

Titel:

Mittelbare Patentverletzung - Benutzerschnittstelle für Nachrichtendienstanwendungen

Normenkette:

EPÜ Art. 64 Abs. 1

BGB § 242, § 259

ZPO § 91 Abs. 1 S. 1, § 709 S. 2, S. 3

PatG § 143

Leitsätze:

1. Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG können auch nicht körperliche Gegenstände sein, eine Beschränkung auf körperliche Gegenstände ist nicht gerechtfertigt. (Anders BGH GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät) (Rn. 39) (redaktioneller Leitsatz)
2. In der Kontrolle und Beherrschung einer Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft, kann ein eigener Tatbeitrag der Mutter in Bezug auf eine Patentverletzung liegen. (Rn. 52) (redaktioneller Leitsatz)
3. Wird das Patent im Verletzungsverfahren nur eingeschränkt verfolgt, hat dies keinen Aussetzungsautomatismus zur Folge. Werden nur einzelne Merkmale aus Unteransprüchen hinzugefügt und der Schutzbereich des Klagepatents insoweit verringert, bedeutet die Erteilung des Klagepatents weiterhin eine Vermutung der Neuheit. Eine Aussetzung ist auch dann nur bei hoher Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatents gerechtfertigt. (Rn. 67) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Erfindung, Fachmann, Neuheit, Patent, Patentanspruch, Patentverletzung, Schadensersatzanspruch, Verfahren, Software, Benutzereingabe, Benachrichtigung, Speichervorrichtung, Kommunikationssitzung, Nichtigkeitsklage, Aussetzung

Fundstellen:

BeckRS 2019, 31034

MMR 2020, 276

LSK 2019, 31034

GRUR-RS 2019, 31034

Tenor

I. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshafte bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

1. Software im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

- nämlich die Anwendung GI sowie kerngleiche Abwandlungen, soweit sie geeignet ist zur Anwendung eines Verfahrens zum Betreiben einer Kommunikationsvorrichtung zum Durchführen von mindestens zwei gleichzeitigen Kommunikationssitzungen, das aufweist:

Vorsehen einer graphischen Benutzerschnittstelle, die einen ersten Teil zum Durchführen einer ersten Kommunikationssitzung und einen zweiten Teil zum Aufrufen eines Umschaltens zu einer zweiten Kommunikationssitzung aufweist;

Umschalten des ersten Teils der graphischen Benutzerschnittstelle zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung in Reaktion auf eine Benutzereingabe zum Aufrufen des Umschaltens; und Anzeigen von Benachrichtigungen in dem zweiten Teil in Reaktion auf Aktivitäten von zumindest der zweiten Kommunikationssitzung, während die erste Kommunikationssitzung in dem ersten Teil durchgeführt

wird, wobei jede der Benachrichtigungen einen Kontaktteil zum Identifizieren eines Kontakts aufweist, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, und einen Aktivitätsteil zum Identifizieren der Aktivität des Kontakts, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, wobei der Aktivitätsteil zumindest einen Teil einer Nachricht von der zweiten Kommunikationssitzung umfasst wobei der Schritt des Vorsehens einer graphischen Benutzerschnittstelle aufweist ein Verbergen des zweiten Teils in Reaktion auf das Fehlen einer Benachrichtigung, definiert in Reaktion auf eine Aktivität von einer der Kommunikationssitzungen.

(EP ... 728 B1, Anspruch 1 mit Anspruch 7, mittelbare Verletzung)

2. Software im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

- nämlich die Anwendung GI sowie kerngleiche Abwandlungen -, soweit sie zum Einsatz in einer Kommunikationsvorrichtung zum Durchführen von gleichzeitigen Kommunikationssitzungen geeignet ist, wobei die Vorrichtung aufweist:

ein Kommunikationsteilsystem zum Senden und Empfangen von Nachrichten für die gleichzeitigen Kommunikationssitzungen;

eine Speichervorrichtung zum Speichern von Anweisungen und Daten; und einen Prozessor, der mit der Speichervorrichtung und dem Kommunikationsteilsystem gekoppelt ist, wobei die Speichervorrichtung Anweisungen und Daten speichert zum Konfigurieren des Prozessors zum:

- Vorsehen einer graphischen Benutzerschnittstelle, die einen ersten Teil zum Durchführen einer ersten Kommunikationssitzung und einen zweiten Teil zum Aufrufen eines Umschaltens zu einer zweiten Kommunikationssitzung aufweist;

- Umschalten des ersten Teils der graphischen Benutzerschnittstelle zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung in Reaktion auf eine Benutzereingabe zum Aufrufen des Umschaltens; und

- Anzeigen von Benachrichtigungen in dem zweiten Teil in Reaktion auf Aktivitäten zumindest der zweiten Kommunikationssitzung, während die erste Kommunikationssitzung in dem ersten Teil durchgeführt wird, wobei jede der Benachrichtigungen einen Kontaktteil zum Identifizieren eines Kontakts aufweist, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, und einen Aktivitätsteil zum Identifizieren der Aktivität des Kontakts, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, wobei der Aktivitätsteil zumindest einen Teil einer Nachricht von der zweiten Kommunikationssitzung umfasst

- Verbergen der Anzeige des zweiten Teils in Reaktion auf das Fehlen einer Benachrichtigung, definiert in Reaktion auf eine Aktivität von einer der Kommunikationssitzungen.

(EP ... 728 B1, Anspruch 11 mit Anspruch 16, mittelbare Verletzung)

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und schriftlich in einer geordneten Aufstellung (gegliedert nach Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) seit dem 13. September 2014 die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar jeweils unter Angabe

a) der Mengen der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, einschließlich der Rechnungsnummer und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote), aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

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

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

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser bezeichnen, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernehmen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte nicht-gewerbliche Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) und die Beklagte zu 3) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch seit dem 13. September 2014 begangene Handlungen der Beklagten zu 1) gemäß Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird.

IV. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner zu tragen.

