes nur mittelbare Verletzerin in Anspruch genommen werden könne; zudem sei dies unverhältnismäßig, da die Produktion 60% ihres Umsatzes ausmache und hohe Lagerbestände existierten.

5. Die Kl. widerspricht den Argumenten der Bekl. und stellt in der mV des LG Ma vom 4.8.2017 den Klageantrag (nicht wiedergegeben).

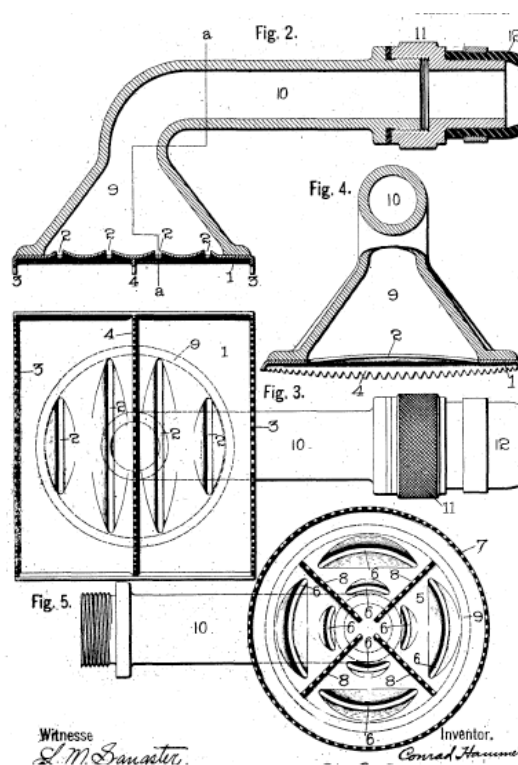
6. Die Bekl. beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise, den Rechtsstreit wegen Vorgeiflichkeit auszusetzen bis zum rechtskräftigen Abschluss der Nichtigkeitsklage. Die Kl widerspricht der Aussetzung. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage schließt der Vorsitzende die mV.

II. Mit ihrer auf Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG gestützten und gegen PAe 1,2 gerichteten Nichtigkeitsklage, welche der registrierten Patinhaberin am 8.1.2017 zugestellt worden ist und für welche mV am 31.3.2018 bestimmt ist, macht die Kl. geltend, die angegriffenen PA 1,2 seien nicht patentfähig, da nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch und verweist als StdT auf die Schrift NK6 und NK7, welche bereits neuheitsschädlich seien, im Übrigen sei die Lehre aber nicht erfinderisch. Ausgehend von der im Streitpatent genannten Aufgabe und der NK6 oder NK7. Soweit die Beklagte auf eine durch das Vakuum entstehende Saugwirkung und damit ein verbesserter Kontakt zur Haut und eine verbesserte Schleifwirkung erzielt werde, sei dies ein reiner Bonuseffekt, der einem Naheliegen der Lehre nicht entgegen

Die Kl. verweist auf den im Streitpatent wiedergegebene StdT und macht geltend, dass die Lehre der **NK6** neuheitsschädlich sei. Die NK6 beschreibt eine Vorrichtung zur



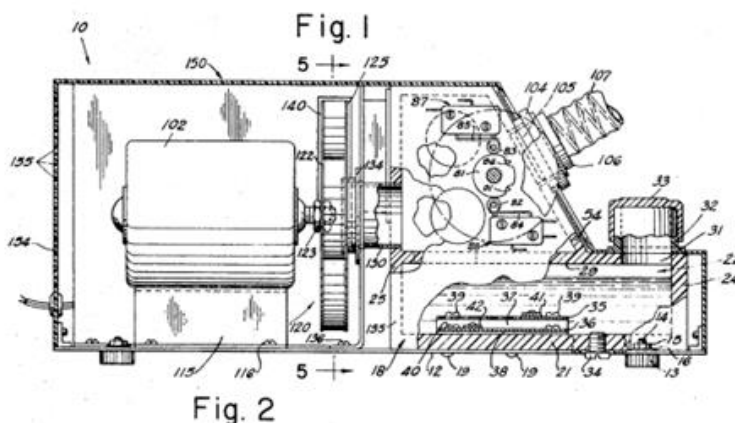
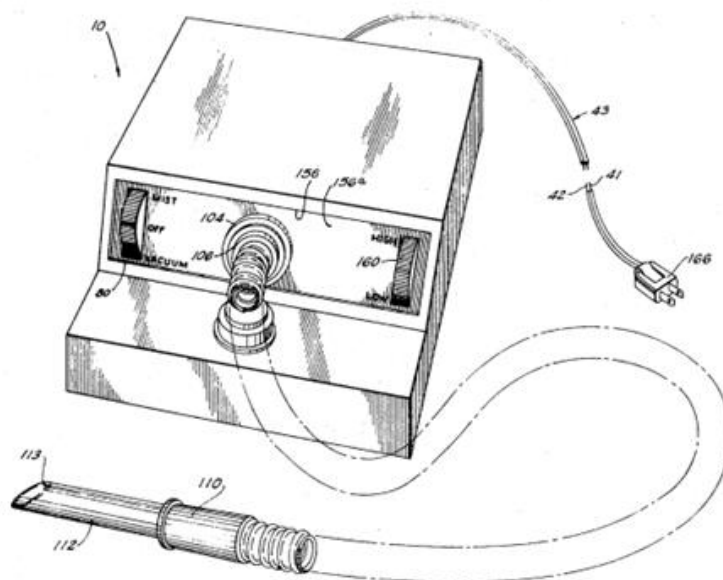
Reinigung der Haut eines Tieres und umfasst einen Saugmechanismus der mit einem Werkzeug zum Kratzen der Tierhaut verbunden ist: hierdurch sollen Dreck, Staub und Haare, die von der Haut gelöst wurden, entfernt werden. Die Offenbarung der NK6 sei auch nicht auf die Reinigung des Felles von Pferden beschränkt, da sich allgemein mit der Reinigung von Tierhaut befasst, unabhängig von der jeweiligen Behaarung. Die Vorrichtung weist eine Basisplatte 1 auf mit Schlitzen (2), deren Bestandteil gezahnten Stegen (3, 4, 7, 8) und weist auch eine Saugpumpe (17) auf und eine flexible Rohrleitung (12) an das Kratzwerkzeug angeschlossen ist. Damit sei auch das umstrittene Merkmal 3a bzw 3b gezeigt, da Basisplatte mit Stegen als Kratzwerkzeug das vordere Ende (22) der hohlen Röhre (20)“ den abnehmbaren „tip“ bzw. die „tip portion“ ausbilde



