

Titel:

Reichweite der Verurteilung im Verletzungsverfahren

Normenkette:

PatG § 9 S. 2 Nr. 1, § 14

ZPO § 890

Leitsätze:

1. Stellt der Gläubiger eines Unterlassungstitels im Hinblick auf eine abgewandelte Ausführungsform gleichzeitig mit der Erhebung einer zweiten Hauptsacheklage einen Ordnungsmittelantrag, ist dies zumindest beim Vorliegen berechtigter Zweifel in Bezug auf die Wahl des richtigen Rechtsbehelfs nicht rechtsmissbräuchlich. (Rn. 21) (redaktioneller Leitsatz)
2. In den nach der Kerntheorie zu bestimmenden Verbotsbereich eines Unterlassungstitels fallen nur solche Abwandlungen der darin wiedergegebenen konkreten Verletzungsform, die ihrerseits schon implizit Gegenstand der Prüfung im Erkenntnisverfahren waren. (Rn. 26) (redaktioneller Leitsatz)
3. Der Umfang der Unterlassungsverpflichtung ist im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Urteilsgründe zu ermitteln. Umstände, die außerhalb des Titels liegen, dürfen im Rahmen der Auslegung keine Berücksichtigung finden. (redaktioneller Leitsatz)
4. Von der Kerntheorie nicht erfasst sind daher im allgemeinen Abwandlungen, die materiell-rechtliche Erwägungen zur Auslegung des Patents und zur Schutzbereichsbestimmung erfordern, die über die im Erkenntnisverfahren bereits getroffenen Feststellungen und Erwägungen hinausgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Abwandlung im Hinblick auf im Erkenntnisverfahren unstrittige Merkmale erfolgt ist, zu deren Inhalt und Auslegung das Urteil demnach keine Ausführungen enthält. (Rn. 27) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Patent, Erfindung, Auslegung, Patentverletzung, Verletzung, Hauptsache, Software, Anspruch, Beschaffenheit, Unterlassung, Vorrichtung, Klagepatent, Gesellschaft, Benutzung, Bundesrepublik Deutschland, Stand der Technik

Fundstelle:

GRUR-RS 2020, 12123

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist für die Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
4. Der Streitwert wird auf € 1.250.000,00 festgesetzt.

Tatbestand

I.

1

Die Klägerin (nachfolgend einheitlich Klagepartei) hat diverse Unternehmen des FB -Konzerns (nachfolgend einheitlich Beklagtenpartei) in 13 (ersten) Hauptsacheverfahren aus insgesamt fünf Patenten in Bezug auf Funktionalitäten der FB -Applikation, des FB Messengers, der WA -Applikation sowie der IG -Applikation wie nachfolgend dargestellt wegen Patentverletzung u. a. auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der jeweilige Verfahrensausgang ist ebenfalls angegeben. Im Nachgang wurden fünf (zweite) Hauptsacheverfahren sowie sechs Ordnungsmittelanträge eingereicht.

Patent A

- EP ... 495 (Text-Editierung und gleichzeitig Anzeige des Chat-Verlaufs) gegen IG LLC, IG Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 4642/18 wegen IG -Applikation nächster Verhandlungstermin am 12.11.2020 gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache: 7 O 4643/18 wegen FB Messenger nächster Verhandlungstermin am 12.11.2020 gegen FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 4644/18 wegen FB Messenger nächster Verhandlungstermin am 12.11.2020 gegen WA Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 4645/18 wegen WA -Applikation nächster Verhandlungstermin am 12.11.2020 Patent B

- EP 728 (Umschalten zwischen zwei Kommunikationssitzungen) gegen FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 5320/18 wegen FB Messenger: Wechsel innerhalb von Chat-Sessions Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die andere Chat-Session

2. Hauptsache: 7 O 1256/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4644/18, Abtrennung vom 31.01.2020 gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache 7 O 5342/18 wegen FB Messenger: Wechsel innerhalb von Chat-Sessions Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die andere Chat-Session

2. Hauptsache 7 O 1245/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4643/18, Abtrennung vom 31.01.2020 gegen IG LLC, IG Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 5314/18 wegen IG -Applikation Urteil vom 05.12.2019; kein Ordnungsmittelantrag; keine 2. Hauptsache gegen WA Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache 7 O 5335/18 wegen WA -Applikation: Wechsel innerhalb von Chat-Sessions Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung:

ausländische Telefonnummern: keine Änderung;

inländische Telefonnummern: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die andere Chat-Session

2. Hauptsache 7 O 1209/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4645/18, Abtrennung vom 31.01.2020 Patent C

- EP ... 799 (Umschalten von einer Kommunikationssitzung in eine Spielanwendung) gegen FB Inc.

