



Fundstelle: IPRB 2012, 249 (Feldmann) = openJur 2012, 87718

1. Es liegt keine (mittelbare) Patentverletzung vor, wenn ein Drittanbieter Kaffeekapseln für das patentierte System des Patentinhabers herstellt und vertreibt.
2. Der Käufer erwirbt durch den Kauf der patentgeschützten Kapselmaschine das Recht, diese bestimmungsgemäß zu gebrauchen und damit auch den Anbieter der Kaffeekapseln frei zu wählen. Die Kaffeekapsel selbst ist für den Gebrauch der patentierten Kapselmaschine zwar zwingend erforderlich, ist aber weder deren funktionales Kernstück is des geschützten Erfindungsgedankens, noch verkörpert sie eine besonders geschützte Eigenschaft der Erfindung.

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Im Namen des Volkes!

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren der Nestec S.A., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Schweiz, Verfügungsklägerin, Verfügungsbevollmächtigte Rechtsanwälte Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf, gegen die Ethical Coffee Company (Suisse) SA, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg, Schweiz, Verfügungsbeklagte, Verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwälte Arnold und Ruess, Kaiser-Wilhelm-Ring 19, 40545 Düsseldorf, hat die 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 24.07.2012 durch die Richterin am Landgericht Thelen als Vorsitzende, die Richterin am Landgericht Knappke und die Richterin Dr. Reimnitz für Recht erkannt:

- I. Der Antrag der Verfügungsklägerin vom 18.05.2012 auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Verfügungsklägerin auferlegt.
- III. Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Verfügungsklägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
- IV. Der Streitwert wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

1

Tatbestand

2

Die Verfügungsklägerin nimmt die Verfügungsbeklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents A (Anlage B & B 7, nachfolgend: Verfügungspatent) auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch. Die Verfügungsklägerin ist eingetragene Inhaberin des Verfügungspatents, das unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 10.07.2003 am 21.06.2004 angemeldet wurde und dessen Erteilung am 12.05.2010 veröffentlicht wurde. Das Verfügungspatent steht in Kraft.

3

Das Verfügungspatent bezieht sich auf ein System umfassend eine Vorrichtung zum Extrahieren einer Kapsel.

4

Der von der Verfügungsklägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 des Verfügungspatents, dessen Verfahrenssprache Französisch ist, lautet in der Originalfassung wie folgt:

5

Système d'extraction comprenant un dispositif pour l'extraction d'une capsule et capsule (16) que l'on peut extraire dans le dispositif;

6

la capsule (16) comprenant un bord de guidage sous forme d'une collerette, le dispositif comprenant

7

- *une première partie fixe (2),*
- *une seconde partie (3) mobile relativement à la première partie comprenant un logement (4) pour recevoir la capsule et définissant en position de fermeture de la partie mobile contre la partie fixe une position d'extraction de la capsule selon un axe (25) dans ledit logement,*
- *une partie d'introduction et de positionnement comprenant des moyens de guidage (6, 7) de la capsule arrangés de façon à insérer la capsule par gravité et positionner ladite capsule dans une position intermédiaire; le bord de guidage étant pris en charge dans les moyens de guidage (6, 7); lesdits moyens de guidage étant des glissières d'introduction permettant l'engagement de ladite collerette;*
- *un système d'écoulement de boisson (19, 53),*

8

ladite seconde partie (3) mobile étant configurée pour déplacer la capsule (16) de la position intermédiaire dans la position d'extraction lors de la fermeture du dispositif,

9

caractérisé en ce que les moyens de guidage (6, 7) comprennent des moyens d'arrêt (20) configurés pour retenir la capsule (16) en position intermédiaire de manière décalée par rapport à l'axe de la capsule en position d'extraction; la collerette appuyant contre ces moyens d'arrêt en position intermédiaire, et en ce que la seconde partie (3) mobile prend en charge la capsule pour la déplacer de la position intermédiaire à la position d'extraction selon l'axe (25) de la capsule en position d'extraction dans ledit logement (4) de façon à ce que dans son mouvement, la partie mobile agisse sur la capsule pour la descendre, la collerette de la capsule passant en dessous des moyens d'arrêt (20), et la pousser selon l'axe (25) de ladite partie mobile dans sa position d'extraction.

10

In deutscher Übersetzung lautet der Patentanspruch 1:

11

Extraktionssystem, aufweisend eine Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel, sowie eine Kapsel (16), die in der Vorrichtung extrahiert werden kann, wobei die Kapsel (16) einen Führungsrand in Form eines Flansches aufweist, wobei die Vorrichtung aufweist:

12

- *ein erster festes Teil (2),*
- *ein zweites Teil (3), das bezüglich des ersten Teils relativ beweglich ist,*
- *eine Aufnahme (4) zur Aufnahme der Kapsel, wobei die Aufnahme in einer geschlossenen Position des beweglichen Teils gegen das feste Teil eine Extraktionsposition der Kapsel in einer Achse (25) der genannten Aufnahme festlegt.*
- *ein Teil zur Einführung und Positionierung, das Führungsmittel (6, 7) für die Kapsel aufweist, welche Führungsmittel derart geordnet sind, dass die Kapsel durch Schwerkraft einführbar ist und die genannte Kapsel in einer Zwischenposition positionierbar ist, wobei der Führungsrand durch die Führungsmittel (6, 7) eingegriffen wird, wobei die Führungsmittel Führungsschienen sind, die einen Eingriff mit dem genannten Flansch ermöglichen,*

- ein Getränkeauslass-System (19, 53),

13

wobei das zweite bewegliche Teil (3) derart ausgelegt ist, dass die Kapsel (16) in der Zwischenposition in der Extraktionsposition während dem Schließen der Vorrichtung schiebbar ist,

14

dadurch gekennzeichnet,

15

dass die Führungsmittel (6, 7) Blockiermittel (20) aufweisen, die dazu ausgelegt sind, die Kapsel (16) in der Zwischenposition zu halten, verschoben gegenüber der Achse (25) der Kapsel in der Extraktionsposition; wobei der Kragen in der Zwischenposition gegen die Blockiermittel anschlagen, und dadurch das das zweite bewegliche Teil (3) die Kapsel eingreift, um sie von der Zwischenposition längs der Achse (25) in die Extraktionsposition in der genannten Aufnahme (4) zu verbringen, derart, dass während der Bewegung der mobile Teil auf die Kapsel einwirkt, um die abzusenken, wobei der Flansch der Kapsel unter die Blockiermittel (20) hindurchgeht, die Kapsel längs der Achse (25) des genannten beweglichen Teils in ihre Extraktionsposition schiebt.

16

Nachfolgend abgebildet sind zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung, welche aus der Verfügungspatentschrift stammen. Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung in offener Stellung. Figur 4 zeigt eine Seitenansicht in geschlossener Stellung. Figur 5 zeigt eine Ansicht in der Positionierungsachse A der Kapsel in Zwischenstellung und Figur 6 dieselbe Ansicht wie Figur 5 mit der Kapsel in Extraktionsstellung.

