UPC CFI, Local Division Munich, 13 September 2024, Philips IP v Belkin

In appeal: IPPT20241029, UPC CoA, Belkin v Philips

wireless inductive power transfer

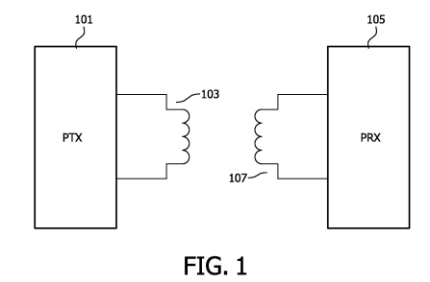

FIG. 1

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Claim interpretation (article 69 EPC)

- **The skilled person reads the claim in a way that makes technical sense and that takes into account the entire disclosure of the patent and with a mind willing to understand the claim in context**
- The same applies to the description and the drawings, although their purpose must be taken into account, namely to describe or illustrate the basic concept of a claimed invention by means of detailed examples.
- **Protection sought pursuant to the description and the drawings can only be protected when expressed in the claim**

Art. 69(1) EPC stipulates that the extent of the protection conferred by a patent is to be determined by its claims. In order to do this, the technical meaning to be attached to the wording of the claim from the point of view of a person skilled in the art must first be determined, taking into account the description and drawings. In doing so, the patent specification must be read in a meaningful context and, in case of doubt, the claim must be understood in such a way that there are no contradictions to the statements in the description and the pictorial representations in the drawings. However, a patent claim must not be interpreted in accordance with a broader description if the description is not reflected in the patent claim. If and to the extent that the teaching of the patent claim cannot be reconciled with the description and the drawings and an irresolvable contradiction remains, those parts of the description that are not reflected in the patent claim must not be used to determine the subject matter of the patent. In this respect, the patent claim takes precedence over the description.

- **If several embodiments are presented in the description as being in accordance with the invention, the terms used in the patent claim are to be understood, in case of doubt, in such a way that all embodiments can be used to fulfil them.**

Patent infringement

A patent infringer

- **is the person who appears as the manufacturer or supplier or gives the impression to the targeted public that he is the person who manufactures and/or sells the goods in his own name and for his own account** (**Article 25** and **26 UPCA**, **EU Enforcement Directive**)

Furthermore, the ECJ has held that the use of signs identical with or similar to trade marks in offers for sale is made exclusively by the person who acts as the seller or gives the impression to the relevant public that he is the person who sells the goods in his own name and for his own account. Accordingly, a service provider does not itself use a sign identical with or similar to another's trade mark if the service it provides is not, by its nature, comparable to a service intended to promote the sale of goods bearing that sign and does not imply that a link is established between that service and the sign because the service provider in question does not appear to the consumer, which precludes any association between its services and the sign in question (**CJEU C-148/21, C184/21 - Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl and Others**). a.). In view of the uniform European legal framework for the enforcement of intellectual property rights and the similarity of acts of use with regard to products protected by patent law or bearing a trade mark, there is no reason not to apply the case law of the ECJ on the concept of infringer in trade mark law to patent law as well. Accordingly, an infringer within the meaning of **Art. 25** and **26 UPCA** is anyone who actively carries out the acts of use in question. This also includes legal persons.

In case of a patent infringement by a corporation

- **its directors may be liable for injunctive relief as intermediaries but not for damages** (**Article 63(1) UPCA**)

The restrictions laid down in the national legal systems concerning the liability of organs of legal persons, such as the requirement of a breach of due diligence, are reflected in the UPCA only to the extent that intermediaries are only liable for injunctive relief, but not for damages. Therefore, the parties' submissions on the further eligibility requirements existing in the laws of the various member states, in particular any due diligence requirements, are not relevant. The design of the requirements for the recourse to an intermediary within the meaning of Art. 11 sentence 3 of the Directive 2004/48/EC is left to the Member States and thus, for its scope of application, to the UPCA; the requirements arise autonomously and directly from **Art. 63(1), second sentence, UPCA**. Unlike other provisions of the UPCA (see e.g. **Art. 68(1) UPCA**) or corresponding liability rules in the law of the Member States, a breach of due diligence or the fulfilment of other factual requirements is not a prerequisite for **Art. 63(1), second sentence, UPCA.**

Source: **Unified Patent Court**

UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 13 September 2024
(Zigann, Brinkman, Pichlmaier, Hansson)
UPC_CFI_390/2023
Hauptsacheentscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 13. September 2024
Leitsätze:
1. Das aus der Beschreibung und den Zeichnungen ermittelte Schutzbegehren kann nur dann Gegenstand des Patentanspruches sein, wenn es in diesem auch Ausdruck gefunden hat.
2. Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.
3. Verletzer eines Patentes im Sinne des **EPGÜ** ist derjenige, der als Hersteller bzw. Anbieter auftritt oder für den angesprochenen Verkehr den Eindruck erweckt, derjenige zu sein, der die Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst herstellt und/oder vertreibt.
4. Verletzt ein Unternehmen ein Patent, kommt mit Blick auf die Organe des Unternehmens der Erlass einer Verfügung nach **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** (Verfügung gegen Mittelspersonen) in Betracht.
KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE
Koninklijke Philips N.V.,
vertreten durch:
Dr. Philipp Cepl, Dr. Constanze Krenz, Dr. Benedikt Hammerschmid, Dr. Carl Prior
- nachfolgend als "*Klägerin*" bezeichnet -
BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN
1. [...], Geschäftsführer der Belkin GmbH, geschäftsansässig unter Otto-Hahn-Str. 20, 85609 Aschheim, Deutschland
2. Belkin GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, Otto-Hahn-Str. 20, 85609 Aschheim, Deutschland
3. Belkin International, Inc., gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer (CEO)55 Aviation Boulevard, Suite 180, El Segundo, Kalifornien 90245, USA
4. Belkin Limited, gesetzlich vertreten durch ihre Direktoren, Unit 1, Regent Park Booth Drive, Park Farm Industrial Estate, Wellingborough, Northamptonshire, England, NN8 6GR, Großbritannien
5. [...], Director der Belkin Limited, geschäftsansässig unter Unit 1, Regent Park Booth Drive, Park Farm Industrial Estate, Wellingborough, Northamptonshire, England, NN8 6GR, Großbritannien
6. [...], Director der Belkin Limited, geschäftsansässig unter Unit 1, Regent Park Booth Drive, Park Farm Industrial Estate, Wellingborough, Northamptonshire, England, NN8 6GR, Großbritannien vertreten durch: Dr. Tilman Müller
- nachfolgend als "*Beklagte*" bezeichnet -
KLAGEPATENT
Patent no. **EP 2 867 997 B1**
Patentinhaberin Koninklijke Philips N.V.
RICHTER
Vorsitzender Richter Dr. Matthias Zigann
Rechtlich qualifizierter Richter Edger Brinkman
Technisch qualifizierter Richter Dr. Anders Hansson
Berichterstatter Tobias Pichlmaier
VERFAHRENSSPRACHE: DEUTSCH
VERHANDLUNG: 2. JULI 2024
ENTSCHEIDUNG: 13. SEPTEMBER 2024
Sachverhalt
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen der Verletzung des europäischen Patents **EP 2 867 997 B1** (Klagepatent) in Anspruch. Das Klagepatent wurde unter dem Titel "*Drahtlose induktive Leistungsübertragung*" am 20. Juni 2013 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung US 201261665989 P vom 29. Juni 2012 sowie der Priorität der europäischen Anmeldung **EP 13162077** vom 3. April 2013 als internationale Anmeldung PCT/IB2013/055073 angemeldet. Die Erteilung des europäischen Patents ist am 28. Dezember 2016 veröffentlicht worden. Der mit der Verletzungsklage geltend gemachte Anspruch 20 des Klagepatents lautet in der Sprache, in der das Patent erteilt wurde (englisch): A power transmitter (101) for an inductive power transfer system, the inductive power transfer system supporting two-way communication between the power transmitter (101) and a power receiver (105) based on modulation of a power signal, the power transmitter comprising: means for generating the power signal; means for receiving a signal strength package from the power receiver (105) initiating a mandatory configuration phase; means for operating the mandatory configuration phase (507) wherein a first set of power transfer operating parameters are selected for the power transmitter (101) and the power receiver (105); means for receiving a request to enter the requested negotiation phase from the power receiver (105); characterized in further comprising means for acknowledging (511) the request to enter an requested negotiation phase by transmitting an acknowledgement to the power receiver (105); the acknowledgement being indicative of an accept or rejection of the request to enter the requested negotiation phase; means for entering the requested negotiation phase in response to receiving the request to enter the requested negotiation phase; and means for operating (513) the requested negotiation phase wherein a second set of power transfer operating parameters are selected for the power transmitter (101) and the power receiver (105) ; wherein, when in the negotiation phase (513, 515), the power transmitter (101) is arranged to determine the second set of power transfer operating parameters in a number of negotiation cycles, each negotiation cycle comprising the power transmitter (101) receiving from the power receiver (105) a message specifying at least one of the operating parameters and the power transmitter (101) responding with a message accepting or rejecting the at least one operating parameter.
In der deutschen Sprachfassung lautet der Anspruch: Leistungssender (101) für ein System zur induktiven