1. Hauptsache 7 O 5321/18 wegen FB Messenger mit Spielanwendung: Wechsel von der Konversation in das Spiel Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die Spielanwendung

2. Hauptsache 7 O 1258/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4644/18, Abtrennung vom 31.01.2020 gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache 7 O 5343/18 wegen FB Messenger mit Spielanwendung: Wechsel von der Konversation in das Spiel Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die Spielanwendung

2. Hauptsache 7 O 1247/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4643/18, Abtrennung vom 31.01.2020 Patent C'

- EP ... 790 (Übertragen einer Nachrichtenhistorie einer Kommunikationssitzung) gegen WA Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache 7 O 5336/18 wegen WA -Applikation: Export Chat Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020; keine 2. Hauptsache Abwandlung:

ausländische Telefonnummern: Keine Änderung Patent D

- EP ... 114 (automatischer Ermittlung teilweise gleicher Nutzerprofile) gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache 7 O 5344/18 wegen FB -Applikation Urteil vom 05.12.2019, kein Ordnungsmittelantrag; keine
2. Hauptsache gegen FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 5322/18 wegen FB -Applikation Urteil vom 05.12.2019, kein Ordnungsmittelantrag;
keine 2. Hauptsache

II.

2

In dem Verfahren 7 O 5335/18 erging gegen die Beklagtenpartei in Ziffer I.1. des Tenors des ersten Urteils folgende, gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbare, Verurteilung zur Unterlassung:

„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 Ordnungshaft 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 Kommunikationsanwendung WA 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)“

3

Die Kammer hat den Anspruch 1 des EP 728 B1 in der geltend gemachten Form wie folgt gegliedert:

„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.“

4

In Bezug auf den Patentanspruch 11 wird auf die Urteilsgründe Bezug genommen.

5

Der Verurteilung lag die Kommunikationsanwendung WA zugrunde, die nach den Feststellungen der Kammer wie nachfolgend dargestellt ausgestaltet und daher objektiv zur mittelbaren Patentbenutzung geeignet war:

„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 unstrittig bereits erfolgt. 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 unstrittig. Unstrittig 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. 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. 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 Beklagtenpartei nicht bestritten, dass der freiwerdende Platz in irgendeiner Form dem ersten Teil zugutekommt, wie die Klägerin unterstreicht.“

6

Die Kammer hat auf eine Verantwortlichkeit beider Beklagter mit nachfolgender Begründung erkannt:

„Das Programm „WA “ wird im Inland zur Benutzung im Inland unstrittig angeboten, indem die Beklagte zu 1) es zum Beispiel im App-Store von Apple zum Herunterladen und zur Installation auf iOS-Geräten anbietet. Auch die Beklagte zu 2) ist hierfür mit verantwortlich. Denn beide Gesellschaften handeln seit dem 6. Oktober 2014 (Datum des Erwerbs der Beklagten zu 1) durch die Beklagte zu 2)) als Mittäter und die Beklagte zu 2) muss sich das Handeln ihrer Mittäterin zurechnen lassen. Mittäterschaft besteht, weil ein arbeitsteiliges Vorgehen aufgrund eines gemeinsamen Tatplans (nämlich: die Kommunikationsanwendung „WA “ auch in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben) vorliegt. Die Beklagte zu 1) als Tochtergesellschaft der Beklagten zu 2) ist eine weisungsgebundene Gesellschaft und wird von der Mutter, der hiesigen Beklagten zu 2), kontrolliert und beherrscht. Hierin liegt ihr Tatbeitrag. Dass die Beklagte zu 1) weisungsgebunden gegenüber der Beklagten zu 2) ist, bestreitet die Beklagtenpartei 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 2)

