

Titel:

Patentverletzung durch das Anbieten von Software zur Verwaltung digitaler Bilder

Normenketten:

BGB §§ 242, 259

ZPO § 253 II Nr. 2

EPÜ Art. 64 I, 69

PatG § 3 4, 9, 9 II 1, 10 I, 14, 139 I, 139 II, 140b I, 140b III

Leitsätze:

1. Dem Eintrag im Patentregister kommt im Rechtsstreit eine Indizwirkung zu, so dass es in einem Verletzungsrechtsstreit zur Inhaberschaft regelmäßig keines weiteren Vortrags bedarf, solange der Gegner keine konkreten Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit des Registers aufzeigt (BGHZ 197, 196 = Mitt. 2013, 334; GRUR 2013, 713, 717 - Fräsverfahren).

2. „Anbieten“ iSv § 9 S. 2 Nr. 1 PatG umfasst über Vertragsangebote nach § 145 BGB hinausgehend auch vorbereitende Handlungen (BGH Mitt. 2003, 555; GRUR 2003, 1031, 1032 -Kupplung für optische Geräte). Zu deren nach § 10 PatG erforderlichen Inlandsbezug siehe auch die Parallelentscheidung LG München 7 O 5930/15, BeckRS 2016, 07658.

3. Ein Anspruch auf Unterlassung des Anbietens gem. Art. 64 IEPÜ iVm § 139 S. 1 PatG umfasst nicht die Handlungsalternative des Lieferns, wenn eine solche Handlung weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist. Für die Kostenentscheidung sind ohne weitere Anhaltspunkte die Ansprüche aus den Handlungsalternativen „Anbieten“ und „Liefern“ gleich zu gewichten.

4. Dem Eintrag im Patentregister kommt im Rechtsstreit eine Indizwirkung zu, so dass es in einem Verletzungsrechtsstreit zur Inhaberschaft regelmäßig keines weiteren Vortrags bedarf, solange der Gegner keine konkreten Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit des Registers aufzeigt (BGHZ 197, 196 = GRUR 2013, 713, 717 - Fräsverfahren). (redaktioneller Leitsatz)

5. „Anbieten“ iSv § 9 II 1 PatG umfasst über Vertragsangebote nach § 145 BGB hinausgehend auch vorbereitende Handlungen (BGH GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte). Zu deren nach § 10 PatG erforderlichen Inlandsbezug siehe auch die Parallelentscheidung BeckRS 2016, 07658. (redaktioneller Leitsatz)

6. Ein Anspruch auf Unterlassung des Anbietens gemäß Art. 64 I EPÜ iVm § 139 I PatG umfasst nicht die Handlungsalternative des Lieferns, wenn eine solche Handlung weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist. Für die Kostenentscheidung sind ohne weitere Anhaltspunkte die Ansprüche aus den Handlungsalternativen „Anbieten“ und „Liefern“ gleich zu gewichten. (redaktioneller Leitsatz)

7. Zur Beschränkung und zum Verständnis des Patentanspruchs sowie zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens wegen einer anhängigen Nichtigkeitsklage siehe auch die Parallelentscheidung BeckRS 2016, 07658. (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Patentverletzung, liefern, anbieten, Patentinhaber, Registereintrag, Serverstandort, Aussetzung des Verfahrens, Applikationssoftware, Patentbeschreibung, Inlandsbezug

Fundstellen:

MitttdtPatA 2016, 557

GRUR-RS 2016, 07657

LSK 2016, 07657

Tenor

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung durch das Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem jeweiligen Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen: an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland Serverressourcen und/oder Betriebssoftware für Smartphones und Tablet Computer anzubieten,

a) die zum Einsatz in einem Kommunikationssystem zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder geeignet sind,

1) bei dem mindestens eine Telefoneinheit (TE) vorgesehen ist, die mindestens folgende Komponenten aufweist: - eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern, - einen Telefonspeicher (RAM) zur Speicherung digitaler Bilder - einen Prozessor (P), der mindestens zur Verarbeitung der digitalen Bilder verwendet wird, - Mittel zum Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneten Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem

2) bei dem ein Server (S) vorgesehen ist, der mindestens folgende Komponenten aufweist: - eine Empfangseinheit (EE) zum Empfangen der von der Telefoneinheit (TE) gesendeten Daten; - eine Analyseeinheit (AE) zur Analyse der Daten bezüglich Ordnungsmerkmalen (OM), die die digitalen Bilder charakterisieren, und - einen Speicher (SP), in dem mindestens die digitalen Bilder archiviert werden, wobei bei der Archivierung die Ordnungsmerkmale berücksichtigt werden,

3) bei dem ein mit der Telefoneinheit (TE) und mit dem Server gekoppeltes Übertragungssystem (ÜS) vorgesehen ist zur Übertragung von Daten, die mindestens die digitalen Bilder einschließlich der Ordnungsmerkmale aufweisen, von der Telefoneinheit (TE) zu dem Server (S),

wobei

4) die Ordnungsmerkmale (OM) jedenfalls eine Mobilfunknummer des Nutzers und/oder eine Nutzer-ID (Nutzer-Name) als „Telefonnummer der Telefoneinheit“ enthalten,

und wobei

5) die Telefoneinheit (TE) mit dem Übertragungssystem (ÜS) drahtlos gekoppelt ist, und somit eine mobile Telefoneinheit gegeben ist,

6) in die Telefoneinheit (TE) eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert ist,

7) die digitale Bildaufnahmeeinheit die Funktionalität einer digitalen Fotokamera aufweist;

(Verletzung von Anspruch 1 von EP 0 814 611 B1 in der eingeschränkten Fassung))

und/oder

b) die zum Einsatz in einem Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder geeignet sind,

1) bei dem Bilder von einer digitalen Bildaufnahmeeinheit in einer Telefoneinheit (TE) aufgenommen werden (301),

2) bei dem die Bilder in der Telefoneinheit in digitaler Form als digitale Bilder gespeichert werden (302),

3) bei dem Daten, die mindestens die digitalen Bilder und diesen zugeordnete Ordnungsmerkmale enthalten, von der Telefoneinheit zu einem Server (S) übertragen werden (303),

4) bei dem die Daten von dem Server empfangen werden (304),

5) bei dem im Server aus den Daten Ordnungsmerkmale (OM) extrahiert werden, die die digitalen Bilder charakterisieren (306),

6) bei dem die digitalen Bilder in dem Server gespeichert werden (306), wobei bei der Speicherung die Ordnungsmerkmale (OM) berücksichtigt werden

wobei

7) die Ordnungsmerkmale (OM) jedenfalls eine Mobilfunknummer des Nutzers und/oder eine Nutzer-ID (Nutzer-Name) als „Telefonnummer der Telefoneinheit“ enthalten,

und wobei

8) die Telefoneinheit (TE) mit dem Übertragungssystem (ÜS) drahtlos gekoppelt ist, und somit eine mobile Telefoneinheit gegeben ist,

9) in die Telefoneinheit (TE) eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert ist,

10) die digitale Bildaufnahmeeinheit die Funktionalität einer digitalen Fotokamera aufweist;

(Verletzung von Anspruch 15 von EP 0 814 611 B1 in der eingeschränkten Fassung)

2. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 18. September 2013 die unter Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen für die die Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1 bestimmt waren, und

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1 sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei

- zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, Auftragsbestätigungen oder Zollscheine in Kopien vorzulegen sind,

1. auch auf den Kaufbelegen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 18. September 2013 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten oder anderen Vorbesitzer sowie - im Falle von in mehreren Teilbestellungen - durch Kennzeichnung der jeweils zusammenhängenden Teile der Bestellungen;

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und der Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen;

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

d) der betriebenen Werbung aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebieten;

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden und der Klägerin gegenüber zu Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer, Angebotsempfänger und/oder Lieferungen in der Mitteilung enthalten sind;

wobei der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben betreffend vorstehend a) bis c) durch Vorlage von Bank- Finanz- oder Handelsunterlagen oder einem geeigneten Zugang dazu, hilfsweise: durch Übermittlung von Belegen (Rechnungen in Kopie) nachzuweisen ist, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin sowie allen vorigen Patentinhabern durch die in Ziffer I.1 bezeichneten und seit dem 18. September 2013 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

5. Das Urteil ist für die Klägerin in den Ziffern I.1.a) und b) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,00 € vorläufig vollstreckbar, in Ziffern I.2. und I.3. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,00 im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% der zu vollstreckenden Kosten.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung ihrer Rechte aus dem nationalen deutschen Teil des europäischen Patents 0 814 611 B 1 auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch.

Die Klägerin ist ein Patentverwertungsunternehmen. Geschäftsgegenstand der Klägerin ist die Lizenzierung und Durchsetzung von Patenten in Deutschland.

Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft der in den USA ansässigen X., Inc.

Das Klagepatent wurde am 03.06.1997 in deutscher Sprache angemeldet und nimmt die Priorität der DE 19624128 vom 17.06.1996 in Anspruch. Die Anmeldung wurde am 29.12.1997, der Hinweis auf die Erteilung wurde am 28.08.2002 veröffentlicht. Es ist in Deutschland unter der Nummer DE 597 08 043.7 in Kraft.

Die Klägerin ist seit 22.07.2015 eingetragene Inhaberin des Klagepatents EP 0 814 611 B1 (Anlage K 6, Registerauszug Anlage K 1).

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

1. Kommunikationssystem zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder,

- bei dem mindestens eine Telefoneinheit (TE) vorgesehen ist, die mindestens folgende Komponenten aufweist:

-- eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern,

-- einen Telefonspeicher (RAM) zur Speicherung digitaler Bilder,

-- einen Prozessor (P), der mindestens zur Verarbeitung der digitalen Bilder verwendet wird,

-- Mittel zum Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneter Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem,

- bei dem ein Server (S) vorgesehen ist, der mindestens folgende Komponenten aufweist:

-- eine Empfangseinheit (EE) zum Empfangen der von der Telefoneinheit gesendeten Daten,

-- eine Analyseeinheit (AE) zur Analyse der Daten bezüglich Ordnungsmerkmalen (OM), die die digitalen Bilder charakterisieren, und

-- einen Speicher (SP), in dem mindestens die digitalen Bilder archiviert werden, wobei bei der Archivierung die Ordnungsmerkmale berücksichtigt werden,

- bei dem ein mit der Telefoneinheit (TE) und mit dem Server gekoppeltes Übertragungssystem (ÜS) vorgesehen ist zur Übertragung von Daten, die mindestens die digitalen Bilder einschließlich der Ordnungsmerkmale aufweisen, von der Telefoneinheit (TE) zu dem Server (S),

dadurch gekennzeichnet,

dass die Ordnungsmerkmale (OM) mindestens die Telefonnummer der Telefoneinheit (TE) und/oder die Telefonnummer des Servers (S) enthalten.