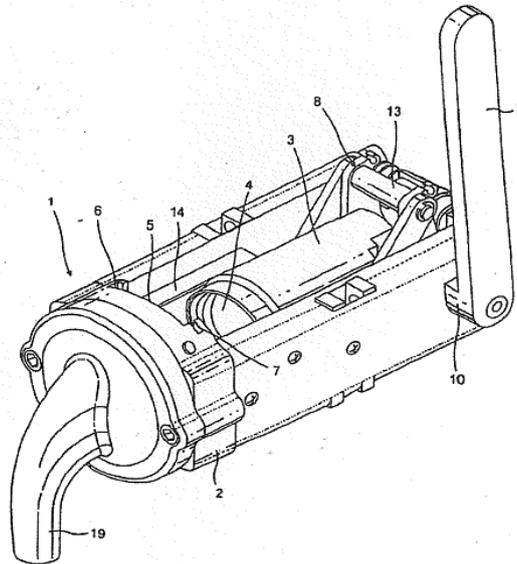


FIG. 1

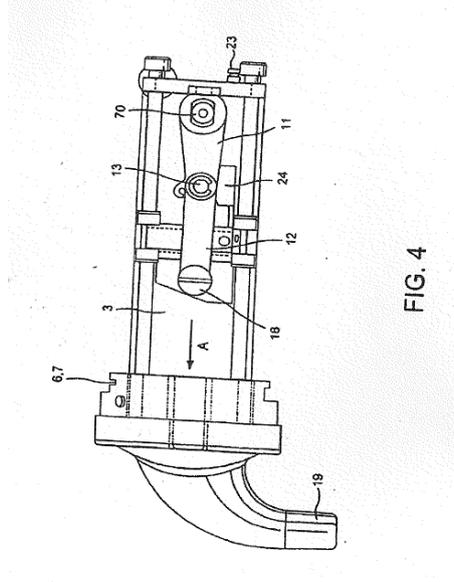


FIG. 4

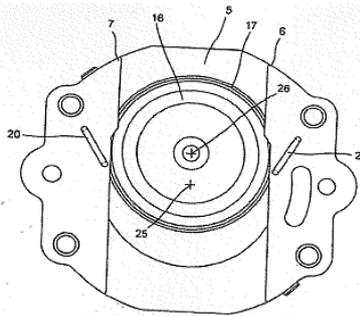


FIG. 5

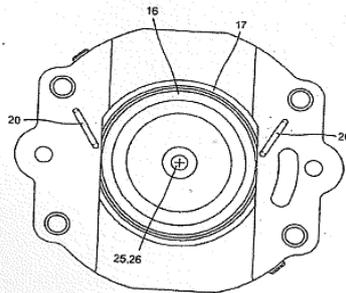


FIG. 6

17

Gegen das Verfügungspatent ist ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (nachfolgend: EPA) geführt worden. In der mündlichen Verhandlung vom 18.04.2012 hat die Einspruchsabteilung den Patentanspruch 1 des Verfügungspatents in der Fassung des Hilfsantrags 9 der Verfügungsklägerin aufrecht erhalten, das heißt in der vorstehend bereits wiedergegebenen Fassung, in der im kennzeichnenden Teil das zusätzliche Merkmal "verschoben gegenüber der Achse (25) der Kapsel in der Extraktionsposition" aufgenommen wurde. Die begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 05.07.2012 liegt der Kammer in deutscher Übersetzung als Anlage B & B 26 vor. Eine an die beschränkte Aufrechterhaltung angepasste Beschreibung liegt der Kammer in deutscher Übersetzung als Anlage B & B 10a vor. Gegen die Einspruchsentscheidung haben sowohl die Verfügungsklägerin als auch die B. Beschwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.

18

Die Verfügungsklägerin vertreibt derzeit vier C-Maschinenmodelle, die über eine Extraktionsvorrichtung verfügen, die – nach ihrer Behauptung – von der Lehre des Verfügungspatents Gebrauch macht. Es handelt sich um die Modelle D., E., F. und G. (im Folgenden: C-Maschinen). Diese C-Maschinen werden ausschließlich von Lizenznehmern der Verfügungsklägerin hergestellt und von diesen mit Zustimmung der Verfügungsklägerin bzw. von der Verfügungsklägerin selbst vertrieben. Die ebenfalls von der Verfügungsklägerin vertriebene Maschine C-Maschine "H" nutzt unstreitig eine andere Extraktionstechnik.

19

Die Verfügungsbeklagte ist eine Schweizer Gesellschaft mit Sitz in Oberhofen und mit einer deutschen Zweigniederlassung in Konstanz.

20

Über die Online-Handels-Plattform www.esprimo-kapseln.de vertreibt die Verfügungsbeklagte im Internet Kaffee-Kapseln unter der Bezeichnung "esprimo". Die Kapseln werden auf der Internetseite in deutscher Sprache angeboten, und es erfolgen auch Lieferungen nach Deutschland. Ein Auszug aus der Internetseite liegt der Kammer als Anlage

B & B 4-6 vor. Dort wird die Benutzung der Kapsel mit der nachfolgend eingebildeten bebilderten Anleitung erklärt:

21

Vier kurze Hinweise für die einwandfreie Nutzung der *espresso* Kaffeekapseln.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (12 Monate nach Produktion) ist auf der Stirnseite jeder Verpackung aufgedruckt. Nach Öffnen des Aroma-Schutzbeutels sollten die enthaltenen 10 *espresso* Kapseln innerhalb von ca. 4 - 6 Wochen verbraucht werden. Lesen Sie hierzu auch unser [FAQ-PDF](#).

- Vorwärmen der Tasse**
"Kaffee"-Taste drücken, etwas Wasser fließen lassen (ohne Kapsel), danach Tasse leeren.
- Kapsel einlegen**
Drücken Sie den Hebel fest nach unten.
- Kapsel nach jeder Zubereitung auswerfen.**
Verbrauchte *espresso* Kapseln können Sie mit Haushaltsabfällen entsorgen oder - noch besser - im Kompost.
- Falls die Kapsel nicht ausgeworfen wird:**
Hebel öffnen und durch Drücken der "Kaffee"-Taste Wasser fließen lassen. Wenn notwendig, Teelöffel zum Entfernen verwenden.

*Übersicht aller Maschinen, die für *espresso* Kaffeekapseln geeignet sind

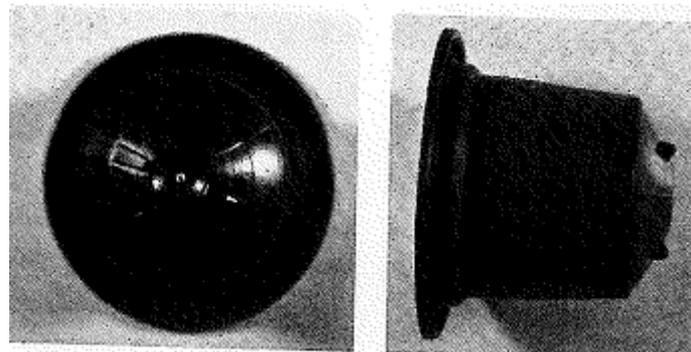
22

Auf der Innenseite der Verpackung der Kapseln findet sich dieselbe Gebrauchsanleitung und die Produktbeschreibung "Biologisch abbaubare Kapseln, geeignet für C-Maschinen". Auf der Vorderseite der Produktverpackung findet sich der Aufdruck "Geeignet für C-Maschinen". Muster der Kapseln liegen der Kammer als Anlage B & B 1 vor.

23

Nachfolgend abgebildet sind Lichtbilder der angegriffenen Kapseln in Unteransicht und Seitenansicht sowie Bilder des auf dem Rand angebrachten Filters.

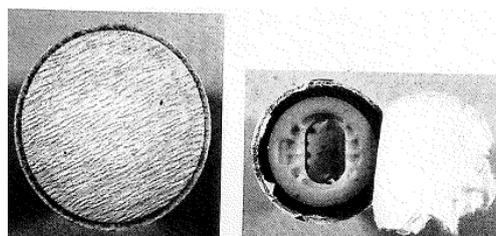
24



Unteransicht

Seitenansicht

25



Auf dem Rand angebrachter Filter

Kapseldeckel unter dem Filter

26

Die Verfügungsklägerin behauptet, die streitgegenständlichen Kapseln seien speziell auf die Verwendung in ihren Maschinen ausgerichtet, da sie eine konische Form hätten, über einen ringförmigen Rand verfügten und da unterhalb des Flansches ein Dichtungselement

angeordnet sei, das für den Einsatz in den Maschinen der Verfügungsklägerin Voraussetzung sei. Zudem sei der Flansch flexibel, so dass er sich, wenn Druck auf ihn ausgeübt werde, gemäß der Erfindung unter den Blockiermittel hindurchbewegen könne.

27

Die Dringlichkeit in zeitlicher Hinsicht sei gegeben, da die Verfügungsklägerin zwar schon seit einiger Zeit Kenntnis von den streitgegenständlichen Verletzungshandlungen gehabt habe. Erst in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA am 18.04.2012, an der die Verfügungsbeklagte selbst beteiligt gewesen sei, habe sich jedoch das Verfügungspatent als bestandskräftig erwiesen.

