

Klausurenkurs Patentrecht - Nichtigkeitsverfahren

Klausur 4.8.2017 – Mikrodermabrasion

Gliederung und Lösungshinweise mit Textauszügen

(Die Lösungshinweise geben nicht den Text einer Klausur wieder)

| | |
|---|----|
| Teil 1. Zulässigkeit und Begründetheit der Verletzungsklage | 4 |
| A. Antragslage und Streitgegenstand..... | 4 |
| I Antragslage | 4 |
| 1. Unterlassung..... | 4 |
| 2. Vernichtung | 4 |
| II. Streitgegenstände..... | 5 |
| B. Zulässigkeit der Klage..... | 6 |
| I. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen;..... | 6 |
| 1. wirksame Klageerhebung; | 6 |
| 2. sachliche, örtliche Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO,)..... | 6 |
| a. keine rügelose Einlassung § 39 ZPO..... | 6 |
| b. Keine Zuständigkeit des Sitzes oder der Niederlassung | 6 |
| c. Mannheim als Deliktort nach § 32 ZPO | 6 |
| aa. Maßgeblichkeit des Streitgegenstands für Zuständigkeit..... | 6 |
| bb. Die einzelnen Verbotstatbestände als Streitgegenstände | 7 |
| cc. Mitwirkung bei Herstellung, § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG..... | 7 |
| dd. Mitwirkung bei Einführen und Anbieten des Peelinggeräts durch die Fa. PH..... | 7 |
| ee. Belieferung des Peelingaufsatzes an die Fa Ph. | 11 |
| Insoweit zielt der Vortrag auf eine Verantwortlichkeit nach § 10 PatG ab. Für die örtliche Zuständig ist zu prüfen, ob der Handlungserfolg in Mannheim eintritt, was davon abhängt, dass von § 10 vorausgesetzte Gefährdung durch eine unberechtigte Benutzung der Erfindung dort droht (hier ist sie bereits eingetreten)..... | 11 |
| II. Besondere Prozessvoraussetzungen | 11 |
| C: Begründetheit der Klage | 11 |
| I. Klage auf Unterlassung, Art. 64 III EPÜ iVm §§ 139 I Satz 1, 9 PatG..... | 11 |
| 1. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents | 12 |
| 2. Aktivlegitimation des Klägers,..... | 12 |
| 3. Passivlegitimation der Beklagten als Verletzerin | 12 |
| 4. Vorliegen von Verletzungshandlungen nach § 9 I Satz 2, 10 PatG | 12 |
| a. Bewerben als Anbieten | 12 |
| b. Einführen und Anbieten | 12 |
| c. Unterlassung der Herstellung..... | 12 |
| d. Beliefern mit Peelingaufsätzen..... | 12 |
| -. Wesentliches Mittel | 12 |
| Die Benutzung der Erfindung in der BRD „zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ ist bereits geprüft | 12 |
| Auch der subjektiver Tatbestand liegt, wie bereits geprüft, vor. | 13 |
| 5. Verletzung des Patents -Schutzbereichs Art. 69 EPÜ:..... | 14 |
| a. Verständnis der Lehre und des PA | 14 |
| b. Wortsinn gemäße Benutzung | 19 |
| aa. Ausführungsform nach M3a..... | 19 |
| bb. Ausführungsform nach M3b..... | 19 |

| | |
|--|----|
| cc. Fazit:..... | 19 |
| c. Hilfsweise Äquivalente Benutzung: | 19 |
| aa. Technische Gleichwirkung:..... | 19 |
| bb. Erkennbarkeit der Gleichwirkung (Naheliegen) : | 20 |
| cc. Orientierung am PA (Gleichwertigkeit) bzgl M 1.3.a: | 20 |
| 6. Rechtswidrigkeit | 20 |
| 7. Rechtfertigungsgründe –Formsteineinwand | 20 |
| e. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1 | 21 |
| 8. Fazit:..... | 21 |
| II. Vernichtungsanspruch § 140a PatG | 21 |
| 1. Anwendbarkeit auf § 10 | 21 |
| 2. Aktiv- und Passivlegitimation | 21 |
| 3. Rwk und Verschulden | 21 |
| 4. Verhältnismäßigkeit nach § 140a IV PatG | 21 |
| Teil 2 Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage | 21 |
| I. Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind: | 22 |
| Teil 3 . Erfolg der Nichtigkeitsklage | 22 |
| I. Maßgeblichkeit der verteidigten Fassung des Streitpatents für § 148 ZPO ... | 22 |
| II. Gebühren..... | 22 |
| III. Zulässigkeit der Klage..... | 22 |
| 1. Wirksame Klageerhebung als Prozesshandlung | 22 |
| 2. Statthaftigkeit der Klage..... | 22 |
| 3. Allg. und besondere Prozessvoraussetzungen..... | 22 |
| a. § 81 III Kläger | 23 |
| b. § 81 I 2 richtiger Beklagter..... | 23 |
| c. Kein Klageausschluss nach§ 81 II 1 PatG..... | 23 |
| d. Keine entgegenstehende Rechtskraft §§ 322, 325 ZPO | 23 |
| e. Rechtsschutzbedürfnis..... | 23 |
| f. Sonstige Prozessvoraussetzungen (Sachurteilsvoraussetzungen) | 23 |
| 4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift..... | 23 |
| a.§ 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG..... | 23 |
| b. § 81 V PatG | 23 |
| aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten..... | 23 |
| bb. des Streitgegenstands | 23 |
| cc. der Tatsachen, Beweismittel..... | 23 |
| 5. Fakultative-Anforderungen an die Klageschrift | 23 |
| a. Antrag § 81 V Satz 1 PatG | 23 |
| b. Widerspruch der Beklagten..... | 23 |
| 6. Antragslage, Auslegung und Zulässigkeit der Anträge..... | 23 |
| a. Auslegung der Anträge | 23 |
| aa. Klägerin..... | 23 |
| bb. Patentinhaberin (Beklagte) | 23 |
| IV. Begründetheit der Klage..... | 24 |
| 1. Gegenstand der Sachprüfung - Streitgegenstand | 24 |
| 2. Anwendbares Recht..... | 24 |
| 3. Nichtigkeitsgründe und Tatsachen/Sachvortrag..... | 24 |
| 4. Nichtigkeitsgrund Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG Patentfähigkeit..... | 24 |
| a.Auslegung des Streitpatents und PA 1 | 24 |
| b. Patentfähigkeit PA 1 nach Hauptantrag | 25 |
| aa Neuheit ggü NK6, Art. 54 | 25 |
| bb Neuheit ggü NK7 | 25 |

| | |
|---|----|
| cc. erfinderische Tätigkeit ausgehend von NK6 oder NK7..... | 26 |
| Aufgabe – Ausgangspunkt Naheliegen | 26 |
| V. PA 1 nach Hilfsantrag PA 1 + PA6 | 27 |
| 1) Zulässigkeit der Anspruchsänderung..... | 27 |
| 2) Patentfähigkeit | 28 |
| IV. Fazit:..... | 28 |
| D. Entscheidung des LG Mannheim..... | 28 |

Teil 1. 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 Mannheim erhobene Klage könnte Erfolg haben, wenn die Klage sich als zulässig und die geltend gemachten Ansprüche **auf Unterlassung, § 139 I PatG** und **Vernichtung § 140a I PatG** sich als begründet erweisen.