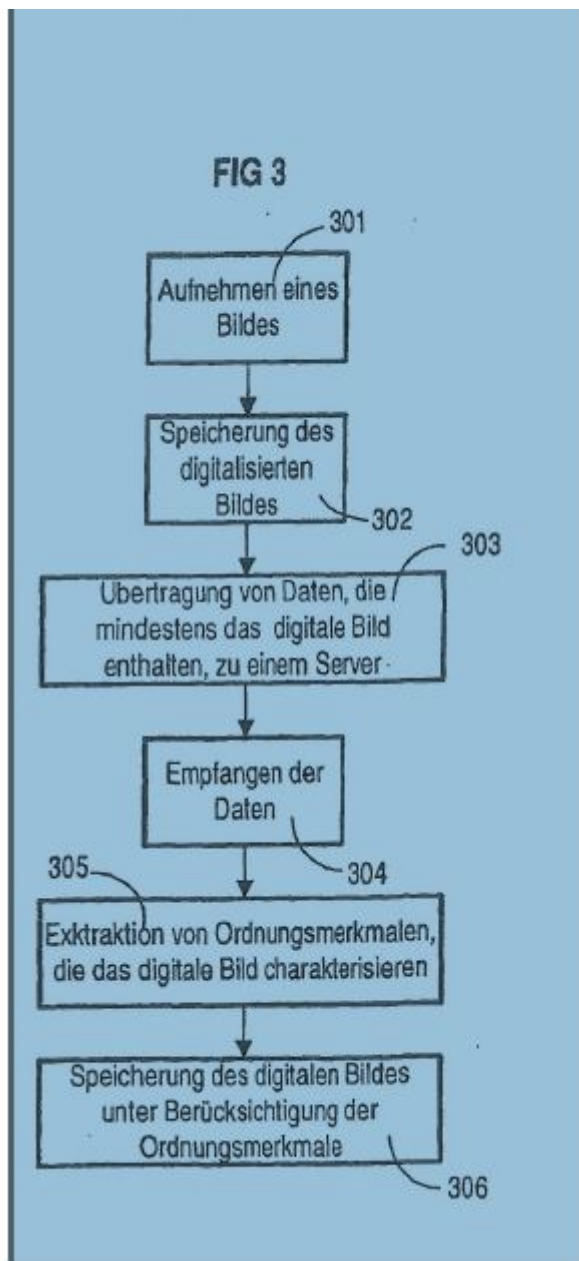
Patentanspruch 15 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

15. Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder,

- bei dem die Bilder von einer digitalen Bildaufnahmeeinheit in einer Telefoneinheit (TE) aufgenommen werden (301),

- bei dem die Bilder in der Telefoneinheit in digitaler Form als digitaler Bilder gespeichert werden (302),
 - bei dem Daten, die mindestens die digitalen Bilder und diesen zugeordnete Ordnungsmerkmale enthalten, von der Telefoneinheit zu einem Server (S) übertragen werden (303),
 - bei dem die Daten von dem Server (S) empfangen werden (304),
 - bei dem im Server aus den Daten Ordnungsmerkmale extrahiert werden, die die digitalen Bilder charakterisieren (305), und
 - bei dem die digitalen Bilder in dem Server (S) gespeichert werden (306), wobei bei der Speicherung die Ordnungsmerkmale (OM) berücksichtigt werden,
- dadurch gekennzeichnet,
- dass die Ordnungsmerkmale (OM) mindestens die Telefonnummer der Telefoneinheit und/oder die Telefonnummer des Servers enthalten.

Die nachfolgende wiedergegebene Figur 3 der Klagepatentschrift zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder:



Der Internet-Dienst „X“, der von der X, Inc. zur Verfügung gestellt wird, ist eine Plattform, mit der Nutzer Bilder sammeln, hochladen und an virtuelle Pinwände heften können. Dabei können Bilder auch mit Kommentaren hochgeladen werden. Die Muttergesellschaft der Beklagten X, Inc. vertreibt zu dem Internet-Dienst „X“ eine zugehörige Applikationssoftware für Smartphones und Tablet Computer. Die

Applikationssoftware kann auf Geräten mit allen gängigen Betriebssystemen installiert werden. Im Rahmen der Installation muss der Nutzer einen sogenannten User Account eröffnen, er kann sich einen Benutzernamen wählen und es wird ihm eine „User-ID“ in Form eines ihm nicht bekanntgegebenen Zahlencodes zugewiesen. Bei der Anmeldung sendet der Server dem Nutzer einen sogenannten Access Token, der in kodierter Form die User-ID enthält.

Die Beklagte ist im Impressum der deutschsprachigen Version der Internetseite www.X.com als Betreiberin der Seite genannt. Sie entfaltet Marketingaktivitäten für den Dienst der X, Inc.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass eine Telefoneinheit im Sinne des Klagepatents ein Gerät sei, über das jedenfalls auch Sprache an einen anderen Teilnehmer übertragen werden könne. Ordnungsmerkmal sei jede Zusatzinformation, die über die bloßen Bilddaten hinausgehe. Der Begriff des Servers sei funktional zu verstehen als Ressource oder Dienst in einem Netzwerk. Die Ordnungsmerkmale würden im Sinne der Patentansprüche berücksichtigt, wenn die Ordnungsmerkmale für eine beliebige Art der Verwaltung bzw. Archivierung verwendet würden, beispielsweise durch die Bereitstellung einer Suchfunktion. Berücksichtigung liege bereits dann vor, wenn die Ordnungsmerkmale dem Bild eine beliebige Kennzeichnung hinzufügten, welche dem Nutzer eine Information lieferten, die über die reine Bildinformation hinausgehe. Das Merkmal der Telefonnummer diene nach dem fachmännischen Verständnis im Prioritätszeitpunkt dazu, den Nutzer von anderen Teilnehmern zu unterscheiden. Der Fachmann verstehe den Begriff der Telefonnummer der Telefoneinheit als Identifikation des Nutzers, nicht des Geräts. Bei funktionaler Betrachtung bestehe zwischen einer klassischen Mobilfunkrufnummer und einer Nutzer-ID innerhalb eines sozialen Netzes kein Unterschied. Das Klagepatent verlange keine automatische Übermittlung der Telefonnummer. Die Berücksichtigung der Nutzer-ID sei jedenfalls ein äquivalentes Austauschmittel zur Telefonnummer. Der Begriff der Nutzer-ID schließe dabei temporäre Nutzeridentifikationen mit ein.

Nach der Übertragung der Bilder würden diese in einem Ordner der Foto-Cloud abgespeichert, der nach der Nutzer-ID benannt sei. Der Nutzer könne auch die Mobilfunknummer des von ihm verwendeten Geräts in das vorgesehene Kommentarfeld eintragen. Von dieser Möglichkeit hätten auch andere Nutzer bereits Gebrauch gemacht. Eine Suche nach der entsprechenden Mobilfunknummer führe zu den Bildern, bei denen sie im Kommentarfeld eingetragen sei. Zudem biete die Beklagte sogenannte „Rich Pins“ für Unternehmen an, bei denen die Beklagte neben Adresse und Karteninformationen den Eintrag einer Telefonnummer sogar empfehle.

Der Access Token werde im weiteren Verlauf immer dann mitgesendet, wenn eine erneute Identifizierung des Nutzers erforderlich sei, z. B. beim Hochladen eines Bildes. Wenn der Nutzer alle Bilder betrachten wolle, die auf seiner Pinnwand abgelegt seien, müsse er sich erneut mit dem Access Token identifizieren. Die Bilder würden so abgelegt, dass sie mit der zugehörigen User-ID verknüpft blieben.

Die Beklagte betreibe den Internetservice www.X.com in seiner deutschen Sprachversion. Auch Marketing sei ein Anbieten im Sinne von § 10 PatG.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt (Schriftsatz vom 21.01.2016, Bl. 138 ff d. A.):

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung durch das Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 25.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft am Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen: an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland Serverressourcen und/oder Applikationssoftware für Smartphones und Tablet Computer anzubieten und/oder zu liefern,

a) die zum Einsatz in einem Kommunikationssystem zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder geeignet sind,

1) bei dem mindestens eine Telefoneinheit (TE) vorgesehen ist, die mindestens folgende Komponenten aufweist: - eine digitale Bildaufnahmeinheit zur Aufnahme von Bildern, - einen Telefonspeicher (RAM) zur Speicherung digitaler Bilder - einen Prozessor (P), der mindestens zur Verarbeitung der digitalen Bilder

verwendet wird, - Mittel zum Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneten Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem

2) bei dem ein Server (S) vorgesehen ist, der mindestens folgende Komponenten aufweist: - eine Empfangseinheit (EE) zum Empfangen der von der Telefoneinheit (TE) gesendeten Daten; - eine Analyseeinheit (AE) zur Analyse der Daten bezüglich Ordnungsmerkmalen (OM), die die digitalen Bilder charakterisieren, und - einen Speicher (SP), in dem mindestens die digitalen Bilder archiviert werden, wobei bei der Archivierung die Ordnungsmerkmale berücksichtigt werden,

3) bei dem ein mit der Telefoneinheit (TE) und mit dem Server gekoppeltes Übertragungssystem (ÜS) vorgesehen ist zur Übertragung von Daten, die mindestens die digitalen Bilder einschließlich der Ordnungsmerkmale aufweisen, von der Telefoneinheit (TE) zu dem Server (S),

wobei

4) die Ordnungsmerkmale (OM) jedenfalls eine Mobilfunknummer des Nutzers und/oder eine Nutzer-ID (Nutzer-Name) als „Telefonnummer der Telefoneinheit“ enthalten,

und wobei

5) die Telefoneinheit (TE) mit dem Übertragungssystem (ÜS) drahtlos gekoppelt ist, und somit eine mobile Telefoneinheit gegeben ist,

6) in die Telefoneinheit (TE) eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert ist,

7) die digitale Bildaufnahmeeinheit die Funktionalität einer digitalen Fotokamera aufweist;

(Verletzung von Anspruch 1 von EP 0 814 611 B1 in der eingeschränkten Fassung))

und/oder

b) die zum Einsatz in einem Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder geeignet sind,

1) bei dem Bilder von einer digitalen Bildaufnahmeeinheit in einer Telefoneinheit (TE) aufgenommen werden (301),

2) bei dem die Bilder in der Telefoneinheit in digitaler Form als digitale Bilder gespeichert werden (302),

3) bei dem Daten, die mindestens die digitalen Bilder und diesen zugeordnete Ordnungsmerkmale enthalten, von der Telefoneinheit zu einem Server (S) übertragen werden (303),

4) bei dem die Daten von dem Server empfangen werden (304),

5) bei dem im Server aus den Daten Ordnungsmerkmale (OM) extrahiert werden, die die digitalen Bilder charakterisieren (306),

6) bei dem die digitalen Bilder in dem Server gespeichert werden (306), wobei bei der Speicherung die Ordnungsmerkmale (OM) berücksichtigt werden

wobei

7) die Ordnungsmerkmale (OM) jedenfalls eine Mobilfunknummer des Nutzers und/oder eine Nutzer-ID (Nutzer-Name) als „Telefonnummer der Telefoneinheit“ enthalten,

und wobei

8) die Telefoneinheit (TE) mit dem Übertragungssystem (ÜS) drahtlos gekoppelt ist, und somit eine mobile Telefoneinheit gegeben ist,

9) in die Telefoneinheit (TE) eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert ist,

10) die digitale Bildaufnahmeeinheit die Funktionalität einer digitalen Fotokamera aufweist;

(Verletzung von Anspruch 15 von EP 0 814 611 B1 in der eingeschränkten Fassung)

2. hilfsweise, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung durch das Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zur

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen: an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland Serverressourcen und/oder Applikationssoftware für Smartphones und Tablet Computer anzubieten und/oder zu liefern,

a) die zum Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland in einem Kommunikationssystem zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder geeignet sind,

1) bei dem mindestens eine Telefoneinheit (TE) vorgesehen ist, die mindestens folgende Komponenten aufweist:

- eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern,
- einen Telefonspeicher (RAM) zur Speicherung digitaler Bilder,
- einen Prozessor (P), der mindestens zur Verarbeitung der digitalen Bilder verwendet wird,
- Mittel zur Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneter Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem,

2) bei dem ein Server (S) vorgesehen ist, der mindestens folgende Komponenten aufweist:

- eine Empfangseinheit (EE) zum Empfangen der von der Telefoneinheit (TE) gesendeten Daten;
- eine Analyseeinheit (AE) zur Analyse der Daten bezüglich Ordnungsmerkmalen (OM), die die digitalen Bilder charakterisieren, und
- einen Speicher (SP), in dem mindestens die digitalen Bilder archiviert werden, wobei bei der Archivierung die Ordnungsmerkmale berücksichtigt werden,

