

Titel:

Umfang der Auskunftspflicht bei Peripheriegeräten

Normenketten:

EPÜ Art. 64 Abs. 1, Abs. 3

PatG § 139 Abs. 2, § 140b Abs. 1, Abs. 3

BGB § 242, § 259, § 670, § 677, § 683 S. 1. § 852

ZPO § 322 Abs. 1

Leitsätze:

1. Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung umfasst nicht nur Geschäftsvorfälle, bei denen ein Kausalzusammenhang zwischen der patentverletzenden Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform und dem Verkauf des (für sich genommen nicht patentverletzenden) Peripheriegeräts zwingend ist, sondern auch solche, bei denen ein entsprechender Kausalverlauf lediglich möglich bzw. denkbar ist (Anschluss an OLG Karlsruhe GRUR 2022, 641 Rn. 190 - Polsterumarbeitungsmaschine). (Rn. 56) (redaktioneller Leitsatz)

2. Der Maßstab, wonach der auf die Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klageantrag bei Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung schon dann begründet ist, wenn eine gewisse - nicht notwendigerweise hohe - Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht, gilt auch für die beantragte Feststellung eines Schadensersatzanspruchs für Peripheriegeräte. Es ist nicht erforderlich, dass für alle Fälle des Absatzes von Peripheriegeräten dargelegt und nachgewiesen wurde, dass diese nur abgesetzt werden konnten, weil der mitvertriebene (patentverletzende) Gegenstand schutzrechtsgemäß und nicht schutzrechtsfrei ausgestaltet ist (Abweichung zu LG Düsseldorf 11.4.2006 - 4b O 430/02, BeckRS 2011, 3363). (Rn. 68 – 69) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Auskunft

Vorinstanz:

LG München I vom 19.06.2019 – 21 O 24226/15

Rechtsmittelinstanzen:

OLG München, Endurteil vom 26.10.2023 – 6 U 2022/22

BGH Karlsruhe, Urteil vom 08.10.2024 – X ZR 145/23

Fundstellen:

MitttdtPatA 2023, 504

GRUR-RS 2022, 42052

LSK 2022, 42052

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 08.09.2010

a) ...-Systeme, bestehend aus einer ...-Aufschlusseinheit, einer Dosiereinheit (inkl. Roboter), einer Ultraschall-Reinigungs-Einheit und einer TGA-Einheit, wobei die TGA-Einheit aus

aa) zwei,

bb) drei, oder

cc) vier Apparaten für Feuchtigkeits- und Ascheanalysen besteht,

mit einem Ofen, mit einer Waage samt Wiegeplattform, die im Ofen angeordnet ist, mit Haltemitteln zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung, mit Tiegeln, die

jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten, mit Mitteln zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel, mit Drehmitteln, die dem sequentiellen Drehen des Haltemittels und der vertikalen Ausrichtung der Tiegel auf die Mittel zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel dienen, mit Hebmitteln zum vertikalen Verfahren des Haltemittels, um die ausgerichteten Tiegel auf der Wiegeplattform abzustellen und sie von dieser zu entfernen, mit Steuermitteln zum Steuern der Drehmittel und der Hebmittel, um das Einsetzen von Tiegeln durch die Mittel zu ermöglichen,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

wenn bei der TGA-Einheit an der Oberseite des Ofens jeweils ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel im Wesentlichen geschlossen bleibt,

(EP ..., Anspruch 1)

insbesondere, wenn die Vorrichtung zum Einsetzen ein Roboterarm zum Positionieren der Tiegel durch das Loch auf die Haltevorrichtungen ist,

(EP ..., Unteranspruch 3)

b) ...-Systeme, bestehend aus einer ...-Aufschlusseinheit, einer Dosiereinheit (inkl. Roboter), einer Ultraschall-Reinigungs-Einheit und einer TGA-Handling-Einheit,

in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

wenn es sich bei der TGA-Handling-Einheit um eine solche mit einer „Greiferspinne“ handelt, die geeignet und bestimmt ist, Tiegel für die TGA-Analyse in einer TGA-Einheit von einer TGA-Einheit zu mindestens einer weiteren und maximal sieben weiteren TGA-Einheiten zu transportieren,

wobei es sich bei der TGA-Einheit, für die die TGA-Handling-Einheit geeignet und bestimmt ist, um Apparate für Feuchtigkeits- und Ascheanalysen handelt,

mit einem Ofen, mit einer Waage samt Wiegeplattform, die im Ofen angeordnet ist, mit Haltemitteln zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung, mit Tiegeln, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten, mit Mitteln zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel, mit Drehmitteln, die dem sequentiellen Drehen des Haltemittels und der vertikalen Ausrichtung der Tiegel auf die Mittel zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel dienen, mit Hebmitteln zum vertikalen Verfahren des Haltemittels, um die ausgerichteten Tiegel auf der Wiegeplattform abzustellen und sie von dieser zu entfernen, mit Steuermitteln zum Steuern der Drehmittel und der Hebmittel, um das Einsetzen von Tiegeln durch die Mittel zu ermöglichen,

wenn bei der TGA-Einheit an der Oberseite des Ofens jeweils ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel im Wesentlichen geschlossen bleibt,

(EP ..., Anspruch 1)

insbesondere, wenn die Vorrichtung zum Einsetzen ein Roboterarm zum Positionieren der Tiegel durch das Loch auf die Haltevorrichtungen ist

(EP ..., Unteranspruch 3);

2.

dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 08.10.2010 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;

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

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

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

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

und dabei die zugehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder Rechnungen) mit der Maßgabe vorzulegen, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können;

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn berechtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 08.10.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 14.171,71 €, Zug um Zug gegen Ausstellung einer Rechnung über diesen Betrag, zu zahlen.

IV. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

V. Das Urteil ist hinsichtlich Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,- €, hinsichtlich Ziffer III. und IV. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1

Der Kläger macht gegen die Beklagte Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung wegen behaupteter Patentverletzung geltend und beantragt die Feststellung des Bestehens eines hieraus folgenden Schadensersatzanspruchs. Zudem macht der Kläger einen Anspruch auf Ersatz der Kosten der vorgerichtlichen Abmahnung i.H.v. 14.171,71 EUR geltend.

2

Der Kläger ist Inhaber des europäischen Patents ... (Anlage K 1, nachfolgend: Klagepatent), welches am 06.03.2003 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung erfolgten am 08.09.2010. Das Klagepatent wurde mit Wirkung für Deutschland erteilt.

3

Eine vor dem Bundespatentgericht geführte Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent war zunächst erfolgreich. Der BGH hat das Klagepatent in der Berufung mit Entscheidung vom 05.09.2017 mit der Maßgabe aufrecht erhalten, dass Anspruch 1 nichtig ist, soweit er über eine Fassung hinausgeht, in der es eingangs heißt: „Apparatus for moisture and ash analysis“ und die weiteren Ansprüche auf den so gefassten Anspruch rückbezogen sind (Anlage K 3).

4

Patentanspruch 1 und Patentanspruch 3 der erteilten Fassung des Klagepatents lauten im englischen Original wie folgt:

„1. Apparatus for moisture or ash analysis of the kind comprising a furnace (10), a balance (21) having weighing platform (112) positioned in said furnace (10), support means (201) for supporting a plurality of crucibles (9) in a generally horizontal circular configuration, each of the crucibles (9) holding a sample of material to be analyzed, means (3) for automatically placing and removing crucibles (9) into said support means (201), rotation means (16) for rotating said support means (201) sequentially and vertically aligning a crucible (9) with the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) on the support means (201), elevation means for vertically shifting said support means (201) to deposit and remove the aligned crucibles (9) on and off of said weighing platform (112), and control means (300) for controlling said rotation means (16) and said elevation means to allow insertion of the crucibles (9) by the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9), characterized in that the furnace (10) has a hole (41) on its top surface (42) adapted to allow the placing and removing of the crucibles through said hole, the furnace (10) thereby remaining substantially closed during the placing and removing of the crucibles (9) by the placing and removing means (3).

(...)

3. An apparatus according to claim 1 wherein the placement means (3) is a robot arm for positioning the crucibles (9) through the hole (41) onto the support means (201).“

5

Die Beklagte vertreibt Aufschlussgeräte für die Analyse pulverförmiger Stoffe mit dem Namen „...-System for oxidic sample fusion“. Mit den ...-Systemen können thermogravimetrischen Analysatoren (nachfolgend abgekürzt: TGA) verbunden werden. Bei diesen TGAs muss es sich nicht zwangsläufig um patentgemäße TGAs handeln. Die Beklagte stellt selbst keine TGAs her.

6

Zur Vermarktung ihres ...-Systems erstellte die Beklagte die als Anlage K 5a vorgelegten Angebotsunterlage, die im September 2014 herausgegeben wurde und auf ihrer Homepage unter der Rubrik „Downloads“ abrufbar war. Anlage K 5a zeigt ein aus Modulen zusammengestelltes ...-System für oxidationsbasierte Probenfusion. Das System wird auf Seite 2 der Anlage K 5a wie folgt beschrieben:

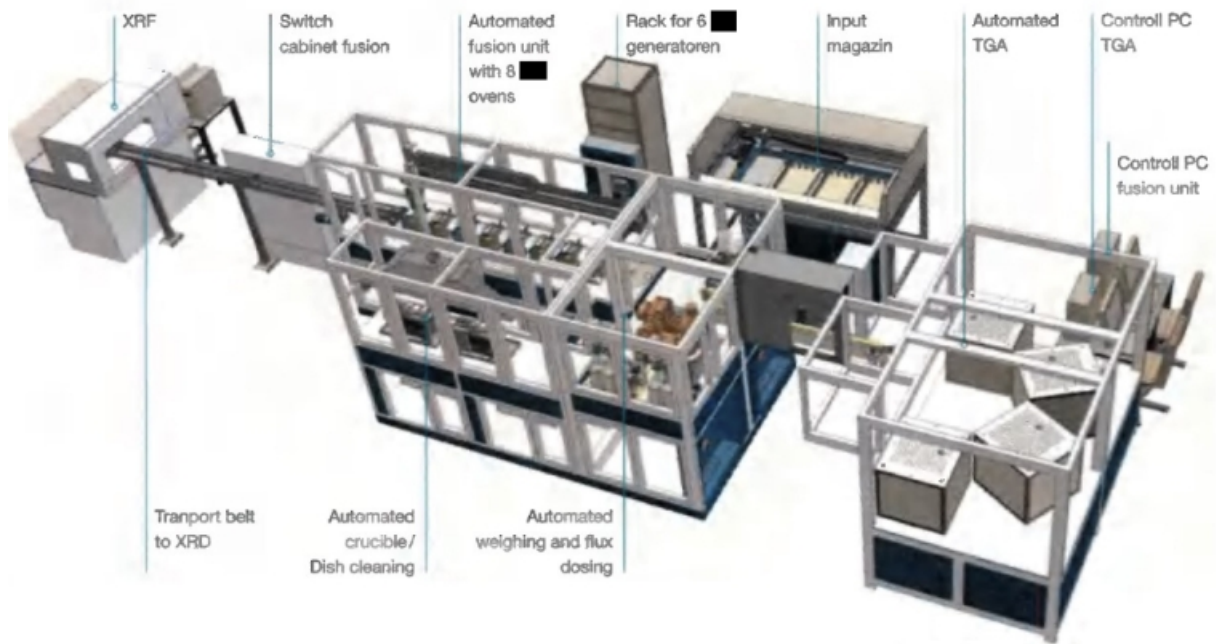
„The ... is a fully automatic system for fusion, measurement of moisture, and thermographic analysis. (TGA)/loss of ignition (LOI) determination. The system has the following components which can be flexibly and individually combined.