V. Das Urteil ist hinsichtlich Ziffern I., II. und IV. gegen Sicherheitsleistung wie folgt vorläufig vollstreckbar:

Ziffer I: 1.330.000 €, Ziffer II: 332.500 €, Ziffer IV: in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

VI. Der Streitwert für dieses Verfahren (nach Abtrennung des Verfahrens gegen die vormalige Beklagte zu 2) wird auf 1.667.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents ... 728 B1 (im Folgenden: Klagepatent) und nimmt die Beklagtenseite wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch. Patentanspruch 1, 7, 11 und 16 des Klagepatents lauten im englischen Original wie folgt:

„1. A method for operating a communication device to conduct at least two concurrent communication sessions, comprising:

providing a graphical user interface comprising a first portion for conducting a first communication session and a second portion (606) for invoking a switch to a second communication session;

switching said first portion of the graphical user interface to conduct said second communication session in response to a user input to invoke said switch; and displaying notifications in said second portion in response to activities of at least said second communication session while said first communication session is conducted in said first portion, each of said notifications comprising a contact portion for identifying a contact who is the subject of the notification and an activity portion for identifying the contact's activity that is the subject of the notification, the activity portion including at least a portion of a message from the second communication session.

7. The method of any one of claims 1 to 6, wherein said step of providing a graphical user interface comprises hiding said second portion in response to the absence of a notification (610) defined in response to an activity of a one of said communication sessions.

11. A communications apparatus for conducting concurrent communication sessions, said apparatus, comprising:

a communications subsystem for sending and receiving messages for the concurrent communication sessions;

a storage device for storing instructions and data; and a processor coupled to said storage device and said communications subsystem, said storage device storing instructions and data to configure the processor to:

provide a graphical user interface comprising a first portion for conducting a first communication session and a second portion for invoking a switch to a second communication session;

switch said first portion of the graphical user interface to conduct said second communication session in response to a user input to invoke said switch; and display notifications in said second portion in response

to activities of at least said second communication session while said first communication session is conducted in said first portion, each of said notifications comprising a contact portion for identifying a contact who is the subject of the notification and an activity portion for identifying the contact's activity that is the subject of the notification, the activity portion including at least a portion of a message from the second communication session.

16. The apparatus of any one of claims 11 to 15, wherein the instructions and data configure the processor to hide the display of the second portion in the response to the absence of a notification defined in response to an activity of a one of said communication sessions.“

2

Die Klägerin greift mit der Klage die Anwendung „GI “ an (im Folgenden „angegriffene Ausführungsform“).

3

Die Beklagte zu 1) ist in den Nutzungsbedingungen der Anwendung als die Entität genannt, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle die Anwendung steht. Die Beklagte zu 3) ist (für sich gesehen unstreitig) die Konzernmutter der ...-Gruppe, zu der auch die Beklagte zu 1) gehört. Inwieweit dies in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht eine Steuerungs- und Kontrollmöglichkeit für die Beklagten zu 3) gegenüber ihrer Tochtergesellschaft, der Beklagten zu 1), schafft, ist zwischen den Parteien streitig.

4

Die Klägerin stellte zunächst die Anträge S. 25 der Klageschrift vom 3.4.2018, gestützt auf die mittelbare Verletzung von Anspruch 1 und 11 des Klagepatents. Sie erklärte mit dem Schriftsatz vom 17.12.2018, dass sich die Klage nurnmehr gegen die Beklagten zu 1) und 3) richte.

5

Sie beantragt zuletzt (Schriftsatz vom 9.5.2019), zu erkennen, wie - mit redaktionellen Änderungen - geschehen.

6

Die Beklagtenseite beantragt Klageabweisung,

hilfsweise die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage der ... Ltd. vom 8.11.2018 (FBD-IN ...5). Sie beantragt weiter hilfsweise die Einräumung der Möglichkeit, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abwenden zu können.

7

Die Klägerin wendet sich gegen eine Aussetzung.

8

Die Beklagtenseite bestreitet eine Patentverletzung; insbesondere sieht sie Merkmale 1.3/11.3.3, 1.2.1.2/11.3.2.1.2 und 1.1.2.1 (in der Diktion der Klägerin: 1.4)/11.3.1.2.1 (in der Diktion der Klägerin: 11.3.4) nicht als verletzt an. Die Beklagte zu 3) sei auch nicht passivlegitimiert, weil sie die angegriffene Ausführungsform nicht selbst anbiete und der Vorwurf einer Verantwortlichkeit der Beklagten zu 3) für das Handeln ihrer Tochtergesellschaft, der Beklagten zu 1), nicht schlüssig vorgebracht sei. Im Übrigen sei das Klagepatent offensichtlich nicht rechtsbeständig. Es fehle die Patentfähigkeit (Neuheit und erfinderische Tätigkeit). Dies gelte insbesondere im Hinblick auf den Gegenstand der Entgegenhaltungen „How to do Everything with Your Pocket PC“ (FBD-IN ...6), „Causerie Messenger“ (FBD-IN 8/8a) und der US 6,907,447 B1 („Cooperman“, FBD-IN ...10).

9

Die Klägerin hat auf Antrag der Beklagtenseite Prozesskostensicherheit geleistet. Das Verfahren gegen die (vormalige) Beklagte zu 2) hat die Kammer mit Beschluss vom 5.12.2019 abgetrennt.

10

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf sämtliche gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie alle gerichtlichen Verfügungen, Beschlüsse und Protokolle Bezug genommen. Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 16.10.2019 trug die Beklagtenseite ergänzend zu der fehlenden erfinderischen Tätigkeit vor. Wo erforderlich, stellt das Gericht den Vortrag in den Entscheidungsgründen dar.

Entscheidungsgründe

11

Die Klage ist zulässig und begründet. Das Verfahren ist nicht mit Blick auf die anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen.

A.

12

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist das LG München I nach § 32 ZPO analog (i. V. mit § 38 Nr. 1 BayGZVJu) international und örtlich sowie nach § 143 PatG ausschließlich sachlich zuständig. Das Feststellungsinteresse liegt für die Schadensersatzklage vor, § 256 Abs. 1 ZPO. Die Klägerin kann ohne Auskunft und Rechnungslegung ihre Ansprüche nicht beziffern.

13

Es liegt eine nach § 264 Nr. 2, § 263 ZPO stets als Klageänderung zulässige wirksame Teilklagerücknahme vor.

B.

14

Die Klage ist auch begründet.

I.

15

Das Klagepatent betrifft eine Benutzerschnittstelle für Nachrichtendienstanwendungen, insbesondere ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Umschalten zwischen mehreren Nachrichtensitzungen. Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 ist das Verfahren und gemäß Patentanspruch 11 die entsprechende elektronische Vorrichtung.