3) bei dem ein mit der Telefoneinheit (TE) und mit dem Server gekoppeltes Übertragungssystem (ÜS) vorgesehen ist zur Übertragung von Daten, die mindestens die digitalen Bilder einschließlich der Ordnungsmerkmale aufweisen, von der Telefoneinheit (TE) zu dem Server (S),

wobei

4) die Ordnungsmerkmale (OM) jedenfalls eine Mobilfunknummer des Nutzers und/oder eine Nutzer-ID (Nutzer-Name) als Telefonnummer der Telefoneinheit“ enthalten;

(Verletzung von Anspruch 1 von EP 0 814 611 B1 in der erteilten Fassung)

und/oder

b) die zum Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland in einem Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder geeignet sind,

1) bei dem Bilder von einer digitalen Bildaufnahmeeinheit in einer Telefoneinheit (TE) aufgenommen werden (301),

2) bei dem die Bilder in der Telefoneinheit in digitaler Form als digitale Bilder gespeichert werden (302),

3) bei dem Daten, die mindestens die digitalen Bilder und diesen zugeordnete Ordnungsmerkmale enthalten, von der Telefoneinheit zu einem Server (S) übertragen werden (303),

4) bei dem die Daten von dem Server (S) empfangen werden (304),

5) bei dem im Server aus den Daten Ordnungsmerkmale (OM) extrahiert werden, die die digitalen Bilder charakterisieren (306),

6) bei dem die digitalen Bilder in dem Server gespeichert werden (306), wobei bei der Speicherung die Ordnungsmerkmale (OM) berücksichtigt werden

wobei

7) die Ordnungsmerkmale (OM) jedenfalls eine Mobilfunknummer des Nutzers und/oder eine Nutzer-ID (Nutzer-Name) als „Telefonnummer der Telefoneinheit“ enthalten;

(Verletzung von Anspruch 15 von EP 0 814 611 B1 in der erteilten Fassung)

3. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 22. Juli 2015 die unter Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe

- a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
- b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen für die die Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. (hilfsweise Ziffer I.2.) bestimmt waren, und
- c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei

I.

zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, Auftragbestätigungen oder Zollscheine in Kopien vorzulegen sind,

II.

auch auf den Kaufbelegen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

1. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 22. Juli 2015 begangen hat, und zwar unter Angabe

- a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten oder anderen Vorbesitzer sowie - im Falle von in mehreren Teilbestellungen - durch Kennzeichnung der jeweils zusammenhängenden Teile der Bestellungen;
- b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und der Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen;
- c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
- d) der betriebenen Werbung aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebieten;
- e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden und der Klägerin gegenüber zu Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer, Angebotsempfänger und/oder Lieferungen in der Mitteilung enthalten sind;

wobei der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben betreffend vorstehend a) bis c) durch Vorlage von Bank- Finanz- oder Handelsunterlagen oder einem geeigneten Zugang dazu, hilfsweise: durch Übermittlung von Belegen (Rechnungen in Kopie) nachzuweisen ist, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.

III.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die in Ziffer I.1. (hilfsweise in Ziffer I.2.) bezeichneten und seit dem 22. Juli 2015 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen, hilfsweise Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage.

Die Beklagte trägt vor, ihre Tätigkeit sei auf nichttechnische Aktivitäten wie Marketing beschränkt, sie stelle weder Serverressourcen noch Mittel zur Benutzung des Klagepatents zur Verfügung. Sie sei daher nicht passivlegitimiert. Die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert, weil sie zu ihrem Rechtserwerb nicht vorgetragen habe.

Die Beklagte ist zur Auslegung des Klagepatents der Auffassung, ein Telefon könne nur ein Festnetz- oder Mobiltelefon im klassischen Sinne sein. Auch das Senden der Bilddaten müsse im Wege der Telefonie erfolgen. Ordnungsmerkmale seien nicht alle vom Nutzer hinzugefügten Daten, sondern nur solche, die die digitalen Bilder charakterisierten und die gleichzeitig mit den Bildern hochgeladen würden. Eine Berücksichtigung der Ordnungsmerkmale bei der Archivierung liege nur vor, wenn die Ordnungsmerkmale in der Analyseeinheit extrahiert und so verwendet würden, dass die digitalen Bilder in einer ihre spätere Auffindbarkeit erleichternden Weise abgespeichert würden. Die Bilder müssten in aus den Ordnungsmerkmalen abgeleiteten Strukturen abgespeichert werden, die bloße Wiederauffindbarkeit aufgrund einer Verknüpfung sei nicht ausreichend. Der Begriff der Telefonnummer der Telefoneinheit sei eng auszulegen und beziehe sich jeweils auf ein bestimmtes Gerät, nicht auf einen bestimmten Nutzer. Vorteil der patentgemäßen Lösung sei, dass die Bilder einer Telefoneinheit von den Bildern einer anderen Telefoneinheit desselben Nutzers unterschieden werden könnten. Der Wortsinn des Anspruchs sei auf eine automatische Übermittlung der Telefonnummer beschränkt. Der für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche doppelte Inlandsbezug liege nicht vor. Ein Schlechthinverbot der angegriffenen Software im Hinblick auf die manuelle Eingabe der Telefonnummer sei unverhältnismäßig.

Bei der Beklagten richte sich der Speicherort nach dem individuellen Hashcode eines jeden Bildes. Zusätzliche Kommentare würden in einem anderen Server in einer Metadatenbank gespeichert. Bei Rich-Pins werde die Telefonnummer nicht vom Nutzer eingegeben, sondern serverseitig hinzugefügt.

Die Beklagte stützt ihren Aussetzungsantrag im Wesentlichen auf die Entgegenhaltungen JP-OS-H08-65403 (Anlage B10, Übersetzung Anlage B 11) und US 4,884,132 (Anlage B 5, Übersetzung Anlage B 5Ü), weil diese jeweils alle Merkmale der streitgegenständlichen Ansprüche vorwegnehmen. Des Weiteren liege eine erfinderische Tätigkeit nicht vor.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die gewechselten Schriftsätze, sowie auf die Sitzungsniederschriften vom 10.12.2015 (Bl. 132/134) und 10.03.2016 Bezug genommen.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung reichte die Beklagte den nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 18.03.2016 ein.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Hinsichtlich der Handlungsalternative des „Liefers“ war die Klage jeweils abzuweisen.

A.

Die Klage ist zulässig.

I.

Das Landgericht München I ist zuständig, weil die sachliche, örtliche und internationale Zuständigkeit für die Beklagte gegeben ist.

II.

Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Dies gilt auch für den Unterlassungsantrag, weil er den Vorgaben des Bundesgerichtshofs für die Formulierung von Klageanträgen in Patentverletzungsstreitigkeiten (BGH GRUR 2005, 569 - Blasfolienherstellung und GRUR 2012, 485 - Rohrreinigungsdüse II) entspricht. Der Unterlassungsantrag trägt dem Streit der Parteien über die Auslegung und Bedeutung einzelner Merkmale der geltend gemachten Patentansprüche hinreichend Rechnung.

III.

Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen für den Schadensersatzfeststellungsantrag sind gegeben, weil das erforderliche Feststellungsinteresse besteht, § 256 Abs. 1 ZPO. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagte ist vor Erteilung der Auskunft durch die Beklagte noch nicht bezifferbar.

B.

Die Klage ist teilweise begründet, weil die angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent in Anspruch 1 und in Anspruch 15 sowohl wortsinngemäß als auch äquivalent verletzen und die Beklagte passivlegitimiert ist.

I.

Zum Gegenstand der Klageschutzrechte

Das Klagepatent EP 0 814 611 B1 bezieht sich in Anspruch 1 bzw. 15 auf ein Kommunikationssystem und ein Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder. Das Klagepatent wurde am 03.06.1997 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 17.06.1996 (DE 19624128) angemeldet.

1. Der angesprochene Fachmann ist ein Ingenieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Fach Elektrotechnik ggf. mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Er verfügt über praktische Erfahrung im Bereich der konzeptionellen Entwicklung von Mobilfunkgeräten und Systemen für Mobilfunkgeräte. Hingegen verfügt er über keine fachspezifischen Kenntnisse im Bereich der Bildverarbeitung und -übertragung. Zwar waren zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents bereits einzelne Mobiltelefone mit integrierter Kamera auf dem Markt, es handelte sich jedoch um eine sehr neue, nicht bereits seit Jahren etablierte Technologie.

2. Im Stand der Technik waren verschiedene Formen der Datenübertragung und Archivierung bekannt. Das Klagepatent verweist in der Beschreibungseinleitung auf die EP 0 624968 A2, die ein Bild- und Audio-Kommunikationssystem beschreibt mit der Fähigkeit zu grafischen Anmerkungen. Das System ermöglicht die annähernd gleichzeitige Übertragung und den Empfang von Audiosignalen zeitlich ineinander verzahnt und weist ein Speichermanagementsystem mit einem vereinheitlichten Dateiformat auf. Das Dateiformat beinhaltet ein Datenspeicherkopffeld, das unter anderem Informationen beinhaltet, die das Gesamtbild identifizieren, komprimierte Grafikanmerkungen und zugehörige komprimierte Audiodateien. Weiter verweist die Klagepatentschrift auf ein System mit digitaler Kamera aus der WO 97/05738, bei dem den aufgenommenen Bilddaten charakterisierende Daten hinzugefügt werden, wobei die zu übertragenden und entfernt empfangenen Bilddaten entsprechend mit mitübertragenen charakterisierenden Daten in einer Datenbank gespeichert werden.

3. Das Klagepatent kritisiert am Stand der Technik, dass mit steigender Anzahl der zu archivierenden Bilder das Problem der Datenhaltung und insbesondere der Datenauffindung der Bilddaten bestehe.

4. Das Klagepatent stellt sich aus seiner subjektiven Sicht die Aufgabe, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und ein Kommunikationssystem und ein Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder zu schaffen, bei dem die Verwaltung und Archivierung digitaler Bilder einfach, schnell und übersichtlich durchgeführt wird.

5. Doch kommt es nicht entscheidend auf die subjektive Sicht der Klagepatentschrift an, es ist allein die objektive Sicht des Fachmanns maßgeblich. Die Aufgabe einer Erfindung ist danach zu beurteilen, welche Aufgabenstellung objektiv der Fachmann der Patentschrift als gelöst entnimmt. Es ist also anhand objektiver Gesichtspunkte das technische Problem zu bestimmen, das durch die Erfindung tatsächlich bewältigt wird (vgl. BGH GRUR 1986, 803, 805 - Formstein). Demzufolge muss die Aufgabe des Patents hier dahingehen eingeschränkt werden, dass die Nachteile des Standes der Technik im Bezug auf die Wiederauffindbarkeit von archivierten digitalen Bildern überwunden werden sollen.

II.

Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Klagepatent das erfindungsgemäße Kommunikationssystem und das erfindungsgemäße Verfahren vor.

1. Es ist zulässig, dass die Klägerin hier nur eine beschränkte Anspruchsfassung geltend macht. Die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einem Angriff auf den Rechtsbestand nur eingeschränkt verteidigt, kann im Verletzungsverfahren schon vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens berücksichtigt werden (BGH GRUR 2010, 904,

908 - Maschinensatz). Die zu einer Beschränkung des Schutzrechts führende Entscheidung kann - solange sie nicht rechtskräftig geworden ist, der Verletzungsprüfung nur zugrunde gelegt werden, wenn derjenige Patentanspruch, auf den die Klage im Verletzungsprozess gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird. Diese Beschränkung ist auch der Auslegung des Klagepatents zugrunde zu legen (BGH GRUR 2010, 904, 908 - Maschinensatz).

