

Gericht: OLG Karlsruhe 6. Zivilsenat
Entscheidungsdatum: 22.11.2023
Aktenzeichen: 6 U 140/21
ECLI: ECLI:DE:OLGKARL:2023:1122.6U140.21.00
Dokumenttyp: Urteil
Quelle: 
Norm: § 140a Abs 3 PatG

Leitsatz

1. Die vollständige physische Vernichtung eines unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisses kann nicht verlangt werden, wenn sie unverhältnismäßig ist. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der patentverletzende Zustand auf andere Weise - wie z.B. durch einen Umbau - beseitigt werden kann.
2. Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung sind nicht nur die Belange des Verletzers, sondern auch die Interessen des (davon verschiedenen) Eigentümers sowie Generalprävention und mit der Vernichtung beabsichtigte Sanktionierung in Betracht zu ziehen. Die Anordnung der Vernichtung durch Zerstörung kann unter Abwägung aller Umstände wegen der einerseits leicht durch ein Software-Update zu implementierenden klagepatentfreien Lösung und andererseits dem erheblichen Wert der angegriffenen Gesamtvorrichtung bei einem durchschnittlichen Verschulden und der ausreichenden Generalprävention und Sanktion unverhältnismäßig sein.
3. Dass dem Verletzer statt der Vernichtung im Sinne der Zerstörung ein Umbau (hier Software-Update) der Verletzungsgegenstände zu einer patentfreien Konstruktion gestattet wird, besagt noch nicht, dass dieselbe Einschränkung auch beim Rückruf gemäß § 140a Abs. 3 PatG generell berechtigt wäre und vorzunehmen ist. Es kann vielmehr auch dann, wenn bereits eine Veränderung eines Teils der Gesamtvorrichtung irreversibel aus der Patentverletzung herausführt, gleichwohl der Anspruch unbeschränkt bestehen, wenn gerade dessen patentgemäße Ausgestaltung der Grund für den Verkauf des Gegenstands gewesen ist und der Verletzer dann den Kundenstamm, den er maßgeblich der Patentverletzung verdankt, sich durch die Lieferung der Ausweichtechnik erhalten würde.
4. Die Anordnung der Vernichtung im Wege des „Umbaus“ kann durch Herausgabe an den Gerichtsvollzieher und der Vornahme der Handlung bei ihm und unter seiner Aufsicht erfolgen.

Verfahrensgang

vorgehend LG Mannheim, 30. April 2021, 7 O 2/20

Tenor

1. Auf die Berufung der Beklagten Ziff. 2 und 3 wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 30. April 2021 – 7 O 2/20 – unter Aufrechterhaltung der Kostenentscheidung (Ziff. IV) und Zurückweisung der Berufung der Beklagten im Übrigen in Ziff. I.4 dahin abgeändert, dass nach den Worten „auf eigene Kosten“ ergänzt wird: „an einen Gerichtsvollzieher herauszugeben, bei dem und unter dessen Aufsicht auf Kosten der jeweiligen

Beklagten durch Mitarbeiter der jeweiligen Beklagten oder sonst von dieser beauftragte Dritte die verletzenden Teile ausgebaut/entfernt und vom Gerichtsvollzieher vernichtet/gelöscht werden, wobei die auf diese Weise modifizierten Vorrichtungen wieder an die jeweilige Beklagte ausgehändigt werden.“ und der Rest der Ziffer I.4 gestrichen wird, und die insofern weitergehende Klage abgewiesen wird.

2. Den Beklagten fallen die Kosten des Berufungsverfahrens zur Last.

3. Dieses und – soweit es aufrecht erhalten bleibt – das in Ziff. 1 genannte Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung bezüglich der Unterlassung, Vernichtung und Rückruf i.H.v. 250.000 € je Beklagte, betreffend Auskunft und Rechnungslegung i.H.v. 25.000 € je Beklagte und bezüglich der Kosten in Höhe von 110 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

- 1 Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter unmittelbarer und mittelbarer, wortsinngemäßer Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie – die Beklagten zu 2 und 3 – auf Vernichtung und Rückruf von vertriebenen Gegenständen in Anspruch und begehrt Feststellung einer Ersatz- und Ausgleichsverpflichtung.
- 2 Die Klage wird gestützt auf den deutschen Teil des europäischen Patents EP 2 213 273 (Klagepatents), das unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 02.02.2009 am 19.01.2010 angemeldet wurde. Die Anmeldung des Klagepatents wurde am 04.08.2010 veröffentlicht; die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 27.07.2016. Das Klagepatent steht in Kraft. Auf den Einspruch hat die Einspruchsabteilung beim Europäischen Patentamt am 23.10.2018 eine Zwischenentscheidung erlassen (vgl. Anlage [...]3). Die gegen die Entscheidung gerichteten Beschwerden beider Parteien (Einspruchsführer und Patentinhaber) sind mit Beschluss v. 10.03.2022 zurückgewiesen worden (T 2729/18, Anl. [...] 39). Die auf das parallele Gebrauchsmuster DE 20 2009 001 238 gestützten Ansprüche wurden vom Landgericht mit Beschluss v. 19.08.2020 abgetrennt. Über diese hat das Landgericht mit Urteil v. 11.06.2021 (7 O 94/20) entschieden und der Klage weitgehend stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg (Urt. des Senats v. 09.11.2022 – 6 U 182/21. Die im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit mit dem Hauptantrag geltend gemachten Patentansprüche 8 und 1 in der Fassung der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung (nachfolgend: Klagepatentansprüche) haben in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut (ohne Bezugszeichen):
- 3 Anspruch 8:
- 4 „Gerät zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle mit:

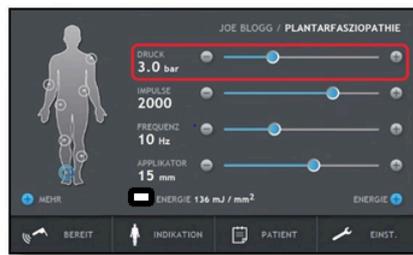
- 5 einer Druckgasversorgungseinrichtung zur Erzeugung von mit einer Frequenz wiederholten Gasdruckpulsen,
- 6 einem Schlagteil, das durch einen Druckgaspuls der Druckgasversorgungseinrichtung beschleunigt werden kann,
- 7 einem Prallkörper, der von dem beschleunigten Schlagteil getroffen werden und dabei von diesem einen Impuls zur Erzeugung der Druckwelle übernehmen kann,
- 8 und einer Einrichtung zum Einstellen eines Druckwertes der Druckgaspulse;
- 9 gekennzeichnet, durch eine Einrichtung zum automatischen Auswählen aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse und dadurch, dass das Gerät für ein Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche ausgelegt ist.“
- 10 Anspruch 1:
- 11 „Verfahren zum Einstellen einer Druckgasbeaufschlagungszeit eines Geräts zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle,
- 12 welches Gerät aufweist:
- 13 eine Druckgasversorgungseinrichtung zur Erzeugung von mit einer Frequenz wiederholten Gasdruckpulsen,
- 14 ein Schlagteil, das durch einen Druckgaspuls der Druckgasversorgungseinrichtung beschleunigt werden kann,
- 15 einen Prallkörper, der von dem beschleunigten Schlagteil getroffen werden und dabei von diesem einen Impuls zur Erzeugung der Druckwelle übernehmen kann,
- 16 und eine Einrichtung zum Einstellen eines Druckwertes der Druckgaspulse;
- 17 dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät
- 18 eine Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse aufweist und
- 19 bei dem Einstellverfahren vorgegebene Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte entsprechend den eingestellten Druckwerten durch die Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse automatisch aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle ausgewählt und eingestellt werden.“
- 20 Die Klägerin ist die ursprüngliche Anmelderin und Inhaberin des Klagepatents; als solche ist sie in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Register eingetragen.
- 21 Die Beklagten sind Wettbewerber der Klägerin. Sie vertreiben im Inland – u.a. unter Verwendung von Onlineshops – medizinische Geräte zur Druckwellenbehandlung. Die Klage richtet sich zuletzt – nach Erklärung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vom 19.03.2021 – allein noch gegen die in den nachstehenden Kombinationen (als Kombination einheitlich: angegriffene Ausführungsform(en)) sowie ein-

zeln vertriebenen Steuergeräte und Handstücke (Hervorhebung der Kurzbezeichnungen nachstehend durch das Gericht):

- 22 • Steuergerät „[AA1]“ mit Handstück „[HS1]“;
- 23 • Steuergerät „[AA2]“ mit Handstück „[HS1]“;
- 24 • Steuergerät „[AA2]“ mit Handstück „[HS2]“;
- 25 • Steuergerät „[AA2]“ mit Handstück „[HS3]“.