A. Antragslage und Streitgegenstand

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 den geltend gemachten Streitgegenstand zu klären:

I Antragslage

Die Kl. beantragt Unterlassung nach § 139 I PatG und Vernichtung nach § 140a PatG

1. Unterlassung

Die Kl. begehrt Unterlassung

- der weiteren Belieferung des Peelingaufsatzes an Fa PH in die NL
- der Mitwirkung
 - an der Herstellung, des Peelinggeräts in NL
 - des Einführens des Peelinggeräts in BRD
 - und Anbietens des Peelinggeräts auf Homepage der Fa. PH
- Vernichtung der noch im Besitz der Beklagten befindlichen und für die Fa. Ph. produzierten Peelingaufsätze

Ein ausdrücklich inhaltlich formulierter Antrag ist im SV nicht wiedergegeben. Nicht Gegenstand des Unterlassungsantrags ist deshalb die Bewerbung auf der Homepage der Bekl., so dass auch unerheblich ist, wo diese erfolgt, was auch der SV nicht preisgibt.

Der Klageantrag wird ausschließlich auf Fassung **von PA 1** gestützt, nicht auf PA 2 und auch nicht auf eine noch im Nichtigkeitsverfahren noch zu beschränkende Fassung nach dortigem Hilfsantrag Anspruch 1 mit 6. Deshalb stellt sich weder die Problematik der Zulässigkeit eines derartigen Angriffs (BGH Maschinensatz) wie auch später nicht die Frage einer insoweit möglichen oder erfolgreichen Verteidigung des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf die Auswirkungen für die Verletzungsklage.

2. Vernichtung

- Vernichtung der noch in ihrem Besitz befindlichen Peelingaufsätze, die ausschließlich für die Fa. Ph. produziert werden

Ein ausdrücklich inhaltlich formulierter Antrag ist im SV nicht wiedergegeben. Der Klageantrag wird ausschließlich auf Fassung von PA 1 gestützt, nicht auf die mit Hilfsantrag verteidigte beschränkte Fassung nach Anspruch 6

Insoweit ist bzgl der Unterlassung zu beachten, was ist als Lebenssachverhalt bzgl. der geltend gemachten Verletzungshandlungen (Benutzungen) behauptet und was ist als Antragsziel der Unterlassung bzw Vernichtung Gegenstand der Klage.

Insoweit ist zu beachten, dass das Unterlassungsbegehren nicht alle geltend gemachten Benutzungshandlungen erfasst, so nicht die Bewerbung von Peelingaufsatz und Peelinggerät auf der Homepage der Beklagten, wie auch der Vernichtungsantrag sich nur auf den Peelingaufsatz richtet.

Das bedeutet auch, dass für die Beurteilung der Rechtslage durchaus Benutzungshandlungen bedeutsam sein können, die selbst nicht Gegenstand des Unterlassungsantrags sind. Der Bestimmung des Streitgegenstands kommt auch hinsichtlich der Zuständigkeit erhebliche Bedeutung zu.

II. Streitgegenstände

Nicht nur für unterschiedliche Parteien (also subjektiven Klagehäufung), sondern auch unterschiedliche Antragsziele oder Lebenssachverhalte bestimmen unterschiedliche Streitgegenstände, da der zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff zugrunde zu legen ist.

Entscheidende Bedeutung kommt der Frage zu, wann ein unterschiedlicher Streitgegenstand vorliegt; diese Frage ist für die Geltendmachung verschiedener Schutzrechte oder Verletzungsformen nach §§ 9, 10 PatG bejaht worden (hierzu Kaess/Busse Vor § 143 Rn 91) und für das hier auch zu klärende Verhältnis unterschiedlicher Unterlassungsgebote vom I. Senat (**BGHZ 156, 1 – Paperboy**) wie folgt beantwortet worden:

Werden mit einer Klage Verbote verschiedener Handlungen begehrt, deren Ausspruch jeweils von unterschiedlichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen abhängt, erfordert es das Gebot, einen bestimmten Klageantrag zu stellen, dass die einzelnen Handlungen in gesonderten Anträgen als konkrete Verletzungsformen umschrieben werden

Sehr deutlich ergibt sich auch der **BGH Entscheidung „Markenparfümverkäufe“** (BGHZ 166, 253) die gebotenen Abgrenzung:

Der Umfang der materiellen Rechtskraft einer Unterlassungsverurteilung ist beschränkt auf den Streitgegenstand, über den entschieden worden ist. Dieser wird durch die konkrete(n) Verletzungshandlung(en) begrenzt, aus der das Klagebegehren hergeleitet worden ist. In Rechtskraft erwächst der in die Zukunft gerichtete Verbotsausspruch nicht als solcher, sondern nur in seinem Bezug auf die festgestellte(n) Verletzungshandlung(

Daraus folgt, dass auch die einzelnen Verbotsanordnungen und ihre zugrunde gelegten Verbotshandlungen den zweigliedrigen Streitgegenstand bestimmen.

So auch Voß in Fitzner /Lutz/Bodewig PatG Vor § 139

Angesichts der Zweigliedrigkeit des Streitgegenstands ist von mehreren Streitgegenständen auszugehen, wenn der Kl. aus einer Verletzungshandlung eines Patents verschiedene Rechtsfolgen ableitet... Bei mehreren mit einer Klage vorgetragenen Benutzungshandlungen sind verschiedene Streitgegenstände anzunehmen, es sei denn, es handelt sich um gleichartige Benutzungshandlungen.

B. Zulässigkeit der Klage

I. Allgemeine und besondere Prozessvoraussetzungen;

1. wirksame Klageerhebung;

keine anzusprechenden Probleme

2. sachliche, örtliche Zuständigkeit (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO §§ 12 ff., 32 ZPO,)

Das LG Ma könnte als Patentstreitgericht iSv § 143 II PatG **sachlich und örtlich** als Gericht des Sitzes oder der Niederlassung §§ 17, 21 ZPO oder des Deliktsorts (der unerlaubten Handlung) nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO und § 32 ZPO zuständig sein

a. keine rügelose Einlassung § 39 ZPO

Die Zuständigkeit ist bestritten, eine rügelose Einlassung, welche auch nur bzgl der örtlichen Zuständigkeit nach § 39 ZPO möglich wäre, soweit nicht Art. 24 EuGVVO vorgeht, scheidet deshalb aus..

b. Keine Zuständigkeit des Sitzes oder der Niederlassung

Da der SV keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass außer der Produktion der Peelingaufsätze in Mannheim auch sonstige Geschäftstätigkeit erfolgt, insb. selbständige Geschäftsabschlüsse Kann weder eine Zuständigkeit nach § 17 ZPO noch der Niederlassung nach § 21 ZPO angenommen werden.

c. Mannheim als Deliktsort nach § 32 ZPO

aa. Maßgeblichkeit des Streitgegenstands für Zuständigkeit

Die Begründung einer Zuständigkeit nach § 32 ZPO (ebenso bei Art. 7 Nr. 2 EuGVVO) erfordert, dass der Kl. schlüssig Tatsachen behauptet, aus denen sich das Vorliegen einer durch den Bekl. im Gerichtsbezirk begangenen unerlaubten Handlung ergibt; insoweit können zuständigkeitsbegründende- und anspruchsbegründende Tatsachen (sog. **doppel-relevante Tatsachen**) zusammenfallen; insbesondere auch die Passivlegitimation als Frage der Begründetheit und des Beklagten als richtigen Schuldner; treffen die Tatsachen nicht zu, ist die Klage als unbegründet abzuweisen (vgl. Zöller ZPO § 32 Rn. 19; Kühnen Handbuch Rn. 20.);

Vorliegend ist Art. 7 Nr. 2 EuGVVO insoweit hinsichtlich des danach erforderlichen Auslandsbezugs einschlägig, als die Kl. eine solchen geltend macht und zwar auch in Bezug auf § 10 PatG und die Belieferung der Fa PH in die NL, da die fertigen Produkte nach Deutschland exportiert und in den Verkehr gebracht werden. Dies bedarf hier aber keiner Vertiefung; es soll vereinfachend § 32 ZPO für die weitere Diskussion zugrunde gelegt werden.

