

Übersetzungslücke im Patent

Eigener Leitsatz:

Wird bei einem europäischen Patent eine kleine Wendung unübersetzt übernommen und das Verständnis in keiner Hinsicht eingeschränkt, bleibt die Wirkung des Patents bestehen und der Benutzer kann mit der Benutzung im Rahmen des Vertrauensschutzes fortfahren.

Gewerbetreibende haben sich über fremde Schutzrechte zu informieren. Eine vertragliche Zusicherung, dass keine Patentrechte verletzt bzw. alle Lizenzgebühren bezahlt werden, oder die Erkundigungen eines Dritten sind hier nicht ausreichend.

Landgericht Mannheim

Urteil vom 10.07.2009

Az.: 7 O 327/08

Tenor

1. Den Beklagten wird im Hinblick auf das Patent EP 0 397 238 = DE 690 23 692 verboten,

Aufzeichnungsträger einer beschreibbaren Art mit einer vorgeformten Spur, in der ein eine Folge von Codes umfassendes Hilfssignal mit Hilfe einer vorgebildeten Spurmodulation aufgezeichnet ist, wobei die Codes Adressencodes (AC) umfassen, die die Adressen der Spurabschnitte spezifizieren, in denen die genannten Adressencodes (AC) aufgezeichnet sind,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

wenn die Folge von Codes auf Hilfscodes (HC) enthält, die von den Adressencodes (AC) unterschieden werden können, und die

Folge erhalten werden kann, indem in einer Folge von Adressencodes (AC) mit aufeinanderfolgenden Adresswerten eine Anzahl der genannten Adressencodes (AC) durch Hilfscodes (HC) ersetzt werden, und die Hilfscodes (HC) Steuerungsdaten zur Steuerung des Aufzeichnungsprozesses umfassen (Anspruch 14 i.V.m. Anspruch 1),

insbesondere wenn die Steuerungsdaten eine gewünschte Schreibenergieeinstellung zum Aufzeichnen der Information spezifizieren (Anspruch 2) und/oder

insbesondere wenn die Adresscodes (AC) und die Hilfscodes (HC) das gleiche Datenformat haben (Anspruch 3), und/oder

insbesondere wenn die Adresscodes (AC) und die Hilfscodes (HC) das gleiche Datenformat haben, und die Steuerungsdaten den Adresscode mindestens eines Spurabschnitts mit einer vorbestimmten radialen Position (r_1 , r_3) relativ zu dem genannten Mittelpunkt (r_0) angeben (Anspruch 8 i.V.m. Anspruch 3);

nämlich CD-R (Compact Disc Recordable),

soweit diese nicht mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind.

2. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot gemäß Ziffer 1 wird den zuwiderhandelnden Beklagten jeweils Ordnungsgeld bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollziehen ist.

3. Die Beklagten zu 1) und 3) werden verurteilt, der Klägerin über alle von den Beklagten zu 1) und 3) seit dem 22.11.1995 angebotenen, in Verkehr gebrachten, gebrauchten oder zu den genannten Zwecken eingeführten oder besessenen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1 vollständig und wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar

über die Herkunft der Erzeugnisse, nämlich

- die Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer der Erzeugnisse,
- die Menge der Erzeugnisse, getrennt für die einzelnen Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer,
- die einzelnen Lieferungen, jeweils unter Angabe
- des Herstellers, Lieferanten und Vorbesitzers,
- des Lieferdatums, der Liefernummer, der Liefermenge und des Lieferpreises,
- der Marke und der Artikelbeschreibungen (insbesondere Format, Speicherkapazität, Aufnahmegeschwindigkeit),
- aller Identifikationsmerkmale (insbesondere laufende Produktnummer), die auf den jeweiligen Erzeugnissen (ggf. codiert) angegeben sind, und

über den Vertriebsweg der Erzeugnisse, nämlich

- die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
- die Menge der Erzeugnisse, getrennt für den einzelnen gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
- die einzelnen Lieferungen, jeweils unter Angabe
 - des Abnehmers und der Verkaufsstelle,
 - des Lieferdatums, der Liefernummer, der Liefermenge und des Lieferpreises,
 - der Marke und der Artikelbeschreibungen (insbesondere Format, Speicherkapazität, Aufnahmegeschwindigkeit),
 - aller Identifikationsmerkmale (insbesondere laufende Produktnummer), die auf den jeweiligen Erzeugnissen (ggf. codiert) angegeben sind,
 - der Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren, sowie des erzielten Gewinns,

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Herstellung, das Inverkehrbringen, Anbieten, Gebrauch oder Einführen zu den genannten Zwecken – soweit dies nach dem

22.12.1995 erfolgt ist – entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

5. Die Beklagten werden verurteilt, die in ihrem jeweiligen mittelbaren oder unmittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1 an einen von der Klägerin beauftragten Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

6. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten. Die Kosten der Nebenintervention tragen die Streithelfer jeweils für sich.

7. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 400.000,00 Euro in Ziffer 1. (Unterlassung), 50.000,00 Euro in Ziffer 3. (Auskunft und Rechnungslegung), 50.000,00 Euro in Ziffer 5 (Vernichtung) und 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer 6 (Kosten).

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Vernichtung wegen einer behaupteten Verletzung eines Patents der Klägerin.

Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 397 238 B1, für das der Anmeldetag der niederländischen Patentanmeldung 8901145 mit der Priorität vom 08.05.1989 in Anspruch genommen wurde. Die Patenterteilung wurde am 22.11.1995 veröffentlicht. Deutschland gehört zu den benannten Vertragsstaaten. Das Patent (zukünftig: Klagepatent) steht in Kraft. Die deutsche Übersetzung wurde unter DE 690 23 692 T2 veröffentlicht.

Die Beklagte zu 1 ist eine deutsche Tochtergesellschaft des japanischen X.-Konzerns, zu dessen Konzernbereich „Speichermedien“ sie gehört. Sie beschäftigt sich mit der

Einfuhr und dem europaweiten Vertrieb von Speichermedien, insbesondere auch Computerspeichermedien wie z.B. CD-R, die sie von Dritten, nämlich sogenannten OEM-Herstellern in Asien erwirbt. Die bereits mit der Marke „X.“ der Beklagten zu 1 bedruckten und verkaufsfertig verpackten CD-R führt diese über Rotterdam und Århus in die Bundesrepublik Deutschland ein. Diese CD-R bietet die Beklagte zu 1 als Großhändlerin in Deutschland und anderen europäischen Staaten Einzelhandelsketten und Großabnehmern an, die sie an Verbraucher weiterverkauften.

Die Beklagte zu 2 ist eine Tochtergesellschaft der Y. mit Zentrale in Tokio, Japan. Y. ist ein weltweit operierender Transport- und Logistikkonzern. Die Beklagte zu 2 hat ihren Sitz auf dem Werksgelände der Beklagten zu 1 in der X Straße 1 in A. Sie betreibt dort eine Lagerhalle und organisiert den Transport für die Beklagte zu 1 zum einen von den Einfuhrhäfen nach A. und zum anderen zu den Kunden der Beklagten zu 1. Auf ihrer Website wirbt sie damit, „Warehousing“ und weltweite Distribution zu betreiben und gibt die Beklagte zu 1 als Referenzkunden an.

Die Beklagte zu 3 betreibt Fotoautomaten bei den Z.- Einzelhandelspartnern, insbesondere Drogerien, sowie die Belieferung der Z.-Großlabore mit Speichermedien und anderem Material, wie z. B. CD-R. Die Beklagte zu 3 beliefert insbesondere die X.-Großlabore mit CD-R der Marke „X. CD“, die in den Laboren mit den Digitalfotos der Kunden beschrieben und als nicht mehr beschreibbare „Read Only Disks“ ausgeliefert werden.

Die Beklagte zu 4 betreibt ein Fotogroßlabor; sie besitzt mit der Beklagten zu 3 ein gemeinsames Betriebsgrundstück in B.. Sie betreibt ein Lager für CD-R und benutzt die von der Beklagten zu 3 gelieferten CD-R im laufenden Geschäftsbetrieb für das Beschreiben mit Fotodateien.