26 Die Steuergeräte „[AA1]“ und „[AA2]“, hinsichtlich deren Ausgestaltung ergänzend auf die Anlagen [...]14-16 und [...]18-19 Bezug genommen wird, umfassen die für die angegriffenen Ausführungsformen erforderliche Druckluftversorgung und ermöglichen für den Nutzer die Einstellung eines Druckwertes, wie nachstehend beispielhaft anhand der Benutzeroberfläche des Steuergeräts „[AA1]“ (Abb. 1; rote Umrandung hinzugefügt) sowie des Steuergeräts „[AA2]“ (Abb. 2; rote Umrandung hinzugefügt) gezeigt:

27 1. (Abb. 1)

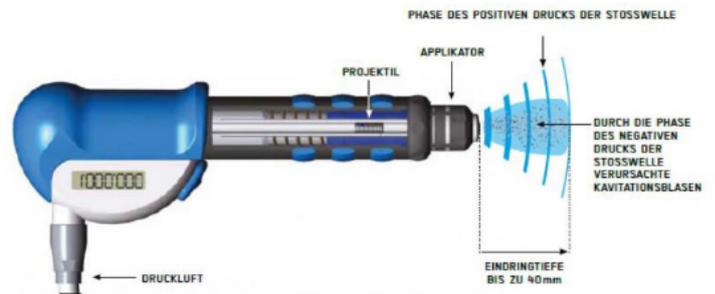


28 2. (Abb. 2)



29 Die Handstücke „[HS1]“, „[HS2]“ und „[HS3]“ beinhalten ein durch Druckluft beschleunigbares Projektil (Schlagteil) sowie einen Applikator (Prallkörper), der von dem mit Druckluft beschleunigten Projektil (Schlagteil) getroffen wird und dabei einen Impuls zur Erzeugung der Druckwelle übernehmen kann. Zur Verdeutlichung wird beispielhaft auf folgende, von den Beklagten zur Darstellung der Produktreihe verwendete Abbildung (Abb. 3) verwiesen:

30 3. (Abb. 3)



- 31 In Abhängigkeit vom eingestellten Druckwert wird – nach dem unwidersprochenen Vorbringen der Beklagten – von den Steuergeräten „[AA1]“ und „[AA2]“ automatisch ein Zeitdauerwert eingestellt, der sich auf die Dauer des Druckgaspulses auswirkt, mit dieser jedoch nicht identisch ist. Der Zeitdauerwert betrifft vielmehr die Zeitdauer zwischen dem Zeitpunkt der Detektion der vollständigen Öffnung des Druckluftventils und dem Zeitpunkt des Signals zum Schließen des Druckluftventils, entspricht also der Zeitdauer, während der das Druckluftventil vollständig geöffnet ist. Der Zeitdauerwert umfasst weder die Zeit, die das Ventil zum vollständigen Öffnen auf das Öffnungssignal hin benötigt, noch die Zeit, die zwischen dem Signal zum Schließen und dem vollständigen Verschluss vergeht.

- 32 Die Klägerin hat vorgetragen,
- 33 die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten die technische Lehre des Klagepatentanspruchs 8. Die hierbei kombinierten Steuergeräte und Handstücke seien daher Mittel iSd. § 10 Abs. 1 PatG. Sie meint, das Einstellen des Zeitdauerwerts bei den angegriffenen Ausführungsformen entspreche dem Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse iSd. Merkmale 8.6 und 8.7 iVm. 1.7. Ausgehend von ihren Messergebnissen bei den angegriffenen Ausführungsformen und dem Hinweis auf die Üblichkeit von Look-up-Tabellen hat die Klägerin behauptet, die Zeitdauerwerte seien zu jeweiligen Druckwerten in einer im jeweiligen Steuergerät hinterlegten Tabelle abgespeichert.
- 34 Die der Klägerin hiernach wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung zustehenden Ansprüche seien nicht verjährt. Sie habe erst im Jahr 2016 – nach Durchführung einer Versuchsreihe und angesichts der hieraus entnommenen Messergebnisse zur Ventilöffnungszeit – Kenntnis davon erlangt, dass die angegriffenen Ausführungsformen vom Gegenstand des Klagepatents Gebrauch machten. Die am 30.12.2019 bei Gericht eingegangene Klage habe die Verjährung gehemmt.
- 35 Die Klägerin hat zuletzt b e a n t r a g t:
- 36 I. Die Beklagten werden verurteilt:
- 37 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft am jeweiligen gesetzlichen Vertreter zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
- 38 a) Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle mit einer Druckgasversorgungseinrichtung zur Erzeugung von mit einer Frequenz wiederholten Gasdruckpulsen, einem Schlagteil, das durch einen Druckgaspuls der Druckgasversorgungseinrichtung beschleunigt werden kann, einem Prallkörper, der von dem beschleunigten Schlagteil getroffen werden und dabei von diesem einen Impuls zur Erzeugung der Druckwelle übernehmen kann, und einer Einrichtung zum Einstellen eines Druckwertes der Druckgaspulse, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum automatischen Auswählen aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse und dadurch, dass das Gerät für ein Verfahren zum Einstellen einer Druckgasbeaufschlagungszeit eines Geräts zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle ausgelegt ist, wobei bei dem Einstellverfahren vorgegebene Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte entsprechend den eingestellten Druckwerten durch die Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse automatisch aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle ausgewählt und eingestellt werden,
- 39 in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen

- 40 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273 B1, Anspruch 8 in Verbindung mit Anspruch 1, jeweils in der Fassung nach der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung);
- 41 (hinsichtlich der Unteransprüche wird auf die Wiedergabe der Anträge im Urteil des Landgerichts verweisen)
- 42 b) Handstücke, die geeignet sind für Geräte gem. Ziffer I.1.a), Dritten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,
- 43 *ohne im Falle des Anbietens darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße des Angebots, im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, die von der Klägerin nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen und vom Landgericht Mannheim zu überprüfen ist, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handstück nicht für Geräten zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen zu verwenden; hilfsweise mit Warnhinweis wie zuerkannt; mit „insbesondere-Anträgen“ wie vorstehend zu a);*
- 44 c) Steuergeräte mit Druckpulserzeugung, die geeignet sind für Geräte gem. Ziffer I.1.a) Dritten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;
- 45 hilfsweise:
- 46 *ohne im Falle des Anbietens darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße des Angebots, im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, die von der Klägerin nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen und vom Landgericht Mannheim zu überprüfen ist, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handstück nicht für Geräten zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen zu verwenden;*
- 47 weiter hilfsweise:
- 48 ohne im Falle des Anbietens und im Falle der Lieferung darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet

werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots und bei der Lieferung auf der Verpackung und dem Gehäuse befindlich sein muss, und der Hinweis jeweils drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße; mit „*insbesondere-Anträgen*“ wie vorstehend zu a);

49 2. hilfsweise zu 1.:

50 es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft am jeweiligen gesetzlichen Vertreter zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

51 a) Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle mit einer Druckgasversorgungseinrichtung zur Erzeugung von mit einer Frequenz wiederholten Gasdruckpulsen, einem Schlagteil, das durch einen Druckgaspuls der Druckgasversorgungseinrichtung beschleunigt werden kann, einem Prallkörper, der von dem beschleunigten Schlagteil getroffen werden und dabei von diesem einen Impuls zur Erzeugung der Druckwelle übernehmen kann, und einer Einrichtung zum Einstellen eines Druckwertes der Druckgaspulse, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse und dadurch, dass das Gerät für ein Verfahren zum Einstellen einer Druckgasbeaufschlagungszeit eines Geräts zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle ausgelegt ist, wobei bei dem Einstellverfahren vorgegebene Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte entsprechend den eingestellten Druckwerten durch die Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse automatisch ausgewählt und eingestellt werden,

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

53 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273, Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 1, jeweils in der erteilten Fassung)

54 insbesondere, wenn die Auswahl der Zeitdauerwerte aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle erfolgt;

55 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273, Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 2, jeweils in der erteilten Fassung)

56 und/oder

57 die Zeitdauerwerte so eingestellt werden, dass pro Druckgaspuls nur je ein Auftreffen des Schlagteils auf den Prallkörper erfolgt;

58 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273, Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 3, jeweils in der erteilten Fassung)

59 und/oder

- 60 das Gerät so aufgebaut ist, dass das Schlagteil entlang einer Strecke seiner Beschleunigung Gas vor sich her verdrängt und dabei in eine Gegendruckkammer drückt, in der sich dadurch ein Gegendruck aufbauen kann, der das Schlagteil entlang der Strecke zurückbewegen kann;
- 61 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273, Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 4, jeweils in der erteilten Fassung)
- 62 und/oder
- 63 der Prallkörper elastisch gelagert ist, insbesondere über zumindest einen Elastomerring, sodass er durch die Impulsübernahme von dem Schlagteil ausgelenkt werden kann;
- 64 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273, Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 6, jeweils in der erteilten Fassung)
- 65 und/oder
- 66 das Gerät eine Fangvorrichtung zum Abfangen des Schlagteils bei Auslösen seiner Beschleunigung bei abgenommenen Prallkörper aufweist, insbesondere in Form einer Verjüngung an einem prallkörperseitigen Ende eines zur Beschleunigung des Schlagteils dienenden Rohrstücks;
- 67 (Unmittelbare Verletzung von EP 2 213 273, Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 8, jeweils in der erteilten Fassung)
- 68 b) Handstücke, die geeignet sind für Geräte gem. Ziffer I.2.a), Dritten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,
- 69 ohne im Falle des Anbietens darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße des Angebots, im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, die von der Klägerin nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen und vom Landgericht Mannheim zu überprüfen ist, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handstück nicht für Geräten zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen zu verwenden;
- 70 hilfsweise:
- 71 ohne im Falle des Anbietens und im Falle der Lieferung darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots und bei der Lieferung auf der Verpackung und dem Gehäuse befindlich

sein muss, und der Hinweis jeweils drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße; mit „insbesondere-Anträgen“ wie vorstehend zu a);