Leistungsübertragung, wobei das System zur induktiven Leistungsübertragung, auf Modulation eines Leistungssignals basierend, eine Zweiwegkommunikation zwischen dem Leistungssender (101) und einem Leistungsempfänger (105) unterstützt, wobei der Leistungssender umfasst: Mittel zur Erzeugung des Leistungssignals; Mittel zum Empfang eines Signalstärkenpakets von dem Leistungsempfänger (105) zum Einleiten einer zwingenden Konfigurationsphase; Mittel zum Durchführen der zwingenden Konfigurationsphase (507), wobei ein erster Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender (101) und den Leistungsempfänger (105) ausgewählt wird; Mittel zum Empfangen einer Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase von dem Leistungsempfänger (105); dadurch gekennzeichnet, dass er weiterhin umfasst: Mittel zur Bestätigung (511) der Anforderung zum Eintreten in eine angeforderte Negotiation-Phase durch Übertragung einer Bestätigung zu dem Leistungsempfänger (105); wobei die Bestätigung für eine Annahme oder Zurückweisung der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase indikativ ist; Mittel zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase in Reaktion auf den Empfang der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase; sowie Mittel zur Durchführung (513) der angeforderten Negotiation-Phase, wobei ein zweiter Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender (101) und den Leistungsempfänger (105) ausgewählt wird; wobei, wenn in der Negotiation-Phase (513, 515) befindlich, der Leistungssender (101) so eingerichtet ist, das er den zweiten Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern in einer Anzahl von Negotiation-Zyklen ermittelt, wobei in jedem Negotiation-Zyklus der Leistungssender (101) von dem Leistungsempfänger (105) eine Nachricht empfängt, in der mindestens einer der Leistungs-übertragungs-Betriebsparameter spezifiziert ist, und der Leistungssender (101) mit einer Nachricht antwortet, in der der mindestens eine Leistungsübertragungs-Betriebsparameter akzeptiert oder zurückgewiesen wird.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents.
Die Beklagten zu 2) bis 4) sind Unternehmen aus dem Belkin-Konzern, der seinen Hauptsitz in den USA hat. Die Beklagte zu 3) ist die Muttergesellschaft des BelkinKonzerns und hat ihren Sitz in Kalifornien. Die Beklagte zu 2) ist ein deutsches, die Beklagte zu 4) ist ein britisches Tochterunternehmen aus dem Belkin-Konzern. Der Beklagte zu 1) ist Geschäftsführer der Beklagten zu 2). Er ist zudem Director der Beklagten zu 4). Die Beklagten zu 5) und 6) sind jeweils Director der Beklagten zu 4).
Die Beklagte zu 2) hat gegen das Klagepatent am 10. März 2022 Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben. Die Nichtigkeitsklage wurde mit Urteil vom 12. Juli 2024 abgewiesen (Az. 4 Ni 40/22 (EP)). Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Die Klägerin hat am 10. August 2019 beim Landgericht Düsseldorf Klage gegen die Beklagten zu 2) und zu 4) wegen der Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents in Deutschland erhoben. Mit Urteil vom 20. März 2023 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen (Az. 4a O 49/22). Das OLG Düsseldorf hat die Berufung gegen dieses Urteil am 18. April 2024 mit der Begründung als unzulässig verworfen, dass die Berufungsschrift die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht eingehalten habe (Az. I-2 U 59/23).
Die Klägerin hat der Renesas Electronic Corporation eine Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb von für die induktive Leistungsübertragung ausgelegte Chips erteilt, wobei die Lizenz auch Herstellung und Vertrieb solcher Chips durch verbundene Unternehmen der Renesas Electronic Corporation umfasst.
Über die Webseite „*www.belkin.com*“ werden Ladegeräte zum drahtlosen Aufladen elektronischer Geräte angeboten (Anlage BP 1d; angegriffene Ausführungsformen). Die angegriffenen Ausführungsformen sind Leistungssender für eine induktive Leistungsübertragung an einen Leistungsempfänger, welche die Vorgaben des „*Extended Power Profile (EPP)*“ des Qi-Standards erfüllen und als kompatibel mit diesem Standard zertifiziert sind. Die angegriffenen Ausführungsformen können gemäß dem Standard ein sogenanntes Konfigurationspaket vom Leistungsempfänger empfangen, welches einen im Standard als „Neg“ bezeichneten Wert umfasst (Interface Standard, S. 94, Ziffer 5.2.3.7; siehe nachfolgende Abbildung).

Table 34. Message in a Configuration Packet

	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
B_0	Power Class		Maximum Power Value					
B_1	Reserved							
B_2	Prop	Reserved			ZERO	Count		
B_3	Window Size					Window Offset		
B_4	Neg	Polarity*	Depth*		Reserved			

Dieser aus einem Bit bestehende Wert kann entweder 0 oder 1 sein. Ist das Bit auf 0 gesetzt, so überspringt der Leistungssender die Negotiation-Phase und beginnt unmittelbar mit der Leistungsübertragung. Ist das Bit auf 1 gesetzt, so sendet der Leistungssender eine Bestätigung (Acknowledgment) und geht in die Negotiation-Phase über (siehe dazu Interface Standard, S. 55, Ziffer 5.1.2.3).
Die Klägerin behauptet, die über die Webseite „*www.belkin.com*“ angebotenen Geräte zum drahtlosen Aufladen elektronischer Geräte verletzten das Klagepatent; die Beklagten seien für die Verletzungshandlungen verantwortlich. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch finde seine Grundlage in **Art. 64 EPÜ**, **Art. 25 (a), 63 Abs. 1 EPGÜ**.
Eine eigenständige Haftung der Beklagten zu 1), 5) und 6) ergebe sich jeweils aus deren Tätigkeit als Geschäftsführer bzw. Director; trotz Kenntnis von den Verletzungshandlungen hätten diese nichts gegen die Verletzung unternommen und es willentlich unterlassen, die ihnen kraft Amtes zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten einzusetzen, um Verletzungen von Schutzrechten Dritter zu unterbinden.

Die Klägerin hat beantragt

A. die Beklagten zu verurteilen,

I. es zu unterlassen,

Leistungssender für ein System zur induktiven Leistungsübertragung

in der Bundesrepublik Deutschland (DE), Belgien (BE), Frankreich (FR), Finnland (FI), Italien (IT), den Niederlanden (NL), Österreich (AT) und Schweden (SE) anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

wobei das System zur induktiven Leistungsübertragung, auf Modulation eines Leistungssignals basierend, eine Zweiwegkommunikation zwischen dem Leistungssender und einem Leistungsempfänger unterstützt,

wobei der Leistungssender folgendes umfasst:

Mittel zur Erzeugung des Leistungssignals;

Mittel zum Empfang eines Signalstärkenpakets von dem Leistungsempfänger zum Einleiten einer zwingenden Konfigurationsphase;

Mittel zum Durchführen der zwingenden Konfigurationsphase, wobei ein erster Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender und den Leistungsempfänger ausgewählt wird;

Mittel zum Empfangen einer Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase von dem Leistungsempfänger;

dadurch gekennzeichnet, dass er weiterhin umfasst:

Mittel zur Bestätigung der Anforderung zum Eintreten in eine angeforderte Negotiation-Phase durch Übertragung einer Bestätigung zu dem Leistungsempfänger; wobei die Bestätigung für eine Annahme oder Zurückweisung der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase indikativ ist;

Mittel zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase in Reaktion auf den Empfang der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase; sowie

Mittel zur Durchführung der angeforderten Negotiation-Phase, wobei ein zweiter Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender und den Leistungsempfänger ausgewählt wird; wobei, wenn in der Negotiation-Phase befindlich, der Leistungssender so eingerichtet ist, dass er den zweiten Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern in einer Anzahl von Negotiation-Zyklen ermittelt, wobei in jedem Negotiation-Zyklus der Leistungssender von dem Leistungsempfänger eine Nachricht empfängt, in der mindestens einer der Leistungsübertragungs-Betriebsparameter spezifiziert ist, und der Leistungssender mit einer Nachricht antwortet, in der der mindestens eine Leistungsübertragungs-Betriebsparameter akzeptiert oder zurückgewiesen wird,

(umittelbare Verletzung von Anspruch 20 des EP 2 867 997 B1)

sofern der Leistungssender für die induktive Leistungsübertragung andere Chips verwendet als solche, die von der Renesas Electronics Corporation oder mit dieser verbundenen Unternehmen hergestellt und/oder verkauft wurden bzw. werden.

II. auf ihre Kosten die verletzenden Erzeugnisse nach Ziffer A.I. aus den Vertriebswegen zurückzurufen, endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen und zu vernichten;

III. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu A.I. bezeichneten Handlungen seit dem 28. Dezember 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe

1. des Ursprungs und der Vertriebswege der unter Ziffer I. genannten Erzeugnisse unter Nennung

a. der Namen und Anschriften der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, und

b. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;

2. der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; und

3. der Identität aller an dem Vertrieb der in Ziffer A.I. genannten Erzeugnissen beteiligten dritten Personen,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

IV. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 119.000 als vorläufigen Schadensersatz zu zahlen.

B. Die Beklagten sind verpflichtet, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer A.I. aufgeführten, seit dem 28. Dezember 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

C. Der Klägerin wird gestattet, auf Kosten der Beklagten, die Entscheidung ganz oder teilweise in öffentlichen Medien, insbesondere im Internet, bekannt zu machen und zu veröffentlichen.

D. Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen nach Ziffer A. hat die jeweilige Beklagte ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu EUR 100.000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gegen die Anordnung A.I. bis zu EUR 50.000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gegen die Anordnung A.II. bis zu EUR 10.000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gegen die Anordnung A.III. an das Gericht zu zahlen.

E. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

F. Das Urteil ist unmittelbar vollstreckbar. Für den Fall der Anordnung einer Sicherheitsleistung wird der Klägerin gestattet, diese auch in Form einer Bank- oder Sparkassenbürgschaft zu erbringen, und die Höhe der Sicherheitsleistung wird für die einzelnen vollstreckbaren Teile des Urteils gesondert festgestellt, wobei folgende Einzelbeträge vorgeschlagen werden:

Unterlassung: EUR 1.500.000

Rückruf & Entfernung: EUR 400.000

Auskunft: EUR 100.000

Vorläufiger Schadensersatz: EUR 119.000

G. Die Anträge zu Ziffer A. I., II. und III. sowie zu Ziffer B. werden mit der Maßgabe gestellt, dass alle Handlungen der Beklagten zu 2) und zu 4) sowie die Rechtsfolgen solcher Handlungen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland von den Anträgen ausgenommen sind.
Die Beklagten sind der Ansicht, das Verfahren sei gemäß **Regel 295 Absatz 1 EPGVerfO** i.V.m. **Art. 29**, **30 EuGVVO** aufgrund der parallelen in Deutschland anhängigen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren (BPatG, Az. 4 Ni 40/22 (EP); OLG Düsseldorf, Az. I-2 U 59/23) auszusetzen. Der Aussetzungsantrag sei vorrangig vor den eigentlichen Sachanträgen zu prüfen.
Die Verletzungsklage sei aufgrund der fehlenden Verwirklichung der Merkmale 20.6 und 20.6.1 von Anspruch 20 des Klagepatents als unbegründet abzuweisen.
Die Beklagten sind ferner der Ansicht, das Klagepatent sei wegen der Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen, der mangelnden Ausführbarkeit und der fehlenden Patentfähigkeit für nichtig zu erklären. Die Gegenstände der angegriffenen unabhängigen Patentansprüche seien gegenüber der Offenbarung der internationalen Anmeldung vom 20. Juni 2013 unzulässig erweitert und in der Streitpatentschrift nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass eine Fachperson sie ausführen könne. Die Gegenstände der angegriffenen unabhängigen Patentansprüche nach Streitpatent seien gegenüber dem Stand der Technik nicht neu und beruhten jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dabei stützt die Klägerin ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:
- D1: EP 2 712 051 A2
- D2: US 2010/0013319 A1
- D3: EP 2 793 355 A1
- D4: Qi-Standard in der Version 1.0
- D5: "*Modeling Analysis of Wireless Power Transmission System*", Koulian Jiang und Jingwen Zhao
- D6: US 2010/0083012 A1

Die Beklagten haben daraufhin beantragt,
I. das Verfahren **gemäß Regel 295 Abs. 1 EPGVerfO** i.V.m. **Art. 29**, **30 EuGVVO** auszusetzen;
II. die Klage abzuweisen;
III. widerklagend, das europäische Patent EP 2 867 997 mit Wirkung für die Vertragsmitgliedstaaten Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien, die Niederlande, Österreich und Schweden für nichtig zu erklären, wobei für die Beklagte und Widerklägerin zu 2) (die Belkin GmbH) der Antrag mit der Maßgabe gestellt wird, dass die Nichtigerklärung mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ausgenommen ist;
IV. der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der Kosten der Widerklage, aufzuerlegen;
V. das Urteil wegen der Kosten für unmittelbar, hilfsweise gegen Sicherheitsleistung (Hinterlegung oder Bankbürgschaft bei einer europäischen Bank), vollstreckbar zu erklären.

Die Klägerin hat hierauf beantragt,
1. den Antrag der Beklagten auf Aussetzung des Verfahrens nach **R. 295 (l) VerfO** i.V.m. **Art. 29**, **30 EuGVVO** zurückzuweisen;
2. die Widerklagen auf Nichtigerklärung des **EP 2 867 997** kostenpflichtig abzuweisen;
hilfsweise zu 2.:
3a. die Widerklagen auf Nichtigerklärung des EP 2 867 997 kostenpflichtig abzuweisen, soweit sie über die Fassung des Klagepatents gemäß
(i) Hilfsantrag 1 – vorgelegt als Anlage HA 1 sowie in deutscher Übersetzung als Anlage HA 1a;
(ii) Hilfsantrag 2 – vorgelegt als Anlage HA 2 sowie in deutscher Übersetzung als Anlage HA 2a;
(iii) Hilfsantrag 3 – vorgelegt als Anlage HA 3 sowie in deutscher Übersetzung als Anlage HA 3a;
(iv) Hilfsantrag 4 – vorgelegt als Anlage HA 4 sowie in deutscher Übersetzung als Anlage HA 4a; hinausgehen, wobei die Anträge auf Änderung des Klagepatents in der Reihenfolge ihrer Nummerierung (aufsteigend) und als geschlossene Anspruchssätze gestellt werden;
3b. den in der Klageschrift angekündigten Anträgen wegen Verletzung des Klagepatents gegen die Beklagten zu 1) bis 6) mit der Maßgabe stattzugeben, dass der dort auf Seite 8f. im Antrag unter Ziffer A. I. wiedergegebene Wortlaut von Anspruch 20 gemäß dem von der Kammer als rechtsbeständig erachteten Hilfsantrag abgefasst wird.
Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Klagepatents gehe in der erteilten Fassung nicht über die ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, sei so deutlich und vollständig offenbart, dass eine Fachperson ihn ausführen könne, sei gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Klagepatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach den eingereichten Hilfsanträgen patentfähig.
Die Beklagten haben hierauf **beantragt,**
I. die Klage auch insoweit abzuweisen ist, als eine Patentverletzung auf Basis des Anspruchs 20 in Form der Hilfsanträge beantragt ist;
II. widerklagend, das europäische Patent EP 2 867 997 mit Wirkung für die Vertragsmitgliedstaaten Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien, die Niederlande, Österreich und Schweden vollumfänglich, auch in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 4, für nichtig zu erklären ist, wobei für die Beklagte und Widerklägerin zu 2) (die Belkin GmbH) der Antrag mit der Maßgabe gestellt wird, dass die Nichtigerklärung mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ausgenommen ist.
Die Beklagten haben mit der Replik zur Widerklage die mangelnde erfinderische Tätigkeit auf weitere Entgegenhaltungen gestützt (D7: US 7,671,559 B2; D8: WO 2012/049582 A1); die D8 wurde im Hinblick auf die klägerseits gestellten Hilfsanträge vorgelegt. Außerdem haben die Beklagten mit Schriftsatz vom 11. März 2024 Rechtsgutachten zur Organhaftung in Frankreich, Italien, Schweden, den Niederlanden und Österreich (Anlagen B 6a bis B 6e) vorgelegt.

Die Klägerin hat darauf Bezug nehmend den neuen Vortrag in der Replik als verspätet gerügt und mit der Duplik auf die Nichtigkeitswiderklage daher **beantragt,**
1. die von den Beklagten mit Schriftsatz vom 15. März 2024 vorgelegten Rechtsgutachten in den Anlagen B 6a bis B 6e sowie den diesbezüglichen Vortrag der Beklagten im selbigen Schriftsatz unberücksichtigt zu lassen;
2. die von den Beklagten mit Schriftsatz vom 15. März 2024 vorgelegten Entgegenhaltungen US 7,671,559 B2 und WO 2012/049582 A1 in den Anlagen D7 und D8 sowie den diesbezüglichen Vortrag der Beklagten im selbigen Schriftsatz unberücksichtigt zu lassen;
hilfsweise zu Ziffer 2.:
3a. die mit dem vorliegenden Schriftsatz vorgelegten Hilfsanträge 5 und 6 gemäß **R. 30(2) VerfO** zuzulassen und
3b. die Widerklagen auf Nichtigerklärung des EP 2 867 997 kostenpflichtig abzuweisen, soweit sie über die Fassung des Klagepatents gemäß eines der mit der Replik und Erwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung des Klagepatents vorgelegten Hilfsantrags sowie gemäß
v) Hilfsantrag 5 – vorgelegt als Anlage BP HA 5 (deutsche Übersetzung als Anlage BP HA 5a)
(vi) Hilfsantrag 6 – vorgelegt als Anlage BP HA 6 (deutsche Übersetzung als Anlage BP HA 6a)
hinausgehen, wobei sowohl Hilfsantrag 5 als auch Hilfsantrag 6 auf Änderung des Klagepatents in der aufsteigenden Reihenfolge der Nummerierung der Hilfsanträge als geschlossener Anspruchssatz gestellt wird.
Die Beklagten haben hierauf mit der Duplik auf die Nichtigkeitsklage und die Replik auf den Antrag auf Änderung des Patents **beantragt,**
1. die Hilfsanträge 5 und 6 nicht zuzulassen (Antrag 3a aus dem Schriftsatz der Widerbeklagten vom 11. April 2024);
2. hilfsweise für den Fall, dass der Antrag gem. Ziff. 1. zurückgewiesen wird, widerklagend, das europäische Patent EP 2 867 997 mit Wirkung für die Vertragsmitgliedstaaten Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien, die Niederlande, Österreich und Schweden vollumfänglich, auch in der Fassung der Hilfsanträge 5 und 6, für nichtig zu erklären ist, wobei für die Beklagte und Widerklägerin zu 2) (die Belkin GmbH) der Antrag mit der Maßgabe gestellt wird, dass die Nichtigerklärung mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ausgenommen ist.
3. ebenso hilfsweise für den Fall, dass der Antrag gem. Ziff. 1 zurückgewiesen wird, die Klage auch insoweit abzuweisen, als eine Patentverletzung auf Basis des Anspruchs 20 in Form der Hilfsanträge 5 und 6 beantragt ist;
4. den Vortrag der Widerbeklagten zu den Unteransprüchen im Schriftsatz vom 11. April 2024 nicht zuzulassen;
5. hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag gem. Ziff. 4. zurückgewiesen wird, den nachfolgenden Vortrag unter Ziff. D. zu den Unteransprüchen zuzulassen;
6. die Anträge zu 1. und zu 2. aus dem Schriftsatz der Widerbeklagten vom 11. April 2024 zurückzuweisen;
7. den verspäteten Vortrag der Widerbeklagten in dem Schriftsatz der Widerbeklagten vom 9. Januar 2024, dort Ziff. I., S. 21 – S. 40 nicht zu berücksichtigen, soweit er sich auf andere Länder wie Deutschland bezieht.
Die Beklagten haben weiter **beantragt,**
1. das Urteil des OLG Düsseldorf, der Beklagten zugestellt am 18. April 2024, Az. I- 2 U 59/23, gemäß Art. 36 Abs. 1, 3 EuGVVO anzuerkennen;
2. hilfsweise für den Fall, dass das Gericht die Entscheidung nicht anerkennen möchte, dem Gerichtshof der Europäischen Union im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens die Frage vorzulegen, ob in einem Fall wie dem vorliegenden das Unionsrecht dahingehend auszulegen ist, dass das Urteil des OLG Düsseldorf, der Beklagten zugestellt am 18. April 2024, Az. I- 2 U 59/23, gemäß Art. 36 EuGVVO anzuerkennen ist mit der Folge, dass jedenfalls die Haftung der Beklagten zu 1), 5) und 6) ausscheidet.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf ihren Vortrag in der mündlichen Verhandlung vom 2. Juli 2024 Bezug genommen.

