

**Titel:**

**Widerrufsanspruch wegen einer Schutzrechtsverletzungsanzeige gegenüber Amazon bei behaupteter Gebrauchsmusterverletzung**

**Normenketten:**

ZPO § 148

BGB § 823 Abs. 1, § 1004

GebrMG § 11 Abs. 1

**Leitsätze:**

1. Stellt ein Rechteinhaber eine Schutzrechtverletzungsanzeige gegenüber Amazon, sind die Grundsätze der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung anwendbar. (Rn. 49 – 50) (redaktioneller Leitsatz)
2. Eine Auswahlentscheidung kann auch angenommen werden, wenn unabhängig von einem gewürdigten, gattungsbildenden Stand der Technik mehrere Möglichkeiten offenbart werden, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, aber nur eine davon in den Anspruch aufgenommen wird. (Rn. 95) (redaktioneller Leitsatz)
3. Es fehlt an einer Gleichwirkung von elektro-mechanischem Relais und Leistungs-FET-Schaltern. (Rn. 105 – 129) (redaktioneller Leitsatz)

**Schlagworte:**

Auswahlentscheidung, Erfindung, Patent, Patentanspruch, Technik, Verletzung, Werbung, Vorrichtung, Fachmann, Gebrauchsmuster, Offenbarung, Gerichtsvollzieher, Streitpatent, Verfahren, Stand der Technik, Bundesrepublik Deutschland, technische Lehre

**Fundstelle:**

GRUR-RS 2021, 31805

**Tenor**

I. Die Klägerin wird verurteilt, gegenüber der Amazon EU Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, die Schutzrechtsverletzungsanzeigen gegen die Produkte mit nachfolgenden ... zurückzunehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, welcher der Beklagten durch die unter Ziff. I genannten Schutzrechtsverletzungsanzeigen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Es wird festgestellt, dass die nachgenannten Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugs das deutsche Gebrauchsmuster DE 20 2014 ... nicht verletzen und daher der Klägerin gegen die Beklagte aus diesem Schutzrecht keine Ansprüche zustehen, wenn die Beklagte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugs

anbietet, in Verkehr bringt oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder einführt oder besitzt, wenn die Starthilfevorrichtungen umfassen:

eine Spannungsversorgung, die eine Lithiumionenbatterie umfasst und die über einen Ausgangsanschluss mit einem Elektronikmodul verbindbar ist;

eine Lötstelle in dem Elektronikmodul, wobei die Lötstelle elektrisch mit einer Kabelvorrichtung verbunden ist,

einen Fahrzeugbatterie-Sensor in dem Elektronikmodul ohne galvanische Trennung zwischen dem angesteuerten und dem steuernden Schaltkreis, der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeugbatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist und mit einem Mikrokontroller verbunden ist,

einen Verpolungssensor in dem Elektronikmodul, der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeugbatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist, wobei der Verpolungssensor zum Ausgeben eines Eingabesignals für den Mikrocontroller konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeugbatterie mit passender Polung angeschlossen ist;

einen als elektromechanisches Relais ausgestalteten Leistungsschalter in dem Elektronikmodul, der zwischen der Spannungsversorgung und der Lötstelle angeschlossen ist;

wobei der programmierbare Mikrocontroller, zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeugbatterie-Sensor und des Eingabesignals vom Verpolungssensor und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungsschalter so konfiguriert ist, dass der Leistungsschalter als Antwort auf die Eingabesignale des Fahrzeugbatterie-Sensors und des Verpolungssensors, die das Vorhandensein einer Fahrzeugbatterie am Ausgangsanschluss und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeugbatterie mit positiv und negativ gepolten Ausgängen anzeigen, eingeschaltet wird, um die Spannungsversorgung mit dem Ausgangsanschluss zu verbinden,

und als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeugbatterie entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeugbatterie verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist.

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Widerklägerin trägt die Kosten zu ¼, die Widerbeklagte zu ¾.

VI. Das Urteil ist in Ziffer V. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

## Tatbestand

1

Die Widerklägerin nimmt die Widerbeklagte wegen einer erfolgten Produktsperre auf der Intemetverkaufsplattform der Amazon S.a.r.l. in Anspruch.

2

Die Widerklägerin ist ein deutsches Unternehmen, das unter dem Kennzeichen „...“ Fahrzeugzubehör anbietet, darunter auch Starthilfegeräte für Fahrzeuge.

3

Die Widerbeklagte ist ein familiengeführtes, weltweit tätiges Unternehmen aus dem USA, dessen Geschäftsbereich die Entwicklung, Herstellung und der Verkauf unter anderem von Batterien und Starthilfegeräten für Fahrzeuge ist.

4

Die Widerbeklagte ist Inhaberin des am 16.10.201... unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 03.07.201... eingetragenen Gebrauchsmusters DE 20 2014 ... (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster). Das Streitgebrauchsmuster steht in Kraft. Es betrifft eine tragbare Starthilfevorrichtung für Fahrzeugbatterien mit Sicherheitsschutzvorrichtung.

5

Sein eingetragener Hauptanspruch 1 lautet wie folgt:

„Vorrichtung zur Starthilfe eines Fahrzeugmotors, umfassend:

eine interne Spannungsversorgung (32);

einen Ausgangsanschluss (303) mit positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+);

einen Fahrzeugbatterie-Isolationssensor (12), der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeugbatterie (72), die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) angeschlossen ist, konfiguriert ist;

einen Verpolungssensor (10), der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeugbatterie (72), die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) angeschlossen ist, konfiguriert ist;

und zur Bereitstellung eines Ausgangssignals konfiguriert ist, das anzeigt ob die positiven und negativen Anschlüsse der Fahrzeugbatterie (72), richtig an die positiv und negativ gepolten Ausgänge des Ausgangsanschluss (303) angeschlossen sind,

einen Spannungs-Schalter (15), der zwischen der internen Spannungsversorgung (32) und dem Ausgangsanschluss (305) angeschlossen ist; und

einen Mikrocontroller (1), der zum Empfangen von Eingabesignalen vom Fahrzeugbatterie-Isolationssensor (12) und vom Verpolungssensor (10) und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Spannungs-Schalter (15) konfiguriert ist, so dass der Spannungs-Schalter (15) als Antwort auf Signale der Sensoren, die das Vorhandensein einer Fahrzeugbatterie (72) am Ausgangsanschluss (303) und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeugbatterie (72) mit positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) anzeigen, eingeschaltet wird, um die interne Spannungsversorgung (32) mit dem Ausgangsanschluss (303) zu verbinden, und wobei der Spannungs-Schalter (15) nicht eingeschaltet wird, wenn Signale von den Sensoren, entweder das Fehlen einer Fahrzeugbatterie (72) am Ausgangsanschluss (303) oder eine ungeeignete Polverbindung der positiven und negativen Anschlüsse der Fahrzeugbatterie (72) mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) anzeigen.“

## 6

Das Streitgebrauchsmuster ist eine Abzweigung aus der Anmeldung zum deutschen Patent DE 10 2014 ... (im Folgenden: Streitpatent) der Widerbeklagten. Das Streitpatent wurde unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 03.07.201... am 15.10.201... angemeldet und der Hinweis auf die Erteilung am 15.10.2020 veröffentlicht. Es betrifft eine tragbare Starthilfevorrichtung für Fahrzeugbatterien mit Sicherheitsschutzvorrichtung. Anspruch 1 hat in der deutschen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

„Vorrichtung zur Starthilfe eines Fahrzeugmotors, umfassend:

eine interne Spannungsversorgung (32), die eine Lithiumionenbatterie (32) umfasst;

einen positiv und negativ gepolte Ausgänge (CB-, CB+) aufweisenden Ausgangsanschluss (303), der mit einer Kabelvorrichtung (400) verbindbar ist,

einen Fahrzeugbatterie-Isolationssensor (12), der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) in einer Schaltung verbunden ist, und zur

Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeugbatterie (72), die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) angeschlossen ist, konfiguriert ist, weiter ist der Fahrzeugbatterie-Isolationssensor (12) mit einem Mikrokontroller (1) verbunden,

einen Verpolungssensor (10), der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeugbatterie (72), die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) angeschlossen ist, konfiguriert ist, wobei der Verpolungssensor (10) zum Ausgeben eines Eingabesignals für den Mikrocontroller (1) konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeugbatterie (72) mit passender Polung angeschlossen ist;

einen Leistungs-FET-Schalter (15), der zwischen der internen Spannungsversorgung (32) und dem Ausgangsanschluss (303) angeschlossen ist; und

wobei der programmierbare Mikrocontroller (1) zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeug-Isolationssensor (12) und des Eingabesignals vom Verpolungssensor (10) und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungs-FET-Schalter (15) so konfiguriert ist, dass der Leistungs-FET-Schalter (15) als Antwort auf die Eingabesignale des Isolationssensors (12) und des Verpolungssensors (10), die das Vorhandensein einer Fahrzeugbatterie (72) am Ausgangsanschluss (303) und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeugbatterie (72) mit positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) anzeigen, eingeschaltet wird, um die interne Spannungsversorgung (32) mit dem Ausgangsanschluss (303) zu verbinden, und als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeugbatterie (72)

entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeubatterie (72) verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist, wobei die Starthilfevorrichtung weiter umfasst:

einen USB-Ladeanschluss (52) zum Bereitstellen einer Ladespannung von einer externen Spannungsquelle an die interne Spannungsversorgung (32).“

**7**

Die Widerbeklagte hat im zweiten Halbjahr 2020 gegenüber der Amazon S.a.r.l. (im Folgenden: „Amazon“) die Verletzung ihres Streitgebrauchsmusters durch Produkte der Widerklägerin angezeigt. Es handelt sich dabei um folgende Produkte der Widerklägerin:

- geschwärzt -

**8**

Aufgrund der Anzeige der Widerbeklagten wurden die obenstehenden Produkte der Widerklägerin auf der Internetverkaufsplattform gesperrt und können dort bisher nicht mehr vertrieben bzw. erworben werden.

**9**

Kurze Zeit später erhab die Widerbeklagte vor dem LG München I eine Klage gegen die Widerklägerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters und wegen Benutzung des Gegenstandes der offengelegten Anmeldung des Streitpatents durch die vorgenannten Produkte. Mit Schriftsatz vom 31.03.2021 erweiterte sie die Klage um Ansprüche wegen Verletzung des mittlerweile erteilten Streitpatents. Die Widerbeklagte machte dabei das Streitgebrauchsmuster nicht in der eingetragenen, sondern in der Fassung des Streitpatents mit Ausnahme von dessen Merkmal betreffend den „USB-Ladeanschluss“ geltend.

**10**

Die Ansprüche betreffend das Streitpatent wurden mit Beschluss vom 07.04.2021 abgetrennt (Az. neu 7 O 4860/21).

**11**

In ihrer Klageerwiderung erhab die Widerklägerin Widerklage auf Verurteilung der Widerbeklagten zur Rücknahme der Schutzrechtsverletzungsanzeige gegenüber Amazon sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Widerbeklagten.

**12**

Bevor die Anträge im Verfahren gestellt worden waren, nahm die Widerbeklagte ihre beiden Klagen mit Schriftsätze vom 23.07.2021 (7 O 12732/20, Bl. 241 d.A.) zurück. Die Widerklägerin erweiterte ihre Widerklage mit Schriftsatz vom 26.07.2021 (Bl. 242/274 d.A.).

**13**

Am 11.08.2021 erhab die Widerbeklagte Klage vor dem Landgericht Düsseldorf gegen die Widerklägerin wegen Verletzung ihrer beiden bereits vor dem LG München geltend gemachten Schutzrechte und kündigte an, folgende Anträge zu stellen (Anlage ... 7):

„1. (Äquivalente Patentverletzung DE 10 2014 ...): Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zu widerhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu Euro 250.000 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Fall von wiederholten Zu widerhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen

Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugmotors

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Vorrichtungen folgendes umfassen:

eine interne Spannungsversorgung, die eine Lithiumionenbatterie umfasst;

einen positiv und negativ gepolte Ausgänge aufweisenden Ausgangsanschluss, der mit einer Kabelvorrichtung verbindbar ist,

einen Fahrzeubatterie-Isolationssensor, der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeubatterie, die zwischen den

positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist; weiter ist der Fahrzeugbatterie-Isolationssensor mit einem Mikrokontroller verbunden,

einen Verpolungssensor, der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeuggatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist, wobei der Verpolungssensor zum Ausgeben

eines Eingabesignals für den Mikrocontroller konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeuggatterie mit passender Polung angeschlossen ist;

wobei der programmierbare Mikrocontroller, zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeug-Isolationssensor und des Eingabesignals vom Verpolungssensor und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungsschalter so konfiguriert ist, dass der Leistungsschalter als Antwort auf die Eingabesignale des Isolationssensors und des Verpolungssensors, die das Vorhandensein einer Fahrzeuggatterie am Ausgangsanschluss und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeuggatterie mit positiv und negativ gepolten Ausgängen anzeigen, eingeschaltet wird, um die interne Spannungsversorgung mit dem Ausgangsanschluss zu verbinden, und als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeuggatterie entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeuggatterie verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist,

wobei die Starthilfevorrichtung weiter umfasst: einen USB-Ladeanschluss zum Bereitstellen einer Ladespannung von einer externen Spannungsquelle an die interne Spannungsversorgung.

