

Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
verkündet am 14. Januar 2025
betreffend EP 3 466 498 B1

LEITSÄTZE:

1. Ist eine Vorrichtung im angebotenen bzw. vertriebenen Zustand noch nicht geeignet, von sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs Gebrauch zu machen, weil es zunächst noch der Aktivierung bestimmter Funktionen durch den Abnehmer bedarf, muss sich der vermeintliche Verletzer das Verhalten seiner Abnehmer dann zurechnen lassen, wenn er diese zu einer solchen Aktivierung anleitet oder wenn er eine solche abnehmerseitige Aktivierung in dem Wissen, dass eine solche stattfinden wird, bewusst ausnutzt.
2. Die Vernichtung soll den Eintritt oder Wiedereintritt der Erzeugnisse in den Markt zuverlässig verhindern. Die Möglichkeit einer softwarebasierten Deaktivierung einer bestimmten, für die Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre notwendigen Funktion kann nur dann gegen eine Vernichtung sprechen, wenn sichergestellt wäre, dass die angegriffene Ausführungsform beim Einsatz einer solchen Lösung nicht erneut in einen patentverletzenden Zustand versetzt werden kann.
3. Art. 80 EPGÜ stellt es in das Ermessen des Gerichts, ob es eine solche Veröffentlichung gestattet oder nicht. Damit eine solche Anordnung ergehen kann, muss das Interesse des Klägers an der Veröffentlichung die notwendigen Folgen einer Solchen für den Beklagten überwiegen. Im Regelfall kommt eine solche Veröffentlichung nur in Betracht, wenn der Schutz des Klägers nicht bereits durch andere Maßnahmen gewährleistet ist.

SCHLAGWÖRTER:

unmittelbare Patentverletzung; mittelbare Patentverletzung; Neuheit; erfinderische Tätigkeit; Vernichtung; Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen; Gestattung der Veröffentlichung der Entscheidung

KLÄGERIN:

Ortovox Sportartikel GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Christian Schneidermeier, Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen,

vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanzlei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: kiefer@katheraugenstein.com

mitwirkend: Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei Hofstetter, Schurack & Partner, Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,

BEKLAGTE:

1. **Mammut Sports Group AG**, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz,

2. **Mammut Sports Group GmbH**, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter Mammut-Basencamp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutschland,

vertreten durch: Rechtsanwalt Oliver Jan Jüngst, Rechtsanwalt Dr. Moritz Schroeder, Rechtsanwalt Dr. Alexander Bothe, Kanzlei Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: oliver.jan.juengst@twobirds.com

mitwirkend: Patentanwalt Dr. Dr. Fabian Leimgruber, Sozietät Thomann Fischer, Elisabethenstraße 30, CH-4010 Basel,

STREITPATENT:

Europäisches Patent Nr. EP 3 466 498 B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese wurde verkündet unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter, der rechtlich qualifizierten Richterin Dr. Thom, des rechtlich qualifizierten Richters Dr. Schober sowie des technisch qualifizierten Richters Dr. Wismeth.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

MÜNDLICHE VERHANDLUNG: 26. November 2024

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer Verletzung des europäischen Patents EP 3 466 498 B1 (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch.

Das Streitpatent wurde am 9. Oktober 2017 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 10. April 2019. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents wurde am 4. Dezember 2019 veröffentlicht. Das Streitpatent steht derzeit unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich in Kraft. Die Klägerin hat in Bezug auf das Streitpatent kein Opt-out erklärt.

Gegen die Erteilung des Streitpatents wurde kein Einspruch eingelegt. Jedoch hat die Beklagte zu 1) den schweizerischen Teil des Streitpatents mit einer Nichtigkeitsklage vom 11. Juli 2023 (Prozessnummer: 02023_012) angegriffen. Hinsichtlich des Inhalts dieser Nichtigkeitsklage wird auf die Anlagen KAP 15 bis KAP 28 im vorausgegangenen Eilverfahren sowie auf das Anlagenkonvolut BB 1 Bezug genommen. Eine Entscheidung des Bundespatentgerichts der Schweiz über diese Nichtigkeitsklage steht noch aus. Hinsichtlich des Inhalts des im Verfahren vor dem Schweizerischen Bundespatentgericht vorliegenden Fachrichtervotums vom 4. November 2024 wird auf die Anlage KAP 24 verwiesen.

Das Streitpatent stellt ein „Lawinen-Verschütteten-Suchgerät“ (nachfolgend: LVS) unter Schutz. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt formuliert:

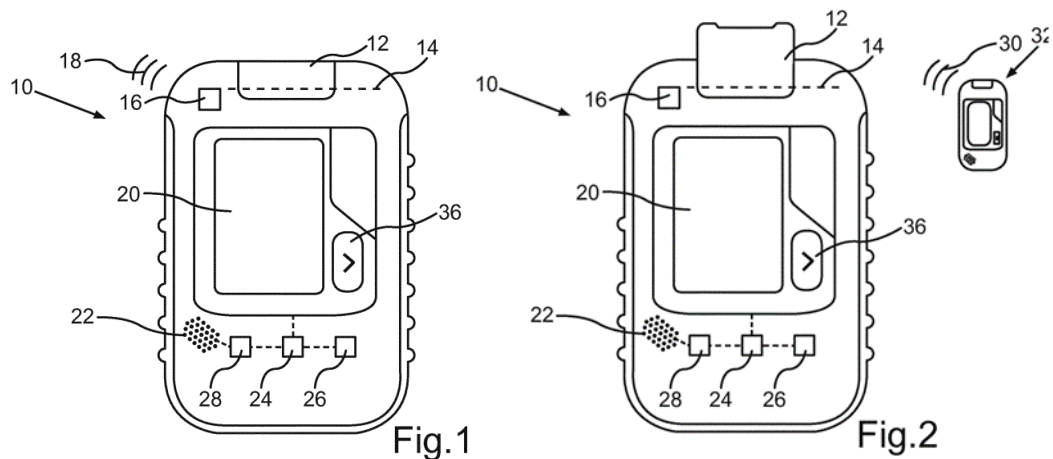
„Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, mit einer Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18), einer Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30) von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32), und mit einer Steuerungseinrichtung (24) zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers (22), wobei die Steuerungseinrichtung (24) dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher (22) zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern, wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) den wenigstens einen Lautsprecher (22) aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher (22) dazu ausgebildet ist, wenigstens ein Tonsignal auszugeben, **dadurch gekennzeichnet, dass** das wenigstens ein(e) Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, wobei die Steuerungseinrichtung (24) dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.“

Daneben schützt das Streitpatent in Patentanspruch 13 ein „Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts“, das wie folgt ausgestaltet ist:

„Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10), welches eine Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18) aufweist, und eine Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30), welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) ausgegeben wird, bei welchem eine Steuerungseinrichtung (24) des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10) wenigstens einen Lautsprecher (22) ansteuert, wobei die Steuerungseinrichtung (24) den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher (22) zumindest eine Sprachnachricht ausgibt, wobei der wenigstens eine Lautsprecher (22) von der Steuerungseinrichtung (24) in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) den wenigstens einen Lautsprecher (22) aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher (22) wenigstens ein

Tonsignal ausgibt, **dadurch gekennzeichnet, dass** das wenigstens ein(e) Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, wobei die Steuerungseinrichtung (24) den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.“

Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 erläutern die technische Lehre des Streitpatents anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Während sich das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) in Figur 1 in einem Sendemodus befindet, arbeitet es in Figur 2 in einem Empfangsmodus. In diesem Fall befindet sich ein weiteres Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in einem Sendemodus.



Hinsichtlich der Formulierung der lediglich im Rahmen von „insbesondere, wenn“-Anträgen geltend gemachten Unteransprüche 3, 6, 9 und 11 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Klage richtet sich die Klägerin gegen das Angebot und den Vertrieb des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts „Barryvox S2“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), welches aus der nachfolgend eingeblendeten Abbildung ersichtlich ist:



Die Beklagte zu 1) stellte die angegriffene Ausführungsform in der Zeit vom 8. Oktober 2023 bis zum 13. Oktober 2023 auf der Messe „ISSW“ in Bend, Oregon (USA), aus, wo es von Mitarbeitern der Klägerin untersucht wurde. Anfang November 2023 erhielt die Klägerin den Hinweis eines Händlers, dass die angegriffene Ausführungsform für das Jahr 2024 über die B2B-Plattform des Konzerns der Beklagten vorbestellt werden kann. Ausweislich der auf dieser Plattform zu findenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Beklagte zu 2) für Angebote und Lieferungen in die

Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich verantwortlich. Hinsichtlich des weiteren Inhalts der Plattform wird auf die Anlage KAP 9 Bezug genommen.

Des Weiteren war die Beklagte zu 1) auf der Messe „ISPO Munich 2023“, die in der Zeit vom 28. November 2023 bis zum 30. November 2023 in München stattfand, als Mitausstellerin präsent. Auch auf dieser Messe wurde die mit dem „ISPO Award 2023“ ausgezeichnete angegriffene Ausführungsform ausgestellt.

Nachdem die Klägerin die Beklagten mit Schriftsatz vom 28. November 2023 (Anlage KAP 12) erfolglos abgemahnt hatte, hat sie bei der Lokalkammer Düsseldorf mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2023 die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ex-parte beantragt. Daraufhin hat die Lokalkammer Düsseldorf den Beklagten mit einer ex-parte Anordnung vom 11. Dezember 2023 (UPC_CFI_452/2023; ACT_589655/2023; ORD_592936/2023) sinngemäß aufgegeben, das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich zu unterlassen. Zugleich hat die Lokalkammer Düsseldorf den Beklagten für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses Unterlassungsgebot ein (ggf. wiederholtes) und an das Gericht zu zahlendes Zwangsgeld von bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen, wie beispielsweise Angeboten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR pro Tag angedroht. In Ergänzung dazu hat die Lokalkammer Düsseldorf den Beklagten weiter aufgegeben, die streitgegenständlichen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte bzw. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind, an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.

Auf einen Prüfungsantrag der Beklagten (App_4074/2024) hat die Lokalkammer Düsseldorf die Anordnung einstweiliger Maßnahmen am 9. April 2024 (ORD_13918/2024) aufrechterhalten und den Beklagten aufgegeben, der Klägerin vorläufig Kosten in Höhe von 33.375,70 EUR zu erstatten.

Eine hiergegen gerichtete Berufung wies das Berufungsgericht am 25. September 2024 (UPC_CoA_182/2024; APL_21143/2024; ORD_44387/2024) zurück.

Die Beklagten bieten das „Barryvox S2“ derzeit mit dem Hinweis an, die Sprachsteuerung sei unter anderem derzeit in Deutschland und Österreich nicht verfügbar. Bei diesen Geräten kann die Sprachsteuerung erstmalig nur über die „Barryvox App“ aktiviert werden. Hierzu stellt der Nutzer eine Verbindung zwischen der „Barryvox App“ und dem „Barryvox S2“ her. Dafür muss auf dem die „Barryvox App“ ausführenden Gerät, wie etwa einem Smartphone, gleichzeitig die Standortverfolgung aktiviert werden. Über diese Standortverfolgung wird überprüft, ob sich der Benutzer bei Aktivierung der Sprachsteuerung in einem Land aufhält, in welchem die Sprachsteuerung nicht verfügbar sein soll (etwa in der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich). Wurde die Sprachsteuerung allerdings einmal im Ausland aktiviert, kann sie zumindest vorübergehend auch in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich eingesetzt werden.

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Klage:

Die Klägerin beantragt,

- I. festzustellen, dass die Beklagten das Europäische Patent 3 466 498 verletzt haben;
- II. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen, mit zumindest

einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,

einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,

und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers,

wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern,

wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher dazu ausgebildet ist, wenigstens ein Tonsignal auszugeben,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird;

(unmittelbare Verletzung Anspruch 1)

2. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich

anzubieten und/oder zu liefern,

wobei das Verfahren zumindest folgendes umfasst:

eine Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,

eine Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals, welches

von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ausgegeben wird,

bei welchem eine Steuerungseinrichtung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts wenigstens einen Lautsprecher ansteuert,

wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart ansteuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher zumindest eine Sprachnachricht ausgibt,

wobei der wenigstens eine Lautsprecher von der Steuerungseinrichtung in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher wenigstens ein Tonsignal ausgibt,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird;

(mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs 13)

III. die Beklagten zu verurteilen, auf ihre Kosten

1. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, oben unter Nr. II. genannten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben;
2. die unter Nr. II. genannten und seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den vom Einheitlichen Patentgericht gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse 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 Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind;
3. die unter Nr. II. bezeichneten, seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrachten

Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, wobei insbesondere die folgenden Maßnahmen zu ergreifen sind:

- a) die Beklagten haben alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Standorte und die Besitzer über die unter Nr. II. bezeichneten Erzeugnisse zu ermitteln;
- b) soweit die Beklagten selbst rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Nr. II. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen die rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Erzeugnisse in den unmittelbaren Besitz der Beklagten gelangen und dort verbleiben;
- c) soweit die Beklagten weder rechtliche noch tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Nr. II. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen sie alle rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die Personen, die Ansprüche auf Herausgabe oder Vernichtung gegen die Inhaber der Verfügungsgewalt der Erzeugnisse inne haben, zur Geltendmachung dieser Ansprüche veranlassen und/oder diese Personen bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen;

IV. die Beklagten zu verurteilen,

- 1. der Klägerin in einer für jeden Monat des Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 4. Dezember 2019 Auskunft über die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse zu erteilen über
 - a) den Ursprung und die Vertriebswege der genannten Erzeugnisse;
 - b) die ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und Preise, die für die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse gezahlt wurden;
 - c) die Identität aller an dem Vertrieb der unter Nr. II. genannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
- 2. der Klägerin ihre Bücher zum Nachweis der gemäß Nr. IV.1. gemachten Angaben zuzüglich der Angaben zum erzielten Gewinn offen zu legen, indem sie für jeden Monat eines Kalenderjahres und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, folgende Unterlagen zur Verfügung stellt:
 - a) Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der einzelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebotsmengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Erzeugnisse aufschlüsselt;
 - b) Nachweise über die durchgeführte Werbung einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten, wobei sie die durchgeführte Werbung nach

Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebsgebiet aufschlüsselt;

- c) Nachweise über die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen aufgeschlüsselt;
- d) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die Beklagten bei der Berechnung ihrer Gewinne berufen;

deren Richtigkeit von einem vom Kläger benannten, vereidigten Wirtschaftsprüfer auf Kosten des Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschaftsprüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus dem Kläger gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist;

hilfsweise:

- 2. der Klägerin zum Nachweis der gemäß Nr. IV.1. gemachten Angaben zuzüglich der Angaben zum erzielten Gewinn folgende Unterlagen für jeden Monat eines Kalenderjahrs und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, zur Verfügung zu stellen:

- a) Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der einzelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebotsmengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Erzeugnisse aufschlüsselt;
- b) Nachweise über die durchgeführte Werbung einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten, wobei sie die durchgeführte Werbung nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebsgebiet aufschlüsselt;
- c) Nachweise über die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen aufgeschlüsselt;
- d) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die Beklagten bei der Berechnung ihrer Gewinne berufen;

deren Richtigkeit von einem von der Klägerin benannten, vereidigten Wirtschaftsprüfer auf Kosten des Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschaftsprüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist;

- V. der Klägerin zu gestatten, auf Kosten der Beklagten, die Entscheidung ganz oder teilweise in den folgenden öffentlichen Medien bekannt zu machen und zu veröffentli-

chen: für die Bundesrepublik Deutschland in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie in der Zeitung Handelsblatt; für die Republik Österreich in der Zeitung Der Standard;

- VI. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin als Gesamtschuldner jeden Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Nr. II. seit dem 4. Dezember 2019 entstanden ist oder zukünftig entstehen wird;
- VII. die Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin als Gesamtschuldner einen Betrag in Höhe 100.000,00 EUR als vorläufigen Schadenersatz zu zahlen;
- VIII. die Beklagten zu verurteilen, die Kosten und Auslagen des Verfahrens inklusive des Verfahrens über die Anordnung einstweiliger Maßnahmen zu tragen;
- IX. dass die Entscheidung wie folgt vollstreckt werden kann:

- 1. Die unter Nr. II.1 und II.2 genannten Verfügungen sind unmittelbar vollstreckbar.

Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung haben die Beklagten ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000,00 EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen wie beispielsweise Angeboten im Internet von bis zu 30.000,00 EUR zu zahlen.

- 2. Die unter Nr. III., Nr. IV., Nr. VII., Nr. VIII. genannten Anordnungen sind vollstreckbar,

nachdem die Klägerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstrecken beabsichtigt und nachdem die Mitteilung der Beklagten zugestellt wurde.

