

Klausurenkurs Patentrecht – Nichtigkeitsverfahren

Klausur 31.03.2017 – Interdentalreiniger

I. Die Kl der am 1.4.2015 beim LG München eingegangenen und am 1.6.2015 zugestellten Klage ist die eingetragene Inhaberin des am 18.09.1997 unter Beanspruchung der Priorität DE 19642431 vom 15.10.1996 angemeldeten und auch mit Wirkung für die BRD erteilten europäischen Patents 0 932 371 mit der Bezeichnung „Interdentalreiniger und Verfahren zu seiner Herstellung“, deutsches Az DE 597 05 703 (Streitpatent), dessen Erteilung am 5.12.2001 bekannt gemacht worden ist. Aus diesem nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch.

1. Die Beklagte bewirbt ohne konkretes Kaufangebot oder Link zum Kauf im überall in der



BRD abrufbaren Internet Interdentalreiniger wie abgebildet aus Kunststoffmaterial, dessen stabförmiger spitz zulaufender Teil mit ringförmig verlaufenden Lamellen bzw Einlagen (gelber Teil) mit einem weiteren weicheren Kunststoffmaterial – einem Silikonelastomer¹ - überzogen ist.

3. Die Kl macht geltend, dass hier eine äquivalente rechtswidrige und schuldhaft Patentverletzung durch Benutzung als klassischer Fall von technischer

Gleichwirkung und Gleichwertigkeit vorliege. Soweit abweichend von der Lehre des Streitpatents ein Silikonelastomer verwendet werde, stehe dies einer äquivalenten Benutzung als Austauschmittel nicht entgegen. In der Anwendung des Interdentalreinigers sei es technisch unerheblich, ob das Elastomer thermoplastisch sei oder nicht, da die Anwendung bei Raum- bzw Körpertemperatur erfolge und es deshalb einzig auf die elastischen Eigenschaften des Elastomers ankomme.

Auch die Herstellung durch Spritzgießverfahren sei gleichwirkend, bei Silikon ggü TPE nur geringfügig unterschiedlich und ähnlich kostengünstig und schnell. Das Austauschmittel sei für den Fachmann deshalb auch im Prioritätszeitpunkt naheliegend auffindbar gewesen. Dass Silikonelastomer-Spritzgießen sei als solches am Prioritätstag noch unbekannt gewesen

¹ Silikonelastomere (Silikonkautschuke) werden zB zum Abdichten von Fugen oder auch im Modell- und Formenbau wie zB für Formen, wie Eiswürfel- oder Backformen, auch in der Orthopädie, für Dentalanwendungen, Schnuller oder als Schuheinlagen wie überhaupt für Beschichtungen häufig verwendet, sind zwar auch bei Wärme plastisch verformbar und wie alle Elastomere zudem auch elastisch verformbar sind, dh sie können ihre Form verändern und kehren bei Wegfall der einwirkenden Kraft in die Ursprungsform zurück, sie sind aber einmal verformt formfest. Anders als ein thermoplastisches Elastomer (Thermoplast = TPE = Plastomer) hat das Silikonelastomer also wie alle Elastomere und auch Duroplasten (Kunstharze) keine thermoplastischen Materialeigenschaften; d.h. im Gegensatz zum (TPE) wie zB Polyethylen(PE), ist die geschaffene plastische Verformung dauerhaft, während beim TPE in bestimmten Bereichen die plastische Verformung revisibel ist (zB eine Röhre) und sich zudem einfach schweißen lässt und deshalb bevorzugtes Material für das Spritzgieß- oder Blasformverfahren ist. Das Thermoplast-Spritzgießen ist seit vielen Jahrzehnten bekannt und Grundlage für alle anderen Spritzgießverfahren und das am häufigsten verwendete Kunststoffverarbeitungsverfahren überhaupt. Das Spritzgießvorgang prinzipiell bei Elastomeren weist ggü demjenigen bei TPE Besonderheiten auf, erfordert wegen der Düninflüssigkeit des Elastomers höheren Aufwand bei der Werkzeuggestaltung und birgt die Gefahr des vorzeitiges Ausvulkanisierens des Elastomers

sei und dem Beklagten aufgrund des allgemeinen Fortschritts in den Schoß gefallen sei, stehe dieser Annahme nicht entgegen, da insoweit ein hypothetischer Auffindbarkeitstest durchzuführen und 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.

