

Titel:

Hinreichender Bezug zwischen patentverletzender Handlung und Zusatzgeschäften

Normenketten:

EPÜ Art. 69 Abs. 2

PatG § 139 Abs. 1, Abs. 2, § 140a, § 140b

BGB § 242, § 259

ZPO § 148

Leitsatz:

Zusatzgeschäfte in Bezug auf Produkte, die für den Betrieb mit den angegriffenen Ausführungsformen geeignet sind, aber – für den Kunden erkennbar – auch für den Betrieb mit anderen Verdampfern (hier ist namentlich an die zu erhitzenden Flüssigkeiten zu denken), stehen nur dann in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen und weisen einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand auf, wenn der Kunde diese Produkte deshalb von der Beklagten erworben hat, weil er bereits die angegriffenen Ausführungsformen von ihr bezogen hat (und nicht zwischenzeitlich einen anderen, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifenden Verdampfer von der Beklagten bezogen hat). In diesem Fall hat der Bezug der angegriffenen Ausführungsformen den Anlass für das Zusatzgeschäft begründet, so dass es angemessen ist, dieses Zusatzgeschäft dem Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch zu unterstellen. (Rn. 92) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Patentverletzung, mittelbare Patentverletzung, elektronische Verdampfer, Nachschlagetabelle, Auslegung von Patentansprüchen, funktionsorientierte Auslegung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch, Auskunft- und Rechnungslegung, Zusatzgeschäfte, Aussetzung, erfinderische Tätigkeit

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren,

zu unterlassen,

1. 1 Steuerungen eines elektronischen Verdampfers, wobei der elektronische Verdampfer eine Heizeinheit umfasst, wobei die Heizeinheit ein Heizelement und zu erhitzende Flüssigkeit umfasst,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Steuerung zu Folgendem konfiguriert ist:

Speichern einer Tabelle, die Widerstandswerte und einen Standardleistungswert für jeden Widerstandswert umfasst; und wenn die Heizeinheit des elektronischen Verdampfers gegen eine neue Heizeinheit ausgetauscht wurde, ist die Steuerung zu Folgendem konfiguriert

Messen des Widerstands der neuen Heizeinheit des elektronischen Verdampfers;

Bestimmen eines Standardleistungswerts für den gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten Tabelle für die neue Heizeinheit; und

Steuern einer Stromquelle, um der neuen Heizeinheit die bestimmte Standardleistung zuzuführen, wobei der bestimmte Standardleistungswert, der der neuen Heizeinheit zugeführt wird, von einem Benutzer weiter so eingestellt werden kann, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und über einer vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert liegt;

- EP 3 032 975, Anspruch 1 -

1. 2 2 elektronische Verdampfer

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen der elektronische Verdampfer die Steuerung gemäß dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.1 umfasst;

- EP 3 032 975, Anspruch 6 -

1. 3 Heizelemente für elektronische Verdampfer

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Heizelemente dazu geeignet sind, für einen elektronischen Verdampfer gemäß dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.2 verwendet zu werden;

1. 4 Flüssigkeitsbehälter für zu erhitzende Flüssigkeit für elektronische Verdampfer

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Flüssigkeitsbehälter dazu geeignet sind, für einen elektronischen Verdampfer gemäß dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.2 verwendet zu werden;

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form vollständig darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

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

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei die Beklagte Rechnungen und für den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Auftragsbelege, Auftragsbestätigungen, sowie Liefer- und Zolllapapiere vorzulegen hat;

3. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsaufgabe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

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

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist,

wobei die Angaben auch in Bezug auf Zusatzgeschäfte mit

- Heizelementen für Heizeinheiten,

- Heizeinheiten mit Heizelementen,
- Flüssigkeitsbehältern für zu erhitzende Flüssigkeit (E-Liquids),
- Cartridges,
- Pods,
- zu erhaltenden Flüssigkeiten (E-Liquids)

zu machen sind, deren Abschluss in ursächlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1.1 und 1.2 steht und die sich auf Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1.1 und 1.2 beziehen;

4. die vorstehend zu Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten, seit dem 29.06.2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse

a) aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 3 032 975 B2 erkannt hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und ihnen für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe verbindlich zugesagt wird, und

b) aus den Vertriebswegen endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung dieser Erzeugnisse beim jeweiligen Besitzer auf Kosten der Beklagten veranlasst;

5. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen unter Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr entstanden ist und noch entstehen wird

1. durch die unter Ziff. I. 1. bezeichneten, seit dem 29.06.2019 begangenen Handlungen sowie

2. durch seit dem 29.06.2019 getätigte Zusatzgeschäfte mit

- Heizelementen für Heizeinheiten,
- Heizeinheiten mit Heizelementen,
- Flüssigkeitsbehältern für zu erhitzende Flüssigkeit (E-Liquids),
- Cartridges,
- Pods,
- zu erhaltenden Flüssigkeiten (E-Liquids)

deren Abschluss in ursächlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1. steht und die sich auf Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1. beziehen.

III. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 375.000,00 EUR hinsichtlich Ziffer I.1., in Höhe von gemeinsam 25.000,00 EUR hinsichtlich Ziffer I.2. und I.3., in Höhe von gemeinsam 50.000,00 EUR hinsichtlich der Ziffern I.4. und I.5. sowie in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags hinsichtlich Ziffer III. vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents 3 032 975 B2 in Anspruch. Das Klagepatent betrifft einen Verdampfer, dessen Leistung elektronisch gesteuert wird; ein solcher Verdampfer kann für elektronische Zigaretten verwendet werden.

2

Die Klägerin ist Inhaberin des am 14. August 2014 unter Inanspruchnahme der Priorität der finnischen Patentanmeldung 20135829 vom 14. August 2013 angemeldeten Europäischen Patents 3 032 975 (nachfolgend: Klagepatent). Die Anmeldung wurde am 22. Juni 2016 und der Erteilungshinweis am 29. Mai 2019 veröffentlicht. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent in der hier geltend gemachten, beschränkten Form aufrechterhalten (EP 3 032 975 B2, Anlage ES 1); die Entscheidung über den Einspruch (Anlage rop 2) wurde am 24. April 2024 veröffentlicht. Mit Urteil vom 14. Januar 2026 (Anlage rop 28) hat das Bundespatentgericht die von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage (Az.: 8 Ni 18/24 (EP)) abgewiesen.

3

Die maßgeblichen Ansprüche 1 und 6 lauten in der Verfahrenssprache wie folgt:

„Anspruch 1

„A controller (200) of an electronic vaporizer (100), where the electronic vaporizer (100) comprises a heating unit (104), where the heating unit (104) comprises a heating element (106) and liquid to be heated, characterized in that the controller (200) is configured to:

store (302) a table comprising resistance values and a default power value for each resistance value; and when the heating unit (104) of the electronic vaporizer has been changed to a new heating unit (104), the controller (200) is configured to

measure (306) the resistance of the new heating unit (104) of the electronic vaporizer (100); determine (308) a default power value for the measured resistance on the basis of the stored table for the new heating unit (104); and

control (310) a power source (206) to feed the new heating unit (104) with the determined default power,

wherein the determined default power value fed to the new heating unit (104) is further adjustable by a user to be below a given maximum power and above a given minimum power from the stored table for the measured resistance value.“

Anspruch 6:

„An electronic vaporizer (100), characterized in that the electronic vaporizer (100) comprises the controller (200) of any preceding claim 1-5.“

4

Die Klägerin ist ein forschendes Unternehmen auf dem Gebiet der elektronischen Verdampfungsgeräte.“

5

Die Beklagte ist ein deutsches Großhandelsunternehmen für elektronische Zigaretten bzw. Verdampfer.

