
Datum:	02.10.2003
Gericht:	Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper:	2. Zivilsenat
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	I-2 U 108/99
ECLI:	ECLI:DE:OLGD:2003:1002.I2U108.99.00

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Klägerinnen wird – unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel – das am 29. April 1999 verkündete Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf hinsichtlich seiner Aussprüche zu I. und II. abgeändert und insoweit wie folgt neu gefasst:

1.

Die Beklagten werden verurteilt,

1.1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a) Analysekits zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von

Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder

zu besitzen,

die ein Polypeptid, das ein im HCV-Antigen vorhandenes

HCV-Epitop enthält, in einem geeigneten Behälter enthalten,

wobei das Polypeptid die Aminosäuresequenz

umfasst und ein HCV-Epitop, das in der vorstehenden Sequenz kodiert ist;

b) Sondenpolypeptide, die ein HCV-Epitop enthalten, Abnehmern in Deutschland anzubieten oder an diese zu liefern

zur Durchführung eines Immunoassays zum Nachweis von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind, bei dem

(a) eine Probe, die vermutlich Anti-HCV-Antikörper enthält, mit einem Sondenpolypeptid, das ein HCV-Epitop enthält, unter Bedingungen inkubiert wird, die die Bildung eines Antikörper-Antigen-Komplexes gestatten, und

(b) der Antikörper-Antigen-Komplex, der das Sondenantigen enthält, nachgewiesen wird, wobei das Sondenpolypeptid ein HCV-Epitop umfasst, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß nachfolgender Figur 47-1 bis 47-8 kodiert ist:

c) Polypeptide, die ein HCV-Epitop enthalten,
anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu
den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besit-

zen,

die durch ein Verfahren mit den folgenden Schritten erhalten wurden:

(a) Auswahl einer Wirtszelle, die mit einem rekombinanten Expressionssystem transformiert ist, das einen offenen Leserahmen (ORF) eines von HCV-cDNA abgeleiteten Polynukleotids umfasst, wobei der ORF operativ mit einer mit der Wirtszelle verträglichen Kontrollsequenz verbunden ist und

(b) Inkubation der transformierten Wirtszelle unter Bedingungen, die die Expression des HCV-Polypeptids erlauben, wobei das Polypeptid ein HCV-Epitop umfasst, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß der unter vorstehendem Buchstaben 1.1.b) wiedergegebenen Figur 47-1 bis 47-8 kodiert ist;

1.2. den Klägerinnen unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten

Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1.1.a) bis 1.1.c) bezeichneten Handlungen seit dem 16. Januar 1994 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen,

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

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, dass diese den Gegenständen gemäß Ziffer 1.1. unmittelbar zugeordnet werden können;

1.3. die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem – der Beklagten – unmittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen unter Ziffer 1.1.a) bis 1.1.c) bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

2. es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch die zu Ziffer 1., 1.1.a) bis 1.1.c) bezeichneten, seit dem 9. August 1997 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird; es wird darüber hinaus festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dasjenige, was sie durch Handlungen der oben bezeichneten Art erlangt haben, die sie in der Zeit vom 16. Januar 1994 bis zum 8. August 1997 begangen haben, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung an die Klägerinnen herauszugeben.

II.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

III.

Die im Berufungsverfahren bis zum 13. Dezember 2000 entstandenen Kosten werden den Parteien wie folgt auferlegt:

Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1. haben die Beklagten als Gesamtschuldner 50 % und die Beklagte zu 1. allein weitere 50 % zu tragen.

Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2. werden den Beklagten als Gesamtschuldnern aufgelegt; diese haben ihre eigenen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen.

Die ab 14. Dezember 2000 entstandenen Kosten werden den Beklagten als Gesamtschuldnern auferlegt.

IV.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung der Klägerinnen durch Sicherheitsleistung von 5.100.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerinnen ihrerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

V.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt

a) bis zum 13. Dezember 2000: 10.200.000,00 €, wovon 5.100.000,00 € auf

die Klage und weitere 5.100.000,00 € auf die Widerklage entfallen;

b) seit dem 14. Dezember 2000: 5.100.000,00 €.

Tatbestand:

Wegen des Sach- und Streitstandes wird zunächst auf den Tatbestand des Zwischenurteils vom 25. Januar 2001 Bezug genommen, mit dem der Senat die von den Klägerinnen mit Schriftsatz vom 8. August 2000 vorgenommene Klageänderung (Neuformulierung der früheren Klageanträge, wobei diese statt auf das europäische Patent 0 318 216 nunmehr auf die Patente (Ausschließungspatente) DD 298 524 – im folgenden: Klagepatent I –, DD 287 104 – im folgenden: Klagepatent II – und DD 298 527 – im folgenden: Klagepatent III – gestützt werden) sowie eine gleichzeitig vorgenommene Klageerweiterung (Geltendmachung weiterer Ansprüche, gestützt auf das europäische Patent 0 450 931 = Klagepatent IV) für zulässig erklärt hat.

Mit Beschluss vom 14. Mai 2003 hat der Senat angeordnet, über die auf das Klagepatent IV gestützten Ansprüche der Klägerinnen solle in einem getrennten Prozess verhandelt werden, und diesen Teil des Rechtsstreits abgetrennt.

1

2

3

4

Die Klägerin zu 1. ist Inhaberin der oben genannten Klagepatente I bis III, an denen sie der Klägerin zu 2. ausschließliche Lizenzen erteilt hat.

Die Klagepatente I bis III sind am 18. November 1988 unter Inanspruchnahme US-amerikanischer Prioritäten vom 18. November 1987, 30. Dezember 1987, 26. Februar 1988, 6. Mai 1988, 26. Oktober 1988 und 14. November 1988 beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik angemeldet worden. Sie sind später vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilt worden, und zwar die Klagepatente I und III am 27. Februar 1992, das Klagepatent II am 14. Februar 1991.

Aufgrund einer von einer Mitbewerberin erhobenen Nichtigkeitsklage sind die drei Klagepatente durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. Dezember 1995 beschränkt aufrechterhalten worden. Danach lautete Anspruch 3 des Klagepatents I:

Analysekit zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von Antikörpern, die gegen ein HCV7 Antigen gerichtet sind,

gekennzeichnet durch

ein Polypeptid, das ein im HCV-Antigen vorhandenes HCV-Epitop enthält, in einem geeigneten Behälter, wobei das Polypeptid ein HCV-Epitop umfasst, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist.

Anspruch 2 des Klagepatents II lautete danach wie folgt:

Immunoassay zum Nachweis von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

a) eine Probe, die vermutlich Anti-HCV-Antikörper enthält, mit einem Sondenpolypeptid, das ein HCV-Epitop enthält, unter Bedingungen inkubiert wird, die die Bildung eines Antikörper-Antigen-Komplexes gestatten, und

b) der Antikörper-Antigen-Komplex, der das Sondenantigen enthält, nachgewiesen wird, wobei das Sondenpolypeptid ein HCV-Epitop umfasst, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist.