- Patentanspruch 1 des DE 10 2014 ... -

2. (äquivalente Gebrauchsmusterverletzung des DE 20 ...): Die Beklagten wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu Euro 250.000 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Fall von wiederholten Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft in ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen

#### Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugmotors

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Vorrichtungen folgendes umfassen:

eine interne Spannungsversorgung, die eine Lithiumionenbatterie umfasst;

einen positiv und negativ gepolte Ausgänge aufweisenden Ausgangsanschluss, der mit einer Kabelvorrichtung verbindbar ist,

einen Fahrzeuggatterie-Isolationssensor, der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeuggatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist; weiter ist der Fahrzeuggatterie-Isolationssensor mit einem Mikrocontroller verbunden,

einen Verpolungssensor, der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeuggatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist, wobei der Verpolungssensor zum Ausgeben eines Eingabesignals für den Mikrocontroller konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeuggatterie mit passender Polung angeschlossen ist;

einen als elektromechanisches Relais ausgestalteten Leistungsschalter, der zwischen der internen Spannungsversorgung und dem Ausgangsanschluss angeschlossen ist; und

wobei der programmierbare Mikrocontroller, zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeug-Isolationssensor und des Eingabesignals vom Verpolungssensor und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungsschalter so konfiguriert ist, dass der Leistungsschalter als Antwort auf die Eingabesignale des Isolationssensors und des Verpolungssensors, die das Vorhandensein einer Fahrzeuggatterie am Ausgangsanschluss und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeuggatterie mit positiv und negativ gepolten Ausgängen anzeigen, eingeschaltet

wird, um die interne Spannungsversorgung mit dem Ausgangsanschluss zu verbinden, und als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeubatterie entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeubatterie verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist,

- Schutzanspruchs 1 des DE 20 2014 ... in der Fassung des Patentanspruchs 1 des DE 10 2014 ... - insbesondere wenn,

wobei die Starthilfevorrichtung weiter umfasst: einen USB-Ladeanschluss zum Bereitstellen einer Ladespannung von einer externen Spannungsquelle an die interne Spannungsversorgung.

- Unteranspruch 19 des DE 20 2014 ... in der Fassung des Patentanspruchs 1 des DE 10 2014 ... -

3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer 1. und 2. bezeichneten Handlungen - für die Handlungen zu Ziffer 1. seit dem 15. November 2020 und für die Handlungen zu Ziffer 2. seit dem 16. November 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 Erzeugnisse bezahlt wurden;

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürfte Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

4. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu Ziffer 1. und 2. bezeichneten Handlungen - für die Handlungen zu Ziffer 1. seit dem 7. Februar 2016 und für die Handlungen zu Ziffer 2. seit dem 16. November 2019 - begangen hat, und zwar unter Angabe

- a) der Herstellmengen und -zeiten,
- b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
- c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger
- d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Webeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,  
wobei

5. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem 15. November 2020 (für die Handlungen zu Ziffer 1.) bzw. seit dem 16. November 2019 (für die Handlungen zu Ziffer 2.) entstanden ist und noch entstehen wird.

6. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer 1. und 2. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 15. November 2020 (für die Handlungen zu Ziffer 1.) bzw. seit dem 16. November 2019 (für die Handlungen zu Ziffer 2.) auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen,

indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 10 2014 ... bzw. des Klagegebrauchsmusters DE 20 2014 ... erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.

7. Die Beklagte wird verurteilt, in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, in Ziffer 1. und 2. bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach Ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

8. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für den zu Ziffer 1 bezeichneten, in der Zeit vom 7. Februar 2016 bis zum 15. November 2020 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen.“

#### **14**

Gleichzeitig verzichtete sie in der Düsseldorfer Klage auf ihr Recht, die Klage einseitig zurückzunehmen. Das LG Düsseldorf hat die Klage mittlerweile der Widerklägerin zugestellt und die Durchführung des schriftlichen Vorverfahrens angeordnet.

#### **15**

Sowohl vor dem LG München I als auch dem LG Düsseldorf stützt(e) die Widerbeklagte die Verletzung ihrer Schutzrechte auf eine äquivalente Verwirklichung der jeweiligen technischen Lehre.

#### **16**

Die Widerklägerin trägt vor, ihre Widerklageanträge seien zulässig. Eine Aussetzung des hiesigen Verfahrens in Bezug auf das Düsseldorfer Verletzungsverfahren gem. § 148 ZPO, wie von der Widerbeklagten beantragt, komme nicht in Betracht. Denn eine Voreilflichkeit liege nicht vor. Selbst wenn man von einer Voreilflichkeit ausgeinge, spreche der Verlauf der Auseinandersetzung zwischen den Parteien eindeutig zugunsten der Widerklägerin und damit gegen eine Aussetzung.

#### **17**

Widerklageantrag III. sowie der ursprünglich gestellte Widerklageantrag IV. stellten Zwischenfeststellungsanträge gem. § 256 Abs. 2 ZPO dar. Die Entscheidung über die Zwischenfeststellungsanträge sei nicht von einem Rechtsverhältnis abhängig, über das in Düsseldorf zu entscheiden wäre, sondern betreffe dieses Rechtsverhältnis selbst. Es bestehe also Deckungsgleichheit und nicht Voreilflichkeit.

#### **18**

Ein Feststellungsinteresse sei nicht erforderlich, an dessen Stelle trete die Voreilflichkeit. Ein Vorrang der Leistungsklage existiere im Verhältnis zu einer Zwischenfeststellungsklage nicht. Unabhängig davon stellten die Widerklageanträge I. und II. die Hauptklage dar, im Rahmen derer die Zwischenfeststellungsklage anhängig gemacht werde und nicht das Verfahren der Widerbeklagten in Düsseldorf.

#### **19**

Eine spätere Klage vor einem anderen Gericht sei nach dem Konzept der Zwischenfeststellungsklage irrelevant. Denn Sinn und Zweck der Zwischenfeststellungsklage sei es, eine divergierende Entscheidung über ein voreilfliches Rechtsverhältnis im Rahmen eines anderen Prozesses zu vermeiden. Mit dem Konzept der Zwischenfeststellungsklage solle verhindert werden, dass eine der Parteien vor einem anderen Gericht eine Leistungsklage erhebt, die dasselbe Rechtsverhältnis betrifft wie die Zwischenfeststellungsklage, und mit dieser Leistungsklage entgegen dem Ziel des Zwischenfeststellungsantrags durchdringen kann.

#### **20**

Ein Vorrang der Leistungsklage des Düsseldorfer Verfahrens scheide schließlich auch deshalb aus, weil die hiesige Zwischenfeststellungsklage zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Düsseldorfer Leistungsklage bereits im Wesentlichen zur Entscheidungsbereife fortgeschritten sei. Denn alle Schriftsätze seien bereits ausgetauscht und Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt worden.

**21**

Die ursprünglich erhobene Widerklage bleibe durch die Klagerücknahme der Widerbeklagten unberührt. Auch sei nach Klagerücknahme eine Erweiterung der bereits rechtshängigen Widerklage, wie vorliegend mit den Zwischenfeststellungsanträgen in Bezug auf die Nichtverletzung durch das Streitgebrauchsmuster und das Streitpatent geschehen, weiterhin möglich.

**22**

Die Widerklägerin ist ferner der Ansicht, ihre Produkte verletzten die geltend gemachten Schutzrechte der Widerbeklagten nicht. Eine äquivalente Verwirklichung könne nicht angenommen werden, weil die in ihren Produkten verwendeten elektro-mechanischen Relais weder gleichwirksam noch gleichwertig noch austauschbar zu dem beanspruchten Leistungs-FET-Schalter seien. Die vom Streitgebrauchsmuster dargestellte fehlende Gleichwertigkeit von elektro-mechanischem Relais und FET-Schalter ergebe sich aus dessen Abs. [0006] in Verbindung mit der dort zitierten Patentschrift US 5, 189, 359. Durch die Bezugnahme auf diese Schrift, die beide Ausgestaltungen thematisiere, aber dem FET-Schalter eindeutig den Vorzug gebe, und durch die Tatsache, dass das Streitgebrauchsmuster in der von der Widerbeklagten geltend gemachten Fassung nur eine von ihnen, nämlich den Leistungs-FET-Schalter beanspruche, sei eine bewusste Auswahlentscheidung gegeben. Diese falle zugunsten des beanspruchten Leistungs-FET-Schalters aus und schließe damit gleichzeitig eine äquivalente Verwirklichung durch ein elektro-mechanisches Relais aus.

**23**

Weiterhin sei selbst bei Annahme einer äquivalenten Verwirklichung zu berücksichtigen, dass die von der Widerbeklagten angegriffenen Ausführungsformen im Stand der Technik zumindest nahegelegt seien (Formstein-Einwand).

**24**

Zudem verwendeten ihre Produkte keinen Fahrzeugbatterie-Isolationssensor, weil ihrer nicht galvanisch isoliere. Sie verfügten auch über keine interne Spannungsversorgung im Sinne der Schutzrechte der Widerbeklagten, weil dort Batterieeinheit und Starthilfevorrichtung getrennt ausgeführt seien. Ferner sei bei ihren Produkten der Schalter nicht zwischen der internen Spannungsversorgung und dem Ausgangsanschluss angeordnet, sondern hinter dem Ausgangsanschluss. Unter Ausgangsanschluss sei nur eine solche Stelle zu verstehen, die verbindbar ist. Die Stellen, die nach der Widerbeklagten den Ausgangsanschluss der Produkte der Widerklägerin darstellen, seien hingegen verlötet.

**25**

Im Übrigen seien weder das Streitgebrauchsmuster noch das Streitpatent rechtsbeständig.

**26**

In der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2021 hat die Widerklägerin ihren Widerklageantrag IV. für erledigt erklärt, nachdem die Widerbeklagte erklärt hatte, sich gegenüber den Widerklageanträgen I. und II. ausschließlich mit dem Streitgebrauchsmuster zu verteidigen (Protokoll v. 09.09.21, S. 4 / Bl. 315 d.A.). Die Widerbeklagte hat sich der Erledigung nicht angeschlossen.

**27**

Die Widerklägerin beantragt zuletzt:

I. Die Klägerin wird verurteilt, gegenüber der Amazon EU Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, die Schutzrechtsverletzungsanzeigen gegen die Produkte ... zurückzunehmen und im Hinblick auf sämtliche Produkte „...“ mitzuteilen, dass derzeit keine Einwände mehr gegen den Vertrieb dieser Produkte erhoben werden.

II. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, welcher der Beklagten durch die unter Ziff. I genannten Schutzrechtsverletzungsanzeigen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Es wird festgestellt, dass die nachgenannten Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugs das deutsche Gebrauchsmuster DE 20 2014 ... nicht verletzen und der Klägerin daher gegen die Beklagte aus diesem Schutzrecht keine Ansprüche zustehen, wenn die Beklagte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugs

anbietet, in Verkehr bringt oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder einführt oder besitzt,

wenn die Starthilfevorrichtungen umfassen:

eine Spannungsversorgung, die eine Lithiumionenbatterie umfasst und die über einen Ausgangsanschluss mit einem Elektronikmodul verbindbar ist;

eine Lötstelle in dem Elektronikmodul, wobei die Lötstelle elektrisch mit einer Kabelvorrichtung verbunden ist,

einen Fahrzeugbatterie-Sensor in dem Elektronikmodul ohne galvanische Trennung zwischen dem angesteuerten und dem steuernden Schaltkreis, der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeugbatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist und mit einem Mikrokontroller verbunden ist,

einen Verpolungssensor in dem Elektronikmodul, der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeugbatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist, wobei der Verpolungssensor zum Ausgeben eines Eingabesignals für den Mikrocontroller konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeugbatterie mit passender Polung angeschlossen ist;

einen als elektromechanisches Relais ausgestalteten Leistungsschalter in dem Elektronikmodul, der zwischen der Spannungsversorgung und der Lötstelle angeschlossen ist;

wobei der programmierbare Mikrocontroller, zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeugbatterie-Sensor und des Eingabesignals vom Verpolungssensor und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungsschalter so konfiguriert ist, dass der Leistungsschalter als Antwort auf die Eingabesignale des Fahrzeugbatterie-Sensors und des Verpolungssensors, die das Vorhandensein einer Fahrzeugbatterie am Ausgangsanschluss und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeugbatterie mit positiv und negativ gepolten Ausgängen anzeigen, eingeschaltet wird, um die Spannungsversorgung mit dem Ausgangsanschluss zu verbinden,

und als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeugbatterie entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeugbatterie verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist.