- 3. Nach dem Ablauf eines Zeitraums von 45 Tagen nach der Zustellung gemäß Nr. IX.2 haben die Beklagten im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen eine der unter Nr. III., Nr. IV., Nr. VII. und/oder Nr. VIII. genannten Anordnungen ein Zwangsgeld von bis zu 30.000,00 EUR pro Tag der Verzögerung an das Gericht zu bezahlen.

Hinsichtlich der Formulierung der „insbesondere, wenn“-Anträge wird auf die Klageschrift Bezug genommen.

Die Beklagten beantragen;

- 1. die Klage als unbegründet abzuweisen;

hilfsweise:

- 2. das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung, zumindest aber bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens über die Widerklage auf Nichtigerklärung gegen das Streitpatent auszusetzen;
- 3. Bedingung

- 3.1. etwaige Anordnungen der Lokalkammer gegen die Beklagten *aufschiebend* dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren rechtskräftig, zumindest aber bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens, zugunsten der hiesigen Kläger entschieden wird;

weiter hilfsweise:

- 3.1.1. zumindest eine Unterlassungsanordnung *aufschiebend* dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren rechtskräftig, zumindest aber bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens, zugunsten der hiesigen Kläger entschieden wird;

weiter hilfsweise:

- 3.2. jede Anordnung oder Maßnahme zu Lasten der Beklagten von einer vom Gericht gemäß Regel 352 festzusetzenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen, wobei diese bei einer Unterlassungsanordnung nicht unter 2.000.000,00 EUR liegen sollte;

weiter hilfsweise:

- 3.3. etwaige Anordnungen der Lokalkammer gegen die Beklagten *auflösend* dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren erstinstanzlich, hilfsweise rechtskräftig, gegen die Kläger entschieden wird;

weiter hilfsweise:

- 3.3.1. etwaige Anordnungen der Lokalkammer gegen die Beklagten *auflösend* dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren gegen den Rechtsbestand des Streitpatents erstinstanzlich, hilfsweise rechtskräftig, zumindest soweit gegen die hiesigen Kläger entschieden wird, dass das Streitpatent in einem Umfang beschränkt oder widerrufen wird, der die Verletzung entfallen lässt;

weiter hilfsweise:

- 3.4. eine Unterlassungsanordnung gegen die Beklagten *auflösend* dadurch zu bedingen, dass die Beklagten eine Sicherheitsleistung stellen, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird („*dauerhafte Abwendungsbefugnis*“);

weiter hilfsweise:

- 3.4.1. eine Unterlassungsanordnung gegen die Beklagten bis zur rechtskräftigen Entscheidung, zumindest aber bis zum Abschluss der erstinstanzlichen Verfahren nach Ziffer 2 *auflösend* dadurch zu bedingen, dass die Beklagten eine Sicherheitsleistung stellen, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird („*beschränkte Abwendungsbefugnis*“);

Widerklage und Änderungsanträge:

Die Beklagten beantragen,

- I. das Europäische Patent EP 3 466 498 B1 für die Hoheitsgebiete der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich in vollem Umfang für nichtig zu erklären;
- II. den Streitwert der Widerklage auf Nichtigerklärung auf 1 Mio. EUR festzusetzen;
- III. anzuordnen, dass englischsprachige Unterlagen und Zitate, die mit der Widerklage auf Nichtigerklärung eingereicht werden oder in dieser enthalten sind und/oder zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden, nicht übersetzt werden müssen;
- IV. eine vorläufige und sofort vollstreckbare Erstattung von erstinstanzlichen Kosten der Widerklägerinnen in Höhe von 60.000,00 EUR anzuordnen;
- V. der Widerbeklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Klägerin beantragt,

- I. die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten vom 2. April 2024 abzuweisen;
- II. den Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Für den Fall, dass das Gericht Teile der Nichtigkeitsangriffe als begründet erachtet, beantragt die Klägerin,

- III. jeweils hilfsweise: das Klagepatent in der Reihenfolge der Hilfsanträge HA1 bis HA11 zu ändern und aufrecht zu erhalten.

Hinsichtlich des Inhalts dieser Hilfsanträge wird auf den hilfsweisen Antrag auf Änderung des Klagepatents nach R. 30.1 VerFO (App_34230/2024) vom 3. Juni 2024 Bezug genommen.

Die Beklagten beantragen,

das Europäische Patent EP 3 466 498 B1 für die Hoheitsgebiete der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich auch in der Fassung der Hilfsanträge HA1 bis HA11 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Mit Schriftsatz vom 25. November 2024 (App_62736/2024) hat die Klägerin den Unterlassungsantrag zu Ziffer II. aus der Klage vom 17. Januar 2024 in der Fassung der Hilfsanträge zur Akte gebracht. Die Beklagten sind dem in der mündlichen Verhandlung entgegengetreten.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Schutzbereich:

Nach Auffassung der Beklagten kommuniziert das Tonsignal des Streitpatents auf der semantischen Ebene nur „richtig/falsch“. Eine komplexere und frei bestimmbare Anweisung wie „rechts/links“ oder „oben/unten“ liefere allein die Sprachnachricht. Von Tonsignalen im Sinne des Streitpatents abzugrenzen seien „Tonmuster“ im Sinne einzeln unterscheidbarer Signalmuster mit einem frei zuordenbaren, diskreten Bedeutungsgehalt. Die Tonmuster-Technologie erlaube nicht nur eine Anweisung im Sinne von „richtig/falsch“, sondern könne über die alternativ von einem

Steuergerät abzuspielenden Tonmuster konkrete, klar unterscheidbare Anweisungen geben. Solche „Tonmuster“ seien nicht vom Begriff des „Tonsignals“ des Streitpatents erfasst. Derartige Tonmuster seien vielmehr Gegenstand der proprietären Technologie der Unternehmensgruppe der Beklagten wie in EP 2 527 011 A1 (nachfolgend: EP '011, Anlage BB 1, Beilage 28) beschrieben. Dessen Lehre offenbare einen akustischen Signalgenerator, der eine technische Signalsprache mit einem differenzierten, frei bestimmbareren Bedeutungsgehalt bereitstelle.

Soweit erfindungsgemäß „das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der wenigstens einen Sprachnachricht unterdrückt werde“, müsse für ein solches „Unterdrücken“ ein Tonsignal existieren, das zurückgehalten werde. Nicht ausreichend sei, wenn das Tonsignal gar nicht erst erzeugt werde. Nur dann werde der Lautsprecher wie erfindungsgemäß gefordert angesteuert, um das Tonsignal zu unterdrücken. Dies entspreche auch dem Verständnis der Klägerin im Erteilungsverfahren. Dort habe sich die Klägerin zur Abgrenzung des Streitpatents vom Stand der Technik WO 2006/015721 A1 (nachfolgend: WO '721, Anlage BB 1, Beilage 32) und DE 299 22 217 U1 (nachfolgend: DE '217, Anlage BB 1, Beilage 33) bewusst auf die gleichzeitigen Signale (Ton- und Sprachsignal) und deren relative Lautstärke oder Unterdrückung eingeschränkt.

Verletzung:

Ausgehend von ihrem vorstehend wiedergegebenen Verständnis des Schutzbereichs stellen die Beklagten das Vorhandensein patentgemäßer Tonsignale bei der angegriffenen Ausführungsform in Abrede. Dort komme eine eigens patentierte Technologie zur Erzeugung von (ereignisabhängigen) Tonmustern zum Einsatz, welche dem Suchenden neben einem bestimmten Raumwinkel zum Verschütteten noch weitere Informationen vermitteln. Bei der angegriffenen Ausführungsform würden alternativ Anweisungen für bestimmte Raumwinkelbereiche gegeben. Dies erfolge mittels Tonmustern, die (alternierend) in sich geschlossen abgesetzt würden. Diese Tonmuster hätten einen gegenüber einfachen Tonsignalen deutlich überschießenden semantischen Gehalt und seien daher keine Tonsignale im Sinne des Streitpatents.

Darüber hinaus werde das Tonmuster bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig vollständig abgestellt, während eine Sprachnachricht ausgegeben werde. Dabei werde von einem Signalgenerator auf einen vollständig unabhängigen zweiten Signalgenerator umgeschaltet. Daher existierten die verschiedenen Signale nicht zeitgleich, sondern immer nur alternativ/nacheinander. Je nach Aktivierung gebe der Lautsprecher das entsprechende Signal aus oder nicht. Es werde daher zum Ansteuern nichts „unterdrückt“ (oder „in der Lautstärke vermindert“).

Damit fehle es bei der angegriffenen Ausführungsform auch an einer Steuerungseinrichtung im Sinne des Streitpatents. Erfindungsgemäß steuere die Steuerungseinheit die Ausgabe beider Signale relativ zueinander. Dafür müssten ihr folglich beide Signale zur Verfügung stehen. Nur so könne sie das Ausgeben der beiden Signale zueinander steuern. Bei der angegriffenen Ausführungsform seien zwei vollständig unabhängige Signalgeneratoren vorhanden, von denen stets nur einer aktiv sei. Es gebe daher keine Steuerungseinheit, die den Lautsprecher mit einem Tonsignal und einem Sprachsignal ansteuere. Es werde jeweils nur einer der beiden unabhängigen Signalgeneratoren aktiv, die unabhängig voneinander den Lautsprecher ansprechen würden.

Darüber hinaus haben die Beklagten, ausgehend vom prioritätsälteren EP '011, den Einwand des älteren/besseren Rechts erhoben. Werde der Begriff „Tonsignal“ bei der Auslegung des Streitpatents breit in dem Sinne ausgelegt, dass auch Tonmuster erfasst seien, dann müsse eine entsprechende Auslegung auch bei der EP '011 angewendet werden. Diese offenbare dann Sprachnachricht und Tonsignal. Die Beklagten müssten dann aber in der Lage sein, ihre prioritätsältere Lehre auch ausüben zu können. In der nationalen deutschen Rechtsprechung sei anerkannt, dass der

Inhaber eines jüngeren Patents dem Inhaber eines älteren Patents die Benutzung seines Schutzrechts nicht untersagen könne, soweit beide Patente hinsichtlich ihrer Merkmale übereinstimmen. Die national anerkannten Grundsätze spiegelten wesentliche und allgemein gültige Prinzipien des Patentrechts wider und seien daher auch im Rahmen von EPG-Verfahren zu berücksichtigen. Die Kollision zweier Patente sei dabei im EPGÜ *nicht* ausdrücklich geregelt. Sie könne daher sinnvoll im Wege einer Güterabwägung nur so gelöst werden: Entweder sei das jüngere Patent gegenüber dem älteren Patent nicht rechtsbeständig oder der Inhaber des älteren Rechts behalte die Möglichkeit, dessen Lehre auch gegenüber dem jüngeren Patent auszuüben. Das jüngere Ausschließungsrecht des Patentinhabers gemäß Art. 25 und Art. 26 EPGÜ könne das gleiche Recht älterer Schutzrechte nicht beschränken.

Schließlich verfügten die Beklagten unter anderen für die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich über eine Lizenz am europäischen Patent EP 1 577 679 B1 (BB4), welche gegenüber dem Streitpatent glatt neuheitsschädlich sei. Daraus folge unabhängig von der Rechtsbestandsposition jedenfalls ein Abwehrrecht der Beklagten gegen eine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent. Die angegriffene Ausführungsform sei entweder unmittelbar lizenziert, oder – hilfsweise – sei das Vorgehen der Klägerin gegen ihre eigene Lizenznehmerin rechtsmissbräuchlich.

Widerklage:

Nach Auffassung der Beklagten wird die technische Lehre des Streitpatents durch die EP 1 577 679 A1 (nachfolgend: EP '679, Anlage BB 2), die WO 2006/015721 A1 (nachfolgend: WO '721, Anlage BB 1, Beilage 32), die DE 299 22 217 U1 (nachfolgend: DE '217, Anlage BB 1, Beilage 33) sowie die EP 2 527 011 A1 (nachfolgend: EP '011, Anlage BB 1, Beilage 28) neuheitsschädlich vorweggenommen. Insbesondere offenbare die EP '679 bereits ein LVS-Gerät, welches eine Peilungssuche erlaube und dabei nicht nur über eine (klassische) Tonführung, sondern zusätzlich über eine Sprachführung verfügen könne (vgl. Abs. [0049], [0065] und [0097]).

Darüber hinaus sei das Streitpatent ausgehend von der EP '679, der WO '721 und DE '217 sowie ausgehend von einem klassischen LVS-Gerät nicht erfinderisch.

Die drei vorgenannten Dokumente würden ein LVS-Gerät beschreiben, welches in einer Ausführungsform Tonsignale ausgeben könne und jedenfalls in einer anderen auch Sprachnachrichten. Es würden mithin in allen drei Dokumenten bereits beide Ausgabevarianten (Ton und Sprache), die im Streitpatent miteinander kombiniert würden, genannt. Deshalb seien auch alle drei Dokumente geeignetes „Sprungbrett“, weil der Fachmann wisse, dass die parallele Audioausgabe Verständnisprobleme bereiten könne. Sprache und Ton miteinander zu kombinieren sei dabei nicht erfinderisch. Dasselbe gelte für die Ausgestaltung der Hierarchie zwischen konkurrierenden Audioquellen. Die im Streitpatent angegebenen Lösungen seien dem Fachmann seit langem bekannt gewesen.

Daneben könne für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit auch von einem herkömmlichen, im Stand der Technik unstrittig bekannten LVS-Gerät ausgegangen werden. Gemeint sei damit ein Peilsuchgerät mit einer oder mehrerer Antennen, welches ein empfangendes Signal eines verschütteten LVS-Geräts aufnehme und anhand der Feldstärke die Entfernung und Richtung zu diesem Gerät berechne, um diese Positionsinformationen sodann mittels Angaben auf einem Display visuell oder mittels lauter/leiser werdenden Pieptönen akustisch wahrnehmbar zu machen. In dem klassischen und in der Streitpatentschrift erwähnten US 2006/0148423 A1 beschriebenen LVS-Gerät seien bereits alle Merkmale des Streitpatents enthalten mit Ausnahme der Kombination von Tonsignalen und Sprachnachrichten sowie die Regelung des Verhältnisses dieser beiden Audioquellen zueinander. Eine erfinderische Tätigkeit begründe die Integration dieser zusätzlichen Funktionen jedoch nicht. Zunächst existierten zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents unstrittig

bereits LVS-Geräte, die mit einer Sprachführung ausgestattet waren (WO '721; DE '217; EP '679). Unterstellt, in diesen Schriften sei nicht bereits die Kombination aus Ton- und Sprachführung in einem LVS-Gerät offenbart, sei es für den Fachmann naheliegend, den genannten Stand der Technik mit Blick auf eine mögliche Weiterentwicklung des klassischen LVS-Geräts heranzuziehen. Dem Fachmann seien mithin LVS-Geräte mit einer Tonführung und andere mit einer Sprachführung bekannt gewesen. Es sei nicht ersichtlich, inwieweit die reine Zusammenführung dieser beiden Funktionen in einem Gerät eine erfinderische Tätigkeit begründen solle. Werde eine Kombination zweier Audioquellen vorgenommen, stelle sich lediglich noch die Frage, wie die Ausgabe der jeweiligen Tonsignale und Sprachnachrichten so ausgestaltet werden könne, dass beide stets vom Suchenden gut wahrnehmbar seien. Das Streitpatent biete für dieses Problem als Lösung an, das während der Suche durchgehend erklingende Tonsignal während der Ausgabe einer Sprachnachricht zu unterdrücken oder mit verringerter Lautstärke auszugeben. Beide Varianten seien dem Fachmann im Anmeldezeitpunkt bereits bekannt gewesen und seien überdies häufig im Alltag zu beobachten. Für den Fachmann habe auch Anlass bestanden, bei der Weiterentwicklung eines klassischen LVS-Geräts auf die in Navigationsgeräten verwendete Technologie zurückzugreifen. Sowohl in der EP '679 als auch in der DE '217 werde klar auf die Nähe von LVS-Geräten zu sonstigen Navigationsgeräten verwiesen. Schließlich sei auch der Einbau einer Steuerungseinrichtung im Sinne des Streitpatents naheliegend, da anders die Ausgabe von konkurrierenden Audioquellen nicht geregelt werden könne.

Schließlich fehle es auch an einer hinreichenden Offenbarung gemäß Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPÜ.

Rechtsfolgen:

Aus Sicht der Beklagten ist eine Unterlassungsanordnung vorliegend unangemessen. Insbesondere handele es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um das wohl fortschrittlichste LVS-Gerät und das einzige Gerät mit einer intelligenten Feinsuchfunktion, wodurch Leben gerettet werden könnten. Überdies habe die Klägerin durch ihr Absehen von Rechtsschutz in der Schweiz und damit am Sitz der Beklagten selbst demonstriert, dass sie kein legitimes Interesse am Erlass einer (dauerhaften) Unterlassungsanordnung habe. Darüber hinaus verfolge die Klägerin nur rein monetäre Interessen, denen durch Schadenersatz hinreichend entsprochen werden könne.