6

Die Klägerin greift die von der Beklagten jedenfalls auch über deren deutschsprachige Website vertriebenen Verdampfer-Modelle ... sowie ... als die Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents unmittelbar verletzend an (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen).

7

Darüber hinaus greift die Klägerin die von der Beklagten vertriebenen Heizeinheiten und Flüssigkeitsbehälter, die einzig mit den angegriffenen Ausführungsformen kombinierbar sind, als die Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents mittelbar verletzend an.

8

Die Klägerin trägt vor, die angegriffenen Ausführungsformen verletzen die Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents unmittelbar und wortsinngemäß, weswegen die beantragten Rechtsfolgen zuzusprechen seien. Die Entgegenhaltungen der Beklagten seien nicht geeignet, den Bestand des Klagepatents in Zweifel zu ziehen, so dass eine Aussetzung des Rechtsstreits in Bezug auf die im Berufungsverfahren anhängige Nichtigkeitsklage ausscheide.

9

Die auf der Website der Beklagten als kombinierbar mit den angegriffenen Ausführungsformen gekennzeichneten Heizeinheiten und Flüssigkeitsbehälter stellen jeweils ein „wesentliches Element der Erfindung“ im Sinne von § 10 PatG dar, so dass insoweit eine mittelbare Verletzung vorliege.

10

Weiteres von der Beklagten vertriebenes Zubehör zu den angegriffenen Ausführungsformen sei für den Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch zu berücksichtigen.

11

Die Klägerin beantragt zuletzt:

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

1. 1 Steuerungen eines elektronischen Verdampfers, wobei der elektronische Verdampfer eine Heizeinheit umfasst, wobei die Heizeinheit ein Heizelement und zu erhitzende Flüssigkeit umfasst,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Steuerung zu Folgendem konfiguriert ist:

Speichern einer Tabelle, die Widerstandswerte und einen Standardleistungswert für jeden Widerstandswert umfasst; und wenn die Heizeinheit des elektronischen Verdampfers gegen eine neue Heizeinheit ausgetauscht wurde, ist die Steuerung zu Folgendem konfiguriert

Messen des Widerstands der neuen Heizeinheit des elektronischen Verdampfers;

Bestimmen eines Standardleistungswerts für den gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten Tabelle für die neue Heizeinheit; und

Steuern einer Stromquelle, um der neuen Heizeinheit die bestimmte Standardleistung zuzuführen, wobei der bestimmte Standardleistungswert, der der neuen Heizeinheit zugeführt wird, von einem Benutzer weiter so eingestellt werden kann, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und über einer vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert liegt;

- EP 3 032 975, Anspruch 1 -
insbesondere, wenn

die Steuerung weiter konfiguriert ist, die Stromquelle zu steuern, um die an die Heizeinheit zugeführte Leistung auf der Basis der Eingabe von dem Benutzer zu verringern oder zu erhöhen,

- Unteranspruch 4 -
und/oder

die der Heizeinheit zugeführte Leistung so begrenzt ist, dass sie unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und über einer vorgegebenen minimalen Leistung liegt;

- Unteranspruch 5 -

1. 2 elektronische Verdampfer

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen der elektronische Verdampfer die Steuerung gemäß dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.1 umfasst;

- EP 3 032 975, Anspruch 6 -

1. 3 Heizelemente für elektronische Verdampfer

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Heizelemente dazu geeignet sind, für einen elektronischen Verdampfer gemäß dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.2 verwendet zu werden;

hilfsweise:

ohne

- im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar, nämlich auf der ersten Seite des jeweiligen Angebots, blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen;

- im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von € 5.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stück Heizelement, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Heizelemente nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers für elektronische Verdampfer zu verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. I 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind,

und

(ii) für den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen und dafür auch nicht geeignet sind;

weiter hilfsweise:

im Falle der Lieferung

(a) an gewerbliche Abnehmer diesen unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von € 5.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stück Heizelement, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Heizelemente nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers für elektronische Verdampfer zu verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. I 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind

und

(ii) für den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen und dafür auch nicht geeignet sind;

(b) an private Abnehmer in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht für die Verwendung mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, geeignet sind;

höchst hilfsweise:

im Falle der Lieferung in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen und dafür auch nicht geeignet sind;

1. 4 Flüssigkeitsbehälter für zu erhitzende Flüssigkeit für elektronische Verdampfer

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Flüssigkeitsbehälter dazu geeignet sind, für einen elektronischen Verdampfer gemäß dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.2 verwendet zu werden;

hilfsweise:

ohne

- im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar, nämlich auf der ersten Seite des jeweiligen Angebots, blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Flüssigkeitsbehälter nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen;

- im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von € 5.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stück Flüssigkeitsbehälter, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Flüssigkeitsbehälter nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers für elektronische Verdampfer zu verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. I 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind

und

(ii) für den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Flüssigkeitsbehälter nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen und dafür auch nicht geeignet sind;

weiter hilfsweise:

im Falle der Lieferung

(a) an gewerbliche Abnehmer diesen unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden Vertragsstrafe von € 5.000,00 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stück Flüssigkeitsbehälter, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Flüssigkeitsbehälter nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers für elektronische Verdampfer zu verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. I 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind

und

(ii) für den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Flüssigkeitsbehälter nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen und dafür auch nicht geeignet sind;

(b) an private Abnehmer in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Flüssigkeitsbehälter nicht für die Verwendung mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, geeignet sind;

höchst hilfsweise:

im Falle der Lieferung in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrücklich und unübersehbar, nämlich blickfangmäßig herausgestellt, umrahmt und in Mindestschriftgröße 12, darauf hinzuweisen, dass die Flüssigkeitselemente nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, verwendet werden dürfen und dafür auch nicht geeignet sind;

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form vollständig darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

- a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
- b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
- c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei die Beklagte Rechnungen und für den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Auftragsbelege, Auftragsbestätigungen, sowie Liefer- und Zolldokumente vorzulegen hat;

3. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

- a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
- b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
- c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsaufgabe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Herstellungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist,

wobei die Angaben auch in Bezug auf Zusatzgeschäfte mit

- Heizelementen für Heizeinheiten,
- Heizeinheiten mit Heizelementen,
- Flüssigkeitsbehältern für zu erhitzende Flüssigkeit (E-Liquids),
- Cartridges,
- Pods,
- zu erhitzenden Flüssigkeiten (E-Liquids)

zu machen sind, deren Abschluss in ursächlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1.1 und 1.2 steht und die sich auf Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1.1 und 1.2 beziehen;

4. die vorstehend zu Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten, seit dem 29.06.2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse

- a) aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 3 032 975 B2 erkannt hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und ihnen für den Fall der

Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe verbindlich zugesagt wird, und

b) aus den Vertriebswegen endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung dieser Erzeugnisse beim jeweiligen Besitzer auf Kosten der Beklagten veranlasst;

5. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen unter Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr entstanden ist und noch entstehen wird

1. durch die unter Ziff. I. 1. bezeichneten, seit dem 29.06.2019 begangenen Handlungen sowie

2. durch seit dem 29.06.2019 getätigte Zusatzgeschäfte mit

- Hezelementen für Hezeinheiten,
- Hezeinheiten mit Hezelementen,
- Flüssigkeitsbehältern für zu erhitzende Flüssigkeit (E-Liquids),
- Cartridges,
- Pods,
- zu erhitzenden Flüssigkeiten (E-Liquids)

deren Abschluss in ursächlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1. steht und die sich auf Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1. beziehen.

12

Die Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen.

Hilfsweise: Der Rechtsstreit wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

13

Die Beklagte ist der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Die Merkmale 1.3.1, 1.4.2 und 1.4.4 seien nicht verletzt, da die angegriffene Ausführungsform keine „Tabelle“ vorhalte, sondern die Standardleistungswerte aus einer Berechnung hervorgingen. Darüber hinaus sei die „vorgegebene minimale Leistung“ im Sinne von Merkmal 1.4.4 nicht abhängig vom Widerstandswert, sondern sei unabhängig vom gemessenen Widerstand der Hezeinheit fest vorgegeben, womit das Merkmal nicht verwirklicht sei.