§ 32 ZPO verlangt eine auf den Streitgegenstand bezogene Zuständigkeit, das heißt bei Vorliegen subjektiver oder objektiven Klagehäufung (§ 260 ZPO) im Hinblick auf Antragsziel oder Lebenssachverhalt eine differenzierte und eigenständige prüfung der deliktischen Zuständigkeit (hierzu Zöller ZPO § 32 Rn. 20; Cepf/Voss ZPO § 32 Rn 6.)

Der X. Senat hat in BGHZ 153, 173 verdeutlicht:

Nach Inkrafttreten von § 17 Abs. 2 GVG in der Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2809) hat das nach § 32 ZPO örtlich zuständige Gericht den Rechtsstreit unter allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu entscheiden, wenn im

Gerichtsstand der unerlaubten Handlung im Rahmen der Darlegung eines Anspruchs aus unerlaubter Handlung ein einheitlicher prozessualer Anspruch geltend gemacht wird.

Die hiernach möglichen materiellen Rechte bilden einen einheitlichen prozessualen Anspruch. Nach heutigem Verständnis sind hierfür maßgeblich der Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und der Lebenssachverhalt (Anspruchsgrund), aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet

Eine dadurch begründete örtliche Zuständigkeit erstreckt sich nach dem Wortlaut der Bestimmung auf die "Klage". Der Gesetzeswortlaut knüpft damit insoweit nicht an materiellrechtliche Kategorien an, sondern an den mit der Klage geltend gemachten prozessualen Streitgegenstand.

bb. Die einzelnen Verbotstatbestände als Streitgegenstände

Es ist deshalb BGHZ 156, 1 – Paperboy folgend differenziert und streitgegenstandsbezogen die örtliche Zuständigkeit zu untersuchen, für welche Verbote (danach begründen bloße unterschiedliche Benutzungshandlungen bei identischem Antragsziel, wie mehrere Verkäufe usw keine abweichenden Streitgegenstände) das LG Mannheim nach § 32 ZPO örtlich zuständig ist, wobei nach st. Rspr. die Zuständigkeit nicht aus dem Handlungs- sondern dem Erfolgsort ergibt.

BGHZ 204, 114 – Audiosignalcodierung/: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).

cc. Mitwirkung bei Herstellung, § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG

Da die Herstellung in den NL erfolgt, liegt bereits insoweit kein inländische Benutzungshandlung iSv § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG vor, welche unter Schutz des Patents steht; das gilt nach Art. 2 II, III, 64, 67 EPÜ auch für EP-Patente hinsichtlich der jeweiligen Vertragsstaaten und nationalen Teile.

Die Klage ist insoweit bereits hinsichtlich der Zuständigkeit unzulässig und nicht zulässig.

dd. Mitwirkung bei Einführen und Anbieten des Peelinggeräts durch die Fa. PH

mit möglicher Tatbeteiligung beim Einführen zum Verkauf und Verkauf auf in Mannheim abrufbarer Homepage der Fa PH als Mittäter oder Gehilfe (§§ 823, 830 BGB iVm § 25 II STGB § 27 STGB oder vorsätzlicher oder fahrlässiger Nebentäter (§§ 823, 840 BGB iVm § 25 STGB) durch folgende Tatbeiträge

- der weiteren Belieferung des Peelingaufsatzes ; dies steht in möglicher Anspruchskonkurrenz zu § 10)

- der eigenen Bewerbung von Peelingaufsatz und Peelinggerät auf der eigenen Homepage (Handlungsort unbekannt, Erfolgsort Mannheim)
 - Nicht geltend gemacht Unterlassen der Bewerbung als mittelbare Patentverletzung, dennoch ist sie Teil des vorgetragenen Lebenssachverhaltes und kann als rw Unterstützungshandlung für die Zurechnung das Antragsziel stützen

Eine Verantwortlichkeit der Bekl. ergibt sich vorliegen nicht aus einer Mittäterschaft oder Gehilfenschaft über §§ 823, 830 BGB und §§ 25, 27 STGB, da diese aus dem objektiven Tatbeitrag von Täter und Gehilfe auch jeweiligen Vorsatz (!) voraussetzen, also auch bei Fa. PH. Dieser ist aber nach dem SV nicht anzunehmen, da nur die Bekl. abgemahnt wurde und eine sonstige Kenntnis vom Verbot auch nicht angenommen werden kann. **Damit bleibt bei der Fa. PH nur Fahrlässigkeit.**

Erman BGB, Kommentar

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

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

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

Fahrlässige Haftung ist allerdings anzunehmen, weil hier die Sorgfaltsanforderungen von Gewerbetreibenden sehr hoch sind und dieses sich grds über fremde Schutzrechte informieren müssen, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen.

Dann aber bleibt Nebentäterschaft zu diskutieren.

Ermann BGB § 840 Rn 4

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

Der Begriff der unerlaubten Handlung ist bei § 840 im weitesten Sinne zu verstehen: Er umfasst nicht nur die im BGB unter diesem Titel geregelte Haftung aus wirklichem (§§ 823ff) und vermutetem Verschulden (§§ 830-832, 833 S 2, 834-838) sowie aus Billigkeits- (§ 829) und Gefährdungshaftung (§ 833 S 1), sondern auch die spezialgesetzlich geregelten Gefährdungshaftungen

BGHZ 182, 245 - MP3-Player-Import

Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist nicht nur, wer in eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch den Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt

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

Damit muss zumindest fahrlässiges Handeln als Nebentäter vorliegen, nicht aber auch beim unterstützten Handeln, der dennoch Nebentäter ist, weil er ja auch ohne Verschulden für sein persönliches Tun einzustehen hat. Die Rspr will mit dem verlangten verschulden nur eine Ausuferung der Haftung aus dem Aspekt einer Mitverantwortlichkeit für handeln Dritter reduzieren, wie der BGH auch deutlich macht: BGHZ 171, 13 Tz. 17 - Funkuhr II:

Das darf jedoch nicht dazu führen, den Tatbestand der unmittelbaren Patentverletzung auf Fälle notwendiger Teilnahme zu erstrecken, die der Tatbestand nach seinem Sinn und Zweck nicht erfassen soll. So setzt der Abnehmer einer patentgemäßen Vorrichtung zwar regelmäßig eine notwendige Bedingung für deren Inverkehrbringen, ist jedoch gleichwohl für das Inverkehrbringen nicht haftbar.

Entsprechend verhält es sich mit demjenigen, der an den Hersteller einer erfindungsgemäßen Vorrichtung Teile liefert, die gegebenenfalls im Sinne des § 10 PatG als Mittel in Betracht kommen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Er setzt zwar eine notwendige Bedingung für die - von ihm gegebenenfalls auch gewollte - Herstellung des geschützten Gegenstands. Seine patentrechtliche Verantwortung richtet sich jedoch - jedenfalls solange nur eine fahrlässige Patentverletzung in Betracht kommt - ausschließlich nach § 10 PatG, da andernfalls die von dieser Vorschrift seiner Verantwortung gezogenen Grenzen unterlaufen würden.