Den durch sie begehrten vorläufigen Schadenersatz in Höhe von 100.000,- EUR habe die Klägerin nicht substantiiert. Es sei per se nicht ersichtlich, welcher Schaden durch das Ausstellen eines Prototyps entstanden sein solle.

Mangels eines Schadenersatzanspruchs scheide auch ein Auskunftsanspruch bereits dem Grunde nach aus. Eine Offenlegung der Bücher sei unverhältnismäßig. Als milderer Mittel stehe die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zur Verfügung. Darüber hinaus sei auch nicht ersichtlich, inwieweit Informationen über Werbemaßnahmen zur Berechnung eines möglichen Schadens geeignet sein sollen.

Ferner habe die Klägerin selbst im Fall einer Verletzung des Streitpatents keinen Anspruch auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung der streitgegenständlichen Erzeugnisse. Insbesondere seien die Beklagten auch im Fall eines Unterliegens im vorliegenden Verfahren berechtigt, die streitgegenständlichen Erzeugnisse weiterhin außerhalb Deutschlands und Österreichs zu vertreiben. Daher wäre die Anordnung der Vernichtung der Erzeugnisse klar unverhältnismäßig, da diese schlicht in andere Länder verlagert werden könnten.

Für die durch die Klägerin begehrte Veröffentlichung der Entscheidung fehle es an dem dafür erforderlichen Interesse.

Hilfsweise sei das Verfahren zumindest bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens, zumindest aber bis zum Vorliegen einer erstinstanzlichen Entscheidung, auszusetzen. Jedenfalls sei die Entscheidung im Verletzungsverfahren zumindest in Abhängigkeit vom Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens zu bedingen.

Äußerst hilfsweise habe die Klägerin eine Vollstreckungssicherheit von mindestens 2.000.000,- EUR zu leisten. Durch eine erstinstanzliche Verurteilung würde den Beklagten neben Prozesskosten auch ein erheblicher Schaden entstehen, der durch eine endgültige/dauerhafte Unterlassung der Markteinführung der streitgegenständlichen Ausführungsformen bewirkt werde. Denn dadurch würden die Beklagten zumindest bis zu einer für sie positiven Entscheidung in der Berufungsinstanz vom Markt Deutschland und Österreich ausgeschlossen. Die verlorenen Marktanteile würden sie auch über einen längeren Zeitraum nicht zurückgewinnen können, da in der Regel ein LVS-Gerät für mehrere Jahre angeschafft werde.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Die zulässige Klage hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg.

Die Nichtigkeitswiderklage ist zulässig, aber unbegründet.

A. Zulässigkeit der Klage und der Nichtigkeitswiderklage

Sowohl die Klage als auch die Nichtigkeitswiderklage sind zulässig.

I.

Nachdem die Beklagten innerhalb der Einspruchsfrist keinen Einspruch eingelegt haben, gelten sowohl die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts als auch die Zuständigkeit der Lokalkammer Düsseldorf als anerkannt, R. 19.7 VerfO.

II.

Hinsichtlich der Zulässigkeit der Widerklage bestehen keine Bedenken.

Insbesondere ist das Einheitliche Patentgericht (EPG) auch international zuständig. Gemäß Art. 32 Abs. 1 (e) EPGÜ ist das EPG für Widerklagen auf Nichtigkeit von (europäischen) Patenten ausschließlich zuständig. Da derzeit kein Opt-Out (Art. 83 Abs. 3 EPGÜ) von der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts in Bezug auf das Streitpatent in Kraft ist, ist das EPG – als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten des EPGÜ – gemäß Art. 24 Abs. 4, 71a Abs. 2 a), 71b Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 für die vorliegende Widerklage international zuständig.

B. Schutzbereich des Streitpatents

Im Hinblick auf den Schutzbereich des Streitpatents gilt Folgendes:

I.

Die Erfindung betrifft ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät mit einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals, einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers sowie ein Verfahren zum Betreiben eines solchen Gerätes.

Nach der Beschreibung des Streitpatents sind Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte im Stand der Technik bekannt. So beschreibe die WO 2006/015721 A1 ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät

mit einer Anzeigeeinrichtung, welche für menschliche Sinne wahrnehmbare Reize, wie etwa akustische Reize in Form von Summern oder Lautsprechern, erzeuge. Des Weiteren sei eine Sprachausgabeeinrichtung vorgesehen, die einen Benutzer sprachgesteuert zu einer aufzufindenden Person leite (Abs. [0002]).

Überdies beschreibe die US 2006/0148423 A1 ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät mit einer Anzeige, auf der Richtungspfeile anzeigen, in welche Richtung sich ein Suchender fortbewegen solle, um ein sendendes Lawinen-Verschütteten-Suchgerät aufzufinden. Des Weiteren werde der Abstand von dem sendenden Suchgerät dargestellt. Das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät weise zudem einen Lautsprecher auf, welcher im Suchmodus ein Audiosignal ausgabe. Dieses Audiosignal werde lauter, wenn sich das suchende Lawinen-Verschütteten-Suchgerät annähere (Abs. [0003]).

An diesem Stand der Technik bezeichnet es das Streitpatent als nachteilig, dass sich die Suche nach dem sendenden Lawinen-Verschütteten-Suchgerät trotz der auf der Anzeige dargestellten Hinweise für die Suche und des Tonsignals als schwierig gestalte. Insbesondere sei die Beachtung der in der Anzeige dargestellten Hinweise und des Audiosignals in der Stresssituation, in welcher sich der nach dem verschütteten Träger des sendenden Suchgerätes Suchende befinde, eine beträchtliche Herausforderung (Abs. [0004]).

Dem Streitpatent liegt daher nach der Streitpatentbeschreibung die Aufgabe zugrunde, ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, welches die Suche nach einem sendenden Lawinen-Verschütteten-Suchgerät vereinfacht (Abs. [0005]).

Zur Lösung dieser Aufgabe stellt das Streitpatent ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät unter Schutz, welches nach Patentanspruch 1 durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

1. Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,
 - 1.1. mit einer Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18),
 - 1.2. einer Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30) von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32)
 - 1.3. und mit einer Steuerungseinrichtung (24) zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers (22).
2. Die Steuerungseinrichtung (24) ist ausgebildet, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher (22) zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern.
 - 2.1. Das wenigstens eine Ereignis steht mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang.
3. Das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) weist den wenigstens einen Lautsprecher (22) auf und der wenigstens eine Lautsprecher (22) ist dazu ausgebildet, wenigstens ein Tonsignal auszugeben.
 - 3.1. Das wenigstens eine Tonsignal steht mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang.
4. Die Steuerungseinrichtung (24) ist dazu ausgebildet, den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.

II.

Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.

1.

Gemäß Art. 69 EPÜ i.V.m. dem Protokoll über dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2023 i.V.m. Anordnung v. 11.03.2024, GRUR-RS 2024, 2829, Leitsatz 2. und Rz. 73 - 77 – 10x Genomics v. NanoString; UPC_COA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 82 – Mammut v. Ortovox; vgl. auch UPC_CFI_7/2024 (LD Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07. 2024, ORD_598324/2023 – Franz Kalde-wei v. Bette).

2.

Der relevante Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur oder Master der Fachrichtung Elektrotechnik mit Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften und mehr-jähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Lawinen-Verschütteten-Suchgeräten, der zumindest die Funktionen von mobilen Navigationsgeräten genau kennt (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 83 – Mammut v. Ortovox).

3.

Dies vorausgeschickt legt die Lokalkammer ihrer Entscheidung das folgende Merkmalsverständnis zugrunde:

a)

Erfindungsgemäß verfügt das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS) neben einer Sende- und einer Empfangseinheit (16) über einen Lautsprecher (22) sowie eine Steuerungseinrichtung (24) zum Ansteuern dieses Lautsprechers (Merkmalsgruppe 1.). Weshalb es einer solchen Steuerungseinrichtung bedarf, erschließt sich dem zuständigen Fachmann mit Blick auf die Merkmalsgruppen 2. bis 4.

b)

Wie der Fachmann der Merkmalsgruppe 3. entnimmt, ist der wenigstens eine Lautsprecher erfindungsgemäß dazu ausgebildet, wenigstens ein Tonsignal auszugeben, das mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren LVS-Gerät im Zusammenhang steht. Dazu, wie ein solcher Zusammenhang ausgestaltet sein soll, schweigt Patentanspruch 1 ebenso wie zum Inhalt sowie der näheren technischen Gestaltung des Tonsignals. Ein Fachmann, der ausgehend vom Wortlaut des Patentanspruchs die Reichweite des Schutzbereichs zu ermitteln versucht, hat daher keinen Anlass, den Begriff „Tonsignal“ auf bestimmte akustische Signale zu beschränken. Er wird vielmehr bei isolierter Betrachtung der vorgenannten Merkmalsgruppen unter einem „Tonsignal“ jedes, in einem Zusammenhang mit einem weiteren LVS-Gerät stehende akustische Signal verstehen, und zwar unabhängig davon, ob dieses Signal über den geforderten Zusammenhang hinausgehende Informationen enthält oder nicht. Nicht als Tonsignale im Sinne des Streitpatents zu klassifizieren sind rein optische Signale, etwa in Form von Richtungspfeilen. Sie können zusätzlich und in Ergänzung zu den Tonsignalen vorhanden sein (Abs. [0047], Sp. 11, Z. 17 – 26), machen das Vorliegen von Tonsignalen jedoch nicht entbehrlich.

Bei einer solchen, allein am Wortlaut des Patentanspruchs orientierten Betrachtung bleibt der Fachmann jedoch nicht stehen. Gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen (vgl. zu den dabei geltenden Grundsätzen: UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2024, GRUR-RS 2024, 2829, Rz. 73 - 79 – Nachweisverfahren). Nimmt der Fachmann davon ausgehend die Streitpatentbeschreibung in den Blick, wird ihm dort in Abs. [0010] offenbart, dass als Tonsignale *beispielsweise* sich in der Frequenz, der Wiederholungsrate und/oder sich in der Lautstärke verändernde Pieptöne von dem wenigstens einen Lautsprecher in Abhängigkeit von der Entfernung zum Verschütteten ausgegeben werden (Sp. 2, Z. 49 – 53, Hervorhebung hinzugefügt). Nachdem die Streitpatentbeschreibung den beispielhaften Charakter der dort im Einzelnen beschriebenen Tonsignale ausdrücklich hervorhebt, hat der Fachmann keinen Anlass zu der Annahme, das Streitpatent verstehe den Begriff des Tonsignals abweichend von dem zuvor herausgearbeiteten weiten Verständnis. Für die durch die Beklagten vertretene Unterscheidung zwischen „Tonsignalen“ und „Tonmustern“ findet sich im Streitpatent kein Anhaltspunkt. Stehen sie mit der Suche nach wenigstens einem weiteren LVS-Gerät im Zusammenhang, sind daher auch „Tonmuster“ „Tonsignale“ im Sinne des Streitpatents.

Soweit die Beklagten zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung auf die EP '011 verweisen, ist diese in der Streitpatentschrift unerwähnt geblieben. Den Nachweis, dass dieser Stand der Technik und insbesondere die vorgenannte Unterscheidung von Tonsignalen und Tonmustern im Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen auf dem das Streitpatent betreffenden Fachgebiet gehörte, sind die Beklagten auch im Hauptsacheverfahren schuldig geblieben. Es handelt sich damit bei dieser Schrift von vornherein um kein zulässiges Auslegungsmaterial.

c)

In seine Überlegungen hat der Fachmann weiterhin einzubeziehen, dass Patentanspruch 1 neben den Tonsignalen auch Sprachnachrichten kennt, die ebenfalls mit einer Suche nach dem wenigstens einen LVS im Zusammenhang stehen (Merkmalsgruppe 2.).

Obwohl auch diese Sprachnachrichten durch den Lautsprecher ausgegeben werden und damit akustisch wahrnehmbar sind, lässt Merkmal 4. keinen Zweifel daran, dass sich Sprachnachrichten und Tonsignale nach dem Begriffsverständnis des Streitpatents voneinander unterscheiden müssen. Nur dann macht es Sinn, das Tonsignal während der Ausgabe einer Sprachnachricht zu unterdrücken oder mit verringerter Lautstärke wiederzugeben. Auch wenn Patentanspruch 1 weder Vorgaben zur näheren Ausgestaltung des Tonsignals noch der Sprachnachricht enthält, erschließt sich aus der Gesamtsystematik des Anspruchs somit klar, dass es sich bei einem Tonsignal im Sinne des Streitpatents um jedes mit der Suche nach einem anderen LVS im Zusammenhang stehende akustische Signal handelt, welches nicht als Ausgabe von Sprache und damit als Sprachnachricht zu klassifizieren ist. Unter einer Sprachnachricht versteht das Streitpatent hingegen eine Anweisung oder Information an den Suchenden in Form von Worten (vgl. z.B. Abs. [0017] f., [0021], [0023] f., [0028] f., Abs. [0031], [0033] f., Abs. [0036] – [0039]).

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Vorliegen eines oder mehrerer Worte ein geeignetes Unterscheidungskriterium zur Abgrenzung von Ton und Sprachnachrichten. Soweit die Beklagten auf Khoisan-Sprachen, Pfeifsprachen und die türkische Vogelsprache verweisen (vgl. Widerklagebegründung, Rz. 29), ist auch insoweit eine Unterscheidung dieser Sprachen zu Tönen bzw. Tonmustern deshalb möglich, weil auch sie unmittelbar Worte wiedergeben. Dass die Sprache lediglich „in einem anderen Sound“ daherkommt, ändert nichts daran, dass die Kommunikation direkt mittels Worten und nicht lediglich von Worten repräsentierenden Tonmustern erfolgt. Im Übrigen kann, worauf bereits das Berufungsgericht zu Recht hingewiesen hat, nicht angenommen werden, dass der Fachmann diese besonderen Kommunikationsformen dem Verständnis des Patentan-

spruchs zugrunde legt (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 90 – Mammut v. Orto-vox).

d)

Erfindungsgemäß werden durch den Lautsprecher somit zwei voneinander zu unterscheidende akustische Reize (Tonsignale, Sprachnachricht) ausgegeben. Erfolgt dies gleichzeitig, können jedoch die (etwa in Form von Pieptönen) ausgegebenen Tonsignale die Verständlichkeit der Sprache stören (Sp. 3, Z. 3 – 5). Daher soll die Steuerungseinrichtung (24) erfindungsgemäß so ausgebildet sein, dass sie den wenigstens einen Lautsprecher in Abhängigkeit von wenigstens einem mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang stehenden Ereignis derart ansteuern kann, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird (Merkmale 2. und 4.).

Dem entnimmt der Fachmann zweierlei:

aa)

Zum einen soll die Ansteuerung des Lautsprechers in Abhängigkeit von einem mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang stehenden Ereignis erfolgen (Merkmale 2. und 2.1.).

Die Berücksichtigung des wenigstens einen Ereignisses nach Merkmal 2.1 steht in Zusammenhang mit der Suche nach dem sendenden Suchgerät. Ausgelöst wird danach eine Sprachnachricht insbesondere dann, wenn es zu einem Ereignis in Form eines Zustandswechsels kommt (Abs. [0013]) oder eine Veränderung eines mit der Suche in Zusammenhang stehenden Parameters erfasst wird (Abs. [0014], Z. 26 – 32). So kann besonders gut auf eine Veränderung der Suchsituation reagiert werden (Abs. [0014], Z. 32 – 37).

Damit steht aber, wie bereits das Berufungsgericht in seiner im Eilverfahren ergangenen Anordnung festgestellt hat (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 66 – Mammut v. Orto-vox), das Ereignis in einem Wirkzusammenhang mit dem sendenden Suchgerät, nämlich seinem Sendesignal. Denn hierdurch erfolgt eine Verbindung zwischen den Geräten. Nicht ausreichend ist daher eine beliebige Sprachausgabe, die nur in zeitlichem Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts während der Suche steht.

Gleichzeitig bedarf es eines Wirkzusammenhangs zwischen der Ausgabe des Tonsignals und der Sprachnachricht durch die Steuereinrichtung.

Nach Merkmal 4. soll die Steuereinrichtung den Lautsprecher in Abhängigkeit von wenigstens einem mit der Suche nach einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät im Zusammenhang stehenden Ereignis derart ansteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während der Ausgabe des Sprachsignals unterdrückt bzw. mit einer geringeren Lautstärke ausgegeben wird. Es bedarf somit eines funktionalen Zusammenhangs zwischen der Ansteuerung des Lautsprechers durch die Steuereinheit und der Unterdrückung des Tonsignals oder der Reduzierung von dessen Lautstärke. Nicht vom Schutzbereich umfasst sind somit Gestaltungen, bei denen das Tonsignal und die Sprachnachricht unabhängig voneinander ausgegeben werden, ohne dass eine entsprechende Ansteuerung des Lautsprechers erfolgt.