2. Die Klägerin legt für die Ansprüche 1 und 15 des Klagepatents in der hier geltend gemachten eingeschränkten Fassung folgende Merkmalsgliederung vor (Anlage K 25), der sich die Kammer angeschlossen hat:

Anspruch 1:

1. Kommunikationssystem zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder, bestehend aus

1.1 mindestens einer Telefoneinheit (TE), die mindestens aufweist:

1.1.1 eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern

1.1.2 einen Telefonspeicher (RAM) zur Speicherung digitaler Bilder

1.1.3 einen Prozessor (P), der mindestens zur Verarbeitung der digitalen Bilder verwendet wird,

1.1.4 Mittel zum Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneter Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem,

1.1.5 Mittel zum Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneter Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem,

1.2 einen Server (S), der mindestens aufweist:

1.2.1 eine Empfangseinheit (EE) zum Empfangen der von der Telefoneinheit (TE) gesendeten Daten

1.2.2 eine Analyseeinheit (AE) zur Analyse der Daten bezüglich Ordnungsmerkmalen (OM), die die digitalen Bilder charakterisieren, und

1.2.3 einen Speicher (SP), in dem mindestens die digitalen Bilder archiviert werden, wobei bei der Archivierung die Ordnungsmerkmale (OM) berücksichtigt werden,

1.3 einem Übertragungssystem (ÜS), das mit der Telefoneinheit (TE) und mit dem Server gekoppelt ist

1.3.1 zur Übertragung von Daten, die mindestens die digitalen Bilder einschließlich der Ordnungsmerkmale aufweisen, von der Telefoneinheit (TE) zu dem Server (S)

1.4 Die im Kommunikationssystem verwendeten Ordnungsmerkmale enthalten mindestens die Telefonnummer der Telefoneinheit (TE) und/oder die Telefonnummer des Servers,

1.5 die Telefoneinheit (TE) ist mit dem Übertragungssystem (ÜS) drahtlos gekoppelt, womit eine mobile Telefoneinheit gegeben ist,

1.6 in die Telefoneinheit (TE) ist eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert,

1.7 die digitale Bildaufnahmeeinheit weist die Funktionalität einer digitalen Fotokamera auf.

Anspruch 15:

15. Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung digitaler Bilder,

15.1 Bilder werden von einer digitalen Bildaufnahmeeinheit in einer Telefoneinheit (TE) aufgenommen (301),

15.2 die Bilder werden in der Telefoneinheit in digitaler Form als digitale Bilder gespeichert (302),

15.3 Daten, die mindestens die Bilder und diesen zugeordnete Ordnungsmerkmale enthalten, werden von der Telefoneinheit zu einem Server (S) übertragen (303),

15.4 die Daten werden vom Server empfangen (304),

15.5 im Server werden aus den Daten Ordnungsmerkmale (OM) extrahiert, die die digitalen Bilder charakterisieren (306),

15.6 die digitalen Bilder werden in dem Server gespeichert, wobei bei der Speicherung die Ordnungsmerkmale berücksichtigt werden,

15.7 die Ordnungsmerkmale (OM) mindestens die Telefonnummer der Telefoneinheit und/oder die Telefonnummer des Servers enthalten,

15.8 wobei die Telefoneinheit (TE) mit dem Übertragungssystem drahtlos gekoppelt ist, und somit eine mobile Telefoneinheit gegeben ist,

15.9 wobei in die Telefoneinheit (8TE) eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert ist,

15.10 wobei die digitale Bildaufnahmeeinheit die Funktionalität einer digitalen Fotokamera aufweist.

III.

Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch. Es handelt sich um einen Vorrichtungsanspruch.

Der Schutzbereich eines Europäischen Patents wird nach Art. 69 EPÜ, § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt. Nach der Rechtsprechung des X. Senats des Bundesgerichtshofes sind Beschreibung und Zeichnungen, die dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen und zwar unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung, der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit oder der Prüfung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist (BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I; BGH, GRUR 2015, 875 Rz. 15 - Rotorelemente). Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH GRUR 2011, 701 - Okklusionsvorrichtung). Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend (BGH GRUR 1999, 909- Spannschraube). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH GRUR 2011, 701 - Okklusionsvorrichtung; GRUR 2015, 972 - Kreuzgestänge). Bei Vorrichtungsansprüchen liegt eine Patentverletzung jedenfalls dann vor, wenn die Merkmale der angegriffenen Ausführungsform objektiv geeignet sind, die patentgemäßen Wirkungen herbeizuführen. Unerheblich ist, ob die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder zur zufällig erreicht werden, und ob es der Verletzer darauf absieht, diese Wirkungen zu erzielen. Deshalb liegt eine Patentverletzung auch vor, wenn eine Vorrichtung regelmäßig so bedient wird, dass die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen nicht erzielt werden (vgl. BGH GRUR 2006, 399, Rz. 21 - Rangierkatze).

2. Zu Recht unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die angegriffenen Ausführungsformen von den Merkmalen 1., 1.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.3 und 1.3.1, 1.5, 1.6 und 1.7 Gebrauch machen.

3. Die angegriffene Ausführungsform macht, wenn sie vom Nutzer in Betrieb gesetzt werden, von Merkmal 1.1 wortsinngemäß Gebrauch, weil die im Streit stehenden Geräte, für die die Beklagte die streitgegenständliche Software und Serverressourcen anbietet, Telefoneinheiten sind.

Der maßgebliche Fachmann versteht das Merkmal 1.1 dahingehend, dass es sich um ein Gerät handeln muss, das zumindest auch Sprache an einen anderen Teilnehmer übertragen kann. Dabei kann es sich einerseits um ein klassisches Mobilfunktelefon oder Festnetztelefon handeln, wie in der Beschreibungsstelle [0045] aufgeführt ist:

„[0045] Da die Telefoneinheit TE sowohl über Leitungen, also drahtgebunden, oder auch drahtlos, also als ein Mobiltelefon ausgestaltet sein kann, ist für den Fall, dass die Telefoneinheit TE als Mobiltelefon oder auch als schnurloses Telefon ausgestaltet ist, eine Antenne A vorgesehen.“

Es kann sich aber auch um ein Gerät handeln, bei dem Sprache in Audio-Datenpaketen übertragen wird (Internet-Telefonie oder Voice-over-IP). In Abschnitt [0042] ist davon die Rede, dass das Telefon entweder als „normales“ Telefon betrieben wird oder als Bildaufnahmegerät im Rahmen des Kommunikationssystem, weshalb in einer Weiterbildung eines Modustaste MT vorgesehen ist, mit der zwischen dem Modus als normales Telefon und dem Betrieb im patentgemäßen Kommunikationssystem hin- und hergewechselt werden kann. In Abschnitt [0008] ist zum Stand der Technik ausgeführt, dass auch eine paketweise Übertragung von Audiodaten bereits vorbekannt ist. Diese Art der Sprachübertragung ist nach dem Wortlaut von Anspruch und Beschreibung nicht ausgeschlossen.

b. Die angegriffene Ausführungsform ist geeignet, Merkmal 1.1 wortsinngemäß zu verwirklichen, soweit sie auf Mobiltelefonen und internetfähigen Tablets zum Einsatz kommt.

4. Die angegriffene Ausführungsform macht von Merkmal 1.1.4 wortsinngemäß Gebrauch, weil die angegriffene Ausführungsform Mittel zum Senden digitaler Bilder einschließlich diesen zugeordneter Ordnungsmerkmale über ein Übertragungssystem aufweisen.

Streitig ist zwischen den Parteien, was die Patentschrift unter Ordnungsmerkmalen versteht. Anspruchsgemäß werden die Ordnungsmerkmale wie die digitalen Bilder an den Server gesendet, wo eine Analyseeinheit diesen Daten analysiert und die durch die Analyseeinheit als solche erkannten Ordnungsmerkmale werden bei der Archivierung der digitalen Bilder berücksichtigt. Die Ordnungsmerkmale charakterisieren die digitalen Bilder im anspruchsgemäßen Kommunikationssystem (Abschnitt [0013], Zeile 44-46). Weiter führt die Patentschrift in Abschnitt [0015] aus, dass die Ordnungsmerkmale in der Analyseeinheit extrahiert und dazu verwendet werden, die digitalen Bilder in einer Weise zu speichern, dass diese leicht wiederauffindbar sind. Die Speicherung erfolgt abhängig von den extrahierten Ordnungsmerkmalen, wodurch eine einfache, schnelle und übersichtlich Archivierung digitaler Bilder automatisch durchgeführt werde. In einer Ausführungsform sind die Ordnungsmerkmale vom Benutzer vorgebar (Abschnitt [0019], Zeile 1-5), wobei es sich auch um Audiodaten handeln kann, also z. B. vom Nutzer aufgesprochene Informationen, charakteristische Geräusche oder Musik (Abschnitt [0021], Zeile 6-13). Die Ordnungsmerkmale können vom Benutzer vorgegeben werden, vgl. Abschnitt [0055]. Lediglich in einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Ordnungsmerkmale selbst die Angabe enthalten, an welcher Stelle des Speichers die digitalen Bilder abgespeichert werden sollen, z. B. durch direkte Pfadangabe (Abschnitt [0024], Zeile 32-38). An keiner Stelle in Beschreibung und Anspruch wird dagegen verlangt, dass die Ordnungsmerkmale zusammen mit den Bildern an einem Speicherort gespeichert werden müssen oder mit den Bildern gleichzeitig gesendet werden müssen. Ebenfalls ist nicht erforderlich, dass die Ordnungsmerkmale einen Einfluss auf den Ort haben, an dem die Bilddaten gespeichert werden, dies ist aus der oben zitierten Beschreibungsstelle ersichtlich nur in einer Weiterbildung vorgesehen. Insoweit handelt es sich bei der Angabe in Abschnitt [0051], Zeile 54, wonach die Ordnungsmerkmale mindestens die Angabe enthalten sollen, an welcher Stelle des Speichers die digitalen Bilder abgespeichert werden sollen, offensichtlich um ein Schreibversehen. Ordnungsmerkmale im Sinne des Klagepatents sind daher grundsätzlich alle vom Nutzer oder automatisch zu den Bildern hinzugefügten Informationen, die über die reinen Bilddaten hinausgehen.

b. Die angegriffene Ausführungsform ist geeignet, Merkmal 1.1 wortsinngemäß zu verwirklichen. Bei der angegriffenen Ausführungsform wird unstreitig mit den Bildern mindestens eine Session-ID hochgeladen und abgespeichert. Zu Beginn einer „Session“ wird unstreitig auch die unveränderte Nutzeridentifikation an den Server der Beklagten gesendet. Beide kommen als Ordnungsmerkmal in Betracht. Weiter ist es dem Nutzer auch möglich, seine Telefonnummer in ein Kommentarfeld der angegriffenen Software einzutragen. Diese wird ebenfalls an die Server der Beklagten übertragen und ist ebenfalls geeignet, als Ordnungsmerkmal im Sinne des Klagepatents zu dienen.

5. Die angegriffene Ausführungsform macht von Merkmal 1.2.2 wortsinngemäß Gebrauch, weil die angegriffene Ausführungsform eine Analyseeinheit im Sinne von Merkmal 1.2.2 aufweist.