28

Im Übrigen sei eine Dringlichkeit gegeben, weil die Verfügungsbeklagte einen Verdrängungswettbewerb betreibe. Der Vertrieb der streitgegenständlichen Kapseln bedrohe die Marktposition der Verfügungsklägerin, da die Verfügungsbeklagte die streitgegenständlichen Kapseln zu einem Preis von 0,29 € pro Stück und damit um 6 bis 10 Cent günstiger als die Verfügungsklägerin anbiete. Für die Verfügungsklägerin bedeute es auch einen Rückgang an Lizenzeinnahmen, wenn die Umsätze mit den C-Kapseln auf diese Weise zurückgingen. Denn durch Lizenzvertrag vom 01.01.2008 (Anlage B & B 31) habe die Verfügungsklägerin zusammen mit der L. und der M. eine Lizenz an dem Verfügungspatent erteilt, für die sie eine Lizenzgebühr erhalte, die auch auf dem Umsatz mit den Kapseln basiere.

29

Der Rechtsbestand des Verfügungspatents sei gesichert. Insbesondere fehle es dem Verfügungspatent nicht an der Neuheit gegenüber der US N. (Anlage AR 8, im Folgenden: US N.), da jene Entgegenhaltung keine Einführungsgleitschienen (Merkmal 3. a) bb)) offenbare. Die Seitenwände des festen Teils könnten nicht als solche Gleitschienen angesehen werden. Im Übrigen offenbare die US N. auch kein zweites Teil, das relativ zu einem ersten Teil beweglich ist (Merkmal II. 2 a)). Das bewegliche Teil könne insbesondere nicht in dem Gehäuse (1) jener Vorrichtung gesehen werden, da das Gehäuse feststehend sei. Für den Fachmann sei nämlich ersichtlich, dass die US N. eine klassische Espressomaschine offenbare, bei der das Kaffeepulver (hier: in Form einer Kapsel) in einen beweglichen Halter gefüllt werde, und dieser Halter dann an einem festen Gehäuse mittels eines Verschlusses arretiert werde. Damit könne allenfalls der Halter als das bewegliche Teil angesehen werden.

30

Die Verfügungsklägerin beantragt,

31

- I. es der Verfügungsbeklagten bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu untersagen,

32

für ein Extraktionssystem, aufweisend eine Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel, sowie eine Kapsel, die in der Vorrichtung extrahiert werden kann,

33

wobei die Vorrichtung aufweist:

34

- ein erstes festes Teil,
- ein zweites Teil, das bezüglich des ersten Teils relativ beweglich ist und eine Aufnahme zur Aufnahme der Kapsel aufweist, wobei die Aufnahme in einer geschlossenen Position des beweglichen Teils gegen das feste Teil eine Extraktionsposition der Kapsel in einer Achse der genannten Aufnahme festlegt,

- ein Teil zur Einführung und Positionierung, das Führungsmittel für die Kapsel aufweist, welche Führungsmittel derart angeordnet sind, dass die Kapsel durch Schwerkraft einführbar ist und die genannte Kapsel in einer Zwischenposition positionierbar ist, wobei der Flansch durch die Führungsmittel ergriffen wird, wobei die genannten Führungsmittel Einführungsgleitschienen sind, die einen Eingriff mit dem genannten Flansch ermöglichen,
- ein Getränkeauslass-System,

35

wobei das genannte zweite bewegliche Teil derart ausgelegt ist, dass die Kapsel aus der Zwischenposition in die Extraktionsposition während dem Schließen der Vorrichtung schiebbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsmittel Blockiermittel aufweisen, die dazu ausgelegt sind, die Kapsel in der Zwischenposition in einer versetzten Position bezüglich der Achse der Kapsel in der Extraktionsposition zu halten, wobei der Flansch in der Zwischenposition gegen die Blockiermittel anschlägt, und dadurch dass das zweite bewegliche Teil die Kapsel eingreift, um sie von der Zwischenposition in die Extraktionsposition längs der Achse der Kapsel in der Extraktionsposition in der genannten Aufnahme zu verbringen, derart, dass während der Bewegung der mobile Teil auf die Kapsel einwirkt, um sie abzusenken, wobei der Flansch der Kapsel unter die Blockiermittel hindurchgeht, und die Kapsel längs der Achse des genannten beweglichen Teils in ihre Extraktionsposition schiebt,

36

Kapseln mit einem Führungsrand in Form eines Flansches

37

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern;

38

o h n e

39

im Falle des Anbietens

40

- auf der Schauseite der Verpackung und aller Werbematerialien und in allen Nutzungshinweisen einen Hinweis "Nicht geeignet für C-Maschinen E., D, F. und G" aufzunehmen, wobei der Hinweis die selbe Schriftgröße hat wie die maximale Schriftgröße des Angebots, farblich hervorgehoben und durch seine Positionierung an zentraler Stelle blickfangmäßig herausgestellt ist;
- von allgemeinen Hinweisen "geeignet für C- Maschinen" – ohne die unter dem ersten Spiegelstrich genannte Einschränkung – auf der Verpackung, in den Nutzungshinweisen und sämtlichen Werbematerialien Abstand zu nehmen, gleich in welcher Sprache diese Hinweise erfolgen;
- auf alle Abbildungen von Kaffeemaschinen, die den C-Maschinen "E", "D", "F" und "G" ähnlich sehen, auf der Verpackung, in den Nutzungshinweisen und sämtlichen Werbematerialien zu verzichten;

41

II. der Verfügungsbeklagten aufzugeben, der Verfügungsklägerin unverzüglich, spätestens aber zwei Wochen nach Zustellung dieses Beschlusses, schriftlich und vollständig Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter I. bezeichneten Handlungen seit dem 12.06.2010 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit folgenden Angaben:

42

- Menge und Zeitpunkt der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, sowie der Preise für alle bestellten und erhaltenen Erzeugnisse,

43

- einzelne Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen und Lieferzeiten, die Namen und Anschriften der jeweiligen gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, sowie der Preise für alle ausgelieferten Erzeugnisse,

44

- unter Beifügung von Belegen in Form gut lesbarer Kopien der Auftragschreiben oder Auftragsbestätigungen und der Lieferscheine oder Rechnungen;

45

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

46

den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

47

hilfsweise,

48

den Vollzug der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung nicht unter 10.000.000,00 €abhängig zu machen.

49

Die Verfügungsbeklagte meint, eine mittelbare Patentverletzung scheidet schon aus, weil es sich bei den Kapseln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handele, § 10 Abs. 2 PatG. Zudem beruft sie sich auf Erschöpfung. Da die C-Maschinen ausschließlich von Lizenznehmern der Verfügungsklägerin hergestellt und in den Verkehr gebracht werden, seien die Rechte der Verfügungsklägerin an dem Extraktionssystem bestehend aus Maschine und Kapsel erschöpft. Denn durch den Zukauf der Kapseln der Verfügungsbeklagten und durch deren Verwendung in der Maschine werde die Maschine lediglich bestimmungsgemäß gebraucht, was von der Erschöpfung erfasst sei. Eine "Neuherstellung" könne in dem Einsatz der einzelnen Kapseln nicht gesehen werden.

50

Es fehle zudem am Verfügungsgrund. Der Rechtsbestand des Verfügungspatents sei nicht hinreichend gesichert. Es sei davon auszugehen, dass es im Beschwerdeverfahren gegen die Einspruchsentscheidung widerrufen würde. Dem Verfügungspatent fehle es gegenüber der US N an der Neuheit.

51

Es fehle auch an der Dringlichkeit in zeitlicher Hinsicht, denn die Verfügungsbeklagte vertreibe die Kapseln bereits seit September 2011, und bereits vor Markteinführung habe es zahlreiche Presseberichte gegeben.

52

Schließlich sei das Verfügungspatent schwebend unwirksam, da es nur aufgrund von Änderungen aufrechterhalten worden sei, die der Patentinhaber eingefügt habe. In einem solchen Fall drohe gemäß der Regel 82 Abs. 3 der Ausführungsordnung zum EPÜ ein Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber trotz Aufforderung des EPA die ausstehenden Gebühr nicht fristgerecht zahle oder die Übersetzungen nicht fristgerecht einreiche.

53

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 24.07.2012 (Bl. 144 f. GA) Bezug genommen.

54

Entscheidungsgründe

55

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist zulässig, aber unbegründet.

56

Der Verfügungsklägerin steht gegen die Verfügungsbeklagte der geltend gemachte Verfügungsanspruch auf Unterlassung und Auskunftserteilung gemäß Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1; 140b Abs. 1, 3, 7; 10 PatG nicht zu.