Nur dann, wenn ein solcher Wirkzusammenhang gegeben ist, erfolgt eine Sprachausgabe gemäß den Merkmalen 2., 2.1 und 4. Entgegen der Auffassung des Fachrichtervotums des Bundespatentgerichts der Schweiz vom 4. November 2024 (Anlage KAP 24, S. 17 – 18, Rz. 29) reicht daher eine beliebige, während einer Suche ausgegebene Sprachnachricht nicht aus.

bb)

Zum anderen kann das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht entweder unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben werden.

Die zweite Variante ermöglicht, dass das Tonsignal während der Ausgabe der Sprachnachricht weiter erzeugt und ausgegeben wird. Eine Unterdrückung des Tonsignals erfordert hingegen, dass das Tonsignal akustisch nicht mehr wahrnehmbar ist. Die dafür eingesetzten technischen Mittel lässt das Streitpatent offen. Es beschäftigt sich an keiner Stelle mit der näheren technischen Gestaltung der Unterdrückung des Tonsignals. Auch deren technische Realisierung ist somit dem Fachmann überlassen. Vom Schutzbereich umfasst sind daher sowohl Gestaltungen, bei denen die Lautstärke des Tonsignals temporär auf null gesetzt wird als auch solche, bei denen das Signal vorübergehend nicht mehr erzeugt wird. Wird das Tonsignal temporär nicht erzeugt, erkennt der Fachmann darin eine vorübergehende Abschaltung und damit Unterdrückung dieses Signals.

Auch bei einem solchen Verständnis kommt der Steuerungseinrichtung Bedeutung zu. In dem Fall, in dem das Unterdrücken des Tonsignals dadurch geschieht, dass Tonsignale gar nicht erst erzeugt werden, muss zwar keine Ansteuerung des Lautsprechers zur Ausgabe des Tonsignals erfolgen. Dies ist nach Merkmal 4. jedoch auch nicht zwingend. Die Steuerungseinrichtung verfolgt den Zweck, aufgrund des Eintritts eines vordefinierten Ereignisses den Lautsprecher „derart“ (Wortlaut Merkmal 4.) anzusteuern, dass eine Sprachnachricht und kein Tonsignal über den Lautsprecher ausgegeben wird. Damit genügt es, dass eine Steuerungseinrichtung vorhanden ist, die dazu ausgebildet ist, dass sie abhängig von einem bestimmten Ereignis (Merkmal 2.1.) eine Ansteuerung des Lautsprechers zum Ausgeben einer Sprachnachricht vornimmt (Merkmal 2.), und die eine Ansteuerung zur Folge hat, dass während der Ausgabe der Sprachnachricht entweder ein Tonsignal unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird (so auch bereits (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25. September 2024, Rz. 99 – Mammut v. Ortovox).

Der durch die Beklagten zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung herangezogene allgemeine Sprachgebrauch zwingt schon deshalb zu keiner abweichenden Beurteilung, weil der Begriff des „Unterdrückens“ nach der durch die Beklagten selbst zitierten Passage aus dem Duden auch dort im Sinne eines „nicht aufkommen Lassens“ verstanden werden kann (vgl. Klageerwiderung, S. 27, Rz. 84). Überdies hat das Berufungsgericht im Eilverfahren zu Recht darauf hingewiesen (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 97 – Mammut v. Ortovox), dass es zwar zutrifft, dass nur etwas Vorhandenes unterdrückt werden kann. Da der Patentanspruch verlangt, dass mindestens ein Tonsignal ausgegeben wird (Merkmal 3.), ist ein solches Tonsignal zeitweise auch vorhanden. Lediglich „während“ der Ausgabe der Sprachnachricht soll es unterdrückt werden. Das Verständnis, dass es genügt, dass bei derselben Suche zeitabschnittsweise ein Tonsignal ausgegeben wird, während der Ausgabe des Sprachsignals aber eine Ausgabe von Tonsignalen unterbleibt, wird dadurch bestätigt, dass nach der Beschreibung die Suche sowohl durch das Tonsignal (Abs. [0011], Sp. 3, Z. 5 - 7) als auch die Sprachnachricht (Abs. [0012], Sp. 3, Z. 14 f.) unterstützt werden soll und das Unterdrücken des Tonsignals lediglich dazu dient, die Verständlichkeit der Sprachnachricht zu gewährleisten (Abs. [0011], Sp. 3, Z. 3). Abgesehen davon kann sich aus der gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung sowie den Zeichnungen ohnehin ergeben, dass die Patentschrift Begriffe eigenständig definiert.

Auch wenn Patentanspruch 1 die nähere technische Ausgestaltung der Unterdrückung des Tonsignals dem Fachmann überlässt, darf dieser nicht aus dem Blick verlieren, dass Steuereinrichtung, Tonsignal und Sprachnachricht erfindungsgemäß in einem Wirkzusammenhang stehen: Die Steuereinrichtung soll den Lautsprecher in Abhängigkeit von wenigstens einem mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang stehenden Ereignis derart ansteuern, dass das wenigstens

eine Tonsignal während der Ausgabe des Sprachsignals unterdrückt bzw. mit einer geringeren Lautstärke ausgegeben wird. Es bedarf somit eines funktionalen Zusammenhangs zwischen der Ansteuerung des Lautsprechers durch die Steuereinheit und der Unterdrückung des Tonsignals oder der Reduzierung von dessen Lautstärke. Nicht vom Schutzbereich umfasst sind somit Gestaltungen, bei denen das Tonsignal und die Sprachnachricht unabhängig voneinander ausgegeben werden, ohne dass eine entsprechende Ansteuerung des Lautsprechers erfolgt.

Soweit sich die Beklagten im Rahmen der Patentauslegung auf Äußerungen der Klägerin im Erteilungsverfahren beziehen, hat es das Berufungsgericht im vorausgegangenen Eilverfahren offengelassen, ob und ggf. in welchem Umfang derartige Äußerungen im Rahmen der Patentauslegung berücksichtigungsfähig sind (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 98 – Mammut v. Ortovox). Eine solche Entscheidung ist auch im Hauptsacheverfahren entbehrlich. Die Lokalkammer teilt die Auffassung des Berufungsgerichts, dass die Klägerin im Erteilungsverfahren nicht mit der Gleichzeitigkeit der Ton- und Sprachsignale argumentiert hat. Sie hat dort vielmehr lediglich argumentiert, die WO '721 offenbare nicht, dass ein Lautsprecher eines LVS-Gerätes dazu ausgebildet sei, sowohl eine Sprachnachricht auszugeben als auch wenigstens ein Tonsignal, welches mit der Suche nach dem weiteren LVS-Gerät im Zusammenhang steht (Anlage KAP 14, S. 3). Daraus ergibt sich keine Einschränkung für LVS-Geräte, bei denen Tonsignale auch während der Ausgabe der Sprachnachricht erzeugt werden. Vielmehr kommt dadurch lediglich zum Ausdruck, dass zeitabschnittsweise eine Sprachnachricht die Suche unterstützt.

III.

Die Merkmale des mit Patentanspruch 13 beanspruchten Verfahrens entsprechen denjenigen des Patentanspruchs 1. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 13 unterliegt deshalb der gleichen Beurteilung wie derjenige von Patentanspruch 1.

C. Begründetheit der Widerklage

Die Widerklage hat in der Sache keinen Erfolg.

I. Neuheit

Die durch die Patentansprüche 1 und 13 unter Schutz gestellte technische Lehre wird in dem durch die Beklagten entgegengehaltenen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich offenbart.

1. Maßstab der Neuheitsprüfung

Eine technische Lehre ist neu, wenn sie in wenigstens einem der bekannten Merkmale von dem im Stand der Technik Vorhandenen abweicht. Im Stand der Technik vorweggenommen ist nur das, was sich für eine mit dem jeweiligen technischen Gebiet vertrauten Fachperson unmittelbar aus der Veröffentlichung oder Vorbenutzung ergibt. Erkenntnisse, die ein Fachperson erst aufgrund weiterführender Überlegungen oder der Heranziehung weiterer Schriften oder Benutzungen gewinnt, sind nicht Stand der Technik (vgl. UPC_CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung vom 09.04.2024 – Ortovox v. Mammut; UPC_CFI_7/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024 – Kaldewei v. Bette).

2. Neuheitsprüfung im Einzelfall

Davon ausgehend erweist sich die durch die Patentansprüche 1 und 13 unter Schutz gestellte Erfindung gegenüber dem durch die Beklagten entgegengehaltenen Stand der Technik als neu.

a) EP '679

Dies gilt zunächst im Hinblick auf die EP '679.

Die Entgegenhaltung betrifft ein Suchgerät zur Ortung eines Senders und insbesondere ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät. Dieses wird durch den Benutzer zum Absuchen eines Suchgebietes in einem Winkelbereich von Suchwinkeln geschwenkt, welcher das Suchgebiet überdeckt. Das Gerät ist mit einer Suchantenne, einer Signalverarbeitungseinrichtung und einer Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe von Ergebnissignalen an den Benutzer ausgestattet (Patentanspruch 1). Dabei kann die Ausgabeeinheit (10) zur graphischen Ausgabe von Ergebnissignalen ausgebildet sein, die den Sendersuchwinkel repräsentieren (Unteranspruch 7).

Wie der Fachmann Abs. [0049] der Entgegenhaltung entnimmt, kann das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel über ein Display und einen Lautsprecher zur Ausgabe eines synthetisch generierten Suchtons als Feedback für den Benutzer verfügen. Bei einer solchen Gestaltung wird die graphische Anzeige mithin durch einen Suchton ergänzt. Es fehlt jedoch an einer Sprachausgabe im Sinne des Streitpatents (Merkmalsgruppe 2.). Daher bedarf es auch keiner Steuerungseinrichtung im Sinne der Merkmalsgruppe 4. Soweit die Beklagten in Bezug auf die Sprachausgabe auf Abs. [0097] verweisen, findet eine solche dort zwar Erwähnung. Der betreffende Absatz ist jedoch zusammen mit Abs. [0096] zu lesen. Danach ist es denkbar, ein *erfindungsgemäßes* Suchgerät mit einem GPS-System zu kombinieren (Hervorhebung hinzugefügt). Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, verfügt das Suchgerät daher über eine graphische Ausgabe sowie ein GPS-System. Die Ergänzung um ein Tonsignal ist lediglich ein (anderes) Ausführungsbeispiel. Für eine Kombination beider Ausführungsbeispiele findet sich in der Entgegenhaltung kein Anhaltspunkt.

Die Entgegenhaltung möchte nach Abs. [0093] die vorher beschriebenen Funktionen des Suchgeräts als Module verstanden wissen, die als getrennte Einheiten zahlreiche Kombinationen erlauben, wodurch das Suchgerät auch ohne einzelne dieser Einheiten auskommt (Abs. [0094], [0095]).

Nach Abs. [0096] ist das Suchgerät mit einem GPS-System kombinierbar. Das GPS-System dient dazu, eine naturgetreue Darstellung des Geländes bereitzustellen. Der Standpunkt des Suchenden und die von dem Suchgerät erfassten Senderorte, d.h. die vermuteten Liegepunkte der Verschütteten, werden der Darstellung des GPS-Systems überlagert. Ein derartiges System ermöglicht es dem Suchenden, die Position des Liegepunktes anhand von eventuell vorhandenen markanten Geländepunkten intuitiv, d.h. rasch zu erfassen, so dass er mit geringstmöglicher Verzögerung den Liegepunkt aufsuchen kann.

Im darauffolgenden Abs. [0097] offenbart die Entgegenhaltung, dass das Suchgerät alternativ oder zusätzlich mit einer Sprachsteuerung kombiniert werden kann, wie dies etwa bei GPS-Systemen für Kraftfahrzeuge bekannt ist. Hierbei erhält der Suchende akustische Anweisungen, etwa in Form einer vom Suchgerät erzeugten Stimme. Dies ermöglicht dem Suchenden, sich auf das Gelände zu konzentrieren.

Damit offenbart die EP '679 entgegen der Auffassung der Beklagten nicht die Merkmale 2. und 2.1. Die davon abweichende Auffassung des Schweizerischen Bundespatentgerichts in seinem Fachrichtervotum beruht auf einem sehr weiten Verständnis von Merkmal 2.1., dem die Lokalkammer Düsseldorf, wie bereits ausgeführt, nicht folgt.

Abs. [0097] nimmt mit der Angabe „alternativ oder zusätzlich“ auf die Ausgestaltung eines Such-

geräts Bezug, das an Stelle oder zusätzlich zu der naturgetreuen Darstellung des Geländes Sprachanweisungen ausgeben kann.

Die Kombinationsmöglichkeiten, die in Abs. [0094] bis [0097] beschrieben werden, beziehen sich, wie schon in der Anordnung des Berufungsgerichts im Eilverfahren erläutert (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 46 – Mammut v. Ortovox), auf ein „erfindungsgemäßes Suchgerät“ (Abs. [0097]). Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass die Position des Verschütteten „selbsttätig“ bestimmt wird (Abs. [0008]). Da das Suchgerät gemäß EP ‘679 von dem Erdmagnetfeld als Bezugskoordinatensystem Gebrauch macht (Abs. [0015]), ist die grafische Anzeige der Position eines Verschütteten relativ zum eigenen Standort möglich (Abs. [0049]). Es unterscheidet sich damit von „herkömmlichen“ Geräten zur Ortung nach Gehör (Abs. [0004]), welche vom Suchenden hohe Konzentration, Übung und gerade bei größerer Entfernung geringe Umgebungsgeräusche (Abs. [0004]) und bei dem zeitgleichen Empfang von Signalen mehrerer Verschütteter außerordentlich viel Übung und eine umständliche Suchstrategie erfordern (Abs. [0007]). Während sich die Suche bei den „herkömmlichen“ oder konventionellen Geräten anhand des Tons an den Feldlinien orientiert, ist die Position des Verschütteten relativ zum eigenen Standort bei einem „erfindungsgemäßen Suchgerät“ bekannt.

Es kann dahingestellt bleiben, ob es infolgedessen zusätzlich zur Ausgabe der Position von Verschütteten relativ zum eigenen Standort über das Display einer konventionellen Führung mittels eines synthetisch generierten Suchtons bedarf und diese Ausgestaltung von den Abs. [0049] und [0065] umfasst ist.

Selbst wenn zugunsten der Beklagten unterstellt wird, dass die Möglichkeit einer Sprachausgabe nach Abs. [0097] nicht als Alternative oder Zusatz zu einer naturgetreuen Darstellung des Geländes erfolgt, sondern als eine beliebige Kombinationsmöglichkeit des modular ausgestalteten Suchgeräts verstanden wird und damit das Suchgerät die Ausgabe von Tonsignal und Sprache ermöglicht, sind damit die Merkmale 2. und 2.1 nicht offenbart. Abs. [0097] gibt dem Fachmann keinen Hinweis, in welchem funktionalen Zusammenhang Sprachausgabe und Tonsignal liegen sollen und wie sie sich zueinander verhalten. Abs. [0097] offenbart lediglich, dass das Gerät als solches eine Sprachausgabe zur Suche ermöglichen kann. Ob diese überhaupt in einem zeitlichen Zusammenhang mit einem Tonsignal steht und wenn ja, wie dieser Zusammenhang funktional gestaltet ist, bleibt vielmehr offen. Es fehlt daher an dem nach den Merkmalen 2 und 2.1 erforderlichen Ereignis, das eine Sprachnachricht initiiert.

Die gegenteilige Auffassung der Beklagten ist hingegen von einer rückschauenden Betrachtung geprägt, wonach die in der EP ‘679 beschriebene Sprachausgabe nach Abs. [0097] bei einer herkömmlichen Suche nach den Abs. [0049] und [0065] in einem Wirkzusammenhang zum Einsatz kommt.

Nicht offenbart ist zudem eine Steuerung der Ausgabe zweier akustischer Signale und damit eine Steuerungseinrichtung im Sinne der Merkmalsgruppe 4.

b) WO ‘721

Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 13 wird auch nicht durch die schon im Erteilungsverfahren berücksichtigte und in der Streitpatentbeschreibung gewürdigte WO ‘721 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Wie bereits das Berufungsgericht mit einer ausführlichen Begründung im Eilverfahren im Einzelnen herausgearbeitet hat (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 180 - 183 – Mammut v.