Die Analyseeinheit AE muss nach Abschnitt [0052] entsprechend der Art der Ordnungsmerkmale ausgestaltet sein, um die Analyseeinheit in die Lage zu versetzen, die Ordnungsmerkmale aus den

übertragenen Daten zu extrahieren. Dabei ist nicht erforderlich, dass die Analyseeinheit die Ordnungsmerkmale auch inhaltlich verarbeiten kann, also ihren Inhalt erkennt, es ist ausreichend, dass die Analyseeinheit die Ordnungsmerkmale als solche erkennt. Dies ergibt sich aus den Beschreibungsstellen. Wie oben geschildert können Ordnungsmerkmale auch vom Nutzer zu den Bildern aufgesprochene Informationen sein (Abschnitt [0021], Zeile 6-8). Jedoch ist nur in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform in der Analyseeinheit ein Mittel zur Analyse von Sprachsignalen vorgesehen, aus denen die Ordnungsmerkmale extrahiert werden (Abschnitt [0034], Zeile 15-19). Ordnungsmerkmale sind daher auch solche Sprachinformationen, die die Analyseeinheit nicht analysiert, sondern nur als Ordnungsmerkmal erkennt und allenfalls in der Lage ist, eine Verknüpfung mit dem zu speichernden Bild herzustellen.

b. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 1.2.2 wortsinngemäß. Der angegriffene Dienst „X“ erkennt die User-ID, die mit den Bildern so verknüpft wird, dass der Nutzer später wieder auf die von ihm hochgeladenen Bilder zugreifen kann. Zudem erkennt die angegriffene Ausführungsform vom Nutzer eingegebene Metadaten, die in den Servern der Beklagten als Metadaten erkannt, mit den Bilddaten verknüpft und suchfähig separat gespeichert werden. Die angegriffene Ausführungsform verfügt daher über eine anspruchsgemäße Analyseeinheit, die die Ordnungsmerkmale als solche erkennen kann und in der Lage ist, diese aus den übertragenen Daten zu extrahieren.

6. Die angegriffene Ausführungsform macht von Merkmal 1.2.3 wortsinngemäß Gebrauch, weil die Ordnungsmerkmale bei der Archivierung berücksichtigt werden.

Eine Berücksichtigung der Ordnungsmerkmale bei der Archivierung im Sinne des Patentanspruchs liegt bereits dann vor, wenn die Ordnungsmerkmale mit den Bildern logisch verknüpft gespeichert werden und auf diese Weise eine Suchfunktion bereitgestellt wird. Was das Patent unter „Berücksichtigung“ der Ordnungsmerkmale versteht, ist in der Beschreibung nicht im Einzelnen ausgeführt, insbesondere stellt die Patentschrift keine Mindestanforderungen an eine „Berücksichtigung“. Zweck der Berücksichtigung der Ordnungsmerkmale bei der Speicherung ist, dass die digitalen Bilder in einer Weise gespeichert werden, dass diese digitalen Bilder schnell wiederauffindbar sind (Abschnitt [0048], Zeile 5-9). Dieser Zweck lässt sich bereits durch die Herstellung einer Verknüpfung und die Bereitstellung einer Suchfunktion erreichen. Dass mehr nicht gefordert ist, zeigt wiederum die Überlegung, dass auch Sprachsignale Ordnungsmerkmale darstellen können, aber nur in einer vorteilhaften Weiterbildung eine Spracherkennungseinheit vorgesehen ist (Unteranspruch 12., Abschnitt [0034], Zeile 15-19). Die Sprachsignale können daher außerhalb des Bereichs von Unteranspruch 12. nur ohne inhaltliche Analyse durch die Analyseeinheit schlicht mit den zu speichernden Bildern verknüpft abgespeichert werden. Nicht erforderlich ist auch, dass die Ordnungsmerkmale Einfluss auf den Speicherort der digitalen Bilder nehmen. Dies ist wiederum nur in einer Weiterbildung vorgesehen, vgl. Abschnitt [22] Z. 14 - 28, wo es heißt:

„[0022] in einer weiteren Ausgestaltung ist es vorgesehen, das Datum und/oder die Uhrzeit der Aufnahme des Bilder und/oder des Sendezeitpunkts der Daten als Ordnungsmerkmale zu verwenden. Durch diese Weiterbildungen können in dem Server die Ordnungsmerkmale auf sehr einfache Weise extrahiert werden und direkt in die Information, an welcher Stelle des Speichers die digitalen Bilder gespeichert werden sollen, umgesetzt werden. Diese Umsetzung kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass in dem Server die empfangenen digitalen Bilder in Verzeichnissen gespeichert werden, die sich beispielsweise nach den mitgesendeten Zeitpunkten der Aufnahme oder des Sendens der digitalen Bilder gliedern.“

Auch ist lediglich in einer vorteilhaften Weiterbildung in Unteranspruch 8. vorgesehen, dass die Ordnungsmerkmale selbst die Angabe enthalten, an welcher Stelle des Speichers die digitalen Bilder abgespeichert werden sollen. Unstreitig erfolgt aber auch bei der Speicherung in einem bestimmten „Verzeichnis“ oder an einer bestimmten Stelle keine Speicherung an einem bestimmten physischen Ort des Speichers, sondern es wird wiederum nur eine Verknüpfung hergestellt. Die Formulierung, dass die Ordnungsmerkmale „mindestens“ eine Angabe enthalten, an welcher Stelle des Speichers die digitalen Bilder abgespeichert werden sollen, ist daher sprachlich missglückt, es handelt sich nur um den Gegenstand eines abhängigen Unteranspruchs.

Das Merkmal „Berücksichtigen der Ordnungsmerkmale bei der Archivierung“ verlangt aber auch nicht, dass die Ordnungsmerkmale und die Bilddaten physisch an ein und demselben Ort oder in direktem Zusammenhang gespeichert werden. Hierfür bietet weder der Anspruch noch die Beschreibung einen

Anhaltspunkt. Für das von der Patentschrift beabsichtigte leichtere Wiederauffinden der Bilder genügt die Herstellung einer Verknüpfung.

b. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 1.2.3 wortsinngemäß. Bei der angegriffenen Ausführungsform werden die von den Nutzern hochgeladenen Bilder jeweils verknüpft mit der Session-ID gespeichert, die die User-ID enthält. Die Session-ID dient der Verknüpfung der Bilddaten mit den von den Nutzern eingegebenen Metadaten, die separat gespeichert werden, aber auch mit dem Benutzerkonto des jeweiligen Nutzers, der sich zu Beginn einer „Session“ mit seiner Nutzeridentifikation gegenüber den Servern der Beklagten identifiziert hat. Öffnet der Benutzer sein Benutzerkonto, kann er auf alle von ihm hochgeladenen Bilder zugreifen.

Hinsichtlich der vom Benutzer zum Bild eingegebenen Metadaten liegt eine Berücksichtigung ebenfalls vor. Diese werden mit dem Bild verknüpft separat gespeichert. Eine Suche nach den eingegebenen Metadaten ermöglicht unstreitig das Auffinden des Bildes, dem diese zugeordnet sind.

7. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 1.4 wortsinngemäß, weil die Telefonnummer der Telefoneinheit als Ordnungsmerkmal verwendet werden kann.

Merkmal 1.4 verlangt, dass die im Kommunikationssystem verwendeten Ordnungsmerkmale mindestens die Telefonnummer der Telefoneinheit und/oder die Telefonnummer des Servers enthalten. Die Beschreibung geht dabei nicht darauf ein, dass auch im Prioritätszeitpunkt einem bestimmten Mobil- oder Festnetztelefon keine Telefonnummer dauerhaft zugeordnet ist. Unstreitig war es bereits im Prioritätszeitpunkt möglich, durch das Wechseln der SIM-Karte einem Mobilfunktelefon eine andere Telefonnummer zuzuordnen oder ein konkretes Festnetztelefon von einem Festnetzanschluss zu entfernen und an einen anderen Festnetzanschluss anzuschließen. Eine „Telefonnummer der Telefoneinheit“ im wörtlichen Sinn gab es daher auch im Prioritätszeitpunkt nicht. Die Patentschrift gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Telefonnummer gemeint ist, die einem bestimmten Telefon im Zeitpunkt der Nutzung des patentgemäßen Kommunikationssystems zugeordnet ist. Denn dann ermöglicht die Verwendung der Telefonnummer des am Kommunikationssystem beteiligten Telefons als Ordnungsmerkmal die Unterscheidung der Bilder verschiedener Nutzer voneinander. Eine Telefonnummer, sei es im Festnetz oder im Mobilfunknetz, ist auch im Prioritätszeitpunkt grundsätzlich einem bestimmten Nutzer oder einer bestimmten Nutzergruppe zugeordnet. Ihre Verwendung als Ordnungsmerkmal ermöglicht daher in erster Linie die Unterscheidung der Bilder verschiedener Nutzer untereinander, wovon auch die Beklagte in der Klageerwiderung noch ausging, vgl. dort S. 8 (Bl. 82 d. A.).

Die Unterscheidung der Bilder verschiedener Nutzer untereinander ermöglicht auch die im Anspruch vorgesehene Alternative der Verwendung der Telefonnummer des Servers als Ordnungsmerkmal. Unstreitig ist die Verwendung der Telefonnummer des Servers sinnlos, wenn alle Nutzer auf ein und denselben Server unter Verwendung derselben Telefonnummer zugreifen. Die Verwendung dieser einzigen Telefonnummer ermöglicht keine Verwaltung der Bilder und keine Suchfunktion, weil sie allen hochgeladenen Bildern gleichermaßen zugeordnet ist. Als sinnvoller Anwendungsfall bietet sich aber nach übereinstimmender Auffassung der Parteien an, dass jedem Nutzer eine andere, eigene Telefonnummer zugewiesen wird, unter der er den Server erreichen kann. Wird dann diese eigene Servertelefonnummer den Bildern des jeweiligen Nutzers als Ordnungsmerkmal zugeordnet, ermöglicht sie ebenfalls die Unterscheidung der Bilder unterschiedlicher Nutzer voneinander.

Gleiches gilt für die in Abschnitt [0023] und [0051] - aber nicht im Patentanspruch - erwähnten „anderen Arten der Identifikation der Telefoneinheit“. Weil davon auszugehen ist, dass eine bestimmte Person oder eine bestimmte Personengruppe ein Gerät vorwiegend nutzt, sind die Lichtbilder, denen eine Identifikation eines bestimmten Geräts als Ordnungsmerkmal zugeordnet ist, dieser Person oder Personengruppe (Nutzer) zuzuordnen. Auch diese zur Telefonnummer als Alternativen dargestellten Ordnungsmerkmale sind erfindungsgemäß grundsätzlich dazu vorgesehen und geeignet, die Bilder verschiedener Nutzer voneinander abzugrenzen.

Den Fall, dass eine einzige Person im patentgemäßen Kommunikationssystem mehrere Telefonnummern nutzt, hat die Patentschrift nicht erkennbar in Erwägung gezogen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass das Patent mit dem Merkmal der Telefonnummer in erster Linie die Bilder, die von demselben Nutzer, aber mit unterschiedlichen Geräten hochgeladen wurden, voneinander unterscheiden will. Für die bessere Verwaltung der Bilder eines Nutzers schlägt die Patentschrift die Verwendung einer Reihe weiterer

Ordnungsmerkmale vor, wie etwa die implizit in den Bildern enthaltenen Ordnungsmerkmale, so z. B. der Bildinhalt (Abschnitt [0049]), Informationen über das Aufnahmedatum oder das Sendedatum (Abschnitt [0022] und [0050]), vom Benutzer hinzugefügte Audiodaten wie Musik, Geräusche oder vom Benutzer in die Telefoneinheit eingesprochene Sprache (Unteranspruch 5. und 6., Abschnitt [0021] und [0051]), eine direkte Pfandangabe des Verzeichnisses, in das das Bild auf dem Server gespeichert werden soll (Unteranspruch 8., Abschnitt [0024], [0051]) oder auch vom Benutzer eingegebene alphanumerische Daten (Abschnitt [0051]).

