
Datum: 27.11.2007
Gericht: Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 4b Zivilkammer
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 4b O 53/07
ECLI: ECLI:DE:LGD:2007:1127.4B.O53.07.00

Tenor:

I.

Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, diese bei der Beklagten zu 1. zu vollziehen an deren gesetzlichen Vertreter, zu unterlassen,

Dritten zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland Tintentanks, die geeignet sind, in einem Tintenstrahldrucker durch Anbringen auf einer Tinten-zufuhrnadel verwendet zu werden, wobei der Tintenstrahldrucker folgende Merkmale umfasst:

einen sich hin- und herbewegenden Schlitten, auf dem eine Tintenzufuhrnadel, ein Tankhalter und ein Druckkopf, der mit der Tintenzufuhrnadel in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind; wobei

die Tintenzufuhrnadel nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens angeordnet ist;

eine externe Regeleinrichtung; und

kontaktbildende Elemente,

die mit der Regeleinrichtung in Kontakt stehen,

in mehrere Gruppen unterteilt sind und jede Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks angeordnet ist, wodurch eine obere Gruppe und eine untere Gruppe gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tinten-tanks, und wobei

die untere Gruppe der kontaktbildenden Elemente länger ist als die obere Gruppe der kontaktbildenden Elemente;

mit folgenden Merkmalen anzubieten oder zu liefern:

Eine Halbleiterspeichereinrichtung, bevorzugt zum Speichern von Tinteninformationen, und

eine Platine, die auf einer Wand des Tintentanks nahe der Seite, auf der eine Tintenaustrittsöffnung gebildet ist, angebracht ist;

auf der auf einer freiliegenden Oberfläche mehrere Kontakte gebildet sind,

die beim Einsetzen des Tintentanks in den Tintenstrahldrucker über die kontaktbildenden Elemente mit der Regeleinrichtung des Tintenstrahldruckers verbindbar sind, wodurch

von der Regeleinrichtung des Tintenstrahldruckers auf die Halbleiterspeicher-einrichtung des Tintentanks zugegriffen werden kann.

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen aus seit dem 14. 10 2006 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Die Beklagten werden verurteilt, den Klägerinnen in einem geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. aufgeführten Handlungen seit dem 14.10.2006 begangen haben, und zwar unter Angabe

1. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer,
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen sowie der Typenbezeichnungen und der Namen und Anschriften der Abnehmer,
3. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreisen, sowie Typenbezeichnungen und der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
4. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise den zu Ziffer I. genannten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,

wobei die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu Ziffer 1. und 2. Bestell-, Lieferscheine und Rechnungen in Kopie vorzulegen haben,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, den Klägerinnen auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

IV.

Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern auferlegt.

V.

Das Urteil ist für die Klägerinnen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 700.000,00 € vorläufig vollstreckbar.

VI.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand:

1

Die Klägerin zu 1. ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmuster X (Klagegebrauchsmuster, Anlage K 1), das – unter Inanspruchnahme japanischer Prioritäten vom 18.05.1998, 26.06.1998, 21.09.1998, 23.10.1998 und 24.03.1998 – am 18.05.1999 angemeldet und dessen Eintragung am 14.09.2006 bekannt gemacht worden ist. Das Klagegebrauchsmuster trägt die Bezeichnung "Tintenstrahldrucker und zugehöriger Tintentank".

2

Der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

3

"Tintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin- und herbewegenden Schlitten (3), auf dem 4 eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7), angebracht ist, mit einer Halbleiterspeichereinrichtung bevorzugt zum Speichern von Tinteninformationen, wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kontakte zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38) auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) gebildet sind; und auf die Halbleiterspeichereinrichtung von der externen Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte zugegriffen werden kann, wobei kontaktbildende Elemente, die mit Kontakten der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen, in mehrere Gruppen unterteilt sind, und jede Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet ist, wodurch eine obere Gruppe (29a) und eine untere Gruppe (29a') gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere Gruppe (29a') der kontaktbildenden Elemente ist länger als die

obere Gruppe (29a) der kontaktbildenden Elemente."