die angegriffene Kommunikationsanwendung „WA “ als „ihr Produkt“ bezeichnet und Einnahmen hieraus als „ihre Einnahmen“ bewertet. In diesem Sinne liest sich auch der Vortrag der Beklagtenpartei im Rahmen des Vollstreckungsschutzantrags, wonach der Konzern der Beklagtenpartei durch die Vollstreckung eines Unterlassungstitels wirtschaftlich belastet würde. Die Beklagtenpartei trifft eine sekundäre Darlegungslast, weil die Klägerin alle ihr zur Verfügung stehenden - öffentlich verfügbaren - Erkenntnismöglichkeiten über die rechtliche und tatsächliche Einbindung der Beklagten zu 2) in die Handlungen der Beklagten zu 1) sowie über eine entsprechende Weisungsgebundenheit dieser Gesellschaft gegenüber der Beklagten zu 2) 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 Beklagtenpartei nähere Angaben zu den genannten Umständen ohne weiteres möglich und auch zumutbar gewesen.“

7

Die angeordnete Vollstreckungssicherheit wurde von der Klagepartei geleistet. Die allgemeinen Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen liegen demnach seit dem 27.12.2020 - zu Recht unstrittig - vor.

8

Die Beklagtenpartei hat in Folge der Verurteilung folgende Modifikationen an der angegriffenen WA - Applikation vorgenommen:

9

Die WA -Applikation wird zunächst unverändert angeboten und kann auch unverändert heruntergeladen werden, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Im Anschluss hat sich der Nutzer vor Benutzungsaufnahme unter Angabe einer Telefonnummer zu registrieren. Soweit er hierbei eine ausländische Telefonnummer angibt, kann er die Applikation unverändert, also im selben Zustand anwenden, wie sie Gegenstand des Urteils gewesen ist, auch wenn er sich zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten sollte. Die Ausführung der Applikation ist insoweit, anders als noch dem schriftsätzlichen Vortrag teilweise zugrunde gelegt, nicht an eine SIM-Karte und damit auch nicht an den Ort, wo sich diese SIM-Karte gerade befindet, gebunden. Die diesbezüglichen klarstellenden Aussagen im Termin blieben unbestritten.

10

Soweit der Nutzer bei der Registrierung aber eine deutsche Mobilfunknummer angibt, wird durch technische Maßnahmen ausgeschlossen, dass die Applikation in unverändertem Umfang benutzt werden kann. Vielmehr wird insoweit sichergestellt, dass die Applikation nur noch in einem eingeschränkten Umfang läuft. Der eingeschränkte Nutzungsumfang für Nutzer, die eine inländische Telefonnummer angegeben haben, ist dergestalt, dass bei einem Klick des Nutzers auf eine Benachrichtigung betreffend eine derzeit nicht geöffnete Chat-Session nunmehr kein unmittelbarer Wechsel in die andere Chat-Session mehr erfolgt, sondern ein Wechsel in eine Übersicht sämtlicher Chat-Sessions dieses Nutzers. Wird die Chat-Session, in der die Nachricht eingegangen ist, in dieser Übersicht angeklickt, so wird diese Chat-Session geöffnet. Auf die grafische Darstellung auf Seiten 10-11 der Klageerweiterung vom 28.01.2020 wird wegen der Details verwiesen.

11

In beiden Varianten wird die Richtigkeit der angegebenen Nummer zuvor durch die Übermittlung eines Codes über SMS an die angegebene Nummer überprüft. Dabei ist es nicht erforderlich, dass das Mobiltelefon, das den Code per SMS empfängt, auch dasjenige Mobiltelefon ist, auf dem die Applikation ausgeführt wird.

12

Die Klagepartei ist der Auffassung, dass die Beklagtenpartei durch Angebot und Lieferung der Abwandlung gegen die Unterlassungspflicht verstoße. Soweit eine Ahndung im Ordnungsmittelverfahren nicht in Betracht komme, müsse die Beklagtenpartei jedenfalls in den parallel anhängig gemachten zweiten Hauptsacheverfahren verurteilt werden, weil die Beklagtenpartei mit Angebot und Lieferung der abgewandelten WA -Applikation nach wie vor mittelbar von der geschützten technischen Lehre Gebrauch mache.