Wendet man vorliegend statt wie der X Senat für die Unterlassung nicht die Täterhaftung, sondern wie der I Senat für das MarkenR noch die **Störerhaftung analog § 1004 BGB an**, ergibt sich nichts anderes. Auch hierzu BGHZ 182, 245 - MP3-Player-Import

Um die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte zu erstrecken, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setze die Haftung als Störer die Verletzung von Prüfpflichten voraus, deren Umfang im Einzelfall nach Zumutbarkeitskriterien zu bestimmen sei (..). Ebenso entscheidet der I. Zivilsenat für das Urheber- und Geschmacksmusterrecht (Urt. v. 15.10.1998 - I ZR 120/96, GRUR 1999, 418 - Möbelklassiker). Dementsprechend werden teilweise auch für das Patentrecht die von der Rechtsprechung zum Marken- und Urheberrecht entwickelten Grundsätze herangezogen und zwischen der deliktsrechtlich begründeten Haftung von Tätern und Teilnehmern einerseits und der Störerhaftung analog § 1004 BGB andererseits unterschieden

BGHZ 148, 13- ambiente.de

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß eine Störerhaftung die Verletzung von Prüfungspflichten voraussetzt. Als Störer kann nach der ständigen Rechtsprechung des Senats zwar grundsätzlich jeder auf Unterlassung und Beseitigung in Anspruch genommen werden, der auch ohne Wettbewerbsförderungsabsicht und ohne Verschulden willentlich und adäquat-kausal an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat. Dabei kann als Mitwirkung auch die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern der Inanspruchgenommene die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Weil die Störerhaftung aber nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von Prüfungspflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer Inanspruchgenommenen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist

(BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 – I ZR 251/99 –, BGHZ 148, 13-25, Rn. 22)

Der Unterschied besteht aber darin, dass nach der Störerhaftung die Verantwortlichkeit für ein Unterlassen durch einen Dritten, dem ein Prüfpflicht oder sonstige Rechtspflicht zum Tun auferlegt, auch ohne Verschulden möglich ist.

BGHZ 182, 245 - MP3-Player-Import

Da die Verletzung einer solchen Rechtspflicht den Handelnden nicht nur zum Verletzer im Sinne der §§ 139 Abs. 1, 140a PatG macht, sondern nach der ständigen Rechtsprechung des X. Zivilsenats auch den Vorwurf fahrlässigen Handelns im Sinne des § 139 Abs. 2 PatG zu begründen geeignet ist, ist es - jedenfalls grundsätzlich - bei Delikten, die wie die Patentverletzung auch fahrlässig begangen werden können, im Ergebnis ohne Belang, ob der Verletzer wie in § 1004 Abs. 1 BGB als Störer oder als Täter bezeichnet wird. Dies steht damit in Einklang, dass nach dem Wortlaut des § 139 PatG für den Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 Satz 1 und den Schadensersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG hinsichtlich des jeweiligen Schuldners, abgesehen vom Erfordernis des Verschuldens, nicht unterschieden wird. In diesem Punkt stimmt die Rechtsprechung des X. Zivilsenats allerdings nicht mit derjenigen des I. Zivilsenats überein, nach der der als Störer qualifizierte Beteiligte gerade nicht zum Schadensersatz verpflichtet sein soll (BGH, Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 22/99, GRUR 2002, 618, 619 - Meißner Dekor I, m.w.N.).

Im Streitfall, in dem nur der **verschuldensunabhängige Vernichtungsanspruch** in Rede steht, bedürfen die Voraussetzungen der Verpflichtung zum Schadensersatz für die fahrlässige Mitverursachung einer Schutzrechtsverletzung indessen keiner weiteren Erörterung.

Das Bestehen und der Umfang einer Rechtspflicht zur Vermeidung eines schutzrechtsverletzenden Erfolgs richtet sich im Einzelfall nach der Abwägung aller betroffenen Interessen und relevanten rechtlichen Wertungen; es kommt entscheidend darauf an, ob und inwieweit dem in Anspruch Genommenen nach den Umständen des Falles ein Tätigwerden zuzumuten ist

IM Ergebnis ist die beklagte durch ihr sogar vorsätzliches Handeln Nebentäterin und nach §§ 840, 823 BGB § 25 STGB verantwortlich für die mit dem Verbot erstrebten Unterlassungen und deshalb das LG Ma auch insoweit örtlich zuständig.

ee. Belieferung des Peelingaufsatzes an die Fa Ph.

Insoweit zielt der Vortrag auf eine Verantwortlichkeit nach § 10 PatG ab. Für die örtliche Zuständig ist zu prüfen, ob der Handlungserfolg in Mannheim eintritt, was davon abhängt, dass von § 10 vorausgesetzte Gefährdung durch eine unberechtigte Benutzung der Erfindung dort droht (hier ist sie bereits eingetreten).

Insoweit reicht die Darlegung einer Herstellung in Mannheim (Handlungsort) und einer willentlichen Belieferung zur Herstellung in die NL nicht aus, sondern insbesondere auch der subjektive Tatbestand des § 10, dass der Dritte (also die Bekl. !!) auch von den Umständen einer möglichen Benutzung im Inland wissen muss (oder dies offensichtlich ist) umfassen muss; das ist hier ohne Zweifel gegeben, so dass LG Ma zuständig ist

Insoweit ist denkbar die Zuständigkeit auch über § 9 herzuleiten, also Unterlassung des weiteren Tatbeitrags zur unmittelbaren Verletzung als Nebentäter; allerdings spricht hiergegen der Inhalt des Unterlassungsausspruchs, derja nur auf weitere Belieferung gerichtet ist. Das braucht hier nicht vertieft zu werden.

Unerheblich ist das Konkurrenzverhältnis von § 10 zu einer Beteiligung an § 9 durch dieselbe Handlung, also ob eine sich ausschließende Konkurrenz (Realkonkurrenz) oder nur ein Anspruchskonkurrenz besteht.

II. Besondere Prozessvoraussetzungen

keine

C: 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.

I. 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

Aus der verbotenen §§ 9 Satz 2 PatG iVm § 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 I PatG

1. Existenz eines noch formell wirksamen Klagepatents

Das Klagepatent ist in Kraft und für die BRD validiert.

2. Aktivlegitimation des Klägers,

KI ist registriert (§ 30 PatG) und nach SV auch tatsächlich Patentinhaberin, so dass sie auch im Hinblick auf Anspruch nach § 140a PatG sachlegitimiert

3. Passivlegitimation der Beklagten als Verletzerin

Die Beklagte hat die behaupteten Tatsachen, welche schon zur Beurteilung der Zuständigkeit im Hinblick auf die Passivlegitimation herangezogen wurden, nicht bestritten. Es bedarf deshalb keiner ergänzenden Ausführungen mehr, da die Tatsachen als zugestanden gelten (§ 138 III ZPO)

4. Vorliegen von Verletzungshandlungen nach § 9 I Satz 2, 10 PatG

Es ist nunmehr zu klären, ob die unbestrittenen Benutzungshandlungen tatsächlich tatbestandsmäßig sind.

a. Bewerben als Anbieten

Da vom Antragsziel nicht umfasst, ist nicht zu untersuchen, ob das Bewerben als Anbieten eine unmittelbare Verletzungshandlung darstellt §§ 9 I Satz 2 PatG

b. Einführen und Anbieten

Hierbei handelt es sich unzweifelhaft von 9 Satz 2 erfasste verbotenen Benutzungshandlungen, für welche die Bekl. ja haftet..

c. Unterlassung der Herstellung

Insoweit besteht kein Anspruch, da die Herstellung nicht in der BRD erfolgt und das LG Ma bereits nicht zuständig ist.

d. Beliefern mit Peelingaufsätzen

Die Bekl. könnte **als mittelbare Patentverletzerin haften**. Zu den bereits getroffenen Feststellungen ist noch zu prüfen im objektiven Tatbestand:

- . Wesentliches Mittel

Unter "Mittel" ,die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, alle körperliche Gegenstände zu verstehen, mit denen eine Benutzungshandlung i.S. des § 9 PatG verwirklicht werden kann.

Der BGH hat seine Rspr mittlerweile dahin präzisiert, dass das gelieferte Mittel „gleichsam als Element oder Baustein Verwendung“ finden muss, um wie ein ‚Rädchen im Getriebe‘, die geschützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen“.¹

Dies ist vorliegend unproblematisch.

Die Benutzung der Erfindung in der BRD „zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ ist bereits geprüft

Keukenschrijver/Busse § 10 Rn 12

¹ BGHZ 194, 272 = GRUR 2012, 1230 MPEG-2-Videosignalcodierung; BGH Audiosignalcodierung; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 8; *Hahn* GRURPrax 2013, 261.