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die in der Beschreibung in Abschnitt [0023] als Alternativen zur Verwendung der Telefonnummer genannten „anderen Arten der Identifikation der Telefoneinheit“ nicht vom Anspruch in der erteilten Fassung des Patents umfasst sind. Der Wortlaut von Anspruch 1. erwähnt diese anderen Identifikationsmöglichkeiten der Telefoneinheit nicht. Die Beschreibungsstellen stehen insoweit im Widerspruch zum erteilten Anspruch. Die Anpassung der Beschreibung wurde offensichtlich nach Beschränkung des Patents im Erteilungsverfahren übersehen. In der veröffentlichten Anmeldung (Anlage B 10) war die Verwendung der Telefonnummer der Telefoneinheit oder des Servers als Ordnungsmerkmal noch Gegenstand des vom weiter gefassten Hauptanspruch 1. abhängigen Unteranspruchs 8. Der Wortsinn von Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist daher auf die Verwendung einer Telefonnummer zur Identifikation des Nutzers beschränkt und lässt andere Möglichkeiten der Identifikation nicht zu.

Die Patentschrift gibt dagegen keinerlei Hinweise darauf, dass sich der Wortsinn auf eine automatische Übermittlung der Telefonnummer des Telefons oder des Servers beschränkt, wie die Beklagte geltend machen möchte. Eine solche Einschränkung findet sich weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung. Unrichtig ist, dass der Benutzer die Alternative zur Eingabe der eigenen Telefonnummer, die Telefonnummer des Servers, gar nicht kennen könne. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Telefonnummer des Servers dem Nutzer selbst nicht bekannt sein sollte. Dass es für den Nutzer praktischer ist, wenn diese Daten von der Telefoneinheit automatisch hinzugefügt werden, rechtfertigt eine Auslegung des Patentanspruchs unter seinem Wortlaut nicht.

Die Unteransprüche und Beschreibungseinleitung befassen sich hingegen, wie oben bereits ausgeführt, eingehend mit vom Nutzer willkürlich hinzugefügten Ordnungsmerkmalen. Weshalb es sich bei der Telefonnummer der Telefoneinheit nicht auch um ein solches vom Nutzer willkürlich hinzugefügtes Ordnungsmerkmal handeln kann, erschließt sich nicht.

Soweit die Beklagten geltend machen wollen, dem Merkmal fehle es ansonsten an der erforderlichen Technizität, ist dieser Einwand jedenfalls nicht zielführend. Das Patent verlangt insbesondere nicht, dass die Analyseeinheit des Servers eine händisch eingegebene Telefonnummer als Telefonnummer erkennen können muss. Es ist - wie oben dargestellt - ausreichend, dass die Analyseeinheit die eingegebenen Daten als Ordnungsmerkmal erkennt. Der mit der Verwendung des Ordnungsmerkmals Telefonnummer der Telefoneinheit beabsichtigte Zweck der Unterscheidung der Bilder verschiedener Nutzer voneinander lässt sich mit der händisch eingegebenen Telefonnummer als Ordnungsmittel technisch ebenso erreichen, soweit eine Suche nach diesen händisch eingegebenen Daten möglich ist. Die Information wird in diesem Sinne von der Analyseeinheit ausgewertet und bei der Speicherung berücksichtigt. Ob sie damit ein technisches Merkmal ist, kann offen bleiben, weil dies eine Frage des Rechtsbestands ist. Eine Auslegung unter dem eindeutigen Wortlaut des Patents kann nicht damit begründet werden, dass das Patent nur im Fall der einschränkenden Auslegung rechtsbeständig sei.

b. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 1.4 wortsinngemäß. Sie erlaubt, Bildkommentare als Metadaten einzugeben, darunter auch die gegenwärtige Telefonnummer des Mobilgeräts mit dem das jeweilige Bild aufgenommen und an die Server der Beklagten gesendet wird. Die angegriffene Ausführungsform stellt auch eine Suchfunktion bereit, mit der gezielt nach der eingegebenen Telefonnummer gesucht werden kann und die auch die mit dieser Telefonnummer versehenen Bilder zuverlässig wiederfindet. Unschädlich ist, dass die Telefonnummer von der Analyseeinheit nicht als solche erkannt wird und die Telefonnummer genau in dem Format gesucht werden muss, in dem sie vom Nutzer eingegeben wurde.

c. Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Patentanspruchs 1 auch äquivalent Gebrauch. Die Verwendung der User-ID ist äquivalent zur Verwendung der im Patentanspruch vorgesehenen Telefonnummer der Telefoneinheit. Die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden angegriffenen Ausführungsform in den Schutzbereich eines Patents im

Sinne einer äquivalenten Verletzung setzt dreierlei voraus (BGH GRUR 2015, 361, 363 - Kochgefäß): Die Ausführungsform muss erstens das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Art. 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. Artikel 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I; GRUR 2007, 959 - Pumpeinrichtung). Der Schutzbereich des Patents wird auf diese Weise nach Maßgabe dessen bestimmt, was der Fachmann auf der Grundlage der erfindungsgemäßen Lehre als äquivalent zu erkennen vermag und damit an dem Gebot des Art. 1 des Auslegungsprotokolls ausgerichtet, bei der Bestimmung des Schutzbereichs einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden (BGH, GRUR 2011, 313 Randnummer 35 - Crimpwerkzeug IV).

2. Die Verwendung der User-ID ist zur Telefonnummer der Telefoneinheit gleichwirkend. Für die Frage der Gleichwirkung ist entscheidend, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und insgesamt - zur Lösung der dem Patentanspruch zu Grund liegenden Aufgabe bereitstellen und ob diese Wirkungen bei der angegriffenen Ausführungsform durch andere Mittel erzielt werden (BGH GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Die in Merkmal 1.4 beschriebene Verwendung der Telefonnummer der Telefoneinheit bewirkt die eindeutige Abgrenzung der Bilder verschiedener Nutzer oder Nutzergruppen desselben Servers untereinander. Auch die User-ID leistet im angegriffenen Kommunikationssystem die eindeutige Abgrenzung der Bilder verschiedener Nutzer oder Nutzergruppen untereinander. Ebenso wenig wie die Telefonnummer ist die User-ID an das vom einem Nutzer in einem konkreten Moment verwendete Gerät gebunden, sondern weist auf einen bestimmten berechtigten Benutzer oder eine bestimmte berechnete Nutzergruppe hin. Ferner erlaubt auch die User-ID eine Kontaktaufnahme mit dem Sender im verwendeten Kommunikationssystem.

3. Seine Fachkenntnisse befähigen den Fachmann auch die Nutzer-ID als abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Unstreitig war bereits im Prioritätszeitpunkt die Verwendung von Nutzer-ID und Passwort zum Zugriff auf Speichersysteme bereits vorbekannt und gängige Praxis.

4. Die Überlegungen des Fachmanns, die dieser anstellen muss, um zu der abgewandelten Ausführung zu kommen, müssen derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I; GRUR 2002 - 519 - Schneidmesser II, GRUR 2011, 313 - Crimpwerkzeug IV). Die Überlegungen des Fachmanns zur Auffindung des äquivalenten Austauschmittels sind vorliegend am Sinngehalt des Anspruch 1 des Klagepatents orientiert. Es verwendet ebenfalls ein nutzerbezogenes Ordnungsmerkmal zur Unterscheidung der Bilder verschiedener Nutzer untereinander. Ebenso wie die Telefonnummer liegt die Nutzer-ID im System nach einmaliger Eingabe bereits vor und muss nicht zwingend für jeden Uploadvorgang händisch eingegeben werden. Sowohl die Telefonnummer als auch die User-ID erlauben auch die Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Nutzer im Kommunikationssystem durch andere Nutzer.

5. Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass eine solche Vorrichtung aus dem Stand der Technik vorbekannt sei (Formsteineinwand), nämlich aus der US 4,884,132 (Anlage B 5). Gemäß dem Formsteineinwand ist eine angegriffene Ausführungsform dann nicht vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst, wenn sie mit der Gesamtheit ihrer Merkmale im Stand der Technik vorweggenommen ist; dabei ist es erforderlich, dass sich die angegriffene Ausführungsform als Ganzes aus dem Stand der Technik ergibt oder jedenfalls nahegelegt und damit nicht erfinderisch ist (BGH GRUR 1986, 803 - Formstein; GRUR 1999, 914 - Kontaktfederblock; BGH GRUR 2007, 959 - Pumpeneinrichtung). Hier hat die Beklagte vorgetragen, die US 4,884,132 nehme alle Merkmale der angegriffenen Ausführungsform vorweg. Dies ist unzutreffend. Das angegriffene Kommunikationssystem verfügt im Gegensatz zur US 4,884,132 unter anderem über ein Mobilfunktelefon, in das darüber hinaus eine Digitalkamera integriert ist (siehe hierzu näher unter C. II. 1) b)). Die Beklagte hat im Zusammenhang mit dem Formsteineinwand ein Naheliegen der angegriffenen Ausführungsform im Stand der Technik nicht geltend gemacht.

IV.

Verfahrensanspruch

Die angegriffenen Ausführungsformen stellen auch Mittel zur wortsinngemäßen sowie zur äquivalenten Verwirklichung des ebenfalls geltend gemachten Anspruchs 15 dar (Verfahrensanspruch). Die Ausführungen zu den identischen Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs geltend sinngemäß.

V.

Die angegriffene Software und Serverleistungen sind objektiv geeignet, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

VI.

Die angegriffenen Ausführungsformen sind wesentliche Elemente der in den Ansprüchen 1 und 15 beanspruchten Erfindung. Die angegriffene Software steuert die anspruchsgemäßen Funktionen der Mobilgeräte, die von der Beklagten bereitgestellten Server erfüllen alle Merkmale der Merkmalsgruppe 1.2 (Server).

VII.

Die Klägerin hat die Abnehmer der Beklagten nicht ermächtigt, die beanspruchte Erfindung zu nutzen.

VIII.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Sie ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents. Das Klagepatent steht in Kraft. Ein Vortrag der Klägerin zum Rechterwerb ist nicht erforderlich. Die Eintragung im Patentregister ist für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, nicht bedeutungslos. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu. Nach § 30 Abs. 3 S. 1 PatG darf das Patentamt eine Änderung in der Person des Patentinhabers nur dann im Register vermerken, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Der Nachweis muss zwar nicht zwingend durch Vorlage von Urkunden erfolgen, aus denen sich das Rechtsgeschäft oder das sonstige Ereignis, das die Übertragung bewirkt hat, unmittelbar ergibt. Gemäß § 28 Abs. 2 DPMAG genügt es vielmehr, wenn der zuvor eingetragene Inhaber den Antrag auf Umschreibung zusammen mit dem Rechtsnachfolger unterschreibt oder wenn der Rechtsnachfolger eine Zustimmungserklärung des zuvor eingetragenen Inhabers vorlegt. Auch in diesen Konstellationen spricht aber eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Eintragung des Rechtsübergangs im Patentregister die materielle Rechtslage zuverlässig wiedergibt. Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Patentregister ersichtlichen Rechtsstand beruft. Eine Partei, die geltend macht, die materielle Rechtslage weiche vom Registerstand ab, muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH GRUR 2013, 713, 717 - Fräsverfahren). Im Streitfall wäre es also Aufgabe der Beklagte darzulegen, weshalb die Klägerin nicht Inhaberin des Klagepatents geworden sein soll. Die Beklagte hat hierzu nichts vorgetragen.

IX.

Die Beklagte ist passivlegitimiert.

Die Beklagte ist zumindest Mittäterin hinsichtlich der Benutzungshandlung des Anbietens der angegriffenen Ausführungsform. Durch die Beklagte findet ein patentverletzendes Anbieten statt.