Gründe

A.

Der Aussetzungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen.
1. Eine Aussetzung des Verfahrens wegen eines in Deutschland anhängigen Nichtigkeitsverfahrens kommt nicht in Betracht.
Die Beklagten berufen sich zur Begründung ihres Aussetzungsantrages auf Art. 30 EuGVVO und halten eine Aussetzung für geboten, um widersprechende Entscheidungen im Hinblick auf den deutschen Teil des Klagepatents zu vermeiden.
Eine erstinstanzliche Entscheidung des Bundespatentgerichts betreffend den deutschen Teil des Klagepatents liegt mittlerweile vor. Die Begründung des Aussetzungsantrags aus der Klageerwiderung, eine Entscheidung des Bundespatentgerichts sei in absehbarer Zeit zu erwarten, ist damit überholt.
Damit besteht ein Aussetzungsgrund allenfalls im Hinblick auf eine etwaige Entscheidung des Bundesgerichtshofs im deutschen Nichtigkeitsverfahren. Entgegen **Regel 295 (a) EPGVerfO** ist für den Fall, dass die Beklagte zu 2) gegen das Urteil des Bundespatentgerichts Berufung zum Bundesgerichtshof einlegen sollte, auch nicht kurzfristig eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes zu erwarten; die Voraussetzungen von **Regel 295 (a) EPGVerfO** sind damit nicht erfüllt.
Auch eine Aussetzung nach **Regel 295 (l) EPGVerfO**, **Art. 30 Abs. 1 EuGVVO** ist – soweit diese neben der speziellen **Regel 295 (a) EPGVerfO** überhaupt anwendbar sind – nicht angezeigt. Nach **Art. 32 EPGÜ** besteht eine ausschließliche Zuständigkeit des EPG für Klagen auf Nichtigerklärung. Hinzu kommt, dass die Zuständigkeit des BPatG bzw. BGH auf den deutschen Teil eines Europäischen Patents beschränkt ist,

wohingegen Entscheidungen des EPG über den Rechtsbestand eines europäischen Patents nach **Art. 34 EPGÜ** für das Hoheitsgebiet aller Vertragsmitgliedstaaten gilt, für die das Patent Wirkung hat.
2. Auch eine Aussetzung des Verfahrens wegen eines parallel in Deutschland anhängigen Verletzungsverfahrens kommt nicht in Betracht.
Im Verletzungsverfahren gegen die Beklagten zu 2) und 4) wurde durch die Berufung der Klägerin durch Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 18. April 2024 als unzulässig verworfen. Damit ist in Deutschland kein Verletzungsverfahren mehr anhängig. Die Beklagten machen – über den Antrag nach Art. 36 EuGVVO hinaus – nicht geltend, dass die Rechtskraft der Entscheidung des OLG Düsseldorf einer Entscheidung im hiesigen Verfahren entgegenstehen könnte; eine entgegenstehende Rechtskraft mit Blick auf die Beklagten zu 2) und 4) ist angesichts des Klageantrags Ziffer G. ausgeschlossen.

B.

Das Klagepatent ist in der erteilten Fassung rechtsbeständig. Die Widerklagen auf Nichtigerklärung des Klagepatents waren daher abzuweisen.

I. Fachperson

Zuständige Fachperson zur Beurteilung der patentgemäßen Lehre ist ein Dipl.- Ing. der Elektrotechnik bzw. ein entsprechender Master mit praktischer Erfahrung im Bereich der induktiven Leistungsübertragung, insbesondere zum Laden von Sekundärvorrichtungen. Die Fachperson kennt auch den Inhalt der einschlägigen Standards, insbesondere der Qi-Spezifikationen 1.0 (Juli 2010), 1.0.1 (Oktober 2010) sowie 1.1 (März 2012).

II. Gegenstand des Klagepatents

Die Erfindung betrifft ein induktives Leistungs- bzw. Leistungsübertragungssystem, insbesondere ausgehend von der zum Prioritätszeitpunkt geltenden Qi-Spezifikation, bei dem zwischen dem Energieüberträger und dem Leistungsempfänger eine Kommunikation stattfindet, um die Leistungsübertragung vorzubereiten und zu steuern (Klagepatent, Abs. [0001] bis [0008]).
Die induktive Leistungsübertragung dient dazu, die Batterien eines tragbaren und mobilen Geräts (z. B. Mobiltelefon, Tablet, Mediaplayer) aufzuladen oder direkt mit Energie zu versorgen (Abs. [0002]).
Das Klagepatent erläutert weiter, dass es bei den bekannten Lösungen nach den Qi-Spezifikationen (Versionen 1.0 und 1.1) verschiedene Probleme gebe, insbesondere sei die Leistungs- bzw. Leistungsübertragung auf 5 W beschränkt (Abs. [0010], [0011], [0029], [0061] bis [0063], [0135]) und die Kommunikation nur unidirektional vom Leistungs- bzw. Leistungsempfänger zum Leistungs- bzw. Leistungssender möglich (Abs. [0013] bis [0016]), auch wenn es schon Versuche einer bidirektionalen Kommunikation gegeben habe (Abs. [0017], [0031]).
Bislang müssten alle Leistungs- bzw. Leistungssender sämtliche Anforderungen durch beliebige Leistungs- bzw. Leistungsempfänger erfüllen können. Dieser Ansatz erschwere bzw. verhindere die weitere Entwicklung, da dies zu einem Verlust der Rückwärtskompatibilität führe (Abs. [0030], [0033]).
Wünschenswert sei es, zu einer erweiterten Funktionalität, einer höheren Flexibilität, einer erleichterten Implementierung, einer verbesserten Rückwärtskompatibilität sowie einer verbesserten Leistungsfähigkeit zu gelangen (Abs. [0029] und [0039]).
Als Aufgabe formuliert das Streitpatent dementsprechend, einen oder mehrere der beschriebenen Nachteile einzeln oder in beliebiger Kombination zu mildern, zu vermindern oder zu beseitigen (Abs. [0040]).

1. Patentansprüche

Die Aufgabe soll nach dem Klagepatent durch ein System zur induktiven Leistungs- bzw. Leistungsübertragung gemäß Patentanspruch 19 und einen Leistungs- bzw. Leistungssender gemäß Patentanspruch 20 gelöst werden. Im Rahmen der Verletzungsklage wird allein Patentanspruch 20 geltend gemacht. Die Patenansprüche 19 und 20 lassen sich wie folgt gliedern:
Anspruch 19:
19.1 System zur induktiven Leistungsübertragung, umfassend einen Sender (101) und einen Leistungsempfänger, wobei
19.2 der Leistungssender (101) so eingerichtet ist, dass er ein drahtloses Leistungssignal für den Leistungsempfänger (105) erzeugt, und
19.2.1 das System zur induktiven Leistungsübertragung so eingerichtet ist, dass es, auf Modulation des Leistungssignals basierend, eine Zweiwegekommunikation zwischen dem Leistungssender (101) und dem Leistungsempfänger (105) unterstützt, und wobei
19.3 der Leistungsempfänger (105) so eingerichtet ist, dass er durch Übertragen eines Signalstärkenpakets zu dem Leistungssender (101) eine zwingende Konfigurationsphase einleitet;
19.4 der Leistungssender (101) und der Leistungsempfänger (105) so eingerichtet sind, dass sie die zwingende Konfigurationsphase durchführen (505, 507), wobei
19.4.1 ein erster Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender (101) und den Leistungsempfänger (105) ausgewählt wird;
19.5 der Leistungsempfänger (105) so eingerichtet ist, dass er eine Anforderung zum Eintreten in eine angeforderte Verhandlungs-Phase übermittelt;
dadurch gekennzeichnet, dass
19.6 der Leistungssender (101) so eingerichtet ist, dass er die Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase durch Übertragung einer Bestätigung zu dem Leistungsempfänger (105) bestätigt,
19.6.1 wobei die Bestätigung eine Annahme oder Zurückweisung der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase anzeigt;
19.7 der Leistungssender (101) so eingerichtet ist, dass er in die angeforderte Verhandlungs-Phase in Reaktion auf den Empfang der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase eintritt;

19.8 der Leistungsempfänger (105) so eingerichtet ist, dass er in die angeforderte Verhandlungs-Phase in Reaktion auf den Empfang der Bestätigung von dem Leistungssender (101) eintritt, wenn die Bestätigung eine Annahme der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase anzeigt;
19.9 der Leistungsempfänger und der Leistungssender so eingerichtet sind, dass sie einen zweiten Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern durch Ausführen der angeforderten Verhandlungs-Phase ermitteln (513,515); wobei
19.9.1 die angeforderte Verhandlungs-Phase durchgeführt wird (515), wobei ein zweiter Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender (101) und den Leistungsempfänger (105) ausgewählt wird; wobei,
19.9.2 in jedem Verhandlungs-Zyklus der Leistungsempfänger (105) eine Nachricht übermittelt, in der mindestens einer der Leistungsübertragungs-Betriebsparameter spezifiziert ist, und der Leistungssender (101) mit einer Nachricht antwortet, in der der mindestens eine Leistungsübertragungs-Betriebsparameter akzeptiert oder zurückgewiesen wird.
Anspruch 20:
20.1 Leistungssender (101) für ein System zur induktiven Leistungsübertragung,
20.1.1 wobei das System zur induktiven Leistungsübertragung, auf Modulation eines Leistungssignals basierend, eine Zweiwegekommunikation zwischen dem Leistungssender (101) und einem Leistungsempfänger (105) unterstützt, wobei der Leistungssender umfasst:
20.2 Mittel zur Erzeugung des Leistungssignals;
20.3 Mittel zum Empfang eines Signalstärkenpakets von dem Leistungsempfänger (105) zum Einleiten einer zwingenden Konfigurationsphase;
20.4 Mittel zum Durchführen der zwingenden Konfigurationsphase (507), wobei
20.4.1 ein erster Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender (101) und den Leistungsempfänger (105) ausgewählt wird;
20.5 Mittel zum Empfangen einer Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase von dem Leistungsempfänger (105); dadurch gekennzeichnet, dass er weiterhin umfasst:
20.6 Mittel zur Bestätigung (511) der Anforderung zum Eintreten in eine angeforderte Verhandlungs-Phase durch Übertragung einer Bestätigung zu dem Leistungsempfänger (105);
20.6.1 wobei die Bestätigung eine Annahme oder Zurückweisung der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase anzeigt;
20.7 Mittel zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase in Reaktion auf den Empfang der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte VerhandlungsPhase; sowie
20.8 Mittel zur Durchführung (513) der angeforderten Verhandlungs-Phase, wobei ein zweiter Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender (101) und den Leistungsempfänger (105) ausgewählt wird;
20.8.1 wobei, wenn in der Verhandlungs-Phase (513, 515) befindlich, der Leistungssender (101) so eingerichtet ist, dass er den zweiten Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern in einer Anzahl von Verhandlungs-Zyklen ermittelt,
20.8.2 wobei in jedem Verhandlungs-Zyklus der Leistungssender (101) von dem Leistungsempfänger (105) eine Nachricht empfängt, in der mindestens einer der Leistungsübertragungs-Betriebsparameter spezifiziert ist, und der Leistungssender (101) mit einer Nachricht antwortet, in der der mindestens eine Leistungsübertragungs-Betriebsparameter akzeptiert oder zurückgewiesen wird.