72 c) Steuergeräte mit Druckpulserzeugung, die geeignet sind für Geräte gem. Ziffer I.2.a), Dritten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern

73 hilfsweise:

74 ohne im Falle des Anbietens darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße des Angebots,

75 im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, die von der Klägerin nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen und vom Landgericht Mannheim zu überprüfen ist, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handstück nicht für Geräten zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen zu verwenden;

76 weiter hilfsweise:

77 ohne im Falle des Anbietens und im Falle der Lieferung darauf hinzuweisen, dass das Handstück nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 213 273 für Geräte zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers mit den vorstehend zu a) genannten Merkmalen verwendet werden darf, wobei bei einem schriftlichen Angebot der Hinweis auf der ersten Seite des Angebots und bei der Lieferung auf der Verpackung und dem Gehäuse befindlich sein muss, und der Hinweis jeweils drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten sein muss, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße; mit „insbesondere-Anträgen“ wie vorstehend zu a);

78 3. der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die unter Ziffer I.1. bzw. I.2. bezeichneten Handlungen seit dem 4. September 2010 begangen haben, und zwar unter Angabe

79 a) der Menge der erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller und Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise,

80 b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der

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

- 81 c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
- 82 d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,
- 83 e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
- 84 wobei
- 85 - die Angaben zu e) erst seit dem 27. August 2016 zu machen sind,
- 86 - diejenigen Lieferungen und Abnehmer besonders kenntlich zu machen sind, die die unter I.1.b) und c) bzw. I.2.b) und c) bezeichneten Geräte klagepatentgemäß verwendet haben,
- 87 - die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,
- 88 - den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- 89 4. nur die Beklagten zu 2 und 3: die unter Ziffer I.1.a) und c) bzw. I.2.a) und c) bezeichneten in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen Vorrichtungen auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre (der Beklagten zu 2 und 3) Kosten herauszugeben;
- 90 5. die unter Ziffer I.1.a) bzw. I.2.a) bezeichneten, seit dem 27. Juli 2016 in Verkehr gebrachten Vorrichtungen gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich ("Urteil des Landgerichts Mannheim vom ...") festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
- 91 II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind,

- 92 1. der Klägerin für die zu Ziffer I.1.a) bezeichneten, in der Zeit vom 4. September 2010 bis einschließlich zum 26. Juli 2016 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
- 93 2. der Klägerin nach Maßgabe der Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung dasjenige herauszugeben, was die Beklagten durch die unter Ziffer I.1.a) bezeichneten, in der Zeit vom 27. Juli 2016 bis zum 26. August 2016 begangenen Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt haben;
- 94 3. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 27. August 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- 95 Die Beklagten haben **b e a n t r a g t**,
- 96 die Klage abzuweisen.
- 97 Die Beklagten haben vorgetragen, die angegriffene Ausführungsform sei kein Erzeugnis, das Gegenstand des Klagepatentanspruchs 8 sei. Die Merkmale 8.6 und 8.7 i.V.m. 1.7 seien nicht verwirklicht. Da der vom jeweiligen Steuergeräte der angegriffenen Ausführungsform eingestellte Zeitdauerwert die Öffnungs- und Schließzeit des Ventils außen vorlasse, mit der Zeitdauer des Druckgaspulses selbst also nicht identisch sei, werde der technischen Lehre des Klagepatentanspruchs nicht entsprochen. Darüber hinaus trage die Klägerin ins Blaue hinein vor, wenn sie behaupte, die Zeitdauerwerte bei der angegriffenen Ausführungsform entstammten einer im Gerät gespeicherten Tabelle. Immerhin könnten die Werte auch über einen hinterlegten funktionalen Zusammenhang berechnet werden.
- 98 Die Beklagten haben außerdem die Einrede der Verjährung erhoben. Bis 2016 entstandene Ansprüche seien verjährt. Die Beklagten behaupten, die Klägerin habe als unmittelbare Konkurrentin spätestens seit 2013 Kenntnis von der Markteinführung der angegriffenen Ausführungsform und damit von der behaupteten Patentverletzung gehabt. Zumindest falle der Klägerin hinsichtlich einer etwaigen Unkenntnis grobe Fahrlässigkeit zur Last. Es habe bereits vor 2016 auf der Hand gelegen, die angegriffene Ausführungsform darauf zu untersuchen, ob sich bei unterschiedlich eingestellten Druckwerten unterschiedlich lange Druckgaspulse ergeben. Derartige Messungen seien auch einfach durchzuführen gewesen.
- 99 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin die Klage bezüglich bestimmter Ausführungsformen nicht weiterverfolgt, so dass sich diese zuletzt noch gegen die Ausführungsform „[AA2]“ mit sämtlichen Handstücken sowie das Steuergerät [AA1] mit dem Handstück [HS1] richtet (Protokoll v. 19.03.2021).
- 100 Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil, auf dessen tatsächliche Feststellungen und Entscheidungsgründe ergänzend verwiesen wird, der Klage – soweit aufrechterhalten – weitgehend stattgegeben und die Kosten gegeneinander aufgehoben. Es hat angenommen, dass die Beklagten durch den inländischen Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen sowie der insoweit zur Kombination geeigneten Steuergeräte und Handstücke das Klagepatent verletzten. Die angegriffenen Ausführungsformen seien als Erzeugnisse anzusehen, die Gegenstand des Klagepatents seien. Die für diese geeigneten Steuergeräte [AA1] und [AA2] sowie die Handstücke [HS1], [HS2] und [HS3] ihrer

seits seien Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung des Klagepatents bezögen. Das Landgericht hat demnach die Beklagten wegen unmittelbarer und wegen mittelbarer Patentverletzung weitgehend wie beantragt verurteilt. Bezüglich des Steuergeräts [AA2] sei dem beantragten Schlechthinverbot stattzugeben, da dieses technisch und wirtschaftlich sinnvoll ausschließlich in patentverletzender Weise verwendet werden könne. Hinsichtlich des Steuergeräts [AA1] sowie der Handstücke könne die Klägerin nur ein Verbot von Angebot und Vertrieb ohne jeweiligen, auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis verlangen. Unter dieser Berücksichtigung hat es die Beklagten zur Unterlassung verurteilt und deren Verpflichtung zu Schadensersatz, Bereicherungsausgleich und Entschädigung. Die auf Auskunft- und Rechnungslegung sowie auf Vernichtung gerichteten Klageanträge hatten teilweise Erfolg. Auf den Tenor des Landgerichts wird ergänzend verwiesen. Grundlage der Verurteilung für das Landgericht war dessen Auffassung, dass die angegriffenen Ausführungsformen auch von den Merkmalen 8.6. und 8.7 i.V.m. Merkmal 1.7 wortsinngemäß Gebrauch machten. Es sei patentrechtlich unerheblich, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen zunächst lediglich ein Zeitwert zur Anwendung gelange, der der Zeit entspreche, in der das Ventil vollständig offen sei. Denn durch diesen Zeitwert werde angesichts der konkreten Ventilsteuerung die Gesamtöffnungszeit des Druckventils repräsentiert und könne diese danach eingestellt werden. Die Zeitdauer der Druckgaspulse nach Klageanspruch 8 meine die Gesamtöffnungszeit des Druckventils, die neben der Zeit, die das verwendete Ventil vollständig offengehalten sei, auch die Zeit mitumfasse, die das verwendete Ventil als Schaltzeit zum Öffnen und Schließen benötige. Während der Druckwert als Parameter über die Einrichtung nach Merkmal 8.5 vom Nutzer veränderlich einstellbar sein müsse, solle die Zeitdauer der Druckgaspulse als Parameter mittels der Einrichtung nach Merkmal 8.6 automatisch ausgewählt und eingestellt werden, und zwar abhängig vom Druckwert. Für diesen Automatismus der vom eingestellten Druckwert abhängigen Einstellung der Zeitdauer würden optionale oder geeignete Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte vorgegeben. Deren Festlegung werde ins fachmännische Können und Belieben gestellt. Entgegen der Auffassung der Beklagten gebe der Anspruch nicht vor, dass der vorgegebene Zeitdauerwert mit der letztlich einzustellenden Zeitdauer des Druckgaspulses identisch sein müsse. Es führe also nicht aus der unter Schutz gestellten Lehre heraus, wenn nicht die Gesamtöffnungszeit des Druckventils als Zeitdauerwert vorgehalten werde, sondern allein die Zeitdauer, in der das Ventil vollständig offen sei. Die Ansprüche seien nicht verjährt und das Verfahren sei im Hinblick auf das Einspruchsverfahren auch nicht auszusetzen.