14

Weiter sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig. Der Bundesgerichtshof werde das Klagepatent auf die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Bundespatentgerichts für nichtig erklären.

15

Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 2. April 2026 verwiesen.

Entscheidungsgründe

16

Die zulässige Klage ist begründet. Bei zutreffender Auslegung der zwischen den Parteien strittigen Merkmale des Klagepatents (A. I.) folgt, dass die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents hinsichtlich aller Merkmale Gebrauch macht (A. II.). Daraus ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen (A.III.). Eine Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren war aufgrund der Entgegenhaltungen nicht angezeigt (B.). Entsprechend waren die Nebenfolgen festzusetzen (C.).

A.

17

I. Das Klagepatent betrifft einen Verdampfer, dessen Leistung elektronisch gesteuert wird und insbesondere die Steuerung elektrischer Verdampfer (Abs. [0001]); ein solcher Verdampfer kann für elektronische Zigaretten verwendet werden (siehe Abs. [0003]).

18

1. Die Klagepatentschrift führt zum vorbekannten Stand der Technik aus, dass in der jüngeren Vergangenheit entwickelte elektronische Verdampfer zur Simulierung des Rauchens benutzt werden könnten. Diese Verdampfer enthielten ein Heizelement, welches darauf ausgelegt sei, bestimmtes (typischerweise flüssiges) Material zu verdampfen, welches dann vom Nutzer inhaliert werde. Außerdem enthielten die Verdampfer eine Stromquelle, um das Heizelement zu versorgen, und ein Steuerungsinstrument für den Verdampfungsprozess (Abs. [0003]).

19

Neben der Auswahl des (flüssigen) Materials hänge die Nutzererfahrung in Bezug auf elektronische Verdampfer wesentlich von dem verwendeten Heizelement und der Leistung, mit der jenes versorgt werde, ab. Es sei festgestellt worden, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn die dem Heizelement zugeführte Leistung so gleichmäßig wie möglich ist (Abs. [0004]).

20

Aus der internationalen Patentanmeldung WO 2013/098398 („Philip Morris / Talon“, Anlage ES 4) sei bereits bekannt, dass die Temperatur des Heizelements abhängig von einem Widerstand bestimmt werden könne, wobei der Widerstand und die darauf abgestimmte Temperatur in einer Nachschlagetabelle („look-up table“) gespeichert werden könne. Wenn die vom Nutzer gewünschte Temperatur höher sei als diejenige, die sich auf Basis des Widerstands ergebe, steigere das Steuerungselement die Leistung (Abs. [0005]).

21

Auch aus der US-amerikanischen Patentanmeldung US 2010/0024816 („Weinstein“), die einen Verdampfer für medizinische Zwecke offenbare, sei der Ansatz bekannt, den Widerstand und die Temperatur ins Verhältnis zu setzen. Dort werde Letztere jedoch auf Basis des Ersteren berechnet (Abs. [0008]).

22

Die Europäische Patentanmeldung 2399636 („Philip Morris / Thorens“, Anlage ES 3) wähle hingegen erneut den Ansatz einer Nachschlagetabelle, um Widerstandswerte ins Verhältnis zu der dem Heizelement zugeführten Leistung zu setzen (Abs. [0011]).

23

Die auf dem Markt befindlichen Geräte, die dem Nutzer erlaubten, die Leistung innerhalb einer gewissen Bandbreite einzustellen, berücksichtigten jedoch nicht die elektrischen Eigenschaften des Heizelements. So könne es passieren, dass das Heizelement verbrenne (Abs. [0018]).

24

2. Hieraus definiert das Klagepatent die Aufgabe, einen elektronischen Verdampfer bereitzustellen, bei dem dieser Nachteil des möglichen Verbrennens des Heizelements durch eine zu hohe Leistung vermieden wird.

25

3. Als Lösung stellt das Klagepatent die Ansprüche 1 und 6 vor, die sich wie folgt gliedern lassen:

Anspruch 1:

1. Steuerung (200) eines elektronischen Verdampfers (100),

- 1.1. wobei der elektronische Verdampfer (100) eine Heizeinheit (104) umfasst,
- 1.2. wobei die Heizeinheit (104)
 - 1.2.1. ein Heizelement (106) und
 - 1.2.2. zu erhitzende Flüssigkeit umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.3. die Steuerung (200) zu Folgendem konfiguriert ist:
 - 1.3.1. Speichern (302) einer Tabelle, die Widerstandswerte und einen Standardleistungswert für jeden Widerstandswert umfasst;
 - 1.4. und wenn die Heizeinheit (104) des elektronischen Verdampfers gegen eine neue Heizeinheit (104) ausgetauscht wurde, ist die Steuerung (200) zu Folgendem konfiguriert
 - 1.4.1. Messen (306) des Widerstands der neuen Heizeinheit (104) des elektronischen Verdampfers (100),
 - 1.4.2. Bestimmen (308) eines Standardleistungswerts für den gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten Tabelle für die neue Heizeinheit (104); und
 - 1.4.3. Steuern (310) einer Stromquelle (206), um der neuen Heizeinheit (104) die bestimmte Standardleistung zuzuführen,
 - 1.4.4. wobei der bestimmte Standardleistungswert, der der neuen Heizeinheit zugeführt wird, von einem Benutzer weiter so eingestellt werden kann, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und über einer vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert liegt.

Anspruch 6:

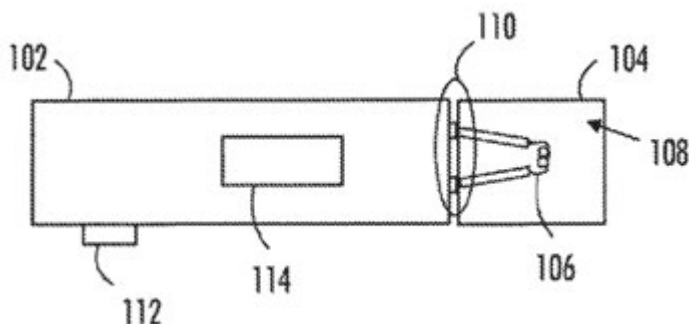
- 6. Elektronischer Verdampfer (100),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- 6. 1 der elektronische Verdampfer (100) die Steuerung (200) nach einem vorhergehenden Anspruch 1-5 umfasst.

26

4. a. Das vom Klagepatent beanspruchte Steuerungsverfahren eines elektronischen Verdampfers kann vor dem Hintergrund der Technik zusammenfassend wie folgt beschrieben werden. Dabei geht die Kammer in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht (siehe Urteil vom 14.01.2026, Anlage rop 28, S. 9) davon aus, dass es sich bei dem Fachmann um einen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master (UNI/TU) und mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung elektronischer Verdampfer handelt.

27

Fig. 1 des Klagepatents zeigt schematisch den möglichen Aufbau eines erfindungsgemäßen elektronischen Verdampfers (100):



28

Demnach umfasst der Verdampfer ein Batteriefach (102) und eine Heizeinheit (104; teilweise auch als Flüssigkeitsbehälter bezeichnet) (Merkmal 1.1), wobei die Heizeinheit ein Heizelement (106) umfasst (Merkmal 1.2.1) sowie zu erhitzende Flüssigkeit (108) (Merkmal 1.2.2). Die Heizeinheit ist über eine

elektrische Verbindung (110) mit dem Batteriefach verbunden und typischerweise von diesem abnehmbar, so dass der Nutzer verschiedene Heizeinheiten mit dem Verdampfer verwenden kann (siehe Abs. [0017] f., [0021]).