1. Input tray magazine
2. Dosing module
3. Fusion module
4. Cleaning modul“
5. TGA modul.“

7

Daneben ist auf Seite 2 der Anlage K 5a folgende Abbildung enthalten:

Graphical illustration of the complete
system with 8 fusion units



8

Auf Seite 4 der Anlage K 5a wird ein automatisches TGA-Modul beschrieben. Zudem zeigt Seite 4 der Anlage K 5a unter der Überschrift „TGA-Module with sample handling at the furnace“ eine Fotografie der vier TGA-Öfen nebst Greiferspinne, über die die Proben durch das Loch auf der Oberseite der Öfen in die Öfen eingesetzt werden:

TGA module with sample handling at the furnace



9

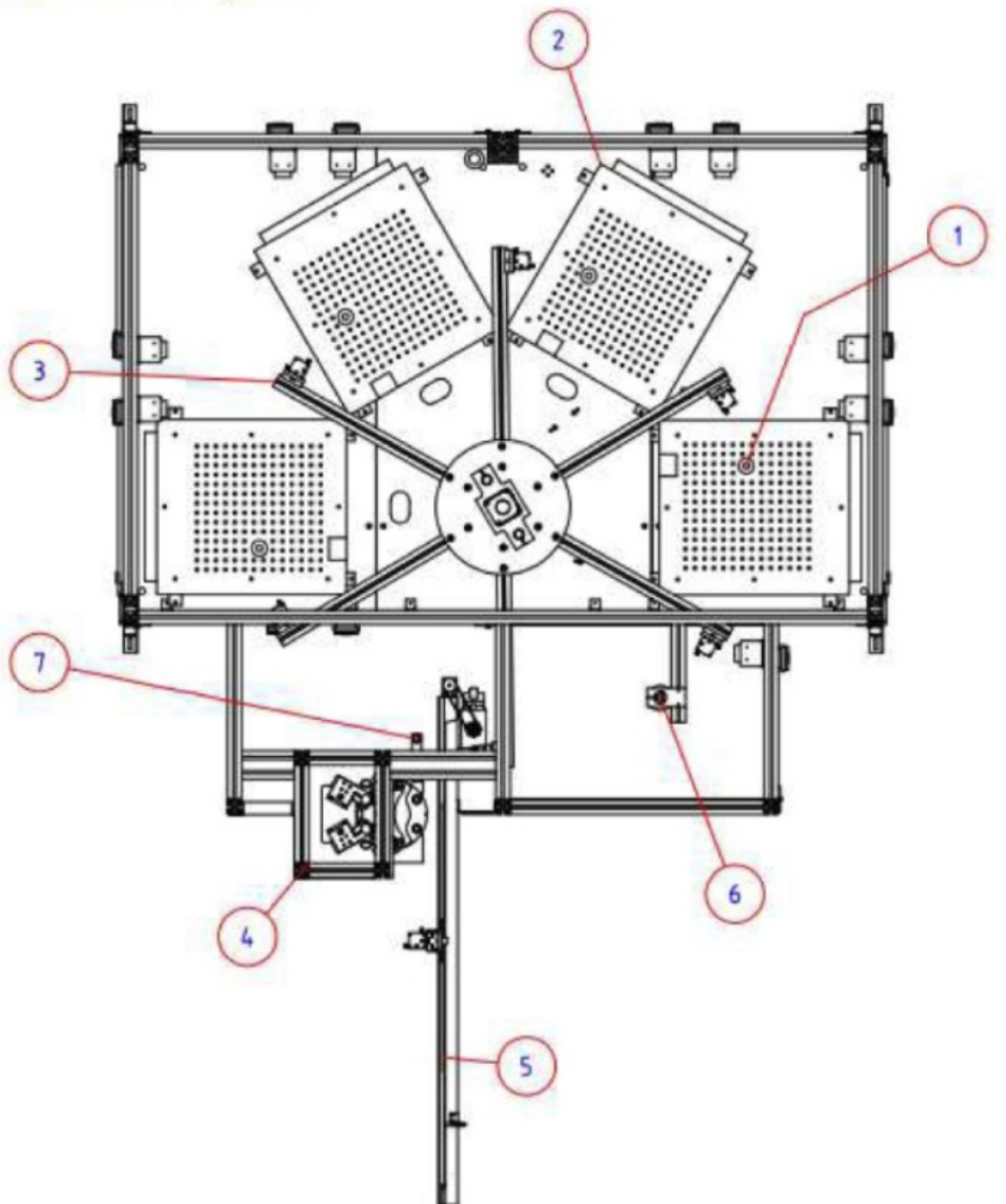
In der Anlage K 5a findet sich kein Hinweis darauf, dass das ...-System der Beklagten auch ohne TGA betrieben werden könne.

10

[illegible]

Auf Seite 18 der Anlage K 5c ist folgende funktionale Beschreibung einer „TGA machine“ abgebildet, die einen sog. Tiegelaufzug („Crucible lift“) zeigt, der den Tiegel aus dem Ofen hebt, wie auf Seite 9 der Anlage K 5c beschrieben ist:

Functional description



1 = Crucible lift
2 = Oven
3 = Gripper spider

4 = Crucible cleaning
5 = Crucible transport

6 = Crucible cooling
7 = Crucible position cleaning

12

Auf ihrer Internetseite www.....de veröffentlichte die Beklagte zumindest am 30.12.2015 unter der Rubrik „Neuigkeiten“ einen Artikel „Neue Automation für ...-Mine“, der ebenfalls auf das ...-System mit TGAs Bezug nimmt (Anlage K 6). Die darin enthaltenen Abbildungen zeigen TGAs, die jeweils eine Öffnung an der Oberseite aufweisen und mit TGA bezeichnet sind. Der Artikel enthält keinen Hinweis, dass das ...-System auch ohne TGAs betrieben werden könne.

13

Im September 2005 erteilte die Firma I... der Beklagten den Auftrag für die Lieferung von ...-Systemen. Hierbei sollten TGAs zur Bestimmung des Glühverlustes mit dem ...-System verbunden werden. Die Firma I... hatte für diese Zwecke ihrerseits die TGAs des Klägers ausgewählt und vorgesehen. Am 08.09.2005 bestellte I... beim Kläger vier TGAs zum Gesamtpreis von 140.000,00 EUR (Anlage K 8). Mit E-Mail vom 08.01.2006 fragte I... beim Kläger an, welchen Preis dieser für zwölf TGAs verlangen würde (Anlage K

10b). Mit E-Mail vom 17.03.2006 bat Herr R... von I... um Übersendung eines TGA nach ... sowie eines weiteren TGA direkt an die Firma H..., damit diese den TGA des Klägers softwaretechnisch in ihr System integrieren könnte (Anlage K 9). In einer weiteren Mail vom 06.09.2006 bat Herr R... von I... den Kläger um Bestätigung, dass dieser die TGAs noch im September 2006 bei H... einbauen und die Software testen lassen werde (Anlage K 10a). Hintergrund war, dass die Firma I... sichergehen wollte, dass die TGA-Geräte des Klägers mit dem ...-System der Beklagten erfolgreich verbunden werden können. Zu diesem Zweck hatte der Kläger einige TGAs an die Beklagte geliefert, die in der Zwischenzeit auch eine Vorrichtung entworfen hatte, welche diese TGAs des Klägers mit ihrem ...-System verbindet. Die vier an I... verkauften TGAs wurden im September 2006 bei der Firma H... vom Kläger persönlich sowie dessen Sohn ... in die Software des ...-Systems integriert (vgl. Anlage K 10c). Ein am 20.09.2006 durch den Kläger und I... im Beisein von Vertretern der Beklagten durchgeführte Testlauf mit den TGAs des Klägers war jedoch nicht erfolgreich. Es gelang dem Kläger nicht, seine TGA-Geräte in Betrieb zu setzen, insbesondere gelang ihm die softwaremäßige Verbindung mit dem ...-System der Beklagten nicht. Noch während des Versuchs der Inbetriebnahme im Testlauf verließ der Kläger das Grundstück der Beklagten. Die Firma I... forderte daraufhin den Kläger auf, bis zum 25.09.2006 zum Grundstück der Beklagten zurückzukehren, um die Verbindung des TGAs des Klägers mit der ...-Anlage der Beklagten bis Ende September 2006 abzuschließen (Anlage K 10c). In der Nachfolge kam es jedenfalls zwischen dem Kläger und der Firma I... zu einem Disput. Der Kläger widersprach der Firma I... und stellte gegenüber dieser mit E-Mail vom 22.09.2006 bestimmte Bedingungen, bevor die Arbeit fortgesetzt werden konnte (Anlage K 11). Unter anderem sollte I... dem Kläger zusichern, patentverletzende TGAs nicht selbst herzustellen. Die Firma I... erklärte in einer E-Mail vom 29.09.2006, dass sie in diesem Verhalten und der E-Mail des Klägers eine Vertragsverletzung sehe und sich alle Rechte vorbehalte (Anlage K 11).

14

Im Anschluss daran nahm I... von den TGAs des Klägers Abstand und suchte nach Alternativlösungen für die von ihren Kunden nachgefragten TGAs, die mit den ...-Anlagen der Beklagten verbunden werden konnten. Dies führte I... zur E... GmbH, welche bereit war, entsprechende TGAs an I... zu liefern. Daraufhin wurden TGAs der E... GmbH auf das Gelände der Beklagten verbracht, dort mit der ...-Anlage der Beklagte verknüpft und die Funktionsfähigkeit geprüft. Nachdem diese Tests erfolgreich waren, bestellte I... - zusätzlich zu den ...-Anlagen der Beklagten - TGAs bei der E... GmbH. Die E... GmbH lieferte in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 22 klagepatentgemäße TGAs auf das Firmengelände der Beklagten, die anschließend von dort gemeinsam mit den ...-Anlagen der Beklagten nach ... ralien abtransportiert wurden. Die Firma I... veräußerte dann die so verpackt gelieferten Anlagen in ... weiter.

15

Im Zusammenhang mit diesen Vorgängen wurde die Beklagte im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 mit Urteil des Landgerichts München I vom 19.06.2019 rechtskräftig wegen des Inverkehrbringens von anspruchsgemäßen TGAs verurteilt (Anlage K 14). Unterlassungs- und Folgeansprüche bezogen sich dabei nur auf die TGAs als solche, nicht auf die Anlage, in die diese eingebaut wurden. Im unstreitigen Tatbestand des Urteils vom 19.06.2019 wurde u.a. folgender Sachverhalt festgestellt (Anlage K 14, S. 7/8):

„Auf das Firmengelände der Beklagten in ... wurden von der E... GmbH deren hergestellte Analysatoren (abgekürzt: TGA) geliefert. Diese Analysatoren waren Gegenstand eines Patentverletzungsverfahrens, welches unter dem Az. 21 O 16830/12 vor dem Landgericht München I geführt wurde. Dort hatte der hiesige Kläger die E... GmbH wegen wortsinngemäßer Verletzung des hiesigen Klagepatents durch die hier ebenfalls streitgegenständlichen, auf das Firmengelände der hiesigen Beklagte gelieferten Analysatoren (TGA's) verklagt. Das Landgericht gab der Klage mit Urteil vom 07.03.2014 statt (Anlage K 2a). Die beklagte E... GmbH hatte die Patentverletzung nicht bestritten, sondern den Bestand des Klagepatents gerügt. Die gegen das Urteil gerichtete Berufung zum Oberlandesgericht München, Az. 6 U 1353/14, hat die E... GmbH zurückgenommen (Anlage K 23).

Die auf das Firmengelände der Beklagten gelieferten Analysatoren der E... GmbH wurden von dieser dem Unternehmen I... in Rechnung gestellt. Vom Gelände der Beklagten wurden die TGA's der E... GmbH an das Unternehmen I... nach ... verschifft.

In der mündlichen Verhandlung vom 10.04.2019 hat die Beklagte die Behauptung des Klägers, die angegriffene Ausführungsform, nämlich die von der E... GmbH auf das Firmengelände der Beklagten

gelieferten TGA's machten von der patentgemäßen Lehre in Anspruch 1 und 3 des Klagepatents Gebrauch, unstreitig gestellt (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 10.04.2019, Seite 2/Bi. 313 d.A.).“

16

Im Anschluss an das Urteil erteilte die Beklagte mit Schreiben vom 04.10.2019 dem Kläger eine Auskunft ausschließlich in Bezug auf die von der E... GmbH bezogenen TGAs, nicht auch hinsichtlich ihrer ...-Systeme (Anlage K 15). Als der Kläger dies bemängelte, entspann sich zwischen den Parteien eine mehrteilige Korrespondenz über die Reichweite des titulierten Auskunftsanspruchs. Der Kläger machte geltend, auch die ...-Systeme seien vom Auskunftsanspruch umfasst; die Beklagte vertrat die Auffassung, dies sei nicht der Fall (vgl. Anlagen K 16 und K 17). Daraufhin mahnte der Kläger die Beklagte mit Schreiben vom 20.12.2019 ab (Anlage K 18). Mit Schreiben vom 10.01.2020 gab die Beklagte eine Unterlassungserklärung ab, die sich auf die Verwendung einer schematischen Abbildung von TGAs in ihren Firmenunterlagen bezog, lehnte aber weiterhin die Erteilung einer Auskunft zu den ...-Systemen, in die die TGAs der E... GmbH verbaut worden waren, ab (Anlage K 19). Mit E-Mail vom 10.01.2020 nahm der Klägersvertreter die Unterlassungserklärung an und verwies abschließend auf die Auffassung des Klägers, Auskunft und Schadensersatz der Beklagten müssten die Umsätze mit den ...-Systemen mit umfassen (Anlage K 20). Der Beklagtenvertreter lehnte dies weiter ab und erklärte sich mit E-Mail vom 13.01.2020 für eine Klage als zustellungsbevollmächtigt (Anlage K 21).