- 101 Gegen die Verurteilung richtet sich die Berufung der Beklagten. Die Beklagten machen geltend, das Landgericht habe auf der Grundlage einer fehlerhaften Auslegung des geltend gemachten Schutzrechtes eine Verletzung erkannt. Zwar habe das Landgericht zutreffend auf Abschn. [0017] des Klagepatents verwiesen, in dem die „Puls dauern“ den „Ventilöffnungszeiten“ gleichgestellt werden. Fehlerhaft habe es aber angenommen, der Zeitdauerwert müsse die Zeitdauer des Druckgaspulses lediglich repräsentieren, aber ihr nicht entsprechen. Der Anspruchswortlaut trenne zwischen den Begriffen Zeitdauer der Druckgaspulse und Zeitdauerwert; der Fachmann erkenne aber ohne weiteres aufgrund des übereinstimmenden Wortbestandteils „Zeitdauer“, dass sich die Zeitdauer des Druckgaspulses auf die tatsächliche Öffnungszeit des Druckventils und der Zeitdauerwert sich auf den für die Zeitdauer des Druckgaspulses geltenden Werts beziehe (vergleiche die Tabelle in Abschnitt [0034] des Klagepatents, tatsächliche Öffnungszeit des Druckventils bei einem Druck von bis 1,0 bar 14 ms, Zeitdauerwert 14ms). Es solle damit der vorgegebene Zeitdauerwert so ausgewählt und eingestellt werden, dass die Zeitdauer der Druckgaspulse diesem Wert entspreche. Dieses Verständnis finde der Fach-

mann entgegen der Auffassung des Landgerichts in der Beschreibung bestätigt. So werde in Abschnitt [0015] des Klagepatents auf die komplexen Zusammenhänge hingewiesen und in den folgenden Abschnitten [0015] - [0017] werde erläutert, welche Nachteile bei zu großen Zeitdauer bzw. zu langen Pulszeiten/Pulsdauer entstünden. Dies belege, dass nach der Lehre des Klagepatents Zeitdauerwerte der Zeitdauer der Druckgaspulse entsprechen müssten. Dies folge auch aus der Formulierung in Abschnitt [0019] des Klagepatents, in dem zunächst optimale Pulsdauerwerte bzw. Zeitwerte angesprochen würden, um sodann auf längere bzw. kürzere Zeiten zu verweisen. Hieraus entnehme der Fachmann, dass die anspruchsgemäßen Zeitdauerwerte der einzustellenden Zeitdauer der Druckgaspulse entsprechen müssten. Entsprechendes entnehme der Fachmann der Formulierung in Abschnitt [0021] und Abschnitt [0034]. Anders als das Landgericht annehme streite für dieses Verhältnis auch ein technisch-funktionales Argument: In Abschnitt [0020] verweise das Klagepatent darauf, dass sich optimale Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte ohne weiteres empirisch ermitteln ließen. Allerdings wiesen Druckventile nicht nur gewisse Öffnungs- und Schließzeiten auf, sondern diese variierten noch zusätzlich in Abhängigkeit von dem anliegenden Druck und sonstigen Arbeitsbedingungen. Wenn sich die nach der Lehre des Klagepatents auch optimale Zeitdauerwerte empirisch ermitteln ließen, so bezögen diese sich auf die gesamte Öffnungszeit des Druckventils. Wieso der Fachmann nach Auffassung des Landgerichts erkennen solle, dass es je nach Ansteuerung nicht erforderlich sein solle, einen Zeitdauerwert zu verwenden, der die Öffnungs- und Schließzeit des Druckventils mitumfasse, sei nicht erkennbar, und jedenfalls nicht beansprucht. Die Lehre des Klagepatents werde unter Sachverständigenbeweis gestellt. Bei zutreffendem Verständnis der Lehre des Klagepatents liege keine Verletzung vor.

102 Mit Schriftsatz v. 18.10.2023 tragen die Beklagten, von der Klägerin nicht bestritten, vor, sie böten mittlerweile nur noch abgeänderte Ausführungsformen an und sie hätten „daher auch die angegriffene Ausführungsform in der angegriffenen Ausgestaltung nicht mehr in ihrem Besitz oder Eigentum.“ In der Steuerungssoftware der Geräte sei anstelle einer Tabelle nunmehr eine Funktion implementiert, die bewirke, dass der gerade benötigte Zeitdauerwert in dem Moment – und zwar jedes Mal wieder neu – berechnet werde, in dem dieser benötigt werde. In rechtlicher Hinsicht meint sie, da sie diese von der Lehre des Klagepatents abweichende Lösung in den betroffenen ausgelieferten 230 Geräten durch ein Software-Update mittels technischer Mitarbeiter der Beklagten Ziff. 2 (die Software-Steuerung sei für Abnehmer nicht zugänglich, bestehe aus einem verschlüsselten Maschinencode, der für Dritte nicht verwertbar sei) durchführen könne, sei eine vollständige Vernichtung bzw. ein Rückruf, auch angesichts des Endkundenpreises der Gesamtvorrichtung von über 10.000 € unverhältnismäßig. Von der Klägerin nicht bestritten trägt sie in diesem Zusammenhang vor, dass das Vorsehen einer Tabelle für das Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse in der Steuerungssoftware der angegriffenen Ausführungsformen für deren Abnehmer nicht bekannt und nicht feststellbar sei und daher das Vorhandensein der Tabelle für die Abnehmer auch kein Entscheidungskriterium für die Auswahl der angegriffenen Ausführungsformen gewesen sei.

103 Die Beklagten beantragen,

104 auf die Berufung der Beklagten zu 1-3. das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

105 Die Klägerin beantragt,

- 106 die Berufung der Beklagten zurückzuweisen,
- 107 hilfsweise, die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass das Urteil des Landgerichts unter Ziffer I.4 dahin abgeändert wird, dass nach den Worten „auf eigene Kosten“ ergänzt wird „an einen Gerichtsvollzieher herauszugeben, bei dem und unter dessen Aufsicht auf Kosten der jeweiligen Beklagten durch Mitarbeiter der jeweiligen Beklagten oder sonst von dieser beauftragte Dritte die verletzenden Teile ausgebaut/entfernt und vom Gerichtsvollzieher vernichtet/gelöscht werden, wobei die auf diese Weise modifizierten Vorrichtungen wieder an die jeweilige Beklagte ausgehändigt werden.“ und der Rest der Ziffer I.4 gestrichen wird.
- 108 Die Klägerin verteidigt das angegriffene Urteil des Landgerichts unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages. Bereits der Anspruchswortlaut unterscheidet zwischen Zeitdauerwerten und Zeitdauer der Druckgaspulse. Der Einwand der Beklagten, in beiden Begriffen sei der Wortbestandteil „Zeitdauer“ enthalten und deshalb bezögen sich beide Begriffe auf denselben Wert, gehe fehl. Darüber hinaus böten die von den Beklagten zitierten Beschreibungsstellen des Klagepatents (Abschnitt [0015] - [0017]) keinen Anhalt dafür, dass der vorgegebene Zeitdauerwert mit der Zeitdauer der Druckgaspulse identisch sein solle. Bei den genannten Beschreibungsstellen, gehe es nicht darum, wie das Gerät gesteuert werde, sondern in abstrakter Weise werde der technische Zusammenhang zwischen Druck und Zeit bei der Steuerung eines Ventils erläutert, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Abschnitt [0034] erläutere lediglich ein Ausführungsbeispiel. Entgegen der Auffassung der Beklagten streite auch das technisch-funktionale Verständnis der Merkmale nicht für die von den Beklagten vertretene einengende Auslegung. Die Festlegung der Zeitdauerwerte stelle das Klagepatent aus den dort genannten Gründen in das Können und Belieben der Fachleute. Die Patentbeschreibung verweise lediglich darauf, dass sich die geeigneten Werte annähernd empirisch ermitteln ließen, wobei eine begrenzte Genauigkeit tragbar sei. Bei diesen Umständen erkenne die Fachperson, dass die Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse nicht zwingend so ausgestaltet sein müsse, dass ein Zeitdauerwert eingestellt und ausgewählt werde, der die Öffnungs- und Schließzeit des jeweils verwendeten Druckventils umfasse. Das Klagepatent lasse dies vielmehr offen; dies gelte insbesondere auch deshalb, da sich auch die Zeit, die das Ventil mit bestimmten Druckwerten zum Öffnen bzw. Schließen benötige, annäherungsweise empirisch ermitteln lasse und deshalb auch eine Ansteuerung ohne Berücksichtigung dieser Zeit zu erwartbaren Ergebnissen führe. Bei zutreffender Auslegung verletzen die angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent, da ein Zeitwert automatisch ausgewählt und eingestellt werde, der eine Dauer repräsentiere, während der das Ventil vollständig offen sei. Ein solcher Wert repräsentiere die Gesamtöffnungszeit des Druckventils, so dass die angegriffene Ausführungsform eine Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse im Sinne der Merkmale 8.6 und 8.7 i.V.m. Merkmal 1.7 des Klagepatents aufweise.
- 109 Auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen wird ergänzend ebenso verwiesen wie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 25.10.2023.

II.