57

I.

58

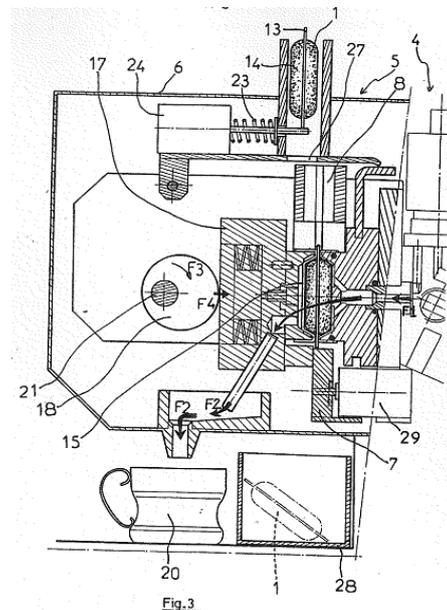
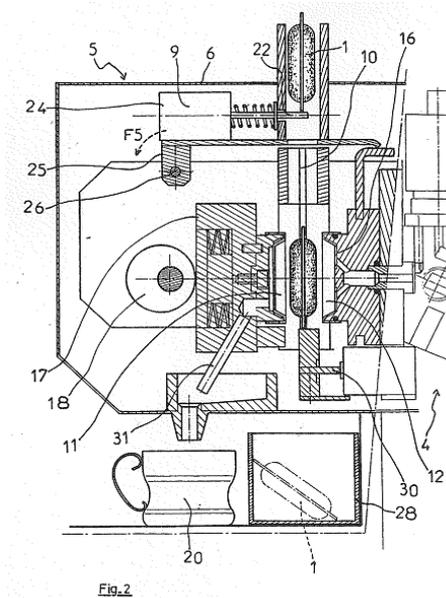
Das Verfügungspatent schützt im Patentanspruch 1 ein Extraktionssystem mit einer Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel.

59

In der Beschreibung des Verfügungspatents wird ausgeführt, dass es bei einer Vorrichtung zum Extrahieren einer Kapsel darauf ankommt, dass die Einführung und richtige Positionierung einer Kapsel in der Vorrichtung erleichtert wird und dass die Extraktionsvorrichtung gleichzeitig einfach und preisgünstig sein soll (Absatz [0002]).

60

Das Verfügungspatent beschreibt zunächst, dass es bereits Vorrichtungen gibt, bei denen die Kapsel von oben in die Extraktionsvorrichtung geladen wird und bei denen die Extraktions- und Infusionsteile sich dann in einer horizontalen Ebene um diese Kapsel herum bewegen. Als Beispiel nennt das Verfügungspatent die WO O., bei der Kaffeepastillen (1) von oben eingefüllt werden und die Extraktion dann dadurch erfolgt, dass sich zwei Teile 11 und 12 einer Infusionskammer über eine Nocke 18 aufeinander zu bewegen und so die Infusionskammer schließen. Zur Illustration sind nachfolgend die Figuren 2 und 3 dieses Standes der Technik abgebildet.



61

Die Extraktion erfolgt somit horizontal; das Wasser folgt der Bewegungsrichtung F1 bzw. F2 (Figur 3). Hieran kritisiert das Verfügungspatent jedoch, dass diese Vorrichtungen kompliziert herzustellen und damit nicht preisgünstig seien, da sie zwei bewegliche Teile für die Extraktion umfassten (Absatz [0004]).

62

Das Verfügungspatent bezieht sich zudem auf die US P. (nachfolgend: US P), von der nachfolgend zur Veranschaulichung die Figuren 3, 4, 5 und 6 abgebildet werden.

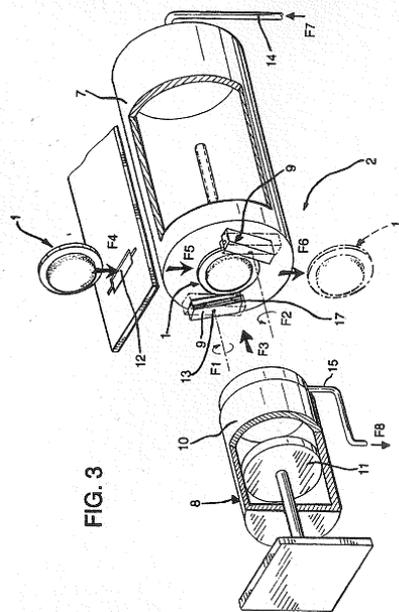


FIG. 3

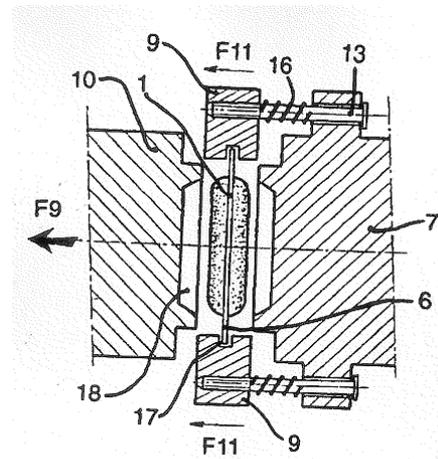


FIG. 4

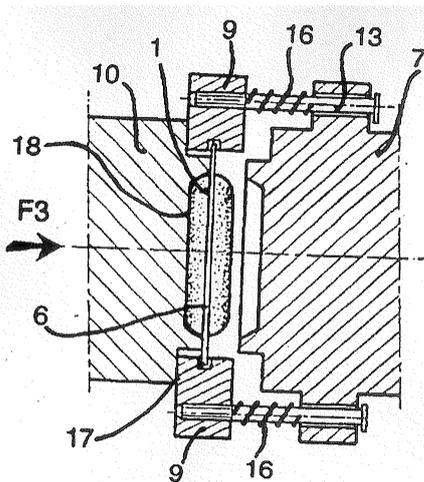


FIG. 5

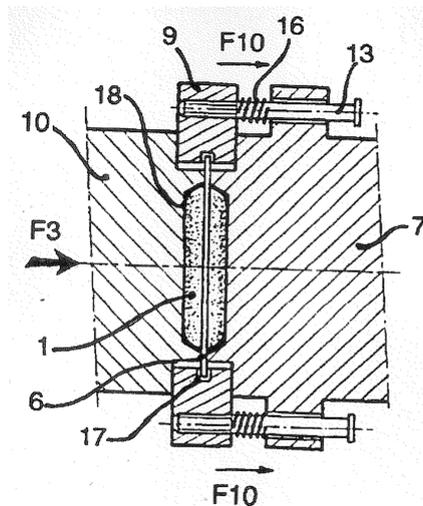


FIG. 6

63

Die dort offenbarte Vorrichtung wird ebenfalls vertikal mit dem Kaffeepad (1) beladen. Das eingeführte Kaffeepad wird dann von Auflagern 9 gehalten, und durch eine horizontale Bewegung eines Kolbens (8) wird dann eine Infusionskammer (18) gebildet, indem die Auflager (9) gegen Federn (16) gedrückt werden (vgl. Figuren 4, 5 und 6 der US 527). Das Verfügungspatent kritisiert daran, dass hier mehrere kombinierte Bewegungen der Mittel zum Führen und Zurückhalten der Kapsel (Kolben, Auflager) erforderlich sind, was die Vorrichtung komplex und kostspielig in der Herstellung mache (Absatz [0004]).

64

Schließlich nennt die Verfügungspatentschrift die EP Q, bei der das Kaffeepad oder die Kaffeekapsel (78) vertikal in eine Mulde (54) des Körpers (52) gelegt wird. Zur Illustration wird nachfolgend die Figur 7 eingeblendet.

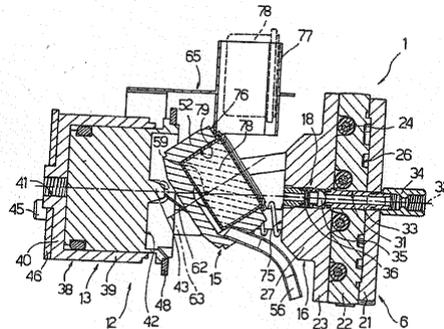


Fig.7

65

Daraufhin wird der Zylinder (13) mittels eines Kolbens horizontal bewegt, bis das Kaffeepad/die Kapsel fest von beiden Seiten durch die zylindrischen Körper (52, 16) umschlossen ist. Der Kapselsitz, in den das Kaffeepad oder die Kapsel eingelegt wird, kann in dieser Vorrichtung drei Positionen einnehmen: die nach oben gekippte Aufnahmestellung, eine Stellung während der Extraktion und eine nach unten gerichtete zum Ausgeben des Kaffeepads/der Kapsel, wie die nachfolgend abgebildete Figur 5 zeigt.