13

Die Klagepartei beantragt insoweit im hiesigen zweiten Hauptsacheverfahren:

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 Ordnungshaft 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 Kommunikationsanwendung WA 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 Kommunikationsanwendung WA 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 27. Dezember 2019 die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar

- die Beklagte zu 1) über ihre Handlungen und

- die Beklagte zu 2) über die Handlungen der Beklagten zu 1) 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 Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch seit dem 27. Dezember 2019 begangene Handlungen der Beklagten zu 1) gemäß Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird.

14

Die Beklagtenpartei beantragt im hiesigen zweiten Hauptsacheverfahren,

die Klage abzuweisen und hilfsweise das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren gegen den deutschen Teil des Klagepatents EP 728 B1 (= DE ... 445.9) auszusetzen.

15

Die Beklagtenpartei meint, dass die gleichzeitige Einreichung von Ordnungsmittelanträgen und zweiten Hauptsacheklagen wegen ein- und desselben Lebenssachverhalts rechtsmissbräuchlich sei. Ferner unterfalle die Applikation, wie sie sich nun Nutzern darstelle, die bei der Registrierung eine deutsche Mobilfunknummer angegeben hätten und im Anschluss Zugriff auf die modifizierte Applikation erhielten, weder dem Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer, noch dem in den beiden Hauptsacheverfahren geltend gemachten Patent.

16

Der Gegenstand der Klageerweiterung wurde durch Beschluss vom 31.01.2020 abgetrennt und das vorliegende Verfahren gebildet.

17

Die von der Beklagtenpartei nach § 110 ZPO geforderte und mit Beschluss vom 14.02.2020 festgesetzte Prozesskostensicherheit wurde rechtzeitig geleistet.

18

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die eingereichten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.03.2020 verwiesen.

Entscheidungsgründe

19

Die Klage ist zulässig (unter I.), aber unbegründet (unter II.).

I.

20

Die Klage ist zulässig. Sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen sind erfüllt. Insoweit wird zunächst auf das erste Urteil der Kammer verwiesen.

21

1. Der Zulässigkeit der Klage steht der Umstand, dass die Klagepartei am selben Tage einen Ordnungsmittelantrag eingereicht hat, der ebenfalls die Kommunikationsanwendung WA in der modifizierten Form betrifft, nicht entgegen. Soweit die Beklagtenpartei auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln verweist (vgl. OLG Köln BeckRS 2001, 30220570) rechtfertigt dies keine anderweitige Entscheidung. Denn dieser Entscheidung lag ein anderer Sachverhalt zugrunde. In Köln hatte die Gläubigerin im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen einen ersten Titel zunächst kein Ordnungsmittelverfahren angestrengt, sondern einen zweiten Titel erwirkt. Erst im Anschluss stellte sie wegen des dem zweiten Titel zugrundeliegenden Verhaltens auch einen Ordnungsmittelantrag unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen den ersten Titel, welcher als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen worden war. Vorliegend hat die Klagepartei aber gleichzeitig sowohl einen Ordnungsmittelantrag als auch eine zweite Hauptsacheklage eingereicht und auf Frage des Gerichts im Termin klargestellt, dass auch die Klagepartei davon ausgehe, dass nur einer der beiden Rechtsbehelfe zulässig sei, man aber aufgrund der Schwierigkeiten bei der zutreffenden Wahl des richtigen Rechtsbehelfs sowie in Anbetracht der Eilbedürftigkeit das damit verbundene Kostenrisiko in Kauf nehme. Eine solche Vorgehensweise ist bei berechtigten Zweifeln in Bezug auf die Wahl des richtigen Rechtsbehelfs nicht rechtsmissbräuchlich (vgl. Kühnen in Handbuch des Patentrechts, 12. Aufl., Kapitel H Rn. 165 mwN). Im vorliegenden Verfahren sind derartige Zweifel berechtigt, weil einerseits die Frage, ob ein Umschalten in die andere Chat-Session mit Umwegen, wie sie nun die abgewandelte Kommunikationsanwendung WA zeigt, das Merkmal 1.3 verwirklicht, im ersten Hauptsacheverfahren keine Rolle gespielt hat und dementsprechend in den Entscheidungsgründen nicht näher erörtert worden ist, die Kammer aber andererseits im Urteil bei der Diskussion der Auslösung dieses Umschaltens durch den Nutzer die Meinung vertreten hat, dass dieses durch einen einstufigen oder einen mehrstufigen Eingabeprozess erfolgen könne. Das korrekte Auseinanderhalten dieser beiden Gesichtspunkte liegt nicht dermaßen auf der Hand, dass bereits von einem rechtsmissbräuchlichen Vorgehen der Klagepartei ausgegangen werden müsste.

