

Titel:

Reichweite der Verurteilung im Verletzungsverfahren

Normenkette:

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. 17) (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. 21) (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. 22) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Patent, Vorrichtung, Patentverletzung, Hauptsache, Auslegung, Unterlassung, Verletzung, Verfahren, Ermessen, Unterlassungsverpflichtung, Klageerweiterung, Ordnungsgeld, Patentrecht, Ordnungshaft, konkrete Bezeichnung

Fundstelle:

GRUR-RS 2020, 12130

Tenor

1. Der Ordnungsmittelantrag der Gläubigerin vom 28.01.2020 wird zurückgewiesen.
2. Die Gläubigerin hat die Kosten des Ordnungsmittelverfahrens zu tragen.
3. Der Gegenstandswert des Ordnungsmittelverfahrens wird auf € 300.000,00 festgesetzt.

Gründe

I.

1

Die Gläubigerin (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

Im vorliegenden Verfahren erging gegen die Beklagtenpartei in Ziffer I.1. des Tenors des ersten Urteils folgende, gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbare, Verurteilung zur Unterlassung:

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

- nämlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger oder kerngleiche Ausführungsformen - die geeignet ist zur Anwendung eines Verfahrens, welches es ermöglicht, ein Spiel auf einer elektronischen Vorrichtung zu spielen, das Verfahren umfassend:

Erlauben einer Spielanwendung auf der elektronischen Vorrichtung, eine Kontaktliste einer Sofortnachrichten (IM)-Anwendung zu verwenden, um Spiele mit Kontakten aus der Kontaktliste zu spielen;

während des Spielverlaufs mit einem bestimmten Kontakt aus der Kontaktliste, Kapselung von an den bestimmten Kontakt zu sendenden Spielnachrichten durch Einbeziehen von Spielfortschrittsdaten in eine Sofortnachrichten (IM) mit einem Bezeichner, um die Spielfortschrittsdaten mit der Spielanwendung in Verbindung zu bringen;

Kommunizieren von zumindest einer Spielnachricht während des Spielverlaufs mit dem bestimmten Kontakt unter Verwendung des durch die Sofortnachrichtenanwendung verwendeten Sofortnachrichtensystems;

Anzeigen von zumindest einer Sofortnachricht in einer Sofortnachrichten (IM)- Konversation in Zusammenhang mit dem bestimmten Kontakt, die auf einen Spielfortschritt hinweist,

wobei es die Sofortnachrichten (IM)-Konversationsbenutzeroberfläche (UI) ermöglicht, zusätzliche Sofortnachrichten an den bestimmten Kontakt zu senden, zusätzlich zu den Sofortnachrichten, die auf den Spielverlauf hinweisen; und als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-Konversationsbenutzeroberfläche dahingehend, zu dem laufenden Spiel zu wechseln, Anzeigen einer laufenden Spiel-Benutzeroberfläche (UI) in Zusammenhang mit dem Spielverlauf.

(EP 799 B 1, Anspruch 1, mittelbare Verletzung),

Die Kammer hat den Anspruch 1 des EP 799 B1 in der geltend gemachten Form wie folgt gegliedert:

„1. Verfahren, welches es ermöglicht, ein Spiel auf einer elektronischen Vorrichtung zu spielen, das Verfahren umfassend:

1.1 Erlauben einer Spielanwendung auf der elektronischen Vorrichtung, eine Kontaktliste einer Sofortnachrichten (IM)-Anwendung zu verwenden, um Spiele mit Kontakten aus der Kontaktliste zu spielen;

1.2 während des Spielverlaufs mit einem bestimmten Kontakt aus der Kontaktliste, Kapselung („encapsulating“) von an den bestimmten Kontakt zu sendenden Spielnachrichten („game message“) durch

Einbeziehen von Spielfortschrittsdaten („game progress data“) in eine Sofortnachricht (IM) mit einem Bezeichner, um die Spielfortschrittsdaten mit der Spielanwendung in Verbindung zu bringen;