17

Der Kläger trägt vor, die Rechtskraft des Urteils im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 stehe der Klage im vorliegenden Verfahren nicht entgegen, da der Urteilstenor nur auf die TGAs Bezug nehme, aber nicht auf die ...-Systeme als Peripheriegeräte (Klageschrift, S. 27). Vielmehr handele es sich bei der im Vorprozess entschiedenen Frage der Patentverletzung durch die TGAs nur um eine Vorfrage für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits (Replik, S. 9). Das Vorbringen der Beklagten zur angeblich entgegenstehenden Rechtskraft stehe im Widerspruch zu ihrem eigenen Verhalten, das sie mit E-Mail vom 21.11.2019 (Anlage K 17) eine Auskunft über die ...-Systeme mit der Begründung verweigert habe, diese seien nicht Gegenstand des Erstprozesses gewesen (Triplik, S. 1/2).

18

Die Beklagte sei nicht lediglich Spediteurin der von der E... GmbH an sie gelieferten - patentverletzenden - TGAs, sondern habe diese auch selbst in patentverletzender Weise benutzt, indem sie der Firma I... das Gesamtsystem mit einer einheitlichen Steuer-Software angeboten habe. Die auf das Firmengelände der Beklagten gelieferten TGAs der E... GmbH seien von der Beklagten auf ihre Kompatibilität mit den eigenen ...-Systemen geprüft, für tauglich befunden und als eine Komponente der eigenen ...-Systeme zusammen mit diesen an I... nach ... verschifft worden (Klageschrift, S. 20).

19

Die Beklagte schulde Schadensersatz nicht nur wegen des Inverkehrbringens der TGAs. Der herauszugebende Verletzererfolg umfasse auch all das, was die Beklagte durch Angebot und Vertrieb der ...-Systeme insgesamt erlangt habe, da die ...-Systeme der Beklagten einschließlich der TGA-Handling-Einheit als Peripheriegeräte anzusehen seien, die der Beklagte ohne die patentverletzenden TGAs der E... GmbH nicht an I... hätte absetzen können (Klageschrift, S. 20, 23). Dies zeige sich daran, dass die Beklagte ihr ...-System einschließlich TGA in der Angebotsunterlage gemäß Anlage K 5a und K 5b als einheitliches Gesamtsystem angeboten habe, die restlichen Teile des ...-Systems auch konstruktiv auf den TGA bezogen seien, der Kunde I... die TGAs als ein in das ...-System integriertes Element darstelle (vgl. Anlagen K 5b, K 6 und K 7) und die Beklagte nach Beendigung der Zusammenarbeit des Klägers mit I... einen Ersatzanbieter für die TGAs benötigt habe (Klageschrift, S. 24). Da die ...-Systeme, die an I... hätten geliefert werden sollen, bereits auf ein Zusammenspiel mit den TGAs des Klägers ausgelegt waren, seien als Ersatz-TGAs nur solche TGAs infrage gekommen, die entlang des Klagepatents gebaut gewesen seien (Replik, S. 12/13). Da mit der Lieferung der ...-Systeme inklusive der patentverletzenden TGAs der E... GmbH bereits eine Verletzungshandlung vorliege, bestehe darüber hinaus die Vermutung, dass auch weitere ...-Systeme mit TGAs kombiniert worden seien, die entlang dem Klagepatent gebaut worden seien (Replik, S. 14). Anlage K 5c beweise, dass die Beklagte noch im Mai 2012 - und damit mehrere Jahre nach Abschluss des Geschäfts mit der Firma I... - eine neue Bedienungsanleitung für das TGA herausgegeben habe, das Teil ihres ...-Systems gewesen sei, in seiner konkreten Ausgestaltung aber eine Verletzung des Klagepatents dargestellt habe. Die Argumentation der Beklagten, ihr ...-System sei zwar auf das Zusammenspiel mit einem TGA-Modul ausgelegt, es müsse sich hierbei jedoch nicht zwangsläufig um ein

TGA gemäß dem Klagepatent handeln, entbehre damit jeder Grundlage. Die Anlagen K 5a bis K 5c bewiesen, dass die ...-Systeme ausschließlich auf ein Zusammenwirken mit patentgemäßen TGAs hin ausgelegt gewesen seien (Replik, S. 21). Die Einstufung der ...-Systeme als Peripheriegeräte für patentgemäße TGAs setze weder einen einheitlichen Kaufvertrag noch gleiche Kaufvertragsparteien voraus, sondern lediglich Kausalzusammenhang zwischen der schutzrechtsverletzenden Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform und dem Verkauf des Peripheriegeräts (Triplik, S. 4/5).

20

An dieser Beurteilung ändere sich auch nichts, wenn man berücksichtige, dass es sich bei den TGAs im Vergleich zu den ...-Systemen insgesamt um relativ kleine Maschinenteile handle, da es nicht auf ein irgendwie geartetes Über- und Unterordnungsverhältnis des patentgeschützten Maschinenteils im Verhältnis zum Gesamtsystem ankomme (Klageschrift, S. 24). Der Auskunftsanspruch umfasse dementsprechend auch Angaben zu den ...-Systemen insgesamt. Dies gelte auch und insbesondere für die Herstellung und das Inverkehrbringen von ...-Systemen, die zwar mit TGA-Einheit angeboten, aber ohne TGA-Einheit, sondern lediglich mit allen anderen Bestandteilen der ...-Systeme ausgeliefert worden seien, soweit diese ...-Systeme über eine TGA-Handling-Einheit verfügten, die geeignet und bestimmt sei, mit anspruchsgemäßen TGA-Einheiten zusammenzuwirken (Klageschrift, S. 25; Triplik, S. 5/6). Die Unterlage gemäß Anlage K 5a und K 5b, die auf der Homepage der Beklagten abrufbar gewesen sei, sei als Angebot i.S.v. § 9 PatG anzusehen, da sie geeignet gewesen sei, das Interesse potentieller Kunden auf das ...-System der Beklagten und dessen Kompatibilität mit dem patentgemäßen TGA zu lenken und zwar auch für den Fall, dass die TGAs von der Beklagten nicht mitgeliefert worden wären, da sich jedenfalls aus der Anlage K 5a und K 5b ergebe, wie ein mit dem ...-System kompatibles TGA beschaffen sein müsste (Klageschrift, S. 27; Triplik, S. 6). Dies werde auch durch die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 10.01.2020 bestätigt (Anlage K 19), in der sich die Beklagte verpflichtet habe, keine Angebotsunterlagen mehr zu verwenden, die eine schematische Zeichnung eines TGAs enthalten (Klageschrift, S. 27).

21

Der zwischen dem Kläger und der E... GmbH (sowie Herrn ... P...) im Januar 2019 geschlossene Vergleich (Anlage B 9) begründe nicht den Einwand der Erschöpfung, da die Beklagte nicht Partei der Vergleichsvereinbarung gewesen sei und keine der in der Vereinbarung aufgenommenen Klauseln besage, dass der Kläger auch auf Ansprüche gegen die Beklagte verzichtet habe. Der Schadensersatzanspruch des Klägers gegen die E... GmbH beruhe auch nicht auf derselben Verletzungshandlung wie der im vorliegenden Verfahren geltend gemachte, denn die E... habe Schadensersatz leisten müssen wegen der Lieferung an die Beklagte, wohingegen die Beklagte verklagt sei wegen der Lieferung an I.... Zudem lasse sich keine der Klauseln der Vereinbarung dahingehend auslegen, dass das Verhalten der E... GmbH nach Auffassung der Beklagten rechtmäßig sein sollte oder dass sich Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte erledigt hätten. Die Klausel in Ziffer 2 des Vergleichs hinsichtlich einer Erledigung der im Urteil des Landgerichts München I genannten Ansprüche habe sich auch ausdrücklich nicht auf den Unterlassungsanspruch des Klägers bezogen (Replik, S. 23/25).

22

Die Einrede der Verjährung sei ebenfalls unbegründet, da der Kläger erst durch die von der E... GmbH im März 2019 zur Verfügung gestellten Informationen gesicherte Kenntnis davon erlangt, dass die TGAs der E... GmbH tatsächlich an die Beklagte geliefert worden seien. Zudem habe die Beklagte das Angebot von ...-Systemen, die auf patentverletzende TGAs ausgelegt seien, ungeachtet des Vorprozesses vor dem Landgericht München I fortgesetzt, wie ein noch am 20.12.2019 auf ihrer Homepage zum Download verfügbares Angebot der Beklagten zeige, das der Angebotsunterlage gemäß Anlage K 5a entspreche (Anlage K 23). Jedenfalls könne der Kläger seinen Schadensersatzanspruch als Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB geltend machen (Replik, S. 25/26).

23

Der Aussetzungsantrag der Beklagten sei bereits deswegen abzuweisen, weil die Beklagte die Nichtigkeitsklage nicht spätestens mit der Klageerwidmung im Vorprozess im Jahr 2017 eingereicht habe. Zudem habe der Fachmann ausgehend von der Entgegenhaltung US 6,203,760 B1 (Anlage B 12 bzw. Anlage N 2 im Nichtigkeitsverfahren; nachfolgend: US'760), auf die sich die Beklagte im Wesentlichen stütze, keinen Anlass gehabt, zum Erfindungsgegenstand zu gelangen. Die US'760 schütze ein automatisches Probenbelade- und Entnahmesystem, das die Verwendung von Formgedächtnismetall verlange, die ihre Form bei Temperaturveränderung veränderten, wobei diese Umwandlungsprozesse je

nach verwendetem Material bei einer Temperatur zwischen -14 °C und 120 °C, in seltenen Legierungen auch bis 200 °C niemals bei Temperaturen über 400 °C erfolgten. Aufgabe des Klagepatents sei es aber, Wärmeverluste beim Probenwechsel zu reduzieren. Der Roboterarm aus Formgedächtnismetall würde bei Temperaturen um 600 °C oder mehr sofort zerstört bzw. seinen Formänderungseigenschaften verlieren. Auch setze die Lehre der US'760 explizit auf einen Probensammler mit einem Greifmechanismus ohne Motor, während das Klagepatent auf eine vollautomatisierte, motorbasierte Lösung mit einem Roboterarm setze. Außerdem müsse gemäß der US'760 die Probe permanent gewogen werden, weswegen es keinen Sinn mache, die Proben innerhalb des Ofens in einem Karussell vorzuhalten, wie es das Klagepatent vorsehe. Demgegenüber stelle die US'760 einen Probensammler für mehrere Proben bereit, der auf dem Analysegerät aufgesetzt werde, das gerade keine Vorrichtungen zur Analyse mehrerer Proben zur Verfügung stelle. Schließlich gehe aus Spalte 6 der US'760 und der Figur 9 hervor, dass die US'760 von einem Analysegerät ausgehe, das auf seiner Oberseite geschlossen sei, und zwar mit einem „relativ schweren“ Deckel (Replik, S. 26/32).

24

Der Kläger beantragt zuletzt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie
2. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 08.10.2010 begangen hat, und zwar unter Angabe

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 08.10.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 14.171,71 €, Zug um Zug gegen Ausstellung einer Rechnung über diesen Betrag, zu zahlen (Kosten der vorgerichtlichen Abmahnung, inkl. 2.267,71 EUR Umsatzsteuer).

25

Die Beklagte beantragt:

I. Die Klage wird kostenpflichtig abgewiesen.

II. Hilfsweise: Der Rechtsstreit wird bis zur Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatentes, zur Zeit anhängig vor dem Bundespatentgericht durch die am 14. Oktober 2020 eingereichten Nichtigkeitsklage der Beklagten, ausgesetzt.