Anspruch 1 des Klagepatents III lautete danach wie folgt:

Verfahren zur Herstellung eines ein HCV-Epitop enthaltenden Polypeptids mit den Schritten

a) Auswahl einer Wirtszelle, die mit einem rekombinanten Expressionssystem transformiert ist, das einen offenen Leserahmen (ORF) eines von HCV-cDNA abgeleiteten Polynukleotids umfasst, wobei der ORF operativ mit einer mit der Wirtszelle verträglichen Kontrollsequenz verbunden ist, und

b) Inkubation der transformierten Wirtszelle unter Bedingungen, die die Expression des HCV-Polypeptids erlauben, wobei das Polypeptid ein HCV-Epitop umfasst, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist.

Nachdem die Beklagte zu 1. dieses Rechtsstreits ihrerseits Nichtigkeitsklagen gegen die Klagepatente I bis III erhoben hatte, hat das Bundespatentgericht diese – unter Abweisung der weitergehenden Nichtigkeitsklagen – weiter eingeschränkt, und zwar das Klagepatent I

mit Urteil vom 7. August 2002 in der Weise, dass es den (bisherigen) Patentanspruch 2 für nichtig erklärt hat, womit der bisherige Anspruch 3 zum Anspruch 2 geworden ist, das Klagepatent II mit Urteil vom 14. August 2002 in der Weise, dass es den (bisherigen) Anspruch 1 für nichtig erklärt hat, womit der bisherige Anspruch 2 zum Anspruch 1 geworden ist, und das Klagepatent III mit Urteil vom 6. August 2002 in der Weise, dass es den Anspruch 2 in vollem Umfang und die Ansprüche 3 bis 5 teilweise für nichtig erklärt hat.

Die Beklagte zu 1. hat gegen die genannten Urteile des Bundespatentgerichts jeweils Berufung zum Bundesgerichtshof eingelegt; dieser hat über die Berufungen bisher noch nicht entschieden. 20

Die Beklagte zu 2. bietet in Deutschland an und vertreibt hier unter der Produktbezeichnung "BZ1" einen von der in der Schweiz ansässigen Beklagten zu 1. hergestellten Analysekit mit der Kurzangabe "Anti-HCV EIA" für einen Enzymimmunoassay zum Nachweis von Antikörpern in Humanserum oder –plasma. Die Klägerinnen haben als Anlage K 10 eine Faltschachtel dieses Produkts, als Anlage K 11 eine von den Beklagten stammende Testbeschreibung und Gebrauchsanweisung sowie als Anlage K 12 eine weitere, von der Beklagten zu 1. stammende Produktbeschreibung überreicht. Im Berufungsverfahren haben sie außerdem als Anlage ROP 27 eine (japanische) Beschreibung des Testkits überreicht, aus welcher sich die konkreten Positionen der in dem Testkit verwendeten Polypeptide ergeben. 21

Die Klägerinnen, die im Anbieten und im Vertrieb der genannten Analysekits eine Verletzung des ursprünglichen Klagepatents (EP 0 318 216) gesehen haben, haben die Beklagten im vorliegenden Rechtsstreit auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung des Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen, während die Beklagten um Klageabweisung gebeten haben. 22

Die Beklagte zu 1. hat außerdem Widerklage gegen die Klägerin zu 1. erhoben, mit der sie die Übertragung eines hälftigen Mitinhaberanteils an dem deutschen Anteil des EP 0 318 216 erstrebt hat, und zwar mit der Begründung, Miterfinder der durch das ursprüngliche Klagepatent (das im wesentlichen den gleichen Inhalt hatte wie die jetzigen Klagepatente I bis III zusammen) geschützten Erfindung sei Herr Dr. H gewesen, der seine auf seiner Miterfinderstellung beruhenden Rechte an sie – die Beklagte zu 1. – abgetreten habe. Daher, so haben beide Beklagten geltend gemacht, seien sie jedenfalls zu den angegriffenen Handlungen berechtigt. Der Vortrag der Klägerinnen ergebe im übrigen nicht, dass die angegriffenen Analysekits von der patentgeschützten Lehre Gebrauch machten. Des weiteren seien die Klägerinnen aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, sie wegen Patentverletzung in Anspruch zu nehmen; darüber hinaus verstießen sie mit ihrer Klage gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, weil sie – die Beklagten – aufgrund von Verhandlungen mit den Klägerinnen hätten annehmen dürfen, sie würden eine Lizenz am Klagepatent erhalten. 23

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf das Urteil vom 29. April 1999 wird Bezug genommen. 24

Die Beklagten haben Berufung eingelegt, mit der sie zunächst ihre bisherigen Anträge in vollem Umfang weiterverfolgt haben. 25

Nach dem Abschluss eines Teilvergleiches hat die Beklagte zu 1. ihre Berufung, soweit die Widerklage betroffen war, am 14. Dezember 2000 zurückgenommen. Seitdem berufen sich die Beklagten auch weder auf eine von Herrn Dr. H abgeleitete Benutzungsbefugnis noch 26

machen sie weiterhin die kartellrechtlichen sowie aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hergeleiteten Einwendungen geltend.

Nachdem die Ansprüche des europäischen Patents 0 318 216, auf welche die Klägerinnen ihre Klage zunächst gestützt hatten, im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht aufrechterhalten geblieben waren, haben die Klägerinnen mit am 9. August 2000 eingegangenem Schriftsatz ihre Klage geändert, nämlich im Wege der Anschlussberufung die bisherigen Anträge umformuliert und sie nunmehr auf Anspruch 2 (damals noch Anspruch 3) des Klagepatents I, auf Anspruch 1 (damals noch Anspruch 2) des Klagepatents II und auf Anspruch 1 des Klagepatents III gestützt.

Sie beantragen nunmehr,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen und im wesentlichen wie erkannt zu entscheiden, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz aber weitergehend auch wegen der im Unterlassungsantrag genannten Handlungen festzustellen, die sie in der Zeit vom 16. Januar 1994 bis zum 8. August 1997 begangen hätten.

Die Beklagten beantragen,

auf ihre Berufung die Klage abzuweisen und die Anschlussberufung zurückzuweisen;

hilfsweise:

die Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits auszusetzen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die von der Beklagten zu 1. gegen die Klagepatente I bis III erhobenen Nichtigkeitsklagen.

Die Parteien wiederholen und ergänzen ihr bisheriges Vorbringen (unter Berücksichtigung der oben genannten Einschränkung); die Beklagten berufen sich gegenüber den Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüchen zusätzlich auf Verjährung mit der Begründung, den Klägerinnen sei das Angebot und der Vertrieb der angegriffenen Analysekits schon vor 1997 bekannt gewesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen, soweit sie Gegenstand der mündlichen Verhandlung oder gemäß § 283 ZPO zu berücksichtigen waren.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist im wesentlichen unbegründet, während die Anschlussberufung weit überwiegend Erfolg hat.