29

Die elektrischen Eigenschaften des Hezelements können variieren, beispielsweise auf Basis des unterschiedlichen Widerstands, den die im Hezelement enthaltenen Widerstandsdrähte aufweisen können. Typischerweise bewege sich der Widerstand eines Hezelements zwischen 0,3 und 10 Ohm (Abs. [0018]).

30

Die einzelnen Schritte des Steuerungsverfahrens – bis einschließlich Merkmal 1.4.3 – werden in Fig. 3 des Klagepatents wiedergegeben:

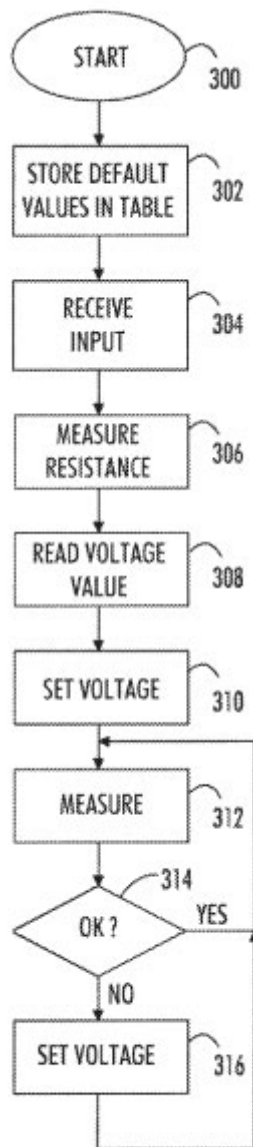


FIG. 3

31

Demnach wird der Speicher der Steuerung so konfiguriert, eine Tabelle mit Widerstandswerten und einem Standardleistungswert für jeden Widerstandswert zu speichern (302; Merkmal 1.3.1). Die Standardleistungswerte können z.B. auf der Grundlage einer experimentellen Formel oder empirischer Experimente vorgegeben werden (Abs. [0020]).

32

Wenn eine Heizeinheit in den Verdampfer eingelegt wird, misst die Steuerung deren Widerstand (306; Merkmal 1.4.1) und bestimmt auf Basis der gespeicherten Tabelle den Standardleistungswert (308; Merkmal 1.4.2). Dieser Standardleistungswert wird dann der Heizeinheit zugeführt (310; Merkmal 1.4.3).

33

Gemäß dem im Einspruchsverfahren aufgenommenen (und deshalb in Fig. 3 nicht wiedergegebenen) Merkmal 1.4.4 kann der Nutzer den Standardleistungswert manuell so abändern, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und über einer vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert liegt.

34

b. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien geführte Diskussion zur Auslegung der streitigen Merkmale 1.3.1, 1.4.2 und 1.4.4 sind die folgenden Ausführungen veranlasst.

35

(1) Die Merkmale 1.3.1 und 1.4.2, die für diese Diskussion zusammen zu betrachten sind, fordern nicht, dass der einem Widerstandswert zugewiesene Standardleistungswert ohne jegliche Berechnung aus der Tabelle ausgelesen werden kann. Zudem kann der „Wert“ auch in einem Wertbereich bestehen.

36

aa. Die Beklagte vertritt die Auffassung, der Wortlaut von Merkmal 1.3.1 erfordere eine Tabelle, in der den Widerstandswerten jeweils ein Standardleistungswert „zugewiesen“ sei. Dieser Standardleistungswert könne dann gemäß Merkmal 1.4.2 abgerufen werden, ohne dass eine Berechnung angestellt werden müsse. Dabei müsse es jeweils um Punktwerte gehen, ein Wertbereich reiche nicht aus. Dieses Verständnis ergebe sich auch aus Abs. [0031], wo eine solche Tabelle abgebildet sei:

Table 1

Resistance	Min limit	Default	Max limit
0.5	1.9	2.3	2.7
0.6	2.0	2.6	3.0

(continued)

Resistance	Min limit	Default	Max limit
0.7	2.4	3.0	3.5
...	...	...	...
5.4	5.9	7.4	8.7
5.5	6.2	7.8	9.0

37

Auch aus der Auseinandersetzung des Klagepatents mit dem Stand der Technik in Form der US-Patentschrift 2010/0024816 („Weinstein“) in Abs. [0008] folge, dass die Merkmale 1.3.1 und 1.4.2 keinerlei Berechnung des Standardleistungswerts erlaubten. Stattdessen greife das Klagepatent mit dem Begriff „Tabelle“ auf die ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannte Lösung einer „Nachschlagetabelle“ („look-up table“) zurück, wie sie die in den Abs. [0005], [0006] und [0011] diskutierten Offenbarungen verwendeten. Danach könne das „Bestimmen“ im Sinne von Merkmal 1.4.2 nur in einem „Auslesen“ aus der Nachschlagetabelle bestehen.

38

Schließlich spreche auch die Erteilungsgeschichte für diese Einschränkung, weil die Klägerin im Einspruchsverfahren gegenüber der Entgegenhaltung D2 (der US-amerikanischen Patentanmeldung 2011/0226236 A1) darauf verwiesen habe, jene offenbare keine „look-up table“ (siehe Anlage rop 2, Punkt 3.1.3).

39

bb. Nach der ständigen Rechtsprechung ist für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logischwissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (siehe nur BGH, X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; BGH, X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze). Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis

der patentierten Erfindung beitragen. Dabei sind die Merkmale eines Patentanspruchs in Einklang mit der Funktion auszulegen, die ihnen nach der Erfindung zukommt (BGH, X ZR 72/22, GRUR 2024, 1523 – Waage).

40

Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 2 EPÜ bzw. § 14 Satz 2 PatG zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, da diese der Erläuterung der Patentansprüche dienen. Beschreibung und Zeichnungen sind mithin heranzuziehen, um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insbesondere darf ein weit gefasster Patentanspruch regelmäßig nicht unter Berufung auf ein Ausführungsbeispiel und den Beschreibungstext einschränkend unter seinem Wortlaut ausgelegt werden (BGH, X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023 – bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung).

41

Der Inhalt der Ursprungsunterlagen oder der Veröffentlichung der Anmeldung bleibt bei der Auslegung grundsätzlich außer Betracht. Allerdings darf, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, die „Anspruchsgeschichte“ zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (BGH – Rotorelemente, aaO, Rn. 17).

42

cc. Basierend auf diesem Maßstab kann der Auffassung der Beklagten nicht gefolgt werden.

43

(i) Gemäß dem Wortlaut von Merkmal 1.3.1 muss die gespeicherte Tabelle Widerstandswerte und einen Standardleistungswert für jeden Widerstandswert umfassen. Dabei reicht es aus, wenn bestimmte Widerstandswerte zu einem Bereich zusammengefasst werden, dem ein bestimmter Standardleistungswert zugeordnet wird.

44

Auf Basis der gebotenen funktionsorientierten Auslegung ist nicht ersichtlich, weshalb in der Tabelle zwingend einzelne punktgenaue Widerstandswerte mit dazu korrespondierenden punktgenauen Leistungswerten gespeichert sein müssen, anstatt dass einzelne punktgenaue Widerstandswerte zu einem Wertbereich zusammengefasst und dann diesem Wertbereich ein einheitlicher Leistungswert zugeordnet wird. Ein solcher Ansatz führt zum selben Ergebnis bei im Zweifel verringerter Speicherkapazität, ohne dass ein technischer Vorteil darin läge, teilweise für mehrere punktuelle Widerstandswerte den identischen Leistungswert abzuspeichern.