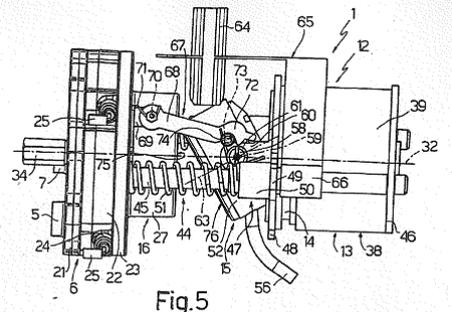


Fig.5

66

Das Verfügungspatent kritisiert an diesem Stand der Technik, dass die Vorrichtung aufgrund der weitgehenden Beweglichkeit des Kapselsitzes und aufgrund der Anzahl der erforderlichen Teile komplex und in der Herstellung teuer sei (Absatz [0004] am Ende).

67

Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik liegt dem Verfügungspatent das Problem zu Grunde, dem Verbraucher ein Extraktionssystem zur Verfügung zu stellen, das einen einfacheren Aufbau besitzt, preisgünstiger und mechanisch zuverlässig ist. Dabei soll die Einführung und Positionierung der Kapsel in die Vorrichtung erleichtert werden, nicht zu viele Manipulationen erfordern und keine Gefahr einer schlechten Positionierung der Kapsel in sich bergen. Schließlich soll die Anzahl der erforderlichen Teile reduziert werden (Absatz [0005]).

68

Dies soll durch den Patentanspruch 1 erreicht werden, der folgende Merkmale aufweist:

69

Extraktionssystem, aufweisend

70

- I. eine Kapsel (16)
- II. die in einer Vorrichtung extrahiert werden kann und

- III. die einen Führungsrand in Form eines Flansches aufweist, 71
 - a. der von den Führungsmitteln (6, 7) ergriffen wird
 - b. der in der Zwischenposition gegen die Blockiermittel (20) anschlägt
 - c. der beim Absenken unter die Blockiermittel (20) hindurchgeht
- IV. eine Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel (16), aufweisend
 - V. ein erstes festes Teil (2)
 - VI. ein zweites Teil (3) 72
 - a. das bezüglich des ersten Teils relativ beweglich ist,
 - b. das die Kapsel (16) eingreift,

73

aa) um die Kapsel (16) von der Zwischenposition in die Extraktionsposition längs der Achse (25) in die Extraktionsposition in der genannten Aufnahme (4) zu verbringen,

74

c. das während der Bewegung auf die Kapsel (16) einwirkt,

75

aa) um die Kapsel abzusenken und

76

bb) um die Kapsel während dem Schließen der Vorrichtung von der Zwischenposition in die Extraktionsposition längs der Achse (25) des beweglichen Teils zu schieben,

77

d. eine Aufnahme (4) zur Aufnahme der Kapsel umfasst

e. die in einer geschlossenen Position des beweglichen Teils (3) gegen das feste Teil eine Extraktionsposition der Kapsel in einer Achse (25) der genannten Aufnahme festlegt.

78

3. ein Teil zur Einführung und Positionierung mit 79

a. Führungsmitteln (6, 7) für die Kapsel

b. die derart angeordnet sind, dass die Kapsel 80

1. durch Schwerkraft einführbar ist und

2. in einer Zwischenposition positionierbar ist

c. die aus Führungsschienen bestehen 81

1. die einen Eingriff mit dem genannten Flansch ermöglichen

d. die Blockiermittel (20) aufweisen 82

1. die dazu ausgelegt sind, die Kapsel (16) in der Zwischenposition in einer versetzten Position bezüglich der Achse der Kapsel in der Extraktionsposition zu halten

4. ein Getränkeauslass-System (19, 53).

83

II.

84

Der Verfügungsklägerin steht der geltend gemachte Verfügungsanspruch nicht zu, da die von der Verfügungsbeklagten belieferten Kunden zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

85

Nach § 10 Abs. 1 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung des Gegenstandes des Patents berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

86

1.

87

Die angegriffenen, von der Beklagten unter der Bezeichnung "R" vertriebenen Kapseln sind zwar ein Mittel, das objektiv dazu geeignet ist, von der technischen Lehre des Verfügungspatents dem Wortsinn nach Gebrauch zu machen. Dies ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig.

88

2.

89

Die angegriffene Ausführungsform ist auch ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.

90

Ein Mittel bezieht sich dann im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2007, 769, 771 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2006, 837, 838 – Laufkranz; GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler). Allenfalls ein für die technische Lehre der Erfindung völlig untergeordnetes Merkmal kann als nicht-wesentliches Element der Erfindung angesehen werden. Was Gegenstand des Patentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb ein wesentliches Element der Erfindung (BGH, a.a.O. – Flügelradzähler). Vorliegend sind die Kapseln in Merkmal I. beschrieben. Die Kapseln wirken mit Hilfe ihres Flansches mit den Führungsmitteln (Merkmal I. 2.a)), den Blockiermitteln (Merkmal I. 2. b)) sowie dem beweglichen Teil, das die Kapsel extrahiert (Merkmal II. 2.) funktional zusammen. Indem die Kapsel mit diesen weiteren Bauteilen zusammenwirkt, wird der Erfindungsgedanke, nämlich eine mechanisch zuverlässige und einfache Extraktion einer Kapsel zu ermöglichen, verwirklicht.

91

3.

92

Ob es sich bei den Kapseln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, so dass die Ausnahmenvorschrift des § 10 Abs. 2 PatG eingreift, kann dagegen ebenso dahinstehen wie die Frage, ob die Kapseln der Verfügungsbeklagten von deren Abnehmern zur Benutzung der Erfindung bestimmt werden (Verwendungsbestimmung) und ob die Verfügungsbeklagte diese Verwendungsbestimmung kennt oder sie nach den Umständen offensichtlich ist. Diese Verwendungsbestimmung hatte die Verfügungsbeklagte in der mündlichen Verhandlung erstmals bestritten, mit dem Argument, wenn man die streitgegenständlichen Kapseln in die C-Maschinen einsetze, werde die Lehre des Verfügungspatents gar nicht verwirklicht, weil bei diesen Vorrichtungen die Kapsel nicht – wie es das Merkmal II. 2. b) aa) vorsehe - von der Zwischenposition *längs der Achse* in die Extraktionsposition in der Aufnahme verbracht werde.

93

4.

94

Auf diese Argumentation kommt es jedoch nicht an, weil eine mittelbare Patentverletzung schon deshalb nicht vorliegt, weil die Abnehmer jedenfalls zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

95

Die Rechte der Verfügungsklägerin an der Erfindung sind durch die Veräußerung der C-Maschinen erschöpft.

96

Denn zwischen den Parteien ist unstreitig, dass sämtliche C-Maschinen, in denen die streitgegenständlichen Kapseln benutzt werden können, mit Zustimmung der Verfügungsklägerin von ihren Lizenznehmern hergestellt und vertrieben oder von der

Verfügungsklägerin selbst vertrieben werden. Durch den Erwerb einer patentgeschützten Vorrichtung (hier: der C-Maschinen mitsamt der mitgelieferten Original-Kapseln) wird der Erwerber berechtigt, diese Vorrichtung bestimmungsgemäß zu gebrauchen.

97

Die Kammer ist auch nach Würdigung der in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente der Ansicht, dass es sich bei der Verwendung der streitgegenständlichen Kapseln in den C-Maschinen um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der patentgeschützten Vorrichtung und nicht um eine Neuherstellung im Rechtssinne handelt.

98

a)

99

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen (zulässigem) bestimmungsgemäßen Gebrauch und (unzulässiger) Neuherstellung nimmt die Kammer auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung Pipettensystem (BGH, GRUR 2007, 769, 772) Bezug und macht sich diese zu Eigen. Danach gilt:

100

"Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Erzeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Erzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben wird. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann indessen dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen darauf hinauslaufen, das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen. Für die Abgrenzung zwischen (zulässigem) bestimmungsgemäßen Gebrauch und (unzulässiger) Neuherstellung ist dabei maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen. Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits (...)."