Dass die im August 2000 im Wege der Anschlussberufung vorgenommene Klageänderung, mit der die Klägerinnen ihre Klage statt auf das europäische Patent 0 318 216 nunmehr auf die Klagepatente I bis III stützen, zulässig ist, steht aufgrund des Zwischenurteils des Senats vom 25. Januar 2001 fest.

Der geänderten Klage war im wesentlichen stattzugeben, weil die Beklagten mit dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Analysekits die Ansprüche 2 des Klagepatents I sowie 1 des Klagepatents III unmittelbar und Anspruch 1 des Klagepatents II mittelbar verletzen.

I.

Die Klagepatente betreffen einen Analysekit zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von Antikörpern, die gegen ein HCV(= Hepatitis-C-Virus)-Antigen gerichtet sind (Klagepatent I), ein Immunoassay zum Nachweis von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind (Klagepatent II), sowie ein Verfahren zur Herstellung eines ein HCV-Epitop enthaltenden Polypeptids (Klagepatent III). 41

Mit dem Begriff "Hepatitis" werden allgemein übertragbare Lebererkrankungen bezeichnet, die überwiegend durch Viren induziert werden. Seit langem sind eine Reihe von Hepatitisviren bekannt, zu denen etwa das Hepatitis-A-Virus (HAV) und das Hepatitis-B-Virus (HBV) gehören. Durch diagnostische Tests fand man heraus, dass die meisten Fälle von Posttransfusionshepatitis durch keinen der bekannten Erreger verursacht werden. Verschiedene Reihen experimenteller und klinischer Nachweise legten die Vermutung nahe, dass der auslösende Faktor für die sogenannte Non-A-Non-B-Hepatitis (NANBH) gleichfalls virusartiger Natur ist. Die Übertragung der NANBH durch Bluttransfusion vom Menschen auf den Schimpansen erbrachte den Beweis, dass die NANBH auf einem übertragbaren infektiösen Erreger oder mehreren Erregern beruht. Der oder die Erreger selbst konnten jedoch nicht identifiziert werden. Es gab auch weder Klarheit noch Übereinstimmung zwischen den Fachleuten über Identität oder Spezifität der mit NANBH-Erregern verbundenen Antigen-Antikörper-Systeme. 42

Auf dem Hintergrund dieses Standes der Technik hat die in den Klagepatenten geschützte Erfindung die Isolierung und Charakterisierung eines neu entdeckten, ätiologischen NANBH-Erregers, nämlich des Hepatitis-C-Virus, zum Gegenstand (vgl. Klagepatente I bis III, jeweils Seite 3 drittletzter Absatz). 43

Bei Viren handelt es sich um eine Gruppe von Zellparasiten, die aus Nukleinsäuren und Proteinen aufgebaut sind. Viren können sich nicht selbst vermehren, sondern sind darauf angewiesen, in eine Wirtszelle einzudringen und ihre Nukleinsäure-Sequenz in das Genom der Wirtszelle zu integrieren. Die Wirtszelle ist nun gezwungen, mit ihrem eigenen auch das Virusgenom zu vermehren, die von dem Genom kodierten Proteine herzustellen und auf diese Weise neue Viruspartikel zu produzieren. Das Virus besteht aus einer äußeren Proteinhülle und einem inneren Proteinkern, welcher auch als Core oder Capsid bezeichnet wird. Der Kern enthält die viruseigenen Nukleinsäuren, die im Falle des HCV einzelsträngige Ribonukleinsäuren (RNA) sind. 44

Treten Viren in den menschlichen Körper ein, so werden sie von dessen Immunsystem als fremd erkannt, und dieses mobilisiert Abwehrmechanismen, mit deren Hilfe der menschliche Körper die eingedrungenen Viren bekämpft. In der ersten Stufe dieser "Körperverteidigung" werden sehr spezifische Proteine, die Antikörper, erzeugt. Diese erkennen bestimmte Bereiche des eingedrungenen Fremd-Proteins. Die Erkennungsstellen für Antikörper, die von der Aminosäuresequenz eines Proteins gebildet werden und an die die Antikörper binden, bezeichnet man als antigene Determinanten oder Epitope. Diejenigen Aminosäuresequenzen, auf denen sich die antigenen Determinanten befinden, werden in ihrer Gesamtheit als Antigene bezeichnet. Antigene umfassen mithin antigenen Determinanten (Epitope), und diese können jeweils mit den dazu passenden, spezifischen Antikörpern reagieren. Das Eindringen des Antigens in den Körper stimuliert die Bildung von spezifischen, zu der jeweiligen antigenen Determinante passenden Antikörpern. Die Bindung des Antikörpers an die zu ihm passende antigenen Determinante leitet die Zerstörung des Antigens (hier: des Virus) ein. Zirkuliert also im Körper eines Menschen ein bestimmter Antikörper, so kann im Umkehrschluss gefolgert werden, dass der Körper mit einem Antigen infiziert ist oder 45

zumindest mit einem Antigen Kontakt gehabt haben muss, welches das dazu passende Epitop trägt. Durch den Nachweis bestimmter Antikörper lassen sich damit Individuen identifizieren, die mit einem bestimmten Virus (hier: HCV) Kontakt haben oder die dieses in sich tragen.

Wie die Klagepatentschriften (jeweils in Abschnitt II A) ausführen, wurde zur Identifizierung des HCV erfindungsgemäß Serum eines Schimpansen mit einer chronischen HCV-Infektion, das einen hohen Titer (Konzentration) des Virus, d.h. mindestens 10⁶ Schimpanseninfektionsdosen/ml (CID/ml) enthielt, bereitgestellt. Die in dem Serum enthaltenen Viruspartikel wurden isoliert, die Nukleinsäuren extrahiert und zu einsträngigen Sequenzen denaturiert. Die denaturierten Nukleinsäuren dienten sodann als Matrize zur Konstruktion einer cDNA-Bank für das virale Genom. Dabei wandte man das von Huynh (1985) beschriebene Klonierungsverfahren an mit der Ausnahme, dass Oligo-dt-Primer durch Random-dt-Primer ersetzt wurden. Die so erhaltenen doppelsträngigen cDNA wurden fraktioniert und das eluierte Material mit einer ungefähren mittleren Größe von 400, 300, 200 und 100 Basenpaaren in lambda-gt-11-Phagen kloniert. Die lambda-gt-11-cDNA-Bank suchte man sodann auf Epitope ab, welche Bindungsspezifität gegenüber einem Serum aufwiesen, das von einem NANBH-infizierten Patienten stammte. Dabei wurden etwa 10⁶ Phagen mit Patientenseren nach dem Verfahren von Huynh et al. (1981) abgesucht. Fünf positive Phagen konnten identifiziert werden. Die fünf Phagen wurden gereinigt und sodann nach dem gleichen Verfahren auf Bindungsspezifität gegenüber Seren von acht verschiedenen Menschen, die zuvor mit dem NANBH-Erreger infiziert worden waren, getestet. Einer der Phagen (5-1-1) kodierte ein Polypeptid, das immunologisch mit fünf der acht getesteten Seren reagierte. Hingegen reagierte dieses Polypeptid nicht mit Seren von sieben nicht infizierten Blutspendern. Damit war der Nachweis geführt, dass die Polynukleotidsequenz des Phagen 5-1-1 eine Aminosäuresequenz mit einer oder mehreren epitopen Stellen kodiert, die spezifisch durch Seren von Patienten mit NANBH-Infektionen erkannt werden.