Die nachfolgenden Abbildungen (Figuren 1, 5a, 5b und 6a der Klagegebrauchsmusterschrift) verdeutlichen den Gegenstand des Schutzrechts anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele. 5

6

7

8

Die Beklagte zu 1. hat gegen das Klagegebrauchsmuster Löschantrag gestellt, über den derzeit noch nicht entschieden ist. 9

Unter dem 03.01.1993 hat die Klägerin zu 1. mit der Klägerin zu 2. einen ausschließlichen Vertriebslizenzvertrag (ohne das Recht zur Unterlizenzierung) geschlossen. Das Vertragswerk enthält in der deutschen Übersetzung gem. Anl. K 15, die von den Klägervertretern erneut mit Schriftsatz vom 5.11.2007 zur Akte gereicht wurde, unter Ziffer 3. "Gegenleistung" folgende Regelung: 10

"Als Gegenleistung für diese Lizenz hat die Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin und/oder ihren Tochtergesellschaften erhebliche Mengen der Produkte zu erwerben und alle Anstrengungen zu unternehmen, die Produkte im Vertragsgebiet anzubieten und zu vermarkten. Die Lizenznehmerin erkennt an, dass der Absatz erheblicher Mengen der Produkte eine materielle Gegenleistung für den Abschluss dieses Vertrages durch die Lizenzgeberin darstellt." 11

Die Beklagte zu 1. importiert und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Tintenpatronen u.a. mit den folgenden Seriennummern: 12

XXX 13

Zu den fünf letztgenannten Tintenpatronen, bei denen es sich jeweils um schwarze Tintenpatronen handelt, die Teil eines Patronensatzes sind, werden von der Beklagten zu 1. baugleiche Farbtintenpatronen mit Tinten in den Farben cyan, magenta und gelb vertrieben, die die jeweiligen Seriennummern: 14

XXX 15

aufweisen. 16

Die konstruktiven Einzelheiten der vorbezeichneten Tintentanks erschließen sich aus den als Anlage K 8 überreichten Lichtbildern, die nachstehend eingeblendet sind. 17

Bild 1: X 18

Bild 2: X 19

Bild 3: X 20

Bild 4: X 21

22

23

24

Die Klägerinnen sind der Auffassung, dass die vorbezeichneten Tintenpatronen wortsinngemäß von der technischen Lehre des Schutzanspruches 1 Gebrauch machen. Mit ihren Klagen nehmen sie die Beklagten deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung und

Schadenersatz in Anspruch.	
Die Klägerinnen beantragen,	25
zu entscheiden wie erkannt.	26
Die Beklagten beantragen,	27
die Klagen abzuweisen;	28
hilfsweise,	29
den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über den Antrag auf Löschung des Klagegebrauchsmusters DE 299 24 915 U1 auszusetzen.	30
Die Beklagten bestreiten die Passivlegitimation der Beklagten zu 3. und 4. Die angegriffenen Tintentanks würden ausschließlich von der Beklagten zu 1. importiert, ohne sich eines Importunternehmens zu bedienen. Die Tätigkeit der Beklagten zu 3., deren Geschäftsführerin die Beklagte zu 4. ist, beschränke sich auf Dienstleistungen wie Übersetzungen, Hilfsdienste bei der Abwicklung chinesischer Zollformalitäten in Hongkong und der Volksrepublik China sowie der Bearbeitung von Lieferretouren nach China und ähnlichem. Der Vorwurf der unmittelbaren Gebrauchsmusterverletzung scheitere bereits daran, dass die Endabnehmer der Tintenpatronen nach dem Erwerb der von den Klägerinnen stammenden Tintenstrahldrucker befugt seien, Tintenpatronen beliebig oft auszuwechseln, da es sich insoweit lediglich um Verschleißteile handele.	31
Schließlich bestreiten die Beklagten die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters. Der Offenbarungsgehalt der Gebrauchsmusterschrift sei in sich so widersprüchlich, dass der Fachmann nicht in der Lage sei, dem geltend gemachten Schutzanspruch 1 eine eindeutige technische Lehre zu entnehmen. Darüber hinaus fehle es auch an einer wirksamen Abzweigung aus dem Ursprungspatent XX, da dieser Schrift nicht entnommen werden könne, dass kontaktbildende Elemente mit unterschiedlichen Längen vorzusehen seien. Letztlich fehle es auch an dem erforderlichen erfinderischen Schritt, um vom Stand der Technik aus zur Lehre des Klagegebrauchsmusters zu gelangen.	32
Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.	33
<u>E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :</u>	34
Die zulässige Klage hat auch in der Sache Erfolg.	35
Mit Angebot und Vertrieb der streitbefangenen Tintenpatronen machen die Beklagten widerrechtlich von der technischen Lehre des Klageschutzrechts Gebrauch. Sie sind den Klägerinnen deshalb im zuerkannten Umfang zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verpflichtet.	36
I.	37
Das Klagegebrauchsmuster betrifft einen Drucker, dem Tinte von einem austauschbaren Tintentank zum Drucken auf einem Aufzeichnungsmedium durch das Ausstoßen eines Tintentropfens aus Düsenöffnungen zugeführt wird, sowie einen für den obigen Drucker	38

geeigneten Tintentank.