22

2. Die Klage ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der doppelten Rechtshängigkeit unzulässig.

23

a. Ein identischer Verstoß ist nicht Gegenstand der zweiten Hauptsacheklage.

24

Die vorliegende, zweite, Hauptsacheklage betrifft, wie die Ausführungen in der Klageerweiterung vom 28.01.2020 S. 9 oben zeigen, allein die abgewandelte Kommunikations-Anwendung WA .

25

b. Angebot und Lieferung der veränderten Applikation stellen keinen kerngleichen Verstoß dar. Diese Abwandlung unterfällt daher nicht dem Unterlassungsgebot aus dem ersten Urteil der Kammer:

26

Untersagt sind nach der Kerntheorie auch alle Handlungen, die nach der Verkehrsauffassung der verbotenen gleichwertig sind; das sind solche Handlungen, die im Kern mit der Verletzungshandlung übereinstimmen und alle weiteren Handlungen, bei denen die Abweichung den Kern der Verletzungshandlung unberührt lässt. Sind in der Entscheidungsformel bestimmte Verletzungsformen einzeln angeführt, so sind danach nur solche Handlungen verboten, die auch hinsichtlich ihrer Gestaltung

im Kern den aufgeführten Verletzungsformen gleichgesetzt werden können. In den nach der Kerntheorie zu bestimmenden Verbotsbereich eines Unterlassungstitels fallen nur solche Abwandlungen der darin wiedergegebenen konkreten Verletzungsform, die ihrerseits schon implizit Gegenstand der Prüfung im Erkenntnisverfahren waren (vgl. Zigann/Werner in Ceph/Voß Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 79 mwN Stürner in BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 35. Edition, Stand: 01.01.2020, § 890 ZPO Rn. 13 mwN).

27

Im Patentrecht (vgl. hierzu Zigann/Werner in Ceph/Voß Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 85 mwN) wird die Unterlassungsverpflichtung in der Urteilsformel nach wie vor ganz überwiegend durch Wiedergabe des Wortlauts des oder der geltend gemachten Patentansprüche umrissen. Die konkrete Bezeichnung der Mittel, aus denen sich eine Benutzung des Patentanspruchs ergibt, stellt demgegenüber - von Fällen der Äquivalenz abgesehen - die Ausnahme dar, wenngleich der Bundesgerichtshof (BGH GRUR 2012, 485 - Rohrreinigungsdüse II; GRUR 2005, 569 - Blasfolienherstellung) dies grundsätzlich für geboten hält (dazu sogleich). Von einer solchermaßen abstrakten Formel ausgehend führt die „Kerntheorie“ den Umfang der Unterlassungsverpflichtung im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Urteilsgründe auf Handlungen zurück, welche den Kern der Verletzungsform unberührt lassen. Dabei ist der Kern des Streitgegenstandes (und damit der Umfang der Unterlassungsverpflichtung) im Wesentlichen durch die „tatsächliche Ausgestaltung eines bestimmten Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs“ zu bestimmen. Umstände, die außerhalb des Titels liegen, dürfen dabei nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend darf keine Notwendigkeit bestehen, neben den Gründen ergänzend auch auf die Patentschrift zurückzugreifen, um den Verletzungsvorwurf zu rechtfertigen, selbst wenn die diesbezüglichen Erwägungen trivial und eindeutig sein mögen. Die Kerntheorie greift indes bei Abwandlungen, welche außerhalb der Merkmale des Patentanspruchs liegen oder über die in der Sache im Erkenntnisverfahren bereits mitentschieden wurde, weil diejenigen Erwägungen zur Patentverletzung, die in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform angestellt worden sind, in gleicher Weise auf die abgewandelte Ausführungsform zutreffen. Von der Kerntheorie nicht erfasst sind demnach im allgemeinen Abwandlungen, welche materiell-rechtliche Erwägungen zur Auslegung des Patents und zur Bestimmung von dessen Schutzbereich erfordern, die über die im Erkenntnisverfahren bereits getroffenen Feststellungen und Erwägungen zur Patentverletzung hinaus gehen; insbesondere dann, wenn die Abwandlung im Hinblick auf im Erkenntnisverfahren unstrittige Merkmale erfolgt ist, zu deren Inhalt und Auslegung das Urteil demnach keine Ausführungen enthält (Haft in Ceph/Voß Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 890 Rn. 13-15 mwN).