Die Figur 1 aller drei Patente, die nachfolgend wiedergegeben wird, zeigt die cDNA-Sequenz des rekombinanten Phagen 5-1-1 (jeweils die zweite und dritte Zeile, beginnend mit "1", "61" und "121") sowie (in den jeweils darüber befindlichen Zeilen) das von dieser kodierte Polypeptid:

Die Verfügbarkeit der cDNA in dem rekombinanten Phagen 5-1-1 ermöglichte die Isolierung anderer Klone, die zusätzliche Segmente der cDNA des viralen Genoms enthalten. Durch Absuchen der erwähnten lambda-gt-11-cDNA-Bank wurden unter Verwendung eines synthetischen Polynukleotids, das von der Sequenz der klonierten 5-1-1 cDNA abgeleitet ist, drei weitere Klone (81, 1-2 und 91) identifiziert. Die cDNA, die in diesen Klonen enthalten waren, wurden sequenziert. Sie sind stark homolog und unterscheiden sich nur in zwei Bereichen. Unter Verwendung der Technik zur Isolierung überlappender cDNA-Sequenzen wurden Klone identifiziert, die zusätzlich stromaufwärts und stromabwärts HCV-cDNA-Sequenzen enthalten. Die lambda-gt-11-Stämme, die von der HCV-cDNA-Bank und von den Klonen 5-1-1, 81, 1-2 und 91 repliziert wurden, wurden gemäß dem Budapester Vertrag bei der American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, Maryland, hinterlegt.

Eine auf die soeben beschriebene Art und Weise zusammengesetzte HCV-cDNA mit den darin kodierten Aminosäuren ist in der im Tenor dieses Urteils wiedergegebenen Figur 47 aller drei Klagepatente gezeigt (vgl. jeweils Abschnitt IV, N. 2. der Klagepatentschriften).

Durch die Erfindung werden, wie die Klagepatentschriften jeweils auf Seite 3 drittletzter und vorletzter Absatz ausführen, cDNA-Kopien von Teilen des HCV-Genoms zur Verfügung gestellt, die als Sonden nützlich sind, um die Anwesenheit des Virus in Proben

nachzuweisen. Diese cDNA machen auch Polypeptidsequenzen von HCV-Antigenen verfügbar, die in dem HCV-Genom oder in den HCV-Genomen kodiert ist/sind, und gestatten die Produktion von Polypeptiden, die als Standards oder als Reagenzien in diagnostischen Tests Verwendung finden können. Enthält eine Blut- oder Serumprobe HCV-Antikörper, so binden diese an die HCV-antigenen Determinanten der erfindungsgemäßen Polypeptide; der Nachweis einer solchen Bindung zeigt, dass die Probe HCV-Antikörper enthält.

Die Klagepatentschriften (jeweils Seite 6 unter I) weisen darauf hin, es sei bekannt, dass RNA-haltige Viren (wie das HCV) relativ hohe, spontane Mutationsraten hätten; es gebe daher vielfältige Stränge innerhalb der in den Patentschriften beschriebenen HCV-Spezies. 51

Gegenstand von Anspruch 2 des Klagepatents I ist 52

1. Ein Analysekit zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind, mit folgenden Merkmalen: 53

2. der Analysekit weist ein Polypeptid in einem geeigneten Behälter auf; 54

3. das Polypeptid enthält ein im HCV-Antigen vorhandenes HCV-Epitop; 55

4. das HCV-Epitop ist in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert. 56

Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents II ist 57

1. Ein Immunoassay zum Nachweis von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind, mit folgenden Schritten: 58

2. eine Probe, die vermutlich Anti-HCV-Antikörper enthält, wird inkubiert 59

3. mit einem Sondenpolypeptid, das 60

3.a. ein HCV-Epitop umfasst, welches 61

3.b. in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist. 62

4. Die Inkubation erfolgt unter Bedingungen, die die Bildung eines Antikörper-Antigen-Komplexes gestatten. 63

5. Der Antikörper-Antigen-Komplex wird nachgewiesen. 64

Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents III ist 65

1. Ein Verfahren zur Herstellung eines ein HCV-Epitop enthaltenden Polypeptids mit folgenden Schritten: 66

2. Auswahl einer Wirtszelle, 67

2.a. die mit einem rekombinanten Expressionssystem transformiert ist, welches 68

2.b. einen offenen Leserahmen (ORF) eines von HCV-cDNA abgeleiteten Polynukleotids umfasst. 69

3. Der ORF ist operativ mit einer Kontrollsequenz verbunden, die mit der Wirtszelle verträglich ist. 70

4. Die transformierte Wirtszelle wird unter Bedingungen inkubiert, die die Expression des HCV-Polipeptids erlauben. 71

5. Das Polypeptid umfasst ein HCV-Epitop, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist. 72

Angesichts des Streites der Parteien bedürfen die Merkmale 3 und 4 des Klagepatents I, 3, 3.a und 3.b des Klagepatents II und 5 des Klagepatents III näherer Erörterung. 73

Die Merkmale 3 des Klagepatents I, 3.a des Klagepatents II und 5 des Klagepatents III sprechen jeweils von einem "HCV-Epitop". 74

Zwar heißt es in allen drei Klagepatentschriften (jeweils auf Seite 6 unter "I. Definitionen" im dritten Absatz), das HCV kodiere für ein Epitop, das immunologisch mit einem Epitop im HCV-Genom identifizierbar sei, aus dem die in den Klagepatentschriften beschriebenen cDNA abgeleitet worden seien. Das Epitop sei im Vergleich zu anderen Flaviviren einzigartig zum HCV; diese Einzigartigkeit des Epitops könne durch seine immunologische Reaktivität mit dem HCV und das Fehlen einer immunologischen Reaktivität in anderen Flavivirusspezies bestimmt werden. 75

Der von den Klagepatenten angesprochene Durchschnittsfachmann wird daraus aber nicht den Schluss ziehen, mit "HCV-Epitop" im Sinne der Klagepatente sei nur ein solches gemeint, das zum einen eine Antigen-Antikörper-Reaktion mit **allen** Serumproben zeigen müsse, die HCV-Antikörper enthielten (gleichgültig, gegen welchen Genotyp des HCV diese sich richteten), bei dem es also nicht zu falsch-negativen Signalen komme, d.h. zu Testergebnissen, die zu Unrecht die Abwesenheit von HCV-Antikörpern signalisierten, und das zum anderen **keine** Antigen-Antikörper-Reaktion mit einer Serumprobe zeigen dürfe, die keine HCV-Antikörper enthalte, bei dem es also auch nicht zu falsch-positiven Signalen komme. 76