Bei den im Stand der Technik bekannten Druckern wird es von dem Klagegebrauchsmuster als nachteilig angesehen, dass etwaige Weiter- oder Neuentwicklungen im Bereich der Tintentanks nicht an vorproduzierte und bereits ausgelieferte Drucker kommuniziert werden können, ohne dass die Endabnehmer diese Drucker zu dem Hersteller zurückbringen und diese dann die entsprechenden Speicherdaten austauschen. 39

Die japanische Patentveröffentlichung Nr. XX hat zur Vermeidung dieses Problems vorgeschlagen, die Tintentanks mit einer Halbleiterspeichereinrichtung zu versehen, die über entsprechende Kontakte die auf ihr gespeicherten Daten für den Drucker lesbar macht. Hierbei besteht jedoch die Schwierigkeit, dass der Kontakt mit der Halbleiterspeichereinrichtung aufgrund eines rauen Umgangs beim Anbringen oder Abnehmen des Tintentanks durch den Benutzer oder einem "Spiel" zwischen Tintentank und Schlitten versagt und das Einlesen der Daten verhindert wird. Im "schlimmsten Fall" gehen die Daten verloren (Anlage K 1, Seite 2, Abschnitt 0006). 40

Vor diesem Hintergrund stellt das Klagegebrauchsmuster sich die Aufgabe, einen Tintenstrahldrucker bereit zu stellen, bei dem in einer Halbleiterspeichereinrichtung gespeicherte Daten unabhängig von einer ungeeigneten Betätigung beim Anbringen oder Abnehmen eines Tintentanks nicht verloren gehen können; 41

sowie 42

einen Tintentank vorzusehen, der für den obigen Drucker geeignet ist. 43

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht der vorliegend allein interessierende Schutzanspruch 1 die Kombination der folgenden Merkmale vor, wobei diese nach den einzelnen Bauteilen (Tintenstrahldrucker und Tintentank) geordnet sind. 44

A. Tintenstrahldrucker und Tintentank, der auf einer Tintenzufuhrnadel des Tintenstrahldruckers anbringbar ist; 45

B. Der Tintenstrahldrucker umfasst: 46

B1 Einen sich hin- und herbewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6,7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6,7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind; wobei

B1.1 die Tintenzufuhrnadel (6,7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; 48

B2 eine externe Regeleinrichtung (38); und 49

B3 kontaktbildende Elemente (29, 29'), die 50

B3.1 mit der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen, 51

B3.2 in mehrere Gruppen unterteilt sind und jede Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40,50) angeordnet ist, wodurch eine obere Gruppe und eine untere Gruppe gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und wobei 52

B3.3 die untere Gruppe der kontaktbildenden Elemente länger ist als die obere Gruppe der kontaktbildenden Elemente. 53

C. Der Tintentank (40,50) umfasst: 54

C1 eine Halbleiterspeichereinrichtung (61), bevorzugt zum Speichern von Tinteninformationen, und 55

C2 eine Platine (31), die auf einer Wand des Tintentanks (40,50) nahe der Seite, auf der eine Tintenaustrittsöffnung (44,54) gebildet ist, angebracht ist; 56

C2.1 auf der auf einer freiliegenden Oberfläche mehrere Kontakte (60,60-1,60-2) gebildet sind, 57

C2.2 die beim Einsetzen des Tintentanks (40,50) in den Tintenstrahldrucker über kontaktbildenden Elemente (29,29') mit der Regeleinrichtung (38) des Tintenstrahldruckers verbindbar sind, wodurch 58

C2.3 von der Regeleinrichtung (38) des Tintenstrahldruckers auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) des Tintentanks (40,50) zugegriffen werden kann. 59

II. 60

Mit Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen verletzen die Beklagten die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters mittelbar. Nach § 11 Abs. 2 GebrMG ist es Dritten verboten, ohne Zustimmung des Inhabers des Gebrauchsmusters in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters 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 aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel geeignet und dazu bestimmt sind, für die Benutzung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters verwendet zu werden. 61