28

c. Vorliegend wurden in Ziffer I.1 des Tenors des ersten Urteils unter Wiederholung des Wortlauts des geltend gemachten Anspruchs wortwörtlich die Kommunikationsanwendung WA sowie alle hierzu kerngleichen Abwandlungen verboten. Diese als Hybrid zu bezeichnende Form des Tenors adressiert ein Verbot von Angebot und Lieferung der dem Urteil zugrundeliegenden angegriffenen Ausführungsformen sowie aller hierzu kerngleichen Ausführungsformen, also die Kommunikationsanwendung WA in der dem ersten Urteil zugrundeliegenden Version sowie alle hierzu kerngleichen Versionen. Diese Form des Tenors trägt dem Umstand Rechnung, dass das Gericht aufgrund der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in „Rohrreinigungsdüse II“ (BGH GRUR 2012, 485) sowie „Blasfolienherstellung“ (BGH GRUR 2005, 569) auch in Abwesenheit eines insoweit konkretisierten Klageantrages gehalten ist, die Mittel, aus denen sich nach dem Urteil die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Tenor so konkret zu bezeichnen, dass diese Urteilsformel die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden kann. Dies gilt jedenfalls, wenn die Parteien darüber streiten, ob und mit welchen Mitteln oder mit welcher räumlich-körperlichen Ausgestaltung die im Patentverletzungsprozess angegriffene Ausführungsform Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht (vgl. Zigann in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 15 Rn. 137).

29

In dem Verfahren, das dem ersten Urteil vorausgegangen ist, war zwischen den Parteien die Verwirklichung des Merkmals 1.3 nur insoweit streitig, als die Kommunikationsanwendung WA in der dem ersten Urteil zugrundeliegenden Version es ermöglichte, von der ersten Chat-Session in die zweite Chat-Session mit nur einem Klick des Benutzers in das Benachrichtigungsfeld betreffend die zweite Chat-Session umzuschalten. Die Beklagtenpartei hatte argumentiert, dass in [0038] ein zweistufiger Umschaltprozess dergestalt in den Blick genommen worden sei, dass zunächst der Bildschirmbereich betreffend die Benachrichtigung über

den Eingang der zweiten Chat-Session auszuwählen und anschließend das Umschalten in diese zweite Chat-Session auszulösen sei, was zwei Klicks erfordere. Die Kammer ist dem nicht gefolgt, sondern hat entschieden, dass das Merkmal offenlasse, ob das Auslösen des Umschaltens durch den Nutzer durch einen einstufigen oder mehrstufigen Prozess erfolgt.

30

Hiervon ist aber die Frage zu unterscheiden, ob nach Auslösen des Umschaltens durch den Nutzer, mag dies in einem einstufigen oder mehrstufigen Prozess erfolgen, direkt in die zweite Chat-Session gewechselt wird oder ob, wie jetzt bei der dem Ordnungsmittelantrag zugrundeliegenden veränderten Version der Kommunikationsanwendung WA, zunächst in eine Chat-Übersichtsseite gewechselt wird und erst im Anschluss, nach einer erneuten Benutzereingabe, in die zweite Chat-Session, wegen derer in der ersten Chat-Session eine Benachrichtigung angezeigt worden ist. Zu dieser Variante finden sich im Urteil keinerlei Ausführungen. Zur Beantwortung dieser Frage ist erneut die Patentschrift heranzuziehen und diese auszulegen, was diesem (zweiten) Hauptsacheverfahren (Erkenntnisverfahren) vorbehalten ist.

II.

31

Die streitgegenständliche Abwandlung wird nicht von den geltend gemachten Patentansprüchen erfasst. Die Klage ist daher vollumfänglich als unbegründet abzuweisen.