Der Durchschnittsfachmann sieht nämlich, dass durch die patentgeschützte Erfindung lediglich ein Teil (von etwa 80 %) der Aminosäuresequenz eines ersten HCV-Subtyps (Typ 1.a) identifiziert worden ist, der jeweils in Figur 47 der Klagepatentschriften wiedergegeben ist; der Durchschnittsfachmann wird außerdem durch die Klagepatentschriften (jeweils Seite 6 unter I) ausdrücklich darauf hingewiesen, angesichts der relativ hohen spontanen Mutationsrate von RNA-haltigen Viren gebe es vielfältige Stämme der HCV-Spezies. 77

Daraus ergibt sich für ihn ohne weiteres, dass es auch HCV-Subtypen gibt, deren Aminosäuresequenzen sich von der in Figur 47 der Klagepatente (zum Teil) wiedergegebenen unterscheiden, die den Erfindern der Lehre der Klagepatente noch nicht bekannt waren, deshalb in den Klagepatentschriften nicht offenbart sind und bei denen mit anderen als den in Figur 47 kodierten Epitopen zu rechnen ist. 78

Da das **patentgemäße** HCV-Epitop nur ein solches ist, das in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 der Klagepatente kodiert ist, ist dem Durchschnittsfachmann klar, dass es bei der Verwendung eines Sondenpolypeptids mit einem in der cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodierten HCV-Epitop dann zu falsch-negativen Ergebnissen kommen kann, wenn die zu untersuchende Probe Antikörper gegen einen anderen HCV-Subtyp enthält, der nicht dem in Figur 47 der Klagepatente (teilweise) wiedergegebenen Subtyp entspricht. Dem Durchschnittsfachmann ist auch bekannt, dass es eine große Vielfalt von – am Prioritätstage der Klagepatente nur zum Teil bekannten, im übrigen noch unbekannten – Antigenen gibt. Er weiss daher, dass es bei der Verwendung eines Sondenpolypeptids, dessen HCV-Epitop in 79

der Sequenz gemäß Figur 47 der Klagepatente kodiert ist, unter Umständen auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen kann.

Nach dem sprachlich eindeutigen Wortlaut der Patentansprüche (Merkmal 4 des Klagepatents I, Merkmal 3.b des Klagepatents II und Merkmal 5 des Klagepatents III) kommt es lediglich darauf an, dass das von dem eingesetzten Sondenpolypeptid umfasste **HCV-Epitop** (und nicht auch das Sondenpolypeptid im übrigen) in der cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist.

Dem Durchschnittsfachmann ist bekannt, dass es für die Antigen-Antikörper-Bindung, mit deren Hilfe das Vorhandensein von HCV-Antikörpern in der zu untersuchenden Probe festgestellt werden soll, **lediglich** auf die Sequenz des HCV-Epitops ankommt. Diese Erkenntnis wird ihn veranlassen, die diskutierten Merkmale in eben dem Sinne zu verstehen, der ihrem klaren Wortlaut entspricht, und nicht anders.

In diesem Verständnis wird sich der Durchschnittsfachmann auch noch durch die folgende Überlegung bestätigt fühlen: Würden die Klagepatente, obwohl es – wie dargelegt – dafür keinen vernünftigen Grund gibt, verlangen, das eingesetzte Sondenpolypeptid solle in vollem Umfang in der aus Figur 47 ersichtlichen HCV-cDNA-Sequenz kodiert sein, so würde ein Sondenpolypeptid, das zwar ein HCV-Epitop aufweist, welches in der Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist, an das aber noch irgendeine beliebige, nicht in Figur 47 kodierte Zufallssequenz angehängt wäre, die für die zum Nachweis der vermuteten Antikörper notwendige Antigen-Antikörper-Bindung offensichtlich ohne jede Bedeutung wäre, oder bei der einzelne, nicht zu dem/den HVC-Epitop/en gehörende Aminosäuren gegen andere ausgetauscht wären, nicht mehr den Klagepatenten unterfallen. Das würde aber offensichtlich nicht der Intention der Klagepatente entsprechen.

Dass der Durchschnittsfachmann die diskutierten Merkmale – trotz des entgegenstehenden klaren Wortlauts der Patentansprüche und der oben genannten Überlegungen – gleichwohl in dem Sinne auslegen werde, nicht nur das/die HCV-Epitop/e müsse/müssten in der Sequenz gemäß Figur 47 kodiert sein, sondern das gesamte Polypeptid, und zwar deshalb, weil die Klagepatentschriften keinen Aufschluss darüber gäben, wie ein HCV-Epitop identifiziert werden könne, kann nicht angenommen werden.

Die Klagepatentschriften offenbaren dem Durchschnittsfachmann die in Figur 47 gezeigte cDNA-Sequenz, außerdem kann er auf die bei der ATCC hinterlegten HCV-Klone zurückgreifen, worauf die Klagepatentschriften ihn ebenfalls hinweisen. Die rekombinante Herstellung und Reinigung von kurzen Polypeptiden wird in den Klagepatentschriften (jeweils in Abschnitt II b) erläutert; diese offenbaren in ihrem jeweiligen Abschnitt IV b auch unterschiedliche Wege für die Herstellung von brauchbaren, ein HCV-Epitop des HCV-Antigens enthaltenden Polypeptiden. Der Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen des Prioritätstages der Klagepatente ist daher in der Lage, aus der in Figur 47 gezeigten Sequenz HCV-Epitope zu identifizieren. Das hat auch der mit sachkundigen Richtern besetzte Senat des Bundespatentgerichts in seinen über die Nichtigkeitsklagen gegen die Klagepatente entscheidenden Urteilen vom August 2002 im einzelnen ausgeführt (vgl. etwa Seite 7 f. des Urteils vom 7. August 2002, Anlage ROP 25), und der Senat folgt dieser Ansicht.

Entgegen der von den Beklagten vertretenen Meinung kann auch nicht gesagt werden, aus den genannten Urteilen des Bundespatentgerichts ergebe sich ein anderes (nämlich das von den Beklagten vertretene) Verständnis der diskutierten Merkmale. Das Bundespatentgericht hat (vgl. Seite 7 seines das Klagepatent I betreffenden Urteils vom 7. August 2002, Anlage ROP 25, Seite 7 f. seines das Klagepatent II betreffenden Urteils vom 14. August 2002,

Anlage ROP 34, und Seite 12, erster Absatz seines das Klagepatent III betreffenden Urteils vom 6. August 2002, Anlage ROP 37) jeweils klar gesagt, Gegenstand der Klagepatente seien Analysekits, Immunoassays und Herstellungsverfahren, bei denen es um Polypeptide gehe, welche ein HCV-Epitop umfassten, das von der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 kodiert sei, also ebenfalls nur darauf abgestellt, dass das **HCV-Epitop** in der genannten Sequenz kodiert sei.