- 110 Die zulässige Berufung der Beklagten hat nur mit der im Tenor ausgesprochenen Maßgabe Erfolg.
- 111 Zurecht hat das Landgericht der Klage – soweit eine Verurteilung zum Nachteil der Beklagten erfolgt ist – stattgegeben und angenommen, dass der inländische Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen sowie der insoweit zur Kombination geeigneten Steuergeräte und Handstücke das Klagepatent verletzen. Zutreffend hat das Landgericht den Schutzbereich des Klagepatents dahin bestimmt, dass die geltend gemachten Patentansprüche nicht verlangen, dass der vorgegebene Zeitdauerwert mit der letztlich einzustellenden „Zeitdauer des Druckgaspulses“ identisch sein müsse. Deshalb führt es aus dem Schutzbereich des Klagepatents nicht heraus, wenn nicht die Gesamtöffnungszeit des Druckventils (einschließlich der Zeit, die das verwendete Ventil als Schaltzeit zum Öffnen und Schließen benötigt) als „Zeitdauerwert“ vorgehalten wird, sondern – wie die Beklagten bezüglich ihrer angegriffenen Ausführungsformen geltend machen – allein die Zeitdauer, in der das Ventil vollständig offen ist.
- 112 Zutreffend hat deshalb das Landgericht angenommen, dass die zuletzt noch angegriffenen Ausführungsformen als Erzeugnisse anzusehen sind, die Gegenstand des Klagepatents sind, und die für diese geeigneten Steuergeräte „[AA1] und [AA2] sowie die Handstücke [HS1], [HS2] und [HS3] ihrerseits Mittel sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung des Klagepatents beziehen.
- 113 Der sich aus dem inländischen Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen als Erzeugnisse ergebende Eingriff ohne Zustimmung in das Benutzungsrecht des Patentinhabers rechtfertigt die Annahme einer unmittelbaren Patentverletzung (Art. 64 EPÜ iVm. § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG). Der inländische Vertrieb der dafür geeigneten Steuergeräte [AA1] und [AA2] sowie der Handstücke [HS1], [HS2] und [HS3] als Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung des Klagepatents beziehen, rechtfertigt den Vorwurf der mittelbaren Patentverletzung (Art. 64 EPÜ iVm. § 10 PatG). Da die Ansprüche aus den vom Landgericht genannten Gründen, die mit der Berufung nicht angegriffen werden, nicht verjährt sind, rechtfertigt die Patentverletzung die vom Landgericht zugesprochenen Ansprüche auf Unterlassung, Bereicherung/Entschädigung, die Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung und den Rückruf im zugesprochenen Umfang. Auf die Berufung der Beklagten Ziff. 2 und 3 ist allerdings die Verurteilung zur Vernichtung auf den im Tenor näher beschriebenen „Umbau“ zu beschränken, in dessen Umfang sie lediglich begründet ist.
- 114 1. Das Klagepatent betrifft ein Gerät zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch mechanische Druckwellen.
- 115 a) Solche Vorrichtungen sind nach der Klagepatentschrift an sich bereits bekannt. Bei diesen kann zum einen die Heftigkeit der eingekoppelten Druckwelle durch Einstellen eines Druckwerts einer pneumatischen Versorgungseinrichtung verändert werden; je höher der anstehende Pneumatikdruck, umso heftiger wird das Schlagteil beschleunigt und umso größer ist der Impuls- und Energieübertrag auf den Prallkörper (vgl. Abschn. [0004]). Zum anderen gewährleisteten viele Geräte eine Einstellbarkeit der Wiederholungsfrequenzen pneumatischer Pulse (vgl. Abschn. [0005]).
- 116 Das Klagepatent sieht sich vor der Aufgabe, diese Geräte hinsichtlich der Parameter-einstellung zu verbessern (vgl. Abschn. [0010]). Der Erfindung liegt einerseits die Er-

kenntnis zugrunde, dass sich mit einer parameterabhängig veränderlichen Zeitdauer der Druckpulse verschiedene Vorteile erreichen ließen (vgl. Abschn. [0014]). Andererseits berücksichtigt die Erfindung, dass die optimale Zeitdauer des Druckpulses bei vielen Geräten eine deutlichere Abhängigkeit vom Druck als von der Frequenz zeige (vgl. Abschn. [0026] iVm. Abschn. [0020]). Der grundsätzliche Zusammenhang zwischen den Druckwerten und optimalen Pulsdauerwerten werde im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass bei niedrigem Druck eine längere Zeit nötig sei, um genügend Luft zur Beschleunigung zuzuführen, und bei höheren Druckwerten kürzere Zeiten gewählt werden könnten und müssten (vgl. Abschn. [0019]).

117 b) Vor diesem Hintergrund schlägt das Klagepatent – in seiner im Verletzungsrechtsstreit bereits in erster Instanz geltend gemachten Fassung nach der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, bei der es auch nach der Beschwerdeentscheidung blieb – nach Anspruch 1 ein Verfahren zum Einstellen einer Druckgasbeaufschlagungszeit in Abhängigkeit vom Druckwert und nach Anspruch 8 (iVm. Anspruch 1) ein hierzu entsprechend ausgelegtes Gerät vor, deren Merkmale in ihrer Übereinstimmung zueinander synoptisch wie folgt gegliedert werden können:

118

8.1 Gerät zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle mit:	1.1 Verfahren zum Einstellen einer Druckgasbeaufschlagungszeit eines Geräts zum Behandeln des menschlichen oder tierischen Körpers durch eine mechanische Druckwelle, welches Gerät aufweist:
8.2 / 1.2 eine(r) Druckgasversorgungseinrichtung zur Erzeugung von mit einer Frequenz wiederholten Gasdruckpulsen,	
8.3 / 1.3 ein(em) Schlagteil, das durch einen Druckgaspuls der Druckgasversorgungseinrichtung beschleunigt werden kann,	
8.4 / 1.4 ein(em) Prallkörper, der von dem beschleunigten Schlagteil getroffen werden und dabei von diesem einen Impuls zur Erzeugung der Druckwelle übernehmen kann, und	
8.5 / 1.5 eine(r) Einrichtung zum Einstellen eines Druckwertes der Druckgaspulse,	
8.6 eine Einrichtung zum automatischen Auswählen aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse,	1.6 eine Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse, und
8.7 wobei das Gerät für ein Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche ausgelegt ist.	1.7 bei dem Einstellverfahren vorgegebene Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte entsprechend den eingestellten Druckwerten durch die Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse

automatisch aus einer in dem Gerät gespeicherten Tabelle ausgewählt und eingestellt werden.

- 119 c) Ausgehend von den die Patentauslegung tragenden Grundsätzen ist der geschützten Merkmalskombination – soweit für den Rechtsstreit von Interesse – nachfolgender Sinngehalt beizumessen.
- 120 aa) Zutreffend hat das Landgericht in der angegriffenen Entscheidung ausgeführt, der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche in der maßgeblichen Verfahrenssprache bestimmt (Art. 69 Abs. 1, Art. 70 Abs. 1 EPÜ). Bei der für die Beurteilung der Patentverletzung erforderlichen Auslegung des Patentanspruchs sind der Sinngehalt des Anspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag jedes einzelnen Merkmals zu dem gesamten Leistungsergebnis der Erfindung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2016, 1031, 1034 – Wärmetauscher). Wie der Durchschnittsfachmann die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch nach dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen. Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich hierbei an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck der Merkmale, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe – nicht die philologische oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung – entscheidend ist, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (vgl. BGH, GRUR 2002, 515, 517 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube). Die Merkmale und Begriffe des Patentanspruchs sind so zu deuten, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugeordneten technischen Funktion angemessen ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 655, 656 – Trägerplatte).
- 121 Der Patentanspruch hat hierbei Vorrang gegenüber der Beschreibung und den Ausführungsbeispielen sowie den darauf bezogenen Beschreibungsteilen. Sie dürfen weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Eine Auslegung unterhalb eines allgemeineren Sinngehalts der Ansprüche ist generell nicht zulässig (vgl. BGH, GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Zugleich ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, GRUR 2011, 701, 703 – Okklusionsvorrichtung). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH, GRUR 2015, 972, 974 – Kreuzgestänge).
- 122 2. Gestützt auf diese Auslegungsgrundsätze hat das Landgericht zu Recht angenommen, dass die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Schutzanspruchs 8 iVm. Anspruch 1 unmittelbaren und im oben genannten Umfang auch mittelbar Gebrauch machen, indem sie auch das Merkmal des „vorgegebenen Zeitdauerwertes“ verwirklichten.
- 123 a) Die Verwirklichung der Merkmale 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 und 8.5 (und der entsprechenden Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) steht – ohne dass dies auf verfehlten patentrechtlichen

Anschauungen beruht - zwischen den Parteien nicht im Streit und diese Annahme wird auch nicht mit der Berufung angegriffen.