IV. Es wird festgestellt, dass der ursprüngliche Widerklageantrag IV. gerichtet darauf, dass festgestellt wird, dass der Klägerin gegen die Beklagte aus dem deutschen Patent DE 10 2014 ... keine Ansprüche zustehen, wenn die Beklagte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Vorrichtungen zur Starthilfe eines Fahrzeugmotors anbietet,

in Verkehr bringt oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder einführt oder besitzt, wenn die Starthilfevorrichtungen umfassen:

eine Spannungsversorgung, die eine Lithiumionenbatterie umfasst und die über einen Ausgangsanschluss mit einem Elektronikmodul verbindbar ist;

eine Lötstelle in dem Elektronikmodul, wobei die Lötstelle elektrisch mit einer Kabelvorrichtung verbunden ist,

einen Fahrzeugbatterie-Sensor in dem Elektronikmodul ohne galvanische Trennung zwischen dem angesteuerten und dem steuernden Schaltkreis, der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeugbatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist und mit einem Mikrokontroller verbunden ist,

einen Verpolungssensor in dem Elektronikmodul, der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeugbatterie, die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen angeschlossen ist, konfiguriert ist, wobei der Verpolungssensor zum Ausgeben eines Eingabesignals für den Mikrocontroller konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeugbatterie mit passender Polung angeschlossen ist;

einen als elektromechanisches Relais ausgestalteten Leistungsschalter in dem Elektronikmodul, der zwischen der Spannungsversorgung und der Lötstelle angeschlossen ist;

wobei der programmierbare Mikrocontroller, zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeubatterie-Sensor und des Eingabesignals vom Verpolungssensor und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungsschalter so konfiguriert ist, dass der Leistungsschalter als Antwort auf die Eingabesignale des Fahrzeubatterie-Sensors und des Verpolungssensors, die das Vorhandensein einer Fahrzeubatterie am Ausgangsanschluss und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeubatterie mit positiv und negativ gepolten Ausgängen anzeigen, eingeschaltet wird, um die Spannungsversorgung mit dem Ausgangsanschluss zu verbinden,

und als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeubatterie entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeubatterie verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist;

einen USB-Ladeanschluss zum Bereitstellen einer Ladespannung von einer externen Spannungsquelle an die Spannungsversorgung

bis zur einseitigen Erledigterklärung in der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2021 zulässig und begründet war.

## **28**

Die Widerbeklagte beantragt,

1. das vorliegende Verfahren gemäß § 148 ZPO bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf in der Sache 4a O 77/21 auszusetzen;

hilfsweise,

2. die Widerklage abzuweisen.

## **29**

Die Widerbeklagte trägt vor, die von ihr vor dem LG Düsseldorf rechtshängig gemachte Verletzungsklage sei gegenüber der hiesigen Widerklage voreilig im Sinne des § 148 ZPO. Da das Ermessen des Gerichts zugunsten der Widerbeklagten streite, sei das hiesige Verfahren über die Widerklage auszusetzen.

## **30**

Die Erweiterung der Widerklage sei unzulässig, weil sie nach Rücknahme der Klage erfolgt sei.

## **31**

Der Widerklageantrag IV. sei zudem nicht voreilig in Bezug auf den Widerklageantrag I. Die Widerbeklagte verteidige sich bzw. ihre Schutzrechtsverletzungsanzeige bei Amazon in Bezug auf die streitgegenständlichen Produkte der Widerklägerin allein mit dem Streitgebrauchsmuster, nicht auch mit dem Streitpatent.

## **32**

Im Übrigen fehle den Widerklage-Feststellungsanträgen III. und IV. aufgrund der Klage in Düsseldorf das Feststellungsinteresse. Die Klage in Düsseldorf sei nicht mehr zurücknehmbar und die Widerklageanträge seien zu diesem Zeitpunkt mangels Antragstellung noch nicht entscheidungsreif gewesen. Es könne insoweit keinen Unterschied machen, ob eine isolierte negative Feststellungsklage erhoben werde oder eine Zwischenfeststellungsklage.

## **33**

Unabhängig davon sei die Widerklage abzuweisen, weil die von der Schutzrechtsverletzungsanzeige betroffenen Produkte der Widerklägerin die technische Lehre des Streitgebrauchsmusters sowie des Streitpatents der Widerbeklagten äquivalent verwirklichten.

## **34**

Alle drei für die Bejahung einer äquivalenten Verwirklichung erforderlichen Voraussetzungen seien erfüllt. Die von den Produkten der Widerbeklagten verwendeten elektro-mechanischen Relais seien für den Fachmann ohne erforderliches Zutun aufgrund von Überlegungen von am Sinngehalt der Ansprüche und der darin offenbarten Erfindung orientierten Überlegungen auffindbar gewesen. Zudem hätten sowohl

elektro-mechanische Relais wie auch die anspruchsgemäßen Leistungs-FET-Schalter innerhalb der erfundungsgemäßen Starthilfevorrichtung die Wirkung, eine Fahrzeubatterie nur dann mit der internen Spannungsversorgung zu verbinden, wenn die Fahrzeubatterie mit richtiger Polung angeschlossen ist. Die elektromechanischen Relais seien mithin gleichwirkende Austauschmittel. Auch deren Gleichwertigkeit mit dem geltend gemachten FET-Schalter sei gegeben, weil es zwar spezifische Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Schaltern gäbe, diese für die streitgegenständliche technische Lehre des Starthilfegeräts aber keine Rolle spielten. Eine Auswahlentscheidung zugunsten des Leistungs-FET-Schalters könne durch die Bezugnahme der Streitgebrauchsmusterschrift auf die Patentschrift US 5, 189, 359 nicht konstruiert werden. Denn dort werde lediglich ein ganz bestimmter Schalter, nämlich ein MOSFET mit einer Serienanordnung von Fotodioden und einer LED vorgestellt. Nur dieser spezielle Schaltertyp werde in der US-Schrift gegenüber elektro-mechanischen Relais abgegrenzt.

### **35**

Auch die übrigen Merkmale seien wortsinnngemäß verwirklicht.

### **36**

Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2021 (Bl. 312/318 d.A.) verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### **37**

Die Klage ist überwiegend begründet.

### **38**

Die internationale Zuständigkeit ist gegeben und der Rechtsstreit ist nicht in Bezug auf das vor dem LG Düsseldorf zwischen den Parteien anhängige Verletzungsverfahren auszusetzen (A.). Die daher zu entscheidenden Klageanträge der Widerklägerin sind überwiegend zulässig und begründet (B. bis E.).

A.

I.

### **39**

Die internationale Zuständigkeit zur Entscheidung über die Widerklageanträge gegen die in den USA ansässige Widerbeklagte ergibt sich aus ihrer rügelosen Einlassung. Sie folgt ferner aus §§ 32, 33 ZPO, weil die von der Widerbeklagten veranlasste deliktische Handlung in Form der rechtswidrigen Schutzrechtsverletzungsanzeige Auswirkungen auf die in Deutschland ansässige und dort geschäftsmäßig tätige Widerklägerin hat und ein Konnex zwischen der ursprünglich anhängig gemachten Verletzungsklage der Widerbeklagten und den Widerklageanträgen der Widerklägerin besteht (Heinrich, in: Musielak/Voit, ZPO 18. Auflage 2021, § 32 Rn. 23 sowie § 33 Rn. 30).

II.

### **40**

Das Verletzungsverfahren der Widerbeklagten gegen die Widerklägerin vor dem LG Düsseldorf ist für das hiesige Verfahren nicht voreiliglich im Sinne von § 148 ZPO. Eine Ausübung des Aussetzungsermessens des Gerichts bedarf es nicht, weil es bereits an den Voraussetzungen für eine Voreiliglichkeit fehlt.

### **41**

Voreiliglichkeit im Sinne von § 148 ZPO bedeutet, dass die Entscheidung in einem anderen Rechtsstreit (zumindest teilweise) präjudizielle Bedeutung für den vorliegenden Rechtstreit hat (BGH NJW 2005, 1947). Voreiliglichkeit ist insbesondere gegeben, wenn in einem anderen Rechtsstreit eine Entscheidung ergeht, die für das auszusetzende Verfahren materielle Rechtskraft entfaltet oder Gestaltungs- bzw. Interventionswirkung erzeugt (BGH NJW-RR 2012, 575 Rn. 6).

### **42**

Die Voreiliglichkeit nach § 148 ZPO besteht daher nicht schon dann, wenn die gleiche Rechtsfrage in beiden Verfahren entscheidungserheblich ist. § 148 ZPO stellt nicht auf sachliche oder tatsächliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Verfahren ab, sondern auf die Abhängigkeit vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses. Allein die tatsächliche Möglichkeit eines Einflusses genügt dieser

gesetzlichen Voraussetzung nicht und wäre im Übrigen auch ein konturenloses Kriterium, das das aus dem Justizgewährleistungsanspruch folgende grundsätzliche Recht der Prozessparteien auf Entscheidung ihres Rechtsstreits in seinem Kern beeinträchtigen würde (BGH NJW-RR 2014, 63 Rn. 13). Eine Aussetzung allein aus Zweckmäßigsgründen sieht das Gesetz nicht vor (BGH NJW-RR 2019, 1212 Rn. 7.).

**43**

Da vorliegend das Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf weder eine materielle Rechtskraft entfaltet (vgl. dazu sogleich unter B. I.), noch eine Gestaltungs- bzw. Interventionswirkung erzeugt, liegt keine Vorgreiflichkeit vor. Der Umstand, dass sowohl im Rahmen des hiesigen Rechtsstreits wie desjenigen vor dem LG Düsseldorf die Frage der Gebrauchsmuster- bzw. Patentverletzung durch die Produkte der Widerklägerin/Beklagten entscheidungserheblich ist, rechtfertigt nach der dargestellten Rechtsprechung eine Vorgreiflichkeit und damit eine Aussetzungsentscheidung nicht.

B.

**44**

Klageantrag I. ist zulässig (I.) und teilweise begründet (II., III.).

I.

**45**

Es handelt sich um einen Leistungsantrag gerichtet auf ein Tun der Widerbeklagten. Unzulässig könnte der Antrag sein, wenn ein identischer Streitgegenstand oder dessen kontradiktorisches Gegenteil bereits bei einem anderen Gericht anhängig wäre. Das ist nicht der Fall. Das von der Widerbeklagten initiierte Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf betrifft weder denselben Streitgegenstand noch dessen kontradiktorisches Gegenteil, weil dort völlig unterschiedliche Rechtsfolgen begehrt werden als vorliegend.

II.

**46**

Der Klageantrag I. ist begründet, soweit er darauf gerichtet ist, die Widerbeklagte zu verurteilen, gegenüber der Amazon S.a.r.l. (im Folgenden: „Amazon“) die Schutzrechtsverletzungsanzeigen gegen die Produkte der Widerklägerin zurückzunehmen.

**47**

Der Anspruch folgt aus § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit den Grundsätzen zum Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb in weiterer Verbindung mit § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog.

**48**

Dabei ist gem. Art. 4 Abs. 1 der ROM II-VO deutsches Recht auf den Fall anwendbar, weil der von der Widerklägerin geltend gemachte materielle Schaden, der infolge der Schutzrechtsverletzungsanzeige eingetreten sein soll, bei der Widerklägerin in Deutschland entstanden ist. Die Anwendbarkeit der ROM II-VO folgt aus der Tatsache, dass die Widerklägerin in Deutschland ansässig ist und die Widerbeklagte in den USA (Schmidt, in: Budzikiewicz/Weller/Wurmnest, ROM II-VO, Art. 1 Rn. 30).

**49**

Die Widerbeklagte hat hinsichtlich der im Tatbestand aufgeführten Produkte der Widerklägerin eine Schutzrechtverletzungsanzeige gegenüber der Amazon gestellt, woraufhin die Amazon den Verkauf der Produkte auf ihrer Internetseite unterbunden hat.

**50**

Ein derartiges Verhalten wird von der Kammer nach den Grundsätzen über eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung behandelt (vgl. LG München I GRUR-RS 2020, 29773 Rn. 14).

**51**

Die unberechtigte Schutzrechtverletzungsanzeige gegenüber der Amazon stellt einen rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Widerklägerin dar.

**52**

Die fehlende Berechtigung kann sich wie bei der unberechtigten Schutzrechtsverwahrung - formell - daraus ergeben, dass die Anzeige nicht genau erkennen lässt, auf welches konkrete Schutzrecht in welcher konkreten Anspruchsfassung die Anzeige gestützt wird oder - materiell - daraus, dass keine

Schutzrechtsverletzung vorliegt. Darlegungs- und beweisbelastet für den Umstand und die Art und Weise der Anzeige ist der Angezeigte, hier die Widerklägerin. Der Anzeigende, hier die Widerbeklagte, hat dann darzulegen und zu beweisen, dass die Anzeige formell rechtmäßig und materiell berechtigt war.

**53**

Die Vorgänge zur Schutzrechtsverletzungsanzeige sind von den Parteien dem Gericht indes nur auszugsweise dargelegt worden. Die Schutzrechtsverletzungsanzeige ist dem Gericht nicht vorgelegt worden, so dass eine formale Unrechtmäßigkeit nicht festgestellt werden kann. Für eine bereits formale Rechtswidrigkeit könnte sprechen, dass die Widerbeklagte ihr Streitgebrauchsmuster vorliegend in einer eingeschränkten Fassung geltend macht, während sie womöglich gegenüber Amazon die eingetragenen Fassung geltend gemacht hat.