16

1. Der Gegenstand des Klagepatents betrifft die Umschaltmöglichkeit zwischen mehreren Nachrichtensitzungen.

Die rechts eingeblendete Abbildung 11 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung:



17

Die patentgemäße Benutzerschnittstelle umfasst zwei Teile. In einem ersten Teil wird eine erste Kommunikation geführt (hier zwischen Mike und John). In einem zweiten Teil werden eingehende Nachrichten aus einer zweiten Kommunikation angezeigt (hier „Rob says...“). Diese Nachrichten enthalten einen Kontaktteil und einen Aktivitätsteil. Der Kontaktteil (in Figur 11 „Rob“) dient der Identifizierung des Absenders, der Aktivitätsteil (in Figur 11 „says...“) dient der Identifizierung der Aktivität des Absenders. Anspruchsgemäß ist vorausgesetzt, dass der Aktivitätsteil einen Teil der Nachricht umfasst. Der zweite Teil stellt die Möglichkeit bereit, auf entsprechende Nutzereingabe hin zu der zweiten Kommunikation zu wechseln. Erfindungsgemäß soll der Nutzer in einer ersten Konversation mithin in dem zweiten Teil über eine eingehende Nachricht aus einer zweiten Konversation informiert werden, und die Möglichkeit erhalten, in diese zweite Konversation zu wechseln.

18

2. Im Stand der Technik war aus der WO 03/014905 ein Verfahren zur Verwaltung von Sofortnachrichten bekannt, bei dem Sitzungen durch Anzeigeelemente in einem Unterhaltungsfenster dargestellt werden, [0004].

19

3. Das Klagepatent kritisiert das Umschalten zwischen Konversationen als mühsam, [0003]. Daraus lässt sich die Aufgabe des Klagepatents ableiten, das Umschalten zwischen mehreren Nachrichtensitzungen zu erleichtern. Soweit die Beklagtenseite als Teil der Aufgabe auch die Anzeige zusätzlicher Informationen über die in der parallelen Sitzung erhaltene Nachricht definiert, ist dem nicht zu folgen, weil hierin bereits Lösungselemente enthalten sind. Streitentscheidend ist die Differenzierung im Übrigen nicht.

20

Zur Lösung schlägt das Klagepatent ein Verfahren nach Anspruch 1 und eine Vorrichtung nach Anspruch 11 vor.

21

Die Kammer gliedert die Ansprüche 1 und 11 im Wesentlichen (mit Ausnahmen des Merkmals 1.4/ 11.3.4, das die Kammer als Merkmal 1.1.2.1/ 11.3.1.2.1 behandelt) wie die Klägerin (K-B-5):

1. Ein Verfahren zum Betreiben einer Kommunikationsvorrichtung zum Durchführen von zumindest zwei gleichzeitigen Kommunikationssitzungen, das aufweist:

1.1 Vorsehen einer graphischen Benutzerschnittstelle,

1.1.1 die einen ersten Teil zum Durchführen einer ersten Kommunikationssitzung und

1.1.2 einen zweiten Teil zum Aufrufen eines Umschaltens zu einer zweiten Kommunikationssitzung aufweist;

1.1.2.1 Verbergen des zweitens Teils in Reaktion auf das Fehlen einer Benachrichtigung, definiert in Reaktion auf eine Aktivität von einer der Kommunikationssitzungen;

1.2 Anzeigen von Benachrichtigungen in dem zweiten Teil in Reaktion auf Aktivitäten von zumindest der zweiten Kommunikationssitzung, während die erste Kommunikationssitzung in dem ersten Teil durchgeführt wird,

1.2.1 wobei jede der Benachrichtigungen

1.2.1.1 einen Kontaktteil zum Identifizieren eines Kontakts aufweist, der Gegenstand der Benachrichtigung ist,

1.2.1.2 einen Aktivitätsteil zum Identifizieren der Aktivität des Kontakts, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, wobei der Aktivitätsteil zumindest einen Teil einer Nachricht von der zweiten Kommunikationssitzung umfasst;

1.3 Umschalten des ersten Teils der graphischen Benutzerschnittstelle zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung in Reaktion auf eine Benutzereingabe zum Aufrufen des Umschaltens.

11. Eine Kommunikationsvorrichtung zum Durchführen von gleichzeitigen Kommunikationssitzungen, wobei die Vorrichtung aufweist:

11.1 ein Kommunikationsteilsystem zum Senden und Empfangen von Nachrichten für die gleichzeitigen Kommunikationssitzungen;

11.2 eine Speichervorrichtung zum Speichern von Anweisungen und Daten; und 11.3 einen Prozessor, der mit der Speichervorrichtung und dem Kommunikationsteilsystem gekoppelt ist, wobei die Speichervorrichtung Anweisungen und Daten speichert zum Konfigurieren des Prozessors zum:

11.3.1 Vorsehen einer graphischen Benutzerschnittstelle,

11.3.1.1 die einen ersten Teil zum Durchführen einer ersten Kommunikationssitzung und 11.3.1.2 einen zweiten Teil zum Aufrufen eines Umschaltens zu einer zweiten Kommunikationssitzung aufweist;

11.3.1.2.1 Verbergen der Anzeige des zweitens Teils in Reaktion auf das Fehlen einer Benachrichtigung, definiert in Reaktion auf eine Aktivität von einer der Kommunikationssitzungen;

11.3.2 Anzeigen von Benachrichtigungen in dem zweiten Teil in Reaktion auf Aktivitäten zumindest der zweiten Kommunikationssitzung, während die erste Kommunikationssitzung in dem ersten Teil durchgeführt wird,

11.3.2.1 wobei jede der Benachrichtigungen

11.3.2.1.1 einen Kontaktteil zum Identifizieren eines Kontakts aufweist, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, und 11.3.2.1.2 einen Aktivitätsteil zum Identifizieren der Aktivität des Kontakts, der der Gegenstand der Benachrichtigung ist, wobei der Aktivitätsteil zumindest einen Teil einer Nachricht von der zweiten Kommunikationssitzung umfasst.

11.3.3 Umschalten des ersten Teils der graphischen Benutzerschnittstelle zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung in Reaktion auf eine Benutzereingabe zum Aufrufen des Umschaltens.

22

4. Einige dieser Merkmale bedürfen näherer Erläuterung.

23

a) Zur Verwirklichung des Merkmals 1.3 ist ein Umschalten erforderlich, das durch eine Nutzereingabe ausgelöst wird. Hierzu ist ein einstufiger Prozess durch Auswahl des oberen Bildschirmteils ausreichend. Auf ein zweistufiges Verfahren (erst Auswahl des zweiten Teils der Benutzerschnittstelle, anschließend Auslösung des Umschaltens durch Betätigen einer Taste) lässt sich Merkmal 1.3 wortsinngemäß nicht reduzieren. Das erkennt der Fachmann - nach übereinstimmender Definition der Parteien, der sich die Kammer anschließt, ein Informatiker mit Hochschulabschluss (Fachgebiet Informatik mit Schwerpunkt Software Engineering und Datenübertragung), mit einschlägigen Kenntnissen in der Anwendungsprogrammierung und Erfahrung auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikation, insb. auch von Instant Messaging, der die veröffentlichte Übertragungs- und Nachrichtenstandards in diesem Bereich kennt und über mehrjährige praktische Erfahrung in der Konzeption und in der Programmierung elektronischer Kommunikationsanwendungen verfügt.