Letztlich sei auch die Verwendung ringförmiger statt erfindungsgemäß in Längsrichtung verlaufender überstehender Einlagen ohne abweichende technische Bedeutung, insbesondere für die gewünschte Reinigungs- und Pflegewirkung, und gleichwirkend, wie ja auch das Streitpatent die beliebige Austauschbarkeit hervorhebe. Auch sei eine Gleichwertigkeit zu bejahen, da eine Orientierung am Patentanspruch unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung des Streitpatents bestätige, dass die Wahl eines Silikonelastomers statt eines TPE sowie die Ausgestaltung der Auflage mit unterschiedlichen Strukturierungen gerade nicht vom Schutzzumfang ausgeschlossen sein sollte.

Die Bekl. habe auch schuldhaft gehandelt, nämlich im Hinblick auf die bei Markteinführung 2013 im Hinblick auf das Klagepatent hinterlegte Schutzschrift mit bedingtem Vorsatz, jedenfalls aber fahrlässig. Sie sei deshalb antragsgemäß zu verurteilen.

2. In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ist ausgeführt, dass die Reinigung der Interdentalräume für die Gesunderhaltung des Gebisses und insbesondere des Zahnhalteapparates von besonderer Bedeutung sei. Mit Hand- oder Elektrozahnbürsten könnten die Interdentalräume nicht ausreichend gereinigt werden. Im StdT sei zwar auch neben klassischen Zahnstochern ein Interdentalreiniger bekannt, der einen stabförmigen Träger aus einem ersten Kunststoff-Material aufweist, auf den ein Überzug aus einem zweiten Kunststoff-Material aufgebracht, der außenseitig eine glatte Oberfläche bildet. Hierbei wird der Interdentalreiniger so hergestellt, dass er eine sich verjüngende Spitze erhält, auf welche dann der Überzug zu diesem Ende ebenfalls verjüngend ausgebildet angeschmolzen wird. Dieses Vorgehen sei sehr arbeitsaufwendig, wodurch die Herstellung des Interdentalreinigers relativ teuer sei.



Das Klagepatent nennt daher als Aufgabe der Erfindung einen Interdentalreiniger und insbesondere einen Zahnstocher zu schaffen, der schnell und kostengünstig herstellbar ist. Diese wird durch den **erteilten und geltenden PA 1** gelöst:

1.0 Interdentalreiniger (10)

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

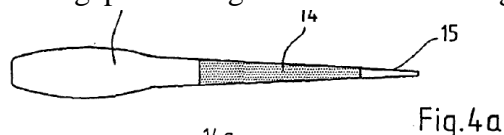
1.2 der mindestens in Teilbereichen seiner Oberfläche von zumindest einer Einlage (18) zur Reinigung der Interdentalräume aus einem zweiten Kunststoffmaterial überdeckt ist,

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

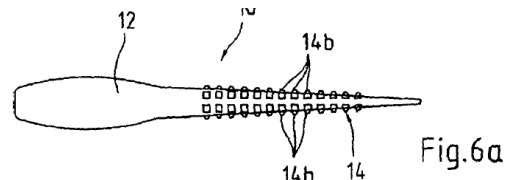
1.4 und aus einem thermoplastischen Elastomer besteht

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

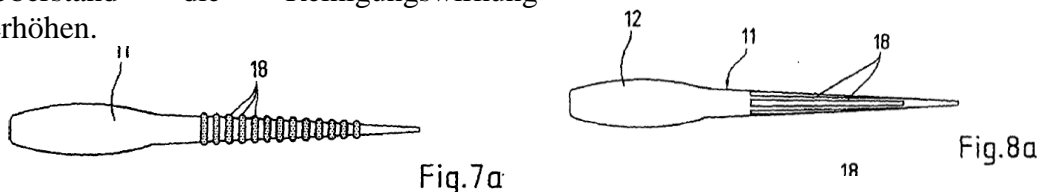
Das Klagepatent zeigt diverse Ausführungsbeispiele, so kann auf der Oberfläche der Einlage