II. 86

Mit den im vorliegenden Rechtsstreit angegriffenen Handlungen verletzen die Beklagten die Klagepatente, die, nachdem sie zunächst nur für das Gebiet der ehemaligen DDR angemeldet worden waren, noch vor dem 1. Mai 1992 vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilt worden sind und die gemäß § 4 Abs. 1 ErstrG mit Wirkung ab 1. Mai 1992 auch auf das übrige Bundesgebiet erstreckt worden sind; seitdem sind auf sie, soweit es – wie vorliegend – um Fragen der Patentverletzung geht, die Vorschriften des PatG 1981 anzuwenden (vgl. § 5 ErstrG). 87

1. Der angegriffene Analysekit macht von der Lehre des Anspruchs 2 des Klagepatents I wortsinngemäß Gebrauch. 88

Wie auch die Beklagten nicht in Abrede stellen, handelt es sich um einen Analysekit zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind (Merkmal 1). 89

Offensichtlich und unbestritten weist der Analysekit (mindestens) ein Polypeptid in einem geeigneten Behälter auf (Merkmal 2). 90

Aus der Gebrauchsanweisung des angegriffenen Analysekits (Anlage K11, Seite 13, zweiter Absatz) ergibt sich nämlich, dass der Analysekit rekombinante Antigene – also Polypeptide – aus der Core-, NS-3-, NS-4- und NS-5-Region des HCV enthält, mit denen Polystyrolkugeln beschichtet sind; der Analysekit befindet sich in einer Faltschachtel (Anlage K10), also in einem "geeigneten Behälter" im Sinne von Seite 15, zweiter Absatz der Klagepatentschrift. 91

Wie sich aus der grafischen Darstellung in der als Anlage ROP 27 überreichten, von den Beklagten stammenden Beschreibung des angegriffenen Analysekits ergibt, weist der Kit u.a. das aus der NS-4-Region des HCV stammende Antigen KN 4-1 auf. Wie auch die Beklagten zugestehen, umfasst dieses Antigen die Aminosäuren 1689 bis 1743 aus dem Teil der Aminosäuresequenz des HCV-Typus 1a, der in Figur 47 der Klagepatente kodiert ist. Eben diese Aminosäuresequenz ist im Antrag 1.1.a der Klägerinnen (der sich auf das Klagepatent I bezieht) wiedergegeben. 92

Das im Antrag der Klägerinnen genannte Polypeptid KN 4-1 enthält ein im HCV-Antigen vorhandenes HCV-Epitop (Merkmal 3). 93

Wie sich aus den überreichten Gebrauchsanweisungen und Beschreibungen des angegriffenen Analysekits ergibt, sollen die dort eingesetzten HCV-Antigene dazu verwendet werden, in den zu untersuchenden Proben vorhandene Anti-HCV-Antikörper zu binden, was sie nur können, wenn sie mindestens ein HCV-Epitop umfassen. Die Beklagten behaupten selbst nicht, das Antigen KN 4-1 enthalte kein/e HCV-Epitop/e. Dass es, wie sie geltend machen, bei dem Antigen KN 4-1 sowohl zu falsch-positiven als auch zu falsch-negativen Signalen kommen könne, ist, wie oben dargelegt, für das Vorliegen des Merkmals 3 nicht von Bedeutung. 94

Schließlich steht auch fest, dass das / die von dem Antigen KN 4-1 umfasste/n HCV-Epitop/e in der HCV-cDNA-Sequenz gemäß Figur 47 der Klagepatentschriften kodiert ist / sind (Merkmal 4).	95
Denn da – unstreitig – das gesamte Antigen KN 4-1 in der Sequenz gemäß Figur 47 kodiert ist, muss / müssen notwendigerweise auch das / die bei ihm vorhandene/n HCV-Epitop/e in dieser Sequenz kodiert sein.	96
2. Der angegriffene Analysekit ist dazu geeignet und bestimmt, das von Anspruch 1 des Klagepatents II geschützte Verfahren (Immunoassay) durchzuführen.	97
Dass das nach der Gebrauchsanweisung des angegriffenen Analysekits mit Hilfe der dort enthaltenen, mit HCV-Antigenen, darunter mit dem Antigen KN 4-1 beschichteten Polystyrolkugeln durchzuführende Verfahren die Merkmale 1, 2, 4 und 5 von Anspruch 1 des Klagepatents II wortlautgemäß erfüllt, ist offensichtlich und wird auch von den Beklagten nicht in Abrede gestellt, so dass es keiner weiteren Erörterung bedarf.	98
Wie sich aus den obigen Ausführungen zur Verwirklichung der Lehre des Klagepatents I ergibt, sind auch die Merkmale 3, 3.a und 3.b wortsinngemäß verwirklicht, und zwar jedenfalls von dem Antigen KN 4-1. Angesichts dessen kann es dahingestellt bleiben, ob diese Merkmale, wie die Klägerinnen behaupten, auch bei den in den angegriffenen Analysekits zusätzlich vorhandenen Polypeptiden KN-3 und NS-5a erfüllt sind. Denn die Klägerinnen haben sich, wie sie in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat klargestellt haben, auf ihren Vortrag zu diesen Polypeptiden nur hilfsweise, also für den Fall berufen, dass der Senat eine Verletzung durch das Polypeptid KN 4-1 verneinen sollte. Dieser Fall ist aber nicht eingetreten.	99
3. Schließlich stellt das in dem angegriffenen Analysekit vorhandene Antigen KN 4-1 auch ein unmittelbares Erzeugnis des von Anspruch 1 des Klagepatents III geschützten Verfahrens dar.	100
Das stellen die Beklagten, soweit es um die Merkmale 1 bis 4 geht, nicht in Abrede, abgesehen nur davon, dass sie meinen, das / die von dem Polypeptid KN 4-1 umfasste/n HCV-Epitop/e entspreche / entsprächen nicht dem von den Klagepatenten gemeinten HCV-Epitop. Dem kann aber, wie sich aus den obigen Ausführungen zur Auslegung der Klagepatente ergibt, nicht gefolgt werden.	101
Dass das Verfahren zur Herstellung des in dem angegriffenen Analysekit vorhandenen Polypeptids KN 4-1 auch das Merkmal 5 von Anspruch 1 des Klagepatents III wortsinngemäß verwirklicht, ergibt sich aus den obigen Ausführungen zur Verwirklichung der Lehre von Anspruch 2 des Klagepatents I.	102
Eines Eingehens auf die Polypeptide KN-3 und NS-5a bedarf es aus den soeben genannten Gründen auch im Hinblick auf das Klagepatent III nicht.	103
III.	104
Da die Beklagten, wie ausgeführt, mit den angegriffenen Analysekits Erzeugnisse anbieten, die Gegenstand des Klagepatents I sind (§ 9 Nr. 1 PatG) und die außerdem mit dem Polypeptid KN 4-1 unmittelbare Erzeugnisse des vom Klagepatent III geschützten Verfahrens enthalten (§ 9 Nr. 3 PatG), und da die Beklagten ihre Analysekits, die u.a. das Sondenpolypeptid KN 4-1 aufweisen, an ihre Abnehmer in Deutschland zum Zwecke der	105

Durchführung eines unter das Klagepatent II fallenden Immunoassays liefern (§ 10 Abs. 1 PatG), verletzen sie alle drei Klagepatente. Dass sie zur Benutzung der Lehre der Klagepatente berechtigt seien, machen sie selbst nicht (mehr) geltend.