Ortovox), offenbart die Entgegenhaltung zwar neben der Ausgabe von Schallsignalen auch eine Vorrichtung zur Sprachausgabe im Sinne der Merkmale 2. und 2.1. Jedoch fehlt es an der Vorwegnahme einer Vorrichtung, die zusätzlich auch die Merkmale 3., 3.1. und 4. aufweist.

Eine Offenbarung von Sprachsignalen und Tonsignalen kann insbesondere nicht in den durch die Beklagten in Bezug genommenen Ausführungen auf Seite 5 der Entgegenhaltung gesehen werden, wo es heißt:

„Als Ausgabeeinrichtung wird im Rahmen der Erfindung jede Einrichtung verstanden, die für die menschlichen Sinne wahrnehmbare Reize erzeugt, wie bevorzugt optische Reize in Form optischer Anzeigen und Bildschirme und/oder akustische Reize in Form von Summern oder Lautsprechern.“

(WO '721, S. 5, Z. 16 – 19, Hervorhebung hinzugefügt)

Damit ist zwar eine Ausgabeeinrichtung offenbart, die optische und/oder akustische Reize erzeugen kann. Nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist jedoch, dass diese Reize sowohl von einem Summer als auch einem Lautsprecher erzeugt werden können, so dass sowohl Tonsignale als auch Sprachnachrichten (entweder parallel oder alternativ) erzeugt werden können. Denn insoweit ist lediglich von „Summern *oder* Lautsprechern“ (Hervorhebung durch das Gericht) die Rede. Die Verwendung des Plurals für die Summer und Lautsprecher stellt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht klar, dass verschiedene Signale gleichzeitig ausgegeben werden können. Der Fachmann erkennt dies lediglich als Hinweis, dass es eine Vielzahl konkreter Bauformen für optische Anzeigen, Bildschirme, Summer oder Lautsprecher gibt.

Nichts Anderes gilt für die Ausführungen auf Seite 11 Zeilen 21 bis 30, wo es heißt:

„Diese Informationen können vorzugsweise auf der mit der jeweiligen Empfangseinrichtung signalverbundenen Ausgabeeinrichtung mittels entsprechend zugeordneter Signale, Symbole oder Zeichen ausgegeben werden. Bevorzugt werden die Informationen auf optische Anzeigen, wie insbesondere LCD-Anzeigen, TFT-Bildschirmen oder dergleichen dargestellt. Denkbar sind jedoch auch Kosten sparende Ausführungsformen mit LED-Richtungspfeilen und LED-Entfernungsskalen. In komfortablen Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist eine Sprachausgabeeinrichtung vorgesehen, welche den Benutzer sprachgesteuert zu der aufzufindenden Person oder dem aufzufindenden Objekt steuert.“

(Hervorhebung hinzugefügt)

Dem lässt sich lediglich entnehmen, dass eine Ausgabeeinrichtung mit optischer Anzeige oder eine solche mit optischer und akustischer Ausgabe möglich ist.

c) DE '217

Gegenüber der gleichfalls im Erteilungsverfahren berücksichtigten DE '217 erweist sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 ebenfalls als neu.

Das dort offenbarte Verschüttetensuchgerät weist eine Empfangsvorrichtung auf, die Signale eines Navigationssatelliten empfängt. Mittels einer Positions-Recheneinrichtung werden daraus erste Positionswerte errechnet. Eine Sendeeinrichtung kann Positionswerte an die Empfangsvorrichtung eines anderen Verschüttetensuchgeräts senden. Die Empfangseinrichtung ist zudem in der Lage, errechnete zweite Positionswerte eines anderen Verschüttetensuchgeräts zu empfangen. Ein Komparator vergleicht die beiden Positionswerte und ermittelt Bestimmungswerte, die eine Ortung des anderen Verschüttetensuchgeräts ermöglichen. Die Bestimmungswerte werden auf einer

Ausgabeeinrichtung ausgegeben (Anspruch 1). Davon ausgehend zeichnet sich die in der DE '217 offenbarte Lösung dadurch aus, dass die Position des Verschütteten anhand eines Vergleichs der errechneten Positionswerte und der von dem anderen Verschüttetensuchgerät gesendeten Positionssignale genau bestimmt und angezeigt wird (DE '217, S. 3, 2. Abs.).

Auch wenn die Ausgabe der für die Ortung auf dieser Grundlage notwendigen Bestimmungswerte einen Sprachprozessor umfassen kann (vgl. Unteranspruch 7 sowie S. 6, 4. Abs.), fehlt es an der Offenbarung der Ausgabe wenigstens eines Tonsignals im Sinne des Streitpatents und damit jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmale 3., 3.1. und 4 (so auch: UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 190 - 192 – Mammut v. Ortovox). Wie bereits im Einzelnen ausgeführt sind Tonsignal und Sprachnachricht nach der technischen Lehre des Streitpatents nicht dasselbe. Die durch das Streitpatent unter Schutz gestellte Erfindung zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass die Steuereinrichtung den Lautsprecher derart ansteuert, dass das Tonsignal während der Ausgabe der Sprachnachricht unterdrückt oder zumindest mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird. Eine solche partielle Unterdrückung bzw. Reduzierung der Lautstärke des Tonsignals während der Ausgabe der Sprachnachricht schließt eine Identität beider Signale von vornherein aus.

Im Ansatz zutreffend weisen die Beklagten darauf hin, dass eine die Ausgabe eines Sprachsignals ermöglichende Ausgabevorrichtung auch zur Ausgabe eines Tonsignals geeignet ist. Zudem benennt die Entgegenhaltung neben dem Sprachprozessor als weitere Ausgabevorrichtungen nur ein Display und eine Signaleinrichtung (Unteransprüche 6. und 8.). Letztere wird in Unteranspruch 8 lediglich funktional dahingehend beschrieben, dass sie ein auffälliges Signal abgibt, wenn die ersten und zweiten Positionswerte übereinstimmen. Selbst wenn der Fachmann aus dieser funktionalen Umschreibung einer solchen Signaleinrichtung den Schluss zieht, dass es sich bei diesem Signal – anders als bei der auf S. 6 im dritten Absatz erwähnten Signalleuchte – auch um einen Signalton handeln kann, findet er in der Entgegenhaltung keinerlei Hinweis, einen solchen Ton während der Ausgabe der Sprachnachricht zu unterdrücken oder zumindest in der Lautstärke zu reduzieren.

d) EP '011

Ebenso wenig steht die EP '011 der Neuheit von Patentanspruch 1 entgegen.

Die Entgegenhaltung betrifft ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, welches eine Empfangseinheit zum Bestimmen einer Empfangsrichtung eines Sendesignals, eine Verarbeitungseinheit und einen akustischen Signalgenerator umfasst (Abs. [0001]). Nachteilig an bekannten Such- und Sendegeräten sei, dass die Suche nach einem Verschütteten viel Zeit und Übung erfordere. Bei einer Suche sei es schwierig, sich auf die Topografie des Lawinenkegels zu konzentrieren, gleichzeitig auf die optische und/oder akustische Anzeige des Such- und Sendegeräts zu achten und die Suche mit weiteren Suchenden zu koordinieren (Abs. [0008]). Davon ausgehend soll der Suchvorgang vereinfacht werden, um ihn schneller erfolgreich zu Ende führen zu können (Abs. [0009]). Zur Lösung schlägt die Entgegenhaltung ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät vor, das verschiedenen Raumwinkelbereichen abhängig von der Empfangsrichtung unterschiedliche Tonmuster zuordnet (Abs. [0010]).

Das Such- und Sendegerät umfasst eine Empfangs- und eine Sendeeinheit (Abs. [0055], Z. 50 – 53; Abs. [0056], Z. 4 – 5) sowie einen akustischen Signalgenerator mit einem Lautsprecher (Abs. [0055], Z. 38 – 41). Zusätzlich umfasst das Such- und Sendegerät eine optische Anzeige in der die von der Empfangseinheit bestimmte Empfangsrichtung dargestellt werden kann (Abs. [0064], Z. 50 – 53).

Anders als nach den bisher bekannten Lösungen ist das akustische Signal nicht proportional zur

Stärke des empfangenen Sendesignals und damit auch zur Ausrichtung der Empfangsantenne zur Empfangsrichtung des Sendesignals. Die Empfangsrichtung wird vielmehr unabhängig von der Stärke des empfangenen Sendesignals signalisiert. Deshalb ist keine Schwenkbewegung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts nötig (Abs. [0016]). Hierzu erzeugt der Signalgenerator mindestens drei Tonmuster. Durch das erste Tonmuster ist die Empfangsrichtung einem vorderen, durch das zweite einem hinteren und durch das dritte einem seitlichen Raumwinkelbereich zuordenbar (Abs. [0010], [0017], [0018], [0020]). Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Empfangsrichtung mehr als 10 Raumwinkelbereichen zuzuordnen. Durch eine entsprechende Anzahl an Tonmustern wird eine quasikontinuierliche oder gar kontinuierliche Anzeige der Empfangsrichtung ermöglicht (Abs. [0034]).

Vorzugsweise unterscheiden sich die Tonmuster in wenigstens einem der Merkmale Tonfrequenz, Wiederholrate, Dauer der Einzeltöne sowie Lautstärke von periodisch wiederholten Einzeltönen. Ein Tonmuster kann auch Doppeltöne oder Mehrfachtöne umfassen, wobei sich deren einzelne Töne wiederum in den genannten Merkmalen unterscheiden können. Auch eine zeitliche Variation einzelner oder mehrerer Merkmale innerhalb eines Tonmusters ist möglich (Abs. [0039]).

Damit fehlt es an einer Offenbarung der Erzeugung von Sprachnachrichten im Sinne des Streitpatents (Merkmale 2., 2.1. und 4.). Die in der Entgegenhaltung beschriebenen Tonmuster bestehen ausschließlich aus Tönen und unterscheiden sich in einer Kombination der Parameter Tonfrequenz, Wiederholrate von Einzeltönen, Dauer der Einzeltöne und Lautstärke (Abs. [0045], Z. 1 - 41). Eine Handlungsanweisung in Form von gesprochenen Worten ist dort nicht beschrieben. Vielmehr soll der Suchende die Empfangsrichtung „intuitiv“ aus dem durch den Signalgenerator erzeugten Tonmuster ablesen können (Abs. [0045], Z. 54 – 56).

Soweit die Beklagten zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung auf Abs. [0046] der Entgegenhaltung Bezug nehmen, heißt es dort:

„Unter dem Begriff Tonmuster soll im Rahmen dieser Beschreibung auch ein leeres oder stilles bzw. unhörbares Tonmuster verstanden werden, das keinerlei Töne umfasst. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Signalgenerator still bleiben, d.h. kein bzw. ein unhörbares akustisches Signal erzeugen soll, wenn die Empfangsrichtung einem oder mehreren bestimmten Raumwinkelbereichen zugeordnet worden ist.“

Der damit an dieser Stelle verwendete Begriff „akustisches Signal“ wird lediglich als Synonym zum Begriff „Tonmuster“ gebraucht. Eine Signalisierung in Form von Sprache ergibt sich daraus nicht.

Soweit die Beklagten demgegenüber zur Definition des Begriffs „Tonmuster“ auf die Druckschrift DE 10 2014 204 630 A1 (Anlage BB 1, Beilage 58) und den dortigen Absatz [0009] verweisen, wonach ein akustisches Quellsignal alle Arten von Signalen umfasst, die über die Lautsprecher eines Kopfhörers ausgegeben werden können, also beispielsweise gesprochene Sprache, Musik, Geräusche, Töne, etc., führt dies zu keiner anderen Bewertung. Zum einen findet sich dort bereits keine Definition der „Tonmuster“. Es werden lediglich akustische Quellsignale definiert. Zum anderen fehlt es dort auch an einem Hinweis auf das allgemeine Verständnis des Fachmanns, weshalb sich der genannten Fundstelle auch nicht entnehmen lässt, dass der dortigen Definition das allgemeine Verständnis des Fachmanns zugrundeliegt (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 168 - 170 – Mammut v. Ortovox).

II. Erfinderische Tätigkeit

1. Maßstab

Gemäß Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Nach Auffassung der Zentralkammer München (UPC_CFI_1/2023 (CD München), Entscheidung vom 16.07.2024 – Sanofi v. Amgen), der die Lokalkammer Düsseldorf bereits in der Vergangenheit beigetreten ist (UPC_CFI_363/2023, Entscheidung vom 10.10.2024, ORD_598458/2023 – Seoul Viosys v. expert), bedarf es im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit immer einer Beurteilung im Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände. Dabei ist ein objektiver Ansatz zu wählen. Die subjektiven Vorstellungen des Anmelders oder Erfinders sind unerheblich. Es ist nur relevant, was die beanspruchte Erfindung tatsächlich zum Stand der Technik beiträgt.

Die erfinderische Tätigkeit ist aus der Sicht des Fachmanns auf der Grundlage des gesamten Standes der Technik einschließlich des allgemeinen Fachwissens zu beurteilen. Es ist davon auszugehen, dass der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt Zugang zum gesamten allgemein zugänglichen Stand der Technik hatte. Entscheidend ist, ob sich der beanspruchte Gegenstand so aus dem Stand der Technik ergibt, dass der Fachmann ihn aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten gefunden hätte, z. B. durch naheliegende Abwandlungen des bereits Bekannten.

Um zu beurteilen, ob eine beanspruchte Erfindung für einen Fachmann naheliegend war oder nicht, bedarf es zunächst der Bestimmung eines Ausgangspunktes im Stand der Technik. Es muss begründet werden, warum der Fachmann einen bestimmten Teil des Standes der Technik als realistischen Ausgangspunkt ansehen würde. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre für einen Fachmann von Interesse gewesen wäre, der zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents ein ähnliches Erzeugnis oder Verfahren wie das im Stand der Technik offenbarte zu entwickeln suchte, das also ein ähnliches Grundproblem wie die beanspruchte Erfindung hat (vgl. UPC_CoA_335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S. 34 – Nanostring v. 10x Genomics, unter „cc“ in der deutschen Originalfassung, „Für eine Fachperson, die sich zum Prioritätszeitpunkt des Verfügungspatents vor die Aufgabe gestellt sah, war [...] D 6 von Interesse“). Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben, wobei es nicht notwendig ist, den „vielversprechendsten“ Ausgangspunkt zu bestimmen.

Vergleicht man den beanspruchten Gegenstand nach Auslegung mit dem Stand der Technik, so stellt sich die Frage, ob es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, ausgehend von einer realistischen Offenbarung des Standes der Technik in Anbetracht des zugrundeliegenden Problems zu der beanspruchten Lösung zu gelangen. Wenn es nicht naheliegend war, zu dieser Lösung zu gelangen, erfüllt der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

Im Allgemeinen ist eine beanspruchte Lösung naheliegend, wenn der Fachmann, ausgehend vom Stand der Technik, motiviert wäre (d.h. einen Anreiz hätte, siehe den CoA in NanoString v. 10x Genomics, S. 34), die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und als nächsten Schritt („nächster Schritt“, vgl. UPC_CoA_335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S. 35, zweiter Absatz – Nanostring v. 10x Genomics) bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Andererseits kann es von Bedeutung sein, ob der Fachmann mit besonderen Schwierigkeiten bei der Durchführung des nächsten Schritts oder der nächsten Schritte gerechnet hätte. Je nach den Tatsachen und Umständen des Falles kann es zulässig sein, Offenbarungen aus dem Stand der Technik zu kombinieren.

Eine technische Wirkung oder ein Vorteil, der durch den beanspruchten Gegenstand im Vergleich

zum Stand der Technik erzielt wird, kann ein Hinweis auf erfinderische Tätigkeit sein. Ein Merkmal, das willkürlich aus mehreren Möglichkeiten ausgewählt wurde, kann im Allgemeinen nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

Einseitigkeit muss vermieden werden. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit sollte nicht dadurch beantwortet werden, dass bei Kenntnis des patentierten Gegenstands oder der patentierten Lösung im Nachhinein nach (kombinierten) Offenbarungen des Stands der Technik gesucht wird, aus denen diese Lösung abgeleitet werden könnte.

2. Angriffe

Gemessen daran ist das Vorbringen der Beklagten nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen.

a) Ausgehend von der EP '679

Soweit die Beklagten das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der EP '679 in Frage stellen, beruhen die diesbezüglichen Überlegungen auf der Prämisse, dass die Entgegenhaltung sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 offenbart mit Ausnahme der in Merkmal 4. geforderten Steuerung der Ausgabe von Tonsignal und Sprachnachricht. Auch das Fachrichtervotum geht im Ausgangspunkt davon aus, dass sich Anspruch 1 des Streitpatents von der in der EP '679 offenbarten technischen Lehre ausschließlich durch Merkmal 4 (bzw. 1E in der Merkmalsgliederung des Schweizerischen Bundespatentgerichts) unterscheidet.

Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen ist die entscheidende Frage allerdings vorgelagert. Es stellt sich nämlich die Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, (überhaupt) Tonsignale im Sinne des Merkmals 3.1. gemeinsam mit Sprachnachrichten zur Anzeige von Suchergebnissen anzuzeigen. Das ist nach Auffassung des Berufungsgerichts im Eilverfahren nicht der Fall (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 195 – Mammut v. Ortovox), wobei die Lokalkammer diese Auffassung auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im Hauptsacheverfahren teilt.

Die EP '679 betrachtet die Ortung rein nach Gehör als nachteilig (Abs. [0007]) und sieht deshalb eine selbstständige Positionsbestimmung (Abs. [0009]) vor. Die Entfernung und die Position werden bestimmt und im Display angezeigt. Der Fachmann, der vor der Aufgabe steht, die Suche zu vereinfachen, wird in der Entgegenhaltung von der Verwendung von Tonsignalen weggeführt. Da der gleichzeitige Einsatz einer konventionellen Suche und der in der Entgegenhaltung vorgeschlagenen Lösung zu widersprüchlichen Ergebnissen führen kann, besteht die Gefahr einer Verwirrung des Suchenden. Während die konventionelle Suche den Suchenden auf einer gekrümmten Bahn entlang der durch das LVS-Gerät des Verschütteten erzeugten Magnetfeldlinien führt, wird der Suchende nach der in der EP '679 vorgeschlagenen Suche in gerader Linie zum Verschütteten hingeführt (ggf. mit Umwegen, um mögliche Hindernisse zu umgehen).

Ausgehend von der EP '679 wird der Fachmann, der vor der Aufgabe steht, die Suche zu vereinfachen, daher von der Verwendung der Tonsignale weggeführt. Dies folgt daraus, dass die gleichzeitige Verwendung von konventioneller Suche und der in der EP '679 vorgeschlagenen Suche zu widersprüchlichen Ergebnissen führen kann, was die Gefahr einer Verwirrung des Suchenden mit sich bringt. Die konventionelle Suche würde nämlich den Suchenden auf einer gekrümmten Bahn, entlang der durch das LVS-Gerät des Verschütteten erzeugten Magnetfeldlinien, führen, während die in der EP '679 vorgeschlagene Suche den Suchenden gerade in gerader Linie zum Verschütteten hinführen würde (ggf. mit Umwegen, um mögliche Hindernisse zu vermeiden).

Vor diesem Hintergrund erweist sich der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 13 ausgehend von der EP '679 als erfinderisch.

b) Ausgehend von einem klassischen LVS-Gerät

Vergleichbares gilt für die durch die Beklagten darüber hinaus angesprochene Kombination, ausgehend von einem klassischen „LVS-Gerät“ und insbesondere der bereits in der Streitpatentbeschreibung gewürdigten US 2006/0148423 A1 (Beilage 34).

Insoweit gehen auch die Beklagten davon aus, dass es dort an der Offenbarung einer Kombination aus Tonsignalen und Sprachnachrichten und damit folglich auch an der Offenbarung einer Regelung dieser beiden Audioquellen untereinander fehlt.

Davon ausgehend hat das Berufungsgericht im Eilverfahren die erfinderische Tätigkeit unter Verweis auf das Fehlen einer Anregung aus dem Stand der Technik verneint. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ergibt sich eine solche Anregung insbesondere auch nicht aus der Kenntnis des Fachmanns, dass Richtungsangaben des GPS mittels Sprachausgabe angezeigt werden. Der Fachmann sehe von einer Kombination von Richtungsangaben mittels GPS und herkömmlichen Tonsignalen ab, weil die gleichzeitige Verwendung von konventioneller Suche und Richtungsangaben mittels GPS zu widersprüchlichen Ergebnissen führen könnte, was die Suche nicht vereinfachen, sondern den Suchenden verwirren würde. Die konventionelle Suche würde nämlich den Suchenden auf einer gekrümmten Bahn, entlang der durch das LVS-Gerät des Verschütteten erzeugten Magnetfeldlinien führen, während die Richtungsangaben über GPS den Suchenden auf gerader Linie zum Verschütteten hinführen würden (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 202 - 204 – Mammut v. Ortovox).

Die Lokalkammer Düsseldorf tritt der Auffassung des Berufungsgerichts auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im Hauptsacheverfahren bei. Soweit das Schweizerische Bundespatentgericht im Fachrichtervotum gleichwohl die erfinderische Tätigkeit verneint, gehen die dortigen Überlegungen davon aus, dass in der bereits angesprochenen EP '679 zusätzlich zu einem Tonsignal eine Sprachnachricht ausgegeben wird, weshalb das Fachrichtervotum die Merkmale 2. und 2.1., anders als das Berufungsgericht, in der EP '679 als offenbart ansieht. Dieser Auffassung schließt sich die Lokalkammer Düsseldorf jedoch, wie ausgeführt, nicht an, weshalb sich die im Fachrichtervotum weiterhin angesprochene Frage einer Kombination der US '423 mit der US '857 (Kfz-Navigationssysteme) nicht stellt.

c) Ausgehend WO '721

Soweit die Beklagten das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit weiterhin ausgehend von der WO '721 zu begründen versuchen, ist auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der Beklagten im Hauptsacheverfahren nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, das dort offenbarte LVS-Gerät mit einer Steuerungseinrichtung zu versehen, die abhängig von den in den Merkmalen 2.1., 3.1. und 4. genannten Bedingungen eine alternative Ansteuerung des Lautsprechers mit Sprachnachrichten und Tonsignalen vorwegnimmt. Wie ausgeführt offenbart die Entgegenhaltung Summer und Lautsprecher als Alternativen und nicht in Kombination. Die in Bezug genommene Textstelle auf Seite 11, Z. 21 – 30 bezeichnet die Sprachausgabereinrichtung als besonders komfortable Weiterbildung und stellt deshalb dem um Vereinfachung der Suche bemühten Fachmann eine abgeschlossene, nicht ergänzungsbedürftige Lehre bereit.

Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten auch im Hauptsacheverfahren darauf, das Aneinanderreihen von zwei bekannten Technologien (Sprachführung und Führung durch das Tonsignal) könne keinen erfinderischen Schritt begründen. Dies gelte umso mehr, als durch die alternative, abwechselnde Anwendung von als gleichwertig bekannten technischen Mitteln keinerlei weiterer technischer Effekt erzeugt werde. Es bedarf keiner Entscheidung, ob es eines solchen weiteren technischen Effekts für eine erfinderische Tätigkeit bedürfte. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Kombination von Tonsignalen und Sprachführung einen über die Einzelmerkmale hinausgehenden technischen Effekt. Durch das Ausgeben der zumindest einen Sprachnachricht wird die durch die Tonsignale geleitete Suche zusätzlich unterstützt (Abs. [0008]). Die Abhängigkeit der Ausgabe einer Sprachnachricht von dem wenigstens einen Ereignis erlaubt es, die Sprachausgabe von bestimmten Suchsituationen abhängig zu machen (Abs. [0013], so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 196 f. – Mammut v. Ortovox).

d) Ausgehend von der DE '217

Eine abweichende Beurteilung ergibt sich auch nicht hinsichtlich der DE '217.

Insbesondere ist eine Kombination von Sprachnachrichten und Tonsignalen dort auch nicht in den Ansprüchen 7 und 8 angelegt. Es mag sein, dass der Fachmann anstelle einer Signalleuchte einen Signalton für das auffällige Signal in Erwägung zieht. Es macht aber keinen Sinn, dieses Tonsignal bei Ausgabe der Sprachnachricht zu unterdrücken oder mit einer verringerten Lautstärke auszugeben, da es sich um ein auffälliges Tonsignal handeln muss. Damit ist jedenfalls Merkmal 4. nicht offenbart (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 198 f. – Mammut v. Ortovox).

III. Hinreichende Offenbarung (Art. 83 EPGÜ)

Auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im Hauptsacheverfahren bestehen keine erheblichen Zweifel daran, dass die Erfindung gemäß den Patentansprüchen 1 und 13 so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann und damit die Voraussetzungen des Art. 83 EPÜ erfüllt werden.

Wie bereits das Berufungsgericht im Eilverfahren im Einzelnen herausgearbeitet hat, fehlt es bei richtigem Verständnis der Patentansprüche im Hinblick auf die Ansteuerung des Lautsprechers und eines Unterscheidungskriteriums für die Abgrenzung von Sprachnachricht und Tonsignal nicht an der Offenbarung der Ausführbarkeit der Erfindung. Auf die diesbezüglichen Ausführungen (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 168 - 170 – Mammut v. Ortovox) wird Bezug genommen.

D. Begründetheit der Verletzungsklage

Die Verletzungsklage ist im tenorierten Umfang begründet. Da die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von der technischen Lehre des Streitpatents Gebrauch macht, verletzen die Beklagten das Streitpatent durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform unmittelbar (Art. 25 (a) EPGÜ) und mittelbar (Art. 26 EPGÜ).

I.

Zu Recht steht zwischen den Parteien auch im Hauptsacheverfahren eine Verwirklichung der Merkmalsgruppe 1 sowie der Merkmale 2. und 2.1. nicht in Streit, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf.

II.

Darüber hinaus macht die angegriffene Ausführungsform auch von den übrigen Merkmalen des Streitpatents Gebrauch.

1.

Wie die Lokalkammer bereits im vorausgegangenen Eilverfahren festgestellt hat, ist der wenigstens eine Lautsprecher bei der angegriffenen Ausführungsform dazu ausgebildet, ein Tonsignal auszugeben, das mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät im Zusammenhang steht (Merkmale 3. und 3.1.; UPC_CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, S. 14, Punkt II.4.b). Diese Auffassung hat das Berufungsgericht im Eilverfahren geteilt (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 213 – Mammut v. Ortovox). Auf die entsprechenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Das Vorbringen der Beklagten im Hauptsacheverfahren bietet für eine abweichende Bewertung keinen Anlass.

Die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten Tonmuster sind von Sprachnachrichten verschiedene akustische Signale und damit Tonsignale im Sinne des Streitpatents, und zwar unabhängig davon, ob diese Technologie ihrerseits Gegenstand eines Patents (EP '011) der Beklagten zu 1) ist. Es kann vorliegend offenbleiben, ob sich der Beklagte vor dem Einheitlichen Patentgericht gegen den Vorwurf der unmittelbaren Patentverletzung damit verteidigen kann, die angegriffene Ausführungsform sei unter Zugrundelegung einer bestimmten Auslegung bereits im Stand der Technik offenbart (sog. „Gillette-Defence“, vgl. dazu: UPC_CFI_373/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 31.10.2024, S. 23 – SodaStream v. Aarke). Die bloße Verwendung von aus dem Stand der Technik bekannten Tonsignalen bzw. Tonmustern reicht hierfür ohnehin nicht aus. Wie vorstehend bereits ausgeführt fehlt es in der EP '011 an der Offenbarung der Erzeugung von Sprachnachrichten, wie sie bei der angegriffenen Ausführungsform zum Einsatz kommen.

Die angegriffene Ausführungsform ist daher nicht mit all ihren Merkmalen im Stand der Technik vorweggenommen.

2.

Des Weiteren macht die angegriffene Ausführungsform auch von Merkmal 4. in der Alternative des „Unterdrückens“ wortsinngemäß Gebrauch.

Unstreitig verfügen die streitgegenständlichen Suchgeräte über zwei unterschiedliche Signalquellen, nämlich eine für akustische Muster (Tonmuster) und die andere für akustische Sprache, wobei während des Betriebs der angegriffenen Ausführungsform im Suchmodus jeweils nur eine der beiden Quellen ausgewählt und über den Lautsprecher wiedergegeben wird, während die Ausgabe der jeweils anderen Quelle deaktiviert ist. Wird die Sprachnachricht bei der angegriffenen Ausführungsform ausgegeben, unterbleibt daher die Ausgabe des Tonsignals. Mit anderen Worten wird dessen Erzeugung temporär unterbrochen und damit im Sinne des Streitpatents unterdrückt. Die parallele Erzeugung beider Signale ist, wie die Lokalkammer bereits im Einzelnen ausgeführt hat, für eine Verwirklichung der unter Schutz gestellten technischen Lehre keine Voraussetzung. Dass die angesprochene Auswahl einer Quelle und deren Wiedergabe über den Lautsprecher durch eine Steuereinrichtung im Sinne des Streitpatents erfolgt, stellen die Beklagten nicht in Abrede (R. 171.2 VerFO).

3.

Unstreitig und wie auf dem durch die Klägerin bereits im Eilverfahren als Anlage KAP 32 zur Akte gereichten Video zu sehen verfügte das auf der Messe ISPO in München gezeigte „Barryvox S2“

über eine Sprachausgabe. Eine solche findet auch in der Begründung des ISPO-Awards ausdrücklich Erwähnung. Selbst wenn im Zeitpunkt der Messe, wie von den Beklagten behauptet, noch nicht festgestanden haben sollte, in welcher Konfiguration das „Barryvox S2“ letztlich auf den Markt kommt, können die angesprochenen Verkehrskreise, jedenfalls solange sie keine abweichenden Informationen erhalten, davon ausgehen, dass das letztlich gelieferte Produkt im Wesentlichen dem Gerät entspricht, welches auf der Messe ausgestellt wurde. Dies gilt erst recht, wenn das betreffende Produkt – wie hier – auf der Messe ausgezeichnet und in diesem Zusammenhang bestimmte Funktionen wie die Sprachausgabe hervorgehoben wurden. Abgesehen davon konnte das „Barryvox S2“ jedenfalls auf der B2B-Plattform der Unternehmensgruppe der Beklagten bereits (vor-)bestellt werden (vgl. KAP 9 im Eilverfahren). Auch die durch die Klägerin vorgelegten Bestellübersicht lässt jeden Hinweis darauf vermissen, dass das „Barryvox S2“ in unterschiedlichen Konfigurationen und insbesondere auch ohne eine Sprachausgabe vertrieben wird. Auch dort haben Besteller daher keinen Grund zu der Annahme, das betreffende Gerät verfüge – anders als das auf der Messe ausgestellte und prämierte Exemplar – nicht über eine Sprachausgabe.

4.

Dass die Sprachsteuerung bei der nunmehr im Handel erhältlichen Version des „Barryvox S2“ zunächst deaktiviert ist und mithilfe der „Barryvox App“ aktiviert werden muss, führt aus dem Schutzbereich des Streitpatents nicht heraus.

Der Umstand, dass die so konfigurierten Geräte im Auslieferungszustand bis zur Aktivierung durch den Nutzer in Ermangelung einer Sprachsteuerung noch nicht geeignet sind, von sämtlichen Merkmalen des Patents Gebrauch zu machen, steht einer wortsinngemäßen Verwirklichung der technischen Lehre des Streitpatents nicht entgegen. Nachdem die Beklagten die Möglichkeit der Aktivierung über die „Barryvox App“ zur Verfügung stellen, leiten sie ihre Abnehmer dazu an, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Dass die Aktivierung in bestimmten Gebieten und insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich derzeit nicht verfügbar ist, steht dem nicht entgegen. Nachdem die Sprachsteuerung bereits auf der ISPO 2023 als eines der Merkmale der angegriffenen Ausführungsform hervorgehoben wurde und (potentielle) Erwerber lediglich darauf hingewiesen werden, die Sprachsteuerung sei derzeit unter anderem in Deutschland und Österreich nicht verfügbar, haben Nutzer allen Anlass, die Sprachsteuerung in anderen Ländern zu aktivieren, sobald sie sich außerhalb der genannten Gebiete befinden. Nur dann steht ihnen der volle Funktionsumfang der angegriffenen Ausführungsform zur Verfügung. Ist eine solche Aktivierung erfolgt, steht die Sprachsteuerung auch nach einer Rückkehr nach Deutschland bzw. Österreich zumindest temporär zur Verfügung. Wirksame Maßnahmen, um dies zu verhindern, haben die Beklagten nicht ergriffen. Sie müssen sich eine solchermaßen erfolgte Aktivierung der angegriffenen Ausführungsform daher zurechnen lassen.

5.

Die Verwendung der angegriffenen Ausführungsform erfordert gleichfalls den Gebrauch des Verfahrens nach Patentanspruch 13. Auf die vorstehenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Auch die weiteren Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung liegen vor, Art. 26 (1) EPGÜ.

Insbesondere ist der subjektive Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung gegeben. Die Beklagten bewerben die Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur ergänzenden Sprachausgabe in allen Suchphasen. Damit ist nicht nur aufgrund der Umstände offensichtlich, dass die Beklagten wissen, dass die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, patentverletzend verwendet zu werden, sondern auch, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform diese verwenden, um das patentgemäße Verfahren auszuführen. Die Beklagten hätten

die objektive Eignung zum patentgemäßen Gebrauch und die Nutzungsabsicht der Anwenderinnen und Anwender daher jedenfalls kennen müssen.