26

Die Beklagte ist der Ansicht, der vorliegenden Klage stehe die Rechtskraft des Urteils vom 19.06.2019 im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 entgegen (Klageerwiderung, S. 2). Der der vorliegenden Klage zugrundeliegende Lebenssachverhalt sei mit dem des genannten Urteils identisch. Die angeblichen Peripheriegeräte der Beklagten, die ...-Systeme, seien bereits Gegenstand des Erstverfahrens gewesen, wie zuvor aus den dortigen Schriftsätzen des Klägers und dem Tatbestand des Urteils hervorgehe. Der Kläger behaupte nunmehr erneut, dass die Beklagte das Klagepatent dadurch verletzt habe, dass sie ...-Systeme mit TGAs angeboten und vertrieben habe. Über den dieser neuen Klage zugrunde liegenden Lebenssachverhalt habe die Kammer bereits im Erstverfahren entschieden, eine Patentverletzung der Beklagten bejaht und der Klage im damaligen Urteil vollumfänglich stattgegeben. Eine erneute Klage wegen Verletzung desselben Patentes durch dieselbe Partei wäre nur möglich, wenn das Erstverfahren eine andere Verletzungshandlung zum Gegenstand gehabt hätte oder die erste Klage erkennbar nur auf einen Teilaspekt gerichtet gewesen wäre, was vorliegend nicht der Fall sei (Klageerwiderung, S. 5/7). Selbst wenn man der Argumentation des Klägers folgte und auf die Antragstellung abstellte, könne allenfalls der Überschuss des Antrags des Klägers gegenüber dem Antrag und dem Lebenssachverhalt, der dem Ersturteil zugrunde gelegen habe, Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein, weil anderweitig die Rechtskraft des Ersturteils entgegenstehe (Duplik, S. 3).

27

Aus der Abbildung auf der Seite 2 der Anlage K 5a sowie den Ausführungen im Text lasse sich nicht ableiten, dass das im Prospekt gezeigte TGA-Modul eine Ausführungsform eines TGA-Geräts ist, das sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 verwirkliche. Es handele sich nur um eine abstrakte Darstellung einer automatisierten Thermogravimetrie-Analyse, die auch nicht mit den anderen Teilen der Anlage in der Zeichnung verbunden sei (Klageerwiderung, S. 24). Dass entgegen der Behauptung des Klägers ...-Systeme der Beklagten auch ohne TGA betrieben werden können, ergibt sich schon daraus, dass in den Prospekten gemäß den Anlagen K 5a und K 5b das TGA-Modul lediglich optional sei. Ein Kunde könne ein ...-System flexibel und individuell, d.h. auch ohne TGA-Modul, zusammenstellen. Die Beklagte biete ihre ...-Systeme auch ohne TGA-Analysefunktionalität an. Die ...-Systeme seien ohne dieses Modul voll funktionsfähig und würden so auch nachgefragt und verkauft (Klageerwiderung, S. 25).

28

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der Anlage K 5c, bei der es sich nicht um Bedienungsanleitung für das ...-System der Beklagten handele, sondern um eine Bedienungsanleitung für ein Element, dass die Beklagte nach Vorgaben eines Herstellers von TGA-Geräten konstruiert habe. Die Bedienungsanleitung beziehe sich nur auf das TGA-Handling-System eines Auftrags der Firma I... (der Greiferspinne) und sei individuell erstellt worden. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Greiferspinne bewege die Testprobe im Tiegel von einem TGA zum nächsten und darauf beziehe sich die Software, die in der Anlage K 5c beschrieben sei (Klageerwiderung, S. 25; Duplik, S. 8). Auch aus der Anlage K 6, die sich auf das ...-System beziehe, das die Beklagte an I... geliefert habe, ergebe sich nichts anderes, da die abgebildeten TGAs nicht von der Beklagten stammten und auch keine patentgemäße Ausführungsform eines TGAs erkennbar sei (Klageerwiderung, S. 25/26). Anlage K 7 sei eine werbliche Angabe der Firma I..., die lediglich optional das TGA-Modul beinhalte und im Übrigen keinerlei Detailangaben zur Ausführung der TGA-Geräte in diesem Modul (Klageerwiderung, S. 26).

29

Der Behauptung des Klägers, dass die Firma I... die ...-Systeme der Beklagten nicht ohne TGAs gekauft hätte, werde widersprochen. Die Firma I... hätte die ...-Systeme verbindlich bei der Beklagten bestellt. Da ihre Endkunden allerdings gewünscht hätten, dass eine thermogravimetrische Analyse der Proben zur Korrektur der endgültigen Analyseergebnisse durchgeführt werde, habe I... eine TGA-Funktionalität benötigt. Nachdem die Testläufe mit den TGA-Geräten des Klägers fehlgeschlagen wären, hätte sich I... der E... GmbH zugewandt und dort TGA-Geräte eingekauft, die dann bei den Kunden der Firma I... im Ausland mit den eingekauften ...-Systemen der Beklagten verbunden worden seien (Klageerwiderung, S. 26). Die Ausführungen des Klägers dazu, dass die I... nach dem Scheitern des Anschlusses der TGA-Geräte des Klägers „patentverletzende“ TGAs von Dritten habe auswählen müssen, um Anpassungen an dem ...-System zu vermeiden, sei reine Spekulation und werde mit Nichtwissen bestritten (Duplik, S. 7). Auch werde mit Nichtwissen bestritten, dass Zeitdruck die Firma I... dazu gebracht habe, patentverletzende TGA-Geräte einzukaufen (Duplik, S. 9). Die Beklagte habe der Firma I... das Gesamtsystem mit TGA-Geräten auch nicht mit einer einheitlichen Steuerungssoftware angeboten. Die Software zum Betrieb eines TGA-Gerätes stamme vom Hersteller derselben (Klageerwiderung, S. 27).

30

Bei der ...-Anlage der Beklagten handele es sich demzufolge nicht um ein Peripheriegerät, das von der Beklagten nur habe abgesetzt werden können, weil sie im Hinblick auf patentverletzende TGA-Geräte gestaltet gewesen oder angeboten worden seien. Die Beklagte habe nämlich überhaupt kein patentverletzendes TGA-Gerät verkauft, weder an die Firma I... noch ein anderes Unternehmen, sondern I... habe ...-Systeme von der Beklagten und (patentverletzende) TGA-Geräte von der E... GmbH eingekauft (Klageerwiderung, S. 29/30; Duplik, S. 7). Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der angeblichen Angebotsunterlage gemäß Anlagen K 5a und K 5b, da diese schon zeitlich weit nach der Bestellung durch die Firma I... datierten und damit schon logisch keinen Kausalzusammenhang mit dem Kauf der ...-Systeme durch I... herstellen könnten (Klageerwiderung, S. 30). Die Beklagte habe die Unterlassungserklärung vom 10.01.2020 (Anlage K 19) in Bezug auf die Prospekte gemäß Anlagen K 5a und K 5b als „Goodwill“-Maßnahme ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aber rechtsverbindlich abgegeben, jedoch an ihrer Rechtsauffassung festgehalten (Klageerwiderung, S. 31).

31

Daneben macht die Beklagte auch den Einwand der Erschöpfung geltend aufgrund eines im Januar 2019 zwischen dem Kläger und der Firma E... (sowie Herrn ... P...) in Bezug geschlossenen Vergleichs (Anlage

B 9), der die von E... an I... auf das Gelände der Beklagten gelieferten TGA-Geräte zum Gegenstand gehabt habe und mit dem sämtliche Ansprüche des Klägers gegen E... bezüglich des Klagepatents insgesamt erledigt seien (Klageerwiderung, S. 32). Jedenfalls sei der von E... aufgrund des Vergleichs gezahlte Schadensersatz bei der Ermittlung eines möglicherweise von der Beklagten zu zahlenden Schadensersatzes zu berücksichtigen (Duplik, S. 9). Auch seien die Ansprüche des Klägers bereits verjährt, da dieser jedenfalls am 15. Juni 2007 gewusst habe, dass die Firma E... patentverletzende TGA-Geräte anbiete und liefere, wie aus dem Schreiben des Klägers an die Beklagte vom 15.06.2007 hervorgehe (Anlage B 10). Dennoch habe der Kläger bis zur Erhebung der Klage im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 am 30.12.2015 keine Schritte wegen dieser von ihm erkannten Patentverletzung gegen die Beklagte unternommen und es auch in dem genannten Verfahren versäumt, das Klagebegehren antragsgemäß auch auf die ...-Systeme, die nunmehr Gegenstand der vorliegenden Klage seien, zu richten (Klageerwiderung, S. 33). Jedenfalls unterlägen Handlungen der Beklagten vor dem 19.06.2010 der absoluten Verjährung (Duplik, S. 10).

32

Schließlich sei das Verfahren im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage vom 14.10.2020 (Anlage B 11) auszusetzen, weil die Entgegenhaltung US'760 die Merkmale von Anspruch 1 überwiegend ausdrücklich und im Übrigen implizit offenbare (Klageerwiderung, S. 34/40). Unabhängig davon würde der Fachmann ausgehend von der US'760 die nicht explizit offenbarten Merkmale ohne Weiteres mit dem Stand der Technik verbinden, der auch die nicht ausdrücklich durch die US'760 offenbarten Merkmale offenbare. Insoweit verweist die Beklagte auf die Druckschrift US 4,522,788 (nachfolgend: US'788), die bereits im Urteil des BGH vom 05.09.2017 diskutiert worden war (Anlage K 3), bzw. die zur gleichen Patentfamilie gehörende Druckschrift DE 33 02 017 (Anlage B 13 bzw. Anlage N 1 im Nichtigkeitsverfahren; nachfolgend: DE'017) (Klageerwiderung, S. 40/41). Letztlich kämen beide Druckschriften, d.h. die US'760 oder die US'788, als Ausgangspunkt für die zu lösende Aufgabe in Betracht (Duplik, S. 14/15). Die US'760 offenbare auch Unteranspruch 3 mit dem Roboterarm zum Aufnehmen der Probe (Klageerwiderung, S. 41). Für die Aussetzung streite vorliegend auch, dass Gegenstand der Klage lediglich Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche, sowie die Feststellung von Schadensersatzansprüchen seien, weswegen das Verfahren schon bei einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Rechtsbestandes auszusetzen sei (Klageerwiderung, S. 42). Die Beklagte sei auch nicht gehalten gewesen, bereits im Erstverfahren Nichtigkeitsklage zu erheben, vielmehr sei jedes Verfahren für sich zu betrachten und ein Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf eine Aussetzung jeweils neu vom Verletzungsgericht zu bewerten (Duplik, S. 10/11). Dem Vortrag des Klägers sei entgegenzuhalten, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents keinerlei Vorgaben bezüglich der Temperatur im Ofen enthalte. Eine Eignung für Feuchtigkeits- und Ascheanalysen sei auch bei einer Vorrichtung nach der US'760 gegeben. Der darin offenbarte Greifer könne auch bei Temperaturen über 200 °C eingesetzt werden, dessen Funktionsweise auf einem Draht aus Formgedächtnismetall basiere, der im Greifergehäuse angeordnet sei und nicht in den Ofen abgesenkt werde (Duplik, S. 11/13). Die US'760 verweise in Spalte 4, Zeilen 8-11, Spalte 1, Zeile 27, und Spalte 9, Zeilen 23 ff., auch ausdrücklich auf eine Verwendung des Roboterarms bzw. der Vorrichtung für eine TGA-Analyseanlage (Klageerwiderung, S. 37; Duplik, S. 13). Entgegen dem Vorbringen des Klägers sei der US'760 auch keine zwingende Beschränkung auf eine einzige Probe zu entnehmen (Duplik, S. 13). Schließlich sei nach dem Urteil des BGH im Nichtigkeitsverfahren (Anlage K 3) die Verwendung eines Deckels durch das Klagepatent nicht ausgeschlossen (Duplik, S. 14).

33

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die eingereichten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 08.12.2021 (Bl. 151/153 d.A.) verwiesen.

Entscheidungsgründe

34

Die zulässige Klage ist begründet. Eine Aussetzung des Verfahrens mit Blick auf die anhängige Nichtigkeitsklage ist nicht veranlasst.

A.

35

Die Klage ist zulässig.

36

I. Das Landgericht München I ist sachlich und örtlich zuständig (§ 143 PatG, § 17 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 38 Nr. 1 GZVJu).

37

II. Das erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben, § 256 Abs. 1 ZPO. Der Schadensersatzanspruch des Klägers gegen die Beklagte ist vor Erteilung der Auskunft noch nicht bezifferbar.