**54**

Diese Frage kann vorliegend aber dahinstehen. Die Schutzrechtsverletzungsanzeige, die die Widerbeklagte gemäß ihrer ausdrücklichen Klarstellung in der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2021 (Protokoll, S. 4, Bl. 315 d.A.) allein auf das Streitgebrauchsmuster in der vorliegend eingeschränkten Fassung stützt, war jedenfalls materiell rechtswidrig.

**55**

Denn die angezeigten Produkte verwirklichen die Lehre des Streitgebrauchsmusters der Widerbeklagten in der vorliegend geltend gemachten eingeschränkten Fassung nicht in äquivalenter Weise (1.). Die dennoch von der Widerbeklagten veranlasste Sperrung der Produkte stellt daher einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Widerklägerin dar, den die Widerbeklagte bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt hätte vermeiden können und müssen (2.). Sie ist daher zur Beseitigung dieser rechtswidrigen Beeinträchtigung verpflichtet (3.).

**56**

1. Die Auslegung des Streitgebrauchsmusters (a) ergibt, dass zwar diejenigen Merkmale, deren wortsinnngemäße Verletzung zwischen den Parteien streitig ist, tatsächlich verwirklicht sind (b). Eine äquivalente Verwirklichung des Merkmals „Leistungs-FET-Schalter“ durch die elektro-mechanischen Schalter der Widerklägerin ist indes nicht gegeben (c). Selbst wenn man zu dem Ergebnis einer äquivalenten Verwirklichung käme, griffe der von der Widerklägerin erhobene Formstein-Einwand durch (d).

a) aa)

**57**

Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Starthilfevorrichtung für ein Fahrzeug.

**58**

Im Stand der Technik bekannt sind bereits Starthilfevorrichtungen für Fahrzeuge. An diesen kritisiert das Streitgebrauchsmuster, dass sie eine falsche Verpolung der Anschlüsse oder einen irrtümlichen Kontakt der Klemmen der Starthilfekabel nicht verhindern, Abs. [0002]. Hierfür seien im Stand der Technik auch bereits verschiedene Lösungen vorgeschlagen worden, die passende bzw. unpassende Polungen erkennen („detektieren“) und eine Steuerschaltung verwenden, die nur bei richtiger Polung einen Stromfluss zulässt, Abs. [0003] bis [0011]. Jede dieser Lösung hat aber nach Auffassung des Streitgebrauchsmusters Defizite, die in der Komplexität, den Kosten oder der Fehleranfälligkeit liegen. Folglich sieht das Streitgebrauchsmuster seine Aufgabe darin, eine Starthilfevorrichtung für ein Fahrzeug bereitzustellen, die diese Nachteile vermeidet bzw. verringert.

**59**

Hierzu schlägt das Streitgebrauchsmuster eine technische Lehre vor, die die Widerbeklagte vorliegend in einer eingeschränkten Fassung geltend macht und die sich gemäß dem Vorschlag der Widerbeklagten wie folgt gliedern lässt:

- a) Vorrichtung zur Starthilfe eines Fahrzeugmotors, umfassend:
- b) eine interne Spannungsversorgung (32), die eine Lithiumionenbatterie (32) umfasst;
- c) einen positiv und negativ gepolten Ausgänge (CB-, CB+) aufweisenden Ausgangsanschluss (303), der mit einer Kabelvorrichtung (400) verbindbar ist,

- d)d) einen Fahrzeugbatterie-Isolationssensor (12),  
d1) der mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) in einer Schaltung verbunden ist, und zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeugbatterie (72), die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) angeschlossen ist, konfiguriert ist;  
d2) weiter ist der Fahrzeugbatterie-Isolationssensor (12) mit einem Mikrokontroller (1) verbunden,
- e)e) einen Verpolungssensor (10),  
e1) der in einer Schaltung mit den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) verbunden ist, und zur Detektion der Polarität der Fahrzeugbatterie (72), die zwischen den positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) angeschlossen ist, konfiguriert ist,  
e2) wobei der Verpolungssensor (10) zum Ausgeben eines Eingabesignals für den Mikrocontroller (1) konfiguriert ist, das anzeigt, ob die Fahrzeugbatterie (72) mit passender Polung angeschlossen ist;
- f) einen Leistungs-FET-Schalter (15), der zwischen der internen Spannungsversorgung (32) und dem Ausgangsanschluss (303) angeschlossen ist; und
- g)g) wobei der programmierbare Mikrocontroller (1), zum Empfangen eines Eingabesignals vom Fahrzeug-Isolationssensor (12) und des Eingabesignals vom Verpolungssensor (10) und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals an den Leistungs-FET-Schalter (15) so konfiguriert ist, dass  
g1) der Leistungs-FET-Schalter (15) als Antwort auf die Eingabesignale des Isolationssensors (12) und des Verpolungssensors (10), die das Vorhandensein einer Fahrzeugbatterie (72) am Ausgangsanschluss (303) und die passende Polverbindung von positiven und negativen Anschlüssen der Fahrzeugbatterie (72) mit positiv und negativ gepolten Ausgängen (CB-, CB+) anzeigen, eingeschaltet wird, um die interne Spannungsversorgung (32) mit dem Ausgangsanschluss (303) zu verbinden, und  
g2) der Leistungs-FET-Schalter als Antwort auf die Eingabesignale der Sensoren nicht eingeschaltet wird, wenn die Eingabesignale der Sensoren anzeigen, dass die Fahrzeubatterie (72) entweder nicht mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder die Fahrzeubatterie (72) verpolt mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist, insbesondere wenn,
- h) die Starthilfevorrichtung weiter umfasst: einen USB-Ladeanschluss (52) zum Bereitstellen einer Ladespannung von einer externen Spannungsquelle an die interne Spannungsversorgung (32).

**60**

bb) Einige dieser Merkmale bedürfen - gerade vor dem Hintergrund des Streits der Parteien über ihre Verwirklichung - der näheren Erläuterung.

**61**

(1.) Das Merkmal einer „internen Spannungsversorgung, die eine Lithiumbatterie umfasst“ im Sinne von Merkmal b) ist anspruchsgemäß dahin zu verstehen, dass der Anschluss von Starthilfevorrichtung und Spannungsquelle über eine Spannungsversorgung erfolgt, die Teil der Starthilfevorrichtung ist. Die Verbindung zwischen Starthilfevorrichtung und Spannungsquelle wird demnach von der Starthilfevorrichtung selbst bereitgestellt.

**62**

Entgegen der Ansicht der Widerklägerin kann nicht angenommen werden, dass das Merkmal dahin auszulegen ist, dass die Spannungsquelle fest bzw. untrennbar mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist. Der Begriff „interne“ kann nicht im Sinne einer räumlich-körperlichen Auslegung dahin interpretiert werden, dass eine räumlich untrennbare Einheit zwischen Starthilfevorrichtung und Spannungsquelle bestehen muss. Stattdessen muss die Spannungsversorgung funktional Teil der Starthilfevorrichtung sein, wobei der Anspruch offenlässt, wie das erfolgt.

**63**

Das ergibt sich auch aus Ausführungsbeispiel 11 bzw. Unteranspruch 9, die jeweils einen USB-Ladeanschluss (52) beanspruchen, der zum Bereitstellen einer externen Spannungsquelle an die interne Spannungsversorgung konfiguriert ist. Die Spannungsversorgung wird demnach von der

Starthilfevorrichtung selbst („intern“) bereitgestellt, während die Spannungsquelle davon räumlich getrennt sein kann.

#### 64

(2.) Das Merkmal „Ausgangsanschluss, der mit einer Kabelvorrichtung verbindbar ist“ im Sinne von Merkmal c) bezieht sich auf die Verbindung zwischen der anspruchsgemäßen Starthilfevorrichtung und einer nicht zur Starthilfevorrichtung gehörenden Kabelvorrichtung. Die Verbindung erfolgt über einen Ausgangsanschluss, der, um die Verbindung herstellen zu können, mit einer Kabelvorrichtung verbindbar sein soll.

#### 65

Weder aus dem Wortlaut „Anschluss“ bzw. „verbindbar“ noch aus der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters ergeben sich klare Hinweise dahin, dass - wie die Widerklägerin meint - die Verbindung lösbar sein muss. So hat auch die Widerbeklagte durch Vorlage entsprechender Dokumente (Anlage K 6, K 7) dargelegt, dass der Fachmann, der vorliegend als ein Elektroingenieur mit mindestens Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Schaltungen für die Stromversorgung von Kraftfahrzeugen anzusehen ist und dem zum Prioritätstag des Klagegebrauchsmusters sowohl FET-Schalter als auch elektromechanische Relais bestens bekannt waren, unter „Anschluss“ bzw. „verbindbar“ keinesfalls zwingend unlösbare Verbindungen versteht. Das Merkmal verlangt funktional daher nur, dass der Ausgangsanschluss so ausgestaltet sein muss, dass er eine Verbindung mit einer Kabelvorrichtung herstellen kann. Ob diese dauerhaft ist oder nicht (lösbar, nicht lösbar), wird dabei nicht adressiert.

#### 66

(3.) Der mit Merkmal d) beanspruchte „Fahrzeubatterie-Isolationssensor (12)“ ist entgegen der Ansicht der Widerklägerin nicht dahingehend zu verstehen, dass er die Stromkreise „isoliert“, mithin eine galvanische Trennung von angesteuertem und steuerndem Stromkreis bewirkt.

#### 67

Der Wortlaut des Merkmals „Isolationssensor“ schließt diese Auslegung zwar nicht aus. Die Beschreibung - die bei der Auslegung des Anspruchs stets zu berücksichtigen ist - lehrt hingegen, dass damit ein Sensor beansprucht wird, der das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein einer Fahrzeubatterie erkennt.

#### 68

Die Beschreibung verweist bei den Ausführungen zum Stand der Technik an zahlreichen Stellen auf Bestandteile einer Starthilfevorrichtung und bezeichnet diese als „Polungsdetektionsseinheit“, „Stromdetektionseinheit“ (Abs. [0004]), „Unterstrom-Detektor“ (Abs. [0007]) oder „Polungsdetektionseinrichtung“ (Abs. [0009]). Alle diese Begriffe werden so verwendet, dass das, was detektiert werden soll, der betreffenden Vorrichtung in einer Wortzusammensetzung vorangestellt wird. Demnach ist unter „Polungsdetektionsseinheit“ eine Einheit zu verstehen, die die (richtige) Polung erkennt, eine „Stromdetektionseinheit“ eine Einheit, die erkennt, ob Strom fließt und ein „Unterstrom-Detektor“ eine Vorrichtung, die erkennt, ob Strom von der Stromquelle wegfließt.

#### 69

In den Abs. [00013] und [0018] wird beschrieben, welche Aufgabe dem Fahrzeubatterie-Isolationssensor zukommt. Danach soll er „zur Detektion des Vorhandenseins einer Fahrzeubatterie konfiguriert sein“ bzw. detektieren, „ob ein (sic!) eine Fahrzeubatterie 72 mit der Starthilfevorrichtung verbunden ist oder nicht, und verhindern, dass die Lithiumbatterieeinheit mit den Ausgangsanschlüssen der Starthilfevorrichtung verbunden wird, es sei denn, dass eine gute (z.B. aufladbare) Batterie an die Ausgangsanschlüsse angeschlossen ist“.

#### 70

Der ebenfalls vom Streitgebrauchsmuster mit Merkmal e) beanspruchte „Verpolungssensor“ dient gem. Abs. [00013] zur „Detektion der Polarität einer Fahrzeubatterie“. Auch hier wird mit dem Vorangestellten Wortbestandteil „Polungs-“ das Objekt bezeichnet, das erkannt werden soll.

#### 71

Demnach lässt sich sowohl aus den auf das Merkmal unmittelbar bezogenen Angaben in der Beschreibung wie auch der Betrachtung der Verwendung derartiger Begriffszusammensetzungen in der gesamten Beschreibung entnehmen, dass mit dem Wortbestandteil „Isolation“ in „Fahrzeubatterie-Isolationssensor“

allein gemeint ist, dass der Sensor das Vorhandensein einer Fahrzeughinterseite erkennt. Ein darüberhinausgehender Zweck bzw. eine Wirkung, insbesondere die einer galvanischen Trennung, kann dem Merkmal bei richtiger Auslegung somit nicht entnommen werden.