24

Aus dem Anspruchswortlaut folgt lediglich das Erfordernis, dass der Benutzer das Umschalten herbeiführt. Ob er dies - wie in [0038] in den Blick genommen - durch Anwahl des zweiten Teils der Benutzerstelle und anschließendes Auslösen des Umschaltens ausführt oder durch bloßes Tippen in den zweiten Teil, ist in den Ansprüchen des Klagepatents nicht adressiert. Die Beschreibung darf nicht anspruchsbeschränkend gelesen werden. Funktionell ist kein Ansatz ersichtlich, warum technisch ein zweistufiger Prozess erforderlich sein sollte. So mag die Beschreibung technischen Restriktionen der Zeit der Anmeldung geschuldet sein. Das erlaubt gleichwohl nicht, das Klagepatent anhand dieser technischen Restriktionen auszulegen.

25

Merkmal 1.3 setzt voraus, dass der 1. Teil aktiv bleibt, der Nutzer hier mithin weiterhin Nachrichten empfängt und ohne Einschränkung weiter schreiben kann. Nicht ausreichend ist, dass der erste Teil nur (im Hintergrund) angezeigt wird. Das folgt aus einer Zusammenschau von Merkmalen 1.2 und 1.3: nach Merkmal 1.2 wird die Benachrichtigung aus der zweiten Konversation angezeigt, während die erste Konversation in dem ersten Teil „geführt“ wird. Die erste Konversation in dem ersten Teil ist mithin aktiv. Schaltet der Nutzer nicht gemäß Merkmal 1.3 um, verbleibt das Verfahren bei Merkmal 1.2. Figur 11 stützt diese Auslegung: hier ist eine eingegangene Nachricht aus einer weiteren Kommunikationssitzung gezeigt, der Cursor ist indes in dem ersten Teil gezeigt. In den Beschreibungsstellen [0038], [0041] und [0047] ist erläutert, dass der Nutzer in Ausführungsbeispielen den focus in den zweiten Teil (portion 606) bewegen kann. Merkmal 1.3 ist daher gedanklich um ein „nur“ zu ergänzen: „Umschalten des ersten Teils der graphischen Benutzerschnittstelle zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung nur in Reaktion auf eine Benutzereingabe zum Aufrufen des Umschaltens“ Eine andere Auslegung ist nicht deswegen geboten, weil das Wort „durchführen“ auch in Merkmal 1 verwendet wird, dort indes bezogen auf mehrere gleichzeitige Kommunikationssitzungen: das „führen“ in Merkmal 1.2 bezieht sich explizit nur auf das führen in der ersten Konversation.

26

Soweit die Beklagtenseite auf die in [0051] angesprochenen Pop-Ups Bezug nimmt, ist erstens festzuhalten, dass Pop-Ups hiernach vermieden werden sollen (Spalte 13, Zeile 43). Im Übrigen verhält sich [0051] nicht zu der Frage, ob die Eingabemöglichkeit in dem ersten Teil anspruchsgemäß bestehen bleiben muss.

27

Die beklagtenseits angesprochenen Zwischenmenüs in [0038], [0046], [0048], [0049] und [0050] sowie Figuren 9 und 13 werden überwiegend explizit nur durch eine Eingabe des Nutzers aufgerufen. Insoweit sind sie nicht mit der Situation vergleichbar, dass (automatisch) ein Menü oder eine Auswahlmöglichkeit angezeigt wird, und erst nach einer Entscheidung die vorherige Konversation fortgeführt werden kann.

28

Gleiches gilt für das entsprechende Merkmal 11.3.3. b) Merkmal 1.2.1.2 verlangt einen Aktivitätsteil, der die Identifizierung der Aktivität des Senders ermöglicht und einen Teil einer Nachricht von der zweiten Kommunikationssitzung umfasst.

29

Soweit der Aktivitätsteil anspruchsgemäß einen Teil der [bereits versandten und empfangenen] Nachricht umfasst, folgt hieraus einerseits: Soweit die Figuren 6, 7, 8, dort jeweils Bezugszeichen 610/704, Ausführungsbeispiele zeigen, in denen der Konversationspartner noch dabei ist, eine Nachricht zu tippen, und kein Teil der Nachricht angezeigt wird, ist diese Variante nicht beansprucht. Andererseits stellt das Teilmerkmal klar, dass der Aktivitätsteil anspruchsgemäß - neben der Identifizierungsmöglichkeit - nur einen Teil der Nachricht umfassen muss.

30

Der Aktivitätsteil dient des Weiteren der Identifizierung der Aktivität des Absenders. Der Anspruch adressiert nicht, wie die Identifizierungsmöglichkeit ausgestaltet sein muss. Insbesondere beschränkt er den Aktivitätsteil - entgegen der Darstellung der Beklagtenseite unter Bezugnahme auf [0044] Z. 13/17 und Figur 11 - nicht auf eine wörtliche Beschreibung der Aktivität oder die Verwendung eines Verbs. Beschreibungsstelle und Figur dürfen grundsätzlich nicht zu einer anspruchsbeschränkenden Auslegung herangezogen werden. Sie bieten Ausführungsbeispiele, ohne den - insoweit über die Ausführungsbeispiele in Beschreibung und Figur hinausgehenden - Anspruch in seinem Wortsinn einzugrenzen. Im Übrigen offenbart auch die Beschreibungsstelle [0044] die Möglichkeit, statt einer Beschreibung der Aktivität einen Teil der Nachricht darzustellen. Dafür, dass das Merkmal nur die Kombination eines Verbs plus eines Teils der Nachricht beansprucht, finden sich im Anspruch keine Anhaltspunkte.

31

Durch die Anzeige eines Teils der - für den Empfänger ersichtlich - bereits empfangenen Nachricht liest der Empfänger im Übrigen mit, dass die Nachricht geschrieben und geschickt worden ist. Schon hieraus kann der Empfänger die Aktivität erkennen. Das sieht die Beklagtenseite letztendlich auch so, weil sie im Rahmen der Aussetzungsdiskussion die Anzeige eines Kontaktteils und eines Teils der Nachricht (ohne zusätzliche Verwendung eines Verbs) für die Offenbarung des Merkmals 1.2.1.2 ausreichen lassen will.