38

II. Der Klage steht auch nicht gemäß § 322 Abs. 1 ZPO die Rechtskraft des Urteils der des Landgerichts München I vom 19.06.2019 im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 entgegen. Der Umfang der Rechtskraft richtet sich nach dem jeweiligen prozessualen Anspruch i.S.d. Streitgegenstandes (§ 253 Abs. 2 Nr. 2), der sich wiederum durch die mit dem Klagantrag begehrte Rechtsfolge sowie den zu Grunde liegenden Lebenssachverhalt bestimmt (BGH NJW 2010, 2210, 2211; NJW 2016, 1818, 1821). Der Streitgegenstand der vorliegenden Klage unterscheidet sich hinsichtlich ihres Antrags von dem Streitgegenstand, über den mit Urteil vom 19.06.2019 entschieden wurde. Mit dem Urteil vom 19.06.2019 wurde antragsgemäß lediglich über Unterlassungs- und Folgeansprüche (auf Rechnungslegung, Schadensersatzfeststellung, Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen) des Klägers in Bezug auf TGAs entschieden. Die ausgeurteilten Ansprüche bezogen sich nicht (auch) auf die ...-Systeme der Beklagten, so dass dem Kläger eine diesbezügliche Vollstreckung verwehrt war (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, Kap. D Rn. 881). Dementsprechend hat die Beklagte auch mit E-Mail vom 21.11.2019 die Erteilung einer entsprechenden Auskunft über die ...-Systeme verweigert (Anlage K 17: „Ausgehend von diesen in der Rechtsprechung unstrittigen Grundsätzen erstreckt sich die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht unserer Mandantin auf Basis des vom Landgericht München I am 19.06.2019 erlassenen Urteils (nur) auf die auf dem Grundstück unserer Mandantin seit dem 08.10.2010 gelagerten und von dort durch die Firma I... nach ... abtransportierten, vom Gericht als patentverletzend ausgeurteilten TGA-Geräte.“). Die Anträge der vorliegenden Klage sind demgegenüber ausschließlich auf die ...-Systeme bezogen. Aufgrund verschiedener Anträge handelt es sich um verschiedene Streitgegenstände. Dies gilt unabhängig davon, ob die dem Urteil vom 19.06.2019 sowie der vorliegenden Klage zugrundeliegenden Lebenssachverhalte identisch sind, so dass diese Frage hier dahinstehen kann.

B.

39

Die Klage ist auch begründet. Dem Kläger stehen Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung gemäß §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3, 9 S. 2 Nr. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ in Bezug auf ...-Systeme mit patentgemäßen TGAs sowie ...-Systeme mit einer TGA-Handling-Einheit in Form einer „Greiferspinne“, die für patentgemäße TGAs geeignet und bestimmt ist, zu. Infolgedessen hat der Kläger gegen die Beklagte auch einen Anspruch auf Ersatz der hierauf bezogenen Abmahnkosten i.H.v. 14.171,71 EUR.

40

I. Das Klagepatent (Anlage K 1) betrifft ein Gerät zur automatischen thermogravimetrischen Feuchtigkeits- bzw. Ascheanalyse sowie ein Verfahren zum Bestücken desselbigen mit mit Proben versehenen Tiegeln und dessen Wiegen während der Analyse. Dies soll unabhängig davon erfolgen können, wie lange die einzelnen Proben im Gerät sind (Abs. [0001]).

41

1. Als Stand der Technik beschreibt das Klagepatent in Abs. [0002] bis [0007] Geräte zur Analyse von Feuchtigkeit und Asche, bei denen Tiegel mit darin enthaltenen Proben in einem Ofen positioniert werden und dort erhitzt und wieder abgekühlt werden. Dabei werden die Tiegel samt Proben gewogen und der Feuchtigkeits- bzw. Ascheanteil anhand des Gewichtsunterschieds aufgrund der Erhitzung analysiert. Allen diesen Systemen ist dem Klagepatent zufolge gemein, dass die Öfen, in denen die Proben erhitzt und wieder abgekühlt werden, zum Beladen mit den Proben händisch geöffnet werden müssen, was zu einem Wärmeverlust führt (Abs. [0008]).

42

2. Ausgehend davon betrachtet das Klagepatent es als zu lösende Aufgabe, ein Feuchtigkeits- oder Ascheanalysesystem bereitzustellen, bei dem die Proben automatisch be- und entladen werden können und

ohne dass der Analyseofen geöffnet werden muss. Ferner sieht es das Klagepatent als Aufgabe an, ein Feuchtigkeits- oder Ascheanalyse-System bereitzustellen, das gleichzeitig verschiedene Proben mit unterschiedlichen Verweilzeiten im Ofen untersuchen kann (Abs. [0009]).

43

3. Hierzu schlägt der unabhängige Vorrichtungsanspruch 1 des Klagepatents in der vom BGH aufrecht erhaltenen Fassung ein Gerät vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

Vorrichtung zur Feuchtigkeits- und Ascheanalyse, umfassend

1. einen Ofen (10) (furnace);
2. eine Waage (21) samt Wiegeplattform (112), die im Ofen (10) angeordnet ist;
3. Haltemittel (201) zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln (9) in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung;
4. Tiegel, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten;
5. Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel (9) aus dem Haltemittel (201);
6. Drehmittel (16), die
7. Hebemittel zum vertikalen Verfahren des Haltemittels (201), um die ausgerichteten Tiegel (9) auf der Wiegeplattform (112) abzustellen und sie von dieser zu entfernen;
8. Steuermittel (300) zum Steuern der Drehmittel (16) und der Hebemittel, um das Einsetzen von Tiegeln (9) durch die Mittel (3) zu ermöglichen, wobei
9. an der Oberseite des Ofens (41) ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel (3) im Wesentlichen geschlossen bleibt

(vgl. BGH BeckRS 2017, 126458, Rn. 9).

44

Mit dem BGH ist das Merkmal 1 „Ofen“ ein Hochtemperaturofen, da nur so Proben auf ihre Asche reduziert werden können. Zudem ist Merkmal 2 dahin auszulegen, dass lediglich die Wiegeplattform (112), nicht aber auch die Waage (21) selbst im Ofen positioniert ist, da dies andernfalls wegen der teils hohen Temperaturunterschiede zu Messungenauigkeiten führte. Weiterhin sind die Haltemittel (201) gemäß Merkmal 3 im Inneren des Ofens angeordnet (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 10 bis 13).

45

Entscheidend für die patentgemäße Erfindung ist indes Merkmal 9 von Anspruch 1, wonach der Ofen an seiner Oberseite eine Öffnung hat, durch welche die Tiegel, die die Proben enthalten, eingesetzt und wieder herausgeholt werden können. Demnach muss zum Beschicken des Ofens mit probenhaltigen Tiegeln der Ofen über die Ofentür nicht mehr geöffnet werden. Damit können Wärmeverlust sowie Verletzungsgefahren beim Öffnen der Ofentür vermieden werden. Der so beschaffene Ofen ist damit nach der Klagepatentschrift (wärme-)effizienter und sicherer. Da die Öffnung in der Oberseite permanent besteht und nicht notwendigerweise geschlossen wird, ist indes auch hierüber ein Wärmeverlust anzunehmen. Aufgrund der Beschickung mit Proben über die Öffnung in der Oberseite und ohne Öffnen der Ofentür ist ein flexibles und von den Temperaturen im Ofen unabhängiges Beschicken desselben möglich. Denn das nach dem Stand der Technik erforderliche Beschicken über die Ofentür erfordert dessen Herunterkühlen auf Temperaturen unter 600°C (Abs. [0015]).

46

Ergänzt wird Anspruch 1 durch Unteranspruch 3, bei dem die Vorrichtung zum Einsetzen (3) ein Roboterarm zum Positionieren der Schmelztiegel (9) durch das Loch (41) auf die Haltevorrichtungen (201) ist. Dessen Funktion, die Tiegel computergesteuert in die Haltevorrichtungen im Inneren des Offens zu positionieren und von dort auch wieder herauszunehmen, wird in Abs. [0017] und [0019] näher beschrieben.

47

II. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche im tenorierten Umfang zu.

48

1. Die Beklagte wurde mit Urteil des Landgerichts München I vom 19.06.2019 im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 rechtskräftig wegen des Inverkehrbringens patentverletzender TGAs verurteilt, weil die seitens der I... von der E... GmbH erworbenen und auf das Firmengelände der Beklagten gelieferten patentverletzenden TGAs dort mit dem System der Beklagten zusammengefügt und sodann im Auftrag der I... durch einen Spediteur nach ... verschifft worden waren (Anlage K 14, S. 19/21).

49

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

50

a) Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstandes unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140 b Abs. 3 PatG.

51

In zeitlicher Hinsicht besteht der Auskunftsanspruch ab Erteilung des Klagepatents am 08.09.2010. Angesichts der Bezugnahme auf Anspruch 1 und 3 des Klagepatents jeweils am Ende der Anträge unter Ziffer I.1.a) und I.1.b) in der Klageschrift sind diese dahingehend auszulegen, dass auch nur eine entsprechend auf den Zeitraum ab Patenterteilung beschränkte Auskunft beantragt war. In der Tenorierung erfolgte insoweit nur eine kostenneutrale Klarstellung.

52

b) Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm gemäß § 139 Abs. 2 PatG zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Der Kläger ist im Übrigen auf die Angaben der Beklagten angewiesen, über die er ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Der Wirtschaftsprüfervorbehalt ist wie beantragt zu gewähren.

53

Wegen der Akzessorietät zum Schadensersatzanspruch, der ein Verschulden voraussetzt, ist die (beantragte) Karenzzeit von einem Monat ab Patenterteilung zu berücksichtigen. Ein Verschulden der Beklagten, jedenfalls in Form der Fahrlässigkeit, liegt ab diesem Zeitpunkt vor. Das Verschulden der Beklagten ist durch die Rechtswidrigkeit der Patentverletzung indiziert und die Beklagte hat nichts vorgetragen, was dem Verschulden entgegenstünde (vgl. Voß, in: Schulte, PatG, 10. Aufl. 2017, § 139 Rn. 90).

54

c) In gegenständlicher Hinsicht umfasst der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung - neben den bereits im Urteil vom 19.06.2019 im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 ausgeurteilten TGAs - auch ...-Systeme mit patentgemäßen TGAs (Klageantrag I.1.a)) sowie ...-Systeme mit einer TGA-Handling-Einheit in Form einer „Greiferspinne“, die für patentgemäße TGAs geeignet und bestimmt ist (Klageantrag I.1.b)).

55

aa) In rechtlicher Hinsicht gilt insoweit folgender Maßstab:

56

Bei den genannten ...-Systemen handelt es sich um sog. Peripheriegeräte, die für sich genommen nicht patentverletzend sind. Im Rahmen des Schadensersatzanspruchs können Erlöse, die mit dem Vertrieb von Peripheriegeräten erzielt wurden, nur berücksichtigt werden, wenn sich feststellen lässt, dass die Peripheriegeräte vom Verletzer nur abgesetzt werden konnten, weil der mitvertriebene (patentverletzende)

Gegenstand schutzrechtsgemäß und nicht schutzrechtsfrei ausgestaltet war (LG Düsseldorf BeckRS 2011, 3363 - Magnetspule; GRUR-RS 2017, 142249, Rn. 148 - Heizkessel; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, Kap. D Rn. 713; vgl. OLG Karlsruhe GRUR-RS 2021, 24894, Rn. 184 - Polsterumarbeitungsmaschine). Der (vorgelagerte) Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung umfasst jedoch nicht nur Geschäftsvorfälle, bei denen ein Kausalzusammenhang zwischen der patentverletzenden Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform und dem Verkauf des Peripheriegeräts zwingend ist, sondern auch solche, bei denen ein entsprechender Kausalverlauf lediglich möglich bzw. denkbar ist (LG Düsseldorf BeckRS 2011, 3363 - Magnetspule; GRUR-RS 2017, 142249, Rn. 149 - Heizkessel; OLG Karlsruhe GRUR-RS 2021, 24894, Rn. 187, 190 - Polsterumarbeitungsmaschine; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, Kap. D Rn. 714). Denn nur so erhält der Schutzrechtsinhaber die Chance, weitere Nachforschungen anzustellen und gegebenenfalls Beweismittel zu sichern (LG Düsseldorf BeckRS 2011, 3363 - Magnetspule; GRUR-RS 2017, 142249, Rn. 148 - Heizkessel; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, Kap. D Rn. 714). Andernfalls wären die Möglichkeiten des Berechtigten, solche Geschäftsvorfälle zu ermitteln und die Angaben des Verletzers hierzu zu überprüfen, über Gebühr eingeschränkt (OLG Karlsruhe GRUR-RS 2021, 24894, Rn. 190 - Polsterumarbeitungsmaschine). Insbesondere würde es dem Zweck der Auskunft und Rechnungslegung nicht gerecht, wenn der Verletzer selbst die Geschäfte mit den patentverletzenden Vorrichtungen in solche einteilt, die aus seiner Sicht allein auf der patentverletzenden Eigenschaft der mitvertriebenen Vorrichtung beruhen, und solche, bei denen dies nach seinem Dafürhalten nicht der Fall ist, und sodann nur Angaben zu erstgenannten Geschäftsvorfällen macht (OLG Karlsruhe GRUR-RS 2021, 24894, Rn. 190 - Polsterumarbeitungsmaschine). Nur soweit ein entsprechender Kausalverlauf zwischen der patentverletzenden Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform und dem Verkauf des Peripheriegeräts von vornherein ausgeschlossen ist, werden Peripheriegeräte vom Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung nicht umfasst (vgl. OLG Karlsruhe GRUR-RS 2021, 24894, Rn. 190 - Polsterumarbeitungsmaschine). Demgegenüber setzt der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung über den Vertrieb von Peripheriegeräten - entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Klageerwiderung, S. 30; Duplik, S. 7) - weder einen einheitlichen Kaufvertrag für patentverletzenden Gegenstand und Peripheriegerät noch gleiche Kaufvertragsparteien voraus. Ausreichend ist ein irgendwie gearteter, auch rein tatsächlicher Kausalzusammenhang zwischen der nachgewiesenen Patentverletzung durch Beteiligung an dem Vertrieb der patentverletzenden Gegenstände und dem Vertrieb des Peripheriegeräts. Andernfalls bestünde eine erhebliche Umgehungsgefahr durch entsprechende Gestaltung der jeweiligen Rechtsgeschäfte.