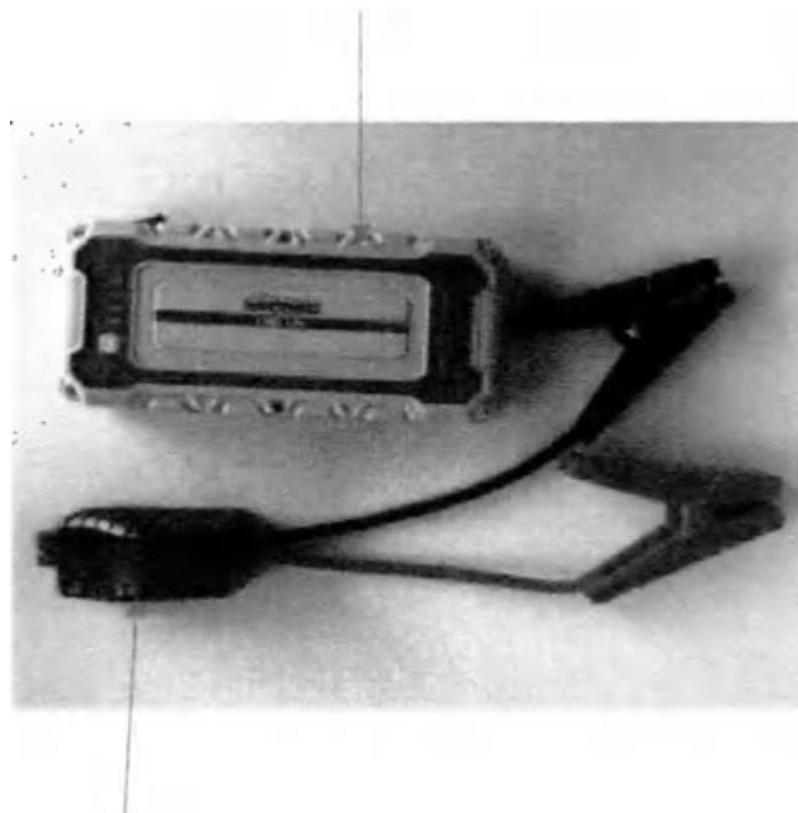
**72**

b) Die zwischen den Parteien zu Recht hinsichtlich einer wortsinnsgemäßen Verwirklichung streitigen Merkmale werden von den angegriffenen Ausführungsformen wortsinnsgemäß verwirklicht.

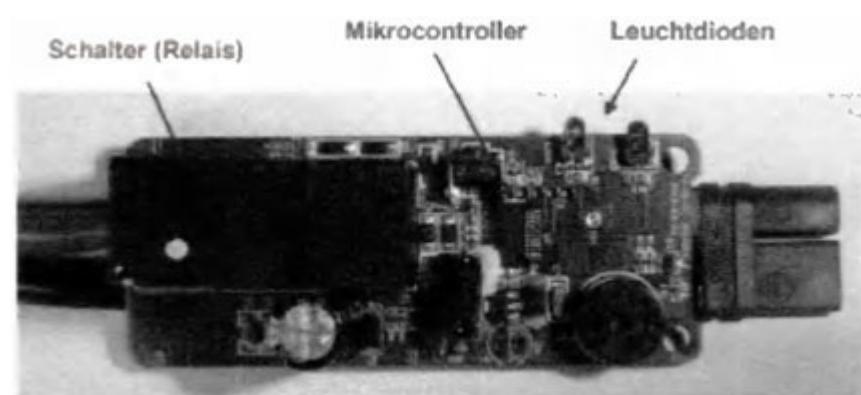
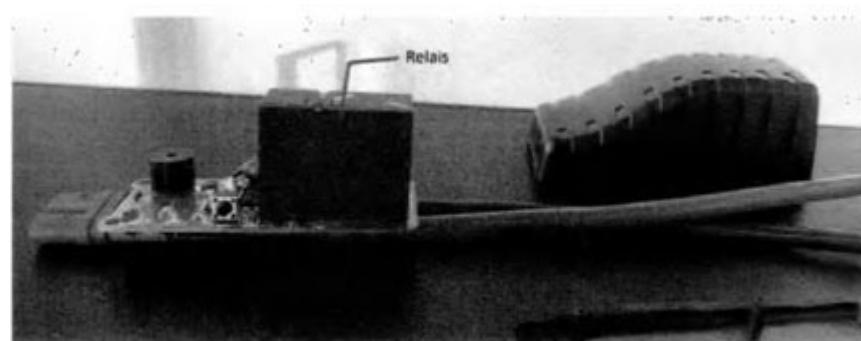
**73**

Beispielhaft lässt sich ein Exemplar der angegriffenen Ausführungsformen wie folgt bildlich darstellen:

Batterieeinheit



Elektronikmodul mit elektro-mechanischem Schalter (Relais)



Oberseite der Platine



Unterseite der Platine

**74**

aa) Die angegriffenen Produkte der Widerklägerin verwirklichen das Merkmal b) wortsinngemäß. Der Umstand, dass bei den Produkten der Widerklägerin die Spannungsquelle (Batterieeinheit) und die Starthilfevorrichtung (Kabel mit Elektronikmodul) getrennt voneinander ausgestaltet sind, steht der Verwirklichung der geltend gemachten Lehre nicht entgegen. Wie dargestellt, verlangt das Merkmal b) nicht, dass die Spannungsquelle integraler Bestandteil der Starthilfeeinrichtung ist. Ausreichend ist, dass die Spannungsversorgung über die Starthilfeeinheit gewährleistet wird. Das ist bei den Produkten der Widerklägerin der Fall, weil durch Einsticken der Batterieeinheit in die Starthilfevorrichtung die Spannungsversorgung von der Starthilfevorrichtung gestellt wird.

**75**

bb) Da anspruchsgemäß ausreichend ist, wenn der Ausgangsanschluss so konfiguriert ist, dass er mit einer Kabelvorrichtung verbindbar ist und dazu eine lösbare Verbindung nicht erforderlich ist, ist auch Merkmal c) in Kombination mit Merkmal f) wortsinngemäß verwirklicht.

**76**

Die bei den angegriffenen Produkten anzutreffende Verlötzung der Kabelenden im Elektronikmodul (letztes oben gezeigtes Bild) stellt den anspruchsgemäßen Ausgangsanschluss dar, von dem aus die Verbindung mit der Kabelvorrichtung erfolgt. Die von der Widerklägerin behauptete Anschlussstelle an der Batterieeinheit, in die das Elektronikmodul eingesteckt wird, stellt hingegen nicht den Ausgangsanschluss im Sinne von Merkmal c) dar. Denn sie dient nicht zur Verbindung der Starthilfevorrichtung (mit interner Spannungsversorgung) und einer Kabelvorrichtung, sondern der Verbindung der Starthilfevorrichtung mit der Spannungsversorgung.

**77**

Aus den vorgenannten Gründen ist der Schalter bei den angegriffenen Ausführungsformen anspruchsgemäß zwischen dem Ausgangsanschluss und der internen Spannungsversorgung angeordnet.

**78**

dd) Der in Merkmal d) beanspruchte „Fahrzeugbatterie-Isolationssensor“ ist ebenfalls wortsinngemäß verwirklicht. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass eine galvanische Trennung zwischen dem Schaltkreis, der mit den beiden Polen der Fahrzeugbatterie verbunden ist (zu steuernder Schaltkreis) und demjenigen Schaltkreis des Mikrocontrollers (steuernder Schalterkreis) nicht gegeben ist. Das schließt eine Verwirklichung des Merkmals nicht aus, weil eine galvanische Trennung, wie dargestellt, nicht beansprucht wird.

**79**

c) Zwischen den Parteien ist weiter zu Recht streitig, ob das Merkmal „Leistungs-FET-Schalter“ der Merkmalsgruppe f) in äquivalenter Weise verwirklicht wird.

**80**

Der gebotene Ausgleich zwischen dem Belohnungsinteresse des Erfinders und den Interessen der Allgemeinheit erfordert es, auch solche Verletzungsformen in den Schutzbereich eines Patents einzubeziehen, die seine technische Lehre zwar nicht wortsinngemäß, aber in äquivalenter Weise verwirklichen (Werner, in: Busse PatG, 9. Auflage 2020, § 14 Rn. 58). Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, müssen regelmäßig drei Voraussetzungen erfüllt sein:

**81**

(1.) Die Ausführung muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen;

(2.) Seine Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden, ohne dabei erforderlich tätig zu werden;

(3.) Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein

(BGH GRUR 2021, 574 Rn. 39 ff. - Kranarm m.w.N.; umfassend: Werner a.a.O., Rn. 61 ff.).

**82**

Vorliegend kann zwar eine Auffindbarkeit angenommen werden, weil die von der angegriffenen Ausführungsform verwendeten elektro-mechanischen Relais sowohl im dem Fachmann geläufigen als auch im in der Streitgebrauchsmusterschrift referierten Stand der Technik als Schalter für Starthilfevorrichtungen seit langen bekannt sind (wird im Rahmen der Gleichwirkung weiter ausgeführt). Zweifel bestehen indes am Vorliegen der Orientierung am Schutzanspruch (aa). Jedenfalls kann eine Gleichwirkung von elektro-mechanischen Relais und beanspruchten Leistungs-FET-Schalter nicht festgestellt werden, so dass eine äquivalente Verwirklichung des Streitgebrauchsmusters deswegen ausscheidet (bb).

**83**

aa) Es erscheint zweifelhaft, ob die Verwendung von elektro-mechanischen Relais noch am geltend gemachten Anspruch orientiert ist, der Leistungs-FET-Schalter fordert.

**84**

Die Bejahung der Orientierung am Patentanspruch/Schutzanspruch setzt voraus, dass er in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Überlegungen des Fachmanns bildet (BGH GRUR 2011, 701 (705) - Okklusionsvorrichtung; 2002, 5145 - Schniedmesser I).

**85**

Trifft der Anspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, müssen die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung im Einklang stehen (BGH GRUR 2011, 701 (705) - Okklusionsvorrichtung; Meier-Beck, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361 (371)).

**86**

Soweit der Patentanspruch oder wie hier der Schutzanspruch in einer eingeschränkten Form geltend gemacht werden, müssen die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Einschränkung im Einklang stehen.

**87**

(1.) Eine Auswahlentscheidung kann nach der Rechtsprechung im Einzelfall anzunehmen sein, wenn ein Vergleich der unterschiedlichen Anspruchsfassungen unter Berücksichtigung des übrigen Inhalts der zugehörigen Anmeldung bzw. Patentschrift hinreichend deutlich ergibt, dass die Konkretisierung vorgenommen wurde, um den Gegenstand des Schutzrechts vom Stand der Technik abzugrenzen und so Zweifel hinsichtlich der Patent- bzw. Gebrauchsmusterfähigkeit zu vermeiden. Sofern eine Konkretisierung im Hinblick auf formelle Anforderungen vorgenommen wird, oder wenn nicht hinreichend deutlich wird, aus welchem Grund sie erfolgt ist, kann hingegen in der Regel nicht von einer Auswahlentscheidung ausgegangen werden (BGH GRUR 2016 921 Rn. 67 f. - Pemetrexed).

**88**

Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die Widerbeklagte ihr Streitgebrauchsmuster in einer eingeschränkten, vom Wortlaut des eingetragenen Anspruchs abweichenden Fassung geltend macht. Der Anspruch 1 in der eingetragenen Fassung beansprucht „Spannungs-Schalter“. Der von der Widerbeklagten geltend gemachte Anspruch 1 beansprucht demgegenüber „Leistungs-FET-Schalter“. Hinreichend Anhaltspunkte dafür, dass dies zur Gewährleistung der Gebrauchsmusterfähigkeit erfolgt, kann die Kammer nicht erkennen.

**89**

(2.) Eine (bewusste) Auswahl kann - nicht ist (richtig: Meier-Beck, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361 (373); Rinken, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 429 (440) - weiter vorliegen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, offenbart, aber nur eine dieser Möglichkeiten in den Anspruch aufgenommen worden ist.

## 90

Dass eine Ausführungsform lediglich für den Fachmann im Stand der Technik auffindbar ist, rechtfertigt einen Ausschluss der Äquivalenz hingegen nicht (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 61 - Pemetrexed; Meier-Beck, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361 (371)).

## 91

Die Offenbarung einer Ausführungsform muss indes nicht unmittelbar in der Anmeldung erfolgen. Sie kann auch durch Bezugnahme auf ein Dokument des Standes der Technik erfolgen (vgl. OLG Düsseldorf BeckRS 2013, 11783 Abschnitt D. 2. b) cc) (1.) - Regenschirm). Allerdings gilt dies nur dann, wenn die Offenbarung infolge einer Bezugnahme erfolgt, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem betreffenden Merkmal steht (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2014, 185 (195 f.) - WC-Sitzgelenk; Meier-Beck, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361 (371); Rinken, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 429 (439 f.). Andernfalls könnte die Gefahr bestehen, dass die Grundsätze der zur Erfindung gehörigen Offenbarung unterlaufen bzw. negiert werden.

## 92

Schließlich kann die Offenbarung einer Ausführungsform bzw. Abwandlung auch dadurch erfolgen, dass sie sich zwar auf der Beschreibung unmittelbar ergibt, sie für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens aber offensichtlich ist (Keukenschrijver, in: Busse PatG, 9. Auflage 2020, § 34 Rn. 195). Auch dann kann eine Auswahlentscheidung möglich sein. Das darf gleichwohl nicht dazu führen, einen faktisch unüberschaubaren Offenbarungsgehalt zu generieren und kann daher auch nur im Einzelfall die Annahme einer Auswahlentscheidung rechtfertigen (Meier-Beck, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361 (374)).