1.3 Kommunizieren von zumindest einer Spielnachricht während des Spielverlaufs mit dem bestimmten Kontakt unter Verwendung des durch die Sofortnachrichtenanwendung verwendeten Sofortnachrichtensystems;

1.4 Anzeigen von zumindest einer Sofortnachricht in einer Sofortnachrichten (IM)- Konversation in Zusammenhang mit dem bestimmten Kontakt, die auf einen Spielfortschritt hinweist,

1.5 wobei es die Sofortnachrichten (IM)-Konversationsbenutzeroberfläche (UI) ermöglicht, zusätzliche Sofortnachrichten an den bestimmten Kontakt zu senden, zusätzlich zu den Sofortnachrichten, die auf den Spielverlauf hinweisen; und

1.6 als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-Konversationsbenutzeroberfläche dahingehend, zu dem laufenden Spiel („game-in-progress“) zu wechseln, Anzeigen einer laufenden Spiel-Benutzeroberfläche (UI) („displaying a game-in-progress UI“) in Zusammenhang mit dem Spielverlauf.“

3

In Bezug auf den Patentanspruch 9 wird auf die Urteilsgründe Bezug genommen.

4

Der Verurteilung lag die Kommunikationsanwendung FB Messenger im Zusammenwirken mit einer Spieleanwendung zugrunde, die nach den Feststellungen der Kammer wie nachfolgend dargestellt ausgestaltet und daher objektiv zur mittelbaren Patentbenutzung geeignet war:

„Eine angegriffene Ausführungsform ist z. B. der FB Messenger (Version 152.0) zusammen mit dem Betriebssystem iOS (Version 10.1.1 bzw. 10.2). Die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung sind gemäß § 10 Abs. 1 PatG erfüllt. Die angegriffene Anwendung „Messenger“ ist objektiv zur unmittelbaren Patentbenutzung geeignet. Wird die angegriffene Anwendung „Messenger“ von dritter Seite bestimmungsgemäß auf einem elektronischen Gerät genutzt, sind die Voraussetzung zur Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 und der geschützten Vorrichtung nach Anspruch 9 hergestellt. Das angegriffene Mittel ist geeignet, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Nach der objektiven Beschaffenheit des angegriffenen „Messenger“ 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. Dass es zu dieser Benutzung auch gekommen ist, ist unstrittig. Patentanspruch 1 wird durch die Nutzer wortsinngemäß benutzt. Auch hinsichtlich der streitigen Merkmale 1.1, 1.2 und 1.6 verwirklicht die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent. Die Benutzung der übrigen Merkmale von Patentanspruch 1 ist zu Recht unstrittig. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 1.1. Die Spielanwendung wird bei der angegriffenen Ausführungsform in einem Container innerhalb der Anwendung „Messenger“ ausgeführt. Die Spielanwendung ist mithilfe einer Anwendungsprogrammierschnittstelle („API“) mit dem angegriffenen „Messenger“ verknüpft. Es sind zwei Anwendungen gegeben. Denn anderenfalls bedürfte es keiner solchen Anbindungsschnittstelle. Die Spielanwendung wird unstrittig beim ersten Laden im lokalen Speicher des Endgeräts abgelegt. Die Spielanwendungen verwendet zudem die Kontaktliste des „Messengers“. Dies ermöglicht es dem Nutzer, Spiele mit den Kontakten zu spielen. Unstrittig hat die Spielanwendung Zugriff auf bestimmte Informationen aus der Kontaktliste. Betroffen sind zum Beispiel Namen und Profilbilder aus der Kontaktliste des „Messengers“. Durch die angegriffene Ausführungsform wird auch Merkmal 1.2 verwirklicht. Bei der angegriffenen Ausführungsform werden Nachrichten als Sofortnachrichten über den „Messenger“ versendet. Diese Nachrichten enthalten die entsprechenden Spielfortschrittsdaten. Aus ihnen ist für den Empfänger erkennbar, dass es einen Fortschritt innerhalb des Spiels gegeben hat. Sie geben ihm sogar an, wie der genaue Spielstand ist. Im untersuchten Fall wird der Spielfortschritt in eine Nachricht innerhalb der Nachrichtenanwendung eingebettet. Die Nachricht enthält eine Abbildung des aktuellen Spielstands und zeigt an, um welches Spiel es sich handelt. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht außerdem Merkmal 1.6. Durch die Auswahl der Schaltfläche „Spielen“ in der Nachricht, die den Spielfortschritt wiedergibt, findet ein Wechsel unmittelbar in das laufende Spiel und dessen grafische Benutzeroberfläche statt.“