32

Gleiches gilt für das entsprechende Merkmal 11.3.2.1.2. c) Merkmal 1.1.2.1 (in der Diktion der Klägerin: Merkmal 1.4) verlangt nicht, dass eine Anzeige erfolgt ist, ehe der zweite Teil („aktiv“) verborgen wird. Merkmal 1 in Verbindung mit Merkmalen 1.1. („Vorsehen“) und 1.1.2 setzt voraus, dass der zweite Teil grundsätzlich vorhanden ist. Auch die anfängliche Nichtanzeige, d.h. die Nichtanzeige eines zweiten Teils vor Eingang einer Nachricht aus einer zweiten Kommunikationssitzung, ist daher anspruchsgemäß. Eine funktionelle Auslegung führt zu diesem Verständnis: Maßgeblich ist hiernach, dass der zweite Teil grundsätzlich vorhanden ist, durch sein Verbergen aber Platz geschaffen wird. Dafür ist unerheblich, ob der zweite Teil einmal angezeigt wurde und anschließend verborgen wird, oder verborgen bleibt, ehe eine Anzeige einer Benachrichtigung aus einer zweiten Kommunikationssitzung erfolgt. Entgegen der Auffassung der Beklagtenseite folgt aus [0035] ff. nicht, dass das Klagepatent grundsätzlich die Anzeige eines zweiten Teils vorsieht. Hiergegen spricht schon Figur 14 mit [0042]. Figuren 6, 7 und 8 sind - wie oben erläutert - nicht anspruchsgemäß. Im Übrigen darf die Beschreibung nicht anspruchsbeschränkend gelesen werden. Soweit die Beklagtenseite auf [0047] Zeilen 40,41 Bezug nimmt, ergibt sich aus derselben Beschreibungsstelle in Zeilen 49 ff., dass der zweite Teil dynamisch ist und typischerweise verborgen sein soll, wenn keine Nachricht vorliegt.

33

Wie der durch das Verbergen des zweiten Teils frei gewordene Platz genutzt wird, gibt das Klagepatent nicht vor. Auch wenn [0042] erläutert, dass der Platz, der für den Mitteilungsteil nicht benötigt wird, für den 1. Teil der Benutzerschnittstelle oder die Anzeige des Nachrichtenerstellungsteils zur Verfügung gestellt werden kann, darf diese Beschreibungsstelle nicht anspruchsbeschränkend verstanden werden. Gleiches gilt für Figur 14. Technischfunktionell gibt es keinen Anlass, den Anspruch auf bestimmte Arten der Platznutzung zu beschränken.

34

Ebenso wenig adressiert das Klagepatent die Dauer der Anzeige neuer Benachrichtigungen. Soweit sich die Beklagtenseite auf [0042] und Figur 10 bezieht, folgt hieraus gerade nicht, welcher Zeitraum der Inaktivität

vorausgesetzt wird, ehe der zweite Teil verborgen wird. Auch aus [0039] folgt entgegen der Darstellung der Beklagtenseite nicht das Erfordernis einer fortwährenden Anzeige einer Nachricht, bis eine neuere Nachricht eingeht. Hier ist vielmehr der Eingang mehrerer Nachrichten adressiert, in dem Fall, dass mehr als zwei Nachrichtensitzungen geführt werden. Das folgt auch nicht aus der Aufgabe des Klagepatents. Die Aufgabe (Verbesserung des Umschaltens zwischen mehreren Sitzungen) wird auch erreicht, wenn die Umschaltmöglichkeit nur zeitweise bereitgestellt wird.

35

Gleiches gilt für das entsprechende Merkmal 11.3.1.2.1.

II.

36

Die angegriffene Ausführungsform verletzt das Klagepatent, weil eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG vorliegt.

37

1. Eine angegriffene Ausführungsform ist z. B. die Anwendung „GI“.

38

2. Die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung sind gemäß § 10 Abs. 1 PatG erfüllt. Der Gefährdungstatbestand nach § 10 PatG wird objektiv und subjektiv verwirklicht.

39

a) Mittel ist die angegriffene Ausführungsform (Anwendung „GI“) als Software, weil sie ein Gegenstand ist, der selbst noch nicht die Lehre des Patentanspruchs (wortsinngemäß oder äquivalent) verwirklicht, aber geeignet ist, zur unmittelbaren Benutzung der Erfindung (in wortsinngemäß oder äquivalenter Form) verwendet zu werden. Mittel können auch nicht körperliche Gegenstände sein, eine Beschränkung auf körperliche Gegenstände ist nicht gerechtfertigt.

40

b) Dieses Mittel bezieht sich auf ein wesentliches Element der Erfindung. Die Anwendung „GI“ steuert eine ihn nutzende elektronische Vorrichtung, und lässt sie den beanspruchten Gegenstand ausführen. Da die in den geltend gemachten Ansprüchen enthaltenen Merkmale maßgeblich durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht werden, trägt die angegriffene Ausführungsform damit zum erfindungsgemäßen Leistungsergebnis maßgeblich bei.

41

c) Die angegriffene Ausführungsform „GI“ ist objektiv zur unmittelbaren Patentbenutzung geeignet. Wird die angegriffene Ausführungsform von dritter Seite bestimmungsgemäß auf einem elektronischen Gerät genutzt, sind die Voraussetzungen zur Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 und der geschützten Vorrichtung nach Anspruch 11 hergestellt. Das angegriffene Mittel ist geeignet, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Nach der objektiven Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform und seiner Einbindung in iOS ist dies der Fall, weil eine unmittelbare wortsinngemäße Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Nutzer möglich ist. Diese Benutzung durch die Nutzer ist auch unstreitig bereits erfolgt.

42

Patentanspruch 1 wird durch die Nutzer wortsinngemäß benutzt. Auch hinsichtlich der streitigen Merkmale 1.3/11.3.3, 1.2.1.2/11.3.2.1.2, 11.2.1/11.3.1.2.1 verwirklicht die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent. Die Benutzung der übrigen Merkmale der geltend gemachten Patentansprüche 1 und 11 sind zu Recht unstreitig.

43

aa) Soweit dies mit Blick auf Merkmal 1.3/ 11.3.3 streitig ist, ist das Merkmal gleichwohl verwirklicht.