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

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

BGH GRUR 2007, 313 – Funkuhr II

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

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

Auch der subjektiver Tatbestand liegt, wie bereits geprüft, vor.

Keukenschrijver/Busse § 10 Rn 18

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

BGH GRUR 2001, 228-Luftheizgerät

1. Die mittelbare Patentverletzung nach dem Patentgesetz 1981 setzt im Gegensatz zur früheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den Dritten voraus.

2. Die Eignung und Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist aufgrund der Umstände offensichtlich, wenn sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverletzenden

Benutzung nicht bestehen. Der Nachweis der Offensichtlichkeit setzt die Feststellung von Tatsachen (Umständen) voraus.

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

Zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Lieferanten können Erfahrungen des täglichen Lebens verwertet werden ().Statt des Nachweises der Kenntnis des Anbieters oder Lieferanten genügt nach § 10 Abs. 1 PatG Offensichtlichkeit aufgrund der Umstände.

Auch das ist vorliegend unproblematisch

5. Verletzung des Patents -Schutzbereichs Art. 69 EPÜ:

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

a. 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 - Polymerschäum

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

PA 1 lautet:

| | |
|----|---|
| 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. |

PA 2 lautet

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

Merkmal 0

En: *„A device for removing portions of the outer layers of skin comprising”*

DE: *„Vorrichtung zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten von Haut, die umfasst“*

Die beanspruchte Vorrichtung muss in ihren raumkörperlichen Merkmalen so ausgebildet sein, dass sie jedenfalls zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten der Haut geeignet ist. Sie ist nicht auf die Behandlung von ausschließlich menschlicher Haut beschränkt. Zwar ist in der Patentbeschreibung von behandelten Patienten die Rede (vgl. bspw. NK2, Abs. [0005], [0011]; NK3, Abs. [0005], [0029]). Dies umfasst jedoch auch die Behandlung von Tieren als Patienten und somit von tierischer Haut.

Merkmal 1

DE *„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“*

Das Schleifmaterial muss geeignet sein, Zellen von der behandelten Hautoberfläche abzulösen, wenn es mit dieser in Kontakt gebracht wird. Dabei lässt der Patentanspruch offen, in welchem Maße bzw. Umfang die Zellen abgelöst werden sollen.

Merkmal 2

DE: *„und eine Quelle von Vakuum (24) zum Aufnehmen abgeschliffener Hautzellen“*

Die beanspruchte Vorrichtung soll eine „Vakuum-Quelle“ umfassen. Damit ist eine Quelle gemeint, die einen Unterdruck in einem solchen Maße erzeugen kann, dass abgeschliffene bzw. entfernte Hautzellen von der Haut aufgenommen bzw. aufgesammelt werden können (vgl. NK2, Abs. [0006], [0013]; NK3, Abs. [0006], [0032]). Auch über die Art der Quelle sagt der Patentanspruch 1 nichts aus. Laut Patent kann es sich dabei bspw. um eine Vakuumpumpe oder ein zentrales Vakuumsystem (Unterdrucksystem) handeln.

Merkmal 2a

DE: *„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“*

Die beanspruchte Vorrichtung weist eine Röhre (tube) auf, die merkmalsgemäß an der „Vakuum-Quelle“ (Unterdruck-Quelle) angebracht sein soll. Dabei muss die Röhre nicht direkt mit der „Vakuum-Quelle“ verbunden sein, sondern vom Patentanspruch 1 sind auch solche Ausführungen mit umfasst, bei denen zwischen der Röhre und der „Vakuum-Quelle“ weitere Elemente zwischengeschaltet sind, so wie bspw. das in der Figur 3 gezeigte Filter 18.

Bei der beanspruchten Röhre (tube) kann es sich laut Patentbeschreibung um eine längliche hohle Struktur beliebigen Querschnitts - bspw. mit einem runden, ovalen, viereckigen oder rechteckigen Querschnitt - handeln (vgl. NK2, Abs. [0008]; NK3, Abs. [0026]). Auf die

Abmessungen sowie auf die Materialien aus denen die Röhre besteht, kommt es laut Patent nicht an (vgl. NK2, Abs. [0015]; NK3, Abs. [0034]).

Die Röhre (tube) ist hohl (vgl. NK2, Abs. [0006]: „hollow tube“; NK3, Abs. [0006]: „hohle Röhre“) und weist somit ein Lumen (Hohlraum) auf, in welchem bei Anschluss der Röhre an eine „Vakuum-Quelle“ (Unterdruck-Quelle) zwangsläufig ein gegenüber dem Umgebungsdruck verringerten Druck (Unterdruck) herrscht.

Merkmal 2b

DE: *„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“*

Die Röhre soll wenigstens (mindestens) eine Öffnung aufweisen. Zweck dieser Öffnung soll sein, einen verringerten Druck (Unterdruck) auf die behandelte Hautoberfläche ausüben zu können. Die Öffnung muss daher so ausgebildet sein, dass bei einem Unterdruck in der Röhre, dieser mittels der wenigstens (mindestens) einen Öffnung, auf die zu behandelnde Hautoberfläche ausgeübt werden kann. Dadurch sollen Gewebe und Zellen aufgenommen (aufgesammelt) werden können, die von der behandelten Hautoberfläche entfernt (abgelöst) wurden.

Merkmale 3, 3a, 3b

En: *„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)“*

DE: *„das schleifende Material (42) fest angebracht ist, an einem vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20) oder einem vorderen Endabschnitt (132), der in der Öffnung in der hohlen Röhre (20) angebracht ist“*

Das Schleifmaterial soll in der **ersten der alternativ unter Schutz gestellten beiden Ausführungsformen** (Merkmale 3 u. 3a) an einem vorderen Ende der hohlen Röhre fest angebracht sein. Diese Variante ist bspw. in Figur 4 und Figur 5 des Patents gezeigt. Dort ist als Schleifmaterial bspw. Diamantkörnerstaub am Ende der Röhre aufgebracht (adhered). Dabei versteht der Senat dieses Merkmal im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I; GRUR 2015, 867 - Polymerschaum II) unter Berücksichtigung der offenbarten Gesamtlehre und des Wortlauts so, dass die hohle Röhre (20) nicht selbst das schleifende Material bilden kann, da dieses an der hohle Röhre „angebracht“. Auch die Beschreibung des Streitpatents (vgl. NK2, Abs. [0014]; NK3, Abs. [0033]) steht dem nicht entgegen, wenn es an einer Stelle heißt:

„Andere Schleifmaterialien, so beispielsweise Aluminiumoxid, können auf die Spitze des Behandlungswerkzeuges aufgebracht sein, oder die Spitze selbst kann eine aufgeraute Oberfläche aufweisen, die in deren Ende eingeschnitten ist.“

Denn hiermit wird nur ausgesagt, dass alternativ zur Verwendung aufzubringender Schleifmaterialien auf diese verzichtet werden kann und stattdessen die Röhre selbst diese Funktion durch Anrauen ihres vorderen Endes übernehmen kann; nicht dagegen wird hiermit im Sinne eines eigenen Lexikons (BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube; Mitt. 2000, 105 – Extrusionskopf) definiert, dass die Röhre selbst als Schleifmaterial definiert wird und damit ein schleifendes Material bilden kann, zumal der Wortlaut ein „angebracht sein“ fordert.