1. 62

Bei den von den Beklagten angebotenen Tintentanks, die Gegenstand des Rechtsstreits sind, handelt es sich um körperliche Gegenstände und somit unzweifelhaft um Mittel im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes. Diese Mittel beziehen sich auch auf ein wesentliches Element der Erfindung. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn das Mittel geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Schutzanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammen zu wirken. Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen, werden von diesem Kriterium nicht erfasst. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen erfindungsrelevanten Beitrag, kommt es grundsätzlich nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Schutzanspruchs – solchen des Oberbegriffs oder solchen des Kennzeichens - das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Schutzanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung (vgl. BGH, GRUR 2007, 769, 771 – Pipettensystem). Dass dies für die streitgegenständlichen Tintentanks zutrifft, bedarf keiner weiteren eingehenden Erörterung, da mit diesen Tintentanks sämtliche Merkmale der Merkmalsgruppe C. gemäß der vorstehend unter I. dargestellten Merkmalsgliederung verwirklicht werden, die für die Verwirklichung der Erfindung von essentieller Bedeutung sind. 63

Es ist zurecht auch von den Beklagten nicht in Abrede gestellt worden, dass diese Tintentanks objektiv dazu geeignet sind, für die unmittelbare Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, weswegen es auch in dieser Hinsicht keiner weiteren Ausführungen bedarf. 64

2. 65

Die Abnehmer sind auch nicht – entgegen der anderslautenden Auffassung der Beklagten – zur Benutzung der Erfindung berechtigt. 66

a) 67

Das gilt zunächst im Hinblick darauf, dass sie von den Klägerinnen diejenigen Tintenstrahldrucker erworben haben, für die die Beklagte zu 1. die angegriffenen Ausführungsformen anbietet. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines geschützten 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 ist. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zustimmung des Gebrauchsmusterinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann indes dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen darauf hinauslaufen, das gebrauchsmustergemäße 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 gleich kommen. Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des gebrauchsmustergeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Gebrauchsmusterinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits (BGH, GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; GRUR 2006, 837 - Laufkranz). 68

Die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs kann sachgerecht nicht ohne Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung festgelegt werden, die aus gebrauchsmusterrechtlicher 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. Gleichwohl wird in einem solchen Fall die Abwägung jedenfalls in der Regel zugunsten des Gebrauchsmusterinhabers ausfallen, wenn die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten, etwa weil die Erfindung die Funktionsweise oder Lebensdauer dieses Teils beeinflusst (BGH, GRUR 2007, 769, 771 – Pipettensystem). Für den vorliegenden Fall ist nach diesen Grundsätzen davon auszugehen, dass es sich bei dem Auswechseln des Tintentanks nicht mehr um den bestimmungsgemäßen (zulässigen) Gebrauch handelt. Die vorliegende Erfindung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass eine sichere "Kommunikation" zwischen dem Tintentank und dem Drucker stattfinden kann. Auf den an dem Tintentank befestigten Speichereinheiten befinden sich Informationen über den Inhalt des Tanks, die der Drucker kennen muss, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Es handelt sich dabei bei dem Austausch eines Tintentanks vielmehr um eine Wiederherstellung der erfindungsgemäßen Funktionseinheit (Drucker – Tintentank) als lediglich um eine "Neubetankung" mit einem Verbrauchsmaterial (der Tinte). 69

Auch die von den Beklagten zur Begründung ihrer Ansicht herangezogenen wirtschaftlichen Argumente führen nicht zu einer anderen Bewertung. Die Beklagten sind der Ansicht, dass die Preispolitik der Klägerinnen –die Tintenstrahldrucker zu einem sehr günstigen Preis zu veräußern und im Vergleich dazu Ersatztintenpatronen mit einem relativ hohen Preis zu verkaufen– letztlich dazu führe, dass der Verbraucher einen unangemessen hohen Preis für die von dem Hersteller stammenden Tintenpatronen zu zahlen habe. Hiermit würden Gewinneinbußen durch die preiswerte Veräußerung der Tintenstrahldrucker ausgeglichen. Nach Ansicht der Beklagten müsse es dem Verbraucher jedoch freistehen, sich gegen den Kauf solcher überteuerten Original-Tintenpatronen zu wehren, indem er auf im Markt erhältliche preiswertere Produkte ausweichen könne. Eine Berechtigung der Kunden der Klägerinnen kann hieraus aber nicht abgeleitet werden. Es handelt sich bei der Preisgestaltung der Klägerinnen für die von ihnen vertriebenen Tintenstrahldrucker und den entsprechenden Tintenpatronen um das in diesem Marktsegment übliche Verhalten sämtlicher Hersteller von Tintenstrahldruckergeräten. Der Abnehmer zieht die Preise für den Ersatz von Tintentanks bei seiner Kaufentscheidung mit ins Kalkül. Jedenfalls ist nicht erkennbar, dass die Beklagten aus dieser Politik einen Nutzen ziehen können sollen, der es ihnen ermöglicht, kompatible Tintentanks, die von Schutzrechten der Klägerinnen Gebrauch machen, ohne den Erwerb einer Lizenz an Dritte vertreiben zu dürfen.