101

Dabei muss die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung festgelegt werden, die aus patentrechtlicher Sicht einerseits die Identität des Erzeugnisses prägen und andererseits Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit bei diesem Erzeugnis die einander widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedürfen (BGH, a.a.O. - Pipettensystem). Da also die spezifischen Eigenschaften der Erfindung zu berücksichtigen sind, reicht es für die Annahme einer (unzulässigen) Neuherstellung nicht bereits aus, festzustellen, dass das System bei Weglassen des streitgegenständlichen Teils funktionsunfähig bzw. unvollständig wird (BGH, a.a.O., Pipettensystem).

102

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Austausch eines Teils, das üblicherweise während der Lebensdauer einer Maschine gegebenenfalls mehrfach ersetzt werden muss, regelmäßig keine Neuherstellung darstellt (BGH, GRUR 2006, 837, 838 – Laufkranz), da der Erwerber erwarten darf, dass er die gelieferte Vorrichtung nicht lediglich mit den mitgelieferten Austauschteilen (hier: die mitgelieferten Kapseln) nutzen darf. Anders kann es liegen, wenn sich gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2005, 2 U 35/04, unter 5.; BGH, a.a.O., 762 - Flügelradzähler), etwa weil die Erfindung die Funktionsweise oder Lebensdauer

dieses Teils beeinflusst, so dass sich in dem Teil wesentliche Teile des Erfindungsgedankens verkörpern.

103

b)

104

Im vorliegenden Fall ergibt die Abwägung, dass bei Austausch der Kapseln in den C-Maschinen die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten patentgeschützten Erzeugnisses gewahrt bleibt. Die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs wird unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung nicht überschritten.

105

Zwar wirkt die Kapsel funktional mit den übrigen Elementen der Erfindung (den Führungsmitteln, Blockiermitteln, dem beweglichen Teil und dessen Aufnahme für die Kapsel) zusammen. Ein solches funktionales Zusammenwirken mit wesentlichen Elementen der Erfindung ist aber nur notwendige Voraussetzung für eine mittelbare Patentverletzung, nicht aber bereits hinreichende Bedingung für die Qualifizierung des Austauschs des Teils als Neuherstellung (vgl. BGH, a.a.O., Pipettensystem, 772).

106

In den Kapseln findet jedoch die erfinderische Leistung nicht ihren spezifischen Niederschlag (1). Auch realisiert sich in den Kapseln nicht der technische Vorteil der Erfindung (2).

107

(1)

108

Die Kapseln verkörpern keinen wesentlichen Teil des Erfindungsgedankens.

109

Kapseln, die einen Flansch aufweisen, waren im Stand der Technik hinlänglich bekannt, etwa in der EP Q (vgl. Figur 7, Bezugsziffer 78). In der US P waren, so das Verfügungspatent in Absatz [0004], "linsenförmige" Filterkapseln bekannt, und auch in der WO O. weisen die "Pastillen" am Rand Dichtungsmittel bzw. Außenränder ("moyens d'étanchetéité ou partie périphérique, Bezugsziffer 13) auf.

110

Die Lehre des Verfügungspatents beschäftigt sich deshalb auch in keinster Weise damit, die Ausgestaltung oder Form dieser Kapseln zu verbessern. Der Kern der Erfindung liegt vielmehr in der Art und Weise, wie die Kapsel über Führungsmittel, Blockiermittel und die Aufnahme des beweglichen Teils nach Einlegen in die Vorrichtung von einer Zwischenposition in eine Extraktionsposition gebracht wird. Entscheidend für die Lehre des Verfügungspatents sind also diejenigen Bauteile, die das "Handling" der Kapsel bewirken und nicht etwa die Kapsel selbst, die lediglich passives Objekt dieser Einwirkungen ist.

111

Dass die Ausgestaltung der Kapsel - abgesehen von dem notwendigen Flansch - für die Lehre des Verfügungspatents nicht entscheidend ist, wird im Verfügungspatent an verschiedenen Stellen deutlich. Zwar erwähnt das Verfügungspatent in Absatz [0003], dass es auf eine richtige Positionierung der Kapsel in der Vorrichtung ankommt, um gute Extraktionsbedingungen zu schaffen. Das Laden der Kapsel müsse auch einfach sein. In Absatz [0004] wird dann aber deutlich, dass die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen vor allem den Nachteil aufweisen, dass sie mehrere kombinierte Bewegungen verschiedener Teile vorsehen, weshalb sie zu komplex und in der Herstellung zu kostspielig sind und die Gefahr einer schlechten Positionierung der Kapsel in sich bergen. Daraus wird klar, dass nicht die Kapsel selbst verbessert werden muss. Vielmehr soll die Vorrichtung, in der diese extrahiert wird, dahingehend verbessert werden, dass ihre Funktionsweise weniger komplex ist und deshalb auch ihr Aufbau und ihre Herstellung weniger aufwändig werden.

Dieses Ziel erreicht die Erfindung, indem sie zum einen Blockiermittel vorsieht, die die Kapsel in einer Zwischenposition halten, und zum anderen nur ein bewegliches Teil, das die Kapsel in die Extraktionsposition bewegt. Der Kern der Erfindung liegt danach in den Teilen, die die Kapsel nach deren Einführung halten und bewegen. Die Kapsel selbst leistet dazu, dass sie in eine Extraktionsposition gebracht wird, keinen Beitrag, mit Ausnahme des Umstands, dass sie der Schwerkraft gehorcht.

112

Die einzige Vorgabe des Verfügungspatents hinsichtlich der Kapsel ist, dass diese einen Flansch aufweisen muss. Dass die weitere Ausgestaltung der Kapsel für die Erfindung nicht von Belang ist, wird auch in Absatz [0007] deutlich. Dort heißt es, die Kapseln, die mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung extrahiert werden könnten, seien von jedem beliebigen Typ, beispielsweise offene Kapseln, Kapseln vom Typ Filterpapierkapseln oder auch starre oder halbstarre Kapseln zylindrischer Form oder von Kegelstumpfform (...).

113

Die Kammer teilt auch nicht die Auffassung der Verfügungsklägerin, wonach das Verfügungspatent im Hinblick auf die Kapsel eine weitere, für die Erfindung wesentliche Ausgestaltung vorschreibe. Die Verfügungsklägerin hat insoweit argumentiert, für den Fachmann sei offensichtlich, dass der Flansch der Kapseln eine besondere Beschaffenheit haben müsse: Er müsse nämlich so flexibel sein, dass er sich zusammendrücken lasse. Dem Fachmann sei klar, dass die Erfindung nur mit einem derart flexiblen Flansch der Kapsel funktionieren könne, da der Flansch sonst nicht von dem beweglichen Teil unter den Blockiermitteln hindurchgeführt werden könne, wie Merkmal I. 2. c) es vorsehe. In diesem Zusammenhang verweist die Verfügungsklägerin auf Seite 13 der deutschen Übersetzung der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA (Anlage B & B 26). Dort habe die Einspruchsabteilung klargestellt, dass dem Fachmann völlig klar sei, dass die Kapseln eine minimale Steifheit benötigen, um zu funktionieren.

114

Diese Argumentation überzeugt nicht. Im Patentanspruch 1 finden sich keinerlei nähere Vorgaben dazu, wie der Flansch der Kapsel ausgestaltet sein muss. Die nähere Lektüre der Verfügungspatentschrift zeigt sogar deutlich, dass eine besondere Flexibilität des Kapselflansches nicht gefordert wird. So wird in Patentanspruch 3 ausdrücklich vorgegeben, dass die Kapsel "steif oder halbsteif" sein könne, so dass auch Kapseln aus unflexiblen Material erfasst sind. Auch in Absatz [0018] wird dies deutlich: Hier wird erläutert, dass der Flansch unter den Blockiermitteln hindurchgeführt werden muss. Als Blockiermittel können beispielsweise "Sperrerhebungen" fungieren, und zu diesen Erhebungen heißt es im letzten Satz "diese können feststehend oder elastisch einziehbar sein". Dadurch wird deutlich, dass das Verfügungspatent lediglich vorgibt, dass der Flansch der Kapsel unter die Blockiermittel hindurchgeführt werden müsse; ob dieses Hindurchführen aber dadurch erzielt wird, dass der Flansch flexibel ist oder dass die Blockiermittel nachgeben, bleibt offen.