Am 18.06.2008 hielt das Hauptzollamt H. eine Lieferung von 360 Kartons auf 15 Paletten mit CD-R, insgesamt ca. 216.000 Discs, an, die per Luftfracht am C. Flughafen eingetroffen waren (Aussetzung der Überlassung in Anlage KE 20). Anmelderin, Besitzerin und Empfängerin dieser CD-R ist die Beklagte zu 3.); Versenderin ist die X. Hong Kong Ltd. Die angehaltenen CD-R sind bedruckt mit der Marke „X. CD“ und der Beschriftung „X. Digital Imaging Services – Read Only Disk“.

Daneben lieferte die Streithelferin zu 1.) weitere CD-R an die Beklagten zu 1.) und 3.) und die Streithelferin zu 2.) weitere CD-R an die Beklagte zu 1.)

Die Klägerin macht eine Verletzung des Anspruchs 14 ihres Klagepatents unter Rückbezug auf die Ansprüche 1, 2, 3 und 8 durch die Beklagten geltend. Anspruch 14 lautet in der deutschen Übersetzung:

„Aufzeichnungsträger mit allen Aufzeichnungsträgermerkmalen nach einem der Ansprüche 1 bis 13.“

Anspruch 1 lautet:

„Informationsaufzeichnungssystem mit einem Aufzeichnungsträger (1) einer beschreibbaren Art, mit einer vorgeformten Spur (4), in der ein eine Folge von Codes (12) umfassendes Hilfssignal mit Hilfe einer vorgebildeten Spurmodulation aufgezeichnet ist, wobei die Codes Adressencodes (AC) umfassen, die die Adressen der Spurabschnitte spezifizieren, in denen die genannten Adressencodes (AC) aufgezeichnet sind, und eine Aufzeichnungseinrichtung zum Aufzeichnen von Information in der mit der Spurmodulation versehenen Spur (4), wobei die Aufzeichnungseinrichtung Lesemittel (82, 86, 88) zum Lesen des Hilfssignals enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Folge von Codes auch Hilfscodes (HC) enthält, die von den Adressencodes unterschieden werden können, und wobei die Folge erhalten werden kann, indem in einer Folge von Adressencodes

mit aufeinanderfolgenden Adresswerten eine Anzahl der genannten Adressencodes durch Hilfscodes ersetzt werden, wobei die Aufzeichnungseinrichtung Mittel (93, 94, 95, 96, 97) zur selektiven Entnahme der Adressencodes (AC) und der Hilfscodes (HC) aus dem Hilfssignal umfasst, wobei die Hilfscodes Steuerungsdaten zur Steuerung des Aufzeichnungsprozesses umfassen und die Aufzeichnungseinrichtung zur Steuerung des Aufzeichnungsprozesses in Abhängigkeit von den entnommenen Hilfscodes (HC) eingerichtet ist.“

Der Unteranspruch 2 lautet:

„Informationsaufzeichnungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsdaten eine gewünschte Schreibeneinstellung zum Aufzeichnen der Information spezifizieren, wobei die Aufzeichnungseinrichtung Mittel (94, 100) zum Einstellen der Schreibeneinstellung umfasst, wobei die Aufzeichnungseinrichtung weiterhin zum Einstellen der Schreibeneinstellung in Abhängigkeit von den entnommenen Hilfscodes (HC) eingerichtet ist.“

Der Unteranspruch 3 lautet:

„Informationsaufzeichnungssystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Adressencodes (AC) und die Hilfscodes (HC) das gleiche Datenformat haben.“

Der Unteranspruch 8 lautet:

„Informationsaufzeichnungssystem nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Spur (4) Spurabschnitte umfasst, die nahezu konzentrisch zu einem Drehmittelpunkt (r_0) liegen, wobei die Steuerungsdaten den Adressencodes mindestens eines Spurabschnitts mit einer vorbestimmten radialen Position (r_1 , r_3) relativ zu dem genannten Mittelpunkt (r_0) angeben.“

Die Klägerin behauptet, der benannte Zeuge G. habe am 16.02.2008 bei „W.“ in der ... Straße in C. eine Packung mit 25 Stück CD-R der Marke „X. Printable“ gekauft. Die mit der Testkaufnummer nnnn versehenen CD-R seien sodann in das „Patentverteidigungslabor“ der Klägerin nach D. geschickt worden. Beim Versuch, diese CD-R-Disc in einem handelsüblichen, entsprechend dem Orange-Book-Standard konstruierten CD-Rekorder zu beschreiben und sie anschließend in einem herkömmlichen CD-Player abzuspielen, habe sich gezeigt, dass dies problemlos möglich sei.

Die Klägerin trägt vor, alle handelsüblichen CD-R entsprächen dem sogenannten Orange-Book-Standard (Anlage KE 24). Die Einhaltung dieses Standards garantiere, dass die CD-R-Discs in handelsüblichen CD-Rekordern beschrieben und anschließend in herkömmlichen CD-Playern abgespielt werden könnten. Ein System zum Beschreiben von Compact-Disc-Rohlingen funktioniere nur, wenn Rekorder und Disc zusammenpassten, wobei eine beschreibbare CD-R nur dann auf einem handelsüblichen CD-Player abgespielt werden könne, wenn sie entsprechend den Systemdefinitionen des Orange Books hergestellt worden sei. Ein Vergleich der Merkmale der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents mit den Merkmalen des Orange Book Standards ergebe, dass sämtliche Merkmale des Klagepatents in dem Orange Book Standard ihre Entsprechung fänden. Weiterhin habe die Klägerin die CD-R der Beklagten in ihren Labors untersucht und dabei festgestellt, dass diese CD-R die Merkmale der Patentansprüche 14 in Verbindung mit Patentanspruch 1, 2, 3 und 8 des Klagepatents verwirklichten (Untersuchungsbericht Anlage KE 25).

Die Klägerin beantragt, wie erkannt.

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.

Die Streithelferin zu 1 beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, die Klägerin habe nicht substantiiert dargetan, dass die streitgegenständlichen CD-R die Merkmale der geltend gemachten Patentansprüche verwirklichten. Die Beklagten könnten als Handelsunternehmen mangels eigener technischer Kenntnis der von ihnen nicht hergestellten angegriffenen Ausführungsformen nicht im Einzelnen erwidern. Sie bestreiten jedoch, dass die in der Klageschrift vorgetragene technische Ausführungen zur Lehre des Klagepatents unter Verweis auf den Orange Book Standard geeignet sind, nachzuweisen, dass die angegriffenen Ausführungsformen von allen Merkmalen der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents Gebrauch machten. Selbst wenn die angegriffenen Ausführungsformen mit einem handelsüblichen CD-R Rekorder beschreibbar seien, heiße dies keinesfalls zwangsläufig, dass diese von den geltend gemachten Ansprüchen des Klagepatents Gebrauch machten. Der von der Klägerin versuchte abstrakte Verletzungsnachweis sei daher bereits nicht schlüssig.

Die Beklagten sind der Ansicht, die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Herausgabe sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung stünden der Klägerin bereits deshalb nicht zu, weil das Klagepatent in der Bundesrepublik Deutschland nicht in Kraft stehe. Gem. Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG seien die Wirkungen des Klagepatents für die Bundesrepublik Deutschland von Anfang an nicht eingetreten, weil dessen Übersetzung nicht in einer ordnungsgemäßen Veröffentlichung gestattet Form eingereicht worden sei. Die Regelung des Art. II § 3 IntPatÜG verlange die Einreichung einer vollständigen Übersetzung, das heißt eine solche, die sämtliche Teile und Seiten der übersetzten Beschreibung lückenlos aufweise und alle übersetzbaren Hinweise in den Zeichnungsblättern umfasse. Dies sei bei dem Klagepatent nicht der Fall. Wie aus Anlage K 1 ersichtlich, habe die Patentinhaberin davon abgesehen, eine Übersetzung der übersetzbaren Hinweise in den Zeichnungsblättern einzureichen.

So sei bei der Beschriftung der Figur 2 auf Seite 1 der Zeichnungsblätter die Abkürzung „ch. bits“, die in der Beschreibung mit „Kanalbits“ übersetzt worden sei, bei den Beschriftungen der Figuren nicht übersetzt worden.

Es sei insoweit von einem strikten Verständnis der Vollständigkeit der Übersetzung auszugehen. Eine Differenzierung nach Qualität und Ausmaß bzw. Umfang des fehlenden Teils der Übersetzung sei nicht gerechtfertigt. Dies ergebe sich um einen aus dem Wortlaut, zum anderen aber auch aus Sinn und Zweck des Übersetzungserfordernisses, der Nutzbarmachung und Verbreitung von Patentinformationen in deutscher Sprache im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen der deutschen Unternehmen. Es sei ein striktes Verständnis zugrunde zu legen, nach dem jedes Fehlen einer Übersetzung ohne Ansehung seiner Bedeutung für das Verständnis der technischen Lehre des europäischen Patents die Wirkung des Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG nach sich ziehe. Auch eine teleologische Reduktion komme nicht in Betracht. Obgleich dem Gesetzgeber die einschneidende Konsequenz bewusst gewesen sei, habe er sich dafür entschieden, beim Fehlen der in Art. II § 2 Abs. 2 IntPatÜG genannten formalen Voraussetzungen dem europäischen Patent in Deutschland die Wirkung zu versagen, und zwar ohne jeglichen Ausnahmetatbestand.

Darüber hinaus sei hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsformen Erschöpfung eingetreten. Bei Abschluss der Verträge der Beklagten zu 1 und 3 mit der Streithelferin zu 1 am 03.07.2001 habe die Streithelferin zu 1 eine Lizenz besessen. Gleiches gelte für den Vertrag der Beklagten zu 1 mit der Streithelferin zu 2. Im übrigen sei, nach dem offensichtlich inzwischen die Lizenzen mit den Streithelferinnen ausgelaufen sei, eine Vergleichsvereinbarung der Klägerin mit der Streithelferin zu 1 geschlossen worden, bei der davon ausgegangen werden müssen, dass im Gegenzug zu

einer Vergleichszahlung die Klägerin den Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund bereits gelieferter CD-R enthalten habe. Die Beklagten beantragten insoweit gem. § 142 ZPO die Vorlage des Vergleichsvertrages.

Jedenfalls falle den Beklagten zu 1.) und 3.) kein Verschulden zur Last. Sie hätten nicht fahrlässig gehandelt. Zwar könnten sich die Beklagten hinsichtlich der Beobachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht alleine auf die in den Verträgen mit den Streithelferinnen vereinbarten Gewährleistungs- und Freistellungserklärungen berufen; die Beklagten hätten jedoch den Sorgfaltsmaßstäben dadurch genügt, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des Liefervertrages mit den Streithelferinnen diese aufgrund einer Lizenz der Klägerin unstreitig berechtigt gewesen seien, die angegriffenen Ausführungsformen herzustellen und an die Beklagten zu liefern. Die Beklagten zu 1.) und 3.) hätten durch das für die Firmengruppe handelnde Unternehmen Hong Kong X. bei der Auswahl ihrer Zulieferer darauf bestanden, dass diese schriftlich zusichern, sämtlichen etwaigen Lizenzgebühren zu bezahlen, und sie habe dies in dem ihr möglichen Umfang auch überprüft. Diese Prüfung habe jedoch nicht so weit gehen können, die vertraulichen Lizenzverträge der Herstellerin selbst einzusehen. Der zuständige Manager bei der Konzerngesellschaft Hong Kong X., Herr I., habe jedoch entsprechende Erkundigungen über die potenziellen Zulieferer eingeholt, bevor mit diesen ein Vertrag abgeschlossen worden sei. Diese hätten unter anderem darin bestanden, auf der Internetseite der Klägerin die Lizenzierung des jeweiligen Herstellers zu überprüfen. Dabei hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass der Zusicherung des Herstellers kein Vertrauen geschenkt werden könne. Die Schutzrechtslage sei deshalb zumindest einmal dahingehend geklärt gewesen, dass eine Verletzung von Rechten Dritter nicht vorgelegen habe. Eine weitere regelmäßige Überprüfung der Schutzrechtslage sei nach dem Sorgfaltsmaßstäben ohne konkreten Anlass nicht notwendig gewesen. Ein derartiger Anlass habe jedoch für die Beklagten zu 1.) und 3.) nicht bestanden.

Zur Vervollständigung des Tatbestandes wird auf sämtliche zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 08. Mai 2009 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet. Der Anspruch 14 in Verbindung mit Anspruch 1, 2, 3 und 8 des in Deutschland in Kraft stehenden (A.) Klagepatents werden durch die angegriffene Ausführungsform verletzt (B.), was einen Anspruch der Klägerin auf Unterlassung sowie auf Auskunft, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Herausgabe der patentverletzenden Gegenstände zur Folge hat (C.).

A. Das Klagepatent steht in Deutschland in Kraft.

Die Wirkungen des Klagepatents sind für Deutschland eingetreten, da die Klägerin eine Übersetzung der Patentschrift im Sinne des weiter anwendbaren (I.) Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜG beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat (II.). Die Tatsache, dass bei der Figur 2 die Bezeichnung „Ch. Bits“ nicht mit übersetzt wurde, steht dem nicht entgegen, da kein Fall einer ordnungsgemäßen Veröffentlichung in nicht-gestatteter Form nach Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG vorliegt, sondern Art. II § 3 Abs. 4 IntPatÜG analog anwendbar ist (III.), dessen Voraussetzungen indes die Beklagten nicht dargelegt haben (IV.).

I. Die Regelung des Art. II § 3 IntPatÜG ist auf das noch vor dem 01.05.2008 veröffentlichte Klagepatent weiter anzuwenden (Art. XI § 4 IntPatÜG).

II. Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜG verlangt keine Übersetzung, die frei von Fehlern jeglicher Art ist.

1.) Das in Art. II § 3 IntPatÜG normierte

Übersetzungserfordernis für europäische Patentschriften, das ein „beschauliches Dasein führte“ (Voß, GRUR 2008, 654) und daher folgerichtig vom nationalen Gesetzgeber mit Wirkung vom 07.07.2008 ersatzlos für Patente gestrichen wurde, deren Veröffentlichung nach dem 01.05.2008 erfolgte, verlangt im Umsetzung einer entsprechenden Option in Art. 65 EPÜ die Einreichung einer deutschen Übersetzung des Europäischen Patents, wenn dieses nicht in deutscher Sprache abgefasst worden ist. Wird diese nicht fristgerecht oder in einer einordnungsgemäße Veröffentlichung nicht gestattenden Form eingereicht, gelten nach Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als nicht eingetreten.

2.) Aus Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜG ergibt sich nicht, dass nur eine vollständige Übersetzung in dem Sinne, dass bereits die fehlende Übersetzung eines einzelnen Wortes zum Nichteintritt der Wirkungen führt, die Wirkungen des Patents für Deutschland eintreten lässt (Sendowski, Mitt. 2009, 236; anders: LG Düsseldorf InstGE 7, 136 – Tamsulosin; LG Düsseldorf Mitt. 2009, 234; Voß, GRUR 2008, 654; unklar: Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 29 IV 9 und Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 3 IntPatÜG, Rnr. 20 sowie BPatG, 4 W (pat) 42/96, Beschluss vom 24.06.1997 – Zeichnungsübersetzung).

a) Der Wortlaut von Art. II § 3 Abs. 1, der nur von einer „Übersetzung“ spricht, lässt keine Einschränkung dahingehend erkennen. Denknotwendig ist keine Übersetzung „vollständig“ im dem Sinne, dass eine „Eins-zu-Eins“-Übertragung der fremdsprachigen Patentschrift möglich wäre. Ein derartiges Verständnis verkennt das Wesen einer Übersetzung, die kein schematischer Automatismus, sonder ein dynamischer Prozess ist, in dem der Übersetzer zur Erfassung des Sinngehalts des Ausgangswerks Formulierungen wählen kann und muss, die hinsichtlich einzelner Wörter keine Entsprechung im Ausgangstext haben.

b) Auch aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich eine derartige enge Auslegung nicht.

Aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 2. GPatG (BT-Drs. 12/632) ergibt sich, dass die Übersetzung der europäischen Patente dazu dienen soll, im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache zu fördern und zugleich Wettbewerbsnachteile der deutschen Unternehmen gegenüber ihrer ausländischen Konkurrenz zu beseitigen. Die deutschen Marktteilnehmer sollten ohne Sprachschwierigkeiten den Inhalt europäischer Schutzrechte zur Kenntnis nehmen können. Hauptziel der Übersetzungspflicht ist daher die Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache. Hieraus wird deutlich, dass die Übersetzung (lediglich) informatorischen Charakter haben, nicht hingegen zu einer Begrenzung oder Veränderung des Schutzbereichs führen soll. Aus den Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 12/632, S. 19) ergibt sich weiter, dass der Gesetzgeber bewusst nicht von der Möglichkeit des Artikels 70 Abs. 3 EPÜ Gebrauch gemacht, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der Übersetzung diese engere Fassung für verbindlich zu erklären. Vielmehr hat er es bei der Gültigkeit der Fassung der Verfahrenssprache belassen und lediglich eine eng gefasste Vertrauensschutzregelung in Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG für diejenigen geschaffen, der im Vertrauen auf die engere Fassung der Übersetzung im guten Glauben die Benutzung aufgenommen hat. Begründet wurde dies damit, dass „die deutsche Übersetzung nicht den Schutzbereich festlegen [soll], sondern die Öffentlichkeit informieren“ soll. Weiter heißt es: „Vor allem aber ist an die bei Übersetzungen mehr oder weniger zwangsläufig vorkommenden Unterschiede in Akzenten oder Nuancen der Formulierungen zu denken, die im Verletzungsrechtsstreit zu unterschiedlichen Auslegungen der Texte führen können, ohne dass schon von einer fehlerhaften Übersetzung gesprochen werden kann.“ Dies unterstreicht, dass

die Übersetzung grundsätzlich lediglich Informationscharakter haben soll, der europäischen Patentschrift hingegen durch eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers der Charakter als auch in Deutschland verbindliche Fassung des europäischen Patent geblieben ist.

Der Ansicht, aus den Gesetzesmaterialien ergebe sich eine strenge Auslegung, kann die Kammer daher nicht folgen. Soweit unter Verweis auf den allgemeinen Teil der Begründung argumentiert wird (LG Düsseldorf, Mitt. 2009, 234), der Gesetzgeber spreche ausdrücklich von der Einführung einer Verpflichtung zur Übersetzung der „gesamten“ Patentschrift, so ergibt sich aus dem Kontext, dass die Worte „gesamte Patentschrift“ offensichtlich in Abgrenzung zur bis dahin lediglich notwendigen Übersetzung der Patentansprüche zu verstehen war. Eine Aussage zu der Frage der Anforderungen an die Vollständigkeit der Übersetzung hat der Gesetzgeber hier gerade nicht getroffen.

Aus den Materialien ergibt sich daher nicht, dass eine enge Auslegung von Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜG vorzunehmen ist.

c) Auch aus der auf Grundlage von Art. II § 3 Abs. 6 IntPatÜG ergangenen Übersetzungsverordnung (ÜbersV) ergibt sich keine andere Betrachtung. So ist es mit den anerkannten Auslegungsregeln bereits nicht zu vereinbaren, durch eine im Wege der Subdelegation ergangene Verordnung, die auf Grund eines Gesetzes ergeht, dieses Gesetz materiell zu verändern oder auszulegen.

Jedoch führt der Verweis auf die ÜbersV auch inhaltlich zu keinem anderen Ergebnis. Aus dem systematischen Zusammenhang wird nämlich deutlich, dass § 5 ÜbersV, der die „vollständige“ Übersetzung verlangt, auf § 3 ÜbersV Bezug nimmt, der eine „eine ordnungsgemäße Veröffentlichung gestattende Form“ im Sinne des Gesetzes definiert. Deshalb stellt § 3 auch nur auf formale Kriterien wie die äußere Form und die

Reprographiefähigkeit ab. Die ÜbersV regelt also im einzelnen nur die formalen Anforderungen an die einzureichende Übersetzung, nicht hingegen die Frage, welche Anforderungen inhaltlich an eine Übersetzung im Sinne von Abs. 1 zu stellen sind. Im Hinblick auf Absatz 1 kann die ÜbersV keine Auslegungshilfe sein, da die Verordnungsermächtigung des Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG sich nur auf die „Ausführung der Absätze 2 bis 4 bezieht“, nicht hingegen auf Absatz 1.

d) Schließlich erfordern auch Sinn und Zweck des Gesetzes keine entsprechende Auslegung; Die Grenze der Auslegung ist erst dann erreicht, wenn derart signifikante Auslassungen vorliegen, dass von einer Übersetzung nicht mehr die Rede sein kann. Ob dies bereits der Fall ist, wenn Zwischenüberschriften nicht übersetzt werden oder dann, wenn ganze Seiten nicht mit übersetzt werden, braucht die Kammer hier nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist die Grenze im vorliegenden Fall nicht erreicht. Die Übersetzung der Klagepatentschrift enthält lediglich die Auslassung, dass die Wendung „ch. bits“ nicht eine entsprechende Übersetzung erfahren hat sondern unübersetzt stehen geblieben ist. Das Verständnis der Patentschrift wird dadurch jedoch in keiner Hinsicht eingeschränkt. Vielmehr ergibt sich bereits aus den Ansprüchen und der Beschreibung die Funktion der „Kanalbits“ für die erfindungsgemäße Lehre. Die Darstellung der patentgemäßen Modulierung in Fig. 2 erschöpft sich in einer schematischen Darstellung des Modulierungsprozesses, der in der Beschreibung auf Seite 5, Zeile 28 ff. der Beschreibung ausführlich erläutert wird. Die Nichtübersetzung führt beim Fachmann auch nicht zu einer Verwirrung, die das Verständnis des Klagepatents erschwert oder unmöglich macht.

Die Klägerin hat daher eine Übersetzung der Klagepatentschrift im Sinne von Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜG eingereicht.

III. Der Gesetzgeber hat für den Fall, dass – wie hier – ein kleiner Teil der Patentschrift nicht übersetzt ist, keine

Regelung getroffen, da weder Art. II § 3 Abs. 2 (nachfolgend 1.) einschlägig ist, noch Art. II § 3 Abs. 4 und 5, der jedoch analog anzuwenden ist (2.), was zur Folge hat, dass die Wirkungen des Patents bestehen bleiben und der Erfindungsbenutzer aus Vertrauensschutzgesichtspunkten mit der Benutzung fortfahren kann, die er im Vertrauen auf die unvollständige Fassung begonnen hat (3.).

1.) Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG ist nicht anwendbar, da kein Fall einer eine ordnungsgemäße Veröffentlichung nicht gestattenden Form der Übersetzung vorliegt. Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG stellt – was auch der Verweis auf die fristgerechte Einreichung oder die zu zahlende Gebühr im gleichen Absatz zeigt – lediglich auf formale Kriterien der eingereichten Übersetzung ab. So ergibt sich bereits aus dem Wortlaut („Form“), dass inhaltliche Kriterien wie die Vollständigkeit der Übersetzung keine Rolle spielen. Auch aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass der Gesetzgeber hier Form und Verfahren sichern wollte, nicht jedoch Auslassungen in der Übersetzung sanktionieren wollte. So ist in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 12/632, S. 19) die Rede davon, dass mit dem Verweis auf eine nicht ordnungsgemäße „Form“ der Übersetzung „nicht schon jeder unbedeutende Formmangel zum Verlust der Wirkungen des europäischen Patents führt, andererseits aber bei groben Formverstößen (beispielsweise bei handschriftlicher Einreichung) eine Sanktion eröffnet ist“. Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG behandelt daher ersichtlich nicht den Fall von Auslassungen in der Patentschrift, sondern die formalen Voraussetzungen für die Wirksamkeit.

2.) Im Fall einer nicht vollständigen Übersetzung ist indes Art. II § 3 Abs. 3, 4 IntPatÜG analog anwendbar.

Für eine Analogie zwischen dem Fall der fehlerhaften und der unvollständigen Übersetzung spricht die gleiche Interessenlage der Beteiligten. Sowohl im Fall einer fehlerhaften als auch im Fall einer unvollständigen Übersetzung ist der Schutzzweck des

Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG gefährdet, die deutsche Öffentlichkeit über den Inhalt der Patentschrift zu informieren.

Eine qualitativer Unterschied zwischen einer fehlerhaften und einer unvollständigen Übersetzung besteht bei generalisierender Betrachtung nicht. In beiden Fällen kann der Informationswert der Übersetzung erheblich gemindert sein; es kann jedoch auch der Fall eintreten, dass der Informationswert der Übersetzung in keiner Weise beeinträchtigt ist.

Für diesen Fall hat der Gesetzgeber den Interessenausgleich nach Abs. 4 vorgenommen, nach dem derjenige, der auf die Richtigkeit der Übersetzung vertraut hat, einen gewissen Schutz genießen soll, andererseits der Patentinhaber nicht über das Maß hinaus belastet werden soll, das erforderlich ist, um die Patentinformation in deutscher Sprache zu verbreiten.

Gegen eine analoge Anwendung von Art. II § 3 Abs. 3,4 IntPatÜG auf den Fall der Übersetzung mit Auslassungen spricht insbesondere nicht das Argument fehlender Rechtssicherheit. Dieses Problem stellt sich nämlich bei einer fehlerhaften Übersetzung ebenso, da auch in diesem Fall die korrekte Information der deutschen Öffentlichkeit, die einen Hauptzweck des Übersetzungserfordernisses darstellt, gefährdet ist. Diesen Fall hat der Gesetzgeber jedoch bei der Schaffung des Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG vor Augen gehabt, da auch hier der Grad der Fehlerhaftigkeit sehr unterschiedlich sein kann. Dies hat der Gesetzgeber jedoch nicht zum Anlass genommen, hier eine Differenzierung vorzunehmen oder aus Gründen der Rechtssicherheit bei fehlerhaften Übersetzungen die rigide Lösung des Versagens des Patentschutzes zu wählen. Insofern ist die Interessenlage hier identisch.

3.) Insgesamt führt die analoge Anwendung von Art. II § 3 Abs. 2, 4 IntPatÜG daher nicht zum Versagen des Patentschutzes.

Vielmehr steht den Beklagten insoweit ein Weiterbenutzungsrecht insoweit zu, als die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde. Hierfür ist indes nichts vorgetragen. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die fehlende Übersetzung der Bezeichnung „ch. Bits“ den Schutzbereich durch Auslegung so verändern könnte, dass die angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten das Patent nicht verletzen würden.

B. Der Klägerin steht die geltend gemachte Unterlassungs- und Schadensersatzfeststellungsansprüche gegen die Beklagten zu 1.) – 4.), sowie der geltend gemachten Auskunftsanspruch gegen die Beklagten zu 1.) und 3.) hinsichtlich der angegriffenen CD-R zu, da die Beklagten mit der Einfuhr bzw. Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform gegen die Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin als Rechteinhaberin gem. §§ 9 bis 13 PatG verstoßen haben (Art. 2 Abs. 2, Art. 64 EPÜ, § 139 PatG, § 140 b PatG, § 242 BGB).

I. Das Klagepatent betrifft ein Informationsaufzeichnungssystem, Aufzeichnungsverfahren und Aufzeichnungsträger zur Anwendung in einem derartigen Informationsaufzeichnungssystem. Anspruch 14 ist auf einen Aufzeichnungsträger gerichtet, der über alle Aufzeichnungsträgermerkmale nach einem der auf Informationsaufzeichnungssysteme gerichteten Ansprüche 1 bis 12 oder dem auf eine Aufzeichnungseinrichtung gerichteten Anspruch 13 verfügen soll.

In der Beschreibungseinleitung des Klagepatents wird ausgeführt, dass es ein Informationsaufzeichnungssystem, ein Aufzeichnungsverfahren und ein Aufzeichnungsträger zur Anwendung in einem Informationsaufzeichnungssystem betrifft, wie sie aus der niederländischen Patentanmeldung NL-A 8700655 oder der entsprechenden EP 0 265 984 A bekannt sind. Das bekannte System soll sich zum Aufzeichnen von CD-Audio-

Signalen eignen, und der hierzu verwendete Aufzeichnungsträger soll über eine vorgeformte Spur verfügen. Damit ein Aufzeichnungsträger den CD-Standard erfüllt, wird als wünschenswert angesehen, dass die radiale Position des Anlaufgebietes, des Programmgebietes und die gesamte Spieldauer des Aufzeichnungsträgers vor dem Aufzeichnungsvorgang bekannt sind. Zu diesem Zweck wird bei dem bekannten Aufzeichnungsträger die vorgeformte Spur mit einer periodischen Spurmodulation versehen, die mit einem digitalen Positionsinformationssignal moduliert ist, das die radiale Position angibt, die gleichbedeutend mit einer Adresse ist. Weiterhin wird in der Einleitung des Klagepatents erläutert, dass es vorteilhaft ist, vor dem Beschreiben eines Aufzeichnungsträgers außer den (Adress- bzw. Positions-)Daten auch weitere Steuerungsdaten zu kennen, da beispielsweise zum Aufzeichnen auf Aufzeichnungsträger mit unterschiedlichen Schreibmaterialien unterschiedliche Schreibenergien erforderlich sind.

Das Klagepatent stellt sich daher die Aufgabe, ein System zu schaffen, bei denen die zum Aufzeichnen erforderlichen Steuerungsdaten auf einfache Weise erhalten werden können. Das so umschriebene Problem soll erfindungsgemäß nach Anspruch 14 des Klagepatents unter Rückbezug auf die einen Aufzeichnungsträger betreffenden Merkmale in Anspruch 1 mit folgenden Merkmalen gelöst werden (Merkmalsanalyse in Anlage KE 18):

1. Patentanspruch 14 in Verbindung mit Patentanspruch 1

1. Aufzeichnungsträger einer beschreibbaren Art
2. Mit einer vorgeformten Spur
3. In der vorgeformten Spur ist ein Hilfssignal mit Hilfe einer vorgebildeten Spurmodulation aufgezeichnet.
4. Das Hilfssignal umfasst eine Folge von Codes.
5. Die Codes umfassen Adressencodes (AC), die die Adressen der Spurabschnitte spezifizieren, in denen die genannten

Adressencodes (AC) aufgezeichnet sind.

6. Die Folge von Codes enthält auch Hilfscodes (HC), die von den Adressencodes unterschieden werden können.

7. Die Folge von Codes kann erhalten werden, indem in einer Folge von Adressencodes mit aufeinanderfolgenden Adresswerten eine Anzahl der genannten Adressencodes durch Hilfscodes ersetzt werden.

8. Die Hilfscodes umfassen Steuerungsdaten zur Steuerung des Aufzeichnungsprozesses.

2. Patentansprüche 14, 1 und 2

9. Die Steuerungsdaten spezifizieren eine gewünschte Schreibenergieeinstellung zum Aufzeichnen der Information.

3. Patentansprüche 14, 1 und 3

10. Die Adresscodes (AC) und die Hilfscodes (HC) haben das gleiche Datenformat.“

II. Die angegriffene Ausführungsform (CD-R) macht von allen Merkmalen der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents wortlautgemäßen Gebrauch.

1. Die Klägerin hat substantiiert dargelegt, dass eine nach dem Orange Book Standard arbeitende CD-R sämtliche Merkmale des Klagepatents verwirklicht (abstrakter Verletzungsnachweis).

Sie hat vorgetragen, dass alle handelsüblichen CD-R dem Orange-Book-Standard entsprechen und die Einhaltung des Standards garantiert, dass die CD-R Discs in handelsüblichen CD-Rekordern beschrieben und anschließend in herkömmlichen CD-Playern abgespielt werden können. Die Klägerin hat folgende Parallelen zwischen den Merkmalen des Standards und den Merkmalen des Patents dargelegt:

Merkmal 1 (Aufzeichnungsträger einer beschreibbaren Art) ergibt sich aus Abschnitt I des Orange Book Standards.

Merkmal 2 (Aufzeichnungsträger besitzt eine vorgeformte Spur): dieses Merkmal ergibt sich aus Abschnitt I.2 des Orange Books.

Merkmal 3 (In der vorgeformten Spur ist ein Hilfssignal mit Hilfe einer vorgebildeten Spurmodulation aufgezeichnet, das eine Folge von Codes umfasst): Aus Anhang C1 des Standards ergibt sich, dass die CD-R Disc eine spiralförmige Rolle besitzt, die wellenförmig ist, um Motorsteuerungs- und Zeitinformationen zu erhalten. In Abschnitt IV. heißt es hierzu ferner, dass die CD-R eine Spurmodulation in Form einer Spurwobelfrequenz enthält.

Merkmal 4 (Die Codes umfassen Adressencodes (AC), die die Adressen der Spurabschnitte spezifizieren, in denen die genannten Adressencodes (AC) aufgezeichnet sind): Dies findet seine Entsprechung in Abschnitt IV.3 und IV.4 des Orange Book Standards.

Merkmal 5 (Die Folge von Codes enthält auch Hilfscodes (HC), die von den Adressencodes (AC) unterschieden werden können und die Steuerungsdaten zur Steuerung des Aufzeichnungsprozesses umfassen): Das Vorliegen von Hilfscodes ergibt sich aus dem Abschnitt IV.4 Abs. 1 S. 1 des Orange Book Standards. Die Unterscheidung von Hilfscodes zu Adresscodes ergibt sich durch die Kombination der Most Significant Bit der Bytes 13, 14 und 15, in dem Kombinationen verwendet werden, die für einen absolut Zeitcode nicht benötigt werden. Dies ergibt sich aus Abschnitt IV.4 Abs. 1 S. 2 des Standards sowie aus Figur IV.4.4.1 des Standards.

Merkmal 6 (Die Folge von Codes kann erhalten werden, indem in einer Folge von Adressencodes (AC) mit aufeinanderfolgenden Adresswerten eine Anzahl der genannten Adressencodes (AC) durch Hilfscodes ersetzt werden): Aus Abschnitt IV.4 des

Orange Books ergibt sich für das Anlaufgebiet einer CD-R, dass eine derartige Folge von Codes vorgeschrieben wird, wobei Adresscodes als „mit Zeitcodeinformationen codierte ATIP-Rahmen“ und Hilfscodes als „mit Spezial- oder Zusatzinformationen codierte ATIP-Rahmen“ bezeichnet werden. Dies wird auch in der Figur IV.4-2 verdeutlicht. Auf jeden ATIP-Rahmen mit extra Information folgen daher jeweils 9 ATIP-Rahmen mit codierter Zeitinformation. Danach folgt wieder ein ATIP-Rahmen mit extra Information, der die entsprechende Zeitinformation ersetzt. Die extra Information wechselt den gezeigten Zyklus von 30 ATIP-Rahmen durchlaufend.

Merkmal 7 (Die Steuerungsdaten spezifizieren eine gewünschte Schreibenergieeinstellung zum Aufzeichnen der Informationen): Dieses Merkmal ergibt sich aus Abschnitt IV.4.1.1 des Orange Book Standards. Danach ist die indikative optimale Schreibleistung „W1...W3“ in den Bits 6 bis 8 codiert.

Merkmal 8 (Die Adressencodes (AC) und die Hilfscodes (HC) haben das gleiche Datenformat): Diese Merkmal folgt aus Abschnitt IV.4 (Data format) des Orange Book Standards. Sowohl der normale Zeitcode als auch die Extrainformationen sind durch die ATIP-Minuten, ATIP-Sekunden und ATIP-Frames-Bytes codiert.

Merkmal 9 (Die Spur umfasst Spurabschnitte, die nahezu konzentrisch zu einem Drehmittelpunkt liegen): Dieses Merkmal ergibt sich aus dem Abschnitt IV.4 in Verbindung mit der Figur IV-1 aus dem Abschnitt „Figuren und Tabellen“ des Orange Book Standards, die insoweit identisch sind.

Merkmal 10 (Die Steuerungsdaten geben den Adressencode mindestens eines Spurabschnitts mit einer vorbestimmten radialen Position (r_1 , r_3) relativ zu dem genannten Mittelpunkt (r_0) an): Auch dieses Merkmal ergibt sich aus der Darstellung in Figur IV 4-1 im Abschnitt „Figuren und Tabellen“ des Orange Books.

III. Den schlüssigen Vortrag der Klägerin haben die Beklagten nicht wirksam bestritten.

1. Soweit die Beklagten zum klägerischen Vortrag darlegen, sie könnten als Handelsunternehmen mangels eigener technischer Kenntnis der von ihnen nicht hergestellten angegriffenen Ausführungsform auf den Vortrag der Klägerin, dass die streitgegenständliche CD-R die Merkmale des Klagepatents verwirklichten, nicht im Einzelnen erwidern, ist dieser Prozessvortrag nach § 138 Abs. 3 ZPO als Zugeständnis anzusehen.

a) Nach § 138 Abs. 2 ZPO hat die Partei sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären, wobei nach Absatz 3 nicht ausdrücklich bestrittene Tatsachen als Zugestanden anzusehen sind, wenn nicht die Absicht sie bestreiten zu wollen aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. Die Beklagten haben mitgeteilt, sie könnten auf die Behauptungen der Klägerin nicht im Einzelnen erwidern. Ein derartiges Nichtbestreiten eines schlüssigen Vorbringens wird prozessual als Zugeständnis fingiert.

b) Die Beklagten können sich auch nicht auf ein Bestreiten mit Nichtwissen nach § 138 Abs. 4 ZPO zurückziehen. Ein derartige Erklärung mit Nichtwissen ist, wie aus Wahrheitspflicht und Erklärungslast folgt, nur dann zulässig, wenn der Erklärende tatsächlich keine Kenntnis hat, z. B. weil der Vorgang sich außerhalb seiner Wahrnehmung abgespielt hat. Vorgänge im eigenen Geschäfts- und Verantwortungsbereich dagegen werden den „eigenen“ Handlungen oder Wahrnehmungen im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO gleichgestellt. Die Partei kann sich nicht durch arbeitsteilige Organisation ihres Betätigungsbereichs ihren prozessualen Pflichten entziehen, sondern muss innerhalb derselben Erkundigungen anstellen (BGHZ 109, 205). Daher müssen die Beklagten sich über die in ihrem Verantwortungsbereich geschehenen Vorgänge, wie den Import der angegriffenen Ausführungsform auf ihre Veranlassung hin,

substantiiert erklären, was sie nicht getan haben.

2. Auch die Tatsache, dass standardgemäß auslesbare CD-R mit der Bezeichnung „X.“ von den Streithelferinnen zu 1.) und 2.) an die Beklagte zu 1.) bzw. an die Beklagten zu 1.) und 3.) geliefert worden sind und diese sodann im Handel erhältlich waren, haben die Beklagten insoweit nicht erheblich bestritten. Daher gilt hinsichtlich der Einfuhr und des Anbietens der zugrundeliegenden Tatsachenvortrag der Klägerin als zugestanden. Soweit die Beklagten daher Einzelheiten des Testkaufs mit Nichtwissen bestreiten, spielt diese keine Rolle.

Die Beklagte zu 2.) hat den Vortrag der Klägerin, sie habe ihren Sitz auf dem Werksgelände der Klägerin zu 1.) und organisiere den Transport für die Beklagte vom Einfuhrhafen nach A. sowie von dort zu den Kunden der Beklagten zu 1.) und betreibe daher „Warehousing“, nicht bestritten. Sie ist daher Mittäterin der Patentverletzung der Beklagten zu 1.), da sie wissentlich und willentlich daran mitgewirkt hat.

Die Beklagte zu 4. hat den Vortrag der Klägerin, sie betreibe ein Lager für CD-R und benutze die von der Beklagten zu 3.) gelieferten nicht lizenzierten CD-R im laufenden Geschäftsbetrieb für das Beschreiben mit Fotodateien nicht bestritten.

IV. Die Beklagten konnten auch mit dem Erschöpfungseinwand nicht durchdringen. Sie haben nicht substantiiert dargetan, dass die Rechte an sämtlichen streitgegenständlichen CD-R erschöpft waren.

1. Hat der Patentinhaber oder ein insoweit mit seiner Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis in den Verkehr gebracht, erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf anschließend vorgenommene Handlungen, die dieses Erzeugnis betreffen. In dem er oder mit seinem Willen ein Dritter das

patentgeschütztes Erzeugnis in den Verkehr gebracht hat, hat der Patentinhaber sein Ausschließlichkeitsrecht hinsichtlich dieses Erzeugnisses ausgeübt. Erforderlich ist für die Erschöpfung durch Dritte, dass der Patentinhaber ausdrücklich oder konkludent dem Vertrieb zugestimmt hat, typischerweise durch eine Lizenz.

2. Die Erschöpfung stellt eine Ausnahme gegenüber den Ausschließlichkeitsrechten des Patentinhabers dar, für deren Voraussetzungen grundsätzlich derjenige darlegungs- und beweispflichtig ist, der sich auf die Erschöpfung beruft (BGH GRUR 2000, 299, 301 – Karate). Die Beklagten haben hier eine Erschöpfung hinsichtlich der streitgegenständlichen angegriffenen Ausführungsformen nicht substantiiert darlegen können.

a) Die Beklagten haben – von der Klägerin unbestritten – vorgetragen, dass zwischen der Klägerin und der Streithelferin zu 1.), von der die Beklagten die streitgegenständlichen CD-R bezogen haben, früher ein Lizenzvertrag bestanden hat. Sie haben weiterhin ausgeführt, dass offenbar zwischenzeitlich Lizenzverhandlungen geführt worden seien und schließlich zwischen der Streithelferin und der Klägerin eine Lizenzvereinbarung getroffen worden sei, die eine rückwirkende Lizenz beinhalte. Demgegenüber hat die Klägerin dargelegt, dass der neue Lizenzvertrag mit der Streithelferin erst seit Ende September 2008 gilt und auch keine rückwirkende Lizenzierung von CD-R vereinbart worden ist. Vielmehr seien derartige Lizenzverträge zwar im Jahre 2004 zwischen der Klägerin und der Streithelferin geschlossen worden, diese seien jedoch später beendet worden seien.

Den Beklagten obliegt angesichts der detaillierten Darlegung der Lizenzverhältnisse durch die Klägerin eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der behaupteten Tatsachen des Vorliegens einer Lizenz und damit des Durchgreifens des Erschöpfungseinwandes. Da die Beklagten hierauf nicht

substantiiert erwidert haben, ist ihr Vortrag insoweit nicht erheblich.

b) Die Kammer hat das ihr nach § 142 Abs. 1 ZPO obliegende Ermessen dahingehend ausgeübt, dass sie eine Urkundenvorlegung des zwischen der Klägerin und der Streithelferin zu 1.) abgeschlossenen neuen Lizenzvertrages nicht angeordnet hat.

Ob das Gericht nach § 142 ZPO bei Vorliegen der Voraussetzungen von Amts wegen einer Vorlageanordnung erlässt, steht in seinem Ermessen. Bei der Ermessensausübung sind neben dem Erkenntniswert und Verhältnismäßigkeit auch berechtigte Belange des Geheimnis- oder Persönlichkeitsschutzes zu berücksichtigen. Hierbei ist vor allem zu beachten, dass Artikel 12 GG auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützt und hierdurch ein Zumutbarkeitserfordernis im Hinblick auf § 142 ZPO abzuleiten ist. Nach dem Vortrag der Klägerin beinhaltet der Vergleichs- und Lizenzierungsvertrag mit der Streithelferin eine Fülle von komplexen Einzelvereinbarungen zu verschiedenen Schutzrechten, zu denen beide Parteien strikte Geheimhaltung vereinbart haben. Bei der Ermessensausübung hat das Gericht insbesondere berücksichtigt, dass Vertragspartei der Klägerin insoweit die Streithelferin zu 1.) der Beklagten ist und insoweit die Beklagten auf die in ihrem Lager stehende Streithelferin selber einwirken können, um die Vorlage der Vertragsurkunde zu erwirken. Darüberhinaus würde eine entsprechende Anordnung einer Ausforschung nahekommen, da die Beklagten über die Möglichkeit einer „Waivers“, also eines Verzichts aller Ansprüche in Bezug auf die Vergangenheit, lediglich spekuliert und hierfür keine greifbaren Anhaltspunkte vorgetragen haben. Ein Antrag auf Erlass einer Anordnung der Urkundenvorlegung nach § 142 ZPO kann jedoch nur aufgrund substantiierten Vortrags gestellt werden. Eine solche Darlegung ist – über den Hinweis auf die von der Klägerin und der Streithelferin zu 1) gemeinsam veröffentlichte Presseerklärung hinaus – nicht erfolgt.

In der Gesamtabwägung hat die Kammer daher die Geheimhaltungsinteressen der Klägerin höher gewichtet.

C. Aufgrund der festgestellten Patentverletzung sind die gestellten Anträge begründet.

I. Der – verschuldensunabhängige – Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten zu 1.) bis 4.) ergibt sich aus Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG. In Folge des Anbietens bzw. der Einfuhr patentverletzender CD-R ist insoweit von einer Wiederholungsgefahr auszugehen. Hinsichtlich der übrigen Benutzungshandlungen begründet dies eine Erstbegehungsgefahr.

Da die Beklagten zur Unterlassung verurteilt wurden, sind ihnen auch gem. § 890 ZPO die Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.

II. Es war festzustellen, dass die Beklagten zu 1.) bis 4.) den durch die Verletzung des Klagepatents verursachten Schaden der Klägerin zu ersetzen haben.

1. Die Klage ist auch insoweit zulässig. Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie einen Antrag auf Zahlung von Entschädigung und/oder Schadensersatz nicht begründen.

2. Die Klage ist insoweit auch begründet. Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 3 Abs. 2 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 S. 1 PatG.

a) Die Beklagten haben schuldhaft, nämlich fahrlässig gehandelt.

Der Anspruch auf Schadensersatz wegen patentverletzender Handlungen setzt Verschulden, das heißt Vorsatz oder

Fahrlässigkeit voraus. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 Abs. 2 BGB). Der Vorwurf der Fahrlässigkeit setzt also voraus, dass der objektiv patentverletzende Handelnde den patentverletzenden Charakter seines Verhaltens bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können.

Die Sorgfaltsanforderungen, die zur Vermeidung des Fahrlässigkeitsvorwurfs bei technischen Schutzrechten erfüllt sein müssen, sind hoch. Von Gewerbetreibenden wird erwartet, dass sie sich über fremde Schutzrechte informieren, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen.

Grundsätzlich gilt diese Verpflichtung auch für denjenigen, der – wie die Beklagten – Erzeugnisse nicht herstellt, sondern als Händlerin Erzeugnisse vertreibt. Ob die Sorgfaltsanforderungen an Händler und Hersteller unterschiedlich streng sind, ist – soweit ersichtlich – obergerichtlich nicht entschieden. Bei Importeuren hingegen sind ebenso strenge Sorgfaltsanforderungen zu stellen wie an Hersteller, da gerade in diesem Fall die Möglichkeit besteht, dass der Hersteller und etwaige weitere Glieder der Vertriebskette zu einer Prüfung des – im patentfreien Ausland hergestellten – Erzeugnisses im Hinblick auf inländische Schutzrechte keine Veranlassung gesehen haben. Die hierdurch geschaffene Gefährdung inländischer Schutzrechte ist insoweit ebenso intensiv wie beim Hersteller. Daher darf ein Händler ein Erzeugnis jedenfalls solange nicht in den Verkehr bringen, wie er nicht begründeterweise annehmen darf, dass die notwendige Prüfung auf die Verletzung von Rechten Dritter zu mindest einmal durchgeführt worden ist (BGH GRUR 2006, 575, 577 – Melanie). Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammer regelmäßig nicht ausreichend, dass der Importeur sich durch seinen Lieferanten vertraglich zusichern lässt, dass die Erzeugnisse patentfrei bzw. lizenziert sind. Erforderlich ist vielmehr zumindest eine einmal durchgeführte eigene Prüfung.

Diesen Sorgfaltsmaßstäben sind die Beklagten nicht gerecht geworden.

Die Beklagten zu 1.) und 3.) haben vorgetragen, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Vertriebs habe eine vertragliche Zusicherung der Streithelferinnen in dem jeweiligen „Purchase Agreement“ vorgelegen, dass keine Patentrechte Dritter verletzt würden bzw. alle Lizenzgebühren für Rechte des geistigen Eigentums Dritter bezahlt würden. Im Hinblick auf eine eigene Prüfung der Schutzrechtslage haben die Beklagten vorgetragen, sich auf die Zusage ihrer Lieferanten verlassen zu haben und eine eigene Überprüfung der Lizenzverträge und Zahlungsbelege nicht vorgenommen zu haben. Vielmehr habe lediglich der zuständige Manager bei der Konzerngesellschaft der Beklagten zu 1.) Hong Kong X. Limited, der benannte Zeuge I., entsprechende Erkundigungen über die potenziellen Zulieferer eingeholt, bevor mit diesen ein Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass den Zusicherungen der Hersteller kein Vertrauen geschenkt werden konnte. Insbesondere habe der benannte Zeuge sich durch Einsichtnahme auf der Homepage der Klägerin von der Lizenznehmereigenschaft überzeugt.

Die Beklagte zu 1.) und 3.) sind damit bereits bei der erstmaligen Aufnahme des Vertriebs den oben beschriebenen Sorgfaltsanforderungen nicht gerecht geworden, weshalb die Frage, inwieweit eine Überwachungspflicht in der Folgezeit besteht, sich hier nicht stellt. Soweit nämlich angenommen wird, der Importeur habe nach Aufnahme des Vertriebs und in der Folgezeit nicht mehr mit gleicher Sorgfalt die Schutzrechtslage zu prüfen, gilt dies nur dann, wenn die Aufnahme des Vertriebs – anders als hier – ohne schuldhaftes Verletzung der Prüfungspflichten erfolgte (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Auflage 2006, § 139 Rn 47a). Die Beklagten zu 1.) und 3.) haben insoweit nicht vorgetragen, dass sie selbst eine derartige Überprüfung

vorgenommen hätten, sondern ein Mitarbeiter einer anderen konzernangehörigen Gesellschaft im Konzern der Beklagten zu 1.). Auch dieser war jedoch nur Mitarbeiter einer ausländischen Gesellschaft des Konzerns, auf dessen Einschätzung im Hinblick auf die inländische Schutzrechts- und Lizenzlage sich die Beklagte nicht verlassen durfte. Im übrigen ist nicht erkennbar, in welchem Zusammenhang eine Tätigkeit des Zeugen für die X. Limited mit etwaigen Überprüfungen der Schutzrechtslage für die Beklagte oder die X. Hong Kong Limited, die Lizenznehmerin gewesen ist, haben soll.

Auch die Tatsache, dass die Beklagte zu 1.) jahrelang unbeanstandet CD-R in Deutschland vertrieben hat, führt zu keiner anderen Entscheidung. Zum einen ist für hier angedeutete Vertrauensschutzpunkte im Verhältnis zur Patentinhaberin schon deshalb kein Raum, weil aufgrund der erteilten Lizenz eine Patentverletzung nicht vorlag und gerade kein Grund für ein Vorgehen gegen die Beklagte bestand. Die von der Beklagten zu 1.) durch ihre Sorgfaltspflichtverstöße begründete Haftungsgefahr war bereits zum Zeitpunkt der erstmaligen Lieferung angelegt und hat sich nunmehr manifestiert.

b) Die Beklagten zu 2.), und 4.) haben nicht dargelegt, dass sie die Schutzrechtslage zu irgendeinem Zeitpunkt überhaupt geprüft haben.

c) Die Feststellung der Schadensersatzpflicht war lediglich auf den Zeitpunkt seit der Veröffentlichung der Patenterteilung, nicht hingegen weitergehend zeitlich zu beschränken.

Der Beginn der Verletzungshandlung ist grundsätzlich vom Patentinhaber bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nicht nachzuweisen; entsprechend braucht die Urteilsformel auch keine zeitliche Begrenzung der

Schadenersatz- und Rechnungslegungspflicht zu enthalten (BGH NJW 1992, 2292, 2295 – Nicola). Die Feststellung der Schadensersatzpflicht besagt nämlich nur, dass der Verletzer dem Patentinhaber den durch die schuldhaft rechtswidrige Verletzung des Patents entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen hat. Einer zeitlichen Begrenzung bedarf es lediglich insoweit, als der Zeitpunkt, innerhalb dessen eine Benutzungshandlung erfolgt, zu deren Kennzeichnung als schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlungen bestimmend ist. So muss nur dann, wenn die Benutzung erst von einem bestimmten Zeitpunkt an als rechtswidrig und schuldhaft anzusehen ist dieser Zeitpunkt festgelegt werden. Eine weitere zeitliche Eingrenzung würde daher hier erfordern, dass Zeiträume klar begrenzt werden können, in denen zweifelsfrei nur lizenzierte Ware vertrieben wurde. Dies ist unter der Zugrundlegung der unstreitigen Tatsachen jedoch nicht möglich. Die Klägerin hat – von den Beklagten unbestritten – vorgetragen, dass die Beklagte zu 1.) die CD-R nicht nur von den Streithelferinnen zu 1.) und 2.) bezieht und bezogen habe, sondern in früheren Zeiträumen auch von weiteren Lieferanten. Insoweit kommt eine zeitliche Eingrenzung nicht in Betracht.

III. Die Beklagten zu 1.) und 3.) sind auch zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet.

Die Klägerin kann ihren Schadenersatzanspruch nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten zu 1.) und 3.) naturgemäß unbekannt sind, die Beklagten zu 1.) und 3.) hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Aufwand Auskunft geben können, sind die Beklagten gem. § 140 b PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB zur Auskunft verpflichtet. Diese Auskunft hat sich auch auf den Gewinn der Beklagten und die zu seiner Berechnung erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der

möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden.

Die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht umfasst dabei entgegen der Ansicht der Beklagten die Vorlage sowohl von Rechnungen als auch von Lieferscheinen. Der umfassende Rechnungslegungs- und Auskunftsanspruch wegen Patentverletzung aus §§ 242, 259 BGB i.V.m. § 140b PatG umfasst in der Regel auch einen Anspruch auf Vorlage von Auftragsbelegen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen sowie Liefer- und Zollpapieren (BGH GRUR 2003, 433 – Cartier-Ring; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 140 b PatG, Rnr. 8). Durch die Einsicht in die Belege wird dem Verletzten ermöglicht, die Verlässlichkeit der Auskunftserteilung zu prüfen und sich darüber klar zu werden, ob ein Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung besteht. Hierzu ist die Vorlage von Rechnungen und Lieferscheinen notwendig, um die Validität der Angaben durch einen entsprechenden Abgleich überprüfen zu können.

Hinsichtlich der Beklagten zu 2.) und 4.) hat die Klägerin insoweit keine Verurteilung beantragt.

IV. Der Anspruch auf Herausgabe der patentverletzenden CD-R zum Zwecke der Vernichtung beruht auf § 140 a PatG. Dass die Vernichtung unverhältnismäßig wäre, ist nicht ersichtlich.

V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.