5

Die Kammer hat auf eine Verantwortlichkeit der Beklagtenpartei mit nachfolgender Begründung erkannt:

„Die Beklagte bietet das Programm „Messenger“ im Inland zur Benutzung im Inland und damit die angegriffene Ausführungsform an, indem zum Beispiel im App Store von Apple die Anwendung „Messenger“ zum Herunterladen und zur Installation auf iOS-Geräten dargeboten wird. Zwar bestreitet die Beklagte, dass sie die angegriffene Ausführungsform für den deutschen Markt anbietet, verweist darauf, dass der Eintrag im App Store von Apple unzutreffend sei, und sieht vielmehr ihre irische Tochtergesellschaft, FB Ireland Ltd., als verantwortlich an. Dieses Bestreiten ist jedoch unsubstantiiert. Besonders wenn man berücksichtigt, dass die Einträge im App-Store von Apple geändert werden können und seit Klageerhebung und den ganzen Prozess hinüber unverändert geblieben sind, reicht das Vorbringen der Beklagten nicht aus, um den Vorwurf der Klägerin zu entkräften. Unabhängig hiervon und unterstellt, die FB Ireland Ltd. ist für die inländischen Vertriebshandlungen allein verantwortlich, handeln beide Gesellschaften als Mittäter und die Beklagte muss sich das Handeln ihrer Mittäterin zurechnen lassen. Die Mittäterschaft besteht, weil ein arbeitsteiliges Vorgehen aufgrund eines gemeinsamen Tatplans (den FB Messenger mit der angegriffenen Funktionalität auch in Deutschland zu vertreiben) gegeben ist. Die irische Tochtergesellschaft der Beklagten ist eine weisungsgebundene Gesellschaft und wird von der Mutter, der hiesigen Beklagten, kontrolliert und beherrscht. Hierin liegt ihr Tatbeitrag. Dass die FB Ireland Ltd. weisungsgebunden gegenüber der Beklagten ist, bestreitet die Beklagte 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 von der Beklagten selbst bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Aus diesem ergibt sich unstreitig, dass die Beklagte den angegriffenen Messenger als „ihr“ Produkt bezeichnet und Einnahmen hieraus als „ihre Einnahmen“ bewertet. Überdies trägt die Beklagte im Rahmen des Vollstreckungsschutzantrags selbst vor, dass sie anbietet. Sie führt dort wie folgt aus: Bei einer Vollstreckung dürfte die Beklagte die Spielefunktionalität des Messengers jedenfalls zeitweise nicht mehr in Deutschland anbieten. Die Beklagte trifft eine sekundäre Darlegungslast, weil die Klägerin alle ihr zur Verfügung stehenden - öffentlich verfügbaren - Erkenntnismöglichkeiten über die rechtliche und tatsächliche Einbindung der Beklagten in die Handlungen der FB Ireland Ltd. sowie über eine entsprechende Weisungsgebundenheit dieser Gesellschaft gegenüber der Beklagten ausgeschöpft hat. Dieser Bewertung steht nicht entgegen, dass die von der Klägerin vorgelegten Informationen nicht ausdrücklich Deutschland betreffen. Im Rahmen dieser sekundären Darlegungslast wären nach Überzeugung der Kammer der Beklagten nähere Angaben zu den genannten Umständen ohne weiteres möglich und auch zumutbar gewesen. Auf Grundlage des Vortrags der Beklagtenseite war auch die Einvernahme des von der Beklagten angebotenen Zeugen S. nicht erforderlich. Sie hätte nur der Ausforschung gedient. Ebenso wenig brauchte die Kammer dem Antrag der Klägerin auf Vorlage der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge nachzugehen.“

6

Die angeordnete Vollstreckungssicherheit wurde von der Klagepartei geleistet. Die allgemeinen Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen liegen demnach seit dem 27.12.2019 - zu Recht unstreitig - vor.