57

bb) Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe umfasst der Anspruch des Klägers auch die beantragte Auskunft und Rechnungslegung für ...-Systeme mit patentgemäßen TGAs und ...-Systeme mit einer TGA-Handling-Einheit in Form einer „Greiferspinne“, die für patentgemäße TGAs geeignet und bestimmt ist. Es ist jedenfalls möglich, dass die Beklagte entsprechende ...-Systeme nur absetzen konnte, weil mitvertriebene - nicht zwingend von der Beklagten mitverkaufte (s.o. aa)) - TGAs patentgemäß ausgestaltet waren.

58

(1) Eine entsprechende Möglichkeit geht aus dem Gesamtzusammenhang der Geschäftsvorgänge im Zusammenhang mit der Lieferung von ...-Systemen der Beklagten und patentverletzender TGAs der E... GmbH an I... hervor, die insoweit unstreitig bzw. rechtskräftig durch das Urteil vom 19.06.2019 im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 festgestellt sind:

59

Die Firma I... erteilte im September 2005 der Beklagten den Auftrag für die Lieferung von ...-Systemen. Die ...-Systeme sollten zur Bestimmung des Glühverlustes mit TGAs verbunden werden. Die Firma I... wählte für diese Zwecke zunächst die (patentgemäßen) TGAs des Klägers und bestellte am 08.09.2005 beim Kläger vier TGAs zum Gesamtpreis von 140.000,00 EUR (Anlage K 8). Mit E-Mail vom 17.03.2006 bat Herr R... von I... um Übersendung eines TGA nach ... sowie eines weiteren TGA direkt an die Firma H..., damit diese den TGA des Klägers softwaretechnisch in ihr System integrieren könnte (Anlage K 9). In einer weiteren Mail vom 06.09.2006 bat Herr R... von I... den Kläger um Bestätigung, dass dieser die TGAs noch im September 2006 bei H... einbauen und die Software testen lassen werde (Anlage K 10a), um sicherzugehen, dass die TGA-Geräte des Klägers mit dem ...-System der Beklagten erfolgreich verbunden werden können. Zu diesem Zweck hatte der Kläger einige TGAs an die Beklagte geliefert, die in der

Zwischenzeit auch eine Vorrichtung entworfen hatte, welche diese TGAs des Klägers mit ihrem ...-System verbindet. Die vier an I... verkauften TGAs wurden im September 2006 bei der Firma H... vom Kläger persönlich sowie dessen Sohn ... in die Software des H... ...-Systems integriert (vgl. Anlage K 10c). Ein am 20.09.2006 durch den Kläger und I... im Beisein von Vertretern der Beklagten durchgeführte Testlauf mit den TGAs des Klägers war nicht erfolgreich, da es dem Kläger nicht gelang dem Kläger, seine TGA-Geräte in Betrieb zu setzen, insbesondere dieses softwaremäßig mit dem ...-System der Beklagten zu verbinden. Nachdem der Kläger noch während des Versuchs der Inbetriebnahme im Testlauf das Grundstück der Beklagten verlassen hatte, forderte die Firma I... den Kläger auf, bis zum 25.09.2006 zum Grundstück der Beklagten zurückzukehren, um die Verbindung des TGAs des Klägers mit der ...-Anlage der Beklagten bis Ende September 2006 abzuschließen (Anlage K 10c). In der Nachfolge kam es jedenfalls zwischen dem Kläger und der Firma I... zu einem Disput, in dessen Rahmen der Kläger der Firma I... widersprach und gegenüber dieser mit E-Mail vom 22.09.2006 bestimmte Bedingungen stellte, bevor die Arbeit fortgesetzt werden konnte (Anlage K 11). Unter anderem sollte I... dem Kläger zusichern, patentverletzende TGAs nicht selbst herzustellen. Die Firma I... erklärte in einer E-Mail vom 29.09.2006, dass sie in diesem Verhalten und der E-Mail des Klägers eine Vertragsverletzung sehe und sich alle Rechte vorbehalte (Anlage K 11). Im Anschluss daran nahm I... von den TGAs des Klägers Abstand und suchte nach Alternativlösungen für die von ihren Kunden nachgefragten TGAs, die mit den ...-Anlagen der Beklagten verbunden werden konnten. Dies führte I... zur E... GmbH, welche bereit war, entsprechende TGAs an I... zu liefern. Daraufhin wurden TGAs der E... GmbH auf das Gelände der Beklagten verbracht, dort mit der ...-Anlage der Beklagte verknüpft und die Funktionsfähigkeit geprüft. Nachdem diese Tests erfolgreich waren, bestellte I... - zusätzlich zu den ...-Anlagen der Beklagten - TGAs bei der E... GmbH. Die E... GmbH lieferte in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 22 patentgemäße TGAs auf das Firmengelände der Beklagten, die anschließend von dort gemeinsam mit den ... Anlagen der Beklagten nach ... abtransportiert wurden. Die Firma I... veräußerte dann die so verpackt gelieferten Anlagen in ... weiter.

60

Aufgrund des zeitlichen Ablaufs und Zusammenhangs dieser Vorgänge ist es jedenfalls möglich, dass die Firma I... die ...-Systeme der Beklagten einschließlich der in der Anlage K 5c dargestellten Greiferspinne nur erworben hat, weil sie auch patentgemäße bzw. patentverletzende TGAs (der E... GmbH) erwerben konnte bzw. schlussendlich erworben hat. Dies zeigt insbesondere der ursprünglich angestrebte Bezug patentgemäßer TGAs vom Kläger, die länger andauernden Bestrebungen, mit seinen TGAs eine abschließende Lösung zu erreichen, und der schlussendliche Wechsel zu den patentverletzenden TGAs der E... GmbH.

61

(2) In diesem Kontext sind auch die als Anlagen K 5a bis K 5c vorgelegten Unterlagen zu sehen, die nach den Angaben der Beklagten „im Zusammenhang mit den ...-Systemen stehen, welche die Beklagte ab dem Jahr 2006 an I... lieferte“ (Duplik, S. 8). Insbesondere beziehe sich die „Anlage K 5c mit dem Instruction Manual (...) nur auf das TGA Handling System eines Auftrags von der Firma I... (der Greiferspinne). Entsprechende Instruction Manuals w[ü]rden jeweils individuell erstellt.“ (Duplik, S. 8). Danach ist davon auszugehen, dass es sich gerade um Unterlagen handelt, die konkret im Zusammenhang mit der Lieferung der ...-Systeme der Beklagten an I... erstellt wurden, in die schlussendlich die patentverletzenden TGAs der E... GmbH integriert wurden.

62

Hierfür spricht auch der enge zeitliche Zusammenhang. Die patentverletzenden TGAs der E... GmbH wurden in den Jahren 2011 und 2012 auf das Firmengelände der Beklagten geliefert und anschließend weiterverschifft. Dass in diesem Zeitraum auch ...-Systeme der Beklagten mit nicht patentverletzenden TGAs an I... geliefert wurden, ist weder von der Beklagten vorgetragen noch ersichtlich. Die als Anlage K 5c vorgelegte Bedienungsanleitung für eine Greiferspinne wurde ausweislich der darauf angegebenen Daten am 15.05.2012 gedruckt (Anlage K 5c, S. 2). Die als Anlage K 5a vorgelegte Angebotsunterlage der Beklagten wurde ausweislich der Bezeichnung auf ihrer letzten Seite („...-System/09.2014-E-2“) im September 2014 erstellt und in inhaltlich identischer Form und sogar mit der gleichen Bezeichnung von der Firma I... übernommen (Anlage K 5b). Lediglich die Kontaktadressen von Unternehmen aus dem Konzern der Beklagten wurden durch Kontaktadressen von Unternehmen aus dem Konzern der Firma I... ersetzt und das Firmenlogo der Firma I... wurde zusätzlich zum Firmenlogo der Beklagten auf der ersten und letzten Seite ergänzt.

In der von der Beklagten erstellten Unterlage gemäß Anlage K 5a sind auf Seite 5 auch ganz spezifische technische Daten der TGA-Einheit aufgeführt:

TGA unit

Dimensions L x W x H	2,000 x 2,400x 2,200 mm
Machine weight	850 kg
Fumes removal	7 (m ³ /min @ 350 Pa)
Connection waste air/dedusting	125/80 mm
Instrument air	1,000 l/sample
Power supply	415V / 50Hz / 3Phases / 25 kVA

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Klageerwiderung, S. 24) ist daher davon auszugehen, dass es sich bei den in der Anlage K 5a auf Fotos gezeigten (dort S. 4) oder graphisch dargestellten (dort S. 2) TGAs um patentverletzende TGAs der E... GmbH handelt, auch wenn aus den Darstellungen selbst die Verwirklichung aller Merkmale des Anspruchs 1 nicht unmittelbar hervorgehen. Hierfür spricht auch, dass aus der graphischen Darstellung auf Seite 2 der Anlage K 5a - wie auch in den zeichnerischen Darstellungen in Anlage K 5c (dort S. 1, 18, 52) - bei den einzelnen TGAs jeweils ein Loch auf der Oberseite und damit gerade das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 deutlich erkennbar ist. Aus Sicht der Kammer wird die TGA-Einheit bzw. das TGA-Modul in der Anlage K 5a - entgegen der Ansicht der Beklagten (Klageerwiderung, S. 25) - auch nicht als „lediglich optional“ dargestellt. Soweit die Beklagte hierbei anführt, der Kunde könne ein System „flexibel und individuell (...) zusammenstellen“, nimmt sie offensichtlich auf folgenden Satz auf Seite 2 der Anlage K 5a Bezug: „The sytem has following components which can be flexibly and individually combined: (...) 5. TGA module“. Dass das TGA-Modul auch weggelassen werden könnte, geht aus Sicht der Kammer hieraus nicht klar hervor. Der Satz beginnt gerade mit der Aussage, dass das System diese Komponenten „hat“ („has“). Sofern einzelne Elemente nur optional sein sollen, verwendet die Anlage K 5a demgegenüber gerade das Adverb „optionally“ (S. 3: „Optionally, a release agent can be added.“; S. 4: „Optionally, a camera system can be used to exclude that the bead is crystalline.“). Dass nach dem Vorbringen der Beklagten Kunden auch ...-Systeme ohne Funktionalität bestellt haben (Klageerwiderung, S. 25), steht diesem Verständnis der Anlage K 5a nicht entgegen.

Eine auf der Grundlage der Anlage K 5a getroffene Kaufentscheidung eines Kunden für ein ...-System der Beklagten wäre daher als Entscheidung für ein ...-System mit patentverletzenden TGAs anzusehen. Dass eine entsprechende Kaufentscheidung gerade auf der patentverletzenden Ausgestaltung der TGAs beruht, ist daher möglich. Dass nach dem Vorbringen der Beklagten Kunden auch ...-Systeme ohne Funktionalität bestellt haben (Klageerwiderung, S. 25), steht dem nicht entgegen. Diese Geschäftsvorgänge werden von dem ausgeteilten Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auch gerade nicht erfasst.