32

1. Zur Auslegung des Klagepatents wird zunächst vollumfänglich auf das erste Urteil der Kammer Bezug genommen. Die Kammer hält insoweit an ihrer bisherigen Auffassung fest.

33

2. Aufgrund der nun zu beurteilenden Abwandlung sind die nachfolgenden weiteren Ausführungen zur Auslegung veranlasst:

34

Die Merkmale 1.1.2 und 1.3 „zum Aufrufen eines Umschaltens zu der zweiten Kommunikationssitzung“ und „zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung“ erfordern ein schnelles Umschalten zwischen den beiden Kommunikationssitzungen und die Möglichkeit der unmittelbar anschließend Durchführung der zweiten Sitzung. Gerade hierdurch grenzt sich die Erfindung des Klagepatents von dem in [3] kritisierten Stand der Technik ab. Hierbei ist, wie oben ausgeführt, zwischen dem Auslösen des Umschaltens und dem Umschalten selbst zu unterscheiden:

35

Die vorbekannten Gestaltungen des Umschaltens werden in [3] unter anderem dahingehend beschrieben, dass der Nutzer zum Aufrufen der zweiten Kommunikationssitzung, deretwegen in der gerade laufenden ersten Kommunikationssitzung eine Benachrichtigung eingegangen ist, die erste Kommunikationssitzung verlassen, eine Kontaktseite aufrufen und dort den Kontakt betreffend die zweite Kommunikationssitzung lokalisieren und (erneut) aufrufen muss.

36

Im Anspruchswortlaut wird die erfindungsgemäße Abkehr von diesem Stand der Technik insbesondere in Merkmal 1.3 ausgedrückt, wonach in Reaktion auf eine Benutzereingabe zum Aufrufen des Umschaltens das Umschalten des ersten Teils der graphischen Benutzerschnittstelle zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung - und nicht zunächst zum Wechsel in eine Übersichtsseite betreffend alle Kommunikationssitzungen - vorzunehmen ist. Der Anspruchswortlaut ist dabei so zu lesen, als ob zwischen „zum“ und „Durchführen“ das Wort „unverzöglichen“ (immediately) enthalten wäre. Denn in [6], der die Erfindung im Allgemeinen erläutert, wird angegeben, dass es nun - in Abkehr vom Stand der Technik - möglich sei, die zweite Kommunikationssitzung unverzüglich (immediately) danach auszuführen. Auch die Figuren 13 und 14 zeigen in Verbindung mit [41] ein solches direktes, unverzügliches Umschalten. Die Patentschrift enthält keine erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiele, die ein indirektes, nicht unverzügliches, Umschalten, wie es im Stand der Technik bekannt war, beinhalten.

37

3. Vorliegend entspricht die abgewandelte Funktionsweise dem in [3] kritisierten Stand der Technik, mithin sind unter Zugrundelegung der obigen Auslegung die Merkmale 1.1.2 und 1.3 „zum Aufrufen eines

Umschaltens zu der zweiten Kommunikationssitzung“ und „zum Durchführen der zweiten Kommunikationssitzung“ nicht wortsinngemäß verwirklicht.

38

Denn als Reaktion auf eine Benutzereingabe wird nicht zu der zweiten Chat-Session dergestalt direkt umgeschaltet, dass die zweite Chat-Session unverzüglich durchgeführt werden kann, sondern zunächst in eine Übersichtsseite betreffend alle Chat-Sessions. Erst wenn der Nutzer dort diejenige Chat-Session, deretwegen in der ersten Chat-Session eine Benachrichtigung eingegangen ist, (erneut) auswählt, wird zu der zweiten Chat-Session umgeschaltet und erst dann kann diese zweite Chat-Session durchgeführt werden.

39

Mithin hat die Beklagtenpartei keine Mittel angeboten und/oder geliefert, die zum Ausführen eines erfindungsgemäßen Verfahrens, wie in Anspruch 1 in der geltend gemachten Fassung niedergelegt, geeignet wären.

40

4. In Bezug auf den Anspruch 11 kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden.

III.

41

Auf den hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag der Beklagtenpartei kam es daher nicht mehr entscheidend an.

IV.

42

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO und die Festsetzung des Streitwerts auf § 3 ZPO i.V.m. § 51 GKG.