45

Entgegen der Auffassung der Beklagten folgt nichts anderes aus dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 14.01.2026 (Anlage rop 28). Die dort auf S. 9 getroffene Aussage, wonach eine Tabelle gespeichert werden muss, „die mehrere Widerstandswerte umfasst und für jeden der mehreren Widerstandswerte einen Standardleistungswert, der diesem Widerstandswert zugeordnet ist“, trifft auch zu, wenn man für den Begriff „Wert“ Wertbereiche ausreichen lässt.

46

(ii) Die Merkmale 1.3.1 und 1.4.2 erfordern nicht, dass die einem Widerstandswert bzw. einem Bereich von Widerstandswerten zugeordneten Standardleistungswerte nur ausgelesen werden.

47

Gemäß Merkmal 1.3.1 muss die Tabelle „Widerstandswerte und einen Standardleistungswert für jeden Widerstandswert umfassen“. Merkmal 1.4.2 spricht vom „Bestimmen eines Standardleistungswerts für den gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten Tabelle“.

48

Diesen Erfordernissen ist auch dann genüge getan, wenn der Standardleistungswert auf Basis des gespeicherten Widerstandswerts(-Bereichs) gemäß einer gespeicherten Zuordnungsstruktur bestimmt wird,

etwa nach dem Muster „wenn der Widerstand kleiner, gleich oder größer ist als x, dann beträgt der Standardleistungswert y“. Eine solche Berechnung gemäß einem feststehenden Muster reicht nach der gebotenen funktionsorientierten Auslegung für das „Umfassen“ im Sinne von Merkmal 1.3.1 ebenso aus wie für das „Bestimmen“ im Sinne von Merkmal 1.4.2. Denn andernfalls müsste die Steuerung gegebenenfalls für eine Vielzahl von Widerstandswerten einzeln die ihnen zugeordneten Standardleistungswerte abspeichern, ohne dass damit ein technischer Vorteil verbunden wäre.

49

Auch der Begriff „Tabelle“ steht dem nicht entgegen. Das Klagepatent hat sich dadurch, dass es an mehreren Stellen in der Beschreibung bei der Diskussion des Standes der Technik (siehe Abs. [0005], [0006] und [0011]) den Begriff „look-up table“ (Nachschlagetabelle) verwendet, für die eigene Erfindung aber den breiteren Begriff „table“, bewusst dafür entschieden, nicht auf das reine Auslesen von Werten beschränkt zu sein. Dann wird aber eine Zuordnung etwa der Art „wenn der Widerstand kleiner, gleich oder größer ist als x, dann beträgt der Standardleistungswert y“, in Zusammenschau mit den zuvor genannten Argumenten vom Begriff „Tabelle“ erfasst.

50

Eine Beschränkung im Sinne des Auslesens ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung. Wenn das Klagepatent in Abs. [0008] in Bezug auf „Weinstein“ kritisiert, jener wende eine „relativ komplexe Berechnungslogik“ zur Berechnung der Temperatur eines Heizmaterials ausgehend von einem Widerstandswert an, kann hieraus nicht geschlossen werden, dass der Anspruch jede Form einer Berechnung ausschließt. Erforderlich ist nur, dass eine eventuelle Berechnung „auf der Basis der gespeicherten Tabelle“ erfolgt, also gegebenenfalls Berechnungen ausgehend von den in der Tabelle gespeicherten Werten vornimmt. Nichts anderes folgt auch aus der Formulierung, die das Bundespatentgericht in seinem Urteil vom 14.01.2026 zur Auslegung von Merkmal 1.4.2 getroffen hat (siehe Anlage rop 28, S. 13).

51

Des Weiteren kann auch die Erteilungsgeschichte nicht herangezogen werden für eine Beschränkung der Merkmale 1.3.1 und 1.4.2 auf eine Nachschlagetabelle. Das Klagepatent verwendet den Begriff „look-up table“ ausschließlich bei der Zitierung des Stands der Technik. Folglich liegt keine Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung vor, die es ausnahmsweise erlauben würde, auf die Erteilungsgeschichte zurückzugreifen.

52

(2) Merkmal 1.4.4 ist jedenfalls dann verwirklicht, wenn die Steuerung des Verdampfers die minimale Leistung unabhängig vom gemessenen Widerstandswert vorgibt, und allein die maximale Leistung vom gemessenen Widerstandswert abhängig ist. Denn das Klagepatent beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie eine Beschädigung des Heizelements durch einen zu hohen Leistungswert vermieden werden kann. Die Frage, wie gegebenenfalls bei besonders niedriger Leistung eine effiziente Nutzung erfolgen kann, spielt demgegenüber keine Rolle.

53

aa. Der Wortlaut von Merkmal 1.4.4 fordert nicht, dass sich der für einen bestimmten Widerstand vorgesehene Leistungswert mit dem Widerstand verändert. Die gespeicherte Tabelle kann gemäß dem Wortlaut auch vorsehen, dass beispielsweise eine vorgegebene minimale Leistung stets einen bestimmten Wert hat, sowohl beim Widerstand x als auch bei den Widerständen y oder z. Auch dann ergeben sich maximale und minimale Leistung „aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert“.

54

Allerdings ist es gemäß der gebotenen funktionsorientierten Auslegung in dieser Konstellation nicht erforderlich, dass die Steuerung für die Bestimmung des feststehenden Leistungswerts jedes Mal den Widerstandswert aus der Tabelle konsultiert. Das steht im Einklang mit der Formulierung „gemessenen Widerstandswert“, denn jener wird nur einmal gemessen und bildet in jedem Fall die Basis für die Bestimmung des Leistungswerts am oberen Ende des Leistungsspektrums.

55

Diese Auslegung steht auch nicht im Widerspruch zur Erteilungsgeschichte. Merkmal 1.4.4 wurde von der Klägerin aufgenommen, weil die Einspruchsabteilung die Entgegenhaltung D1 (die in Abs. [0011] des

Klagepatents zitierte Europäische Patentanmeldung 2399636, Anlage ES 3) als neuheitsschädlich angesehen hat. Die D1 kennt aber keinerlei Einstellmöglichkeit für den Nutzer (siehe Urteil des Bundespatentgerichts vom 14.01.2026, Anlage rop 28, S. 34 f.), so dass es im Hinblick auf die D1 keiner Variabilität der Leistungswerte an beiden Enden des Leistungsspektrums bedarf

56

bb. Entgegen der Auffassung der Beklagten folgt aus der Beschreibung nichts anderes. Die bereits oben (siehe Rn. 36) abgebildete Tabelle in dem im Einspruchsverfahren hinzugefügten Abs. [0032] gibt ein Beispiel einer Tabelle wieder, wie sie gespeichert sein könnte.

57

Diese Tabelle stellt aber explizit nur ein Beispiel dar, so dass unter Berufung hierauf der Anspruch nicht eingeschränkt werden kann.

58

cc. Auch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 14.01.2026 (Anlage rop 28) gibt keinen Anlass zu einer anderen Auslegung. Dort heißt es zwar auf S. 14:

„Entscheidungsrelevant ist lediglich, dass aufgrund der Formulierung „aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert“ die gegebene maximale Leistung und die gegebene minimale Leistung überhaupt eine Abhängigkeit von dem gemessenen Widerstandswert besitzen. Merkmal 1.4.4 ist daher jedenfalls dann nicht gegeben, wenn dem Benutzer zum Einstellen bzw. Verstellen des Standardleistungswerts ein fester Bereich zur Verfügung steht, dessen untere und obere Grenze fest vorgegeben und unabhängig vom Widerstand der Heizeinheit ist.“

59

Jedoch hat das Bundespatentgericht die zitierte Auslegung von Merkmal 1.4.4 vor dem Hintergrund der Entgegenhaltung D13b (einem YouTube-Video) vorgenommen. So heißt es auf S. 29 f. des Urteils, in der D13b sei das Merkmal 1.4.4 nicht offenbart, weil hier hinsichtlich der Spannung bzw. der Leistung jeweils ein „fester Verstellbereich“ vorliege, „der nicht vom Widerstand des Zerstäubers abhängt, wie in Minuten 3:20 bis 5:00 ohne aufgeschraubten Zerstäuber vorgeführt“. Dort lag also an beiden Enden des Leistungsspektrums ein fester Bereich vor.