Die Klägerinnen können daher von den Beklagten in dem aus dem Tenor dieses Urteils ersichtlichen Umfang Unterlassung verlangen (§ 139 Abs. 1 PatG). 106

Da die Beklagten bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ohne weiteres hätten erkennen können, dass sie mit den angegriffenen Handlungen die Klagepatente verletzten, sie also schuldhaft gehandelt haben, ohne dass ihr Verschulden als nur leicht fahrlässig angesehen werden kann, sind sie den Klägerinnen außerdem zum Schadensersatz verpflichtet (§ 139 Abs. 2 PatG). 107

Da die Klägerinnen ihre Schadensersatzansprüche nicht beziffern können, solange sie die Einzelheiten der patentverletzenden Handlungen nicht wissen, die sie von sich aus nicht kennen können, andererseits aber ihre Schadensersatzansprüche einer verhältnismäßig kurzen, nämlich dreijährigen Verjährung unterliegen (§ 141 PatG a.F., jetzt § 141 PatG n.F. i.V.m. § 195 BGB in der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung), haben sie ein rechtliches Interesse (§ 256 Abs. 1 ZPO) daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten lediglich dem Grunde nach festgestellt wird. 108

Die von den Klägerinnen geltend gemachten Schadensersatzansprüche wegen Verletzungshandlungen der Beklagten aus der Zeit vom 16. Januar 1994 (dem Zeitpunkt, ab welchem die Klägerinnen Schadensersatz verlangen) bis zum 8. August 1997 sind allerdings verjährt, so dass die Beklagten deren Erfüllung gemäß § 222 Abs. 1 BGB in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung verweigern können. 109

Den Klägerinnen war spätestens Anfang August 1997 bekannt, dass die Beklagten die angegriffenen Analysekits in Deutschland vertrieben, wie sich daraus ergibt, dass sie im August 1997 die den vorliegenden Rechtsstreit einleitende Klage eingereicht haben. Die Klägerin zu 1. war damals auch bereits Inhaberin und die Klägerin zu 2. war Lizenznehmerin der Klagepatente I bis III. Mit der Klage haben die Klägerinnen zunächst nur Ansprüche aus dem europäischen Patent 0 318 216 geltend gemacht, nicht auch solche aus den Klagepatenten I bis III. Die Erhebung der Klage hat daher – gemäß dem damals geltenden Recht (§ 209 Abs. 1 BGB a.F.), das insoweit weiterhin anwendbar ist, vgl. Art. 229 § 6 Abs. 1 EGBGB – nur hinsichtlich der Ansprüche der Klägerinnen aus dem europäischen Patent 0 318 216 zu einer Unterbrechung der Verjährung geführt. Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung der Klagepatente I bis III haben die Klägerinnen erst mit dem am 9. August 2000 beim Senat eingegangenen und den Beklagten noch am selben Tage zugestellten Schriftsatz vom 8. August 2000 gerichtlich geltend gemacht, so dass die Verjährung hinsichtlich dieser Ansprüche erst mit diesem Tage unterbrochen worden ist; diese Unterbrechung gilt, wie sich aus Art. 229 § 6 Abs. 2 EGBGB ergibt, seit Ablauf des 31. Dezember 2001 als beendet, und seit dem 1. Januar 2002 ist die Verjährung der Schadensersatzansprüche gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB n.F. gehemmt. 110

Schadensersatzansprüche der Klägerinnen, die aus Verletzungshandlungen (hinsichtlich der Klagepatente I bis III) der Beklagten in der Zeit vor dem 9. August 1997 – also mehr als drei Jahre vor der gerichtlichen Geltendmachung dieser Ansprüche - entstanden sind, sind daher verjährt. 111

Gemäß § 141 S. 2 PatG a.F. (in der Sache dasselbe gilt auch nach § 141 S. 2 PatG n.F. i.V.m. § 852 S. 1 BGB n.F.) können die Klägerinnen aber von den Beklagten die Herausgabe 112

des durch Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 9. August 1997 Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangen, und ein solches Begehren ist – als minus – in dem Schadensersatz-Feststellungsantrag der Klägerinnen mit enthalten, so dass die entsprechende Verpflichtung der Beklagten, wie geschehen, festzustellen war.

Gemäß § 140 a PatG können die Klägerinnen von den Beklagten auch in dem zugesprochenen Umfang Vernichtung der im Inland in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen patentverletzenden Gegenstände verlangen. Dabei können die Beklagten nach ihrer Wahl diese, statt sie selbst zu vernichten, auch entsprechend dem Urteilstenor an einen Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung herausgeben. 113

Der im Tenor dieses Urteils zuerkannte Rechnungslegungsanspruch der Klägerinnen ergibt sich aus § 140 b Abs. 1 und 2 PatG sowie aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Die Klägerinnen sind nämlich zur Bezifferung ihrer Schadensersatzansprüche auf die begehrten Angaben angewiesen, welche sich auf Umstände beziehen, die sie von sich aus nicht kennen können, die die Beklagten ihnen aber ohne unzumutbaren Aufwand mitteilen können. Da es zur Ermittlung dessen, was die Beklagten durch die patentverletzenden Handlungen erlangt haben, auch darauf ankommt, wie hoch der von ihnen erzielte Gewinn war, haben sie die darauf bezüglichen Angaben auch für die Zeit vor dem 9. August 1997 zu machen. 114

IV. 115

Zu einer Aussetzung der Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen die Klagepatente erhobenen Nichtigkeitsklagen (§ 148 ZPO) sieht der Senat keinen Anlass. 116

Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht gewährt, dessen Durchsetzung (vor allem die Durchsetzung des im Vordergrund dieses Ausschließlichkeitsrechts stehenden Unterlassungsanspruchs) durch eine Aussetzung der Verhandlung eines Verletzungsrechtsstreits jedenfalls erheblich erschwert würde, kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn eine Vernichtung des Klagepatents in dem gegen dieses Recht anhängigen Verfahren nicht nur möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich ist (vgl. dazu außer BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug – auch Senat, Mitt. 1997, 257 ff. – Steinknacker – sowie GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe). Das gilt grundsätzlich auch, wenn die klagende Partei bereits über ein erstinstanzliches, gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbares Urteil gegen den als Patentverletzer in Anspruch genommenen Gegner verfügt, wenn auch in einem solchen Fall, wie der Senat in seiner "Steinknacker"-Entscheidung ausgeführt hat, bei der Prüfung der Aussetzungsfrage ein weniger strenger Maßstab anzulegen ist. 117