115

Auch die zitierte Stelle der Entscheidungsgründe des EPA stützt das Argument der Verfügungsklägerin nicht. Diese Stelle bezieht sich auf den Einwand der Einsprechenden, das Verfügungspatent offenbare die Erfindung nicht hinreichend deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 100 (b) EPÜ). Es sei nicht klar offenbart, wie steif die Kapseln sein müssten, damit die Erfindung funktioniere. Die Einspruchsabteilung hat in diesem Zusammenhang lediglich ausgeführt, dem Fachmann sei klar, dass die Kapsel zumindest eine gewisse minimale Steifheit aufweisen müsse. Dies ist nachvollziehbar, denn eine allzu flexible Kapsel (etwa aus dünnem Papierfilter) lässt sich kaum sicher unter Überwindung eines Widerstandes von einer Position in die andere schieben. Wenn die Einspruchsabteilung hier also klargestellt hat, dass die Kapsel eine gewisse Mindeststeife

aufweisen müsse, hat sie damit in keinster Weise vorgegeben, dass die Kapsel und ihr Flansch in jedem Fall aus flexiblem Material bestehen müssen.

116

Es bleibt somit dabei, dass das Verfügungspatent hinsichtlich der Ausgestaltung der Kapsel keine für den Kern der Erfindung wesentlichen Vorgaben macht. Die Möglichkeit, dass der Flansch flexibel ist, betrifft lediglich die Ausgestaltung eines Ausführungsbeispiels, aber keine Vorgabe des Patentanspruchs. Bei der Bewertung der technischen Bedeutung eines Teils für die Erfindung kommt es aber nicht auf Ausführungsbeispiele, sondern nur auf den Patentanspruch an (BGH a.a.O., 839 – Laufkranz).

117

Aus diesem Grund führt auch die Argumentation der Verfügungsklägerin nicht weiter, wonach die Frage, ob Erschöpfung eingetreten ist, anhand der konkret in den Verkehr gebrachten Vorrichtung zu prüfen sei. Die Verfügungsklägerin meint, bei den konkret in den Verkehr gebrachten C-Maschinen sei die Ausgestaltung so, dass die Blockiermittel feststünden, so dass diese Maschinen nur funktionierten, wenn der Flansch flexibel sei und sich unter die Blockiermittel pressen lasse. Für die Frage der Erschöpfung der Rechte an der Erfindung kommt es aber nicht darauf an, ob bei der konkreten – wenn auch erfindungsgemäßen – Ausführung das fragliche (Austausch-)Teil praktisch eine wichtige Funktion übernimmt. Ob die Rechte an einer Erfindung erschöpft sind oder nicht, ist vielmehr anhand des Patentanspruchs zu bestimmen. Sinn und Zweck der Erschöpfung ist es, sicherzustellen, dass der Patentinhaber für die geschützte Erfindung entlohnt wird. Deshalb kann es für die Frage, ob der Austausch einer Kapsel eine Neuherstellung darstellt oder nicht, nicht darauf ankommen, auf welche konkrete Art und Weise die in Verkehr gebrachte Vorrichtung den Patentanspruch umsetzt. Andernfalls müsste man bei einer Vorrichtung, bei der ein nach dem Patentanspruch völlig nebensächliches Bauteil mit zusätzlichen, nach dem Patent optionalen, aber nicht beanspruchten, Funktionen ausgestattet ist, eine Erschöpfung bezüglich dieses Bauteils verneinen bzw. bei Austausch dieses Teils stets eine Neuherstellung bejahen. Darin würde keine gerechte Entlohnung für eine geschützte Erfindung liegen.

118

Letztlich ist der vorliegende Fall im Hinblick auf die Relevanz des Austauschteils für den Erfindungsgedanken vergleichbar mit dem Fall "Pipettensystem" des BGH. Das jenem Fall zu Grunde liegende Patent betraf ein aus einer Handpipette und einem Spritzenkolben bestehendes Pipettensystem. Der Spritzenkolben wirkte insoweit funktional mit der Handpipette zusammen, als dass er einen speziellen Befestigungsabschnitt (Flansch) aufwies, der mit Greif- und Fixierelementen des Pipettengehäuses zusammenwirken konnte. Obwohl die Aufgabe jener Erfindung darin bestand, die An- und Abkupplung des Spritzenkolbens vom Pipettengehäuse zu vereinfachen, war nach Ansicht des BGH der Spritzenkolben letztlich nur passives Objekt dieses verbesserten An- und Abkupplungsprozesses, der seine gegenständliche Verkörperung dagegen allein in den hierfür geschaffenen Greifeinrichtungen der Pipette fand (BGH, a.a.O. – Pipettensystem, Rz. 31). Der vorliegende Fall liegt nicht anders. Der einzige Beitrag, den die Kapsel zu ihrer Einführung und Positionierung leistet, ist das Bereitstellen eines Flansches, der – anders als der speziell angepasste Flansch des Spritzenkolbens im Fall "Pipettensystem" – noch nicht einmal einen erkennbaren Unterschied zu den im Stand der Technik vorbekannten Flanschen aufweist.

119

(2)

120

An der Kapsel realisiert sich auch nicht der Vorteil der Erfindung in dem Sinne, als dass die Erfindung die Funktionsweise oder Lebensdauer der Kapsel positiv beeinflussen würde.

121

Zwar ist nicht zu übersehen, dass sich ein Vorteil der Erfindung, nämlich das manipulationsarme Einlegen der Kapsel, letztlich notwendigerweise an der Kapsel realisiert, da schließlich aus dem Kaffeepulver aus der Kapsel Kaffee zubereitet wird. Dies ist aber lediglich deshalb der Fall, weil die Kapsel – wie bereits ausgeführt – passives Objekt des Einlege- und Extraktionsprozesses ist. Sowohl die Positionierung als auch die Extraktion werden nicht von der Kapsel, sondern von anderen Bauteilen übernommen.

122

Insoweit ist der vorliegende Fall mit der Entscheidung Flügelradzähler des BGH nicht vergleichbar. In jenem Fall hatte der BGH eine Neuherstellung bejaht, weil die Erfindung unmittelbare Auswirkung auf die Funktionsweise des (an sich im Stand der Technik bekannten) Austauschteils hatte. Denn die Erfindung hatte das Ziel erreicht, dass durch eine bestimmte Anströmfläche in dem Gehäuse für Messkapseln ein durch Kalk bedingtes Festbacken der Messkapsel an einer Trennfuge verhindert wird (vgl. BGH GRUR 2004, 758, 759, dort Figur 1). Dadurch wurde die Austauschbarkeit der Messkapsel entscheidend verbessert. Der Vorteil der Erfindung wirkte sich also unmittelbar auf das Austauschteil aus. Vorliegend wirkt sich die Erfindung aber nicht auf die Funktionsweise der Kapsel aus, also beispielsweise auf die Extraktionsqualität, sondern lediglich auf die Funktionsweise der Vorrichtung.

123

Im Übrigen ist der vorliegende Fall schon deshalb nicht mit dem Fall Flügelradzähler vergleichbar, weil im Fall Flügelradzähler die Messkapsel (= das auszutauschende Teil) räumlich und funktional das "Herzstück" der geschützten Vorrichtung bildete. Entfernt man bei der in jenem Fall geschützten Vorrichtung die Messkapsel, so bleiben von der Vorrichtung nur noch das Gehäuse 64 mit dem Einlass 66 und dem Auslass 68 und mit der Anströmfläche 40 übrig. Im vorliegenden Fall liegt es anders: Die Kapsel ist zwar für die Inbetriebnahme der Vorrichtung unerlässlich; dennoch prägt sie die Erfindung nicht in einer Weise, die vergleichbar wäre mit der mehrere wesentliche Bestandteile (Messbecher, Flügelrad, Zählwerk, Gewinde, Dichtring, vgl. BGH a.a.O. – Flügelradzähler, 763) der Erfindung enthaltenden Messkapsel des Flügelradzählers.