- 124 b) Die Berufung greift auch nicht die Annahme des Landgerichts an, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen die Einrichtung zum automatischen Auswählen aus einer im dem Gerät gespeicherten Tabelle (Teil des Merkmals 8.6. und 1.7) erfolgt. Davon ist auch in der Berufungsinstanz auszugehen. Das Landgericht hat seiner Entscheidung zugrunde gelegt, dass die Klägerin wirksam (und nicht ins Blaue hinein) behauptet hat, die druckwertabhängigen Zeit(dauer)werte würden in einer im jeweiligen Steuergerät hinterlegten Tabelle abgespeichert und die Beklagte habe die klägerische Behauptung nicht wirksam bestritten. Zu Recht und ohne dass dies von der Berufung der Beklagten angegriffen wird, hat das Landgericht daraufhin angenommen, der Vortrag der Klägerin sei daher als zugestanden anzusehen (§ 138 Abs. 3 ZPO).
- 125 c) Allein im Streit zwischen den Parteien steht daher die Frage des Verständnisses des Merkmals „[vorgegebene] Zeitdauerwerte“ und ob dieser Wert mit der letztlich einzustellenden „Zeitdauer der Druckgaspulse“ identisch sein muss, es also aus dem Schutzbereich der Lehre herausführt, wenn nicht die Gesamtöffnungszeit des Druckventils, sondern allein die Zeitdauer, in der das Ventil vollständig offen ist, als „Zeitdauerwert“ vorgehalten wird. Das Landgericht hat angenommen, es genüge, wenn der „Zeitdauerwert“ die Gesamtöffnungszeit des Druckventils als „Zeitdauer des Druckgaspulses“ repräsentiere. Dieses Verständnis bekämpfen die Beklagten mit ihrer Berufung ohne Erfolg.
- 126 aa) Dabei gehen die Parteien und das Landgericht davon aus, dass die „Zeitdauer des Druckgaspulses“ (genau) die Zeit vom Beginn des Öffnens bis zum vollständigen Schließen des Ventils umfassen muss (LGU S. 19 unten/20 oben). Es kann für den vorliegenden Rechtsstreit zugunsten der Beklagten als für sie vorteilhaft unterstellt werden, dass dem Merkmal dieses spezifische Verständnis zu entnehmen ist (vgl. hierzu: Urte. des Senats zwischen den Parteien v. 09.11.2022 - 6 U 182/21 S. 16 f.). Dies ist vorteilhaft für die Beklagten, denn ohne diese Annahme wäre dem Anspruch (im Gesamtzusammenhang) nur zu entnehmen, dass der Zeitdauerwert wiederum in zur Einstellung von im Ergebnis geeigneten, als Zeitdauer der Druckgasimpulse bezeichneten Zeitintervallen auswählbar und einstellbar sein müsse. Dann bestünde schon gar kein Grund für ein Verständnis der beanspruchten Lehre nach den Beklagten, wonach der Zeitdauerwert im Sinne des Merkmals 1.7 genau die Zeit vom Beginn des Öffnens bis zum vollständigen Schließen des Ventils angeben müsste.
- 127 bb) Das Landgericht ist bei der Bestimmung des Schutzbereichs ohne Verletzung des Rechts zu dem Ergebnis gelangt, dass die einzustellenden vorgegebenen Zeitdauerwerte nicht identisch mit der Zeitdauer des Druckgaspulses sein müssen.
- 128 (1) Während der Druckwert als Parameter über die Einrichtung nach Merkmal 8.5 vom Nutzer veränderlich einstellbar ist (Abschnitt [0013]), soll - so das Landgericht - die Zeitdauer der Druckgaspulse als Parameter mittels der Einrichtung nach Merkmal 8.6 „automatisch“ ausgewählt und eingestellt werden, und zwar abhängig vom Druckwert (Merkmal 8.7 i.V.m. Merkmal 1.7: „entsprechend den eingestellten Druckwerten“). Zutreffend weist das Landgericht darauf hin, dass dann, wenn ein Druckwert verändert wird, das Gerät die Einstellung der Zeitdauer selbstständig durchführt (vergleiche Abschnitt [0022]). Für diesen Automatismus der vom eingestellten Druckwert abhängigen Einstellung der Zeitdauer werden nach der Lehre des Klagepatents optimale oder geeignete Zeitdauerwerte für jeweilige Druckwerte vorgegeben, d. h. festgelegt und in der Einrich-

tung des Geräts zur Auswahl vorgehalten. Wie die Festlegung der Zeitdauerwerte erfolgt, stellt das Klagepatent – wie das Landgericht ausführt – ins fachmännische Können und Belieben.

- 129 (2) Zutreffend hat das Landgericht dabei ausgeführt, dass der Anspruchswortlaut nicht die gegenteilige Annahme der Beklagten stützt. Der hier zugunsten der Berufung mit der Gesamtöffnungszeit gleichzusetzende Begriff der Zeitdauer der Druckgaspulse wird in Merkmal 1.7/8.6 gerade nicht verwendet. Vielmehr wird der abweichende Begriff der Zeitdauerwerte verwendet. Dies spricht zunächst eher dagegen, dass die Lehre auf eine Übereinstimmung der auswählbaren und einstellbaren Zeitdauerwerte mit der als Gesamtöffnungszeit verstandenen Zeitdauer beschränkt ist. Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang auf die Übereinstimmung des Begriffsbestandteils „Zeitdauer“ abstellen, erkennt der Fachmann, dass der Anspruchswortlaut zwischen den Begriffen Zeitdauerwert und Zeitdauer der Druckgaspulse unterscheidet, also zwei unterschiedliche Ausdrücke verwendet und schon deshalb der Schluss naheliegt, dass diese zwei Begriffe sich auf zwei unterschiedliche Gegenstände beziehen. Die bloße Übereinstimmung in einem Teil des Wortes genügt nicht. Die Annahme der Beklagten, dass wegen des übereinstimmenden Wortbestandteils Zeitdauer darauf geschlossen werden könne, dass der vorgegebene Zeitdauerwert, so ausgewählt und eingestellt werden müsse, dass die Zeitdauer der Druckgaspulse diesem Wert entspricht, trifft daher nicht zu.
- 130 (3) Auch die Beschreibung des Klagepatentes stützt das Verständnis der Beklagten nicht. In der Beschreibungsstelle in Abschnitt [0015] wird der Zusammenhang zwischen dem Zeitdauerwert und dem Druck erläutert, also der technische Zusammenhang zwischen Druck und Zeit bei der Steuerung eines Ventils. Auch werden die Nachteile bei zu kurzen oder zu langen Zeitdauern bzw. Pulszeiten//Pulsdauern erläutert. Ein Zusammenhang zwischen der Zeitdauer der Druckgaspulse und der Zeitdauerwerte im Sinne des Verständnisses der Beklagten lässt sich den Beschreibungsstellen jedoch nicht entnehmen. Entgegen der Ansicht der Beklagten entnimmt der Fachmann den Ausführungen in Abschnitt [0015] ff. und auch in Abschnitt [0019] nicht, dass die anspruchsgemäßen Zeitdauerwerte der einzustellenden Zeitdauer der Druckgaspulse entsprechen müssten. Die Beschreibung des Ausführungsbeispiels in Abschnitt [0034] kann den nach seinem Wortsinn weiter gefassten Patentanspruch nicht auf das Ausführungsbeispiel beschränken; allein aus in der Beschreibung (und/oder Zeichnungen) behandelten Ausführungen darf nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden (BGH GRUR 2008, 779 Rn. 33 – Mehrgangnabe). Solche Ausführungen erlauben regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGHZ 172, 88 – Ziehmaschinenzugeinheit). Für ein anderes Verständnis gibt es vorliegend keine Anhaltspunkte.
- 131 (4) Auch das technisch-funktionale Verständnis der Merkmale stützt nicht die Auffassung der Beklagten. Anhaltspunkte für das einengende Verständnis, nach dem der vorgegebene Zeitdauerwert genau identisch mit der Zeitdauer des Druckgaspulses sein müsse, können technisch-funktional nicht begründet werden:
- 132 Das Klagepatent befasst sich mit einem Verfahren bzw. einer das Verfahren verwirklichenden Vorrichtung, die in Abhängigkeit von dem vom Benutzer eingestellten Druckwert automatisch Zeitdauerwerte auswählt und einstellt, mit denen das Ventil angesteuert wird. Im Ergebnis ergibt sich hieraus eine bestimmte Öffnungszeit des Ventils, während der Druckgaspuls aufrechterhalten bleibt, was nach dem Sprachgebrauch des Kla-

gepatentes die Zeitdauer der Druckgaspulse darstellt. Die Festlegung der Zeitdauerwerte stellt das Klagepatent in das Können und Belieben des Fachmanns. Die Werte können nach dem Klagepatent unter anderem vom geometrischen Aufbau des jeweiligen Geräts aber auch von den verwendeten Schaltventilen abhängen (Abschnitt [0015], [0020]). Nach der Beschreibung lassen sich die geeigneten Werte annähernd empirisch ermitteln, wobei eine begrenzte Genauigkeit tragbar sein soll (Abschnitt [0020]). Zutreffend führt das Landgericht (LGU 21, 3. Absatz) aus, dass angesichts der Umstände, dass die Frage, wie die Druckventile angesteuert werden sollen, in das Können und Belieben des Fachmanns gestellt ist und Ungenauigkeiten hingenommen werden können, die Einrichtung zum automatischen Auswählen und Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse technisch-funktional nicht zwingend so ausgestaltet sein muss, dass ein Zeitdauerwert eingestellt und ausgewählt wird, der die Öffnungs- und Schließzeit des jeweils verwendeten Druckventils mitumfasst. Der Fachmann erkennt, dass es je nach Ansteuerung nicht erforderlich ist, einen solchen Zeitdauerwert zu verwenden, um die Gesamtöffnungszeit zutreffend einzustellen. Vielmehr kann – wie bereits das Landgericht ausgeführt hat – es je nach Ventilsteuerungen genügen, als Wert nur die Zeit der vollständigen Ventilöffnung vorzugeben und im Einstellungsverfahren anzuwenden. Soweit die Beklagten ausführen, dass die Öffnungs- und Schließzeiten des Ventils in Abhängigkeit von dem anliegenden Druck variieren, steht dies diesem technisch-funktionalen Verständnis nicht entgegen. Diese Abhängigkeit kann der Fachmann bei der in sein Können und Belieben gestellten Festlegung der Zeitdauerwerte, die auch auf empirische Ermittlungen beruhen können, berücksichtigen.