## 93

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass an die Annahme einer Auswahl einer bestimmten Lösungsmöglichkeit und damit des Ausschlusses einer oder mehrerer anderer Lösungsmöglichkeiten durch den Patentinhaber eher hohe Anforderungen zu stellen sind. Zum einen ist bereits jede Aufnahme eines Merkmals, das nicht vollkommen generisch ist, eine Konkretisierung und damit eine Form von Auswahl(-entscheidung) (BGH GRUR 2016, 1254 Rn. 23 - V-förmige Führungsanordnung; Meier-Beck, in: Kühnen, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 361 (373)). Zum anderen ist richtigerweise anerkannt, dass es stets das Bestreben des Anmelders ist, im Rahmen seiner Anmeldung möglichst umfassend zu offenbaren, um daraus zur Anspruchsgestaltung schöpfen zu können (LG München I GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 141 m. Verweis auf Schäfers, in: Benkard PatG, 11. Auflage 2015, § 34 Rn. 14). Entsprechend hat der BGH entschieden, dass ein in der Beschreibung genanntes Austauschmittel, das vom Wortsinn des Patentanspruchs nicht umfasst ist, als Hinweis für einen Schutzbereich verstanden werden kann, der das genannte Austauschmittel miteinbezieht (BGH GRUR 2014, 852 Rn. 16 - Begrenzungsanschlag). Im Zweifel dient die Beschreibung - bestimmungsgemäß - der Erläuterung der geschützten Erfindung und nicht der Darlegung, dass man alles auch ganz anders machen kann.

## 94

Richtig ist es daher, nicht jedes offenbarte Austauschmittel, das vom Wortsinn des Patentanspruchs abweicht, allein deswegen als aus dem Schutzbereich des Schutzrechts ausgeschlossen anzusehen. Dies rechtfertigt auch das Gebot der Rechtssicherheit nicht. Derjenige, der bei Lektüre der Patentschrift und der von ihr in Bezug genommenen Dokumente sein Austauschmittel als grundsätzlich erfindungsgemäß offenbart erkennt, sollte im eigenen Interesse nicht leichtfertig eine Auswahlentscheidung annehmen, wenn das Austauschmittel nicht vom Wortsinn des Anspruchs umfasst ist. Nur wenn für ihn klare und objektive Gründe ersichtlich sind, dass das Austauschmittel nicht vom Anspruch erfasst ist, sollte er eine äquivalente Verwirklichung ausschließen. Etwas vom Patentschutz nicht mehr gerechtfertigte innovationshemmende - neudeutsch: „dysfunktionale“ - Wirkungen sind dadurch nicht zu befürchten, weil das Austauschmittel, um äquivalent zu sein, auffindbar sein muss.

## 95

Nichtsdestotrotz würde die Bejahung einer Auswahlentscheidung allein in den Fällen, in denen der Stand der Technik (1.) „prominent“ in der Patentschrift gewürdigt ist und es sich dabei (2.) um „gattungsbildenden Stand der Technik“ handelt, wie es die Widerbeklagte unter Verweis auf Kühnen Handbuch der Patentverletzung, 13. Auflage 2021, Rn. A. 238 meint fordern zu können (Replik, S. 18 f.), zu weit gehen. Denn eine Auswahlentscheidung kann auch angenommen werden, wenn unabhängig von einem gewürdigten, gattungsbildenden Stand der Technik mehrere Möglichkeiten offenbart werden, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, aber nur eine davon in den Anspruch aufgenommen wird (BGH GRUR 2016, 1254 Rn. 27 f. - V-förmige Führungsanordnung).

## 96

(3.) Im vorliegenden Fall ist zu konstatieren, dass die Streitgebrauchsmusterschrift selbst das Austauschmittel „elektro-mechanisches Relais“ nicht unmittelbar offenbart. Stattdessen beschreibt sie durchgängig die Verwendung von sog. FET-Schaltern, Abs. [0013], [0019], [0023], [0024], [0025].

## 97

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen elektro-mechanischen Relais und Halbleiterrelais. Diese bilden die beiden Grundtypen von Relais. Elektro-mechanische Relais werden von einem Elektromagneten fernbetrieben, Halbleiterrelais (solid-state relays) verwenden Transistoren (vgl. auch Stellungnahme des DPMA, Anlage ... 6, Seite 2, 2. Absatz).

## 98

FET-Schalter (FeldEffektTransistor) sind eine Form von Halbleiterrelais, bei denen im Gegensatz zur anderen großen Gruppe der Halbleiterrelais, den Bipolartransistoren, nur ein Ladungstyp am elektrischen Strom beteiligt ist. Eine Untergruppe der FET-Schalter ist wiederum der MOSFET (Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor). Wenn die Streitgebrauchsmusterschrift den erfindungsgemäßen Schalter zur Herstellung des Stromflusses zwischen interner Spannungsversorgung und Ausgabeanschluss beschreibt, nennt sie stets einen FET-Schalter. Es kann daher weiter festgestellt werden, dass die Streitgebrauchsmusterinhaberin mit der Aufnahme des Leistungs-FET-Schalters in den Anspruch nicht bloß eine von verschiedenen, grundsätzlich möglichen Lösungsmöglichkeiten gewählt hat, sondern eine ganz spezielle Untergruppe.

## 99

Dem Fachmann waren Schalter, auch Relais genannt, im Prioritätszeitpunkt des Streitgebrauchsmusters am 03.07.2014 in ihrer konkreten Funktion als Schalter bekannt. Dies ergibt sich etwa aus der US-Schrift 5, 189, 359 (im Folgenden: '359), die von der Streitgebrauchsmusterschrift in Abs. [0006] zitiert wird und aus dem Jahr 1993 stammt. Die Streitgebrauchsmusterschrift berichtet in Abs. [0006] unter Bezugnahme auf die '359, dass im Stand der Technik Starthilfevorrichtungen mit einem „Relaispaar“ ausgerüstet sind. Sie schildert ferner, dass der Zweck der Verwendung von „Relais“ bei der Konstruktion von Starthilfevorrichtungen darin gesehen wird, einen Stromfluss von Starthilfevorrichtung zur aufzuladenden Autobatterie nur unter bestimmten, vorher festgelegten Bedingungen zuzulassen. Als geeignete Relais werden in der '359 verschiedene Relais vorgestellt. In Spalte 1, Zeile 43 wird ausgeführt, dass eine andere Patentschrift elektro-mechanische Relais für Starthilfevorrichtungen verwendet. Ebenfalls werden dort in Spalte 5, Zeile 19 elektro-mechanische Relais als mögliche Schalter für die dort beanspruchte Starthilfevorrichtung beschrieben:

„A relay device employed in the present invention may be a conventional electro-mechanical relay 164 as shown in Fig. 3 c with a coil 166 and a mechanical switch 168 that responds to the magnetic field of the coil 166 when an electric current flows therethrough“.

## 100

Dennoch bevorzugt die '359 in Spalte 2, Zeile 25 sowie Spalte 5, Zeile 29 bis 31 MOSFET's. Dass MOSFET's bevorzugt werden, schildert auch die Streitgebrauchsmusterschrift in Abs. [0006] a.E. ausdrücklich.

## 101

Aus dem Stand der Technik ist dem Fachmann - vermittelt etwa durch die '359 (dort Spalte 2, Zeile 44 bis 52) - weiterhin bekannt, dass FET-Schalter im Gegensatz zu elektro-magnetischen Schaltern den Vorteil haben, dass sie wegen des Fehlens beweglicher Teile weniger stoßanfällig sind und bei ihnen kein Funkenschlag („arcing“) droht.

**102**

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass dies kein Vorteil allein des Leistungs-FET-Schalters gegenüber dem elektro-magnetischen Schalters ist, sondern der Halbleiterschalter generell gegenüber elektro-magnetischen Schaltern.

**103**

Die Offenbarung des elektro-mechanischen Relais durch Verweis auf die US '359 erfolgt in Abs. [0006] und damit in einem Absatz, der sich konkret mit dem Einsatz des am besten geeigneten Schalters (= MOSFET) beschäftigt.

**104**

Aus Sicht der Kammer spricht daher viel dafür, dass eine Situation vorliegt, wie sie auch in der bereits zitierten Entscheidung des OLG Düsseldorf (BeckRS 2013, 11783) gegeben war: die Beschränkung des generischen Merkmals „Schalter“ auf den Leistungs-FET-Schalter dient objektiv dem Zweck, die im Stand der Technik als für Starthilfevorrichtungen für Fahrzeuge weniger geeignet bekannten elektromechanischen Schalter auszunehmen und ausschließlich Leistungs-FET-Schalter zu verwenden. Demzufolge könnte bereits deswegen eine äquivalente Verwirklichung der streitgebrauchsmustergemäßen Lehre ausscheiden. Dies kann aber vorliegend dahinstehen, denn die Kammer verneint die Frage der Gleichwirkung.

**105**

bb) Die Annahme einer äquivalenten Gebrauchsmusterverletzung scheitert jedenfalls an der fehlenden Gleichwirkung von elektro-mechanischem Relais und Leistungs-FET-Schaltern.

**106**

(1.) Für die Frage der Gleichwirkung ist entscheidend, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und insgesamt - zur Lösung der dem Patentanspruch zugrunde liegenden Aufgabe bereitstellen und ob diese Wirkungen bei der angegriffenen Ausführungsform durch andere Mittel erzielt werden. Danach ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar (BGH GRUR 2021, 574 Rn. 39 ff. - Kranarm m.w.N.).

**107**

Als gleichwirkend kann eine Ausführungsform nur dann angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinnsgemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll (BGH GRUR 2012, 1122 Rn. 26 - Palettenbehälter III).

**108**

Allerdings fällt eine Ausführungsform, die anstelle eines im Patentanspruch vorgesehenen Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, nicht nur dann in den Schutzbereich eines Patents, wenn sie die erfindungsgemäßen Wirkungen ohne jede Einschränkung erreicht. Für eine Gleichwirkung kann es vielmehr genügen, dass eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung durch abgewandelte Mittel nur in eingeschränktem Umfang erzielt wird. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Belohnung des Erfinders kann die Einbeziehung in den Schutzbereich eines Patents bereits dann sachgerecht sein, wenn die erfindungsgemäßen Wirkungen im Wesentlichen, also in einem praktisch noch erheblichen Maße, erzielt werden. Hierfür kommt es auf die patentgemäße Wirkung und eine sich hieran orientierende Gewichtung der bei den angegriffenen Ausführungsformen festgestellten Defizite an (BGH GRUR 2021, 574 Rn. 47 - Kranarm m.w.N.). Für ein Gebrauchsmuster gilt nichts anderes.

**109**

(2.) Die Aufgabe der einzelnen Merkmale der Erfindung ist einzeln betrachtet folgende:

**110**

Die Aufgabe der internen Spannungsversorgung gem. Merkmalsgruppe b) ist es, die notwendige elektrische Energie für das Aufladen einer Fahrzeugbatterie bereitzustellen.

**111**

Die Aufgabe des Ausgangsanschlusses gem. Merkmalsgruppe c) ist die Herstellung einer Verbindung zwischen der aufzuladenden Batterie und der Starthilfevorrichtung.

**112**

Die Aufgabe des Isolationssensors gem. Merkmalsgruppe d) ist die Detektion des Vorhandenseins einer aufzuladenden Batterie und die Sendung von entsprechenden Signalen an den Microcontroller.

**113**

Die Aufgabe des Verpolungssensors gem. Merkmalsgruppe e) ist die Detektion der richtigen Verpolung von Fahrzeughilfsvorrichtung und Ausgangsanschluss der Starthilfevorrichtung sowie die Sendung von entsprechenden Signalen an den Microcontroller.

**114**

Die Hauptaufgabe des Leistungs-FET-Schalters gem. der Merkmalsgruppe f) ist es zunächst, bei Vorliegen entsprechender, vom Mikrocontroller versandter Signale einen Stromfluss zwischen Spannungsquelle und aufzuladender Fahrzeughilfsvorrichtung zu ermöglichen oder zu unterbrechen.

**115**

Die Aufgabe des Mikrocontrollers ist es gem. der Merkmalsgruppe g), die von Verpolungs- und Isolationssensor versandten Signale auszuwerten und je nach Signal seinerseits Signale zu Steuerung des Leistungs-FET-Schalters und damit des Stromflusses zwischen Fahrzeughilfsvorrichtung und Starthilfevorrichtung zu steuern.

**116**

(3.) Die Aufgabe der gebrauchsmustergemäßen Erfindung ist es darüber hinaus, ausweislich Abs. [0012], nicht nur eine Starthilfevorrichtung in der vorbeschriebenen Art und Weise bereitzustellen, sondern eine solche, die die im Stand der Technik beschriebenen Defizite wie Komplexität, Kosten oder Störungsanfälligkeit zu verringern.