b) 71

Eine Berechtigung der von den Beklagten angesprochenen Abnehmer ergibt sich ebenso wenig aus einer stillschweigenden Lizenzerteilung, auf welche sich die Beklagten im Verhandlungstermin vom 23.10.2007 bezogen haben. Soweit sich die Beklagten mit ihren Tintenpatronen an private Kunden wenden (was in den meisten Fällen so sein dürfte), scheitert die Annahme einer konkludenten Lizenz zur Benutzung des Klagegebrauchsmusters schon daran, dass private Abnehmer kraft Gesetzes den Verbotungsrechten aus einem Gebrauchsmuster nicht unterliegen (§ 12 Nr. 1 GebrMG), so dass es von vornherein an der Notwendigkeit fehlt, eine Berechtigung durch Lizenzvergabe zu schaffen. In Bezug auf gewerbliche Abnehmer der Beklagten verbietet sich die Annahme einer stillschweigenden Freilizenz ebenfalls. Ihr steht entgegen, dass die Klägerinnen – wie gerichtsbekannt ist – gegen konkurrierende Anbieter von kompatiblen Tintenpatronen aufgrund ihrer Schutzrechte vorgehen.

3. 73

Die Bestimmung der Abnehmer der Beklagten, die angegriffenen Ausführungsformen für die Benutzung der Erfindung zu verwenden, ist aufgrund des Umstandes, dass die angegriffenen Ausführungsformen als kompatibel für von den Klägerinnen stammende Drucker deklariert sind, offensichtlich und bedarf keiner weiteren Ausführungen.

4. 75

Aufgrund der vorstehend unter 3. ausgeführten Umstände ist die Eignung und die geplante Verwendung der angegriffenen Ausführungsformen zur Verwirklichung der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters durch deren Abnehmer für die Beklagten auch offensichtlich gewesen.

III. 77

Das Klagegebrauchsmuster ist im geltend gemachten Umfang schutzfähig.

78
79

1.

Zu Unrecht meinen die Beklagten, dass der Gegenstand der Erfindung des Klagegebrauchsmusters für den Fachmann nicht so hinreichend offenbart ist, dass dieser die technische Lehre ausführen könne. Schutzanspruch 1 enthält für sich betrachtet zweifellos bereits eine eindeutige technische Lehre, die – zum Beispiel nach Maßgabe von Figur 5 a und b – nachgearbeitet werden kann. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass der Beschreibungstext und die Zeichnungen Ausführungsformen betreffen, die nicht mit dem Wortlaut des Schutzanspruchs 1 in Übereinstimmung zu bringen sind. Folge hiervon kann ersichtlich nicht sein, dem Klagegebrauchsmuster insgesamt die Ausführbarkeit abzuerkennen. Konsequenz kann allenfalls sein, diese mit dem Anspruchswortlaut nicht in Einklang zu bringenden Ausführungsvarianten als außerhalb des Beanspruchten liegend anzusehen. Der Fachmann wird den Schutzbereich auf dasjenige beschränken, was der Anspruchswortlaut als solcher unzweideutig besagt.

80

Dies hat auch insoweit zu gelten, als die Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung geltend gemacht haben, dass sich die mangelnde Ausführbarkeit auch daraus ergebe, dass der Fachmann nicht wisse, wie er die Bestimmung der "Länge der Gruppe" zu verstehen habe. Er entnehme den Figuren 6 a und b der Klagegebrauchsmusterschrift, dass dort zwei Gruppen von Kontaktelementen mit jeweils drei Kontakten dargestellt werden. Dies zeige ihm, dass die Länge der Gruppe nicht eine unterschiedliche Anzahl von Kontaktelementen bedeuten könne. In Zusammenschau mit den Darstellungen in der Figur 7 entnehme der Fachmann allenfalls eine Unterscheidung dahingehend, dass in einer Reihe vier und in einer anderen Reihe drei Elemente angeordnet seien. Aber auch dies helfe ihm für das Verständnis der Länge der Gruppe nicht weiter, so dass für ihn die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters nicht nachvollziehbar sei. Diese Ansicht verkennt jedoch, dass der Fachmann bestrebt ist, ein Schutzrecht in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und dessen Gehalt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widersprüche nicht ergeben. Von diesem Ansatzpunkt her wird der Fachmann zunächst erkennen, dass sich die von den Beklagten herangezogene Merkmalsbestimmung, wonach die untere Gruppe der kontaktbildenden Elemente länger ist als die obere Gruppe der kontaktbildenden Elemente auf die Anordnung an dem Tintenstrahldrucker bezieht. Die in den Figuren 3 und 5 der Klagegebrauchsmusterschrift dargestellten kontaktbildenden Elemente mit den Bezugszeichen 29, 29a, 29a' und 29b und 29b' zeigen dem Fachmann jedoch eindeutig, dass diese kontaktbildenden Elemente sich in zwei Gruppen aufteilen, von denen eine sich in Einführrichtung des Tintentanks, die beispielsweise in Figuren 5a und 5b (die nachfolgend erneut eingeblendet werden)