Hierbei versteht der angesprochene Fachmann das Teilmerkmal des „vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20)“ so, dass hiermit auch die Ausgestaltung einer abnehmbaren Spitze bzw. eines Aufsatzes umfasst ist, wie bereits aus der maßgeblichen englischen Fassung deutlich wird, wenn es dort heißt „attached to a tip (22) of the hollow tube (20)“. Dieses Verständnis belegt auch die Beschreibung, wenn es heißt (vgl. NK2, Abs. [0015]; NK3, Abs. [0034])

„Das Schleifmittel kann auch mittels eines Haftmittels angeklebt werden. Eine weitere Alternative ist durch eine Röhre gegeben, die aus rostfreiem Stahl, Kunststoff oder einem anderen steifen Röhrenmaterial besteht und eine geeignete abnehmbare und austauschbare Spitze oder eine Spitze aufweist, bei der eine Schleifendfläche durch maschinelle Bearbeitung hergestellt wurde.

Hiervon geht auch Figur 6A/6B und Patentanspruch 8 aus, wenn es heißt *„das Vorderende (22) ... abnehmbar oder austauschbar ist“*

Nach Meinung der Patentinhaberin ist die Formulierung „dass das schleifende Material an einem vorderen Ende der hohlen Röhre fest angebracht ist“ so zu verstehen, dass das schleifende Material nicht zerstörungsfrei vom vorderen Ende der hohlen Röhre entfernt werden kann (vgl. Klageerwiderung, S. 20 vorletzter Abs. bzw. Verletzungs-Klageschrift, S. 11 dritter Abs.). Eine derart einschränkende Auslegung kann jedoch aus dem Streitpatent nicht abgeleitet werden. Im Abs. [0014] des Patents werden zur Umschreibung des am Ende der Röhre angebrachten Schleifmaterials Worte wie „adhered“, „bonded“, „coated“ verwendet, die bspw. mit „anhaftend“, „geklebt“, „plattiert“, „fest haftend“, „überzogen“, „beschichtet“, „ummantelt“ übersetzt werden können. Daraus kann unter Berücksichtigung des im Patentanspruch 1 angegebenen Zwecks der beanspruchten Vorrichtung lediglich gefordert werden, dass das Schleifmaterial so fest am Ende der Röhre angebracht ist, dass die verlangte Eignung der Vorrichtung zum Entfernen von zumindest äußeren Hautschichten gegeben ist. Unter die Formulierung „fest angebracht“ fällt damit auch die Ausführungsform nach Figur 6A/6B, die eine abnehmbare Scheibe 46 mit angebrachtem Schleifmaterial zeigt (vgl. NK2, Abs. [0016]; NK3, Abs. [0035]).

In einer **alternativ unter Schutz gestellten Ausführungsform** (Merkmale 3 u. 3b) soll das Schleifmaterial an einem vorderen Endabschnitt fest angebracht sein. Dieser Endabschnitt soll merkmalsgemäß in der (mindestens einen) Öffnung in der hohlen Röhre angebracht sein. Diese zweite Variante ist in den Figuren 16 u. 17 des Patents gezeigt. Dort befindet sich in der Öffnung (offenes Ende bzw. offene Spitze 152) der hohlen Röhre (Gehäuse 137) ein Drehschleifer mit einer Schleifscheibe 132 (= vorderer Endabschnitt) die eine Schleifbeschichtung 130 (= Schleifmaterial) aufweist (vgl. NK2, Abs. [0031]; NK3, Abs. [0050]).

Merkmal 4

DE: *„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“*

Die im Merkmal 4 beanspruchte Wirkung, wonach die zu behandelnde Hautoberfläche durch den im Inneren (Lumen) der Röhre herrschenden Unterdruck (verringertes Druck) in stärkerem Maße an das Schleifmaterial gedrückt wird - das entweder an einem vorderen Ende der hohlen Röhre oder an einem vorderen Endabschnitt in der Öffnung in der hohlen Röhre fest angebracht ist - als bei nicht vorhandenem Unterdruck, ergibt sich bei im Inneren der Röhre herrschenden Unterdruck zwangsläufig, wenn die Röhre mit ihrer Öffnung auf die zu behandelnde Hautoberfläche aufgesetzt wird.

b. Wortsinnmäßige 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.

aa. Ausführungsform nach M3a

Die KI macht eine wortsinnmäßige Verletzung geltend, insb. sei auch das umstr. Merkmal 3a erfüllt, da auch ein Aufsatz das „vordere Ende (22) der hohlen Röhre (20)“ ausbilden könne, sowie hinsichtlich der Abnehmbarkeit auf PA 8, während die Bekl. geltend macht, dass das schleifende Material bei der angegriffenen Ausführungsform nur am Aufsatz, angebracht sei, nicht aber wie nach PA 1 an der Röhre bzw dem „tip“, mit dem nur die Spitze der Röhre gemeint sei ;

Merkmal M3b scheidet von vornherein aus

Nach der oben getroffenen Auslegung stimmt die Argumentation der KL. bzgl der ersten Ausführungsform nach PA 1. Denn das schleifende Material umfasst auch Diamantkörnstaub wie auch ein Aufsatz mit aufgebrachtem Schleifmaterial von das „vordere Ende der hohlen Röhre bilden kann und deshalb von Merkmal 3b erfasst wird. Die zweite Ausführungsform ist allerdings bzgl Merkmal 3b nicht wortsinnmäßig erfüllt.

bb. Ausführungsform nach M3b

Hier hat die Bekl. recht, da nach obiger Auslegung bei der angegriffenen Ausführungsform das Schleifmaterial nicht an einem vorderen Endabschnitt fest angebracht ist, sondern in der (mindestens einen) Öffnung in der hohlen Röhre angebracht ist.

cc. Fazit:

Damit bedarf es keiner Prüfung der äquivalenten Patentverletzung: Dieser könnte nur bzgl der zweiten Ausführungsform zu prüfen sein, da hier offensichtlich der Endabschnitt nicht in der Öffnung der hohlen Röhre angebracht ist, oder wenn man eine wortsinnmäßige Verletzung aufgrund eines anderen Verständnisses von Merkmal 3a anders auslegt.

c. Hilfsweise Äquivalente Benutzung:

Geht man davon aus, dass ein Aufsatz kein vorderes Ende der hohlen Röhre bildet, so ist Äquivalenz zu prüfen. Ferner bzgl der Ausführungsform nach M3b

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 wortsinnmäßig erfüllten Merkmale.

aa. Technische Gleichwirkung:

Die angegriffene Ausführungsform muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit abgewandelten, jedoch objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen.

bb. Erkennbarkeit der Gleichwirkung (Naheliegen) :

- Der Fachmann muss infolge seiner Fachkenntnisse befähigt sein, die abgewandelte Ausführungsform mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden.

Danach wäre eine Erkennbarkeit zu bejahen, da es sich lediglich um alternative und dem Fachmann ebenso bekannte Systemaufbauten einer Schleifvorrichtung ahndelt.

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.

cc. 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.²

Auch dies stellt sich erst als Problem, wenn man das Klagerecht auf die im Nichtigkeitsverfahren hilfsweise eingeschränkte Fassung stützen würde, was die Kl. aber nicht tut. Denn erst dann wäre fraglich, ob Diamantkörnertaub vom Schutzbereich des Anspruchs umfasst ist. Dann läge in der Tat der klassische Fall eine durch einschränkende Auswahl bedingten Orientierung am Anspruch vor, die zum Ausschluss aus dem Schutzbereich führt, da Diamantkörnertaub in der Beschreibung genannt ist, nicht aber in den Anspruch aufgenommen wurde.

Insoweit ist auf BGH GRUR 2016, 1254 – V-förmige Führungsanordnung zu verweisen

6. Rechtswidrigkeit

Die Tatbestandsmäßigkeit der Patentbenutzung indiziert die Rechtswidrigkeit.

7. 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

² 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).

und nicht dessen Schutzzumfang betrifft, ist nicht erhoben und bereits deshalb nicht zu prüfen.³

e. vermutete Wiederholungsgefahr § 139 I Satz 1

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

8. Fazit:

Vorliegend ist von einer wortsinngemäßen und jedenfalls einer äquivalenten Verletzung des Schutzbereichs des Streitpatents nach § 14 PatG auszugehen.