**117**

Die Verbesserung der Störungsanfälligkeit wird einerseits durch den Isolationssensor (12) und den Verpolungssensor (10) der Merkmalsgruppen d) und e) erzielt. Diese überprüfen, dass die Starthilfevorrichtung in der technisch richtigen Art und Weise mit einer aufzuladenden Batterie verbunden ist. Die Ergebnisse ihrer Überprüfung werden von einem Microcontroller (1) verarbeitet, der gemäß der Merkmalsgruppe g) je nach Ergebnis den Leistungs-FET-Schalter (15) ein- oder ausschaltet.

**118**

Der Leistungs-FET-Schalter ist gem. Merkmalsgruppe f) zwischen der internen Spannungsversorgung und dem Ausgangsanschluss der Starthilfevorrichtung angeordnet. Das Zusammenwirken von Microcontroller und Leistungs-FET-Schalter beschreibt die Erfindung in der Merkmalsgruppe g) detailliert. Wenn der Microcontroller die Mikrocontrollerausgabe in einen logisch niedrigen Zustand steuert, befindet sich der Leistungs-FET-Schalter in einem Hochwiderstandszustand, weswegen kein Stromfluss vom negativen Kontakt der internen Spannungsversorgung zum negativen Kontakt der Autobatterie zugelassen wird. Wenn die Mikrocontrollerausgabe in einen logisch hohen Zustand gesteuert wird, ist der Leistungs-FET-Schalter in einem Niedrigwiderstandszustand, der einen freien Stromfluss von der internen Spannungsversorgung zur aufzuladenden Autobatterie zulässt. Werden also dem Microcontroller von den beiden an der aufzuladenden Autobatterie angebrachten Sensoren der Starthilfevorrichtung, dem Isolationssensor und dem Verpolungssensor, die entsprechenden Signale gesandt, sendet dieser gem. der Merkmalsgruppe g) seinerseits ein Ausgabesignal an den Leistungs-FET-Schalter. Aufgrund dieses Signals wird der Leistungs-FET-Schalter „eingeschaltet“, was zur Folge hat, dass der Strom der internen Spannungsversorgung an die Ausgabeanschlüsse der Starthilfevorrichtung geleitet wird und so letztlich die aufzuladende Autobatterie erreicht; Abs. [0013], [0019], [0023]. Der Mikrocontroller schaltet den Leistungs-FET-Schalter somit nur dann frei (ermöglicht dem Stromfluss), wenn er zuvor von den Sensoren das Signal (die „Bestätigung“) erhalten hat, dass (1.) eine Batterie angeschlossen ist und (2.), dass sie richtig angeschlossen ist.

**119**

Aufgabe und Wirkung des Leistungs-FET-Schalters als Schalter ist es mithin, ohne Eingang entsprechender Signale des Mikrocontrollers den Stromfluss von interner Spannungsversorgung an die Ausgabeanschlüsse der Starthilfevorrichtung zu unterbrechen und bei Eingang entsprechender Signale den vorher unterbrochenen Stromfluss von interner Spannungsversorgung an die Ausgabeanschlüsse zu ermöglichen.

## **120**

Damit soll gemäß der Streitgebrauchsmusterschrift sichergestellt werden, dass es nicht zu Funken/Kurzschlüssen der Lithiumbatterieeinheit kommt, wenn die Autobatterie nicht vorhanden oder falsch angeschlossen ist, [0023].

## **121**

Jeder der genannten Bestandteile der Erfindung (außer der Batterie) trägt daher einzeln zur Verbesserung der Fehleranfälligkeit der Starthilfevorrichtung bei. Das Zusammenspiel von Isolationssensor (12), Verpolungssensor (10), Microcontroller (1) und Leistungs-FET-Schalter (15) führt ebenfalls und weiterhin erfindungsgemäß insgesamt zu einer Starthilfevorrichtung, die möglichst wenig störungsanfällig ist.

## **122**

(4.) Darüber hinaus kommt dem Leistungs-FET-Schalter eine weitere Funktion zu. Sie besteht darin, dass der Schalter selbst in Anbetracht der konkreten Verwendung in einer Starthilfevorrichtung für einen Fahrzeugmotor möglichst störungsresistent ist und damit zur verringerten Störanfälligkeit beiträgt. Dies folgt aus den bereits unter c) aa) (3.), S. 36, dargestellten Ausführungen in der Streitgebrauchsmusterschrift und ihrem Verweis auf die '359. Auf diese wird verwiesen.

## **123**

Die weitere und erfindungswesentliche Wirkung des Leistungs-FET-Schalters ist es daher im Hinblick auf die oben ebenfalls bereits dargestellte und in Abs. [0012] wiedergegebene Aufgabe, dass er selbst die Anfälligkeit der Starthilfevorrichtung für Fehlfunktionen über seine Primärfunktion als Schalter hinaus verringert, indem er selbst weniger störanfällig ist als etwa die aus dem Stand der Technik bekannten elektro-magnetischen Schalter.

## **124**

Der Leistungs-FET-Schalter hat somit die allgemeine, aus dem Stand der Technik bekannte Aufgabe, schlicht als Schalter zu dienen und damit bereits die Fehleranfälligkeit der Starthilfeeinrichtung zu verringern. Denn ein unkontrollierter Stromfluss wird durch ihn verhindert. Daneben kommt ihm die erfindungsgemäße, zusätzliche technische Aufgabe zu, hierbei selbst besonders wenig störanfällig zu sein (a.A. wohl DPMA, Anlage ... 6, Seite 4, 3. Absatz).

## **125**

(5.) Diese besondere Wirkung kann ein elektro-magnetisches Relais wie in der angegriffenen Ausführungsform verwendet gerade nicht erzielen. Das elektro-magnetische Relais ist daher in Bezug auf die hier allein relevante Verwendung in einer Starthilfevorrichtung für Fahrzeughäute nicht gleichwirkend mit einem Leistungs-FET-Schalter.

## **126**

Denn ein elektro-magnetisches Relais kann zwar - selbstverständlich - ebenfalls als Schalter innerhalb der Starthilfeeinrichtung dienen. Als solches trägt es auch zur Verbesserung der Störungsanfälligkeit bei, weil es als Schalter einen unkontrollierten Stromfluss mit zu verhindern hilft.

## **127**

Aufgrund seiner Beschaffenheit aus mehreren Einzelteilen ist es aber selbst bei Starthilfevorrichtungen besonders fehleranfällig. Denn Starthilfevorrichtungen für Fahrzeuge werden in aller Regel nicht an besonders geschützten Orten oder in besonders dafür vorgesehenen Behältnissen aufbewahrt. Sie befinden sich meist im Koffer- oder Laderaum eines Fahrzeugs und sind dort allerlei Erschütterungen durch das Fahren des Fahrzeugs oder den Zusammenprall mit anderen Gegenständen, wie etwa Gepäckstücken/Ladungen ausgesetzt.

## **128**

Bei ihnen besteht auch - im Gegensatz zu FET-Schaltern - die Gefahr des Funkenschlags (vgl. oben c) aa) (3.), S. 36). Das ist bei Starthilfevorrichtungen für Fahrzeuge besonders gefährlich. Denn die Starthilfe findet bei geöffnetem Motorraum statt und es ist nicht auszuschließen, dass bei (mehrmaligen) Startversuchen entzündliche Gase sowie ganz oder nur teilweise verbrannter Kraftstoff sich in der Nähe dazu ablagern.

## **129**

Vor diesem Hintergrund erzielt ein elektro-mechanisches Relais nicht die gleiche Wirkung wie ein Leistungs-FET-Schalter im Sinne des Streitgebrauchsmusters. Dieses wirkungsmäßige Zurückbleiben hinter dem

Leistungs-FET-Schalter kann auch nicht als unerheblich im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in GRUR 2015, 361 Rn. 25 bzw. GRUR 2021 574 Rn. 47 - Kranarm im Sinne der Rechtsprechung des BGH in GRUR 2015, 361 Rn. 25 bzw. GRUR 2021 574 Rn. 47 - Kranarm angesehen werden. Wie bereits ausgeführt, ist es Ziel des Streitgebrauchsmusters, ein unter anderem im Hinblick auf die Störungsanfälligkeit verbessertes Starthilfegerät im Vergleich zum Stand der Technik bereitzustellen. Zwar wird die verbesserte Störanfälligkeit auch durch die Sensoren und den Mikrocontroller erreicht. Allerdings ist der Schalter - weil er eben der Schalter ist - das wesentliche Verbindungsglied zwischen den Sensoren und dem Mikrokontroller auf der einen Seite und der Spannungsversorgung auf der anderen Seite. Ist der elektro-mechanische Schalter aufgrund Erschütterung seiner Einzelteile defekt, findet kein Stromfluss statt, auch wenn alles andere richtig eingestellt ist. Die Funktionsfähigkeit der Starthilfevorrichtung wird daher wesentlich dadurch erhöht, dass die Funktionsfähigkeit des Schalters sichergestellt ist. Das ist bei einem Leistungs-FET-Schalter aufgrund der vorgenannten Beschaffenheit in deutlich höherem Maße der Fall als bei einem elektro-magnetischen Schalter.

### **130**

d) Unabhängig davon kann die Widerklägerin, selbst wenn man eine äquivalente Verwirklichung annähme, mit dem Einwand durchdringen, die angegriffenen Ausführungsformen seien im Stand der Technik bekannt gewesen und stellten daher keine patentfähige Erfindung dar (sog. Formstein-Einwand).

### **131**

Hinsichtlich des Formstein-Einwands beruft sich die Widerklägerin auf die Stellungnahme des DPMA vom 26.11.2019 betreffend das Streitpatent (Az. der Anmeldung: 10 2014 ...; Anlage ... 6). Dieses ist mit dem von der Widerbeklagten in der hier geltend gemachten Fassung bis auf das Merkmal h) des Streitpatents identisch (vgl. Aufstellung auf S. 11 der Klage). In seiner Stellungnahme führt das DPMA aus, dass das Streitpatent durch die Entgegenhaltung D 10 (= US 6, 212, 054; Anlage ... 1) in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns nahegelegt sei.

### **132**

Als nicht durch die D 10 vorweggenommen betrachtet das DPMA die Verwendung eines FET-Schalters. Die Kammer schließt sich insoweit der Meinung des DPMA an. Die angegriffenen Ausführungsformen, die ein elektro-mechanisches Relais statt eines FET-Schalters benutzen, sind aber von der bereits zitierten und in der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters explizit erwähnten US '054 bekannt.

### **133**

Demzufolge würde aus Sicht der Kammer, würde es darauf ankommen, der Formstein-Einwand durchgreifen.

#### **2. a)**

### **134**

Die mangels äquivalenter Verwirklichung materiell rechtswidrige Schutzrechtsverletzungsanzeige hat zielgerichtet in das Recht der Widerklägerin am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen, § 823 Abs. 1 BGB (LG München I GRUR-RS 2020, 29773 Rn. 14). Die Rechtswidrigkeit wird dabei durch den Eingriff indiziert und ist vorliegend von der Widerbeklagten nicht widerlegt worden.

### **135**

b) Dies hätten die Organe der Widerbeklagten bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen und müssen. An die Sorgfalt sind dabei auch und gerade bei Schutzrechtsverletzungsanzeigen gegenüber Amazon hohe Anforderungen zu stellen, weil die Folgen einer (unberechtigten) Schutzrechtsanzeige mit dem Ausschluss der Verkaufsmöglichkeit über Amazon besonders gravierend sein können.

### **136**

3. Die durch den unberechtigten, rechtswidrigen und schulhaften Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Widerklägerin verursachte Beeinträchtigung in Form des Ausschlusses der betroffenen Produkte vom Verkauf auf der Internetseite von Amazon hat die Widerbeklagte gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog zu beseitigen.

### **137**

Dies kann dadurch erfolgen, dass sie gegenüber Amazon - wie von der Widerklägerin beantragt - die Schutzrechtsverletzungsanzeige zurücknimmt (vgl. Anlage ... 9 a, E-Mail der Amazon S.a.r.l.: „To retract the complaint, the rights owner must send the retraction to us (...).“).

**138**

Der Klageantrag ist daher insoweit zuzusprechen.

III.

**139**

Soweit die Widerklägerin weiter beantragt, die Widerbeklagte solle gegenüber Amazon erklären, dass derzeit keine Einwände mehr ihrerseits gegen den Vertrieb sämtlicher Produkte „D... - Starthilfegerät ...“ erhoben werden, kann dies nicht zugesprochen werden.

**140**

Voraussetzung hierfür wäre unter anderem, dass die Widerbeklagte gegenüber Amazon auch andere Gründe zur Rechtsfertigung ihrer Schutzrechtsanzeige vorgetragen hat. Nur dann könnte eine derartige Erklärung im Rahmen eines Anspruchs auf Folgenbeseitigung geschuldet sein. Die Widerklägerin hat hierzu aber nichts vorgetragen.

**141**

Daher ist der Klageantrag I. insoweit abzuweisen. Eine Teilabweisung ist möglich, weil die Widerklägerin auf Nachfrage des Gerichts diesbezüglich die Teilbarkeit ihres Klageantrags I. bestätigt hat (vgl. Protokoll vom 09.09.2021, S. 3 / Bl. 314 d.A.).