44

Unstreitig löst der Nutzer das Umschalten zu einer parallelen Chat-Session aus, indem er unmittelbar und in einem einschrittigen Prozess das Benachrichtigungsbanner anklickt oder -tippt. Nach der oben dargelegten Auslegung ist dieser einschrittige Wechselprozess, ausgelöst durch eine Nutzereingabe, zur Verwirklichung des Merkmals ausreichend.

45

bb) Auch Merkmal 1.2.1.2/ 11.3.2.1.2 ist verwirklicht. Soweit - für sich gesehen unstrittig - die bei Eingehen einer Nachricht aus der zweiten Nachrichtensitzung eingehende Mitteilung nicht explizit eine Aktivität angibt, insbesondere kein Verb zur Aktivitätsidentifizierung verwendet, ist dies nach oben dargelegter Auslegung entbehrlich. Ein Teil der eingehenden Nachricht wird angezeigt, was zur Verwirklichung bereits ausreicht.

46

cc) Schließlich ist auch Merkmal 1.1.2.1 (nach klägerischer Diktion 1.4) erfüllt. Auch wenn unstrittig das Mitteilungsbanner nach 5 Sekunden wieder ausgeblendet wird, unabhängig davon, ob die neue Nachricht bereits gelesen wurde, und der freiwerdende Platz hauptsächlich dem Informationsbalken zugutekommt, ist dies nach obiger Lesart für die Verwirklichung ausreichend. Im Übrigen hat die Beklagtenseite nicht bestritten, dass der freiwerdende Platz in irgendeiner Form dem ersten Teil zugutekommt, wie die Klägerin unterstreicht.

47

d) Das Angebot oder die Lieferung im Inland zur Benutzung der Erfindung im Inland ist erfolgt.

48

Das Programm „GI“ wird im Inland zur Benutzung im Inland unstrittig angeboten, indem zum Beispiel im App-Store von Apple die Anwendung „GI“ zum Herunterladen und zur Installation auf iOS-Geräten angeboten wird.

49

aa) Dass die Beklagte zu 1) als Entität, in deren Eigentum bzw. Kontrolle die Anwendung steht, hierfür verantwortlich ist, ist unstrittig.

50

bb) Auch die Beklagte zu 3) ist hierfür mit verantwortlich. Denn beide Gesellschaften handeln als Mittäter und die Beklagte zu 3) muss sich das Handeln ihrer Mittäterin zurechnen lassen.

51

(A) Mittäterschaft besteht, weil ein arbeitsteiliges Vorgehen aufgrund eines gemeinsamen Tatplans (nämlich: die Anwendung „GI“ auch in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben) vorliegt.

52

(B) Die Beklagte zu 1) als Tochtergesellschaft der Beklagten zu 3) ist eine weisungsgebundene Gesellschaft und wird von der Mutter, der hiesigen Beklagten zu 3), kontrolliert und beherrscht. Hierin liegt ihr Tatbeitrag.

53

Dass die Beklagte zu 1) weisungsgebunden gegenüber der Beklagten zu 3) ist, bestreitet die Beklagtenseite nicht hinreichend substantiiert. Sie zieht sich allgemein darauf zurück, dass die Klägerin ihrerseits nur pauschal vorgetragen habe, wenn sie unter anderem Strategieaussagen aus einem Jahresbericht vorlegt, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Aus diesem ergibt sich unstrittig, dass die Beklagte zu 3) die angegriffene Anwendung „GI“ als „ihr Produkt“ bezeichnet und Einnahmen hieraus als „ihre Einnahmen“ bewertet. In diesem Sinne liest sich auch der Vortrag der Beklagtenseite im Rahmen des Vollstreckungsschutzantrags, wonach der Konzern der Beklagtenseite durch die Vollstreckung eines Unterlassungstitels wirtschaftlich belastet würde. Die Beklagtenseite trifft eine sekundäre Darlegungslast, weil die Klägerin alle ihr zur Verfügung stehenden - öffentlich verfügbaren - Erkenntnismöglichkeiten über die rechtliche und tatsächliche Einbindung der Beklagten zu 3) in die Handlungen der Beklagten zu 1) sowie über eine entsprechende Weisungsgebundenheit dieser Gesellschaft gegenüber der Beklagten zu 3) ausgeschöpft hat. Dieser Bewertung steht nicht entgegen, dass die von der Klägerin vorgelegten Informationen nicht ausdrücklich die Bundesrepublik Deutschland betreffen. Im Rahmen dieser sekundären Darlegungslast wären nach Überzeugung der Kammer der Beklagtenseite nähere Angaben zu den genannten Umständen ohne weiteres möglich und auch zumutbar gewesen.

54

Auf Grundlage des Vortrags der Beklagtenseite war auch die Anhörung des Zeugen S. nicht erforderlich; sie hätte nur der Ausforschung gedient. Ebenso wenig brauchte die Kammer dem Antrag der Klägerin auf Vorlage der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge nachzugehen.

55

e) Auch der subjektive Tatbestand ist (unstreitig) gegeben.

56

Die subjektive Bestimmung des Abnehmers zur unmittelbaren patentverletzenden Verwendung ist offensichtlich, weil die angegriffene Ausführungsform die patentverletzende Funktionalität vorsieht und davon auszugehen ist, dass sie entsprechend ausgeführt wird, auch weil sie entsprechend beworben wird. Die objektive Eignung und die Verwendungsbestimmung der Abnehmer sind für die Beklagtenseite offensichtlich. Die „GI“-Anwendung ist von der Beklagtenseite auf die patentgemäße Benutzung zugeschnitten und wird hierfür explizit angeboten.

57

III. Die Beklagten sind passivlegitimiert (s.o.).

58

IV. Wegen der Patentverletzung hat die Klägerin die folgenden Ansprüche:

59

1. Der Anspruch auf Unterlassung folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG. Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform besteht Wiederholungsgefahr mit Blick auf die Tathandlungen „anbieten“ und „liefern“. Denn die Wiederholungsgefahr wird durch die festgestellten rechtswidrigen Benutzungshandlungen indiziert.

60

Ein Schlechthinverbot ist gerechtfertigt. Die angegriffene Ausführungsform kann technisch und wirtschaftlich sinnvoll nur in patentverletzender Weise verwendet werden. Die Anwendung „GI“ ohne die patentverletzende Verwirklichung der Anspruchsmerkmale zu verwenden, scheidet aus.

61

2. Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG, §§ 242, 259 BGB.