81

sich in der Richtung von oben nach unten befindet, zwanglos in eine längere und eine kürzere Gruppe unterscheiden lassen. Die kürzere Gruppe ist in dieser Figur mit 29a und die längere Gruppe mit 29a' bezeichnet. Mit diesem – sinnvollen – Verständnis des Fachmannes ist auch insoweit keine Widersprüchlichkeit in der Offenbarung des Klagegebrauchsmusters zu sehen.

82

83

2.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das Klagegebrauchsmuster auch wirksam aus dem deutschen Patent DE XX abgezweigt worden, welches die Klägerinnen in der Fassung der Veröffentlichungsschrift als Anlage K 12a zur Akte gereicht haben. Voraussetzung für die wirksame Abzweigung ist, dass für dieselbe Erfindung von dem Anmelder um ein Patent nachgesucht wurde. Das bedeutet, dass beide Anmeldungen denselben

84

85

Erfindungsgegenstand haben müssen, d.h. dass insoweit eine sachliche Identität gefordert ist. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts kommt es für die Beantwortung der Frage, ob eine solche sachliche Identität zwischen Gebrauchsmuster und Patent gegeben ist, darauf an, ob der Gegenstand der Abzweigung in der Stammanmeldung für den Fachmann ohne weiteres erkennbar offenbart ist (vgl. nur Bundespatentgericht, BPatGE 35, 1 – Scheibenzusammenbau). Eine wirksame Abzweigung kann nach dieser Ansicht nicht schon dann festgestellt werden, wenn sich der Gegenstand der Abzweigung im Gesamthalt der Patentanmeldung lediglich wiederfinden lässt. Maßgebend ist, ob in den Patentanmeldungsunterlagen zum Ausdruck kommt, dass für diesen Gegenstand ein Patent nachgesucht worden ist. Der Anspruch auf den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung kann für eine Gebrauchsmusteranmeldung nur insoweit entstehen, was bei Einreichung der Patentanmeldung in deren gesamten Unterlagen mit dem erkennbaren Willen offenbart wurde, dafür ein Patent zu begehren, was jedoch nicht eine Aufnahme in den Anspruch bedeutet. Für die Bestimmung dieses Gegenstandes der Patentanmeldung ist die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen heranzuziehen, so dass auch ein in der Beschreibung enthaltener Offenbarungsbestandteil zum Gegenstand der Erfindung gehört, wenn dieser objektiv erkennbar in den durch das Patent erstrebten Schutz einbezogen werden soll (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, § 5 Rdnr. 22). Die unterschiedliche Länge der Kontaktgruppen war in den Figuren der ursprünglichen Patentanmeldung zweifelsfrei gezeigt. Es handelt sich bei diesen Offenbarungsstellen, den Figuren, um solche, die eine entsprechende Beschränkung des Patentschutzes ermöglicht hätten und die –im vorliegenden Fall– letztlich auch zu einer Beschränkung im Erteilungsverfahren herangezogen worden sind, wie sich aus dem von den Klägerinnen als Anlage K 12c zur Akte gereichten Neufassung der – zwischenzeitlich erteilten – Patentansprüche ergibt, da dort in dem nunmehr erteilten Patentanspruch 1 gerade dieses Merkmal der kontaktbildenden Elemente mit unterschiedlich langen Gruppen aufgeführt ist.

3.