124

Schließlich kann bei der Abwägung der beiderseitigen Interessen auch nicht ausschlaggebend sein, dass möglicherweise der wirtschaftliche Schwerpunkt der Erfindung nicht in der Kaffee-Extraktionsmaschine liegt, sondern in der Abdeckung des zu erwartenden Ersatzbedarfs an Kapseln. Denn wenn eine solche Absicht der wirtschaftlichen Verwertung der verfügungspatentgemäßen Erfindung auf Seiten der Verfügungsklägerin bestünde, wäre sie eben nur dann schützenswert, wenn die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in diesen Kapseln in Erscheinung treten, was nicht der Fall ist.

125

(3)

126

Im Ergebnis überwiegt das Interesse der Abnehmer am ungehinderten Gebrauch der erfindungsgemäßen Vorrichtungen das Interesse der Verfügungsklägerin an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung.

127

III.

128

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.

*Anmerkung**

I. Das Problem

Die jeweils klagende Patentinhaberin, die zur Nestlé Gruppe gehörige Nestec S.A., war und ist Inhaberin des in Nespresso-Maschinen genutzten Europäischen Patents Nr. 2 103 236 über eine Vorrichtung zum Extrahieren von Kaffeekapseln. Sie und ihre Lizenznehmer produzierten die von diesem Patent geschützten Nespresso-Maschinenmodelle und die dazugehörigen Originalkapseln.



© Nestlé/dpa

Nestec wollte nun durch zwei (gleichlautende) Sicherungsanträge zwei Schweizer Fremdherstellern, nämlich den Firmen Betron und Ethical Coffee Company (ECC), untersagen, Kaffeekapseln mit dem Zusatz „geeignet für Nespresso-Maschinen“ ohne die entsprechende Erlaubnis dafür zu verkaufen:



© ECC

Das zugrundeliegende europäische Patent bezieht sich auf ein Kaffeebrühsystem, das eine Vorrichtung zum Extrahieren einer Kaffeekapsel enthält. Die Pateninhaberin vertrieb in Deutschland sowohl die Maschinen als auch die Original-Kaffeekapseln. Der Drittanbieter veräußerte für diese Maschinen verwendbare Kaffeekapseln und hatte seine Verpackungen mit dem erwähnten Hinweis versehen.

Das in Patentsachen viel beschäftigte LG Düsseldorf hatte sich in beiden parallelen Verfahren jeweils mit der Frage zu befassen, ob der Vertrieb der „Kapsel-Klone“ allenfalls durch den Erschöpfungsgrundsatz oder ein Zubehörprivileg patentrechtlich gerechtfertigt wäre?

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das LG Düsseldorf wies in beiden Fällen die geltend gemachten Anträge auf Unterlassung und Auskunft als unbegründet zurück.¹

Das Klagspatent schützte ein Extraktionssystem mit einer Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel, das die Einführung und richtige Positionierung einer Kapsel erleichtern und gleichzeitig einfach und preisgünstig sein sollte. Da aber die Endkunden, die Eigentümer einer solchen Kaffeemaschine geworden waren, zur Benutzung der Erfindung berechtigt waren, stünde auch der Pateninhaberin gegen den Drittanbieter kein Unterlassungsanspruch zu. Zwar verbot § 10 Abs 1 dPatG Dritten, ohne Zustimmung des Pateninhabers, Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Allerdings wären die Rechte der Pateninhaberin an der Erfindung durch die Veräußerung der Kaffeemaschinen selbst erschöpft. Durch den Erwerb einer patentgeschützten Vorrichtung wurde der Erwerber berechtigt, diese Vorrichtung bestimmungsgemäß zu gebrauchen.

Zu diesem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehörte nach Auffassung der Düsseldorfer Richter auch das Verwenden der (technisch kompatiblen) Kapseln eines Drittanbieters, da insoweit keine Neuherstellung der patentgeschützten Vorrichtung iSd Patentrechts vorläge. Voraussetzung wäre, dass die Maßnahmen die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten patentgeschützten Erzeugnisses wahren und nicht der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkämen. Ein Austausch der Original-Kapseln durch funktionsgleiche, die zB aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt waren, veränderte nicht die Identität der Maschine, zumal sie keinen wesentlichen Teil des Erfindungsgedankens verkörperten. So war die Kapsel zwar für den Betrieb der Maschine unerlässlich, sie prägte aber nicht die Erfindung in der wesentlichen Weise, dass sich die Erfindung auf die Funktionsweise der Kapsel, sondern lediglich auf die Funktionsweise der Vorrichtung auswirkte.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen sind eine Goldgrube. Das Geschäft mit portioniertem Kaffee boomt, der Folgemarkt für Kapseln ist hart umkämpft.² Im vorliegenden, noch nicht rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreit versuchte der Marktführer aus der Schweiz sein in nahezu allen europäischen Ländern bestehendes Patent auf ein *„Extraktionssystem, aufweisend eine Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel, sowie eine Kapsel, die in der Vorrichtung extrahiert werden kann, wobei die Kapsel einen Führungsrand in Form eines Flansches aufweist, wobei die Vorrichtung aufweist“* gegen die sog. „Kapsel-Klone“ einzusetzen und vor einem deutschen Patentgericht eine einstweilige Verfügung zu seinen Gunsten zu erwirken.

Das LG Düsseldorf erteilte den Monopolisierungsgelüsten der Pateninhaberin eine klare Absage, da bloße wirtschaftliche Interessen und Erwartungen abseits der Erfindung selbst rechtlich schützenswert sind. Der Richtersenaat hat durchaus erkannt, dass der wirtschaftliche Schwerpunkt der Erfindung letztlich nicht in der Kaffeemaschine, sondern vielmehr im Folgegeschäft, also in der „Abdeckung des zu erwartenden Ersatzbedarfs an Kapseln“ liegt.

¹ Insoweit gleichlautend das Urteil in der Rs 4b O 81/12 gegen die Firma Betron.

² Vgl. *Die Welt*, Artikel vom 16.8.2012, abrufbar unter

<http://www.welt.de/wirtschaft/article108648843/Nespresso-Nachahmer-duerfen-Kapseln-anbieten.html>
(26.11.2012)

Letzteres ist allerdings nicht Gegenstand des Patents. Demgegenüber schränkt es den Patentschutz nicht über Gebühr ein, wenn das Gericht von einem Erschöpfen der Erfindungsrechte mit dem Veräußern der Maschine ausgeht.

Die Düsseldorfer Richter können sich dabei auf ein Urteil des deutschen Höchstgerichts stützen, wonach die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Erzeugnisses gehört, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Erzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben wird.³ Demnach liegt keine mittelbare Patentverletzung durch die Lieferung von regelmäßig auszutauschenden Verbrauchsteilen vor. Nach der stRsp⁴ ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent, das ein Erzeugnis betrifft, hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind

Ausblick: Die Entscheidung des LG Düsseldorf wird aller Voraussicht beim OLG Düsseldorf bekämpft. Dessen ungeachtet beinhaltet sie eine klare Auslegung der patenrechtlichen Normen abseits möglicher wirtschaftlicher Interessen. Für die Praxis ist zu vermerken, dass selbst bei bestehendem Patentschutz für eine Maschine nicht zwingend auch notwendige Zubehörartikel oder Verbrauchsmaterialien unter den Patentschutz fallen. Die großzügige Interpretation des Erschöpfungsgrundsatzes stärkt letztlich die Rechte der ordnungsgemäßen Erwerber eines patentgeschützten Gegenstandes, da der herstellerunabhängige Gebrauch passender Verbrauchsmaterialien nicht mehr als mittelbare Patentverletzung untersagt werden kann.

IV. Zusammenfassung

Es liegt keine (mittelbare) Patentverletzung vor, wenn der Käufer einer Nespresso-Maschine Kaffeekapseln von anderen Herstellern nutzt. Das LG Düsseldorf hat entschieden, dass auch ohne entsprechende Lizenz hergestellte Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen mit dem Zusatz „geeignet für Nespresso-Maschinen“ weiterhin uneingeschränkt in Deutschland verkauft werden dürfen.

³ BGH 27.2.2007, X ZR 38/06 – *Pipettensystem*, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769, 772.

⁴ Jüngst BGH 17.7.2012, X ZR 97/11 – *Palettenbehälter II*, GRUR 2012, 1118.