**142**

Die Teil-Abweisung steht dem berechtigten Interesse der Widerklägerin, ihre Produkte wieder auf der Internetseite von Amazon anbieten zu können, nicht entgegen. Aufgrund der oben zitierten Amazon-Bedingungen ist davon auszugehen, dass bereits die Rücknahme der Schutzrechtsverletzungsanzeige durch die Widerbeklagte zur Aufhebung der Sperre bei Amazon führen wird.

C.

**143**

Der Widerklageantrag II. ist zulässig und begründet.

I.

**144**

Der Widerklageantrag II. ist zulässig, weil ein Feststellungsinteresse besteht.

**145**

1. Ein Feststellungsinteresse besteht stets zum Zwecke der Hemmung der Verjährung (Greger, in: Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 256 Rn. 9). Das setzt jedoch voraus, dass ein Vermögensschaden wahrscheinlich ist.

**146**

Bei reinen Vermögensschäden, die Gegenstand des Klageantrags II. sind, hängt bereits die Zulässigkeit der Feststellungsklage von der Wahrscheinlichkeit eines auf die Verletzungshandlung zurückzuführenden Schadenseintritts ab. Die bloße Möglichkeit reicht nicht aus, weil kein absolutes Recht betroffen ist (BGH NJW 2006, 830 Rn. 27 - Kirch/Deutsche Bank AG und Breuer). Diese ist von der Widerklägerin substantiiert darzutun (Greger, in: Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 256 Rn. 9). Die Anforderungen an eine entsprechende Substantierung sind indes nicht zu hoch zu setzen (BGH MDR 2018, 1174).

**147**

2. Vorliegend hat die Widerklägerin in ihrer Klageerwiderung vom 26.02.2021 (Seite 4 / Bl. 68 d.A.) zum Streitwert vorgetragen, dieser sei untersetzt, weil sie mit den auf Amazon gesperrten Produkten allein in Deutschland einen jährlichen Umsatz in Höhe von 2 Mio. Euro erziele. Da die Sperrung ihrer Produkte auf Amazon ohne Freigabe durch die Widerbeklagte bis zum Ende des Streitgebrauchsmusters im Jahr 2024 andauern würde, drohe ihr ein Schaden von mindestens 2 Mio. Euro.

**148**

Diesen, von der Widerklägerin nicht weiter unterlegten Vortrag hat die Widerbeklagte in ihrem darauffolgenden Schriftsatz vom 19.03.2021 (Seite 2 / Bl. 106 d.A.) mit Nichtwissen bestritten.

**149**

Zwar hat die Widerklägerin trotz Bestreitens der Widerbeklagten ihren Vortrag nicht weiter substantiiert. Sie hat auch nicht vorgetragen, wieviel von den von ihr behaupteten 2 Mio. Euro sie pro Jahr mit Verkäufen über Amazon erzielt. Gleichwohl ist aus Sicht der Kammer der Eintritt eines Vermögensschadens der Widerklägerin infolge der Sperrung auf Amazon wahrscheinlich, weil sie dort keine Produkte mehr verkaufen kann. Dass die Widerklägerin die angegriffenen Produkte über Amazon nicht bloß erfolglos anbietet, sondern auch tatsächlich verkauft, nimmt augenscheinlich auch die Widerbeklagte an, andernfalls sie keine Schutzrechtsverletzungsanzeige mit dem Ziel von deren Sperrung gestellt hätte. Es spricht eine starke tatsächliche Vermutung dafür, dass Produkte, die auf Amazon zum Kauf angeboten werden, (1.) dort auch verkauft und (2.) mit Gewinn verkauft werden. Ein Feststellungsinteresse kann demnach nicht verneint werden.

II.

**150**

Da ein rechtswidriger und schuldhafter Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Widerklägerin vorliegt (vgl. B.), ist die Widerbeklagte zum Schadensersatz gem. §§ 823 Abs. 1, 249 ff. BGB verpflichtet.

D.

**151**

Der auf die Feststellung der fehlenden Verletzung des Streitgebrauchsmusters sowie des Nichtbestehens von Ansprüchen der Widerbeklagten gegen die streitgegenständlichen Produkte der Widerklägerin gerichtete Widerklageantrag III. ist zulässig (I.) und begründet (II.).

I.

**152**

Der als Zwischenfeststellung gem. § 256 Abs. 2 ZPO gestellte Antrag ist zulässig, weil er trotz Klagerücknahme zulässig beantragt werden konnte (1.) und die Voraussetzungen für einen zulässigen Zwischenfeststellungsantrag vorliegen (2.).

**153**

1. Der Antrag wurde nach Rücknahme der Klage der Widerklägerin eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt waren aber die bereits mit der Klageerwiderung erhobenen Widerklageanträge I. und II. rechtshängig. Eine Klagerücknahme lässt die einmal rechtswirksam erhobene Widerklage unberührt, ihre Rechtshängigkeit dauert fort (Schultzky, in: Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 33 Rn. 20 m.w.N.).

**154**

Aufgrund der trotz Klagerücknahme fortbestehenden Rechtshängigkeit der Widerklage war auch eine nachträgliche Widerklageerweiterung gem. § 260 ZPO möglich. Diese ist wie eine Klageänderung gem. § 263 ZPO zu behandeln (Greger, in: Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 263 Rn. 2 m.w.N.). Da die Widerbeklagte der Klageerweiterung nicht zugestimmt hat, muss sie demnach sachdienlich sein, um gem. § 263 ZPO zulässig zu sein. Eine Sachdienlichkeit ist zu bejahen, wenn die Zulassung der Klageänderung den Streitstoff im Rahmen des anhängigen Rechtsstreits ausräumt und einem andernfalls zu gewärtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt. Ob die Zulassung zu Verfahrensverzögerungen führt oder eine Beweisaufnahme erforderlich macht, ist nicht entscheidend (BGH NJW 2011, 2796 Rn. 41). Die Sachdienlichkeit kann im Allgemeinen nur dann verneint werden, wenn ein völlig neuer Streitstoff in den Rechtsstreit eingeführt werden soll, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessführung nicht verwertet werden kann (Bacher, in: BeckOK ZPO, Stand 01.07.2021, § 263 Rn. 10 mVw auf BGH NJW 2007, 2414 Rn. 9).

**155**

Die hier mit der Widerklageerweiterung geltend gemachte Zwischenfeststellung auf Nichtvorliegen der Streitgebrauchsmusterverletzung und des Nichtbestehens darauf gestützter Ansprüche ist geeignet, einen weiteren Rechtsstreit betreffend die Verletzung des Streitgebrauchsmusters zu vermeiden, und daher

sachdienlich. Ein völlig neuer Streitstoff liegt nicht vor, weil die Frage der Streitgebrauchsmusterverletzung im Rahmen der Entscheidung über die Widerklageanträge I. und II. zu prüfen ist.

**156**

2. Die Voraussetzungen für einen Zwischenfeststellungsantrag sind gegeben.

**157**

a) Damit eine Zwischenfeststellung gem. § 256 Abs. 2 ZPO zulässig ist, muss ein Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO vorliegen, das für die Entscheidung der bereits anhängigen Klage voreiliglich ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn ohnehin darüber befunden werden muss, ob das streitige Rechtsverhältnis besteht (BGH NJW 2008, 69 Rn. 17). Das Rechtsverhältnis muss zwischen den Parteien streitig sein und sowohl materiell wie auch in seiner Bedeutung für die Parteien über den Hauptantrag hinausgehen (vgl. zum Ganzen: Bacher a.a.O., § 256 Rn. 40-46 a).

**158**

b) Die Frage der Verletzung des Streitgebrauchsmusters durch die Produkte der Widerklägerin sowie des Nichtbestehens von gebrauchsmusterrechtlichen Ansprüchen der Widerbeklagten gegen die Widerklägerin ist ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO.

**159**

Die Beantwortung dieser Frage ist für die Entscheidung über die Widerklageanträge I. und II. essentiell. Denn mangels anderweitigen Vortrags der Parteien kann das Gericht die Rechtswidrigkeit der Schutzrechtsverletzungsanzeige nur anhand der Frage des Vorliegens einer Streitgebrauchsmusterverletzung überprüfen (vgl. bereit oben B. II.).

**160**

Weiter ist die Frage des Bestehens von Ansprüchen der Widerbeklagten gegen die Widerklägerin - offensichtlich - zwischen den Parteien streitig und hat für sie über die Widerklageanträge I. und II. hinaus Bedeutung, da die Widerbeklagte eine Verletzung ihres Streitgebrauchsmusters durch die Produkte der Widerklägerin behauptet.

**161**

c) Das Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf steht dem Zwischenfeststellungsantrag nicht entgegen. Denn zum einen hat das Düsseldorfer Verfahren keine unmittelbare Bedeutung für den Zwischenfeststellungsantrag. Der Hauptantrag, dessen Rechtshängigkeit erforderlich ist, ist vorliegend in den Widerklageanträgen I. und II. zu sehen, nicht den Klageanträge der Widerbeklagten gegen die Widerklägerin vor dem LG Düsseldorf.

**162**

Zum anderen fehlt der Zwischenfeststellung trotz der Leistungsklage vor dem LG Düsseldorf nicht das Feststellungsinteresse. Ein solches ist bei der Zwischenfeststellung nicht vonnöten. Es wird durch das Erfordernis der Voreiliglichkeit ersetzt (Greger a.a.O., § 256 Rn. 25).

II.

**163**

Bereits unter B. wurde dargestellt, dass eine Verwirklichung der Lehre des Streitgebrauchsmusters durch die Produkte der Widerklägerin an der fehlenden Äquivalenz von beanspruchtem Leistungs-FET-Schalter und verwendeten elektromechanischem Relais scheitert. Aus diesen Ausführungen folgt ebenfalls, dass der Widerbeklagten keine Ansprüche gegen die Widerklägerin wegen Benutzungshandlungen nach § 11 Abs. 1 GebrMG zustehen, so dass der Widerklageantrag begründet ist.

E.

**164**

Der von der Widerklägerin einseitig für erledigt erklärte Widerklageantrag IV. ist zulässig, aber unbegründet.

I.

**165**

Die Zulässigkeit der Feststellung folgt aus dem Umstand, dass sich die Widerbeklagte der Erledigungserklärung der Widerklägerin nicht angeschlossen hat und die Widerklägerin daher den Antrag entsprechend stellen muss, um eine für sie nachteilige Kostenentscheidung zu vermeiden.

II.

**166**

Eine Vorgreiflichkeit des ursprünglich gestellten Zwischenfeststellungsantrags bestand indes nicht, weil die Widerbeklagte zu keinem Zeitpunkt ihre Schutzrechtsverletzungsanzeige auf das Streitpatent gestützt hat.

**167**

Dies folgt zum einen aus der von der Widerklägerin vorgelegten E-Mail von Amazon gemäß der Anlage ... 9 a. Aus dieser ergibt sich unzweifelhaft, dass das dort als verletzt angezeigtes Schutzrecht das Streitgebrauchsmuster und nicht das Streitpatent war. Denn zitiert wird ausschließlich das Schutzrecht mit dem Az. 20 2014 ..., also desjenigen des Streitgebrauchsmusters.

**168**

Dem steht auch der Vortrag der Widerbeklagten in der Replik vom 09.07.2021 (Seite 22 / Bl. 232 d.A.) nicht entgegen. Dort begründet die Widerbeklagte zwar die fehlenden Erfolgsaussichten der Widerklageanträge I. und II. damit, dass die Produkte der Widerklägerin „sowohl das Klagegebrauchsmuster als auch das Klagegebrauchsmuster“ verletzten. Dies lässt vor dem Hintergrund der Anlage ... 9 a jedoch nicht den Schluss zu, dass die Widerbeklagte vorgerichtlich und/oder im gerichtlichen Verfahren ihre Schutzrechtsanzeige unter Verweis auf das Streitgebrauchsmuster und das Streitpatent verteidigen wollte. Vielmehr spricht alles für die Schilderung des Widerbeklagtenvertreters in der mündlichen Verhandlung, wonach es sich dabei wohl um ein Schreibersehen handele (vgl. Prot. vom 09.09.2021 S. 4 / Bl. 315 d.A.).

**169**

Eine nachgewiesene Rechtfertigung oder Verteidigung der Schutzrechtsanzeige mit dem Streitpatent wäre aber erforderlich, damit der auf die Nichtverletzung des Streitpatents gerichtete Zwischenfeststellungsantrag IV. vorgreiflich für die Widerklageanträge I. und II. ist.

F.

**170**

Die Kammer schätzt den Wert der abgewiesenen Anträge gem. §§ 3 ZPO, § 51 Abs. 1 GKG auf ¼.

**171**

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 709 ZPO. Im Übrigen ist das Urteil nicht vorläufig vollstreckbar. Für die Verurteilung aus Ziffer I. folgt dies aus § 894 ZPO. Mit Rechtskraft wird die als rechtsgeschäftsähnliche Erklärung anzusehende Erklärung der Rücknahme der Schutzrechtsanzeige gegenüber Amazon als abgegeben gelten.