Der in § 9 PatG verwendete Begriff des „Anbietens“, ist ganz im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen und fällt nicht mit dem juristischen Begriff eines Vertragsangebots zusammen (vgl. BGH GRUR 1962, 86, 88 - Fischereifahrzeug zum Begriff des „Feilhaltens“). Dies folgt aus dem Zweck des § 9 PatG, dem Patentinhaber einerseits alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, um ihm andererseits effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Deshalb unterfällt dem Tatbestand des Anbietens nicht nur ein Angebot im Sinne des § 145 BGB. Umfasst sind vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt (BGH GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte). Ein Mittel hierzu ist auch beispielsweise das bloße Verteilen eines Werbeprospekts. Bereits eine solche

Maßnahme ist bestimmt und geeignet, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen (BGH a. a. O.).

Die Beklagte bietet die Dienste der X, Inc. im Sinne dieser Rechtsprechung an. Unstreitig entfaltet sie Marketingaktivitäten für den Dienst „X“, führt also Maßnahmen durch, die bestimmt und geeignet sind, Interesse an den von der X, Inc. angebotenen patentverletzenden Dienst „X“ zu wecken und der X, Inc. den Dienst betreffende Geschäftsabschlüsse wie den Vertrieb der zugehörigen Applikationssoftware zu ermöglichen. Die Beklagte wirbt zudem auf der Seite www.X.com für den Dienst. Sie trägt zwar vor, dass sie die Internetseite nicht selbst betreibe. Sie ist jedoch zumindest mit ihrer Nennung im Impressum der Seite als Betreiberin der deutschsprachigen Version der Seite einverstanden, da sie nicht vorgetragen hat, sich in irgendeiner Form gegen diese Nennung zur Wehr gesetzt zu haben.

X.

Es ist aufgrund der Umstände offensichtlich, dass die angegriffenen Ausführungsformen dazu geeignet und bestimmt sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Eine tatsächliche Nutzung hat unstreitig hinsichtlich der äquivalenten Verletzungsform auch bereits vielfach stattgefunden. Aber auch hinsichtlich der wortsinngemäßen Verletzung besteht zumindest Erstbegehungsgefahr.

XI.

Subjektive Voraussetzungen

Über die objektive Eignung zur Benutzung hinaus verlangt § 10 PatG ein Anbieten oder eine Lieferung zur Benutzung der Erfindung. 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 im Inland verwendet zu werden, § 10 Abs. 1 PatG. Im Streitfall wurde die Beklagte zumindest durch die von der Klägerin zitierten Beispiele darauf hingewiesen, dass Nutzer tatsächlich den Dienst der Beklagten verwenden und dabei ihre Telefonnummer als Bildkommentar eingeben. Hinsichtlich der Verwendung der Nutzer-ID als Ordnungsmittel ist die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung ohnehin offensichtlich, weil die Eingabe zur Nutzung des Dienstes der Beklagten zwingend erforderlich ist.

2. § 10 PatG erfasst nur Tathandlungen im Inland und zur Benutzung im Inland. Das Wissen des Anbieters oder Lieferanten muss sich daher auch auf die Benutzung der Erfindung im Inland beziehen. Die Beziehung der Tathandlung zum räumlichen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland muss gemäß § 10 Abs. 1 PatG in zweifacher Hinsicht gegeben sein. Zum einen muss das Anbieten oder Liefern dort stattfinden. Dabei genügt es, wenn ein Teil dieser Tathandlungen Inlandsbezug hat (Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, § 8 Rz. 144). Zum anderen müssen aber auch die Eignung und Bestimmung des Mittels, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bezogen sein. Denn nur dann sind das Angebot oder die Lieferung geeignet, das nationale Verbotungsrecht des Patentinhabers aus § 9 PatG zu gefährden. Ausreichend ist dabei aber, wenn das Mittel im Ausland zu einer patentgemäßen Vorrichtung vervollständigt wird, die dann wiederum bestimmungsgemäß nach Deutschland gelangt (BGH GRUR 2007, 313, 315 - Funkuhr II).

Gleiches muss gelten, wenn die Erfindung sich auf einen Vorrichtungs- oder Systemanspruch bezieht und die durch den Abnehmer erstellte Vorrichtung oder das erstellte System sich im Augenblick ihrer Herstellung zumindest teilweise in Deutschland befindet. Es kann nicht verlangt werden, dass sich die gesamte Vorrichtung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland befinden muss. Andernfalls stünde der Patentinhaber bei Vorrichtungen, die sich über mehrere Staaten hinweg erstrecken, insgesamt schutzlos. Dem Hersteller der Vorrichtung wäre es ohne weiteres möglich, den Patentschutz zu umgehen. Sein Verhalten würde weder in dem einen Staat noch in dem anderen Staat eine Verletzung des jeweiligen Vorrichtungspatents darstellen. Im Streitfall erstellen die Nutzer des streitgegenständlichen Kommunikationssystems von Deutschland aus eine Vorrichtung, die zwar zu Teilen sich im Ausland befindet (Server), aber auch in Teilen (Telefoneinheit) gerade in Deutschland betrieben wird. Es ist daher ausreichend, dass das streitgegenständliche Kommunikationssystem insoweit auch in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt wird, als sich die die Bilder aufnehmenden und speichernden sowie die Bilder und Ordnungsmerkmale sendenden Telefoneinheiten hier befinden. Auf den Standort der Server der Beklagten kommt es nicht an.

Hinsichtlich des Verfahrensanspruchs liegt eine inländische Benutzung vor, wenn die fragliche Handlung wenigstens teilweise im Inland vorgenommen wird und sie, soweit sie im Inland vorgenommen wird, den Tatbestand einer dem Patentinhaber allein vorbehaltenen, in § 9 genannten Benutzungshandlungen erfüllt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009, AZ. 2 U 51/08). Was die Anwendung eines patentgeschützten Verfahrens anbelangt, sind zumeist mehrere Maßnahmen zu vollziehen. Wer ein in einem Staat patentiertes Verfahren vollständig durchführt, kann das Patent auch dann verletzen, wenn er die dazu erforderlichen Maßnahmen nur zum Teil im Inland ausführt (OLG Düsseldorf, a. a. O.; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rz. 137). Im Streitfall werden zumindest die Verfahrensschritte Aufnahme der Bilder von einer digitalen Bildaufnahmeeinheit in einer Telefoneinheit (301), Speicherung der Bilder in digitaler Form als digitale Bilder in der Telefoneinheit (302), Übertragung der Daten von der Telefoneinheit zu einem Server (303) auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt.

XII.

Der Klägerin stehen gegen die Beklagte daher die nachfolgend dargestellten Ansprüche zu:

Die Klägerin hat Anspruch auf Unterlassung des Anbietens gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V. mit § 139 Abs. 1 PatG, weil in Bezug auf die angegriffenen Ausführungsformen unter dem Gesichtspunkt der wortsinngemäßen Benutzung Erstbegehungsgefahr und unter dem Gesichtspunkt der äquivalenten Benutzung Wiederholungsgefahr und damit insgesamt Wiederholungsgefahr besteht. Durch die festgestellten begangenen rechtswidrigen Benutzungshandlungen des Anbietens wird die Wiederholungsgefahr indiziert. Hinsichtlich der Handlungsalternative des Lieferns besteht dagegen keine Wiederholungsgefahr, da eine solche Handlung der Beklagte weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist. Auch für eine Erstbegehungsgefahr ist hinsichtlich der hiesigen Beklagten kein Anhaltspunkt vorgetragen oder sonst ersichtlich. Die Klage war daher diesbezüglich abzuweisen.

2. Die erhobenen Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung bestehen ebenfalls. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich unmittelbar aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140 b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140 b Abs. 3 PatG.

Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB, damit der Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern.

Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben der Beklagten angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die von ihr abverlangten Auskünfte auch nicht unzumutbar belastet. Der Anspruch bezieht sich auf die angegriffenen Ausführungsformen, die seit dem 18.09.2013 in den Verkehr gelangt sind.

Hinsichtlich der Handlungsalternative des „Lieferns“ waren die Ansprüche wiederum abzuweisen.

3. Der Klägerin steht auch ein Schadensersatzanspruch zu, weil die Beklagte schuldhaft gehandelt hat, Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat die im Verkehr erforderlichen Informations- und Nachforschungspflichten zumindest fahrlässig verletzt. Die Beklagte hätte prüfen müssen, ob im Einzelfall die angegriffenen Ausführungsformen zur Benutzung der geschützten Erfindung geeignet sind.

Ein auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteter Klageantrag ist, sofern eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, schon dann begründet, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht. Diese braucht nicht hoch zu sein. Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung, wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist. Hierfür genügt es in der Regel, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung vorliegt (BGH GRUR 2008, 896 - Tintenpatrone I). Als Verletzungshandlung in diesem Sinn reicht eine mittelbare Patentverletzung i. S. von § 10 PatG grundsätzlich aus. Zwar ist im Falle einer mittelbaren Patentverletzung nur derjenige Schaden zu ersetzen, der durch die unmittelbare Patentverletzung der Abnehmer des Mittels entsteht (BGH, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug). Hieraus ist aber nicht zu folgern, dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts nur dann zu bejahen ist, wenn mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung festgestellt worden ist. Grundsätzlich reicht es vielmehr aus, wenn die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung vorliegen (BGH GRUR 2006, 839 - Deckenheizung). Diese Grundsätze sind nicht nur

dann heranzuziehen, wenn eine mittelbare Patentverletzung durch Liefern von zur unmittelbaren Verletzung geeigneten und bestimmten Mitteln feststeht. Sie gelten auch dann, wenn lediglich die Verletzungsform des Anbietens festgestellt ist. Zwar kann das bloße Anbieten von Mitteln nicht zu einer unmittelbaren Patentverletzung unter Einsatz dieser Mittel führen, sofern dem Angebot keine Lieferung nachfolgt. Schon das Anbieten begründet jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch zur Lieferung gekommen ist. Diese Wahrscheinlichkeit reicht zwar zum Nachweis einer solchen Lieferung und damit für die Begründetheit einer bezifferten Schadensersatzklage in aller Regel nicht aus. Sie lässt aber nach der Erfahrung des täglichen Lebens mit einiger Sicherheit erwarten, dass ein Schaden entstanden ist, und führt deshalb zur Begründetheit eines unbezifferten Antrags auf Feststellung der Schadensersatzpflicht (BGH GRUR 2013, 713, 714 f. - Fräsverfahren).

Hinsichtlich der Handlungsalternative des „Lieferns“ war hingegen auch der Feststellungsantrag abzuweisen.

C.

Eine Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf die von der Z Ltd. erhobene Nichtigkeitsklage (Anlage B 8), der die Beklagte mit Schriftsatz vom 21.01.2016 beigetreten ist, ist nicht veranlasst.

I.

Die Anhängigkeit einer Nichtigkeitsklage stellt als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (vgl. BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes absolutes Recht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechts, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber dem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert werden würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Patent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn eine Vernichtung des Klagepatents mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dieser Aussetzungsmaßstab wird durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs mit dem Stichwort „Kurznachrichten“ (GRUR 2014, 1237), anders als dies die Beklagte glaubenmachen will, in Randnummer 4 Satz 1 bestätigt. Wenn im weiteren Verlauf des zitierten Absatzes von einer „hinreichenden“ Wahrscheinlichkeit die Rede ist, dann ist damit eine Wahrscheinlichkeit gemeint, die für eine positive Aussetzungsentscheidung durch das zur Entscheidung berufene Gericht im Rahmen von dessen Ermessenentscheidung nach § 148 ZPO hinreichend ist. Hinreichend ist, wie ausgeführt, eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Vernichtung.

Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Nichtigkeit des Klagepatents kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von einer wertenden Betrachtung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Neben der Prognoseentscheidung über die Erfolgsaussichten des Angriffs auf das Patent hat das Gericht bei seiner Ermessensentscheidung im Rahmen der Interessenabwägung weitere Kriterien zu berücksichtigen. Zu beachten ist zum Beispiel, wann das Rechtsbestandsverfahren eingeleitet wurde. Denn grundsätzlich soll der Beklagte den Angriff auf das Klageschutzrecht so früh wie möglich einleiten, spätestens als Reaktion auf eine vorgerichtliche Abmahnung. Wartet der Beklagte mit dem Angriff auf das Klageschutzrecht zu lange und verhindert auf diese Weise, dass frühzeitig Klarheit über die Schutzfähigkeit des Klagepatents besteht, spricht dies tendenziell gegen eine Aussetzung. Eine Aussetzung wird jedenfalls dann regelmäßig nicht mehr in Betracht kommen, wenn der Beklagte Einspruch oder Nichtigkeitsklage erst vor dem Verhandlungstermin im Verletzungsverfahren eingelegt hat und der Kläger vor Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr reagieren kann. Gleiches gilt, wenn sich der Beklagte erst kurz vor dem Verhandlungstermin auf Einspruch oder Nichtigkeitsklage eines Dritten beruft (LG Düsseldorf InstGE 3, 54, 59 - Sportschuhsohle) oder die Aussetzung erst nach der mündlichen Verhandlung in einem nicht

zugelassenen Schriftsatz geltend gemacht wird (LG München I, Urteil vom 19.05.2011, Az. 7 O 8923/10, Rz. 111 [zitiert nach Juris] - Reifendruckmesssystem).

II.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht im vorliegenden Rechtsstreit keine Veranlassung zur Aussetzung, weil sich aus dem schriftsätzlichlichen Vorbringen der Beklagten nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit ergibt, dass der Gegenstand des streitgegenständlichen Patentanspruchs sich als nicht rechtsbeständig erweisen wird.

1. Die Entgegenhaltung JP-OS-H08-65403403 (vorgelegt als Anlage B 10, Übersetzung vorgelegt in Anlage B 11), sowie die US-Schrift 4,844,132 (Anlage B 5, Übersetzung Anlage B 5Ü) stehen aus Sicht der Kammer dem Rechtsbestand des Klagepatents in Form der geltend gemachten Patentansprüche nicht entgegen.

a) Soweit die Beklagte den geltend gemachten Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents mit der Schrift JP-OS-H08-65403403 begründet, so trifft diese technische Lehre die hier betroffene patentierte technische Lehre in der nunmehr eingeschränkt geltend gemachten Fassung nicht neuheitsschädlich. Es fehlt an einer Telefoneinheit, in die eine digitale Bildaufnahmeeinheit zur Aufnahme von Bildern integriert ist, im Sinne von Merkmal 1.6. Die japanische Schrift offenbart eine elektronische Standbildkamera, die von einem Festnetztelefon oder Mobilfunktelefon räumlich getrennt ist, aber an diese jeweils angeschlossen ist (vgl. Fig. 1). Die Kammer ist aufgrund der mündlichen Verhandlung nicht davon überzeugt, dass der Fachmann mitliest, dass die Kamera auch in die mobile Telefoneinheit integriert sein kann. Neuheitsschädlich offenbart kann zwar nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung mit dem Stichwort „Olanzapin“ (GRUR 2009, 382) auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt. Vorliegend müsste der Fachmann in bewusster Abweichung von der Figur 1 Kamera und mobile Telefoneinheit integriert anordnen. Hierzu wären weitere Überlegungen notwendig, zumal sich die Erfindung nicht primär mit dem Weg der Datenübermittlung sondern mit der Lösung des Problem doppelter Dateinamen durch Bereitstellen einer speziellen Datenablagestruktur (vgl. Figur 5) beschäftigt. Ferner spricht gegen eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer integrierten Bauweise auch die mit Bezugszeichen 24 vorgesehene Modemkarte, die im Falle einer Integration obsolet wäre.

b) Auch die US 4,884,132 (Anlage B 5) offenbart nicht alle Merkmale des eingeschränkten Patentanspruches. Es fehlt bereits an einem Mobiltelefon im Sinne von Merkmal 1.1. Die Beklagte trägt zwar vor, dass es sich bei der „portable personal security unit“ um ein Mobilfunktelefon handeln müsse. Dies findet aber in der Schrift keine hinreichende Stütze. Die Vorrichtung wird an anderer Stelle auch als „portable unit“ oder „hand-held unit“ bezeichnet, nicht aber als Mobiltelefon. Sie verfügt zwar über eine „cellular communication unit“, diese dient in dem unter Schutz gestellten System aber ausschließlich dazu, das aufgenommene Bild und eventuell zusätzlich aufgenommene Sprachinformationen an eine „cellular receiving station“ zu senden. Würde es sich um eine Telefoneinheit handeln, wäre auch der dort beschriebene Umweg über das Senden der Sozialversicherungsnummer des Opfers zur Identifikation der gesendeten Daten nicht erforderlich, die Telefonnummer wäre ausreichend. Zudem ist die „portable personal security unit“ nur in einer bevorzugten Ausführungsform in der Lage, Sprachinformationen an die Empfangsstation zu senden. Die Schrift erwähnt hingegen nicht, dass die „portable personal security unit“ auch selbst Sprachanrufe empfangen können soll. Nach der Darstellung der Klagepartei, die die Kammer insoweit für überzeugend hält, ist die Unit absichtlich sehr einfach gebaut, so dass sie der Nutzer in einer Paniksituation durch das Betätigen nur eines Knopfes auslösen kann. Ferner ist aufgrund ihrer einfachen Bauweise und des daher verminderten Werts ihre Zerstörung durch den Angreifer bzw. ihr Verlust tragbarer, als bei einem vollwertigen Mobiltelefon. Auch werden die Sprachinformationen nicht simultan gesendet, sondern erst aufgenommen von einer „audio recording unit“.

c) Dass die Entgegenhaltung US 5,235, 680 (Anlage B 9) das Klagepatent neuheitsschädlich treffe, hat die Beklagte zuletzt nicht mehr aufrechterhalten. Es fehlt bereits an einem Mobiltelefon mit einer integrierten Digitalkamera.

2. Die Kammer erachtet es auch nicht als überwiegend wahrscheinlich, dass sich das Klagepatent sich im Hinblick auf die Entgegenhaltungen JP-OS-H08-65403403 (Anlagen B 10, B 11), US 4,884,132 (Anlage B 5) sowie die EP 0 624 968 und EP 526 802 A2 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit als nicht rechtsbeständig erweisen wird. Zwar ist es zutreffend, dass sich das Klagepatent in der geltend gemachten Fassung im Wesentlichen durch die in die - mobile - Telefoneinheit integrierte Kamera vom Stand der Technik unterscheidet. Ob sich der Gegenstand einer Erfindung für den Fachmann in naherliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist ebenso wie die Frage der Neuheit eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist (BGH GRUR 2006, 663, 665 - Vorausbezahlte Telefongespräche). Der Begriff „in naheliegender Weise“ in § 4 PatG bringt zum Ausdruck, dass eine technische Lehre, die nicht über eine normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, keine erfinderische Tätigkeit begründen kann. Andererseits belegt der Umstand, dass die Kenntnis eines bestimmten technischen Sachverhalts, hier der Möglichkeit der Integration einer Digitalkamera in ein Mobilfunktelefon, zum allgemeinen Fachwissen gehört, noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen. Im Einzelnen gilt folgendes: Zwar hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung mit dem Stichwort „Farbversorgungssystem“ (GRUR 2014, 647) ausgeführt, dass Veranlassung zur Heranziehung einer maschinenbautechnischen Lösung, die als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs zählt, bereits dann bestehen kann, 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. Ausgehend von der JP-OS-H08-65403403 erscheint aber die Heranziehung der US 4,884,132 oder der BusinessWeek als aus fachlicher Sicht nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich. Die JP löst für den Fall, dass mehrere Kameras Bilddaten auf einem gemeinsamen Server ablegen das Problem, dass hierdurch dieselben Dateinamen mehrmals vergeben werden könnten. Die Lösung besteht darin, dass die Dateinamendaten nach den Absenderadressdaten klassifiziert und gespeichert werden. Doppelte Dateinamen sind demnach nach wie vor möglich, sie stören aber nicht. Eine Kombination mit der in der BusinessWeek vorgestellten Chipkamera stößt aber schon auf technische Schwierigkeiten, weil diese in dem Artikel als noch nicht serienreif dargestellt wird („It may still be in the lab...“). Eine Kombination mit dem Notrufsystems der US 4,884,132 liegt eher fern, weil dort die „portable personal security unit“, wie ausgeführt, bewusst einfach mit minimalen Funktionen für einen ganz speziellen Anwendungsfall ausgestaltet ist. Warum der Fachmann ausgehend von der JP diese Schrift überhaupt zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe heranziehen würde, wurde von der Beklagten nicht aufgezeigt. Eine Kombination würde aus Sicht der US 132 auch keinen Sinn machen. Die US 132 löst das Problem, dass mehrere Täterbilder von unterschiedlichen „portable personal security units“ übermittelt werden, dadurch, dass alle Bilder einheitlich auf einem Rekorder gespeichert und die unterschiedlichen Bilder anhand der Uhrzeit der Speicherung differenziert werden (Anlage B 5 Ü S. 9). Auch eine Kombination der US 5,235,680 mit der BusinessWeek liegt eher fern. Die US 680 stellt ein System vor allem für Immobilienmakler vor, bei dem auf einem zentralen Server separat Bilddaten und Textdaten gespeichert und separat auf unterschiedlichen Monitoren angezeigt werden (vgl. Figur 3 Bezugszeichen 304 und 322). Eine Sprachübertragung ist weder erwünscht noch erforderlich. Dass der angesprochene Fachmann zur Lösung des patentgemäßen Problems diese Schrift überhaupt heranziehen würde, liegt eher fern, zumal die in der US 680 vorgestellte Videokamera bereits mobil ist. Eine Kombination mit der in der BusinessWeek vorgestellten Chipkamera würde auch, wie bereits ausgeführt, auf technische Schwierigkeiten stoßen, weil die Kamera in dem Artikel als noch nicht serienreif dargestellt wird („It may still be in the lab...“). Vielmehr lässt sich durchaus argumentieren, dass der Merkmalskombination gem. Anspruch 1 wie nun geltend gemacht eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Denn diese Lösung überwindet die Nachteile des hier dargestellten Standes der Technik, der sich noch sehr an den damals eingeschränkten technischen Möglichkeiten orientiert hat. Es wird ein Mobiltelefon mit Kamera in kompakter Bauweise, wie heute üblich, vorgestellt. Ferner ermöglicht die Berücksichtigung der Telefonnummer der Telefoneinheit bzw. des Servers als Ordnungsmerkmale bei der Archivierung einen Rückruf beim sendenden Mobiltelefon. Ein

Anwendungsfall für letzteres ist z. B. in dem Hochladen eines Bildes eines Ladenlokals zusammen mit der Telefonnummer des hochladenden Mobiltelefons zu sehen, wobei das Ladenlokal auch unter dieser Mobiltelefonnummer angerufen werden kann und das entsprechende Bild unter dieser Mobiltelefonnummer auf dem Server gesucht und gefunden werden kann.

D.

I.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 2 ZPO. Mangels anderer Anhaltspunkte hat die Kammer die für alle Ansprüche jeweils geltend gemachten Handlungsalternativen des „Anbietens“ und des „Liefers“ jeweils gleich gewichtet.

II.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich wie folgt nach § 709 ZPO:

1. Ziffer I. 1. (Unterlassung) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,00 €.

2. Ziffer I. 2 und I. 3. (Auskunft und Rechnungslegung) nur gegen eine einheitliche Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 25.000,00 €.

E.

Das tatsächliche Vorbringen im Schriftsatz vom 18.03.2016 war gemäß § 296 a ZPO zurückzuweisen und gab auch keinen Anlass, die mündliche Verhandlung gemäß § 156 ZPO wieder zu eröffnen.