- 133 (5) Soweit die Beklagten das von ihnen vertretene fachmännische Verständnis der Lehre des Klagepatents unter Sachverständigenbeweis stellen, ist kein Sachverständigengutachten einzuholen. Die Auslegung eines Patentbesitzes ist eine Rechtsfrage, die vom Tatrichter eigenständig vorzunehmen ist und nicht dem Sachverständigen überlassen bleiben darf (BGHZ 164, 261 Rn. 19 – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 Rn. 18 – Kettenradanordnung; BGHZ 172, 312 Rn. 38 – Zerfallszeitmessgerät; BGH GRUR 2010, 317 Rn. 25 – Kettenradanordnung II; BGHZ 186, 90 Rn. 15 – Crimpwerkzeug III). Der ständig mit Patentstreitsachen befasste Senat bedarf auch nicht sachverständiger Hilfe für das Verständnis der die Grundlage der Auslegung bildenden und im Patentanspruch verwendeten Begriffe. Die technischen Grundlagen des Klagepatents stehen zwischen den Parteien überdies nicht im Streit.
- 134 d) Die Berufung greift auf der Grundlage dieser vorgenannten Auslegung des Klagepatentes die Annahme der unmittelbaren und der mittelbaren Patentverletzung durch das Landgericht (LGU Seite 21 und LGU Seite 23) nicht im Einzelnen an. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts wird daher verwiesen.
- 135 3. Die Berufung greift darüber hinaus die Annahme des Landgerichts, eine Verjährung der Ansprüche sei nicht eingetreten, nicht an. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts (LGU Seite 24-26) wird verwiesen.
- 136 4. Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen – bis auf den Umfang der Verurteilung zur Vernichtung – die vom Landgericht der Klägerin zugesprochenen Ansprüche.
- 137 a) Auch insoweit greift die Berufung die der Klägerin zugesprochenen Ansprüche dem Grunde und dem Umfang nach (zu Recht) nicht an. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts (LGU Seite 26 bis 30) wird – soweit zum Nachteil der Beklagten er-

kannt und daher in die Berufungsinstanz gelangt – unter dem Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen zur Vernichtung verwiesen. Bei der mittelbaren Patentverletzung sind auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht. Für die Beklagten ist es – wie das Landgericht ausführt – offensichtlich, dass diese Steuergeräte und die Handstücke entsprechend der Bewerbung und Darstellung in Produktbroschüren und auf Produktseiten zur Verwendung in den Kombinationen der angegriffenen Ausführungsformen geeignet sind, vom Abnehmer danach als patentgemäßes Erzeugnis hergerichtet werden können und danach vom Abnehmer zum patentgemäßen Gebrauch (im Inland) bestimmt werden.

- 138 b) Hinsichtlich der Vernichtung ändert der Senat auf die Berufung der Beklagten Ziff. 2 und 3 unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung der Beklagten die Verurteilung zur Vernichtung durch das Landgericht dahin ab, dass diese nur im Umfang des Hilfsantrags der Klägerin aufrechterhalten wird. Die Abänderung erfolgt aufgrund des neuen Vortrags der Beklagten zur Frage der Verhältnismäßigkeit der Vernichtung in der Berufungsinstanz.
- 139 aa) Die Verurteilung des Landgerichts zur Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform ist im Grundsatz aufrechtzuerhalten.
- 140 Der Vortrag, die Beklagten böten „mittlerweile“ nur noch abgeänderte Ausführungsformen an und sie hätte „daher“ die angegriffenen Ausführungsform in der angegriffenen Ausgestaltung „nicht mehr“ in ihrem Besitz oder Eigentum, ist unsubstantiiert und unbeachtlich (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., Kap. D Rn. 977). Ein Besitzverlust ist – sofern nicht aus sonstigen Gründen auf der Hand liegend – vom Beklagte zumindest nachvollziehbar zu machen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. Juli 2020 - 2 U 31/19, juris Rn. 150 mwN). Die Verknüpfung des Vortrages des derzeitigen (abgeänderten) Angebotes mit dem Besitz und Eigentum an bisherigen (angegriffenen) Ausführungsformen mit „deshalb“ ist unklar. Hierauf hat der Senatsvorsitzende in der mündlichen Verhandlung hingewiesen. Auch wenn die Klägerin diesen Vortrag nicht bestritten hat, ist er schon auf der Ebene der Schlüssigkeit unsubstantiiert. Es liegt außerhalb des Kenntnisbereichs der Klägerin, ob, wann und inwieweit sich die Beklagten der einmal bei ihnen vorhandenen angegriffenen Ausführungsformen entledigt hat (Grabinski/Zülch/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl., § 140a Rn. 6b). Deshalb obliegt es dem Verletzer aufgrund sekundärer Darlegungslast, in erheblicher Art und Weise darzutun, dass trotz zuvor bestehenden Besitzes und/oder Eigentums nunmehr weder Besitz noch Eigentum bei ihm vorhanden sind. Das schlichte Behaupten, jetzt keinen Besitz und/oder Eigentum mehr zu haben (weil nunmehr eine abgewandelte Ausführungsform angeboten werde), reicht hierfür nicht aus. Vielmehr müssen substantiiert konkrete Tatsachen vorgetragen werden, aus denen sich ergibt, dass und durch welches Geschehen entweder der Besitz und/oder das Eigentum vollständig aufgegeben wurde (Kühnen aaO) oder wenigstens etwa weiterhin in Besitz befindliche Produkte bereits so weit abgeändert worden sind, dass deren darüber hinausgehende Vernichtung aus Gründen der Verhältnismäßigkeitsmäßig nicht mehr zu verlangen ist. An einem solchen Vortrag fehlt es im Streitfall von Seiten der Beklagten. Es ist unklar, ob und wann bislang auf Lager liegende, angegriffene Ausführungsformen durch ein Softwareupdate abgeändert wurden (was möglicherweise jeweils erst unmittelbar vor Auslieferung eines solchen in abgeänderter Form angebotenen Geräts geschieht) oder ob nur noch neu hergestellte Ausführungsformen im Besitz und/oder Eigentum der Beklagten auf Lager liegen und die bisherige Ausführungsform abverkauft wurde.