Das gelte auch für die **NK7**, denn nach der Lehre des Streitpatents könne auch die Röhre selbst das schleifende Material bilden wie auch Fig 4 zeige, Diamantkörnerrstaub am Ende der Röhre aufgebracht, während die zweite Variante in den Figur 17 des Patents gezeigt

werde. Dort befindet sich in der Öffnung (offenes Ende bzw. offene Spitze 152) der hohlen Röhre (Gehäuse 137) ein Drehschleifer mit einer Schleifscheibe 132.

Die NK7 zeigt eine Vorrichtung zur Behandlung der Haut, wobei zunächst die zu behandelnde Hautstelle mittels eines Applikator-Rohres (112) mit einem heißem Wasserdampfstrom beaufschlagt wird, um u.a. die Hautporen zu öffnen und auf der Haut haftendes Fremdmaterial zu lockern. Anschließend wird nach dem Umschalten der Vorrichtung mittels eines Drehrades (80) Luft über das Applikatorrohr angesaugt und das Ende (113) des Applikatorrohres (112) auf die zu behandelnde Hautstelle aufgesetzt, so dass sich dort ein Unterdruck bildet und gelockertes Material von der Oberfläche der Haut entfernt wird. Zur Erzeugung des Unterdrucks wird mittels des Elektromotors 102 ein Ventilator eingesetzt. Hierbei kann das Applikatorrohr (112) an seinem Ende (113) eine gezahnte bzw. geriffelte Oberfläche aufweisen, um damit über die Haut zu schaben („As was explained above, the end surface 113 may be serrated to provide a scraping action over the skin ...“).



1. Die Bekl. verteidigt in der Widerspruchs begründung vom 15.3.2017 den PAe 1,2 in der geltenden und hilfsweise in beschränkter Fassung mit den Merkmalen von PA 6 des Klagepatents. PA 6 lautet

Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das schleifende Material Teilchen aus Aluminiumoxid, Siliziumoxid oder Metallnitrat aufweist.

Weder sei eine der Schriften neuheitsschädlich oder begründe allein oder in Kombination mit Fachwissen eine Naheliegen der angegriffenen Lehre, zumal die Kl nicht berücksichtige, dass durch die erfindungsgemäße Lehre (unbestritten) eine Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen der Haut und der Schleifspitze aufgrund der Ansaugwirkung der unter Unterdruck stehenden Behandlungsröhre entstehe und so die Hautstelle an das Schleifmaterial gedrückt wird, wodurch eine verbesserte Abrasionswirkung erzielt werde.

2. Die Kl. macht geltend, dass die Verteidigung nach Hilfsantrag bereits unzulässig sei, da PA 6 nicht angegriffen werde, im Übrigen aber auch im Hinblick auf PA 2 zu einer Erweiterung des Inhalts der Anmeldung und des Schutzzumfangs führe und unzulässig wäre. Im Übrigen sei auch insoweit die Patentfähigkeit nicht anders zu beurteilen.

Aufgabe: Welche Entscheidung wird das LG Ma nach Beratung verkünden?

Fertigen Sie ein Gutachten ggf Hilfgutachten in der **Form einer ausführlichen Gliederung** zu allen angesprochenen Fragen des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens an mit **kurzen – auch stichpunktartigen - Erläuterungen** zu den aus Ihrer Sicht erläuterungsbedürftigen Punkten.

Unterstellen Sie, dass alle erforderlichen Hinweise erteilt worden sind und die Verfahrenslage geklärt ist.

Dauer 4.00 Stunden

Viel Erfolg Engels