7

Die Beklagtenpartei hat in Folge der Verurteilung folgende Modifikationen an dem angegriffenen FB Messenger vorgenommen:

8

Die FB Anwendung und der FB Messenger müssen, anders als zuvor, gleichzeitig installiert sein. Spielenachrichten, die den Spielfortschritt visualisieren, lassen sich nach wie vor im Messenger verschicken. Wird die Spielenachricht angeklickt, erfolgt indes nicht mehr wie zuvor ein direkter Wechsel in die Spieleanwendung, sondern eine Anzeige einer Spieleübersichtsseite der FB Anwendung, die u.a. das betroffene Spiel mit dem Auswahlfeld „Play game“ anzeigt. Dabei wird die Spiele-Anwendung nicht mehr innerhalb des FB Messengers in einen Container geladen, sondern in der FB Anwendung dergestalt, dass nur die Spieleübersichtsseite aufgerufen wird und der Nutzer sodann - wie geschildert - das betreffende Spiel noch einmal auswählen muss, bevor er in die Spielanwendung gelangt. Auf die grafische Darstellung auf Seiten 4-5 der Antragschrift vom 28.01.2020 wird wegen der Details verwiesen.

9

Soweit der Nutzer nur den FB Messenger nicht aber auch die FB Anwendung installiert hat, erfolgt keine Weiterleitung in das laufende Spiel. Es verbleibt bei der fehlerhaften Darstellung gem. Schriftsatz der Beklagtenpartei vom 28.02.2020 Seite 4 oben.

10

Die Klagepartei ist der Auffassung, dass die Beklagtenpartei durch Angebot und Lieferung dieser 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 des abgewandelten FB Messengers nach wie vor mittelbar von der geschützten technischen Lehre Gebrauch mache. Insoweit hat die Klagepartei die oben angeführten zweiten Hauptsacheverfahren eingereicht.

11

Die Klagepartei beantragt im Ordnungsmittelverfahren:

Gegen die Schuldnerin wird wegen mehrfacher Zuwiderhandlungen gegen das Unterlassungsgebot gemäß Ziffer I.1 des Tenors des Urteils des Landgerichts München I vom 05. Dezember 2019 (Az. 7 O 5321/18) kostenpflichtig ein empfindliches Ordnungsgeld verhängt, dessen Höhe in das Ermessen der Kammer gestellt wird, und für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft verhängt, wobei die Ordnungshaft an M.Z. zu vollziehen ist.

12

Die Beklagtenpartei beantragt im Ordnungsmittelverfahren,

den Antrag der Gläubigerin auf Verhängung von Ordnungsgeld, ersatzweise Ordnungshaft, kostenpflichtig zurückzuweisen.

13

Die Beklagtenpartei meint, dass die gleichzeitige Einreichung von Ordnungsmittelanträgen und zweiten Hauptsacheklagen wegen ein- und desselben Lebenssachverhalts rechtsmissbräuchlich sei. Ferner unterfalle der modifizierte FB Messenger weder dem Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer, noch dem in den beiden Hauptsacheverfahren geltend gemachten Patent.

14

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

III.

15

Der Ordnungsmittelantrag ist zulässig (unter 1.), aber unbegründet (unter 2.).

16

1. Der Ordnungsmittelantrag ist zulässig. Sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen sind erfüllt.

17

Der Zulässigkeit des Ordnungsmittelantrags steht der Umstand, dass die Klagepartei am selben Tag in Form einer Klageerweiterung eine zweite Hauptsacheklage eingereicht hat, die ebenfalls den FB Messenger 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 die Frage der Unmittelbarkeit des Wechsels im Rahmen der Prüfung des Merkmals 1.6 zwar im Hinblick auf einen Wechsel zu einem im Hintergrund noch laufenden Spiel versus zu einem neu zu startenden Spiel im ersten Urteil diskutiert wurde, nicht aber die Frage, ob es hierbei

angänglich ist, wenn dabei zunächst eine Zwischenseite erscheint. Das korrekte Auseinanderhalten dieser beiden Gesichtspunkte innerhalb desselben Merkmals liegt nicht dermaßen auf der Hand, dass bereits von einem rechtsmissbräuchlichen Vorgehen der Klagepartei ausgegangen werden müsste.