- 141 Danach kommt es nicht mehr darauf an, ob der Einwand der Beklagten schon deshalb in Bezug den Vernichtungsanspruch dem Grunde nach unerheblich ist, weil dieser – unabhängig vom derzeitigen Besitz – schon mit Blick auf solche (noch unveränderte) Verletzungsgegenstände fortbestehen mag, die durch einen Rückruf künftig in Besitz der Beklagten gelangen können, damit der Verletzte insoweit nicht auf eine neues Erkenntnisverfahren angewiesen ist (so Grabinski/Zülch/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl., § 140a Rn. 6c mwN; aA OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. Juli 2020 - 2 U 31/19, juris Rn. 150 mwN).
- 142 bb) Eine Vernichtung kann allerdings nicht verlangt werden, wenn sie im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Dies anzunehmen kommt insbesondere in Betracht, wenn der rechtswidrige Zustand des Erzeugnisses auf andere Weise – wie z.B. durch einen Umbau – als durch die vollständige Vernichtung beseitigt werden kann (vgl. auch Grabinski/Zülch/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl., § 140a Rn. 8d, dort als „mildere Maßnahme“ bezeichnet; Senat Urt. v. 27.01.2016 – 6 U 83/10 (11), BeckRS 2016, 14987 Rn. 98 unter Bezugnahme auf die angegriffene Entscheidung LG Mannheim, Urt. v. 04.05.2010 – 2 O 142/08 JurisRn. 327 – zusätzliche Anwendungssoftware). Im Rahmen der Gesamtabwägung sind dabei aber nicht nur die Belange des Verletzers, sondern auch die Interessen des (davon verschiedenen) Eigentümers sowie der Gesichtspunkt der Generalprävention und der mit der Vernichtung beabsichtigten Sanktionierung in Betracht zu ziehen (vgl. [zu § 18 Abs. 3 MarkenG] BGH, Urt. v. 11.10.2018 – I ZR 259/15, JurisRn. 21 – Curapor). Eine andere Folgenbeseitigungsmöglichkeit und/oder ein geringes Verschulden bedeutet noch nicht automatisch, dass die Vernichtung unverhältnismäßig wäre. Vielmehr sind alle Erwägungen in die Gesamtabwägung mit einzubeziehen (Kühnen aaO Rn. 984).
- 143 Im Streitfall machen die Beklagten geltend, sie böten mittlerweile eine abweichende Ausführungsform an, bei der anstelle der Verwendung einer Tabelle iSd Merkmale 8.6./1.7) eine Funktion in der Steuerungssoftware der Geräte vorliege, die bewirke, dass der gerade benötigte Zeitdauerwert in dem Moment – und zwar jedes Mal wieder neu – berechnet werde, in dem er benötigt wird. Sie macht geltend, diese von der Lehre des Klagepatents (in der aufrechterhaltenen Fassung) abweichende Lösung könne von den Beklagten in den angegriffenen Ausführungsformen „ohne weiteres mittels eines Software-Updates der Steuerung implementiert werden und der Endkundenpreis der angegriffenen Gesamtvorrichtung“ liege „über 10.000 €.“
- 144 Dieser Vortrag ist prozessual beachtlich: Unschädlich ist, dass er nicht innerhalb der Berufungsbegründungsfrist iSd § 520 Abs. 2 ZPO geführt wurde. Denn die Beklagten haben mit ihrer Berufung die Annahme der Patentverletzung durch das Landgericht und damit auch – wenn auch nicht im Einzelnen ausgeführt – die sich durch die Verletzung ergebenden und vom Landgericht zugesprochenen Folgeansprüche angegriffen. Eine Verspätung des Vortrages iSd § 531 Abs. 2 ZPO) kann, auch wenn er neu ist – obwohl nichts dafür ersichtlich ist, warum der Vortrag angesichts der beschränkten Geltendmachung des Klagepatents nicht bereits in erster Instanz oder jedenfalls ab der Abänderung der angegriffenen Ausführungsformen (der in der mündlichen Verhandlung vom Beklagtenvertreter mit „Sommer 2021“ angegeben wurde) geführt worden ist – nicht angenommen werden, da der Tatsachenvortrag der Beklagten nicht bestritten ist (Zöller/Heßler, ZPO, 34. Aufl. § 531 Rn. 20).
- 145 Unter Abwägung aller Umstände hält der Senat es wegen der einerseits leicht durch ein Software-Update zu implementierenden klagepatentfreien Lösung (ohne Verwirklichung

der vom Patent in den Merkmalen 8.6 und 1.7 geforderten Auswählen der Werte aus einer Tabelle), andererseits dem erheblichen Wert der angegriffenen Gesamtvorrichtung iHv über 10.000 €, bei einem durchschnittlichen Verschulden und der (im zuletzt aufrechterhaltenen und von der Klägerin von Anfang an geltend gemachten) ausreichenden Generalprävention und Sanktion bei dem konkreten Klagepatent für unverhältnismäßig, die angegriffenen Gegenstände durch Zerstörung zu vernichten. Es ist vielmehr für den Zweck ausreichend, aber auch notwendig und zumutbar, diese im Wege des Software-Updates – entsprechend dem Hilfsantrag der Klägerin – zum Zweck der Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform in diesem Sinne „umzubauen“.

- 146 cc) Auch, wenn die Beklagten dies nach ihrem Vortrag („Eine vollständige Vernichtung bzw. Rückruf sind in einem solchen Fall (...) unverhältnismäßig“) offenbar anders sehen, ist damit noch nicht gesagt, dass diese Einschränkung im Ausspruch der Rechtsfolge der Vernichtung sich auch auf den Rückruf und damit auf die zurückgerufenen Geräte bezieht. Zutreffend ist allerdings, dass der Rückrufanspruch auch dazu dient, Verletzungsgegenstände, die den Betrieb des Verletzers bereits verlassen haben und deswegen – mangels aktuellem Eigentum/Besitzes – dem Vernichtungsanspruch (jedenfalls nach der umstrittenen Ansicht des OLG Düsseldorf, s.o.) nicht mehr unterliegen, zurückzuholen, um den (nach der Auffassung von Grabinski/Zülch/Tochtermann, s.o.) fortbestehenden Vernichtungsanspruch zu erfüllen oder (nach der Gegenmeinung) nunmehr jedenfalls die Vernichtungsvoraussetzungen wieder zu begründen und den Anspruch ggf. in einem weiteren Erkenntnisverfahren durchzusetzen (vgl. Kühnen aaO Rn. 1021).
- 147 Dass dem Verletzer statt der Vernichtung im Sinne der Zerstörung ein Umbau (hier Software-Update) der Verletzungsgegenstände zu einer patentfreien Konstruktion gestattet wird, besagt noch nicht, dass dieselbe Einschränkung auch beim Rückruf generell berechtigt wäre und vorzunehmen ist. Es kann vielmehr auch dann, wenn bereits eine Veränderung eines Teils der Gesamtvorrichtung irreversibel aus der Patentverletzung herausführt, gleichwohl der Anspruch unbeschränkt bestehen, wenn gerade dessen patentgemäße Ausgestaltung der Grund für den Verkauf des Gegenstands gewesen ist und der Verletzer dann den Kundenstamm, den er maßgeblich der Patentverletzung verdankt, sich durch die Lieferung der Ausweichtechnik erhalten würde (vgl. hierzu Kühnen aaO Rn. 1031 und 1034). Daran aber fehlt es im Streitfall. Vielmehr gilt hier auch für diese Gegenstände die im Rahmen der Vernichtung ausgesprochene Einschränkung. Denn die Beklagten haben – ohne dass dem die Klägerin entgegengetreten wäre – vorgetragen, dass das Vorsehen einer Tabelle für das Einstellen der Zeitdauer der Druckgaspulse in der Steuerungssoftware der angegriffenen Ausführungsformen für deren Abnehmer nicht bekannt und auch nicht feststellbar war. Das Vorhandensein der Tabelle konnte daher – wie die Beklagten zu Recht ausführen – für die Abnehmer kein Entscheidungskriterium für die Auswahl der angegriffenen Ausführungsform sein. Wenn den Abnehmern dieser Umstand aber gar nicht bekannt und es für diese kein Entscheidungskriterium für den Kauf bei den Beklagten war, kann der Senat auch nicht davon ausgehen, dass die Beklagten den Kundenstamm aufgrund der Patentverletzung erlangt haben und sich diesen mit dem bloßen Umbau statt der Zerstörung der zu vernichtenden Gegenständen erhalten.
- 148 Dieses Ergebnis ist auch nicht mit Blick auf die geschützten Interessen des Verletzten unbillig. Denn der Chance der Beklagten, die Einkünfte aus den patentverletzenden Geschäften durch bloße Abänderung der an die Abnehmer gelangten Verletzungsprodukte aufrechtzuerhalten, – und dementsprechend der Beeinträchtigung etwa dem Patentin-

haber zu Gute kommender Absatzchancen – stehen die Verpflichtung der Beklagten und dementsprechend der Anspruch der Klägerin zu einem nach dem Verletzergewinn berechenbaren Schadensersatz gegenüber. Bei dessen Bestimmung ist der Umstand unbeachtlich, dass der Verletzer bereits im Verletzungszeitraum (später tatsächlich benutzte) patentfreie Alternativprodukte hätte produzieren können und damit ebenfalls den Gewinn erzielt hätte (BGHZ 194, 194 Rn. 34 f - Flaschenträger).

- 149 Der Senat hat die Vernichtung im Wege des „Umbaus“ nur durch Herausgabe an den Gerichtsvollzieher und der Vornahme der Handlung bei ihm und unter dessen Aufsicht – unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung – tenoriert, um auf diesem Wege abzusichern, dass die patentverletzenden Gegenstände nicht wieder in den Verkehr gelangen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl. Kap. D Rn. 991).
- 150 c) Im Streitfall ist schließlich der Rückruf selbst – was die Beklagten auch nicht geltend machen – nicht unverhältnismäßig. Ob er unverhältnismäßig wäre, wenn die zurückgerufenen Gegenstände im Sinne der Zerstörung vernichtet werden müssten, kann dahinstehen. Schon der Rückrufantrag spezifiziert die damit begehrte Handlung dahingehen nicht. Die Rückrufflicht ist vorliegend auch nicht materiell-rechtlich dahin qualifiziert, dass sie einen Hinweis auf eine beabsichtigte vollständige Vernichtung umfassen müsste. Denn eine solche werden die Beklagten auch bei durch Rückruf zurückerlangten Gegenständen wie ausgeführt nicht schulden.
- 151 5. Eine Aussetzung des Verfahrens kommt nicht in Betracht, das Einspruchsverfahren ist abgeschlossen.
- 152 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Abänderung der vom Landgericht ausgesprochenen Verurteilung, in deren Folge der Vernichtung statt durch Zerstörung der angegriffenen Ausführungsform durch „Umbau“ (Software-Update) nachgekommen werden kann, stellt eine Zuvielforderung der Klägerseite dar, die verhältnismäßig geringfügig ist, und keine oder nur geringfügig höheren Kosten veranlasst hat. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO. Gründe, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.