60

Darüber hinaus hat das Verletzungsgericht das Klagepatent selbständig auszulegen (BGH, Beschluss vom 10.03.2026, X ZR 59/25, GRUR-RS 2026, 5176, Rn. 38; ständige Rechtsprechung).

II.

61

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Auslegung der zwischen den Parteien allein streitigen Merkmale ist eine wortsinngemäße Verwirklichung der Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform zu bejahen. Dies wird beispielhaft anhand des Modells ... (siehe Anlagen rop 7_1 bis rop 7_3) aufgezeigt. Die übrigen angegriffenen Ausführungsformen sind in ihrer Funktionsweise identisch.

62

1. Das Modell ... stellt unstreitig einen elektronischen Verdampfer (Merkmal 6) dar mit einer Steuerung (Merkmale 6.1, 1) und einer Heizeinheit (Merkmal 1.1), wobei die Heizeinheit ein Heizelement (Merkmal 1.2.1) und zu erheizende Flüssigkeit (Merkmal 1.2.2) umfasst. Dies wird anhand eines Auszugs aus der Bedienungsanleitung (Anlage rop 7_3) aufgezeigt:

...

63

Die „Spule“, die gemäß Schritt 1 von unten in den „Pod“ einzusetzen ist, stellt das Heizelement dar. Der „Pod“ ist die Heizeinheit, die neben dem Heizelement noch über die Flüssigkeitskammer und das Mundstück verfügt. Der „Zerstäuber“, der im Anschluss auf die Heizeinheit gesetzt wird, ist der elektronische Verdampfer.

64

2. Die Merkmale 1.3.1, 1.4.1., 1.4.2 und 1.4.3 sind ebenfalls verwirklicht. Dies ergibt sich aus dem Quellcode der angegriffenen Ausführungsform.

65

In den Modellen der angegriffenen Ausführungsform wird nach Messung des Widerstands des Heizelements (Merkmal 1.4.1) eine Funktion ausgeführt, wonach der Standardleistungswert auf Basis des gemessenen Widerstandswerts ausgehend von einer gespeicherten „...“-Anweisung bestimmt wird:

...

66

Danach soll der Standardleistungswert ... Watt betragen, wenn (...) der gemessene Widerstand einen Wert von weniger als ... hat. Andernfalls und wenn (...) der Widerstand den Wert von ... hat, soll der Standardleistungswert ... Watt betragen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Widerstand den Wert von ... hat, dann beträgt der Standardleistungswert ... Watt. In allen anderen Fällen (...) soll der Standardleistungswert ... betragen.

67

Die gespeicherte ... Anweisung verwirklicht gemäß der gefundenen Auslegung die Merkmale 1.3.1 sowie 1.4.2. Ferner ist zwischen den Parteien unstreitig, dass im Anschluss die Stromquelle entsprechend gesteuert wird (Merkmal 1.4.3).

68

3. Auch Merkmal 1.4.4 ist verwirklicht, wie sich ebenfalls aus dem Quellcode der angegriffenen Ausführungsform ergibt.

69

a. Hinsichtlich der möglichen Maximalleistung verwendet die angegriffene Ausführungsform eine ... Anweisung entsprechend derjenigen, die sie für die Bestimmung des Standardleistungswerts verwendet:

...

70

Die mögliche Maximalleistung ergibt sich also „aus der gespeicherten Tabelle für den gemessenen Widerstandswert“. Hieran ändert sich nichts dadurch, dass der Code dieser ... Anweisung möglicherweise getrennt von dem Code betreffend die Bestimmung des Standardleistungswerts gespeichert ist. Der Fachmann versteht den Begriff „Tabelle“ im Kontext computerimplementierter Lösungen so, dass er in der Anordnung der Funktionen in einem Quellcode, die sämtlich Bezug nehmen auf den gemessenen Widerstandswert ..., frei ist.

71

b. Auch hinsichtlich der möglichen Minimalleistung ist das Merkmal verwirklicht. Insoweit gibt die angegriffene Ausführungsform den feststehenden Leistungswert von ... vor, unabhängig vom gemessenen Widerstand ...

...

72

Dies führt jedoch auf Basis der gefundenen Auslegung nicht aus der Merkmalsverwirklichung heraus, zumal der Anspruch ausschließt, dass jedenfalls der maximale Leistungswert jeweils identisch ist. Dabei ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Wert von ... zu gering wäre, um ein sicheres Verdampfen und damit einen sicheren Betrieb der angegriffenen Ausführungsform zu gewährleisten,

73

III. 1. Die Beklagte bietet die angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland an, vertreibt sie und macht damit widerrechtlich von der Lehre des Klagepatents im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG Gebrauch.

74

2. Durch das Anbieten und Inverkehrbringen der als „Heads“ bezeichneten Heizelemente sowie der als „Cartridges“ bezeichneten Flüssigkeitsbehälter werden die Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents überdies im Sinne des § 10 PatG mittelbar verletzt.

75

a. Gemäß § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

76

Ein Mittel bezieht sich gemäß der Rechtsprechung des BGH auf ein „wesentliches Element der Erfindung“, wenn es geeignet ist, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens mit einem solchen Element funktional zusammenzuwirken, d.h. dass der geschützte Erfindungsgedanke durch Einsatz des Mittels tatsächlich verwirklicht wird. Die mittelbare Patentverletzung setzt voraus, dass das gelieferte Mittel gleichsam als Element oder Baustein Verwendung findet, um wie ein „Rädchen im Getriebe“ die geschützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen. Dieses Erfordernis ist regelmäßig gegeben, soweit sich das Mittel auf ein im Patentanspruch genanntes Merkmal bezieht. Allerdings schließt das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, solche Mittel aus, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden, zur Verwirklichung der technischen Lehre der Erfindung aber nichts beitragen (BGH, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230 Rn. 32, 34 – MPEG-2-Videosignalcodierung). Ob das Merkmal, mit dem das Mittel zusammenwirkt, durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist, ist demgegenüber ohne Bedeutung (BGH, X ZR 69/13, GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung).

77

b. Auf Basis dieses Maßstabs beziehen sich sowohl die als „Heads“ bezeichneten Heizelemente als auch die als „Cartridges“ bezeichneten Flüssigkeitsbehälter auf wesentliche Elemente der Erfindung.

78

(1) Hinsichtlich der „Heads“ und „Cartridges“ kann auf folgenden Ausdruck der Website der Beklagten verwiesen werden (siehe Anlage rop 16):

...

79

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen erklärt, bei dem „Cartridge“ handele es sich um einen Flüssigkeitsbehälter mit integriertem Heizelement; der Behälter sei nicht aufschraubbar.

80

(2) Anspruch 1 des Klagepatents umfasst einen elektronischen Verdampfer mit einer Heizeinheit (Merkmal 1.1), wobei die Heizeinheit ein Heizelement (Merkmal 1.2.1) und zu erhitzende Flüssigkeit (Merkmal 1.2.2) umfasst. Die Lösung des Klagepatents besteht darin sicherzustellen, dass das Heizelement jenseits eines auf Basis des gemessenen Widerstands bestimmten Standardleistungswerts vom Nutzer manuell weiter erhitzt werden kann, ohne dass das Heizelement verbrennt (siehe oben Rn. 24). Dabei ist der Widerstand Teil des Heizelements, nur mit jenem kann also der Widerstand gemessen werden, was einen notwendigen Verfahrensschritt darstellt (Merkmal 1.4.1).