II. Vernichtungsanspruch § 140a PatG

ZU beachten, dass hier nicht der Anspruch auf Vernichtung der Peelinggeräte zu diskutieren ist, für welche die Bekl. nicht passivlegitimiert wäre (Keukenschrijver/Busse § 140a Rn. 8; Rinken in Fitzner/Lutz/ Bodewig§ 140a Rn 20). § 140a PatG verweist auch nicht auf § 10; es heißt nur „wer entgegen den § 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt...“

1. Anwendbarkeit auf § 10

§ 104a bestimmt als Objekte der Vernichtung nach Abs. 1 die Erzeugnisse und nach Abs. 2 die Materialien und Geräte zur Herstellung. Die Peelingaufsätze fallen unter keine der beiden Anwendungsbereiche, sie sind nur Mittel zur Herstellung und scheiden aus ((Keukenschrijver/Busse § 140a Rn. 9).

2. Aktiv- und Passivlegitimation

Insoweit würden keine Zweifel bestehen, wollte man § 104a analog auf die Vernichtung der Mittel des Täters nach § 10 PatG anwenden.

3. Rwk und Verschulden

Eine Verpflichtung nach § 140a setzt **kein** Verschulden voraus; dieses sogar vor.

4. Verhältnismäßigkeit nach § 140a IV PatG

Es muss Verhältnismäßigkeit vorliegen § 140a IV PatG. Es ist also eine Abwägung der beiderseitigen Interessen vorzunehmen. Das Verschulden ist in die Abwägung einzubeziehen. Da nicht die Vernichtung sämtlicher Peelingaufsätze verlangt ist und unbestritten 60% an die Fa. PH geliefert werden, und die Bekl nicht geltend macht, dass diese auch Peelinggeräte außerhalb der BRD vertreibt, könnte man überlegen, ob insoweit eine Quote auszurteilen wäre, das bedarf nicht der Vertiefung.

Teil 2 Aussetzung nach § 148 ZPO - Nichtigkeitsklage

Das LG Mannheim kann nach § 148 ZPO das Verletzungsverfahren aussetzen, also aufgrund Ermessensentscheidung, wobei die Anordnung prozessleitende Maßnahme ist und eine Aussetzung nur dann in Frage kommt, wenn nicht aus anderen Gründen Entscheidungsreife vorliegt, so wenn das LG bereits keine Verletzung feststellt.

Ferner wird nach der Rspr. eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Erfolgs gefordert, den das LG selbst zu beurteilen hat; auf die Verfahrenslage des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens kommt es nicht an.

³ Siehe hierzu Klausur Orthese

I. Voraussetzungen nach § 148 ZPO sind:

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

Teil 3 . 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

Für die Beurteilung der Aussetzung sind die auch für die Verletzung maßgeblichen Ansprüche und ihre Fassung maßgeblich; hier also nur PA 1 ; weder PA 2 noch der Hilfsantrag, so deren Beurteilung an sich im Rahmen des § 148 ZPO nicht zu erfolgen hat; insoweit kann man allerdings darüber nachdenken, ob wegen der anerkannten Einschränkung des Verletzungsangriffs durch Rückzug auf erteilte Unteransprüche als Fall des § 264 ZPO nicht auch eine Befassung vorsorglich sinnvoll ist; in der Klausur dürfte dies aber abzulehnen sein.

Die Aufgabenstellung verlangt insoweit keine isolierte Befassung. Insbesondere stellt sich die Frage bzgl des Hilfsantrags und BGH Maschinensatz nicht. Anzumerken ist, dass bei einer Geltendmachung von PA 6 im Verletzungsverfahren der klassische Fall einer schutzbereichsausschließenden Auswahlentscheidung vorläge, die mittels Orientierung am Anspruch äquivalenzausschließend wäre.

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

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 angegebenen Punkte erforderlich war und allenfalls diese Punkte in einem oder zwei Sätzen zusammengefasst festzustellen waren.

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

4. Zwingende Anforderungen an die Klageschrift

- a. § 81 IV 1 schriftliche Klageerhebung beim BPatG
- b. § 81 V PatG

aa. Bezeichnung des Klägers und Beklagten

bb. des Streitgegenstands

Liegt hier vor, da 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

aa. Klägerin

Insoweit sind die Erklärungen so auszulegen, dass die Nichtigkeitsklärung 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.

bb. 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. Patentfähigkeit PA 1 nach Hauptantrag aa Neuheit ggü NK6, Art. 54

Die bekannte Vorrichtung ist jedenfalls auch zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten der Haut geeignet [= Merkmal 0], ein ein abrasives Material in Form von an einer Basisplatte 1 angebrachten gezahnten Stegen auf, das in der Lage ist, Zellen von einer Hautoberfläche abzulösen, wenn es mit der Hautoberfläche in Kontakt gebracht wird [= Merkmal 1],

eine Saugpumpe als „Vakuum-Quelle“, so dass mittels des Kratzwerkzeuges von der Haut gelöstes Material aufgenommen werden kann [= Merkmal 2],

die einen Unterdruck erzeugt[= Merkmal 2a, um von der Haut mittels des Kratzwerkzeuges abgelöstes Material aufzusaugen [= Merkmal 2b],

das abrasive Material (schleifendes Material) in Form von gezahnten Stege ist fest an der Basisplatte (base plate 1) angebracht, die zusammen das vordere Ende der Röhre ausbilden („tip (22) of the hollow tube (20)“) [= Merkmale 3 u. 3a];

der Unterdruck bewirkt zwangsläufig, dass die behandelte Hautoberfläche durch Ansaugen in stärkerem Maße an die mit den gezahnten Stegen versehene Basisplatte (base plate 1) gedrückt wird, als bei fehlendem Unterdruck [= Merkmal 4].

Nicht gezeigt und gelehrt wird dagegen die alternative geschützte Ausführungsform, M 3b wonach der vordere Endabschnitt (132) in der Öffnung in der hohlen Röhre (20) angebracht ist („or a tip portion (132) mounted within the opening in the hollow tube (20)“), da die Basisplatte 1 auf dem Trichter 9 bzw. der Rohrleitung aufliegt und nicht in dessen Öffnung angebracht ist, wie dies die Merkmale 3 u. 3b fordern.

Je nach Auslegung kann man die Basisplatte auch als Teil des schleifenden Materials sehen, dann wäre die Alt 3b. realisiert

bb Neuheit ggü NK7

NK7 zeigt eine Vorrichtung die u.a. geeignet ist zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten der Haut [= Merkmal 0]. Dabei ist es für die Beurteilung der Neuheit unerheblich, ob mit der Vorrichtung der NK7 lediglich die Haut gereinigt werden soll, wie von der Beklagten geltend gemacht. Denn die Geeignetheit der bekannten Vorrichtung ist objektiv nicht auf die in der NK7 genannten Zwecke beschränkt, sondern bemisst sich objektiv nach den in der NK7 beschriebenen raumkörperlichen Merkmalen.

Die NK7 zeigt zwar eine abrasive Oberfläche in Form einer Zahnung bzw. Riffelung an der Endoberfläche. Jedoch kann diese gezahnte bzw. geriffelte Endfläche nicht einem „schleifenden Material“ gleichgestellt werden, welches an einem vorderen Ende einer hohlen Röhre nach Merkmal 3a oder an einem vorderen Endabschnitt nach Merkmal 3b angebracht ist, da bei der NK7 das vordere Ende des Applikatorrohres bzw. dessen Endfläche selbst als abrasive Oberfläche ausgebildet ist. Ein schleifendes Material im Sinne des Streitpatents (Merkmal M1) ist somit nicht in der NK7 offenbart.