2. Auslegung

Patentanspruch 20 des Klagepatents ist wie folgt auszulegen:
Bei der aus Sicht der Fachperson vorzunehmenden Auslegung des Patentanspruchs ist dieser nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an; vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt (**UPC_CoA_335/2023**). Wie im **Protokoll** zu **Art. 69 EPÜ** dargelegt, muss bei der Auslegung eines Patentanspruchs ein Gleichgewicht zwischen der angemessenen Rechtssicherheit für Dritte und einem angemessenen Schutz für den Patentinhaber gefunden werden.
Die Fachperson liest den Patentanspruch in einer Weise, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird. Ansprüche werden dabei mit der Bereitschaft gelesen, sie im Kontext zu verstehen *(„…with a mind willing to understand…“,* siehe etwa EPA, Entscheidung vom 6. März 2001, Az. T 190/99). Dasselbe gilt für die Beschreibung und die Zeichnungen, wobei ihr Zweck zu berücksichtigen ist, nämlich das Grundkonzept einer beanspruchten Erfindung durch detaillierte Beispiele zu beschreiben oder zu illustrieren.
Das aus der Beschreibung und den Zeichnungen ermittelte Schutzbegehren kann allerdings nur dann Gegenstand des Patentanspruches sein, wenn es in diesem auch Ausdruck gefunden hat.
Ausgehend davon versteht die Fachperson Patentanspruch 20 wie folgt:
a. Für das patentgemäße System zur induktiven Leistungsübertragung von einem Leistungssender („*Ladestation*“) auf einen Leistungsempfänger („*Endgerät*“) ist ein Leistungssender mit den nachfolgend genannten Eigenschaften erforderlich:
aa. Der patentgemäße Leistungssender soll einerseits die in den Merkmalen 20.3 bis 20.4.1 beschriebene und aus

dem zum Prioritätszeitpunkt geltenden Qi-Standard bereits bekannte Konfigurationsphase durchführen können. Diese Phase ist vom Leistungssender nach dem Anspruchswortlaut „*zwingend*“ durchzuführen, wenn dieser von einem Leistungsempfänger ein Signalstärkenpaket empfängt, mit dem die Konfigurationsphase eingeleitet wird; in der solchermaßen eingeleiteten Konfigurationsphase wird sodann ein Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender und den Leistungsempfänger ausgewählt. Die Konfigurationsphase dient dazu, den Leistungssender durch die vom Empfänger übermittelten Parameter zu konfigurieren.

bb. Der patentgemäße Leistungssender soll andererseits die in den Merkmalen 20.5 bis 20.8.2 beschriebene Verhandlungsphase durchführen können.

(1.) Nach der zum Prioritätszeitpunkt geltenden Qi-Spezifikation folgt auf die Konfigurationsphase die Leistungsübertragungs-Phase (power transfer phase). Patentgemäß kann allerdings auf die Konfigurationsphase abweichend von der zum Prioritätszeitpunkt geltenden Qi-Spezifikation auch eine Verhandlungs-Phase (negotiation phase) folgen, ehe die Leistungsübertragungs-Phase erfolgt. Während einer solchen Verhandlungs-Phase können weitere Parameter zwischen Leistungssender und Leistungsempfänger vereinbart werden, sofern beide die betreffenden Funktionen mit diesen Parametern unterstützen. Nach der Beschreibung soll damit der Qi-Standards weiterentwickelt werden, so dass entsprechende Systeme mehr leisten, als durch die zum Prioritätszeitpunkt geltende Qi-Spezifikation definiert ist („*enhanced functionality*“; siehe zum Beispiel Abs. [0120] des Klagepatents). Dabei kann es sich beispielsweise um einen höheren Leistungspegel für die Leistungsübertragung handeln (siehe dazu Absätze [0160] und [0161] des Klagepatents, in denen das Beispiel gewählt wird, dass ein Leistungspegel von 10 W statt 5 W angefordert wird) oder um Parameter für die Kommunikation (siehe dazu Absätze [0158] und [0159] des Klagepatents).

(2.) Während gemäß der zum Prioritätszeitpunkt geltende Qi-Spezifikation lediglich eine unidirektionale Kommunikation vom Leistungsempfänger zum Leistungssender vorgesehen ist, müssen patentgemäße Leistungssender eine Zweiwegekommunikation zwischen dem Leistungssender und einem Leistungsempfänger unterstützen (Merkmal 20.1.1 des Klagepatents), denn der Eintritt in die patentgemäße Verhandlungsphase erfolgt durch bidirektionale Kommunikation zwischen beiden Geräten.

(3.) Mit den Merkmalen 20.5, 20.6 und 20.6.1 werden die Mittel beschrieben, die dem Leistungssender zur Verfügung stehen müssen, um in diese Verhandlungsphase eintreten zu können. Dabei ist der Verhandlungsphase nach dem patentgemäßen System eine Phase vorgeschaltet, in der die Verhandlungsphase angebahnt wird.

Die Anbahnung der Verhandlungsphase erfolgt anspruchsgemäß seitens des Leistungsempfängers durch eine Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungs-Phase; folglich bedarf der Leistungssender Mittel zum Empfangen dieser Anforderung (Merkmal 20.5). Bevor in die Verhandlungsphase eingetreten werden kann, muss der Leistungssender gegenüber dem Leistungsempfänger – im Wege bidirektionaler Kommunikation – die Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungsphase die Anforderung akzeptieren („*Annahme*“, Merkmal 20.6.1 des Klagepatents). Auf diese Weise (Anforderung und Annahme) „*einigen*“ sich Leistungsempfänger und Leistungssender darauf, in die Verhandlungsphase einzutreten.

(4.) Da es sich bei diesem Vorgang um eine Zweiwegekommunikation handelt, wird dem Leistungssender vom Leistungsempfänger eine Anforderung übermittelt und dem Leistungsempfänger vom Leistungssender die Annahme, wenn in die Verhandlungsphase eingetreten werden soll. Eine solche Annahme der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase wird anspruchsgemäß durch eine Bestätigung an den Leistungsempfänger übertragen.

Im Erteilungsverfahren, auf welches sich die Beklagten bezogen haben (zur Berücksichtigung des Erteilungsverfahrens bei der Auslegung siehe **Anordnung der Lokalkammer München vom 20. Dezember 2023; UPC CFI 292/2023**), bestand ausgehend vom ursprünglichen Wortlaut der angemeldeten Fassung

„…the power receiver (105) is arranged to transmit a request to enter a requested negotiation phase; the power transmitter (101) is arranged to acknowledge the request to enter the requested negotiation phase by transmitting an acknowledgement to the power receiver (105);…“

im Hinblick auf die Patentfähigkeit offenbar insofern Klarstellungsbedarf, als das entsprechende Merkmal *(„…to acknowledge the request… by transmitting an acknowledgement…“)* dahin verstanden wurde, dass vom Leistungssender lediglich der Empfang der Anforderung bestätigt wird. In den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (vorgelegt als Anlage B3) heißt es aber:

„If the power transmitter 101 supports negotiation, it acknowledges the reception of the request and accepts the request by sending an accept message. This acknowledge/ accept message may in some embodiments be transmitted following the configuration phase, i.e. in the time interval following the configuration phase and before the power transfer phase would otherwise begin. The power transmitter 101 then proceeds to enter the negotiation phase. If the power receiver 105 receives the accept messages within a certain time, it also proceeds to the negotiation phase (S. 33, Z. 11-17). If the power receiver 105 requests the negotiation phase, but the power transmitter 101 does not support the negotiation phase, the power transmitter 101 acknowledges the reception of the request and informs the power receiver 105 of the rejection of the request by sending a reject message (S. 33, Z. 22-26).