18

2. Der Ordnungsmittelantrag ist in Bezug auf den FB Messenger, wie er sich nun den Nutzern darstellt, unbegründet. Diese Abwandlung unterfällt nicht dem Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer. Es liegt weder ein identischer noch ein kerngleicher Verstoß vor.

19

a. Ein identischer Verstoß liegt unstreitig nicht vor.

20

b. Angebot und Lieferung des veränderten FB Messengers stellen auch keinen kerngleichen Verstoß dar.

21

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).

22

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 unstreitige 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).

23

c. Vorliegend wurden in Ziffer I.1 des Tenors unter Wiederholung des Wortlauts des geltend gemachten Anspruchs wortwörtlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger 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 FB Messenger in der dem 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).

24

In dem Verfahren, das dem nun zu vollstreckenden Urteil vorausgegangen ist, war zwischen den Parteien die Verwirklichung des Merkmals 1.6 nur insoweit streitig, als die Kammer entscheiden musste, dass es für eine Verwirklichung des Merkmals unerheblich ist, ob die Spielanwendung neu aufgerufen werden muss oder tatsächlich im Hintergrund noch läuft. Die Beklagtenpartei hatte argumentiert, dass sich aus der Beschreibungsstelle [0050] das Gegensatzpaar Wechseln („switch“) und Öffnen („open“) ergebe und daher ein erneutes Öffnen der Spielanwendung nicht patentgemäß sei. Die Kammer ist dem nicht gefolgt, weil das in Unteranspruch 5 beschriebene Verhalten nur dann einen Sinn ergibt, wenn das Wechseln („switching“) auch solche Fälle erfasst, bei denen die Spielanwendung zunächst geschlossen gewesen ist und erst wieder gestartet werden muss. Denn bei einer im Hintergrund laufenden Anwendung bleiben auch die Daten des laufenden Spiels erhalten.

25

Aufgrund der konkreten Ausgestaltung des damals angegriffenen FB Messengers war zwischen den Parteien „unstreitig“, dass bei Zugrundelegung der obigen Auslegung durch die Auswahl der Schaltfläche „Spielen“ in der Nachricht, die den Spielfortschritt wiedergibt, ein Wechsel unmittelbar in das laufende Spiel und dessen grafische Benutzeroberfläche stattfindet. Nunmehr besteht die Modifikation unter anderem darin, dass zunächst eine Spieleübersichtsseite aufgerufen wird und der Nutzer dort das in der eingegangenen Nachricht adressierte Spiel auswählen und anklicken muss. Mithin ist nunmehr streitig geworden, ob das Merkmal eine Unmittelbarkeit des Wechsels in dem Maße erfordert, dass sich die Modifikation, die sich einer Zwischenseite bedient, außerhalb des Schutzbereichs befindet. Hierzu finden sich keine Ausführungen im ersten Urteil. Zur Beantwortung der Frage, ob auch diese Gestaltung patentgemäß ist, ist erneut die Patentschrift heranzuziehen und diese auszulegen, was einem zweiten Hauptsacheverfahren (Erkenntnisverfahren) vorbehalten ist.

26

Mithin kann vorliegend offen bleiben, ob es einen kerngleichen Verstoß darstellt, wenn die im ersten Urteil verbotene Funktionalität nunmehr nicht allein durch den FB Messenger in Verbindung mit einer Spielanwendung bereitgestellt wird, sondern im weiteren Zusammenwirken mit der FB -Anwendung.

27

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 891, 91 Abs. 1 ZPO, die Festsetzung des Gegenstandswertes auf § 3 ZPO, § 51 GKG, §§ 25 Abs. 1 Nr. 3 RVG.