Das von der Hautoberfläche gelöste Material wird dabei mit dem durch den Unterdruck erzeugten Luftstrom mitgerissen und in das Applikatorrohr eingesaugt [= Merkmal 2]

Die Vorrichtung der NK7 umfasst des Weiteren einen Applikator (applicator 112), der über eine Röhre (conduit 110, 107) an einem Gehäuse (cover 150) angeschlossen (fitting 106) und mit einem Ventilator (blower / air mover 120) verbunden ist (Fig. 1, 2 u. 5; Sp. 3 Z. 4-9 u. 14-21). Mit dem Ventilator wird u.a. ein Unterdruck erzeugt (= „Vakuum-Quelle“), so dass das

Lumen des Rohres (110, 107) und des Applikators 112 einen Unterdruck (= gegenüber dem Umgebungsdruck verringerten Druck) aufweist[= Merkmal 2a].

Das von der Hautoberfläche gelöste Material wird dabei mit dem durch den Unterdruck erzeugten Luftstrom mitgerissen. Bei dem aufgenommenen Material kann es sich selbstverständlich auch um Gewebe oder Zellen handeln [= Merkmal 2b].

Allerdings weist die Vorrichtung der NK7 kein schleifendes Material auf, welches an einem vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20) nach Merkmal 3a oder an einem vorderen Endabschnitt (132) nach Merkmal 3b angebracht ist. Wie bereits erläutert kann die Ausbildung des Applikatorrohres (applicator 112, conduit 110) selbst mit einer gezahnten bzw. geriffelten Oberfläche [= Merkmale 3 u. 3a] nicht diesem Merkmal gleichgestellt werden.

Der Unterdruck im Applikatorrohr 112 bewirkt zwangsläufig, dass die behandelte Hautoberfläche durch Ansaugen in stärkerem Maße an das gezahnte bzw. geriffelte Ende 113 (= schleifendes Material) gedrückt wird, als bei fehlendem Unterdruck[= Merkmal 4].

cc. erfinderische Tätigkeit ausgehend von NK6 oder NK7

Aufgabe – Ausgangspunkt Naheliegen

Für die Formulierung der objektiven Aufgabe sind nicht ausschließlich zwingend diejenige Schriften heranzuziehen ist, welche als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erf. Tätigkeit heranzuziehen sind, sondern die Aufgabe aus dem zu formulieren ist was die Erfindung ggü dem Stand der Technik leistet , wobei für den Stand der Technik vorliegend insbesondere auf Geräte zur Mikrodermabrasion abzustellen ist, so wie es auch umfassend im Streitpatent gewürdigt worden ist.

Hierbei kommt dem Stand der Technik einer mechanischen Mikrodermabrasion und den unterschiedlichen Ansätzen mechanischer Abrasion besondere Bedeutung zu, welche Flüssigkeiten oder Schleifmaterialien über Flüssigkeiten oder Luftstrom zum Einsatz bringen, die der Fachmann als Ausgangspunkt seines Wunsches eines verbesserten Einsatzes pulverförmiger Schleifmaterialien vorfand. Unter Berücksichtigung des im Streit stehenden Patentgegenstands, einer Vorrichtung mit mechanisch wirkenden schleifendem Material, welche es ermöglicht die entfernten Hautteilchen über ein Vakuumsystem abzusaugen, erscheint auch ausgehend von dem danach maßgeblichen Stand der Technik die im Streitpatent formulierte Aufgabe zutreffend „alte und tote Hautzellen zu entfernen, ohne die übrige Hautoberfläche zu beschädigen, und ohne pulverförmige Schleifmaterialien einzusetzen, da diese Materialien unerwünschte Nebenwirkungen haben können“.

Das Heranziehen eines – rückschauend betrachtet – nicht nächstliegenden StdT und einer Schrift als vielversprechendes Sprungbrett ist durchaus zulässig, sofern beachtet wird, dass ihr Heranziehen zur Problemlösung der Begründung bedarf und bereits hierin eine erfinderische Tätigkeit begründet sein kann. So fordert der BGH (GRUR 2009, 1039- Fischbissanzeiger) „Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt .

Ausgangspunkt NK7

bildet einen möglichen Ausgangspunkt für den Fachmann zur Weiterbildung von Geräten zur Mikrodermabrasion, auch wenn dies nicht im Fokus der dortigen Lehre steht, sondern diese sich primär mit der Hautreinigung beschäftigt. Der Fachmann erfuhr bei der Verwendung der Vorrichtung der NK7 insoweit allerdings, dass bei Bewegung der Applikatorrohrkante über die Haut gelockertes Material von der Oberfläche der Haut entfernt und dabei mit dem durch den Unterdruck erzeugten Luftstrom mitgerissen und über das Applikatorrohr abgeführt wurde.

Damit erkannte er die Relevanz dieser Schrift für seine Problemstellung, alte und tote Hautzellen zu entfernen ohne pulverförmige Schleifmaterialien einzusetzen, und erfuhr zugleich den wesentlichen Fingerzeig für die Lösung des Problems. Die Verwendung eines schleifenden Materials bedurfte, getragen von dem Bestreben eine verbesserte und ggf. durch feineres schleifendes Material eine schonendere Abrasion zu erreichen, noch des Einsatzes seines Fachwissens, einer rein handwerklichen Optimierung.

Ferner ist davon auszugehen, dass es allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, statt der Oberfläche des Rohrs hierauf schleifendes Material auszubilden um die Abriebwirkung zu verbessern

Diese Frage stellt einen klassischen Anwendungsfall eines Standard-Repertoires dar, welcher keiner Veranlassung bedarf. Denn bei der Prüfung, auf erfinderische Tätigkeit sind auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum handwerklichen Standard-Repertoire gehörten (BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 – Kollagenase) bzw. hat der BGH betont: Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem).

Danach ist die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 in der ersten Alternative (Merkmale 3 u. 3a) durch den im Verfahren befindlichen StdT nahegelegt. Im Übrigen verbleibt es bei der Bewertung wie nach dem Hauptantrag und die Klage hat mit der derzeitigen Begründung keine Aussicht auf Erfolg.

Ausgangspunkt NK6

Auch die NK6 bildet mit entsprechender Argumentation wie zu NK7 eine erfolgversprechenden Ausgangspunkt, wenn sie auch etwas weiter ab liegen mag

V. PA 1 nach Hilfsantrag PA 1 + PA6

Nur vorsorglich soll zu Hi 1 ausgeführt werden:

1) Zulässigkeit der Anspruchsänderung

Die Beschränkung von PA 1 durch Hochziehen von PA 5 ist unzulässig, da dieser nicht angegriffen ist

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.

Die von der KI vorgebrachten Argumenten unzulässiger Erweiterungen können allenfalls bzgl Art. II § 6 Nr. 3 IntPatÜG diskussionswürdig sein, da eine Erweiterung des Schutzbereichs von vornhinein infolge der inhaltlichen Beschränkung von PA 1 ausscheidet. Zu beachten ist aber, dass PA 6 sich nur auf PA 1 rückbezieht und deshalb PA 2 bis 5 nicht zwingend die Offenbarung eines derart eingeschränkten PA 1 teilen müssen. Das soll nicht vertieft werden.

2) Patentfähigkeit

Die Verwendung von Teilchen aus Aluminiumoxid, Siliziumoxid oder Metallnitrat als schleifendes Material wäre im Übrigen aus den genannten Gründen ein Standard-Repertoire

IV. Fazit:

Der Angriff auf fehlende Patentfähigkeit dürfte höchstwahrscheinlich Erfolg haben, das Aussetzungsbegehren ist berechtigt. Einer Befassung mit Kosten usw. im Nichtigkeitsverfahren bedarf es für die nach § 148 ZPO zu treffende Bewertung nicht

D. Entscheidung des LG Mannheim

Das LG wird das Verfahren aussetzen.

Engels 14.9..2017