86

Nach dem zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorliegenden Sachstand ist auch davon auszugehen, dass der Fachmann nur durch einen erfinderischen Schritt zur technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters gelangt ist. Hierfür spricht indiziell bereits, dass das Deutsche Patent- und Markenamt zwischenzeitlich durch Erteilungsbeschluss vom 02.10.2007 (Anlage K 12d) das Patent, aus dem das Gebrauchsmuster wirksam abgezweigt wurde, erteilt hat. Von dem Klägervertreter ist in dem Termin zur mündlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen worden, dass die Entgegenhaltungen D 1 – D 4, die von den Beklagten im gegen das Klagegebrauchsmuster anhängig gemachten Löschungsverfahren eingeführt worden sind, vom Patentamt im Erteilungsverfahren geprüft wurden.

87

Die Beklagten haben die von ihnen entgegengehaltenen Druckschriften auch auf Hinweis des Gerichts nicht in der mündlichen Verhandlung vorgelegt. Dies ist erst mit dem – insoweit nicht nachgelassenen – Schriftsatz vom 5.11.2007 erfolgt. Diese Entgegenhaltungen sind zudem von den Beklagten, mit Ausnahme der Anlage D 1, entgegen dem ausdrücklichen Hinweis der Kammer in dem frühen ersten Termin am 22.5.2007 nicht in die deutsche Sprache übersetzt sondern jeweils nur im englischsprachigen Original zur Akte gereicht worden. Keine der Entgegenhaltungen offenbart die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters mit sämtlichen Merkmalen. Auch die –insoweit allein zu berücksichtigende– Entgegenhaltung D 1, zeigt einen Tintenstrahldrucker, bei dem die auszuwechselnde Tintenpatrone nicht an dem hin- und herbewegbaren Schlitten befestigt wird. Es ist unter Berücksichtigung des im Löschungsverfahren angeführten Standes der Technik nicht erkennbar, dass der Durchschnittsfachmann zu der Gesamtheit der Anspruchsmerkmale –ohne unzulässige

88

rückschauende Betrachtung in Kenntnis des Klagegebrauchsmusters– nur aufgrund das handwerkliche Können überschreitende Erwägungen gelangen konnte. Das und wieso er Veranlassung gehabt haben sollte, die einzelnen Entgegenhaltungen miteinander zu kombinieren, um eine Lösung für das sich stellende technische Problem zu finden, ist von den Beklagten nicht nachvollziehbar dargetan worden.

IV. 89

Da die Beklagten – wie nachstehend dargelegt wird sämtliche Beklagte - widerrechtlich von der technischen Lehre des Klageschutzrechts mittelbar Gebrauch gemacht haben, sind sie gemäß § 24 Abs. 1 GebrMG zur Unterlassung und, da ihnen ein mindestens fahrlässiges Verschulden zur Last fällt, außerdem zum Schadenersatz verpflichtet (§ 24 Abs. 2 GebrMG). Da die genaue Schadenshöhe derzeit nicht feststeht, ist ein rechtliches Interesse daran anzuerkennen, dass die Schadenersatzhaftung der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird (§ 256 ZPO). Ersatzfähig ist dabei sowohl der der Klägerin zu 1. als Schutzrechtsinhaberin als auch der Klägerin zu 2. als ausschließlicher Lizenznehmerin entstandene Schaden. Damit die Schadenersatzansprüche beziffert werden können, haben die Beklagten im zuerkannten Umfang Rechnung über ihre Verletzungshandlungen zu legen (§ 24 b GebrMG, §§ 242, 259 BGB). Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts haben die Beklagten auch im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang im Rahmen der Rechnungslegung die entsprechenden Belege vorzulegen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 5, 249 – Faltenbalg).