81

Folglich wird der geschützte Erfindungsgedanke durch Einsatz des Heizelements tatsächlich verwirklicht, wobei das Heizelement hierzu nicht lediglich verwendet wird, sondern auch selbst zur Verwirklichung der technischen Lehre beiträgt. Nachdem das Heizelement fest im „Cartridge“ verbaut ist, gilt Entsprechendes für den als „Cartridge“ bezeichneten Flüssigkeitsbehälter.

82

c. Die Voraussetzungen des subjektiven Tatbestands sind erfüllt. Die Käufer der Heizelemente und Flüssigkeitsbehälter wissen, dass diese Produkte dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, d.h. für die Benutzung in Verbindung mit den angegriffenen Ausführungsformen verwendet zu werden. Die Beklagte weist explizit darauf hin. Eine Kenntnis der Käufer vom Klagepatent ist nicht erforderlich.

83

d. Auch ein Schlechthinverbot ist bei der mittelbaren Patentverletzung gerechtfertigt. Die angegriffenen Mittel können technisch und wirtschaftlich sinnvoll nur in patentverletzender Weise verwendet werden. Jedenfalls hat die Beklagte keine patentfreie Verwendung dargetan.

84

3. a. Der Klägerin stehen mithin Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach sowie auf Rückruf und Vernichtung aus §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a, 140b PatG, 242, 259 BGB zu.

85

b. Dabei steht der Klägerin der Anspruch auf Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht auch hinsichtlich der benannten Zusatzgeschäfte zu.

86

(1) Nach der Rechtsprechung des BGH erstreckt sich der Schadenersatzanspruch wegen Patentverletzung in der Form des Verletzergewinns auf Gewinne aus Zusatzgeschäften, die zwar keine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG oder § 10 PatG darstellen, deren Abschluss aber in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand aufweist. Ein solcher hinreichender Bezug zu einem verletzenden Gegenstand besteht auch bei Gewinnen aus mit der Patentverletzung in ursächlichem Zusammenhang stehenden Geschäften über andere Gegenstände, die zur Verwendung mit einer patentverletzenden Vorrichtung bestimmt sind. Er ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Kunde ein späteres Zusatzgeschäft nur deshalb mit dem Lieferanten abschließt, weil er auch die patentgemäße Vorrichtung von diesem bezogen hat. Die Bejahung eines solchen Zusammenhangs kann insbesondere deshalb naheliegen, wenn die zusätzlich erworbenen Gegenstände ihrer Beschaffenheit nach auf die geschützte Vorrichtung abgestimmt sind oder wenn der Bezug aus einer Hand aus sonstigen Gründen Vorteile bietet (siehe BGH, X ZR 30/21, GRUR 2024, 273 Rn. 28 ff., 39, 42 – Polsterumarbeitungsmaschine).

87

(2) Die Klägerin hat den Gegenstand der Zusatzgeschäfte in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen wie folgt erläutert:

88

Die Heizelemente könnten einerseits separat erworben und dann eigenständig in die Pods eingebaut werden. Andererseits könne der Kunde auch den Pod kaufen, der aus der Cartridge und einem Mundstück bestehe. Die Cartridge wiederum – die ebenfalls separat bezogen werden könne – bestehe aus dem Flüssigkeitsbehälter mit dem Heizelement. Auch der Flüssigkeitsbehälter könne separat – ohne Heizelement – erworben werden.

89

Hinzu kommen die Heizeinheiten mit Heizelementen (möglicherweise liegt insoweit eine Überschneidung vor zu Cartridge und/oder Pod) sowie die zu erheizenden Flüssigkeiten (e-Liquids).

90

(3) Danach gilt auf Basis des geschilderten Maßstabs Folgendes:

91

Zusatzgeschäfte in Bezug auf Produkte, die nur im Zusammenhang mit den angegriffenen Ausführungsformen genutzt werden können (möglicherweise trifft dies auch auf Produkte jenseits der durch die Feststellung der mittelbaren Patentverletzung abgedeckten Heizelemente („Heads“) und Flüssigkeitsbehälter mit Heizelementen („Cartridges“) zu), stehen stets in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen und weisen einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand auf.

92

Zusatzgeschäfte in Bezug auf Produkte, die zwar für den Betrieb mit den angegriffenen Ausführungsformen geeignet, aber – für den Kunden erkennbar – auch für den Betrieb mit anderen Verdampfern (hier ist namentlich an die zu erheizenden Flüssigkeiten zu denken), stehen nur dann in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen und weisen einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand auf, wenn der Kunde diese Produkte deshalb von der Beklagten erworben hat,

weil er bereits die angegriffenen Ausführungsformen von ihr bezogen hat (und nicht zwischenzeitlich einen anderen, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifenden Verdampfer von der Beklagten bezogen hat). In diesem Fall hat der Bezug der angegriffenen Ausführungsformen den Anlass für das Zusatzgeschäft begründet, so dass es angemessen ist, dieses Zusatzgeschäft dem Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch zu unterstellen. Das dürfte jedenfalls für solche Produkte zu bejahen sein, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit der angegriffenen Ausführungsform gekauft wurden.

B.

93

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

94

I. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern des Landgerichts München I (vgl. GRUR-RS 2023, 26656 Rn. 93; GRUR-RS 2019, 31034 Rn. 66; GRUR-RS 2019, 31037 Rn. 63; BeckRS 2018, 41093 Rn. 147) stellen ein Einspruch oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen. Das ist dem Gesetz jedoch fremd. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist.

95

Aufgrund des Vortrags der Beklagten kann nicht mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Bundesgerichtshof das Klagepatent für nichtig erklären wird.

96

Dabei hat die Kammer insbesondere auch den Vortrag der Beklagten berücksichtigt, in dem sie sich kritisch mit dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 14. Januar 2026 (Anlage rop 28) auseinandergesetzt hat. In seinem Urteil hat das Bundespatentgericht das Klagepatent unbeschränkt aufrechterhalten. Schriftsätzlich hatte die Beklagte hiergegen keine Einwendungen vorgebracht. Sie hatte Gelegenheit, ihre Argumente in der mündlichen Verhandlung umfassend vorzutragen. Von dieser Möglichkeit wurde auch Gebrauch gemacht.

97

II. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat sich die Beklagte darauf berufen, dass das Bundespatentgericht den Gegenstand der Entgegenhaltung D11 falsch beurteilt habe. Tatsächlich steht die Entgegenhaltung D11 dem Rechtsbestand des Klagepatents nicht neuheitsschädlich entgegen.

98

1. Für die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, ist maßgeblich, welche technische Information dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbart wird (BGH, X ZR 113/20, GRUR-RS 2022, 35280 Rn. 87 – Wundreinigungstuch).

99

2. In Bezug auf die einzige für den Neuheitsangriff angeführte Entgegenhaltung D11 (die chinesische Patentanmeldung 203087525 U; Anlage ES 16a, 16b) hat das Bundespatentgericht ausgeführt (siehe Anlage rop 28, S. 15 ff.), sie offenbare jedenfalls nicht Merkmal 1.4.3, weil sie nur lehre, dem Nutzer die empfohlene optimale Arbeitsspannung (welche dem Standardleistungswert nach dem Klagepatent entspricht) anzuzeigen, anstatt auch – wie nach dem Klagepatent gefordert – das Heizelement mit dieser Spannung zu versorgen.

100

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung vorgebracht, diese Schlussfolgerung sei nicht richtig, weil ein bestimmter Wert eingestellt werden müsse; allein der auch nach Auffassung des Bundespatentgerichts automatisch eingestellte Arbeitsspannungsbereich (Hervorhebung im Urteil des Bundespatentgerichts) „ähnlich den Angaben des Merkmals 1.4.4“ (siehe Anlage rop 28, S. 19) reiche insoweit nicht aus. Dann müsse der automatisch eingestellte Wert aber die dem Standardleistungswert des Klagepatents entsprechende empfohlene optimale Arbeitsspannung sein.