(14,
18)



oder über die Kontur des Trägers hinauswölbenden Auflage (14b) mit einer Strukturierung ausgebildet sein, die die Reinigungswirkung erhöht und zusätzlich eine Massagewirkung ausübt. So zeigt 4a eine Einlage 14, die Figur 6a (punkt- oder noppenartige Auflagen 14b; oder die Figur 7a (ringförmige über die Kontur des Trägers überstehenden Einlagen 18) oder die Figuren 8a derartige in Längsrichtung verlaufende Einlagen 18, welche durch den Überstand die Reinigungswirkung erhöhen.



3. Die Kl stützt ihre Klage vor dem LG München auf den erteilten und geltenden PA 1 und begründet ihr Feststellungsinteresse auf Schadensersatz damit, dass sie derzeit die Höhe mangels erteilter Auskunft und Rechnungslegung noch nicht beziffern könne.

4. Die Bekl. macht geltend, eine Patentverletzung scheitere bereits daran, dass die angegriffene Ausführungsform weder wortsinngemäß noch äquivalent die Lehre des Klagepatents verletze, da ein Silikonelastomer unbestritten kein TPE sei und die technische Gleichwirkung im Hinblick dessen Eigenschaften thermoplastischer Verformbarkeit sowie der unterschiedlichen Herstellung zu verneinen sei, die gerade beim Silikonelastomer im Hinblick auf die exakte Temperaturführung beim Spritzgießen einen erheblichen apparativen Aufwand erfordere, um eine vorzeitige Vulkanisation zu vermeiden, während beim TPE ein Vulkanisierungsschritt ganz entfalle. Auch sei nicht ersichtlich, worin die rechtliche Rechtfertigung liegen solle, die Auffindbarkeit des im Prioritätszeitpunkt nicht bekannten Silikonelastomers- Spritzgießens hypothetisch zu prüfen.

Letztlich liege hier der klassische Fall einer die Äquivalenz ausschließenden Orientierung am Anspruch als Auswahlentscheidung vor, da sich der Anspruch auf in Längsrichtung verlaufende überstehende Einlagen beschränke und gerade auf den Schutz der offenbarten und als technisch gleichwirkend beschriebenen Gestaltung nach der angegriffenen Ausführungsform verzichtet habe, in dem nur die andere Ausführungsform in den Anspruch aufgenommen worden sei. Es komme deshalb nicht darauf an, dass hiermit keine unterschiedliche technische Wirkung verbunden sei.

5. Die Kl widerspricht den Argumenten der Bekl und stellt in der mV des LG Mü vom 31.3.2016 im Hinblick auf die zwischenzeitlich vor dem BPatG erhobene Nichtigkeitsklage im Wege der Klageänderung den angekündigten und umformulierten Klageantrag (nicht wiedergegeben) mit der Maßgabe, dass, die Klage nur auf eine auch im Nichtigkeitsverfahren hilfsweise identisch eingeschränkte Fassung von PA 1 gestützt werde. Die Beschränkung besteht darin, dass dem PA 1 folgendes Merkmal zu Konkretisierung der Einlage hinzugefügt ist, welche dem erteilten Unteranspruch 5 entspricht:

1.3a. die auf ihrer Oberfläche eine in Längsrichtung verlaufende und leicht über die Oberfläche des Trägers 11 hervorstehende Strukturierung (18) aufweist,