Mit der Formulierung in Merkmal 20.6.1 sollte insofern klargestellt werden, dass der Empfang der Anforderung nicht nur bestätigt wird, sondern dass die Anforderung auch inhaltlich beantwortet wird (Annahme oder Zurückweisung). Mit Schreiben vom 10. Februar 2014 hat die Klägerin insofern gegenüber dem EPA erklärt:
„It is noted that, as clarified in the herewith submitted claims, the Applicant's solution is not merely to confirm receipt of messages. Rather, in the Applicant's invention of the amended claims, it is made clear that the messages are to accept or reject the requests from the power receiver (respectively the request to enter the negotiation phase and the requests for specific parameter settings).“
Damit hat sie zum Ausdruck gebracht, dass es patentgemäß eben nicht nur um eine Empfangsbestätigung *(„… solution is not merely to confirm receipt of messages…“),* sondern eine Antwort auf die Anforderung entsprechend den Ausführungen in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen geht.
(5.) Mit der Formulierung von Merkmal 20.6.1 ist damit zwar klargestellt, dass eine bloße Empfangsbestätigung durch den Leistungssender nicht der Lehre des Patents entspricht. Mit der Formulierung von Merkmal 20.6.1 ist aber offenbar ein neues Verständnisproblem entstanden:
(a.) Die Anforderung des Leistungsempfängers, eine Verhandlungsphase durchzuführen, kann vom Leistungssender auch zurückgewiesen werden. Dies ergibt sich bereits aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (s.o.; „*reject message*“) und auch aus Merkmal 20.6.1 des Klagepatents, welches vorsieht, dass eine anspruchsgemäße Bestätigung der Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungs-Phase auch in Gestalt einer Zurückweisung dieser Anforderung möglich ist.
Die Parteien streiten mit Blick auf Merkmal 20.6.1 darüber, ob auch Leistungssender anspruchsgemäß sind, die Anforderungen zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungs-Phase immer mit einer Annahme bestätigen.
(b.) Auslegung der Klägerin
Die Klägerin legt die Merkmalsgruppe 20.6 dahin aus, dass auch ein Leistungssender, der immer mit einer Annahme und nie mit einer Zurückweisung auf die Anforderung reagiert, anspruchsgemäß sei. Dies ergebe sich einerseits daraus, dass mit der Konjunktion „*oder*“ in Merkmal 20.6.1 verschiedene Alternativen zum Ausdruck gebracht würden, wobei die generelle Annahme eine dieser Alternativen sei; eben diese Möglichkeit finde sich auch in Absatz [0046] der Beschreibung des Klagepatents. Absatz [0046] lautet (Fettdruck und Unterstreichungen hinzugefügt):
The requested negotiation phase may be an optional phase. Specifically, it need not be supported by all devices as power transfer operation may in many embodiments be possible using only the mandatory configuration phase. In some embodiments, it may also be optional between negotiation phase capable devices, and may possibly only be entered if desired by the power receiver. Although the negotiation phase will be optional, it may be mandatory that new devices support it. For example, <u>mandatory support by all power transmitters</u> that are compliant with Qi specification versions that include the negotiation phase <u>may be required in order to enable power receivers to enter this phase if requested.“</u>
Die Klägerin ist ferner der Ansicht, dass eine Zurückweisung der Anforderung patentgemäß auch durch bloße Untätigkeit des Leistungssenders erfolgen könne; die Klägerin beruft sich in diesem Zusammenhang auf Absatz [0173] der Beschreibung, in dem der Fall erwähnt ist, dass sich ein anspruchsgemäßer Leistungssender auf eine Anfrage des Leistungsempfängers zum Eintritt in die Verhandlungs-Phase dazu entscheiden kann, nicht zu antworten, sondern einen Rückfall auf die Energie- und Datenübertragungsstrategie gemäß Qi-Spezifikation Version 1 auswählt (Abs. [0173]: „*Further, if the power receiver does not receive any accept or reject message within a certain time (response time which the transmitter should meet), the receiver may assume that the power transmitter does not support power negotiation and it proceeds to the power transfer phase. Also similarly, the transmitter may be a recent one which does support a negotiation phase, but may elect to fall back to a version 1 power transmission strategy (and associated communication strategy).”).* Auch damit werde eine Ablehnung der Anforderung des Leistungsempfängers zum Eintritt in die VerhandlungsPhase zum Ausdruck gebracht.
(c.) Auslegung der Beklagten
Die Beklagten verstehen die Merkmalsgruppe 20.6 demgegenüber dahin, dass ein patentgemäßer Leistungssender auf die Anforderung eine Bestätigung sende, wobei mit dieser entweder eine Annahme oder eine Zurückweisung erklärt werden könne. Nicht anspruchsgemäß sei es nach dem Anspruchswortlaut, wenn generell mit jeder Bestätigung eine Annahme erklärt werde; denn dann sei die anspruchsgemäß vorgesehene Möglichkeit der Ablehnung nicht gegeben. Die Beklagten beziehen sich insofern auch auf Absatz [0173] des Klagepatents, in dem das Erfordernis einer Zurückweisung beschrieben werde. Eine bloße Untätigkeit sei nach dem Verständnis der Beklagten ebenfalls keine anspruchsgemäße Bestätigung, da auch die Ablehnung der Anforderung enthaltende Bestätigung nach Merkmalsgruppe 20.6 aktiv erfolgen müsse. Merkmal 20.6.11 folge der gleichen Anspruchssystematik und -semantik wie Merkmal 20.8.2. Auch das Landgericht Düsseldorf habe Anspruch 20 des Klagepatents solchermaßen ausgelegt.
(d.) Auslegung des Landgerichts Düsseldorf
Das Landgericht Düsseldorf vertritt in der zitieren Entscheidung unter Hinweis auf den Anspruchswortlaut die Ansicht, dass der Leistungssender nach der Merkmalsgruppe 6 mit der zu übertragenden Bestätigung sowohl eine Annahme als auch eine Zurückweisung anzeigen können müsse; eine Einschränkung dahin, dass der Leistungssender nur alternativ zu Annahme oder Zurückweisung in der Lage sein müsse, ergebe sich auch nicht aus der Konjunktion

„*oder*“ in Merkmal 20.6.1. Auch aus Absatz [0046] ergebe sich nicht, dass es für einen Leistungssender anspruchsgemäß ausreiche, nur zur Übermittlung einer Annahme in der Lage zu sein. So könne etwa eine Zurückweisung erforderlich sein, wenn er auf eine andere Version der Leistungsübertragung zurückgreife, wie dies in Absatz [0173] beschrieben werde.

(e.) Auslegung des Bundespatentgerichts

Das Bundespatentgericht versteht das Klagepatent dahin, dass ein streitpatentgemäßer Energiesender dafür eingerichtet ist, eine Verhandlungsanfrage – je nach Situation – auch durch eine entsprechende negative Antwort ablehnen zu können. Dies schließt das Bundespatentgericht offenbar aus dem gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung neu aufgenommenen Merkmal 20.6.1, nach dem eine Bestätigung nicht nur eine Annahme, sondern auch eine Zurückweisung anzeigen kann.

(f.) Auslegung der Lokalkammer

Aus Sicht der Lokalkammer stellen sich im Zusammenhang mit der Auslegung von Merkmal 20.6.1 zwei Fragen. Die erste lautet, ob aus Sicht der Fachperson in der Beschreibung des Klagepatents auch eine Konstellation beschrieben wird, in der als Bestätigung des Leistungssenders auf eine entsprechende Anforderung immer eine Annahmeerklärung an den Leistungsempfänger übermittelt wird. Bejaht die Fachperson diese erste Frage, stellt sich die weitere Frage, ob diese Konstellation auch im Anspruchswortlaut zum Ausdruck kommt.

(aa.) Die Lokalkammer bejaht die erste Frage. In Absatz [0046], der sich bereits im Abschnitt „*Summary of the invention*“ findet, wird eine Konstellation beschrieben, in der als Bestätigung des Leistungssenders auf eine entsprechende Anforderung immer eine Annahmeerklärung an den Leistungsempfänger übermittelt wird.

Die Beschreibung stellt in diesem Absatz nochmals fest, dass die Verhandlungsphase optional ist, also nicht zwingend durchgeführt werden muss. Als Grund dafür nennt Absatz [0046] unter anderem, dass die Verhandlungsphase nur auf Wunsch eines Leistungsempfängers durchgeführt werden soll. Obwohl die Verhandlungsphase also eigentlich optional ist, kann es nach Absatz [0046] zwingend („*mandatory*“) sein, dass neuartige Geräte diese Phase unterstützen. Eine solch zwingende Unterstützung („*mandatory support*“) definiert Absatz [0046] in seinem letzten Satz dann wie folgt:

„… mandatory support by all power transmitters … may be required in order to enable power receivers to enter this [negotiation] phase if requested.“

Die Verhandlungsphase ist in dieser Konstellation also insofern optional, als ihre Durchführung vom Wunsch des Leistungsempfängers abhängt *(„…if desired by the power receiver.“)*. Wünscht der Leistungsempfänger die Durchführung der Verhandlungsphase, macht also von seiner Option Gebrauch, indem er eine entsprechende Anforderung an den Leistungssender übermittelt, ist es für den Leistungssender nach Absatz [0046] verpflichtend („*mandatory*“), diesem Wunsch Folge zu leisten *(„… mandatory support … may be required in order to enable power receivers to enter this phase if requested.“)*. Um aber auf Wunsch und Anforderung des Leistungsempfängers in die Verhandlungsphase einzutreten, bedarf es einer Annahmeerklärung des Leistungssenders. Damit wird aus Sicht der Lokalkammer in Absatz [0046] eine Konstellation beschrieben, in der als Bestätigung des Leistungssenders auf eine entsprechende Anforderung **immer eine Annahmeerklärung** an den Leistungsempfänger übermittelt wird und dadurch in die Verhandlungsphase eingetreten werden kann.

Damit entspricht die in Absatz [0046] beschriebene Konstellation auch dem Ziel des Klagepatents, in Weiterentwicklung des im Prioritätszeitpunkt bestehenden Qi-Standards die Möglichkeit der Durchführung einer patentgemäßen Verhandlungsphase (siehe dazu Absatz [0041] des Klagepatents) zu schaffen.

(bb.) Damit stellt sich die weitere Frage, ob die in Absatz [0046] beschriebene Ausführungsform auch im Anspruchswortlaut zum Ausdruck kommt. Diese Frage ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu beantworten.

Nach **Art. 69 Absatz 1 EPÜ** wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentansprüche bestimmt. Damit diese Bestimmung erfolgen kann, ist zunächst unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus Sicht einer Fachperson beizumessen ist. Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben. Allerdings darf ein Patentanspruch dann nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden, wenn die Beschreibung im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden hat. Wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden. Der Patentanspruch hat insofern Vorrang gegenüber der Beschreibung. Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.