62

Die Beklagten sind auch verpflichtet, über die Nutzungshandlungen der Beklagten zu 1) Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Es ist davon auszugehen, dass auch die Beklagte zu 3) die Möglichkeit hat, über Nutzungshandlungen der Beklagten zu 1) Auskunft zu erteilen. Die (insoweit darlegungs- und beweisbelastete) Beklagte zu 3) hat jedenfalls nicht dargetan, dass ihr eine solche Auskunft unmöglich ist, § 275 BGB. Sie hat auch die mittels des Jahresberichtes K-B-4 substantiierte Behauptung der Klägerin, die Beklagte zu 3) kontrolliere die Beklagte zu 1), nicht substantiiert bestritten (s.o.).

63

3. Der Schadensersatzanspruch folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG.

64

Die Gesamtschuldnerstellung der Beklagten folgt aus § 840 Abs. 1 BGB.

C.

65

Eine Aussetzung mit Blick auf die von der Beklagtenseite erhobene Nichtigkeitsklage nach § 148 ZPO ist nicht veranlasst.

I.

66

Die Einleitung eines Einspruchsverfahrens oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellen als solches keinen Grund dar, das Verfahren auszusetzen. Anderenfalls würde man dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beimessen, die ihm nach dem Gesetz gerade fremd ist (BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug). Bei der gebotenen Interessenabwägung hat grundsätzlich das Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung des ihm erteilten Patents Vorrang (siehe Cepl/Voß-Cepl, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Auflage, § 148 ZPO Rn. 106 mwN). Denn das Patent bietet nur eine beschränkte Schutzdauer. Für die Dauer der Aussetzung ist das Schutzrecht mit Blick

auf den Unterlassungsantrag, der einen wesentlichen Teil des Schutzrechts darstellt, noch zusätzlich praktisch aufgehoben. Daher kommt eine Aussetzung grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Vernichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (Cepl/Voß-Cepl, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Auflage, § 148 ZPO Rn. 107 mwN).

67

Wird das Patent im Verletzungsverfahren nur eingeschränkt verfolgt, hat dies keinen Aussetzungsautomatismus zur Folge. Werden nur einzelne Merkmale aus Unteransprüchen hinzugefügt und der Schutzbereich des Klagepatents insoweit verringert, bedeutet die Erteilung des Klagepatents weiterhin eine Vermutung der Neuheit (Cepl/Voß-Cepl, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Auflage, § 148 ZPO Rn. 155, 157 mwN). Eine Aussetzung ist auch dann nur bei hoher Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatents gerechtfertigt (Cepl/Voß-Cepl, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Auflage, § 148 ZPO Rn. 157 mwN).

68

Für die Neuheitsprüfung ist zu ermitteln, welche technischen Informationen eine Entgegenhaltung dem Fachmann offenbart, und zwar unmittelbar und eindeutig (BGH GRUR 2009, 382, 384, Rn. 25 - Olanzapin).

II.

69

Das Verfahren war hiernach nicht auszusetzen.

70

Da die Klägerin für die Anspruchsbeschränkung eine Kombination aus Ansprüchen mit Unteransprüchen geltend machte, war der Aussetzungsantrag nach oben Gesagtem an der Frage zu messen, ob eine Vernichtung des Klagepatents aufgrund der schriftlichen Ausführungen im Verletzungsverfahren zu den Entgegenhaltungen überwiegend wahrscheinlich ist. Eine solche überwiegende Wahrscheinlichkeit hat die Beklagtenseite im Hinblick auf die zuletzt (S. 16 ff. Duplik) als maßgeblich herangezogenen Entgegenhaltungen Pocket-PC (FBD-IN 6/6a), Causerie (FBD-IN 8/8a) und Cooperman (FBD-IN ...10) nicht aufgezeigt.

71

1. Die Entgegenhaltung Pocket-PC (FBD-IN ...6) dürfte nicht neuheitsschädlich sein, denn sie offenbart nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 1.3. Ohne Anforderung durch den Nutzer legt sich bei Eingang einer neuen Nachricht aus einer parallelen Kommunikationssitzung eine Benachrichtigung über die bisher geführte Konversation. Sie kann erst fortgeführt werden, wenn der Benutzer das Feld „ignore“ betätigt, oder eine Dauer von 30 Sekunden abwartet (S. 415 von FBD-IN ...6). Soweit die Beklagtenseite betont, es sei nicht ersichtlich, dass der 1. Konversationsteil in dem auf S. 415 gezeigten Beispiel nicht mehr aktiv sei, dürfte dies - wie die Klägerin unterstreicht - schon aus dem Umstand folgen, dass von dem Nutzer die Entscheidung zwischen Chat und Ignore abgefragt wird. Die Abfrage dürfte voraussetzen, dass die erste Konversation nicht automatisch aktiv bleibt. Jedenfalls offenbart FBD-IN ...6 nicht, dass eine Fortführung der ersten Konversation unmittelbar im Anschluss an den Eingang der Benachrichtigung aus der zweiten Konversation möglich ist.

72

2. Die Entgegenhaltung Causerie (FBD-IN ...8) dürfte das Klagepatent ebenfalls nicht neuheitsschädlich treffen, denn sie offenbart nicht unmittelbar und eindeutig die Anzeige einer Benachrichtigung aus einer zweiten Sitzung in einer ersten Sitzung (Merkmale 1.1.2, 1.2, 1.3 und 1.1.2.1 = 1.4 in der Diktion der Klägerin). Figur 25 auf S. 20 unten offenbart den Eingang einer Nachricht von einem Kontakt, mit dem der Nutzer gerade keine Nachrichtensitzung führt. Es ist indes nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die Nachricht auch angezeigt wird, wenn der Nutzer eine offene (parallele, erste) Nachrichtensitzung führte. Soweit Figur 25 unter der Überschrift „notifications during chat“ steht, offenbart dies gleichwohl nicht unmittelbar und eindeutig, dass die in Figur 25 gezeigten Nachrichten auch erscheinen, wenn eine Konversation (mit einem anderen Nutzer) offen ist. Die Einordnung der Figur unter die o.g. Überschrift kann sich ebenso gut darin erschöpfen, dass eine Nachricht aus einem geführten Chat angezeigt wird, auch wenn das Chatfenster gerade nicht geöffnet oder minimiert ist. Auch die textliche Beschreibung S. 21 oben offenbart in Zusammenhang mit der Figur 25 nicht unmittelbar und eindeutig, dass eine Benachrichtigung auch eingeht, wenn ein paralleler Chat geführt wird. Soweit sich die Beklagtenseite zusätzlich auf S. 15

stützt, ist schon unklar, warum der Fachmann S. 21 und S. 15 zusammen liest. Es ist letztlich nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die Benachrichtigung einer (zweiten) Konversation auch angezeigt wird, wenn parallel eine (erste) Kommunikationssitzung geführt wird.