6. Die Beklagte macht geltend, dass die geänderte Klage bereits unzulässig sei, weil die Kl diese auf eine nicht geltende Fassung von PA 1 stützt. Mangels Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren sei völlig offen, ob die Bekl. bei dieser hilfsweise eingeschränkten Verteidigung bleibe. Dann aber werde im Falle einer Verurteilung der zugrunde gelegte beschränkte PA niemals beim BPatG auf Bestand geprüft. Die Bekl. beantragt, die Klage

abzuweisen, hilfsweise, den Rechtsstreit wegen Voreiligkeit auszusetzen bis zum rechtskräftigen Abschluss der Nichtigkeitsklage unter Hinweis auf die vorgelegte Begründung im Nichtigkeitsverfahren und die fehlende Patentfähigkeit des geltend gemachten PA 1 erteilter und beschränkter Fassung. 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 PA 1 gerichteten Nichtigkeitsklage, welche der registrierten Patentinhaberin am 8.1.2016 zugestellt worden ist und für welche mV am 31.3.2017 bestimmt ist, macht die Kl geltend, der angegriffene PA 1 sei nicht patentfähig, da nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch und verweist als StdT auf die Schrift D1, welche bereits neuheitsschädlich sei, da der Fachmann den thermoplastischen Elastomer (TPE) mitlese; jedenfalls sei die Verwendung eines solchen beliebig oder handwerklich und entspreche einem Standard-Repertoire, da diese wie zB Polyethylen (PE) für alle möglichen im Spritzgießverfahren hergestellten Gegenstände schon im Anmeldezeitpunkt als Material erster Wahl galt.

1. Die Bekl. verteidigt in der Widerspruchsbegründung vom 15.2.2016 PA 1 in der geltenden und hilfsweise in beschränkter Fassung, dessen PA 1 derjenigen Fassung vor dem LG München entspricht und verweist darauf dass die D1 keineswegs einen TPE offenbare, weder implizit noch inhärent, noch eine Anregung enthalte, ein TPE zu verwenden, auch wenn nicht bestritten werde, dass bereits im Prioritätszeitpunkt TPE- Spritzgießen für den Fachmann wegen der vielen Vorteile ein Standard gewesen sei .

2. Die 1992 veröffentlichte PCT-Anmeldung D1 zeigt einen Interdentalreiniger (Fig. 1) mit

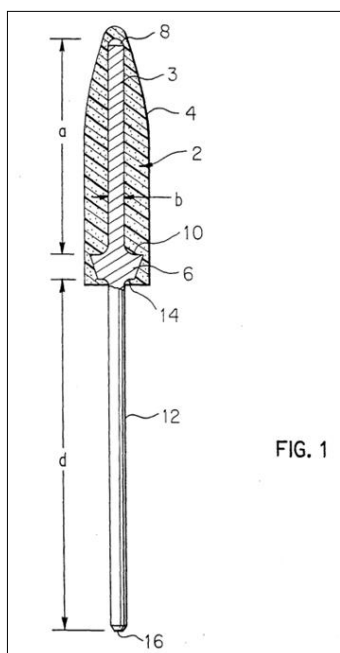


FIG. 1

einem länglichen, stabförmigen Träger (2) aus einem ersten Kunststoff-Material, bspw. Polycarbonat, 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. Das zweite Kunststoff-Material der Einlage besteht aus einem weichen Schaummaterial, wobei Polyurethan genannt ist - einem Kunststoff, der je nach Vernetzungsgrad Elastomer (also formfest, aber elastisch verformbarer Kunststoff) oder aber auch TPE sein kann. Der Träger hingegen besteht aus einem festen, steifen Material, auf welches das zweite Kunststoff-Material der Einlage per Spritzguss aufgebracht wird. Die Einlage (4) kann an ihrem Umfang geriffelt sein bzw. Rippen aufweisen. Der bekannte Interdentalreiniger weist einen Griffabschnitt (12) auf (Fig. 1).

Aufgabe: Welche Entscheidung wird das LG Mü nach Beratung verkünden? (die Formulierung eines Tenors ist nicht erforderlich). Unterstellen Sie, dass alle erforderlichen Hinweise erteilt worden sind und die Verfahrenslage geklärt ist.

Fertigen Sie ein Gutachten ggf Hilfgutachten zu allen angesprochenen Fragen der Verletzung und Nichtigkeit an.

Zeit: 5.00 Stunden

Viel Erfolg/Engels