Eine Auslegung, wonach das in Absatz [0046] beschriebene Ausführungsbeispiel nicht unter den Patentanspruch fällt, ist danach zwar nicht schlechthin ausgeschlossen. Sie käme aber nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem

Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das von der Beschreibung abweicht.
Anspruch 20 des Klagepatents lässt in seinem Merkmal 20.6.1 hinreichend deutlich erkennen, dass auch die in Absatz [0046] beschriebene Ausführungsform erfasst werden soll; die in Absatz [0046] beschriebene Vorgehensweise findet sich auch in den Absätzen [0133], [0137] und [0171].
Liest man Anspruch 20 des Klagepatents im Zusammenhang, erschließt sich die patentgemäße Funktion der in Merkmal 20.6 beschriebenen Mittel:
In Anspruch 20 sind Mittel beschrieben, deren Zweck es ist, das Leistungssignal zu erzeugen. Es sind weiter Mittel beschrieben, deren Zweck es ist, die zwingende Konfigurationsphase einzuleiten. Es sind Mittel beschrieben, deren Zweck es ist, die zwingende Konfigurationsphase durchzuführen. Schließlich sind in der Merkmalsgruppe 20.6 Mittel beschrieben, deren Zweck es ist, den Eintritt in eine Verhandlungsphase zwischen Empfänger und Sender anzubahnen. Schließlich sind in Merkmal 20.7 Mittel beschrieben, um in die angebahnte Verhandlungsphase auch tatsächlich einzutreten. Die Funktion der beschriebenen Mittel besteht also erkennbar darin, die Durchführung bestimmter Phasen bzw. Solche Phasen vorbereitenden Vorgänge wie die Anbahnung der Verhandlungsphase zu ermöglichen.
Eine vom Wortlaut ausgehende funktionsorientierte Auslegung führt dazu, dass nach Merkmal 20.6 anspruchsgemäß (1.) Mittel zum Empfangen einer Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungs-Phase und (2.) Mittel zur Bestätigung der Anforderung vorhanden sein müssen, wobei der Leistungssender mit der Bestätigung nicht nur erklärt, dass er die Anforderung erhalten hat, sondern auch, ob er sie annimmt oder ablehnt. Die Antwort des Leistungssenders auf die Anforderung des Leistungsempfängers kann also „*Ja*“ oder „*Nein*“ lauten. Damit wird in erster Linie zum Ausdruck gebracht, dass es – worüber nach dem ursprünglichen Anspruchswortlaut noch Unklarheit bestand – nicht ausreicht, wenn der Leistungssender lediglich den Empfang der Anforderung bestätigt; der Leistungsempfänger soll auch eine Antwort („*Ja*“ oder „*Nein*“) erhalten, um ihm anzuzeigen („*being indicative*“), ob tatsächlich in die Verhandlungsphase eingetreten wird. Dem entspricht im Übrigen auch Merkmal 20.7, nach dem die Anforderung des Leistungsempfängers noch keine ausreichende Bedingung zum Eintritt in die Verhandlungsphase ist; die in Merkmal 20.7 genannten Mittel zum Eintreten in die Verhandlungsphase werden erst nach einer autonomen Entscheidung des Leistungssenders, die Anforderung anzunehmen, aktiviert.
Die Frage ist nun, ob ein anspruchsgemäßer Leistungssender mit Blick auf die patentgemäße Zielsetzung und den Kern der Erfindung (Ermöglichung des Eintritts in die Verhandlungsphase, um etwa eine höhere Ladeleistung zu erreichen) auch in der Lage sein muss, eine Anforderung ablehnen zu können, oder ob der Wortlaut von Merkmal 20.6 auch Ausführungsformen einschließt, die Anforderungen von Leistungsempfängern zum Eintritt in die Verhandlungsphase immer annehmen, eine Ablehnung also nicht vorsehen.
Sprachlich betrachtet lässt sich der Nebensatz „*Übertragung einer Bestätigung, … wobei die Bestätigung für eine Annahme oder Zurückweisung indikativ ist*“ ohne weiteres dahin verstehen, dass die Antwort (Bestätigung) alternativ „*Ja*“ oder „*Nein*“ lauten kann. Dass die Antwort nach der Formulierung des Merkmals 20.6 auch „*Nein*“ lauten können muss, lässt sich demgegenüber unter rein sprachlichen Gesichtspunkten nur schwer begründen.
Technisch betrachtet lässt sich im Hinblick auf die erklärte Zielsetzung des Klagepatents (Ermöglichung des Eintritts in eine Verhandlungsphase) aus Sicht der Lokalkammer nicht begründen, dass ein patentgemäßer Leistungssender eine Anforderung zum Eintritt in die Verhandlungsphase auch zurückweisen können muss. Ziel ist schließlich die Ermöglichung des Eintritts in diese Phase und nicht die Verhinderung einer solchen; dies hat auch das Landgericht Düsseldorf zutreffend festgestellt und ist daher davon ausgegangen, dass ein Leistungssender, der nur zurückweisende Bestätigungen übermittelt, nicht patentgemäß ist. In Absatz [0046] wird demgegenüber die optimale Umsetzung des Ziels des Klagepatents beschrieben: Ein Leistungssender, der einer Anforderung zum Eintritt in die Verhandlungsphase immer entspricht.
Wollte man diese Möglichkeit als Anspruch 20 des Klagepatents nicht unterfallend ausscheiden, verbliebe nur ein Leistungssender als anspruchsgemäß, der eine Anforderung auch ablehnend beantworten können muss. Dafür, dass auch eine solch negative Entscheidung des Senders in der Anbahnungsphase möglich sein muss, gibt die Beschreibung indes keinen Anhalt. Insbesondere ergibt sich ein solcher nicht aus den Absätzen [0172] und [0173]. Zwei der drei dort beschriebenen Leistungssender führen eine Verhandlungsphase gar nicht durch, sie verfügen auch nicht über Mittel, eine solche durchzuführen. Der dritte Leistungssender verfügt zwar über Mittel, eine Verhandlungsphase durchzuführen, entscheidet sich aber, keine durchzuführen, wobei er diesen Umstand entsprechend der Kommunikationsstrategie aus dem Stand der Technik kommuniziert, nämlich gar nicht. Er schweigt schlicht. Es handelt sich daher nicht anspruchsgemäße Ausführungsbeispiele. Dementsprechend findet sich am Ende von Absatz [0173] die treffende Zusammenfassung der aufgeführten Beispiele:
“*In all these cases, the system goes directly from the identification and configuration phase to the power transfer phase….”*
Im Einzelnen:
Bei dem in Absatz [0172] beschriebenen Leistungssender handelt es sich um solche, wie sie in Absatz [0137] beschrieben sind. Diese Leistungssender wurden zwar in Kenntnis der Erfindung hergestellt, verfügen aber nicht über Mittel, eine

Verhandlungsphase durchzuführen. Im Vergleich zu den bisher bekannten Leistungssendern verfügen sie allerdings über Mittel, um eine entsprechende Anfrage auf Eintritt in die Verhandlungsphase zurückzuweisen. Die bisherigen Leistungssender haben auf derartige Anfragen nicht geantwortet. Mithin sind derartige Leistungssender nicht patentgemäß, denn sie verfügen über keine Mittel, um die Verhandlungsphase durchzuführen.

Bei den in Absatz [0173] beschriebenen Vorgängen handelt es sich einerseits um solche, bei denen die Leistungssender die Verhandlungsphase nicht unterstützen und deshalb entsprechende Anforderungen gar nicht beantworten und andererseits um solche, bei denen die neuartigen Leistungssender, obwohl sie die Verhandlungsphase unterstützen könnten, auf eine Übertragungsstrategie der Version 1 des Qi-Standards und die damit einhergehende Kommunikations-Strategie zurückgreifen. Wie Satz 2 des Absatzes [0173] mitteilt, bestand die Kommunikations-Strategie der bisherigen Leistungssender darin, dass sie Anfragen auf Eintritt in die Verhandlungsphase nicht beantworten, weder positiv noch negativ. Beides ist erkennbar nicht anspruchsgemäß.

Aus den Absätzen [0172] und [0173] kann sich daher keine technische Begründung dafür ergeben, dass für einen entsprechend Anspruch 20 ausgestatteten Leistungssender eine Zurückweisungserklärung erforderlich sein sollte, denn eine solche erfolgt weder, wenn ein Leistungssender älterer Bauart (Version 1.0 and 1.1) die Verhandlungsphase ohnehin nicht unterstützt, noch, wenn ein Leistungssender neuerer Bauart auf die Übertragungsstrategie einer älteren Version zurückgreift, in der es keine Verhandlungsphase gibt. In beiden Fällen ist die Zurückweisung einer Anforderung nicht erforderlich.

Damit kann mit Absatz [0173] entgegen den Ausführungen des Landgerichts Düsseldorf nicht begründet werden, dass ein Leistungssender sowohl eine Annahme als auch eine Zurückweisung anzeigen können muss. Das Landgericht Düsseldorf erklärt auch nicht, in welchem Zusammenhang die in Absatz [0046] beschriebene Ausführungsform überhaupt mit den in Absatz [0173] beschriebenen Konstellationen stehen soll, die den Eintritt in die patentgemäße Verhandlungsphase gerade nicht zum Gegenstand haben. Es ist ausgehend von der Patentschrift und angesichts der patentgemäßen Zielsetzung auch kein anderer technischer Grund dafür ersichtlich, dass ein Leistungssender in der Lage sein muss, auf eine Anforderung mit einer Zurückweisung antworten zu können. Zwar mag dies im Einzelfall einmal sinnvoll sein, weswegen diese Möglichkeit in den Patentanspruch aufgenommen worden ist – notwendig und funktional intendiert ist es nach dem Klagepatent indes nicht.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Formulierung des Merkmals 20.8.2. Zwar findet sich auch hier eine „*oder*"-Verknüpfung im Zusammenhang mit einer positiven („*accepting*") bzw. negativen („*rejecting*") Antwort des Leistungssenders. Dieses Merkmal ist allerdings nicht nur abweichend von Merkmal 20.6.1 formuliert („*Nachricht, in der der mindestens eine Leistungsübertragungs-Betriebsparameter akzeptiert oder zurückgewiesen wird*"), sondern betrifft auch eine andere Funktion innerhalb des Anspruchs, nämlich die Antwort des Leistungssenders im Rahmen der Verhandlungsphase auf eine spezifizierte Anfrage zu einem bestimmten Betriebsparameter.