73

Soweit sich die Beklagtenseite zusätzlich auf FBD-IN ...11 (dort S. 5, obere Abbildung) stützt, ist auch hieraus nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass eine Nachricht aus einer zweiten Konversation in einer ersten Konversationssitzung aufscheint: Die Nachricht von pingme001 erscheint zwar während einer laufenden Unterhaltung. pingme001 scheint indes bereits Teilnehmer der ersten Konversation zu sein. Möglich ist, dass pingme001 in dieser Situation eine zweite 4-Augen-Konversation mit kool_hayden eröffnet, wie die Beklagtenseite meint. Ebenso ist aber zwanglos denkbar, dass pingme001 in der bestehenden Konversation (mit den weiteren Teilnehmern) speziell kool_hayden adressieren will, und dafür die Eröffnung „Hi Hayden“ wählt. Für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer Benachrichtigung aus einer zweiten Unterhaltung in einer ersten Konversation dürfte dies mithin nicht genügen.

74

3. Auch Cooperman (K 10) dürfte nicht unmittelbar und eindeutig offenbaren, dass die Nachricht aus einer zweiten Sitzung in einer ersten Konversationssitzung angezeigt wird. Die Merkmale 1.1.2, 1.2, 1.3 und 1.1.2.1 (in der Diktion der Klägerin Merkmal 1.4) sind daher nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Figur 10 zeigt zwar eine aufscheinende Nachricht als anspruchsgemäßen zweiten Teil. Die Abbildung offenbart indes keinen anspruchsgemäßen ersten Teil: das in Figur 10 gezeigte größere Fenster ist kein Konversationsfenster. Auch aus dem Flussdiagramm in Figur 5 folgt nicht unmittelbar und eindeutig, dass dessen Bedingungen auch gelten sollen, wenn der Nutzer bei Eingang der Nachricht aus einer Konversation gerade eine parallele Konversation führt. Das ergibt sich auch nicht unmittelbar und eindeutig aus Sp. 3, Z 12-21. Ebenso wenig folgt dies aus dem Umstand, dass Instant Messaging die Durchführung mehrerer paralleler Konversationen erlaubt (Beklagtenseite unter Bezugnahme auf Spalte 1, Zeilen 17-19, Spalte 12, Zeilen 12-16).

75

4. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 11 wird auch nicht durch eine Verbindung der vorgenannten Druckschriften nahegelegt.

76

a) Soweit sich die Beklagtenseite (ergänzend) auf das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit stützte, etwa im Hinblick auf die Entgegenhaltung Pocket PC (FBD-IN ...6) in Verbindung mit der Entgegenhaltung Cooperman (FBD-IN ...10), genügte ihr schriftlicher Vortrag in der Duplik nicht den Anforderungen der höchststrichterlichen Rechtsprechung zur Darlegung des Naheliegens (BGH GRUR 2018, 1128, 1130, Rn. 27 ff. - Gurtstraffer). Der ergänzende Vortrag mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 16.10.2019 war schon nach § 296a ZPO unbeachtlich. Gründe für einen Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung nach § 296a S. 2, § 156 ZPO sind nicht vorgebracht und nicht ersichtlich.

77

b) Der Vortrag der Beklagtenseite im Termin am 10.10.2019 war ebenfalls nicht geeignet, eine Aussetzung zu begründen.

78

aa) Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungsweges nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.

79

bb) Nach diesen Maßstäben hat für den Fachmann keine Veranlassung bestanden, die Lehre aus Pocket-PC i. V. mit Cooperman (FBD-IN ...10) in Richtung des Klagepatents fortzuentwickeln. Gleiches gilt hinsichtlich Causerie (FBD-IN ...8) i. V. mit Pocket PC (FBD-IN ...6) und Cooperman i.V. mit Pocket-PC. Die Beklagtenseite hat nur dargelegt, dass der Fachmann durch Addierung der jeweiligen Schriften in die Nähe des Klagepatents gelangen konnte. Was ihn hätte veranlassen können, die Dokumente in Richtung des Klagepatents fortzuentwickeln, hat sie indes nicht dargetan.

80

5. Soweit sie sich schließlich - mit Blick auf Merkmal 1.2.1.2 - auf fehlende Technizität stützte, begründet auch dieser Ansatz keine Aussetzung. Das Teilmerkmal ist zweifelsfrei technisch, weil die Wiedergabe eines Teils der Nachricht die technische Verarbeitung der entsprechenden binären Daten der Nachricht und Aufbereitung der Daten auf eine Weise voraussetzt, dass eine kognitiv wahrnehmbare Information ermöglicht wird.

81

6. Es dürfte auch keine unzulässige Erweiterung durch die Hinzunahme der Unteransprüche 7 und 16 vorliegen. Die Formulierung „of a one of said communication sessions“ dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass der Nutzer mehr als zwei Konversationen führen kann (vgl. Merkmal 1.2: „Anzeigen von Benachrichtigungen in dem zweiten Teil in Reaktion auf Aktivitäten von zumindest der zweiten Kommunikationssitzung, (...)).

D.

I.

82

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Kosten des Rechtsstreits waren vollumfänglich der Beklagtenseite aufzuerlegen. Soweit die Klägerin die Klageanträge durch Geltendmachung einer eingeschränkten Anspruchskombination geändert hatte, löste diese Teilklagerücknahme keine Kosten aus, weil nach wie vor dieselbe Ausführungsform angegriffen wird.

II.

83

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 2,3 ZPO. Sie gliedert sich wie erkannt. Die Sicherheitsleistung ist dabei an dem Streitwert zu orientieren. Der Feststellungsantrag ist nicht vorläufig vollstreckbar. Die Entscheidung über die Kosten ist nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

E.

84

Dem Antrag nach § 712 ZPO der Beklagtenseite war nicht stattzugeben. Die Beklagtenseite hat nur eine wirtschaftliche Belastung der Beklagtenseite behauptet, ohne Tatsachenvortrag zu erbringen, der unter das Tatbestandsmerkmal „nicht zu ersetzender Nachteil“ subsumiert werden kann.

F.

85

Der Streitwert war nach Abtrennung des Verfahrens gegen die (vormalige) Beklagte zu 2) im hiesigen Verfahren endgültig festzusetzen. Die ursprünglich insgesamt veranschlagten 2,5 Mio. € verteilte die Kammer nach Köpfen.