Im vorliegenden Falle verfügen die Klägerinnen zwar über ein erstinstanzliches Urteil gegen die Beklagten, aus dem sie an sich nach Leistung der dort genannten Sicherheit vorläufig vollstrecken könnten. Es kann aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass dieses Urteil nicht auf den jetzt geltend gemachten Klagepatenten I bis III beruht, sondern auf Ansprüchen des europäischen Patents 0 318 216, die jetzt keinen Bestand mehr haben. Es kann deshalb keinem Zweifel unterliegen, dass bei einer etwaigen Zwangsvollstreckung der Klägerinnen aus diesem Urteil auf einen entsprechenden Antrag der Beklagten hin anzuordnen wäre, die Zwangsvollstreckung bis zu einer Entscheidung über die vorliegende Berufung einstweilen einzustellen. Damit ist die Lage letztlich nicht anders, als sie wäre, wenn die Klägerinnen noch kein obsiegendes erstinstanzliches Urteil hätten. 118

- Eine Vernichtung der Klagepatente I bis III in den gegen sie anhängigen, zur Zeit in der Berufungsinstanz beim Bundesgerichtshof anhängigen Nichtigkeitsverfahren ist nicht in einem Maße wahrscheinlich, dass es gerechtfertigt wäre, durch eine Aussetzung der Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits die – ohnehin nur zeitlich begrenzten – Ausschließlichkeitsrechte der Klägerinnen, vor allem ihre Unterlassungsansprüche, faktisch zu suspendieren. 119
- Die Nichtigkeitsklagen sind nur darauf gestützt, die Erfindung sei in den Klagepatenten I bis III nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). 120
- Das mit sachkundigen Richtern besetzte Bundespatentgericht - das die Klagepatente I und II nur deswegen teilweise für nichtig erklärt hat, weil die Klägerin zu 1. als Patentinhaberin die für nichtig erklärten Patentansprüche nicht mehr verteidigt hat, und das der gegen das Klagepatent III gerichteten Klage nur hinsichtlich seines Anspruches 2 sowie eines Teiles der Ansprüche 3 bis 5 stattgegeben hat, und zwar mit der Begründung, insoweit sei das Patent unzulässig erweitert worden - hat die Nichtigkeitsklagen hinsichtlich der Patentansprüche, auf die die Klägerinnen ihre vorliegende Klage stützen, deswegen abgewiesen, weil es angenommen hat, angesichts des Inhalts der Klagepatentschriften – insbesondere auch der aus Figur 47 folgenden Offenbarung – und seines allgemeinen Fachwissens am Prioritätstage der Klagepatente habe ein Fachmann die Erfindung ausführen und insbesondere brauchbare, ein HCV-Epitop des HCV-Antigens enthaltende Polypeptide herstellen können. Dass **diese** Ansicht unzutreffend sei und deshalb mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Berufungen der Beklagten zu 1. gegen die Urteile des Bundespatentgerichts Erfolg haben würden, kann der Senat nicht feststellen. 121
- Kann aber nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass die Annahme des Bundespatentgerichts sich als unrichtig erweisen werde, die Klagepatente I bis III offenbarten jeweils eine Lehre, die vom Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen des Prioritätstages ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar sei, so kommt es nicht mehr darauf an, ob dem Bundespatentgericht auch darin gefolgt werden kann, die im "Taxol"-Urteil des Bundesgerichtshofes (GRUR 2001, 813 ff. = BGHZ 147, 306 ff.) entwickelten Bedingungen für den patentrechtlichen Schutz eines **allgemein** beanspruchten Verfahrens (auch wenn die Beschreibung des Patents nur **einen** ausführbaren Weg offenbare und andere, am Prioritätstage bekannte Möglichkeiten zur Ausführung des Verfahrens versagten) seien auch im vorliegenden Fall erfüllt. 122
- Ist damit den berechtigten Interessen der Klägerinnen an einer Durchsetzung ihrer Ausschließlichkeitsrechte aus den Klagepatenten der Vorzug vor dem Interesse der Beklagten zu geben, nicht aus Patenten in Anspruch genommen zu werden, die sich möglicherweise in den gegen sie anhängigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen könnten, so war eine Aussetzung der Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits nicht anzuordnen. 123
- Daran ändert es nichts, dass nach der – insoweit auf den vorliegenden Fall anwendbaren – seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung der ZPO die Möglichkeiten einer Revision gegen das Urteil des Senats für die Beklagten gegenüber der früheren Rechtslage deutlich eingeschränkt sind und der Senat, wie noch auszuführen sein wird, für eine Zulassung der Revision keinen Anlass sieht. 124
- Auch die Einschränkung der Möglichkeiten für eine Revision der Beklagten, die gegen die Nichtzulassung der Revision durch den Senat immerhin Beschwerde zum Bundesgerichtshof 125

einlegen können (§ 544 ZPO), rechtfertigt es nicht, in einem Falle, in dem – wie hier – keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Nichtigserklärung der Klagepatente besteht, den Interessen der Beklagten an einer Fortsetzung der patentverletzenden Handlungen den Vorrang vor den Interessen der Klägerinnen an einer Durchsetzung der ihnen aufgrund der Klagepatente zustehenden, ohnehin nur zeitlich befristeten Ausschließlichkeitsrechte einzuräumen. Das gilt um so mehr, als den Beklagten für den Fall, dass die Klagepatente oder auch nur eines von ihnen rechtskräftig für nichtig erklärt werden sollten, die Möglichkeit der Restitutionsklage (§ 580 Nr. 6 ZPO) gegen das Urteil des Senats zur Verfügung stehen dürfte. Denn die – an sich Verwaltungsakte darstellenden – Klagepatente dürften "Urteilen" im Sinne des § 580 Nr. 6 ZPO gleichzustellen sein (vgl. dazu auch Zöller-Greger, ZPO, 23. Aufl., § 580 Rdnr. 13 m.w.N.).

V. 126

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2, 515 Abs. 3 S. 1 ZPO a.F.; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. 127

VI. 128

Zu einer Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) besteht kein Anlass, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür (§ 543 Abs. 2 ZPO) nicht vorliegen: Weder hat die vorliegende Sache – als reine Einzelfallentscheidung – grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortentwicklung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. 129

Dass das Zwischenurteil des Senats vom 25. Januar 2001 nicht mit der Revision angefochten werden konnte, kann eine Zulassung der Revision gegen das vorliegende Urteil schon deswegen nicht rechtfertigen, weil die in dem Zwischenurteil des Senats erfolgte Zulassung der Klageänderung als sachdienlich gemäß § 268 ZPO **überhaupt** unanfechtbar ist (vgl. dazu BGH, NJW 1992, 2099; Lüke in Münchner Kommentar zur ZPO, § 268 Rdnr. 13) und daher auch bei Zulassung der Revision gegen das vorliegende Urteil vom Bundesgerichtshof nicht nachgeprüft werden könnte. 130