V. 91

Die Klägerinnen sind beide nebeneinander zur Geltendmachung der Klageansprüche aktivlegitimiert. Dies folgt zum einen für die Klägerin zu 2. bereits aus dem Umstand, dass sie für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland über eine ausschließliche Lizenz verfügt. Das eigene Interesse der Klägerin zu 1. an der Rechtsverfolgung ergibt sich – trotz Einräumung einer ausschließlichen Vertriebslizenz – jedenfalls aus Ziffer 3 des Lizenzvertrages. Diese Regelung sieht vor, dass die Lizenznehmerin (die Klägerin zu 2.) als Gegenleistung für die Lizenzgewährung verpflichtet ist, alle Vermarktungsanstrengungen zu unternehmen und "erhebliche Mengen" der Lizenzprodukte von der Klägerin zu 1. zu erwerben. Da die Klägerin zu 1. keine Herstellungslizenzen vergeben hat und der Klägerin zu 2. ein Drittbezug der Lizenzgegenstände vertraglich nicht gestattet worden ist, besagt die Bezugsverpflichtung ersichtlich, dass die Klägerin zu 2. ihren Bedarf an im Rahmen der Lizenz zu vertreibenden Produkten bei der Klägerin zu 1. (und/oder deren Tochtergesellschaften) zu decken hat. Die Bezugnahme auf "erhebliche Mengen" schränkt insofern nicht die Bezugsbindung an die Klägerin ein, sondern bringt lediglich zum Ausdruck, dass die Abnahmemenge – korrespondierend zu den geschuldeten Vertriebsbemühungen der Klägerin zu 2. – eine bestimmte ("erhebliche") Größenordnung zu erreichen hat. Es liegt auf der Hand, dass Verkaufseinbußen der Klägerin zu 2., die aus dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen resultieren, wirtschaftlich auch die Klägerin zu 1. tangieren, weil sie deren Liefermenge an die Klägerin zu 2. entsprechend verringert. Dafür, dass die Klägerin zu 1. die Lizenzprodukte unter Einstandspreis abgibt, bestehen keinerlei Anhaltspunkte. Ein durch die angegriffenen Tintenpatronen verursachter Minderumsatz der Klägerin zu 2. hat dementsprechend unmittelbar finanzielle Einbußen auch auf Seiten der Klägerin zu 1. zur Folge, was deren "Betroffensein" durch die streitgegenständlichen Vertriebshandlungen der Beklagten begründet.

VI. 93

94

Neben den Beklagten zu 1. und 2., deren Verantwortlichkeit zwischen den Parteien – mit Recht – außer Streit steht, sind für die Klageansprüche auch die Beklagten zu 3. und 4. passivlegitimiert. Als Anspruchsgegner kommt jeder in Betracht, der an der gebrauchsmusterverletzenden Handlung in irgend einer Form ursächlich mitgewirkt hat, sei es als Alleintäter, als Mittäter, Nebentäter, Gehilfe oder Anstifter. Sie alle haften im vollen Umfang für die sich aus der Gebrauchsmusterverletzung ergebenden Ansprüche. Nach dem unstreitigen Sachvortrag der Beklagten unterstützt die Beklagte zu 3. die Beklagte zu 1. bei ihren Importgeschäften dahingehend, dass sie Übersetzungen tätigt und Hilfsdienste bei der Abwicklung chinesischer Zollformalitäten in Hongkong und der Volksrepublik China erledigt. Darüber hinaus werden Lieferretouren nach China und ähnliches bearbeitet. Schon diese von den Beklagten eingeräumten Tätigkeiten überschreiten den Umfang reiner – völlig untergeordneter – Helfertätigkeiten bei weitem. Da von der Beklagten zu 3. als konzernangehörigem Unternehmen zudem davon auszugehen ist, dass Kenntnis darüber besteht, was der genaue Geschäftsgegenstand der Beklagten zu 1. ist, ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die Tätigkeiten der Beklagten zu 3. zielgerichtet darauf ausgeführt werden, die Geschäftstätigkeit der Beklagten zu 1. zu fördern und zu unterstützen. Es kann von daher ohne weiteres von einer mittäterschaftlichen Begehungsform der beanstandeten Handlungen ausgegangen werden. Die Beklagte zu 4. haftet als Geschäftsführerin der Beklagten zu 3. persönlich, weil sie kraft ihrer Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen und das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr zu bestimmen hat.

VII. 95

Zu einer – von den Beklagten hilfsweise geltend gemachten – Aussetzung des Rechtsstreits besteht vorliegend kein Anlass. Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen zu III. zur Frage der Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters verwiesen werden. Es ist im Anschluss an die dortigen Ausführungen nicht mit dem erforderlichen Grad der Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass das Klagegebrauchsmuster im geltend gemachten Umfang keinen Rechtsbestand haben wird. 96

VIII. 97

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. 98

Der Klägervertreter hat im Termin zur mündlichen Verhandlung die Klage teilweise im geringen Umfang zurückgenommen. Auf Teilrücknahmen ist § 92 ZPO ebenfalls anwendbar (vgl. Zöller-Hergeth, ZPO, 26. Auflage, § 92, Rdnr. 3). Der zurückgenommene Teil betrifft lediglich einen geringen Zeitraum des Schadenersatz- und Rechnungslegungsanspruchs von wenigen Wochen sowie die konkrete Fassung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs, der ohne Auswirkung auf den Streitwert bleibt und von daher auch keine zusätzlichen Kosten verursacht. 99

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1, 108 ZPO. 100