101

Dem folgt die Kammer nicht. Die Entgegenhaltung D11 mit dem Titel „Umweltfreundliche, nicht brennbare, verdampfende elektronische Zigarette“ beschäftigt sich unter anderem mit dem Problem, dass viele auf dem Markt erhältlichen Verdampfer von elektronischen Zigaretten einen konstanten Widerstand aufwiesen, wodurch der Nutzer den Widerstandswert der Heizwendel nicht kenne und während der Nutzung keinerlei Hinweise erhalte (Abs. [0011] der D11). Die Entgegenhaltung stellt sich unter anderem die Aufgabe, den Nutzern automatisch einen angemessenen Arbeitsspannungsbereich basierend auf dem Widerstand verschiedener Verdampfer zu bieten (Abs. [0012] der D11).

102

Dafür kann die austauschbare Verdampferbaugruppe mit Verdampferköpfen unterschiedlicher Widerstandswerte ausgestattet werden, was zu unterschiedlichen Ausgangsspannungen führt und dem Nutzer verschiedene Raucherlebnisse ermöglicht (Abs. [0092] der D11). Die Ausgangsspannung wird über die Spannungseinstellungstaste angepasst (Abs. [0094] der D11). Ausweislich Abs. [0095] der D11 wird die Ausgangsspannung dadurch gesteuert, dass die Arbeitstaste 24 dreimal betätigt wird. Die Möglichkeit zur Erkennung des Widerstandswerts der Heizwendel wird in Abs. [0099] der D11 hervorgehoben. Schließlich beschreibt Abs. [0194] der D11, auf welche Weise der Heizwendelwiderstand erkannt wird, nämlich indem ein Pulssignal ausgelöst wird, der minimale Stromschwankungen erzeugt. Diese Schwankungen werden mit der in der internen Datenbank des Hauptsteuerchips gespeicherten Referenz verglichen und die Daten dann an die Segmentanzeige übertragen, um den für die Heizwendel relevanten Spannungsreferenzwert anzuzeigen.

103

Die D11 offenbart folglich nur, dass der gemessene Wert dem Nutzer angezeigt wird und ihm ein angemessener Arbeitsspannungsbereich angeboten wird. Demgegenüber ist nicht offenbart, dass die Steuerung des Verdampfers in Reaktion auf den gemessenen Wert selbständig eine bestimmte Leistung zuführt. Merkmal 1.4.3 ist damit nicht offenbart.

104

III. Auch die erfinderische Tätigkeit ist ausgehend von der Entgegenhaltung D11 nicht mit der für die Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu verneinen.

105

1. Der Gegenstand einer Erfindung beruht dann nicht auf erfinderischer Tätigkeit bzw. ist dann naheliegend, wenn der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung gewonnenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage war, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Darüber hinaus bedarf es regelmäßig zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausgehender Anstöße, Hinweise, Anregungen oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems gerade auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH, X ZR 56/16, BeckRS 2018, 13279 Rn. 49 f. – Patentfähigkeit eines Tongebers für Einparkhilfesysteme von Fahrzeugen; BGH, X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 – Einteilige Öse; BGH, Xa ZR 92/05, BeckRS 2009, 12874, Rn. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Regelmäßig ist dafür erforderlich, dass entweder im Stand der Technik schon ein Hinweis auf die Lösung vorhanden war, oder dass die Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen der angesprochenen Fachperson gehört (BGH, X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 – Farbversorgungssystem).

106

2. a. Bei isolierter Betrachtung der D11 ist das Merkmal 1.4.3 auch nicht nahegelegt.

107

Die Beklagte hat die erfinderische Tätigkeit – wie bereits im Kontext der Neuheitsprüfung – mit dem Argument in Abrede gestellt, dass ein konkreter Spannungswert bestimmt werden müsse; die Bestimmung des Spannungswerts ausgehend von dessen Anzeige sei daher naheliegend.

108

Bei der D11 erfolgt die Bestimmung des Spannungswerts aber, wie bereits ausgeführt, in der Form, dass der Nutzer diesen Wert bestimmt und die Vorrichtung ihn auch nach einem Austausch der Verdampferbaugruppe beibehält, so dass kein Anlass für den Fachmann besteht, das System so

modifizieren, dass stattdessen die empfohlene optimale Arbeitsspannung an das Heizelement ausgegeben wird.

109

b. Der Gegenstand des Klagepatents ist nicht durch die Entgegenhaltung D11 in Kombination mit der Entgegenhaltung D1 nahegelegt.

110

Bei der Entgegenhaltung D1 handelt es sich um die in Abs. [0011] des Klagepatents zitierte Europäische Patentanmeldung 2399636 mit dem Titel „An improved aerosol generator and liquid storage portion for use with the aerosol generator“ (Anlage ES 3). Entgegen der Ansicht der Beklagten ist eine Kombination der D1 für alle Merkmale außer 1.4.4 mit der D11 für Merkmal 1.4.4 für den Fachmann nicht naheliegend.

111

Ausweislich Abs. [0001] der D1 betrifft diese Entgegenhaltung einen elektronischen Verdampfer („aerosol generator“) als Rauchsystem bzw. Rauchutensil („smoking system“, „smoking utensil“). Bei dem erfindungsgemäßen Verdampfer ist der Behälter für die zu erhitzende Flüssigkeit („liquid storage portion“) ein samt Heizelement („heating element“) auswechselbarer Einwegbehälter (Abs. [0012], vergl. Abs. [0142]).

112

Ein Nachteil solcher Rauchutensilien ist gemäß Abs. [0003], dass bisher nicht festgestellt werden konnte, ob die jeweilige zu erhitzende Flüssigkeit für den Betrieb mit diesem Rauchutensil geeignet ist, bzw. wieviel Energie dieser zu erhitzenden Flüssigkeit zum Verdampfen zugeführt werden muss, da unterschiedliche Flüssigkeiten aufgrund verschieden hoher Siedepunkte verschieden viel Verdampfungswärme benötigen (Abs. [0058], [0133] und [0135] der D1). Die D1 löst diese Aufgabe dadurch, dass der Behälter für die zu erhitzende Flüssigkeit („liquid storage portion“) mit einem Erkennungsmerkmal versehen wird, das erlaubt, den Flüssigkeitsbehälter von anderen Flüssigkeitsbehältern zu unterscheiden (Abs. [0005]).

113

Somit offenbart die D1 eine Lösung, bei welcher das „energy profile“ (in der Terminologie des Klagepatents der Standardleistungswert) bereits optimal an die jeweilige Flüssigkeit angepasst ist, indem die Flüssigkeit ausgehend von ihrem Behälter erkannt wird. Es gibt daher keinerlei Bedarf für den Fachmann, nach Lösungen zu suchen, bei denen der Nutzer den Standardleistungswert in einem gewissen Rahmen abändern kann, wie es bei der D11 der Fall ist, weil jene mit für das System unbekannten Flüssigkeitsbehältern mit unbekannten Flüssigkeiten operiert.

114

c. Hinsichtlich der weiteren, in der Klageerweiterung genannten, in der Duplik aber nicht mehr in Bezug genommenen Entgegenhaltungen hat die Beklagte keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Bundespatentgericht vorgebracht, sodass auf das Urteil des Bundespatentgerichts verwiesen wird.

115

Aufgrund dieser Umstände kann nicht angenommen werden, dass das Klagepatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vernichtet werden wird.

116

Daher übt die Kammer das ihr eingeräumte Ermessen dahingehend aus, das Verfahren nicht auszusetzen.

C.

117

I. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

118

II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO.