

Keine Händlerhaftung bei versteckter Patentverletzung

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 16.02.2006

Az.: I-2 U 32/04

Urteil

...

Auf die Berufungen der Beklagten sowie die Streithelfer zu 1), 3), 4) wird das am 26.02.2004 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert. Die Klage gegen die Beklagte zu 1) wird, soweit sie von den Parteien nicht bereits übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt worden ist, insgesamt abgewiesen. Die Klage gegen die Beklagte zu 2) wird im Umfang des landgerichtlichen Urteilsausspruches zu Ziffer II. abgewiesen.

Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) werden der Klägerin auferlegt.

Dieses Teilurteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung der Beklagten zu 1) wegen ihrer außergerichtlichen Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 30.000,00 abwenden, wenn nicht die Beklagte zu 1) vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision der Klägerin wird zugelassen.

Entscheidungsgründe

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 101 xxx (Anlage SE 1 = Anlage K 1 zur Anlage SE 19 = Anlage H2 zum Anlagenkonvolut CBH 14; vgl. auch die dt. Übersetzung der B 1-Schrift dieses Patents gemäß Anlage K 3;

nachfolgend: Klagepatent), das auf einer Anmeldung vom 5. Juli 1983 beruht. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents ist am 9. August 1989 bekannt gemacht worden. Die Klagepatentschrift ist in der englischen Verfahrenssprache abgefasst. Zu den für das Klagepatent benannten Vertragsstaaten gehört die Bundesrepublik Deutschland.

Mit ihrer kurz vor Ablauf des Klagepatents am 5. Juli 2003 eingereichten Klage aus März 2003 hat die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des Patentanspruches 11 des Klagepatents auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und überdies begehrt, festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die seit dem 9. September 1989 begangenen patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents ist der Unterlassungsantrag in der mündlichen Verhandlung des Landgerichts vom 15. Januar 2004 von den Parteien übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt worden.

Der Patentanspruch 11 des Klagepatents lautet wie folgt:

“A sintered anisotropic permanent magnet consisting essentially of 8 – 30 at % R, 2 – 28 at % B and the balance being Fe, comprising at least 50 vol% of a phase consisting of at least one Fe-B-R type compound, stable at room temperature and above, having a tetragonal structure with its C0 axis being about 1.2 nm (12 Å) and its a0 axis is about 0.8 nm (8 Å) , where R stands for at least one rare earth element inclusive yttrium, and further comprising non magnetic phases and a mean crystal grain size of 1-80 µm.”

Dieser Patentanspruch ist in der Klagepatentschrift wie folgt ins Deutsche übersetzt worden:

“Gesinterter, anisotroper Permanentmagnet, welcher im wesentlichen aus 8 – 30 Atom-% R, 2 – 28 Atom – % B besteht

und wobei der Rest Fe ist, und welcher wenigstens 50 Vol-% einer Phase umfasst, welche aus wenigstens einer Verbindung des Typs Fe-B-R, welche bei Raumtemperatur und darüber stabil ist und eine tetragonale Struktur aufweist, besteht, wobei deren c_0 -Achse etwa 1,2 nm (12 Å) beträgt und deren a_0 -Achse etwa 0,8 nm (8 Å) beträgt, wobei R für wenigstens ein Seltener-Element einschließlich Yttrium steht, und welcher weiterhin nicht-magnetische Phasen und eine mittlere Kristall-Korngröße von 1 – 80 µm aufweist.”

Die Beklagte zu 2) hat im Dezember Nichtigkeitsklage betreffend das Klagepatent erhoben, die unter dem Aktenzeichen 1 Ni 65/04 beim Bundespatentgericht rechtshängig ist (vgl. Anlage CBH 14). Der Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 2) ist die Streithelferin N GmbH als Nebenintervenient beigetreten (vgl. Anlage ROHK 14). Außerdem haben die Streithelferinnen der Beklagten S E Mobile Communications International AB und E GmbH im Dezember 2004 Nichtigkeitsklage betreffend das Klagepatent beim Bundespatentgericht eingereicht (vgl. Anlage SE 19). Die Klägerin hat den Nichtigkeitsklagen widersprochen. Entscheidungen des Bundespatentgerichts in diesen Nichtigkeitsverfahren liegen bisher nicht vor.

Die Klägerin hat zahlreiche Lizenzen an dem Klagepatent erteilt. Unstreitig sind während der Laufzeit des Klagepatents erfindungsgemäße Permanentmagnete von der Klägerin selbst und folgenden Lizenznehmern der Klägerin auf den Markt gebracht worden (vgl. hierzu die eigene Veröffentlichung der Klägerin gemäß Anlage BB-KMG 5):

B Magnetism Technology Co. (China), B Technology Development Co., Ltd. (China), San N High -Tech Inc. (China), sold by Beijing San H Trading Co. (China), Y (Group) Co., Ltd. (China), HM Technology Corp. (Taiwan), DM Co., Ltd. (Japan), SE Chemical Co. , Ltd. (Japan), KDT Corp. (Japan), Ht Metals, Ltd. (Japan), Ht Magnetics Corp. (USA), Mq, Inc. (USA), The M C Company Plc. (U. K.), manufactured by M C Inc. (USA), N. V. P` Gloeilampenfabrieken (Niederlande), Nm Magnets Oy

(Finnland), Magnetfabrik S GmbH (Deutschland), Vm GmbH (Deutschland).

Außerdem hat die Klägerin erklärt, sie betrachte die von Matsushita/Panasonic an S E erfolgten Lieferungen von Lautsprechern, die mit den erfindungsgemäßen Magneten ausgerüstet sind, als unter ihrer Lizenz vorgenommen (vgl. hierzu Anlagen SE 17 und SE 18).

Bei den Beklagten handelt es sich Telekommunikationsunternehmen, wobei es Aufgabe und wesentliches Ziel der Beklagten zu 1) ist, die Mobilfunkaktivitäten des Konzerns der Deutschen Telekom zu bündeln (vgl. Anlage K 18). Die am 24. Juli 1997 gegründete Beklagte zu 1) ist eine Holdinggesellschaft, in der die Anteile verschiedener Tochtergesellschaften gebündelt sind, und zwar u. a. zu 100 % die Anteile der deutschen Tochtergesellschaft, der Beklagten zu 2), die am 4. Juni 1992 gegründet worden ist. Zwischen der Beklagten zu 2) als beherrschten Unternehmen und der Beklagten zu 1) als herrschendem Unternehmen ist ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 4. Dezember 2004 geschlossen worden, hinsichtlich dessen die Klägerin nur dasjenige vorgetragen hat, was sich aus der von ihr überreichten Anlage K 17 ergibt. – Die Beklagte zu 2) bietet den Benutzern von Mobilfunktelefonen als Dienstleistung vorrangig die Benutzung ihres Mobilfunknetzes an. Überdies vertreibt sie aber auch Mobilfunktelefone, die sie in der Vergangenheit, um Kunden für ihr Netz zu gewinnen, zum Teil unter Einstandspreis abgegeben hat. Sie selbst stellt keine Mobilfunktelefone her. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin überlässt die Beklagte zu 1) die konkrete Abwicklung der Mobiltelefon-Geschäfte der Beklagten zu 2) (vgl. Vortrag im Schriftsatz vom 8. Dezember 2003 Seite 3 oben – Bl. 121 GA). Die Beklagte zu 1) ist allerdings unter der Internet-Adresse www.T.net im Internet erreichbar (vgl. Anlage K 19) und verweist auf ihrer Internetseite u. a. auf "Produkte und Services" in mehreren

Ländern, wobei verdeutlicht wird, dass zu diesen Produkten auch Mobilfunktelefone gehören. Klickt man dort nun auf den Link "Deutschland", gelangt man auf die Internetseiten der Beklagten zu 2) (vgl. Anlage K 20).

Die Beklagte zu 2) hat während der Laufzeit des Klagepatents u.a. folgende Mobilfunktelefone vertrieben:

– N 6210, – N 3330 D 1, – N 8210, – SM C 45, – SM M 35i, – E T 68 , – E T 28s, – M T 191, – A 302, – SAGEM MC 959, – P Xenium 9@9 , – SG SGH-Q100.

Diese 12 Mobilfunktelefon-Typen waren mit Lautsprechermagneten und/oder Vibrationsmotormagneten bestückt.

Die Klägerin behauptet, die vorgenannten Mobilfunktelefone seien von ihr in den Jahren 2001 und 2002 untersucht worden und sie habe dabei festgestellt, dass bei diesen Telefonmodellen zum Einsatz gekommene und in ihren Anlagen K 13 bis K 16 näher bezeichnete und beschriebene Magnete (insgesamt 16) wortsinngemäß von der technischen Lehre des Patentanspruches 11 des Klagepatents Gebrauch machten. Dabei seien diese Magnete sämtlich aufgrund ihrer Oberflächenbeschichtung bzw. ihrer Kristallkorngröße als höchstwahrscheinlich chinesischer Herkunft identifiziert worden. Die Magnete trügen jedoch sämtlich keine Markierungen, zu deren Anbringung ihre chinesischen Lizenznehmer verpflichtet seien. Bei der Vorbereitung der Klage sei sie in verschiedenen Mobiltelefonen auf Magnete gestoßen, die höchstwahrscheinlich von ihr selbst bzw. einem ihre Lizenznehmer stammten. Diese Mobiltelefone seien von ihr jedoch in die vorliegende Klage nicht mit einbezogen worden (vgl. Schriftsatz vom 8. Dezember 2003 Seite 6 – Bl. 124 GA).

Die Beklagten haben erstinstanzlich geltend gemacht, sie bestritten die gesamte von der Klägerin gegebene Darstellung des technologischen Hintergrundes und die gesamten technischen Zusammenhänge der angeblichen Patentverletzung mit

Nichtwissen. Sie hätten keine Kenntnis über die in den von der Beklagten zu 2) vertriebenen Mobilfunktelefonen enthaltenen Magnete und könnten auch nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen, ob sie aus einem Material bestünden, welches in Patentanspruch 11 des Klagepatents beschrieben sei. Die Beklagte zu 2) fungiere ausschließlich als eine Art Zwischenhändler, indem sie bereits fertige und originalverpackte Mobilfunktelefone unverändert weiterverkaufe. Selbst wenn sie diese Verpackungen aufmache und das Mobilfunktelefon zerlege, sei es ihr nicht möglich, festzustellen, aus welchem Material die für die Lautsprecher und Vibrationsmotoren bestimmten Magneten bestünden und insbesondere, ob sie die chemische Verbindung und die Struktur aufwiesen, die der Patentanspruch 11 des Klagepatents im Einzelnen beschreibe. Die Klage sei auch deshalb nicht begründet, weil sie angeblich Verletzungsgegenstände umfasse, die mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gebracht worden seien. Im Übrigen sei die Beklagte zu 1) nicht passivlegitimiert, da sie kein operatives Geschäft betreibe. Sie stelle eine reine Holdinggesellschaft dar. Soweit die Klage sich nicht auf Magnete, sondern auf Mobilfunktelefone beziehe, sei die Klage bereits deshalb abzuweisen, weil Mobilfunktelefone nicht Gegenstand des Anspruches 11 des Klagepatents seien. Auch fehle es am Verschulden, so dass ein Schadensersatzanspruch schon deshalb nicht in Betracht komme. Einer der Hauptlieferanten der Beklagten zu 2) sei die Fa. P, die auf der Homepage der Klägerin als deren Lizenznehmerin angegeben werde. Sie – die Beklagten – hätten daher davon ausgehen dürfen, dass die von P und mittelbar über andere Anbieter bezogenen Lautsprecher der mobilen Endgeräte lizenziert gewesen seien. Jedenfalls aber seien etwaige Ansprüche verjährt oder verwirkt, da die Klägerin schon Anfang der 90er Jahre von der Firma P darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass es offenbar zahlreiche Hersteller gebe, die das Klagepatent verletzten.

Das Landgericht hat in der Sache wie folgt erkannt:

Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten)

Mobiltelefone, die Permanentmagnete als Bestandteil ihrer Lautsprecher und/oder Vibrationsmotoren enthalten haben,

in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 5. Juli 2003 angeboten, in Verkehr gebracht und/oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,

sofern der Permanentmagnet gesintert und anisotrop war, im Wesentlichen aus 8 bis 30 Atom-% R, 2 – 28 Atom- % B bestanden hat und der Rest Fe war, der Magnet wenigstens 50 Volumen-% einer Phase umfasst hat, die aus wenigstens einer Verbindung des Typs Fe-B-R bestanden hat, welche bei Raumtemperatur und darüber stabil ist und eine tetragonale Struktur aufgewiesen hat, wobei deren c_0 -Achse etwa 1,2 nm (12 Angström) und deren a_0 -Achse etwa 0,8 nm (8 Angström) war, wobei R für wenigstens ein Selten-erdeelement einschließlich Yttrium steht, und der Magnet weiterhin nicht-magnetische Phasen und eine mittlere Kristallkorngröße von 1 bis 80 μm aufgewiesen hat,

und zwar unter Angabe

der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie den Anschriften der Abnehmer,

der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, c. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

des erzielten Gewinns unter Angabe der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten,

wobei

– die Angaben zu a. und b unter Aufschlüsselung der Magnetgrößen und Magnetstärken sowie des Magnettyps (d. h.

Lautsprecher – oder Vibrationsmagnet) zu machen sind,

– die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Beklagte zu 1) sich auf solche Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 24. Juli 1997 begangen worden sind, und die Verpflichtung für die Beklagte zu 2) sich auf solche Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 4. Juni 1992 begangen worden sind,

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

Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. bezeichneten, bis zum 5. Juli 2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzhaftung der Beklagten zu 1) auf Handlungen in der Zeit seit dem 24. Juli 1997 beschränkt und die Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 2) sich auf Handlungen bezieht, die in der Zeit seit dem 4. Juni 1992 begangen worden sind.

III.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Zur Begründung der Verurteilung der Beklagten hat das Landgericht u. a. ausgeführt, hinsichtlich der in der Klage genannten Modelle und der in ihnen enthaltenen Lautsprecher- und/oder Vibrationsmotormagnete habe die Klägerin substantiiert und schlüssig vorgetragen, dass diese von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machten. Das

Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen der von der Klägerin substantiiert behaupteten Verwirklichung der Erfindungsmerkmale durch die (in der Klageschrift genannten) Magnete, die in den (in der Klageschrift genannten) Mobiltelefonen enthalten seien, sei unbeachtlich. Dass die somit als unstreitig zu behandelnde Benutzung des Klagepatents durch die Beklagten rechtmäßig erfolgt sei, lasse sich nicht feststellen. Soweit die Beklagten den Erschöpfungseinwand erheben, wäre es nach allgemeinen Darlegungs- und Beweisgrundsätzen ihre Sache gewesen darzutun, dass sämtliche in den streitbefangenen Mobiltelefonen enthaltenen patentverletzenden Magnete von der Klägerin oder von deren Lizenznehmern stammten. Soweit im Einzelfall Magnete Verwendung gefunden haben sollten, die mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gelangt seien, wären etwaige Rechte aus dem Klagepatent erschöpft, so dass die Klägerin in Ansehung solcher Magnete (und mit ihnen ausgestatteter Mobiltelefone) keine Ansprüche zustehen würden. Einer ausdrücklichen Klarstellung im Urteilstenor bedürfe dies jedoch nicht. Die Beklagten treffe an den widerrechtlichen Benutzungshandlungen auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Bei der Herstellung und dem Vertrieb von Mobiltelefonen sei die Miniaturisierung ein bedeutsames Anliegen. Die Erfindung habe hierzu einen (wesentlichen) Beitrag geleistet. Dies werde durch die von der Klägerin im Verhandlungstermin vom 15. Januar 2004 überreichten druckschriftlichen Nachweise belegt, ohne dass die Beklagten dem Stichhaltiges entgegengesetzt hätten. Erst dank der Erfindung des Klagepatents sei es möglich gewesen, die Mobiltelefonlautsprecher kleiner auszubilden als dies bei Verwendung eines Magneten nach dem Stand der Technik möglich gewesen wäre. Dies habe sich auch entscheidend auf die Miniaturisierung des Mobilfunktelefons selbst ausgewirkt. Wenn demnach die Verwendung patentgemäßer Hochleistungsmagnete mit dafür verantwortlich sei, dass einerseits qualitativ hochwertige, andererseits jedoch klein dimensionierte Lautsprecher hätten geschaffen werden können, die dazu beigetragen hätten, leistungsstarke Mobiltelefone zu

verkleinern, könne den Beklagten als weltweit tätigen Fachunternehmen im Bereich der Telekommunikation angesichts des Stellenwertes der angestrebten Verkleinerung von Handys nicht verborgen geblieben sein, dass hierfür auch die neuartigen, leistungsfähigen, miniaturisierten Lautsprecher verantwortlich gewesen seien. Dann aber hätte es unmittelbar nahe gelegen, dass diesbezüglich fremde Schutzrechte existieren könnten. Hätten sie deshalb Nachforschungen angestellt, wäre ihnen zur Kenntnis gelangt, dass die Miniaturisierung der Mobiltelefonlautsprecher als dem größten mechanischen Bauteil eines Handys maßgeblich auf der Verwendung hochleistungsfähiger Permanentmagnete beruhe und dass diese für die Klägerin geschützt seien. Die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen bestünden nicht nur in der von der Klägerin begehrten Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten, sondern die Beklagten seien gemäß §§ 242, 259 BGB auch zur Rechnungslegung verpflichtet. Schließlich sei neben der Beklagten zu 2) auch die Beklagte zu 1) passivlegitimiert. Die eigenen Äußerungen der Beklagten zu 1) gemäß Anlagen K 18 und K 19 widerlegten die Einlassung der Beklagten, dass die Beklagte zu 1) eine "reine" Holdinggesellschaft sei, die am operativen Geschäft und den Vertriebshandlungen der Beklagten zu 2) nicht beteiligt sei. Außerdem biete die Beklagte zu 1) auf ihrer Internetseite unter der Rubrik "Produkte und Service" einen Link an, der , wenn man Informationen zu Produkten und Service in Deutschland wünsche, auf die Internetseiten der Beklagten zu 2) führe. Zumindest durch die erwähnte Internetpräsentation stehe außer Zweifel, dass die Beklagte zu 1) den Vertrieb der Beklagten zu 2) in einer Weise unterstütze, die, wenn nicht als Mittäterschaft, so jedenfalls als Beihilfe zu werten sei. Soweit die Beklagten sich auf die Einrede der Verjährung und den Einwand der Verwirkung beriefen, gehe beides fehl.

Gegen dieses Urteil richten sich die Berufungen der Beklagten, die Berufungen eines Teiles der Streithelfer der Beklagten sowie die Unterstützungshandlungen des anderen Teiles der

Streithelfer der Beklagten, die ihrerseits nicht selbst Berufung eingelegt haben, jedoch den Beklagten in der Berufungsinstanz als Streithelfer beigetreten sind,

Die Beklagten und ihre Streithelfer machen u.a. geltend, das Landgericht habe

zu Unrecht eine Beteiligung der Beklagten zu 1) an den Handlungen der Beklagten zu 2) angenommen, und zwar unter offenlassen, ob die Beklagte zu 1) Mittäterin oder bloße Gehilfin der Beklagten zu 2) gewesen sei. Insoweit sei darauf zu verweisen, dass Beihilfe schon deshalb ausscheide, weil diese vorsätzliches Handeln in zweifacher Hinsicht voraussetze. Eine andere Person müsse eine vorsätzliche Handlung begehen und diese Person müsse zu einer Tat bestimmt oder ihr müsse dabei Beistand geleistet werden. Fahrlässige Beihilfe sei nicht möglich. Da das Landgericht ohnehin nur von fahrlässigem Verhalten der Beklagten zu 2) ausgegangen sei, wobei selbst dieser Verschuldensvorwurf aber zu weitgehend sei, komme Beihilfe nicht in Betracht. Die Beklagte zu 1) sei aber auch nicht Mittäterin mit der Beklagten zu 2). Der bloße Umstand, dass sie die Holdinggesellschaft der T-Gruppe sei, der auch die Beklagte zu 2) angehöre, reiche nicht aus. Die Feststellung des Landgerichts, dass der User auf der Internetseite der Beklagten zu 1) im Hinblick auf Service und Produkte in Deutschland einen Link zu der Beklagten zu 2) finde, reiche schon deshalb nicht aus, da der vom Landgericht insoweit in Bezug genommene Internetausdruck aus einer Zeit stamme, als das Klagepatent bereits durch Zeitablauf erloschen gewesen sei. Der Beklagten zu 1) sei es auch tatsächlich nicht möglich, die Auskünfte zu erteilen, zu denen sie verurteilt worden sei. Eine vom Landgericht angenommene quasigesamtschuldnerische Haftung für Auskunftsansprüche gebe es im Patentrecht nicht.

Das Landgericht habe auch die Bedeutung des Klagepatents für die Miniaturisierung von Mobiltelefonen verkannt und sei daher bei der Prüfung, ob den Beklagten ein Verschulden vorzuwerfen

sei, zu einem unzutreffenden Ergebnis gelangt. Bei den hier relevanten Magnetgrößen würden sich – und wiederum nur bei einem theoretischen Vergleich der Materialien mit Spitzenqualität bzw. Spitzeneigenschaft – die Größenunterschiede auf die Bauhöhe der verwendeten Ringmagneten in einem Bereich auswirken, der unter 1 mm liege und für Mobiltelefone nicht relevant sei. Heutige Telefone in Barrenform hätten eine Bauhöhe zwischen 16 und 22 Millimetern, und zwar abhängig von den in den Telefonen vorhandenen elektronischen Bauteilen wie z. B. einer Digitalkamera. Eine überragend technologische und wirtschaftliche Bedeutung habe die klagepatentgemäße Technik für Mobilfunktelefone nicht, insbesondere nicht für deren Miniaturisierung. Dies zeigten auch Anlage CBH 11 sowie die als Anlage CBH 12 vorgelegten Handys aus dem Jahre 2000, die mit nicht patentgemäßen Magneten erheblich kleiner seien als mit patentgemäßen Magneten ausgerüstete Handys aus der ersten Hälfte der neunziger Jahre, und das als Anlage CBH 15 vorgelegte Gutachten, welches zwei M-Mobiltelefone zum Gegenstand habe, die Mitte der 90er Jahre von M hergestellt und von der Beklagten zu 2) vertrieben worden seien. Diese enthielten nicht patentgemäße Magnete, gleichwohl blieben sie in ihrer Größe nicht hinter den von der Klägerin untersuchten Magneten zurück. Auch im Hinblick auf die Kosten eines Mobilfunktelefons hätten die Magneten, deren Preis im Bereich der Größenordnung von 1 Cent anzusiedeln sei, keinen relevanten Einfluss. Die Spekulationen des Landgerichts, dass den Beklagten als weltweit tätigen Fachunternehmen im Bereich der Telekommunikation angesichts des Stellenwerts der angestrebten Verkleinerung von Mobilfunk-Telefonen nicht verborgen geblieben sein könne, dass hierfür auch die neuartigen leistungsfähigen miniaturisierten Lautsprecher verantwortlich seien, treffe also nicht zu. Selbst wenn sie, die Beklagten, jedoch auf das Klagepatent aufmerksam geworden wären, hätten die unübersichtliche Lizenzsituation, die fehlende Kennzeichnung der Magnete und der unüberbrückbare Abstand zu den Magnetherstellern am Anfang der Lieferkette

dazu geführt, dass sie sich niemals einen verlässlichen Überblick über die Patentsituation hätten verschaffen können. Selbst unter dem Druck dieses Rechtsstreits sei dies bisher nicht möglich gewesen. Unzumutbar wäre es gewesen, darauf laufe jedoch das landgerichtliche Urteil im Ergebnis hinaus, der Beklagten zu 2) für jedes einzelne Handy, welches von ihr in den Verkehr gebracht worden sei, die Pflicht aufzuerlegen, die umfassende Benutzungs- und Lizenzsituation hinsichtlich der in dem Handy enthaltenen Magneten für die Lautsprecher und Vibrationsmotoren prophylaktisch aufzuarbeiten. Eine eigenständige Prüfung der Patentsituation sei der Beklagten zu 2) als reine Händlerin der Handys jedoch überhaupt nicht möglich gewesen. Die vom Landgericht unzutreffend unterstellte Bedeutung der patentgemäßen Magnete für die Miniaturisierung von Mobilfunktelefonen sei in keiner Weise in der Literatur oder in den Lieferantenbeziehungen thematisiert worden, so dass auch von daher die Beklagte zu 2) keine Veranlassung gehabt habe, sich mit der Patentrechtssituation bezüglich der Magneten zu befassen.

Der Vortrag der Klägerin zur Benutzung des Klagepatents bleibe bestritten. Dabei sei darauf zu verweisen, dass der Vortrag der Klägerin zur Verwirklichung des Merkmals, dass die Phase bestehend aus der Verbindung Fe-B-R wenigstens 50 % Volumenprozent ausmache, bisher nicht einmal substantiiert sei. Die Klägerin habe nicht im Einzelnen dargetan, welcher Volumenprozentsatz der vorgenannten Verbindung jeweils bei den einzelnen Magneten, die gemäß den Anlagen K 13 bis K 16 untersucht worden seien, verwirklicht sei. Es würden von der Klägerin aus verschiedenen Umständen Schlussfolgerungen auf das Vorhandensein von wenigstens 50 Volumen-% einer Phase, die aus wenigstens einer Verbindung des Typs Fe-B-R besteht, gezogen, die so nicht gezogen werden könnten. Die von der Klägerin selbst vorgelegten Schnittbilder sprächen dafür, dass die Hauptphase jeweils lediglich deutlich weniger als 50 Volumen-% ausmache.

Zumindest aber sei eine Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf die von der Beklagten zu 2) und /oder die von S E erhobenen Nichtigkeitsklagen veranlasst, da diese mit einiger Sicherheit zur Vernichtung des Klagepatents führen würden.

Die Beklagten und ihre Streithelfer beantragen, auf die eingelegten Berufungen hin das Urteil der 4 b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Februar 2004 abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die betreffend das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsklagen auszusetzen.

Die Klägerin beantragt, die Berufungen gegen das Urteil der 4 b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Februar 2004 und die Aussetzungsanträge der Beklagten und ihrer Streithelfer zurückzuweisen, hilfsweise, das Urteil mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass Ziffer I. des Tenors wie folgt lautet:

Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie bis 5. Juli 2003 Permanentmagnete in Mobiltelefonen als Bestandteil von Lautsprechern und/oder Vibrationsmotoren in Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht und/oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, wenn die Permanentmagnete gesintert und anisotrop waren, im Wesentlichen aus 8 bis 30 Atom-% R, 2 – 28 Atom- % B bestanden hat und der Rest Fe war, der Magnet wenigstens 50 Volumen-% einer Phase umfasst hat, die aus wenigstens einer Verbindung des Typs Fe-B-R bestanden hat, welche bei Raumtemperatur und darüber stabil war und eine tetragonale Struktur aufgewiesen hat, wobei deren c0-Achse etwa 1,2 nm (12 Angström) und deren a0-Achse etwa 0,8 nm (8 Angström) war, wobei R für wenigstens ein Seltenerdeelement einschließlich Yttrium steht, und der Magnet weiterhin nicht-magnetische Phasen und eine mittlere Kristallkorngröße von 1 bis 80µm aufgewiesen hat, und zwar

unter Angabe

der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie den Anschriften der Abnehmer,

der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

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

des erzielten Gewinns unter Angabe der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten, wobei die Angaben zu a. und b unter Aufschlüsselung der Magnetgrößen und Magnetstärken sowie des Magnettyps (d. h. Lautsprecher – oder Vibrationsmagnet) zu machen sind,

die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Beklagte zu 1) sich auf solche Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 24. Juli 1997 begangen worden sind, und die Verpflichtung für die Beklagte zu 2) sich auf solche Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 4. Juni 1992 begangen worden sind,

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

und Antrag II. unverändert bleibt.

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend und rügt den neuen Sachvortrag der Beklagten und

insbesondere ihrer Streithelfer als verspätet. Sie macht geltend, die Beklagten hätten ihren erstinstanzlichen Vortrag zur Benutzung der Lehre des Klagepatents nicht in relevanter Weise bestritten. Soweit die Beklagten und ihre Streithelferinnen darauf verwiesen, dass "Kobalt" aus dem Kreis derjenigen Elemente ausgeschlossen sei, der aufgrund des Ausdrucks "im wesentlichen" als weiterer Bestandteil zu den in Anspruch 11 genannten Bestandteilen des Magneten hinzutreten könne, sei dies unzutreffend. Eine unwesentliche Zugabe von Kobalt, insbesondere im einstelligen Prozentbereich, werde durch den Patentanspruch 11 nicht ausgeschlossen. Die in den Berichten gemäß Anlagen K 13 – K 16 getroffene Feststellung, dass die Verbindung $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ als Hauptphase vorliege, "bedeute selbstverständlich", dass diese Phase mehr als 50 Volumen% des Magneten ausmache.

Die Beklagten hätten auch schuldhaft gehandelt, da sie sich vor Aufnahme des verletzenden Vertriebs über etwaige relevante Schutzrechte hätten informieren müssen. Es liege hier kein mit dem Sachverhalt, der der Entscheidung "Strickwarenhandel" des Landgerichts Düsseldorf zugrunde liege, vergleichbarer Sachverhalt vor. Wer wesentlich ein komplexes Technologieprodukt wie ein Mobiltelefon in den Vertrieb seines Unternehmens aufnehme, der müsse von vornherein damit rechnen, dass jeder Aspekt dieses Produktes unter eines oder mehrere relevante Schutzrechte fallen könne. Wer das damit verbundene Risiko meiden möchte, müsse seinen Vertrieb auf weniger anspruchsvolle technische Produkte beschränken. Zutreffend sei das Landgericht davon ausgegangen, dass die erfindungsgemäßen Magnete eine wesentliche Voraussetzung für die Miniaturisierung von Mobiltelefonen bei guter Klangqualität gewesen seien. Die gegen diese Feststellung des Landgerichts gerichteten Angriffe der Beklagtenseite seien nicht begründet.

Zu Unrecht bestreite die Beklagtenseite die Passivlegitimation der Beklagten zu 1). Ausweislich der Anlage K 18 bündele die Beklagte zu 1) die Mobilfunkaktivitäten der Beklagten zu 2)

und habe somit einen wesentlichen Einfluss auf deren Aktivitäten. Die Ausübung dieses Einflusses auf die Aktivitäten der Beklagten zu 2) geschehe bewusst und gewollt. Auf die konkrete Kenntnis des Klagepatents und seiner Verletzung komme es in diesem Zusammenhang nicht an. Aber auch der Internetauftritt gemäß Anlage K 19 verdeutliche, dass die Beklagte zu 1) im Zusammenwirken mit der Beklagten zu 2) handle. Der Einwand der Beklagtenseite, der Internetausdruck gemäß Anlage K 19 stamme aus einer Zeit nach Ablauf des Klagepatents, sei nicht relevant. Vielmehr wäre es angesichts dieser Anlage in Verbindung mit der Anlage K 18 Sache der Beklagten gewesen, auszuführen, dass und warum die Beklagte zu 1) sich während der Laufzeit des Klagepatents anders verhalten hätte, als dies durch die Anlage K 19 dokumentiert wird.

Wenn und soweit ein Schadensersatzanspruch mangels Verschulden der Beklagten nicht gegeben sein sollte, hätten die Beklagten jedenfalls das durch die Verletzungshandlungen Erlangte nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des umfangreichen Vorbringens der Parteien und ihrer Streithelfer wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschriften des Landgerichts und des Senats verwiesen.

Die zulässigen Berufungen der Beklagten und der Nebenintervenienten S E, N und P sind, soweit der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist und daher durch Teilurteil gemäß § 301 Abs. 1 ZPO entschieden werden konnte, sachlich gerechtfertigt. Zur Endentscheidung reif ist der Rechtsstreit im Hinblick auf die von der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) geltend gemachten Ansprüche und hinsichtlich des gegen die Beklagte zu 2) geltend gemachten Begehrens, deren Schadensersatzpflicht entsprechend dem landgerichtlichen Urteilsausspruch zu Ziffer II. festzustellen, während es hinsichtlich der gegen die Beklagte zu 2) im Übrigen geltend gemachten Ansprüche, wie sich aus dem zeitgleich mit diesem

Teilurteil verkündeten Hinweis- und Beweisbeschluss des Senats ergibt, noch weiterer Sachaufklärung bedarf. Die von der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) in der Berufungsinstanz weiterverfolgten Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche (hilfsweise Bereicherungsansprüche) wegen Verletzung des Klagepatents sind nicht gerechtfertigt. Auch die ursprünglich eingeklagten, nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents jedoch in der Hauptsache für erledigt erklärten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte zu 1) entbehrten einer rechtlichen Grundlage. Der gegen die Beklagte zu 2) im Rahmen eines Feststellungsbegehrens geltend gemachte Schadensersatzanspruch gemäß dem landgerichtlichen Urteilsausspruch zu Ziffer II. ist nicht gerechtfertigt.

1.

a)

Das Landgericht hat die Haftung der Beklagten zu 1) in dem angefochtenen Urteil bejaht, ohne anzugeben, auf welche rechtliche Grundlage dabei abzustellen ist. Am Ende der Ziffer VI. der Entscheidungsgründe seines Urteils spricht das Landgericht von "Beihilfe" und von "Mittäterschaft" an patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 2), wobei es letztlich offen lässt, ob es die Haftung der Beklagten zu 1) aufgrund einer "Beihilfe" oder einer "Mittäterschaft" an patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 2) für gegeben erachtet. Unter beiden Gesichtspunkten lässt sich jedoch eine Haftung der Beklagten zu 1) nicht feststellen.

Beihilfe setzt eine vorsätzliche Mitwirkung an einer vorsätzlichen rechtswidrigen Patentverletzung voraus (vgl. Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Auf. , § 10 Rdn. 28 m. w. N.). Mittäterschaft setzt ebenfalls ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei Benutzungshandlungen im Sinne von §§ 9, 10 PatG voraus (Benkard/ Bruchhausen a.a. O. Rdn. 27). Für eine solche Annahme geben die vom Landgericht zur Begründung dieser Tatbestände herangezogenen Anlagen K 17 bis K 19 jedoch nichts her. Es mag zwar anzunehmen sein, dass die Beklagte zu 1) die

grundsätzlichen Geschäftsaktivitäten der Beklagten zu 2) – u. a. Einkauf und Verkauf von Mobiltelefonen – billigt und auch ganz allgemein werblich durch Aufzeigen von Bezugsmöglichkeiten unterstützt. Das bloße Aufzeigen von Bezugsmöglichkeiten stellt jedoch kein Anbieten im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG dar. Das Anbieten besteht darin, dass jemand einem anderen in Aussicht stellt, diesem die tatsächliche Verfügungsgewalt über eine erfindungsgemäße Sache zu verschaffen, woraufhin der andere in die Lage versetzt wird, Gebote auf Überlassung abgeben zu können (vgl. z. B. BGH, GRUR 1970, 358, 360 – Heißläuferdetektor). Aus der Sicht von Interessenten, die auf die Werbung der Beklagten zu 1) stoßen, besteht kein Zweifel, dass Gebote auf Überlassung von Handys nicht an die Beklagte zu 1) gerichtet werden können, sondern dass nur die Beklagte zu 2) als mögliche Bezugsquelle und Adressatin von Geboten in Betracht kommen kann.

Auch wenn man einmal unterstellen würde, dass die Beklagte zu 2) bei einer etwaigen Verletzung des Klagepatents fahrlässig gehandelt hat – was, wie noch unter Ziffer 2. darzulegen sein wird – nicht der Fall ist, lässt sich aus den vom Landgericht angeführten Gründen und auch aus dem Umstand, dass seit dem 4. Dezember 2000 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 2) besteht, keine Haftung der Beklagten zu 1) aus unerlaubten Handlungen der Beklagten zu 2) in Verbindung mit dem Angebot und Vertrieb der im Tatbestand oben genannten 12 Mobilfunktelefone herleiten.

Für das Patentrecht gelten keine dem §§ 14 Abs. 7 MarkG, 13 Abs. 4 UWG a. F., 8 UWG n. F. (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 7. 4. 2005 – I ZR 221/02 – Meißner Dekor) vergleichbare Regelungen. Im Verhältnis der Holding-Gesellschaft als einem beherrschenden Unternehmen zu der Tochtergesellschaft, deren Anteile sie hält, gilt allenfalls § 831 BGB. Es kann jedoch schon nicht festgestellt werden, dass der Tatbestand des § 831 Abs. 1 S. 1 BGB erfüllt ist, der eine Weisungsgebundenheit des

“Verrichtungsgehilfen”, d. h. der Tochtergesellschaft, hier der Beklagten zu 2), bei Ausführung der Verrichtung, nämlich beim Einkauf und Verkauf einzelner Mobilfunktelefone voraussetzt.

Insoweit fehlt es an einem entsprechenden Vortrag der Klägerin. Der zwischen den Beklagten zu 1) und 2) geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist nicht vorgelegt worden. Erfahrungsgemäß nimmt und kann die Holdinggesellschaft jedoch keinen Einfluss auf Einkaufsentscheidungen der Tochtergesellschaft nehmen; vielmehr sind diese Entscheidungen regelmäßig der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft vorbehalten. – Im Übrigen gibt es keinen Anhalt dafür, dass die Beklagte zu 1) bei der Auswahl der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft nicht die erforderliche Sorgfalt beachtet hat.

Für die Zeit nach Klagezustellung gilt nichts anderes: Die Klägerin hat nicht dargelegt, die Beklagte zu 1) habe u. a. aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages überhaupt die Möglichkeit gehabt, die Beklagte nunmehr zu einem bestimmten Einkaufs- und Verkaufsverhalten bezüglich bestimmter Mobilfunktelefone anzuhalten (§ 831 Abs. S. 1 BGB).

2.

a)

Ein weiterer selbständiger Grund für die Abweisung der gegen die Beklagte zu 1) gerichteten Klage ergibt sich aufgrund folgender Überlegungen: Eine Haftung der Beklagten käme nur in Betracht, wenn die Beklagte zu 2) schuldhaft gehandelt hätte (vgl. insoweit auch die Regelung in dem oben genannten § 17 Abs. 7 MarkG). Davon kann jedoch keine Rede sein, selbst wenn man einmal unterstellt, dass die in den oben genannten 12 Mobilfunktelefon-Typen enthaltenen und von der Klägerin näher bezeichneten 16 Magnete von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machen.

Fahrlässig handelt nach § 276 Abs. 1 BGB , wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht lässt. Als Sorgfaltspflichtverletzung will es die Klägerin ansehen, dass die Beklagte zu 2) die Schutzrechtslage auf dem Gebiet von Permanentmagneten nicht verfolgt hat. Dazu war sie jedoch im Hinblick auf die mit der Klage angegriffenen und von ihr lediglich vertriebenen Mobiltelefone nicht verpflichtet.

Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um ein Dienstleistungsunternehmen der Telekommunikationsbranche, welches neben dem Angebot zahlreicher Dienstleistungen in Bezug auf die zur Verfügungsstellung eines Mobilfunknetzes auch ein umfangreiches Angebot an Waren hat, welches sie nur als reine Händlerin anbietet. Die angegriffenen Mobilfunktelefone gehören zu den Waren, die die Beklagte nicht herstellt, sondern als reine Händlerin anbietet, und stammen von namhaften Herstellern, die weltweit operieren und deren Name und Ruf auf dem Handy-Markt heute jedermann geläufig ist wie z. B. der Name des Marktführers N oder auch die Namen von SM, M, E, P und SG, wobei die Beklagte zu 2) die Telefone zum Teil über die deutschen Tochtergesellschaften dieser namhaften Hersteller erworben hat. In einem solchen Fall wie dem vorliegenden durfte sich die Beklagte zu 2) darauf verlassen, dass der jeweilige Hersteller die sein Fachgebiet betreffenden technischen Schutzrechte beachtete und ihm keine patentverletzende Ware liefern werde.

Zutreffend verweist das Landgericht Düsseldorf in seiner in GRUR 1989, 583 ff veröffentlichten Entscheidung "Strickwarenhandel" darauf, dass es bei der Beantwortung der Frage, inwieweit von den beteiligten Wirtschaftskreisen die Schutzrechtslage nachzuhalten sei, es letztlich um die Zuweisung von Verantwortungsbereichen zwischen Schutzrechtsinhaber, Hersteller oder Importeur und den auf den verschiedenen Vertriebsstufen tätigen Unternehmen gehe. Deren Interessen müssten berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden. Einerseits könne nicht – zu Lasten des

Schutzrechtsinhabers – völlige Nachlässigkeit gegenüber den bestehenden Schutzrechten geduldet werden, andererseits dürften auch nicht – zugunsten des Schutzrechtsinhabers – Anforderungen gestellt werden, die nicht mehr praktikabel seien und unter wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen nicht erfüllt werden könnten.

Zutreffend wird in der Entscheidung “Strickwarenhandel” des Landgerichts Düsseldorf unter Zitierung einer früheren Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf ausgeführt, dass es nach der Verkehrsauffassung keineswegs zu den Pflichten eines Wiederverkäufers gehöre, eine technische Konstruktion in allen Einzelheiten darauf hin zu untersuchen, ob diese unter Patentschutz stünde und ob der Patentinhaber entweder selbst der Fabrikant gewesen sei oder durch einen Lizenzvertrag seine Zustimmung zur Herstellung des fraglichen Stückes gegeben habe. Wollte man dem Wiederverkäufer vor jedem Geschäftsabschluss eine Überprüfung der Patentlage zumuten, so würde man ihn praktisch zur Einrichtung eines eigenen Patentbüros oder zur Inanspruchnahme eines Patentanwalts zwingen, was zu einer untragbaren Verteuerung und Verzögerung des Handels führen müsste. Dem Wiederverkäufer sei auch deshalb nicht in jedem Fall die Nachforschung nach entgegenstehenden Patenten zuzumuten, weil der Maßstab, der an die Prüfungspflicht des Fabrikanten gelegt werde, ein besonders scharfer sei. Der Wiederverkäufer müsse sich daher in der Regel darauf verlassen dürfen, dass der Fabrikant seiner Prüfungspflicht genügt habe und keine Konstruktion herausbringe, welche von einem fremden Patent Gebrauch macht. Normalerweise sei daher dem Wiederverkäufer das Recht einzuräumen, es bei der Vorprüfung des Fabrikanten bewenden zu lassen und den Gegenstand ohne zusätzliche eigene Überprüfung der Patentlage weiter zu veräußern, falls nicht besondere Umstände vorlägen, die jeden vorsichtigen Geschäftsmann zu einem Abgehen von diesem Vertrauensprinzip veranlassen müsste.

Dass diesen rechtlichen Erwägungen zu folgen ist, macht in

besonders krasser Weise der hier vorliegende Fall deutlich, in dem es um den Verkauf von Mobilfunktelefonen geht. Mobilfunktelefone sind, wie auch die Klägerin einräumt, High-Tech-Produkte, die sich aus zahlreichen Bauteilen zusammensetzen, die zum Teil nur schwer in ihre Einzelteile zu zerlegen sind und auch nur schwer , wenn überhaupt, zu analysieren sind, insbesondere gilt dies im Hinblick auf die detaillierte Materialzusammensetzung der einzelnen Bauteile und im Hinblick auf die detaillierte Elektronik- und Chip-Technik. In einem solchen Produkt sind technische Lehren ganz unterschiedlicher Technikgebiete verwirklicht. Es sei hier beispielhaft nur auf die Zusammensetzung des Gehäuse- und des Magnetmaterials , auf die Gestaltung und Konstruktion des Displays, die Art der Speicherung von Daten, die Ausbildung des Akkus usw. verwiesen. Der Magnet für den Lautsprecher und gegebenenfalls für den Vibrationsmotor ist nur ein Bauteil von vielen Bauteilen eines solchen Mobilfunktelefons. Mit der Anlage BB-KMG 4 ist deutlich gemacht, dass für die unterschiedlichen Bauteile eines Mobilfunktelefons zahlreiche Schutzrechte bestehen können, hinsichtlich der der Händler überprüfen müsste, ob sie verwirklicht sind oder nicht. Er müsste dann in der Tat allein dafür ein Patentbüro einrichten, welches langwierige Untersuchungen hinsichtlich jedes einzelnen Produktes und der in ihm verwirklichten Bauteile vornehmen müsste, was zu einer untragbaren Verteuerung und Verzögerung des Handels mit solchen Artikeln führen würde. Es kommt hinzu, dass der Händler sich dann nicht damit begnügen könnte, zu prüfen, ob ein Schutzrecht besteht und ob von diesem Gebrauch gemacht wird, vielmehr müsste er , da hinsichtlich zahlreicher Bauteile eines Handys lizenzierte Schutzrechte bestehen können, dann auch überprüfen, ob die einzelnen Bauteile mit Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers in den Verkehr gelangt sind oder nicht, was letztlich mit einer umfassenden Dokumentation für jedes kleine Bauteil des Handys einherginge.

Der Auffassung der Klägerin, ein bloßes Handelsunternehmen

müsse, wenn es bei einem High-Tech-Produkt, bei dem jeder Aspekt dieses Produktes unter eines oder auch mehrere relevante Schutzrechte fallen könnte, nicht diesen Aufwand treiben wolle, davon Abstand nehmen, das Produkt in sein Sortiment aufzunehmen (vgl. Bl. 877 GA), kann nicht gefolgt werden. Dieses würde letztlich den Handel mit diesen Produkten unnötig und gesamtwirtschaftlich betrachtet unsinnig verteuern und verzögern. Der Auffassung der Klägerin zu folgen, würde letztlich dazu führen, dass jedes Handelsunternehmen, um zu erkennen, ob ein Bauteil eines Artikels seines Sortiments als Gegenstand eines aktuellen technischen Schutzrechtes in Betracht kommt, und um die Schutzrechtslage zu prüfen, Sachverständige hinzuziehen (Techniker, Ingenieure, Patentanwälte, Rechtsanwälte und z. B. Institute wie Fresenius) muss, was insbesondere auch für den vorliegenden Fall gilt, deren Mitwirkung es an sich nach der Art seiner Tätigkeit nicht bedarf. All das wäre mit einem ganz erheblichen Aufwand verbunden, der auch dementsprechend erhebliche Kosten verursachen würde. Bei Mobilfunktelefonen, die von einer Vielzahl von Händlern vertrieben werden, müsste jeder einzelne Händler für seinen Vertriebsbereich sicherstellen, dass keine technischen Schutzrechte verletzt werden. Mit einer bloßen Erklärung des Herstellers dürfte er sich dabei, wenn die Überprüfung einen Sinn haben sollte, nicht zufrieden geben, da kein Hersteller einräumen wird, patentverletzend zu arbeiten. Das würde eine gesamtwirtschaftlich betrachtet unsinnige Vervielfältigung von Prüfungspflichten bedeuten, die einfacher und sachnäher auf der Herstellerstufe erfüllt werden können. Der Händler von Handys namhafter Weltfirmen – und nur um solche Handys geht es hier – darf sich deshalb in der Regel darauf verlassen, dass die Hersteller die Schutzrechtslage überprüft haben und beachten. Der Hersteller kennt sein Fachgebiet und die technische Entwicklung. Ihn sprechen die in Patentveröffentlichungen gegebenen neuen technischen Lehren an. Vom Hersteller kann daher erwartet werden, dass er die Erteilung von Schutzrechten auf seinem Fachgebiet verfolgt und

dass er sich, wenn er sich technischer Neuerungen bedient, vergewissert, dadurch keine fremden Schutzrechte zu verletzen. Ohne besondere Veranlassung braucht der Händler solcher Handys nicht anzunehmen, dass der Hersteller diese Pflicht nicht beachtet haben könnte.

Was hier für Händler ganz allgemein ausgeführt ist, hat auch für die Beklagte zu 2) zu gelten, die in Bezug auf die Mobiltelefone ebenfalls nur Händlerin ist, wenn auch eine "qualifizierte" Händlerin, nämlich eine Händlerin, die im Hinblick auf das von ihr zur Verfügung zu stellende bzw. zur Verfügung gestellte Mobilfunknetz ein Technologieunternehmen darstellt, welches auch mit der Technik befasst und vertraut sein wird, die sich in einem Mobilfunktelefon gerade im Hinblick auf die Möglichkeit der Nutzung des von ihr zur Verfügung gestellten bzw. des von ihr zur Verfügung zu stellenden Netzes verwirklicht. Die Beklagte zu 2) ist jedoch keine Herstellerin von Mobilfunktelefonen und es ist ihr als bloße Händlerin von Mobilfunktelefonen auch angesichts des bei ihr vorauszusetzenden Technologiewissens bezüglich eines Mobilfunknetzes und der Schnittstellen eines Mobilfunktelefons zu diesem Netz bei der Vielzahl der von ihr vertriebenen Mobilfunktelefone mit einer vielfachen Anzahl unterschiedlicher Baugruppen und Einzelteile im Sinne der oben zitierten Ausführungen des Landgerichts Düsseldorf aus der Entscheidung "Strickwarenhandel" nicht zumutbar, beim Erwerb und dem Weiterverkauf von Mobilfunktelefonen namhafter Weltfirmen, diese unterschiedlichen Produkte mit unterschiedlichen Baugruppen im Einzelnen zu "sezieren", um festzustellen, ob möglicherweise selbst Komponenten von Zulieferteilen der ihr zum Vertrieb gelieferten Mobilfunktelefone trotz entgegenstehender Zusage der Lieferanten (Hersteller) Schutzrechte Dritter verletzen. Regelmäßig treten die durch Schutzrechte abgedeckten Details nach außen nicht sichtbar in Erscheinung, sondern betreffen technische Funktionen, die nur durch ein Zerlegen des Handys und durch aufwendige Analysen eruierbar sind, wie die in den

Übersichten in Anlage BB-KMG 4 genannten Schutzrechte deutlich machen. Wie die Streithelferin N unwiderlegt vorgetragen hat, beziehen sich ca. 400 Schutzrechte pro Mobiltelefon unmittelbar auf das Gebiet der Telekommunikation und stehen zahllose (zumindest hundert) weitere Patente im Zusammenhang mit LCD-Displays.

Für die Beklagte zu 2) bestand hier in concreto auch keine Veranlassung anzunehmen, dass die Hersteller ihrer Verpflichtung zur Überprüfung und Beachtung der Schutzrechtslage nicht hinreichend nachgekommen waren. Insbesondere bot auch der Umstand, dass es auf dem Mobiltelefonmarkt im Laufe der Jahre zu einer Miniaturisierung der Mobiltelefone gekommen war, keine Veranlassung anzunehmen, die Hersteller hätten etwaige die Miniaturisierung ermöglichende Schutzrechte nicht beachtet.

Die Argumentation des Landgerichts, mit der es begründet, dass die Beklagte als bloße Händlerin derartiger Mobilfunktelefone gleichwohl Veranlassung gehabt habe, die Schutzrechtslage bezüglich der in Rede stehenden Mobilfunktelefone zu überprüfen, geht dahin, dass es der Beklagten zu 2) als weltweit tätigem Fachunternehmen im Bereich der Telekommunikation angesichts des Stellenwerts der angestrebten Verkleinerung von Handys nicht verborgen geblieben sein könne, dass hierfür auch die neuartigen, leistungsfähigen, miniaturisierten Lautsprecher verantwortlich gewesen seien und dass es deshalb für sie nahe gelegen habe, dass diesbezüglich fremde Schutzrechte existieren könnten. Wenn sie dann Nachforschungen angestellt hätte, wäre ihr zur Kenntnis gelangt, dass die Miniaturisierung der Lautsprecher als dem größten mechanischen Bauteil eines Handys maßgeblich auf der Verwendung hochleistungsfähiger Permanentmagnete beruhe und dass diese für die Klägerin patentiert seien.

Diese Argumentationskette ist nicht überzeugend. Es bestand für die Beklagte zu 2) angesichts des Bezugs der Mobilfunktelefone von namhaften Herstellern auch bei einer

neuen technischen Entwicklungslinie dieser Telefone keine Veranlassung, selbst Nachforschungen anzustellen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Beklagte zu 2) – wie überdies jeder kundige Beobachter des Marktes für Mobilfunktelefone – wusste, dass Mobilfunktelefone technisch hochwertige Geräte sind, bei denen ständig Neu- und Weiterentwicklungen stattfinden und dass diese Innovationen bzw. Details dieser Innovationen durch Patente und dergl. geschützt sein mögen. Die Beklagte zu 2) wird damit auch gerechnet haben bzw. hätte damit rechnen müssen, dass jeder Handytyp, der als Weiterentwicklung in ihr Vertriebsprogramm aufgenommen wird, neue patent – oder gebrauchsmustergeschützte Details aufweist. Natürlich darf sich auch ein Handelsunternehmen in Anbetracht dieser Sachlage nicht “blind” stellen. Das bedeutet aber nicht, dass es zu jedem Detail – gegebenenfalls unter Hinzuziehung externer Techniker, Patent- und Rechtsanwälte – aufwendige Nachforschungen betreiben muss. Vielmehr darf sich ein Handelsunternehmen und auch die Beklagte zu 2) als im Sinne der obigen Ausführungen “qualifiziertes” Handelsunternehmen bei einer solchen Sachlage grundsätzlich darauf verlassen, wenn es Mobilfunktelefone von namhaften Herstellern bezieht, dass diese die ihnen obliegende Prüfungspflicht erfüllt haben.

Das zuvor Ausgeführte gilt auch im Hinblick auf relativ auffällige Neuerungen, so dass die sog. Miniaturisierungsproblematik irrelevant ist. Aufgrund des ausführlichen Vortrages der Streithelfer, wobei vor allem auf die Ausführungen von P auf Bl. 481 – 489 GA und Bl. 1005 – 1012 GA und von N auf Bl. 585 – 594 GA und 960 – 963 GA zu verweisen ist, ist im Übrigen aber auch davon auszugehen, dass das Landgericht, soweit es davon spricht, dass die Miniaturisierung der Lautsprecher als dem größten mechanischen Bauteil eines Handys maßgeblich auf der Verwendung hochleistungsfähiger (nach dem Klagepatent geschützter) Permanentmagnete beruhe, einer Fehlvorstellung unterlegen ist.

Nichts ist dafür dargetan, dass die Beklagte zu 2) auf Grund etwa früheren Verhaltens ihrer Lieferanten (Hersteller) Anlass gehabt hätte , Patentverletzungen zu vermuten, zumal sie durch Freistellungserklärungen ihrer Lieferanten darin bestätigt wurde, dass dies auch bei diesen Lieferungen nicht der Fall war. Es bestand für sie im Gegenteil überhaupt keine Veranlassung, diesen Freistellungserklärungen der Unternehmen nicht zu trauen, zumal es sich um die auf dem Handy-Markt führenden namhaften Unternehmen mit Weltgeltung handelte . Es gab für sie keinen Anhaltspunkt dafür, die namhaften Hersteller der Mobilfunktelefone hätten nicht vom Berechtigten eingekauft und die Schutzrechtslage unzureichend geprüft.

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Klägerin sich bis kurz vor Ablauf des Patentschutzes nicht um ihre eigene Rechtsposition gekümmert hat. Es ist weder dargetan, dass sie bis zur Klageerhebung an die Beklagten herangetreten ist, noch dass sie überhaupt Anstalten getroffen hat, gegen unberechtigte Hersteller und Zulieferer vorzugehen.

Ferner gibt es keinerlei Bewerbung der angeblichen Vorzüge der geschützten Magnete gegenüber den Verkehrskreisen, denen die Beklagte zu 2) angehört, und des Einflusses auf die Technik und Gestaltung von Lautsprechern /Vibratoren in Mobilfunktelefonen. Die Internetmitteilungen der Klägerin richten sich ausschließlich an Bezieher von Magneten.

Bis zur Erhebung der gegen die Beklagten gerichtete Klage im März 2003 gab es offensichtlich auch keine Verletzungsklagen gegen andere Unternehmen.

Dass alles zwingt zu dem Schluss, dass der Beklagten zu 2) – Rechtswidrigkeit ihrer mit der Klage beanstandeten Handlungen einmal unterstellt – jedenfalls bis zur Zustellung der Klage am 26. März 2003 kein Verschulden zur Last fällt.

Aber auch für die Zeit danach bis zum Ablauf des Klagepatents am 5. Juli 2003 ist der Beklagten zu 2) kein

Verschuldensvorwurf zu machen. Vom Zeitpunkt der Zustellung der Klage hatte die Beklagte zu 2) zwar Kenntnis von dem Klagepatent, doch kann ihr erst ab einem Zeitpunkt nach einem angemessenen Überprüfungszeitraum der Vorwurf schuldhaften Verhaltens gemacht werden. Dieser angemessener Überprüfungszeitraum endete hier nicht – wie im Regelfall einer Patentverletzung – nach 1 Monat, also am 26. April 2003, sondern nicht vor Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents am 5. Juli 2003.

Wie nämlich bereits ausgeführt, kann sich ein Händler wie die Beklagte zu 2) an sich darauf verlassen, dass die Bezugsquellen (namhafte Weltfirmen) die Rechtslage geprüft haben und etwaige Schutzrechte nicht verletzen, etwa weil vom Berechtigten Teile bezogen worden sind. Die vorsichtige Ausdrucksweise der Klägerin auf Seite 6 ihres Schriftsatzes vom 8. Dezember 2003 ("höchstwahrscheinlich") lässt erkennen, dass diese selbst damit rechnete, der Beklagten zu 2) könne der Nachweis gelingen, vom Berechtigten bezogen zu haben. Daher brauchte die Beklagte zu 2) nicht sofort an rechtswidrige Benutzungshandlungen zu denken, sondern ihr war ein geräumiger Prüfungszeitraum hinsichtlich der Überprüfung des Bezuges vom Berechtigten zu gewähren.

Auch die mit der Klageschrift überreichten Anlagen K 13 bis K 16 mussten überprüft werden, was den Beklagten selbst gar nicht möglich war. – Die Klägerin hat sich nach der Erstellung der vorgenannten Anlagen bis zur Erhebung der Klage 1 bis 2 Jahre Zeit gelassen. Die Analysen zeigten zudem nicht unmittelbar die Verwirklichung aller Merkmale des Anspruches 11 des Klagepatents auf, vielmehr hat die Klägerin nur geltend gemacht, die Verwirklichung einiger Merkmale ergäbe sich zwingend aus den Analysen (vgl. Klageschrift Seiten 24 ff – Bl. 24 ff GA). Eine Überprüfung auch dieser Gegebenheiten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Klage war der Beklagten zu 2) ersichtlich nicht möglich; etwas derartiges zu verlangen, wäre unrealistisch.

Es ist, worauf im Übrigen ergänzend zu verweisen ist, überdies nicht vorgetragen und auch nicht zwingend anzunehmen, dass die Beklagte zu 2) die mit der Klage angegriffenen Mobilfunktelefone mit den angeblich patentverletzenden Magneten gemäß Anlagen K 13 bis K 16 auch noch nach Zustellung der Klage, insbesondere in der Zeit vom 26. April 2003 bis 5 Juli 2003 eingekauft und vertrieben hat.

Nach alledem haftet die Beklagte zu 2) nicht wegen schuldhafter Patentverletzung, sondern allenfalls wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff BGB (vgl. Benkard/Rogge, a. a. O. 139 Rdn. 81 ff ; Schulte/Kühnen, PatG, 7. Aufl. § 139 Rdn. 107 – 111 m. w. N.).

b)

Auf Herausgabe einer bei der Beklagten zu 2) eingetretenen Bereicherung würde aber nicht die Beklagte zu 1) haften. Bei dem hier gegebenen Fall der Eingriffskondiktion ist ein Bereicherungsanspruch nur gegeben, soweit derselbe Vorgang (Eingriff in das Patentrecht), den Vermögensnachteil des Entreicherten (das ist hier der Gebrauch der geschützten Lehre bzw. der Verbrauch der sich aus dem Ausschließlichkeitsrecht ergebenden Marktchance – vgl. Schulte/Kühnen a. a. O. Rdn. 111; Kraßer, PatR, 5. Aufl., S. 879) und den Vorteil des Bereicherten bewirkt hat (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., § 812 Rdn. 36 m. w. N.). Der Vermögenszuwachs durch die rechtswidrige Benutzung der patentgeschützten Lehre müsste unmittelbar bei der Beklagten zu 1) eingetreten sein (Benkard/Rogge a. a. O. § 139 Rdn. 83). Das ist hier ersichtlich nicht der Fall. Die Gebrauchsvorteile bzw. Marktchancen, die der Beklagten zu 2) zufließen, werden auch über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht unmittelbar an die Beklagte zu 1) "weitergereicht". "Gewinnabführung" in derartigen Fällen bedeutet nur, dass die Beklagte zu 2) nach Abschluss des Geschäftsjahres oder dergleichen den Bilanzgewinn an die beherrschende Beklagte zu 1) abführen muss. Diese ist also nicht unmittelbar bereichert.

Auch im Hinblick auf den ursprünglich geltend gemachten und später für erledigt erklärten Unterlassungsanspruch war die Beklagte zu 1), die, wie sich aus den Ausführungen zu oben Ziffer II.,1. ergibt, weder Gehilfin noch Mittäterin einer unerlaubten Handlung war, nicht passivlegitimiert, und zwar auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Störerhaftung (§ 1004 BGB analog). Wie schon oben dargelegt, ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte zu 1) eine Prüfungspflicht und Eingriffsbefugnis in Bezug auf Ankaufs- und Verkaufshandlungen der Beklagten zu 2) bezüglich bestimmter Mobilfunktelefone hatte. Da sie solche Pflichten und Befugnisse nicht hatte, kommt aber auch eine Störerhaftung nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 1997, 313 – Architektenwettbewerb).

Da somit sämtliche mit der Klage gegen die Beklagte zu 1) geltend gemachten Ansprüche, und zwar auch soweit sie inzwischen in der Hauptsache für erledigt erklärt worden sind, nicht gerechtfertigt waren bzw. sind, war die Klage gegen die Beklagte zu 1) mit der sich aus § 91 Abs. 1 ZPO ergebenden Kostenfolge, dass die Klägerin die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) zu tragen hat, insgesamt abzuweisen.

Aus den obigen Ausführungen zu Ziffer II. 2 a) ergibt sich zugleich, dass auch die Klage gegen die Beklagte, soweit sie entsprechend Ziffer II. des Urteilsauspruches des angefochtenen Urteils darauf gerichtet ist, festzustellen, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. bezeichneten, seit dem 4. Juni 1992 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, nicht gerechtfertigt ist. Der von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen Patentverletzung setzt nach § 139 Abs. 2 PatG ein Verschulden des Verletzers voraus. Ein Verschulden der Beklagten zu 2) kann nach den obigen Ausführungen zu Ziffer II. 2. a) aber nicht festgestellt werden

Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO

Gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO wird die Revision für die Klägerin zugelassen, da die Rechtssache im Hinblick auf die Frage der Haftung einer Holdinggesellschaft als beherrschendem Unternehmen für Patentverletzungen ihrer Tochtergesellschaft als dem beherrschten Unternehmen und auch die Frage des Umfangs der Sorgfaltspflichten eines Handelsunternehmens bei der Beachtung fremder Schutzrechte (Patente) von grundsätzlicher Bedeutung ist.