3. Aus den soeben dargelegten Erwägungen ist auch der vom Kläger geltend gemacht Schadensersatzanspruch dem Grunde nach im tenorierten Umfang festzustellen.

67

a) Insoweit gilt der gleiche Maßstab wie hinsichtlich des Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung (a.A. LG Düsseldorf BeckRS 2011, 3363 - Magnetspule; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, Kap. D Rn. 714).

68

aa) Nach der Rechtsprechung des BGH ist ein auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteter Klageantrag, sofern eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, schon dann begründet, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht. Diese braucht nicht hoch zu sein (BGH GRUR 2013, 713, Rn. 21 - Fräsverfahren).

69

bb) Dieser Maßstab gilt auch im Hinblick auf die beantragte Feststellung eines Schadensersatzanspruchs für Peripheriegeräte. Es ist nicht erforderlich, dass für alle Fälle des Absatzes von Peripheriegeräten dargelegt und nachgewiesen wurde, dass diese nur abgesetzt werden konnten, weil der mitvertriebene (patentverletzende) Gegenstand schutzrechtsgemäß und nicht schutzrechtsfrei ausgestaltet war (a.A. LG Düsseldorf BeckRS 2011, 3363 - Magnetspule; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, Kap. D Rn. 714). Andernfalls wäre dem Kläger die Möglichkeit verwehrt, durch Erhebung einer Feststellungsklage die Verjährung des Schadensanspruchs in Bezug auf Peripheriegeräte zu hemmen, obwohl ein entsprechender Kausalzusammenhang jedenfalls möglich. Die Geltendmachung des Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung hemmt für sich genommen die Verjährung nicht.

70

Die antragsgemäße Tenorierung der Feststellung des Schadensanspruchs ist dabei selbstverständlich nicht dahingehend zu verstehen, dass per se alle Peripheriegeräte vom festgestellten Schadensersatzanspruch erfasst sein sollen. Vielmehr bringt die Formulierung „dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm (...) entstanden ist und noch entstehen wird“ zum Ausdruck, dass der Schadensersatzanspruch sich nur auf solche Peripheriegeräte erstreckt, bei denen ein Kausalzusammenhang im oben dargelegten Sinne auch tatsächlich besteht, d.h. die nur abgesetzt werden konnten, weil die mitvertriebenen TGAs patentverletzend ausgestaltet waren. Dies zu beurteilen ist aber eine Frage, die es im Rahmen eines Verfahrens zur Höhe möglicher Schadensersatzansprüche zu beantworten gilt.

71

b) Wie in Bezug auf den Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung dargelegt (s.o. B. II. 2. c) bb)) besteht bei einer Gesamtbetrachtung der Geschäftsvorgänge im Zusammenhang mit der Lieferung von ...-Systemen der Beklagten und patentverletzender TGAs der E... GmbH an I... und unter Berücksichtigung der Anlagen K 5a bis K 5c jedenfalls eine hinreichende Möglichkeit, dass ...-Systeme der Beklagten mit patentgemäßen TGAs und ...-Systeme mit einer TGA-Handling-Einheit in Form einer „Greiferspinne“, die für patentgemäße TGAs geeignet und bestimmt ist, nur abgesetzt werden konnten, weil mitvertriebene TGAs patentgemäß ausgestaltet waren.

72

4. Der Kläger steht gemäß §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB bzw. § 139 Abs. 2 PatG auch ein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten i.H.v. 14.171,71 EUR zu, da die Abmahnung vom 20.12.2019 - wie dargelegt (s.o. B. II. 2.) - jedenfalls hinsichtlich der begehrten Auskunft begründet war.

73

III. Die Beklagte kann den Ansprüchen des Klägers nicht den Einwand der Erschöpfung aufgrund des zwischen dem Kläger und der E... GmbH sowie Herrn ... P... im Januar 2019 geschlossenen Vergleichs (Anlage B 9) entgegenhalten.

74

Hiergegen spricht zunächst, dass die Beklagte selbst nicht Partei dieses Vergleichs war und keine Klausel der Vergleichsvereinbarung besagt oder dahingehend ausgelegt werden kann, dass der Kläger (auch) auf Ansprüche gegen die Beklagte verzichtet oder sich Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte erledigt hätten. So wird das oben dargestellte Verfahren zwischen dem Kläger und der Beklagten mit Az. 21 O 24226/15 zwar in der Präambel des Vergleichs unter C. angesprochen (Anlage B 9, S. 2). Die in diesem Verhältnis geltend gemachten Ansprüche werden aber in den Regelungen des Vergleichs nicht weitere adressiert. Vielmehr wurde nur unter Ziffer 5.2 festgelegt, dass der Kläger auch im Fall seines Unterliegens

in diesem Rechtsstreit keine weiteren Ansprüche gegen die E... GmbH und Herrn P... geltend machen werde (Anlage B 9, S. 4). Daneben wurde unter Ziffer 5.3 geregelt, dass der Kläger keine Ansprüche wegen Verletzung des Klagepatents gegen die Firma I... geltend machen werde (Anlage B. 9, S. 4). Durch den Vergleich wurde also eine Regelung bezüglich der Ansprüche des Klägers gegen die E... GmbH, Herrn P... und I... getroffen, aber gerade nicht bezüglich der Ansprüche gegen die Beklagte. Insoweit wurde stattdessen lediglich auf den noch offenen Ausgang des Rechtsstreits hingewiesen.

75

Zudem betraf der Vergleich die Ansprüche wegen der von der E... GmbH vertriebenen TGAs, während der Kläger im vorliegenden Verfahren Ansprüche bezogen auf ...-Systeme der Beklagten geltend macht. Aus diesem Grund kommt - entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Duplik, S. 9) - auch keine Berücksichtigung des aufgrund des Vergleichs gezahlten Schadensersatzes bei der Ermittlung des möglicherweise von der Beklagten zu zahlenden Schadensersatzes in Betracht, was hier aber ohnehin dahinstehen kann, da im vorliegenden Verfahren nicht die Zahlung eines konkreten Schadensersatzes, sondern lediglich Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung begehrt wird.

76

Auch lässt sich keine der Klauseln des Vergleichs dahingehend auslegen, dass das Verhalten der E... GmbH nach Auffassung der Beklagten rechtmäßig sein sollte. Vielmehr ist in der Präambel des Vergleichs unter B. festgehalten, dass die Nichtigkeitsklage der E... GmbH gegen das Klagepatent vom BGH rechtskräftig abgewiesen wurde, die E... GmbH und Herr P... vom LG München I rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt wurden, die E... GmbH und Herr P... dem Kläger deshalb Schadensersatz schuldeten und insoweit Streit über die Höhe des Schadensersatzes bestehe, der mit der Anlage B 9 im Vergleichswege beendet werden solle (Anlage B 9, S. 2). Darüber hinaus wurde in Ziffer 2 des Vergleichs ausdrücklich klargestellt, dass die vergleichsweise Erledigung der im Urteil des Landgerichts München I genannten Ansprüche sich nicht auch auf den Unterlassungsanspruch des Klägers erstreckt (Anlage B 9, S. 3), so dass insoweit der Makel der Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde.

77

IV. Die Ansprüche des Klägers sind auch nicht verjährt.

78

1. Hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen der Einrede der Verjährung ist die Beklagte darlegungs- und beweisbelastet (Ellenberger, in: Grüneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, Überbl. v. § 194 Rn. 24).

79

2. Die Beklagte hat vorgetragen, der Kläger habe bereits seit dem 15.06.2007 gewusst, dass die E... GmbH patentverletzende TGAs anbiete und liefere, wie aus dem Schreiben des Klägers an die Beklagte vom 15.06.2007 (Anlage B 10) hervorgehe. Dennoch habe der Kläger bis zur Erhebung der Klage im Verfahren mit Az. 21 O 24226/15 am 30.12.2015 keine Schritte wegen dieser von ihm erkannten Patentverletzung gegen die Beklagte unternommen und es auch in dem genannten Verfahren versäumt, das Klagebegehren antragsgemäß auch auf die ...-Systeme, die nunmehr Gegenstand der vorliegenden Klage seien, zu richten. Da der Sachvortrag des Klägers in beiden Klagen identisch sei, seien dem Kläger sämtliche Tatsachen, die der vorliegenden Klage zugrunde liegen, jedenfalls bereits am 20.12.2015 bekannt gewesen. Daher sei Verjährung eingetreten (Klageerwidern, S. 32/33). Jedenfalls unterlägen Handlungen der Beklagten vor dem 19.06.2010 der absoluten Verjährung (Duplik, S. 10).

80

3. Der Kläger hat hierauf erwidert, dass er erst durch die von der E... GmbH im März 2019 zur Verfügung gestellten Informationen gesicherte Kenntnis davon erlangt habe, dass die TGAs der E... GmbH tatsächlich an die Beklagte geliefert worden seien. Denn die Auskunft, die die E... GmbH erteilt hätte, hätte nur die Rechnungen beinhaltet, auf der die Lieferadresse - der Sitz der Beklagten - geschwärzt worden wäre. Erst durch monatelange Verhandlungen wäre es dem Kläger gelungen, von der E... GmbH ungeschwärzte Rechnungen zu erhalten. Ohne diese wäre aber die Beteiligung der Beklagten nicht nachzuweisen gewesen. Immerhin hätte der Vertreter der Beklagten noch 2018 vor der hier erkennenden Kammer noch behauptet, es gäbe keine Geschäftsbeziehung zur E... GmbH. Zudem habe die Beklagte das Angebot von ...-Systemen, die auf patentverletzende TGAs ausgelegt seien, ungeachtet des Vorprozesses vor dem Landgericht München I fortgesetzt, wie ein noch am 20.12.2019 auf ihrer Homepage zum Download verfügbares Angebot der Beklagten zeige, das der Angebotsunterlage gemäß Anlage K 5a entspreche

(Anlage K 23). Jedenfalls könne der Kläger seinen Schadensersatzanspruch als Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB geltend machen (Replik, S. 25/26).

81

4. Aufgrund dieses Vortrags kann nicht von einer Verjährung ausgegangen werden. Die Beklagte hat keinen Beginn einer Verjährungsfrist dargelegt und unter Beweis gestellt, von dem gerechnet die Klage zum 19.06.2020 verjährt wäre.

82

a) Das Schreiben des Klägers vom 15.06.2007 ist nicht geeignet, einen Verjährungsbeginn zu begründen. Denn zu diesem Zeitpunkt bestand mangels erteilten Patents noch kein Anspruch aus § 139 PatG.

83

b) Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patenterteilung reicht nicht aus. Denn gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB beginnt die Verjährung erst mit dem Zeitpunkt, in dem der Gläubiger von der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erlangen können. Die Beklagte hat indes nicht hinreichend dargelegt, wann und warum der Kläger nach Veröffentlichung der Patenterteilung auch hinreichend gesicherte Kenntnis von der Patentverletzung durch die Beklagte hätte haben können und müssen. Der bloße Verdacht genügt nicht (Voß, in: Schulte, PatG, 10. Aufl. 2017, § 141 Rn. 12). Ebenfalls besteht für Rechteinhaber keine Marktbeobachtungspflicht.

84

c) Der Verweis der Beklagten auf die Erhebung der Klage im Erstprozess am 30.12.2015 reicht für die Darlegung einer hinreichend gesicherten Kenntnis des Klägers nicht aus. Der Kläger hat insoweit - von der Beklagten unwidersprochen - vorgetragen, dass er von der E... GmbH zunächst nur Rechnungen erhalten habe, auf der die Lieferadresse - der Sitz der Beklagten - geschwärzt gewesen seien, und erst im März 2019 von der E... GmbH die erforderlichen Informationen erhalten habe, dass die TGAs der E... GmbH tatsächlich an die Beklagte geliefert worden seien.

85

d) Die Beklagte hat auch nicht dargetan, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Verwendung von TGAs der E... GmbH oder anderer patentgemäßer TGAs eingestellt zu haben. Demgegenüber hat die Klägerin dargelegt, dass die Beklagte noch am 20.12.2019 auf ihrer Homepage eine Angebotsunterlage zum Download bereithielt (Anlage K 23), die der Angebotsunterlage gemäß Anlage K 5a entsprach.

86

d) Aus diesem Grund ist - entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Duplik, S. 10) - auch keine Verjährung gemäß § 199 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB eingetreten. Auch erfolgte nach dem - insoweit unwidersprochen gebliebenen - Vortrag des Klägers die Lieferung der patentverletzenden TGAs der E... GmbH auf das Firmengelände der Beklagten erst in den Jahren 2011 und 2012 (Klage, S. 20) und eine Verschiffung an I... demzufolge erst nach diesen Zeitpunkten. Die Angebotsunterlage gemäß Anlage K 5a stammt ausweislich der Bezeichnung auf ihrer letzten Seite aus September 2014.

87

e) Jedenfalls kann der Kläger seinen Schadensersatzanspruch als Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB i.V.m. §§ 812, 818 BGB geltend machen, der gemäß § 852 S. 2 BGB erst zehn Jahre nach seiner Entstehung verjährt. Insoweit gelten die gleichen Erwägungen wie soeben zu § 199 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB dargelegt.

C.

88

Eine Aussetzung mit Blick auf die am 14.10.2020 erhobene Nichtigkeitsklage der Beklagten (Anlage B 11) nach § 148 ZPO ist nicht veranlasst.

89

I. Die Einleitung eines Einspruchsverfahrens oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellen als solches keinen Grund dar, das Verfahren auszusetzen. Anderenfalls würde man dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beimessen, die ihm nach dem Gesetz gerade fremd ist (BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug; Cepl in: Cepl/Voß, ZPO, 2. Auflage, § 148 ZPO Rn. 106 m.w.N.). Daher ist eine Aussetzung eines Patentverletzungsprozesses nur dann geboten, wenn die Nichtigkeitsklage

bzw. der Einspruch mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird (BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf GRUR 2009, 53 (Ls.) - Brandschutzvorrichtung; GRUR-RR 2007, 259 - Thermocycler, GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe; 1979, 636 - Ventilbohrvorrichtung; OLG München InstGE 6, 57, Rn. 15 - Kassieranlage; OLG München GRUR 1990, 352, 353 - Regal-Ordnungssysteme). Dies kann regelmäßig nur angenommen werden, wenn neuheitsschädlicher Stand der Technik geltend gemacht wird, der im Prüfungsverfahren bisher noch nicht beurteilt wurde (LG München I InstGE 9, 27 - Antibakterielle Versiegelung).

90

Wird fehlende Erfindungshöhe geltend gemacht, so wird eine Aussetzung gemäß § 148 ZPO (noch) seltener Platz greifen. Sie ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist eine wertende Entscheidung, die nicht vom Verletzungsgericht zu treffen ist (OLG Düsseldorf in st. Rspr. z.B. Mitt. 1997, 257, 258 - Steinknacker, gebilligt von BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug). Die Entscheidung des Verletzungsgerichts im Hinblick auf einen wahrscheinlichen Ausgang eines Nichtigkeits- bzw. Einspruchsverfahrens ist eine Prognoseentscheidung (LG Düsseldorf, GRUR-RR 2010, 369 (Ls.) - Rotor-Drehsensor). Lässt sich kein „vernünftiges“ Argument mehr für die Erfindungshöhe finden, ist die Aussetzung des Verletzungsprozesses geboten (BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, GRUR 2009, 53 (Ls.) - Brandschutzvorrichtung; GRUR-RR 2007, 259, 262 - Thermocycler).

91

Eine Herabsetzung des Prüfungsmaßstabs aufgrund der Beschränkung des vorliegenden Rechtsstreits auf Auskunft- und Rechnungslegungsansprüche sowie die Feststellung von Schadensersatzansprüchen ist - entgegen der Ansicht der Beklagten (Klageerwiderung, S. 42) - nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, warum der Kläger den erheblichen Einschnitt in diese Rechte, den eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens in zeitlicher Hinsicht bedeutet, unter niedrigeren Voraussetzungen sollte hinnehmen müssen.

92

Vielmehr ist vorliegend zu berücksichtigen, dass das Klagepatent bereits - im Zusammenhang mit der Verletzungsklage des Klägers gegen die E... GmbH wegen der an I... gelieferten patentverletzenden TGAs und damit auch im Zusammenhang mit den hier gegenständlichen Vorgängen - ein Nichtigkeitsverfahren durchlaufen hat und vom BGH in der Berufung mit Entscheidung vom 05.09.2017 (Anlage K 3) in der hier geltend gemachten Fassung aufrechterhalten wurde, so dass eine Aussetzung nur dann geboten erscheint, wenn ein besonders hohes Maß an Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nichtigkeitsklage gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2012, 1072 - Verdichtungsvorrichtung).

93

II. Unter Anlegung dieser Maßstäbe ist es der Beklagten nicht gelungen darzulegen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Gegenstand der Klagepatentansprüche 1 und 3 nicht rechtsbeständig ist. Die von der Beklagten im Rahmen ihres Aussetzungsantrags geltend gemachten Nichtigkeitsargumente greifen nicht durch.

94

1. Der Gegenstand der Entgegenhaltung US'760 steht der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht entgegen.

95

Insoweit trägt die Beklagte vor, dass die Merkmale 1, 2, 4, 5, 8 und 9 von Anspruch 1 durch diese Entgegenhaltung ausdrücklich offenbart würden und für die verbleibende Merkmal 3 sowie die Merkmalsgruppen 6 und 7 eine implizite Offenbarung anzunehmen sei, da diese zum Basiswissen des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt gehört hätten. Weiterer Vortrag der Beklagten zur impliziten Offenbarung und zum Basiswissen des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt ist nicht erfolgt. Auf der Grundlage allein dieses Vortrags kann eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nichtigkeitsklage wegen mangelnder Neuheit durch die Kammer als - nur mit nichttechnischen Richtern besetztes - Verletzungsgericht nicht festgestellt werden.

96

2. Ausgehend von der Entgegenhaltung US'760 dürfte dem Gegenstand der geltend gemachten Ansprüche 1 und 3 auch eine mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht entgegenstehen.

97

Denn eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Nach der Rechtsprechung bedarf es, damit ein von den bisher beschrittenen Wegen abweichender Lösungsweg naheliegt, in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen und Hinweise oder sonstige Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746, 748 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Auch die Wahl des als nächstliegenden Stand der Technik herangezogenen Ausgangspunktes bedarf einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder auch nur eine andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGH GRUR 2009, 1039, 1040 - Fischbissanzeiger).

98

a) Vorliegend fehlt es bereits an einem Vortrag der Beklagten, weshalb der Fachmann die Entgegenhaltung US'760 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen nehmen würde. Hiergegen spricht auch, dass die US'760 schon keinen TGA betrifft, sondern lediglich ein Probentransportsystem, das z.B. auch für TGAs geeignet ist.

99

b) Darüber hinaus ist es aber - nach Ansicht der Kammer - auch ausgehend von der Entgegenhaltung US'760 aufgrund des Vortrags der Beklagten nicht naheliegend, zum Erfindungsgegenstand zu gelangen.

100

aa) Die Beklagte trägt insoweit vor, der Fachmann stehe ausgehend von der US'760 vor der Aufgabe, den Nachteil zu beheben, dass das Analysieren von einer Vielzahl von Tiegeln eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen könne, und werde sich daher die Frage stellen, wie eine Vielzahl von Proben gleichzeitig analysiert, d.h. im Ofen der gewünschten Temperaturbehandlung unterzogen werden könne. Dabei stoße er schon in der US'760 auf erste Hinweise, die ihm eine Kombination mit der DE'017 zwanglos nahelegten, weil die US'760 es selbst ermögliche, mehrere Proben (specimen) gleichzeitig in einem Specimen-Container zur Analytik zu beherbergen (Sp. 7, Z. 13-16), die zwangsläufig Haltemittel aufweisen müssten. Die DE'017 offenbare für die zu lösende Aufgabe explizit einen TGA-Ofen, der eine vollautomatische Analyse einer Vielzahl von Analyseproben während eines Analysezyklusses ermögliche (Sp. 2, Z. 29-31). Bei einer Kombination dieser beiden Entgegenhaltungen seien sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 offenbart. Die Merkmale 1, 2, 4, 5, 8 und 9 von Anspruch 1 würden durch die US'760 ausdrücklich offenbart und der BGH habe in seinem Urteil vom 05.09.2017 festgestellt, dass die US'788, zu deren Patentfamilie die DE'017 gehöre, sämtliche Merkmale des Klagepatents mit Ausnahme der Öffnung der Oberseite des Ofens gemäß Merkmal 9 offenbare (Klageerwiderung, S. 40/41).

101

bb) Aus Sicht der Kammer lässt dieser Sachvortrag der Beklagten nicht erkennen, welche konkreten Anstöße, Anregungen und Hinweise oder sonstigen Anlässe sich für den Fachmann bei der Wahl der US'760 als Ausgangspunkt ergeben haben sollen, durch eine Kombination mit der DE'017 zum Erfindungsgegenstand zu gelangen.

102

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist schon nicht ersichtlich, dass der Fachmann ausgehend von der US'760 vor der Aufgabe stehe, den Nachteil zu beheben, dass das Analysieren von einer Vielzahl von Tiegeln eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen könne. Der von der Beklagten zitierten Stelle in der US'760 (Sp. 7, Z. 13-16) kann - entgegen der Auslegung der Beklagten - nicht entnommen werden, dass dort „mehrere Proben (specimen) gleichzeitig in einem Specimen-Container (20)“ (Klageerwiderung, S. 41) beherbergt werden. Vielmehr geht es darin schlicht um mehrere Behälter für mehrere Proben, die auf die - außen liegenden (vgl. den Vortrag der Beklagten zur Offenbarung von Merkmal 4 durch die US'760, Klageerwiderung, S. 38/39) - „Trays“ geladen werden: „First autosampler 10 is programmed by an operator and then specimen containers 20 containing specimens is loaded onto specimen trays 16, 16A.“ Dass mehrere Probenbehälter durch die Vorrichtung bearbeitet werden können, führt aber nicht zu der Aufgabe, dass diese auch gleichzeitig analysiert werden können sollen. Vielmehr basiert die Lösung der US'760 gerade auf der Idee, dass das Analysegerät selbst, auf dem der Probensammler aufgesetzt wird, gerade keine Vorrichtungen zur Analyse mehrerer Proben zur Verfügung stellt, sondern jeweils nur für eine einzige Probe. Hierfür stellt die US'760 einen außen aufgesetzten Probensammler für mehrere Proben bereit und

verfolgt somit gerade einen anderen Lösungsansatz zur Behandlung von mehreren Proben als das Klagepatent, bei dem das Haltemittel für die mehreren Proben (Merkmal 3) nach der ausdrücklichen Auslegung des BGH (Anlage K 3, Rz. 13) - wie auch bei der DE'017 - im Inneren des Ofens angeordnet ist.

103

Darüber hinaus kann aber der Argumentation der Beklagten auch insoweit nicht gefolgt werden, dass bei einer Kombination der US'760 mit der DE'017 alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbart seien, weil der BGH in seinem Urteil vom 05.09.2017 festgestellt habe, dass die die US'788, zu deren Patentfamilie die DE'017 gehöre, sämtliche Merkmale des Klagepatents mit Ausnahme der Öffnung der Oberseite des Ofens gemäß Merkmal 9 offenbare (Klageerwiderung, S. 40). Vielmehr hat der BGH in seinem Urteil auch darauf hingewiesen, dass „es an einer Vorwegnahme der Merkmale 5, 6b und 8 [fehlt], soweit dieses sich auf die Steuerung der Hebemittel bezieht, die das Einsetzen von Tiegeln gemäß Merkmal 5 bezieht“ (Anlage K 3, Rz. 44 a.E.). Eine Kombination der US'760 mit der DE'017 weist danach gerade nicht alle Merkmale des Anspruchs 1 auf, weil es an einer Offenbarung von Merkmal 6b fehlt.

104

3. Aus den gleichen Gründen dürfte dem Gegenstand der geltend gemachten Ansprüche 1 und 3 auch ausgehend von der Entgegenhaltung DE'017 (vgl. Duplik, S. 14/15) eine mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht entgegenstehen. Der Sachvortrag der Beklagten lässt nicht erkennen, welche konkreten Anstöße, Anregungen und Hinweise oder sonstigen Anlässe sich für den Fachmann bei der Wahl der DE'017 als Ausgangspunkt ergeben haben sollen, durch eine Kombination mit der US'760 zum Erfindungsgegenstand zu gelangen.

D.

105

I. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

106

II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1 und 2 ZPO.

107

III. Die Berechnung des Streitwerts ergibt sich aus den der Angaben des Klägers (Bl. 1, 5 d.A.), denen die Beklagte nicht entgegengetreten ist, § 3 ZPO i.V.m. § 51 Abs. 1 GKG.

Verkündet am 04.03.2022