Dass die Beklagten die angegriffene Ausführungsform nunmehr mit dem Hinweis anbieten, die Sprachsteuerung sei derzeit in Deutschland und Österreich nicht verfügbar, rechtfertigt ebenso wenig eine andere Bewertung wie die zur Nutzung der Sprachsteuerung notwendige und nur im patentfreien Ausland mögliche Aktivierung derselben.

Auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien lässt sich bereits nicht feststellen, dass ein solcher Hinweis stets derart mit der angegriffenen Ausführungsform verknüpft wäre, dass er durch deren (potentielle) Erwerber oder Nutzer sicher zur Kenntnis genommen wird. Dass die angegriffene Ausführungsform mit einer im patentfreien Ausland aktivierten Sprachsteuerung zumindest temporär im Inland auch mit einer solchen genutzt werden kann, hätte den Beklagten ebenso bekannt sein müssen wie die daraus resultierende Nutzungsabsicht der Anwenderinnen und Anwender. Dies gilt umso mehr, da die Sprachsteuerung des „Barryvox S2“ im Rahmen des auf der Messe „ISPO 2023“ verliehenen „ISPO Awards 2023“ Erwähnung gefunden hat und dementsprechend zumindest für einen Teil der Nutzer ein erhebliches Entscheidungskriterium für den Erwerb derartiger Geräte darstellen kann.

III. Einwand des älteren/besseren Rechts

Ob der durch die Beklagten erhobene Einwand des älteren bzw. besseren Rechts vor dem Einheitlichen Patentgericht erhoben werden kann, bedarf auch im Hauptsacheverfahren keiner Entscheidung. Wie bereits durch die Lokalkammer im Eilverfahren erläutert und durch das Berufungsgericht bestätigt wurde, kann sich auf das ältere Recht nach den durch den Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen nur derjenige berufen, der ausschließlich dessen Lehre benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die erst von dem jüngeren Schutzrecht gelehrt werden (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 217 – Mammut v. Ortovox unter Verweis auf BGH, GRUR 2009, 655, Rz. 27 – Trägerplatte). In der durch die Beklagten zur Begründung ihres Einwands herangezogenen EP '011 werden jedoch nicht alle Merkmale der Patentansprüche 1 und 13 vorweggenommen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

IV. Lizenzeinwand

Im Hinblick auf den durch die Beklagten erhobenen Lizenzeinwand vermag die Lokalkammer auch im Hauptsacheverfahren, ebenso wie das Berufungsgericht im vorausgegangenen Eilverfahren (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 218 - 222 – Mammut v. Ortovox), nicht zu erkennen, weshalb das Streitpatent Gegenstand des Lizenzvertrages (vgl. Anlage BB 3) sein soll. Das Streitpatent findet sich nicht unter den dort aufgeführten und damit lizenzierten Patenten. Dass sich die Lizenz nach Ziffer 4. der Vereinbarung auch auf Nachfolgemodelle des „Pulse Barryvox“ beziehen soll, bedeutet angesichts der eindeutigen Regelung in Ziffer 1 und der Präambel zudem nicht, dass damit Abwandlungen, die von anderen als den genannten Patenten Gebrauch machen, lizenziert wären (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 222 – Mammut v. Ortovox).

Soweit die Beklagten vor diesem Hintergrund auf die Lizenzierung des EP '679 abstellen wollen, beruhen ihre Überlegungen auf der Prämisse, dass die Entgegenhaltung für das Streitpatent glatt neuheitsschädlich ist. Diese Auffassung teilt die Lokalkammer jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht.

E. Rechtsfolgen

Die vorherigen Ausführungen rechtfertigen die nachfolgend im Einzelnen erläuterten Rechtsfolgen:

I. Feststellung der Patentverletzung

Die Feststellung der Patentverletzung findet ihre Grundlage in Art. 64 Abs. 2 lit. a) EPGÜ. Sie bildet die Grundlage dafür, dass das Gericht seine Befugnisse nach Art. 56 ff. EPGÜ ausüben kann (vgl. hierzu: Luginbühl/Hüttermann/Klein, Einheitspatentsystem, Art. 64 Rz. 8; Tilmann/Plassmann/Steininger, Einheitspatent/Einheitliches Patentgericht, R. 13 Rz. 19; so auch: UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim), Entscheidung v. 22.11.2024 – Panasonic v. OPPO).

II. Unterlassung

Die Klägerin hat unter Berücksichtigung der Umstände des Falles ein Recht auf Untersagung der Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25 (a) EPGÜ bzw. Art. 26 EPGÜ i.V.m. Art. 63 Abs. 1 EPGÜ.

Im Hinblick auf die begehrte Unterlassungsanordnung gilt es zu berücksichtigen, dass das Ausschließlichkeitsrecht der Kern des Wesens des Patentrechts (Art. 25 EPGÜ) ist. Ein Absehen von einer Unterlassungsanordnung kommt allenfalls in begründeten Ausnahmefällen in Betracht (vgl. dazu Tilmann/von Falck/Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Art. 63 EPGÜ, Rz. 29 ff.).

Derartige Gründe sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

Soweit sich die Beklagten mit der Begründung, das „Barryvox S2“ gebe es schlicht nicht, da auf der Messe „ISPO 2023“ in München nur ein Prototyp gezeigt und noch nicht über die endgültige Konfiguration entschieden worden sei, gegen eine Unterlassungsanordnung verteidigt haben, ist dieses Vorbringen bereits dadurch obsolet geworden, dass das „Barryvox S 2“ mittlerweile erhältlich ist. Dass sich die Klägerin nicht auf ein Verfahren in der Schweiz verweisen lassen muss, haben sowohl die Lokalkammer als auch das Berufungsgericht bereits im vorausgegangenen Eilverfahren im Einzelnen ausgeführt (UPC_CFI_452/2024 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, S. 28 f.; UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 244 f. – Mammut v. Ortovox). Die entsprechenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für das Hauptsacheverfahren.

Ebenso wenig können sich die Beklagten auf mögliche Drittinteressen berufen. Es kann dahinstehen, ob derartige Interessen im Rahmen von Art. 63 Abs. 1 EPGÜ überhaupt Berücksichtigung finden können. Jedenfalls handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform nicht um die einzigen LVS-Geräte mit Sprachunterstützung. Vielmehr werden derartige Geräte auch durch die Klägerin vertrieben, weshalb die Verfügbarkeit der angegriffenen Ausführungsformen zur Verbesserung der Überlebensrate von Lawinenverschütteten jedenfalls nicht zwingend erforderlich ist (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 246 – Mammut v. Ortovox).

Dass die Klägerin mit ihrer Klage, wie von den Beklagten behauptet, rein monetäre Interessen verfolgt, denen durch Schadenersatz hinreichend Rechnung getragen werden könnte, haben die Beklagten bereits nicht schlüssig darzulegen vermocht. Der Verweis auf den als Anlage BB 5 vorgelegten Lizenzvertrag aus dem Jahr 2010 führt an dieser Stelle bereits deshalb nicht weiter, weil er, wie ausgeführt, weder das Streitpatent noch die angegriffene Ausführungsform erfasst.

III. Auskunftserteilung und Rechnungslegung

Der Ausspruch, die begehrten Auskünfte zu erteilen, findet seine Grundlage in Art. 25 (a), Art. 26 i.V.m. Art. 67 Abs. 1 EPGÜ. Die Auskünfte sind zur Berechnung des Schadenersatzes und zur Beurteilung, nach welcher Schadenersatzmethodik vorgegangen werden soll, nötig.

Gegenstand der Auskunft ist auch die mit dem Antrag zu IV.2. begehrte Rechnungslegung („ihre Bücher [...] offen zu legen, indem sie [...] die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen“.). Die Lokalkammer Düsseldorf tritt der Auffassung der Lokalkammer Mannheim (UPC_CFI_210/2023, Entscheidung vom 22.11.2024, Rz. 179 – Panasonic v. OPPO) darin bei, dass sich der Antrag bei verständiger Würdigung des Vorbringens der Klägerin nicht auf die Überprüfung der Richtigkeit der erteilten Auskünfte und Rechnungslegung im Sinne der R. 141 ff. VerFO richtet. Vielmehr begehrt die Klägerin dem Inhalt nach die Rechnungslegung unter Belegvorlage, die ihre Grundlage gleichfalls in Art. 68 Abs. 3 EPGÜ, R. 191 VerFO findet. Dies kommt in dem durch die Klägerin gestellten Hilfsantrag deutlicher zum Ausdruck, weshalb der Tenor – auch in Abgrenzung zu R. 141 VerFO – auf der Grundlage dieses Hilfsantrages gefasst ist. Die vorgenannten Regeln beinhalten eine materielle Berechtigung, Informationen zu fordern, die der Verletzte benötigt, um die Auskünfte auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen zu können und Anhaltspunkte für ihre Schadensberechnung zu erlangen. Hierfür sprechen insbesondere Effizienzgesichtspunkte, weil so weitere Verfahrensabschnitte erspart werden können (vgl. UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 29, F. II. b – Kaldewei v. Bette).

Daneben kann der Patentinhaber im Rahmen dieses Übermittlungsrechts ebenfalls eine Belegvorlage für die Auskünfte nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ verlangen, nämlich Rechnungen oder – wenn diese nicht verfügbar sind – hilfsweise Lieferscheine. Denn abgesehen von dem Interesse an den reinen Auskünften, die der Patentinhaber nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ erhält, ist auch sein Interesse anerkennenswert, die Richtigkeit dieser Auskünfte jedenfalls stichprobenartig überprüfen zu können (UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 29, F. II. b – Kaldewei v. Bette; UPC_CFI_210/2023, Entscheidung vom 22.11.2024, Rz. 179 – Panasonic v. OPPO). Die Möglichkeit der im Ausspruch vorgeschlagenen Schwärzung trägt etwaigen vertraulichen Informationen Rechnung (R. 191 S. 2, R. 190.1 S. 2 VerFO).

Der beantragte Wirtschaftsprüfervorbehalt erlaubt einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Interesse des Verletzten an einer zutreffenden Auskunft und den berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Verletzers. Da der Wirtschaftsprüfer nur in dem in der Entscheidung ausgesprochenen Umfang tätig werden darf und auch dem Verletzten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, kann die Auswahl auch durch den Verletzten erfolgen (vgl. UPC_CFI_210/2023, Entscheidung vom 22.11.2024, Rz. 180 – Panasonic v. OPPO).

IV. Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen

Der Entscheidung hinsichtlich des Rückrufs aus den Vertriebswegen in Bezug auf die unmittelbar verletzenden Erzeugnisse rechtfertigt sich nach Art. 25(a) EPGÜ i.V.m. Art. 64 Abs. 2 (b), 4 EPGÜ. Die zuletzt gestellte Fassung des Antrages ist auch unter Bestimmtheitsgesichtspunkten nicht zu beanstanden.

Vergleichbares gilt im Hinblick auf die begehrte endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen. Insoweit findet die begehrte Anordnung ihre Grundlage in Art. 25(a) EPGÜ i.V.m. Art. 64 Abs. 2 (d), 64 Abs. 4 EPGÜ.

Die endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ist ausweislich des Wortlauts des EPGÜ eine

eigenständige, von dem Rückruf zu trennende Maßnahme. Sie flankiert den Rückruf, wobei eine Entfernung nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer hierzu die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten hat. Die Formulierung konkreter und hinreichend bestimmter Maßnahmen hat sich hieran auszurichten (vgl. UPC_CFI_7/2024 (Lokalkammer Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024 – Kaldewei v. Bette). Dem trägt die Anspruchsfassung in ausreichendem Maße Rechnung.

Da Erzeugnisse, die nur dem Vorwurf der mittelbaren Patentverletzung begründen, nicht „Gegenstand des Patents“ sind, fehlt es insoweit regelmäßig für die Anordnung eines Rückrufs sowie einer Entfernung aus den Vertriebswegen an Raum (UPC_CFI_140/2023 (LK Mannheim), Entscheidung v. 22.11.2024, Rz. 184 – Panasonic v. OPPO; zum deutschen Recht: Benkard/Grabinski/Zülch/Tochtermann, § 140a PatG, Rz. 14).

V. Vernichtung

Die Anordnung der Vernichtung findet ihre Grundlage in Art. 25(a) EPGÜ i.V.m. Art. 64 Abs. 2 (e), Art. 64 Abs. 4 EPGÜ.

Die Vernichtung soll den Eintritt oder Wiedereintritt der Erzeugnisse in den Markt zuverlässig verhindern (Tilman/von Falck/Tilman, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Art. 64 EPGÜ, Rz. 33). Davon ausgehend stellt die abstrakte Möglichkeit der Verbringung der angegriffenen Ausführungsform in das patentfreie Ausland hinsichtlich der unmittelbaren Patentverletzung schon deshalb keinen Grund dar, von einer Vernichtung abzusehen, weil es sich auch bei einer solchen um eine unmittelbare Patentverletzung im Sinne von Art. 25(a) EPGÜ handelt. In Bezug auf die mittelbare Patentverletzung schließt eine solche Verbringungsmöglichkeit ins Ausland demgegenüber eine Anordnung zur Vernichtung im Regelfall aus (vgl. hierzu: Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. D, Rz. 1015), weshalb der Ausspruch zur Vernichtung vorliegend auf die unmittelbare Verletzung zu beschränken war.

Eine softwarebasierte Deaktivierung der Sprachsteuerung könnte nur dann gegen eine Vernichtung sprechen, wenn sichergestellt wäre, dass die streitgegenständlichen Geräte beim Einsatz einer derartigen Lösung nicht erneut in einen patentverletzenden Zustand versetzt werden und dann in Verkehr gebracht werden könnten. Eine solche Lösung haben die Beklagten jedoch nicht zu präsentieren vermocht. Im Gegenteil haben sie in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt, dass die zunächst deaktivierte Sprachfunktion bei in Deutschland und Österreich vertriebenen Geräten im patentfreien Ausland aktiviert werden kann. Eine derart aktivierte Sprachfunktion bleibt unstreitig zumindest vorübergehend auch dann aktiv, wenn das Gerät im Anschluss zurück nach Deutschland oder Österreich verbracht wird. Eine solche Softwarelösung ist mithin nicht geeignet, die angegriffenen Ausführungsformen dauerhaft und sicher in einen patentfreien Zustand zu versetzen. Dass sich eine solche Reaktivierung der Sprachfunktion mit einer anderen, auf Deutschland und Österreich zugeschnittenen Softwarelösung verhindern lässt, vermag die Lokalkammer auf der Grundlage des Sach- und Streitstandes am Schluss der mündlichen Verhandlung nicht festzustellen.

VI. Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach

Die Feststellung der Zuerkennung der Schadenersatzleistung dem Grunde nach ist auf der Grundlage von Art. 68 Abs. 1 EPGÜ möglich. Die Beklagten hätten bei entsprechender Sorgfalt erkennen müssen, dass sie durch ihre Handlungen das Streitpatent verletzen.

Nachdem die angegriffenen Geräte bereits in der Vergangenheit zumindest angeboten wurden, ist

die daraufhin ergangene vorläufige Unterlassungsanordnung kein Grund, von der Feststellung einer Schadenersatzpflicht dem Grunde nach abzusehen. Selbst wenn sich die Beklagten, was an dieser Stelle zu ihren Gunsten unterstellt werden kann, vollumfänglich an die vorläufige Unterlassungsanordnung gehalten haben, haften sie der Klägerin in Bezug auf vorausgegangenen Verletzungshandlungen auf Schadenersatz.

VII. Vorläufiger Schadenersatz

Gemäß R. 119 VerFO kann das Gericht der obsiegenden Partei unter von ihm festgelegten Bedingungen vorläufigen Schadenersatz zuerkennen, der zumindest die vorläufigen Kosten des Schadenersatz- und Entschädigungsverfahrens auf Seiten der obsiegenden Partei abdecken soll.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Streitwert des Schadenersatzverfahrens nicht zwingend demjenigen des Verletzungsverfahrens entspricht. Vielmehr richtet sich der Streitwert nach der vom Kläger gemäß R. 131.2 lit. e) VerFO anzustellenden Berechnung des ihm zustehenden Schadenersatzes.

Da es an einer entsprechenden klägerseitigen Berechnung fehlt, kann zu Gunsten der Klägerin lediglich die stets anfallende Festgebühr in Höhe von 3.000,- EUR Berücksichtigung finden (vgl. R. 132 VerFO i.V.m. Abschn. I. der Gerichtsgebührentabelle). Soweit die Klägerin zur Begründung des durch sie geltend gemachten vorläufigen Schadenersatzes auf die für das Schadenersatzfestsetzungsverfahren anfallenden Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren rekurriert, fehlt es hierzu an entsprechendem Vortrag. Ein Verweis auf RVG-Gebühren ist an dieser Stelle unbehilflich. Diese sind ebenfalls streitwertabhängig. Wie hoch der Streitwert des Schadenersatzverfahrens sein wird, lässt sich derzeit allerdings noch nicht abschätzen.

In Bezug auf den durch die Klägerin zur Begründung des vorläufigen Schadenersatzes weiterhin herangezogenen, durch mögliche Verkäufe der angegriffenen Ausführungsform entstandenen Schaden gilt es zu berücksichtigen, dass die Klägerin noch vor Vertriebsbeginn eine vorläufige Unterlassungsanordnung erwirkt hat. Dass ihr gleichwohl ein Schaden mindestens in der als vorläufigen Schadenersatz geltend gemachten Höhe entstanden ist, hat die Klägerin nicht darzulegen vermocht.

VIII. Keine Veröffentlichung der Entscheidung

Unter Ausübung des ihr eingeräumten Ermessens sieht die Lokalkammer für eine Gestattung der Veröffentlichung vorliegend keinen Grund.

Art. 80 EPGÜ stellt es in das Ermessen des Gerichts, ob es eine solche Veröffentlichung gestattet oder nicht. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eine Veröffentlichung auch ein zusätzliches Sanktionselement enthält. Damit eine solche Anordnung ergehen kann, muss das Interesse der Klägerin an der Veröffentlichung die negativen Folgen einer Solchen für die Beklagten überwiegen. Im Regelfall kommt die Gestattung einer Veröffentlichung nur in Betracht, wenn der Schutz des Klägers nicht bereits durch andere Maßnahmen gewährleistet ist (UPC_CFI_373/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung vom 31.10.2024 – SodaStream v. Aarke).

Ausgehend von diesen Grundsätzen sind Gründe, die vorliegend eine Gestattung der Veröffentlichung rechtfertigen würden, weder vorgetragen noch ersichtlich. Soweit die Klägerin ihr Begehren nach einer Urteilsveröffentlichung mit verschiedenen Angeboten der angegriffenen Ausführungsform zu rechtfertigen versucht, ist nichts dafür erkennbar, dass es dadurch, wie von der Klägerin

lediglich pauschal behauptet wurde, zu einer Marktverwirrung gekommen wäre, welche die begehrte Urteilsveröffentlichung notwendig machen würde. Vielmehr genügt insoweit unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten der Ausspruch nach Art. 64 Abs. 2 EPGÜ.

IX. Androhung von Zwangsmitteln

Die Androhung von Zwangsgeld für die Unterlassung (Art. 63 Abs. 2 EPGÜ) begegnet keinen Bedenken. Dies gilt auch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten. Die Androhung für die Maßnahmen der Auskunft, Information, Rückruf, Entfernung und Vernichtung finden ihre Grundlage in Art. 82 Abs. 1 und 4 EPGÜ, R. 354.3 VerFO (UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 31, F. 5. – Kaldewei v. Bette).

Das angedrohte Zwangsgeld gibt der Lokalkammer jeweils die notwendige Flexibilität, um im Fall der Zuwiderhandlung die jeweiligen Umstände des Einzelfalls einschließlich des Verhaltens des Verletzers zu berücksichtigen und davon ausgehend gemäß Art. 82 Abs. 4 S. 2 EPGÜ i.V.m. R. 354.4 VerFO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu können.

F. Kostengrundentscheidung

Gemäß Art. 69 Abs. 2 EPGÜ i.V.m. R. 118.5 VerFO war eine Kostengrundentscheidung zu treffen.

Da die Beklagten in Bezug auf die Klage vollumfänglich unterliegen, ist es gerechtfertigt, ihnen die Kosten insoweit vollumfänglich aufzuerlegen und sie zur jeweils hälftigen Zahlung der Kosten zu verpflichten.

Vergleichbares gilt für die erfolglose Nichtigkeitswiderklage. Deren Kosten haben die Beklagten ebenfalls jeweils hälftig zu tragen.

Darüber hinaus sind die Beklagten auch verpflichtet, der Klägerin die Kosten des vorausgegangenen Eilverfahrens jeweils hälftig zu erstatten.

G. Erstattungsobergrenze

Die Festsetzung der Obergrenzen für erstattungsfähige Vertreterkosten beruht auf dem Beschluss des Verwaltungsausschusses über die Obergrenzen erstattungsfähiger Kosten vom 24. April 2023 (D - AC/10/24042023_D).

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist jeweils eine entsprechende Obergrenze für das Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen sowie für das Hauptsacheverfahren festzusetzen. Auch wenn nach Auffassung der Lokalkammer Düsseldorf im Eilverfahren regelmäßig keine Kostengrundentscheidung veranlasst ist (vgl. hierzu zuletzt: UPC_CFI_347/2024, Anordnung v. 31.10.2024, S. 41 f. – Valeo v. Magna), bedeutet dies nicht, dass die im Eilverfahren angefallenen Vertretungskosten nicht gesondert erstattungsfähig wären. Vielmehr ist lediglich die Abrechnung dieser Kosten einem einheitlichen, sich an das Hauptsacheverfahren anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren unter Berücksichtigung eventuell im Wege der vorläufigen Kostenerstattung (vgl. R. 211.1 (d) VerFO) bereits gezahlten Beträge vorbehalten. Sind diese Kosten gesondert erstattungsfähig, bedingt dies auch die Festsetzung einer entsprechenden Erstattungsobergrenze für das Eilverfahren.

H. Keine Sicherheitsleistung

Gemäß Art. 82 Abs. 2 EPGÜ, R. 118.8 S.2 VerFO kann das Gericht jede Anordnung bzw. Maßnahme

von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, die es festzusetzen hat. Für eine solche Anordnung sieht die Lokalkammer vorliegend jedoch weder einen Anlass noch ein Bedürfnis.

I.

Wie bereits der Wortlaut der vorgenannten Norm verdeutlicht, steht der Lokalkammer bei der Anordnung einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu, wobei das Interesse der Klägerin an einer effektiven Durchsetzung ihres Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven Durchsetzung möglicher Schadenersatzansprüche im Fall einer späteren Aufhebung des Urteils abzuwägen ist.

Es bedarf mithin stets einer Einzelfallprüfung. Zu den Faktoren, die bei der Frage nach der Anordnung einer Sicherheitsleistung zu berücksichtigen sind, gehören die finanzielle Lage des Klägers, die Anlass zu der berechtigten und realen Sorge geben kann, dass ein möglicher Schadenersatzanspruch bei einer Aufhebung oder Änderung der erstinstanzlichen Entscheidung nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand durchgesetzt und/oder vollstreckt werden kann. Ob und inwieweit solche Faktoren vorliegen, ist nicht anders als bei einem Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158 VerfO anhand der von den Parteien vorgetragenen Tatsachen und Argumente zu ermitteln. Macht die Lokalkammer eine Anordnung oder Maßnahme von einer Sicherheitsleistung abhängig, dient dies dem Schutz der Position und der potenziellen Rechte des Beklagten. Dessen Schutz muss gegen die Belastung des Klägers durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung abgewogen werden. Vor diesem Hintergrund obliegt es dem Beklagten, Tatsachen und Argumente vorzubringen, warum es im konkreten Fall angemessen erscheint, die Anordnung oder Maßnahme gemäß R. 118.8 VerfO von einer vom Gericht festzusetzenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Ist der Beklagte dem nachgekommen, obliegt es dem Kläger, diese Tatsachen und Gründe substantiiert zu bestreiten, zumal er in der Regel über Kenntnisse und Beweise zu seiner finanziellen Situation verfügt. Ebenso ist es die Aufgabe des Klägers, gegebenenfalls darzulegen, weshalb trotz der durch den Beklagten vorgebrachten Gründe sein Interesse an der Durchsetzung seines Schutzrechts ohne Sicherheitsleistung überwiegt (vgl. UPC_CFI_363/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung vom 10. Oktober 2024, ORD_598458/2023 – Seoul Viosys v. expert), zum Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158 VerfO: UPC_COA_328/2024, Anordnung v. 26.08.2024 – Ballinno v. Kinexon Sports; UPC_CFI_373/2024 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 05.08.2024 – SodaStream v. Aarke; UPC_CFI_514/2023 (LK München), Anordnung v. 23.04.2024 – Volkswagen v. NST m.w.N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen haben die Beklagten keine Gründe vorgetragen, die Anlass geben, die Vollstreckung im vorliegenden Fall von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Der durch die Beklagten in diesem Zusammenhang in Bezug genommene Ausschluss der angegriffenen Ausführungsform von den Märkten Deutschland und Österreich ist ebenso wie der damit verbundene mögliche Verlust von Marktanteilen die regelmäßige Folge einer Unterlassungsanordnung und vermag für sich genommen die Anordnung einer Sicherheitsleistung auch dann nicht zu begründen, wenn die verlorenen Marktanteile (möglicherweise) über einen längeren Zeitraum nicht zurückgewonnen werden können. Von der Anordnung einer solchen Sicherheitsleistung hat die Lokalkammer daher abgesehen.

Gemäß R. 118.8 VerfO sind die in R. 118.1 und 2 VerfO genannten Anordnungen erst vollstreckbar, nachdem der Kläger dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen er zu vollstrecken beabsichtigt, er gemäß R. 7.2 gegebenenfalls eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedsstaates, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem die Mitteilung und gegebenenfalls beglaubigte Übersetzung dem Beklagten von der Kanzlei zugestellt wurde. Dies gilt auch für die Unterlassungsanordnung. Für die durch die Klägerin mit ihren Anträgen begehrte Differenzierung zwischen Unterlassung (unmittelbar vollstreckbar) sowie Vernichtung, Rückruf, Entfernung und Auskunft (vollstreckbar nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung) besteht kein Grund.

I. Keine Aussetzung oder bedingte Verurteilung

Nachdem die Lokalkammer Düsseldorf sowohl über die Verletzungsklage als auch über die Nichtigkeitswiderklage entscheidet, ist zumindest erstinstanzlich für eine Aussetzung weder Anlass noch Raum. Entweder, die Lokalkammer hält das Streitpatent sowohl in der erteilten Fassung als auch auf der Grundlage der Hilfsanträge nicht für schutzfähig. Dann wird das Streitpatent vernichtet und es fehlt der Verletzungsklage die Grundlage. Oder das Patent wird (wie hier) unbeschränkt oder beschränkt aufrechterhalten. Dann hat die Lokalkammer – und zwar im Hauptsacheverfahren – über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents entschieden und dieses in der aufrechterhaltenen Fassung für rechtsbeständig gehalten. In diesem Fall besteht für die Lokalkammer kein Grund, diese Entscheidung selbst wieder dadurch in Zweifel zu ziehen, dass sie das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens aussetzt.

Eine bedingte Verurteilung, wie sie die Beklagten hilfsweise anstreben, sieht R. 118.2 VerfO nur für den Fall vor, dass vor der Zentralkammer ein Nichtigkeitsverfahren zwischen denselben Parteien oder alternativ ein Einspruch beim EPA anhängig ist. Beides ist hier nicht der Fall. Für eine Analogie fehlt es aus den soeben genannten Gründen sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke als auch an einer gleichen Interessenlage.

ENTSCHEIDUNG:

A.

I. Es wird festgestellt, dass die Beklagten das Europäische Patent 3 466 498 verletzt haben.

II. Es wird den Beklagten untersagt,

1. Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen, mit zumindest

einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,

einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,

und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers,

wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern,

wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher dazu ausgebildet ist, wenigstens ein Tonsignal auszugeben,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird;

2. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich

anzubieten und/oder zu liefern,

wobei das Verfahren zumindest folgendes umfasst:

eine Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,

eine Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals, welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ausgegeben wird,

bei welchem eine Steuerungseinrichtung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts wenigstens einen Lautsprecher ansteuert,

wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart ansteuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher zumindest eine Sprachnachricht ausgibt,

wobei der wenigstens eine Lautsprecher von der Steuerungseinrichtung in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher wenigstens ein Tonsignal ausgibt,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.

III. Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen unter Ziff. II.1. und II.2. haben die Beklagten ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen, wie beispielsweise Angeboten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR zu zahlen.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, auf ihre Kosten

1. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, oben unter Ziff. II.1. genannten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben;
2. die unter Ziff. II.1. genannten und seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den vom Einheitlichen Patentgericht gerichtlich festgestellten patent-

verletzenden Zustands der Erzeugnisse 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 Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind;

3. die unter Ziff. II.1. bezeichneten, seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, wobei insbesondere die folgenden Maßnahmen zu ergreifen sind:
 - a) die Beklagten haben alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Standorte und die Besitzer über die unter Ziff. II.1. bezeichneten Erzeugnisse zu ermitteln;
 - b) soweit die Beklagten selbst rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Ziff. II.1. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen die rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Erzeugnisse in den unmittelbaren Besitz der Beklagten gelangen und dort verbleiben;
 - c) soweit die Beklagten weder rechtliche noch tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Ziff. II.1. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen sie alle rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die Personen, die Ansprüche auf Herausgabe oder Vernichtung gegen die Inhaber der Verfügungsgewalt der Erzeugnisse inne haben, zur Geltendmachung dieser Ansprüche veranlassen und/oder diese Personen bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen.

V. Die Beklagten werden verurteilt,

1. der Klägerin in einer für jeden Monat des Kalenderjahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 4. Dezember 2019, Auskunft über die unter Ziff. II.1. und II.2. genannten Erzeugnisse zu erteilen über
 - a) den Ursprung und die Vertriebswege der genannten Erzeugnisse;
 - b) die ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und Preise, die für die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse gezahlt wurden;
 - c) die Identität aller an dem Vertrieb der unter Ziff. II.1. und II.2. genannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
2. der Klägerin zum Nachweis der gemäß Nr. V.1. gemachten Angaben zuzüglich der Angaben zum erzielten Gewinn folgende Unterlagen für jeden Monat eines Kalenderjahrs und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, zur Verfügung zu stellen:

- a) Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der einzelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebotsmengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Erzeugnisse aufschlüsselt;
- b) Nachweise über die durchgeführte Werbung einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten, wobei sie die durchgeführte Werbung nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebsgebiet aufschlüsselt;
- c) Nachweise über die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen;
- d) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die Beklagten bei der Berechnung ihrer Gewinne berufen;

deren Richtigkeit von einem von der Klägerin benannten, vereidigten Wirtschaftsprüfer auf Kosten des Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschaftsprüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

- VI. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin als Gesamtschuldner jeden Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziff. II.1. und II.2. seit dem 4. Dezember 2019 entstanden ist oder zukünftig entstehen wird.
- VII. Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin als Gesamtschuldner einen Betrag in Höhe 3.000,- EUR als vorläufigen Schadenersatz zu zahlen.
- VIII. Im Übrigen wird die Verletzungsklage abgewiesen.

B.
Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.

C.
Die Kosten und Auslagen des Verfahrens über die Anordnung einstweiliger Maßnahmen haben die Beklagten je zur Hälfte zu tragen.

Von den Kosten des Verletzungsverfahrens haben die Klägerin 80 % und die Beklagten jeweils 10 % zu tragen.

Die Kosten der Nichtigkeitswiderklage tragen die Beklagten je zur Hälfte.

D.
Der Streitwert des Verfahrens auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen wird auf 500.000,- EUR festgesetzt.

Der Streitwert für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 1.000.000,- EUR

festgesetzt.

E.

Die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten wird für das Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen auf 56.000,- EUR festgesetzt.

Die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten wird für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage auf insgesamt 200.000,- EUR festgesetzt.

F.

Die Anordnungen zu Buchstaben A.II. bis VII. sind erst vollstreckbar, nachdem die Klägerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstrecken beabsichtigt und eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem den Beklagten die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Übersetzung zugestellt wurde.

G.

Nach Ablauf eines Zeitraums von 45 Tagen nach Zustellung gemäß Buchstabe F. haben die Beklagten im Fall jeder Zuwiderhandlung gegen eine der unter Ziff. A. IV., V. und VII. genannten Anordnungen ein jeweils vom Gericht festzusetzendes Zwangsgeld von bis zu 30.000,- EUR pro Tag der Verzögerung an das Gericht zu zahlen.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Hauptaktenzeichen ACT_2379/2024 und CC_17292/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_16/2024

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Düsseldorf am 14. Januar 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas	
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom	

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schober	
Technisch qualifizierter Richter Dr. Wismeth	
Für den Hilfskanzler Boudra-Seddiki	

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Anträgen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGÜ, R. 220.1 (a), 224.1 (a) Verfo).

Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGÜ, Art. 37 Abs. 2 EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 Verfo):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.

Diese Entscheidung wurde am 14. Januar 2025 in öffentlicher Sitzung verkündet.

Vorsitzender Richter Thomas