Hinzu kommt Folgendes: Der Kern der Erfindung besteht gerade darin, dass Leistungssender und Leistungsempfänger nach Möglichkeit in eine (bidirektionale) Verhandlungsphase eintreten können, um (insbesondere) eine höhere Leistung zu erreichen. Dieses Ziel wird bei einem Leistungssender, der sich immer bereit erklärt, in diese Phase der Verhandlungen einzutreten, sogar in optimaler Weise verwirklicht. Gerade eine solche Ausführungsform wäre nach der Auslegung der Beklagten vom Patentschutz ausgeschlossen und könnte ohne jede Gegenleistung genutzt werden. Das ist kein angemessener Schutz im Sinne des Auslegungsprotokolls, zumal aus der Beschreibung klar hervorgeht, dass der Eintritt in diese Verhandlungsphase zwingend sein kann (Absatz [0046]). Damit wird auch eine angemessene Rechtssicherheit für Dritte gewährleistet, denn ein Dritter kann vernünftigerweise nicht annehmen, dass die Hartcodierung der Bestätigung („*Annahme*") aus dem Schutzbereich des Patentanspruchs herausführt.

Nach allem ist davon auszugehen, dass ein Leistungssender, der auf jede Anforderung hin eine Bestätigung mit einer Annahme übermittelt, eine mögliche Ausführungsform gemäß Anspruch 20 des Klagepatents ist. Für Anspruch 19 des Klagepatents ergibt sich keine andere Auslegung.

III. Rechtsbestand des Klagepatents

Die von den Beklagten geltend gemachten Gründe für eine Nichtigkeit des Klagepatents greifen nicht durch.

1. Ursprungsoffenbarung

Der Gegenstand des Klagepatents geht entgegen der Ansicht der Beklagten nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

Die Angabe, wonach die Bestätigung des Leistungssenders die Annahme oder Zurückweisung der Anforderung zum Eintritt in die Verhandlungs-Phase „*anzeigt*" („*being indicative*") (Merkmale 19.6.1, 20.6.1), geht aus Sicht der Fachperson nicht über das Verständnis der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

In den ursprünglichen Unterlagen ist angegeben, dass die Bestätigung durch den Leistungssender keine separate Nachricht sein muss, sondern auch Teil einer anderen Nachricht sein kann (Seite 10, Zeilen 1 bis 4: "*The acknowledgement by the power transmitter may be a simple one bit acknowledgement, and/or may be part of a message comprising other information. In some embodiments, redundancy may be introduced to the acknowledgement, e.g. using error correcting coding (such as a simple repetition code).*"). Somit hat die Fachperson den ursprünglichen Unterlagen entnommen, dass die Bestätigung sowohl durch eine separate

Nachricht erfolgen kann, als auch durch eine Nachricht, die primär einen anderen Inhalt hat und lediglich die Bestätigung impliziert. Angesichts dessen ist die Formulierung „*being indicative*“ zulässig.

2. Ausführbarkeit

Die Erfindung ist im Klagepatent so deutlich und vollständig offenbart, dass die Fachperson sie ausführen kann. Das Klagepatent gibt der Fachperson eine vollständige und nacharbeitbare Lösung an die Hand.

Unter Berücksichtigung des Verständnisses einer Fachperson, nach dem durch die unabhängigen Patentansprüche nur solche Leistungssender unter Schutz gestellt sind, die in der Lage sind, in eine erfindungsgemäße Verhandlungs-Phase einzutreten, wobei sie eine entsprechende Anfrage ausdrücklich annehmen oder zurückweisen, ist die Fachperson in der Lage, die unter Schutz gestellten Verfahren und Geräte nachzuarbeiten, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

3. Patentfähigkeit

Der Gegenstand des Klagepatents ist schutzfähig.

a. Neuheit des Klagepatents gegenüber der D1

aa. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 20 ist gegenüber der D1 neu.

Die D1 betrifft einen Sender und einen Empfänger in einem drahtlosen Leistungsübertragungssystem. Der D1 ist weder explizit noch implizit zu entnehmen, dass die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger auf einer Modulation des Leistungssignals beruht; damit ist schon das Merkmal 20.1.1 des Klagepatents in der D1 nicht offenbart (ebenso BPatG, Urteil vom 12. Juli 2024, S. 40).

Für die beiden Kommunikationseinheiten ist in der D1 lediglich angegeben, dass sie drahtgebunden oder drahtlos miteinander kommunizieren. Schon dies deutet nicht unmittelbar und eindeutig auf eine Kommunikation hin, bei der Information auf ein Leistungssignal aufmoduliert wird (ebenso BPatG, Urteil vom 12. Juli 2024, S. 40).

Die von den Beklagten behaupteten, aber nicht näher dargelegten Ausführungen zu einer Modulation des Leistungssignals finden sich in der D1 nicht. Soweit die Beklagten im Hinblick auf das Merkmal 20.1.1 das allgemeine Fachwissen bemühen und insofern auf die D2 und die D6 verweisen, handelt es sich um eine im Rahmen der Neuheitsprüfung unzulässige Kombination mit anderen Schriften, aber keinen Beleg für das allgemeine Fachwissen (siehe beispielsweise EPA, Entscheidung vom 23.01.2018; Az. T 2074/14). Soweit die Beklagten die Offenbarung einer Kommunikation auf Basis einer Modulation des Leistungssignals in der D1 daraus herleiten, dass in der Figur 1 der D1 keine separaten Kommunikationsschnittstellen eingezeichnet sind, überzeugt dies ebenso wenig: Die D1 gibt in ihrer Beschreibung unstreitig an, dass für die Datenkommunikation der WLAN-Standard IEEE 802.15.4 verwendet wird; dass entsprechende Schnittstellen für diesen Standard in einer Schemazeichnung der D1 nicht eingezeichnet sind, stellt keine Offenbarung einer anderen Art der Datenkommunikation (hier: auf Basis einer Modulation des Leistungssignals) dar; eine solche ergibt sich aus der Zeichnung nicht unmittelbar. Soweit die Beklagten zuletzt auf Absatz [0178] der D1 Bezug nehmen *(„…the transmitter increases the output power to enable the receiver to communicate with the transmitter…*“) und damit begründet, dass dies für eine Datenkommunikation mittels Modulation des Leistungssignals spreche, führt auch dies nicht zum Erfolg. Zwar ist in Absatz [0178] von einer Leistungssteigerung zur Ermöglichung der Kommunikation die Rede. Nicht die Rede ist hingegen von einer Modulation des Leistungssignals. Die Beklagten haben auch nicht vorgetragen, dass es zur Modulation des Leistungssignals einer erhöhten Leistung bedarf.

Auf eine Prüfung der Frage, ob sich die Merkmale von Anspruch 20 des Klagepatents im Übrigen bereits aus dem Stand der Technik ergeben, konnte angesichts der vorstehenden Feststellungen verzichtet werden.

bb. Die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 19 ist angesichts der übereinstimmenden Merkmale 20.1.1 und 19.1.1 gegenüber der Druckschrift D1 nicht anders zu beurteilen als die des Patentanspruchs 20.

b. Neuheit des Klagepatents gegenüber der D2

Auch die D2 betrifft einen Sender und einen Empfänger in einem drahtlosen Leistungsübertragungssystem. Auch in der D2 werden nicht sämtliche Merkmale von Anspruch 20 des Streitpatents offenbart; zumindest die Merkmale 20.5 bis 20.8.2, welche die patentgemäße „*Verhandlungsphase*“ betreffen, werden in der D2 nicht patentgemäß offenbart.

Die Beklagten sind der Ansicht, dass mit der Lehre der D2, wonach vom Leistungsempfänger in der „*Setup phase*“ (Abs. [0193] der D2) ein Setup-Frame erstellt und anschließend auf den Leistungssender übertragen wird, Merkmal 20.5 des Klagepatents offenbart werde; die Beklagten berufen sich insofern insbesondere auf die Absätze [0232] und [0233] der D2. Aus Sicht der Beklagten kann der Eintritt in die Verhandlungsphase (Senden der Anfrage gemäß Merkmal 20.6 des Klagepatents) auch bereits während der patentgemäßen Konfigurationsphase erfolgen. Dementsprechend enthalte der Setup-Frame nach der Lehre der D2 „*communication condition information*“, mit der festgelegt werde, ob weitere Betriebsparameter ausgehandelt werden können. Nach der Lehre der D2 enthält der Setup-Frame also bereits die auszuhandelnden Betriebsparameter (Klageerwiderung, S. 54). In einem nächsten Schritt überprüft der Leistungssender den übermittelten Setup-Frame, wobei er ihn bestätigen kann, um damit in die angeforderte Negotiation-Phase einzutreten (Klageerwiderung S. 56). Nach Eintritt in die Negotiation-Phase erstellt der Leistungsempfänger einen Start-Frame und übermittelt diesen dem Leistungssender. Daraufhin sendet der Leistungssender den Startbefehl für die Leistungsübertragung. In Figur 15 der D2 ist der Ablauf dieser „*Setup-Phase*“ der D2 dargestellt, wobei „*Setup frames*“ ausgetauscht werden und zwar zunächst vom Leistungsempfänger an den Leistungssender (Fig. 15,

Schritte S28 → S8) und anschließend umgekehrt (Fig. 15, Schritte S10 → S29).
Dieser in der D2 gezeigte Austausch von „*Setup frames*“ entspricht allerdings nicht dem patentgemäßen Ablauf der Verhandlungsphase. Patentgemäß ist der Verhandlungsphase nämlich eine eigenständige „A*nforderungsphase*“ vorgeschaltet, die dazu dient, zwischen Sender und Empfänger zu klären, ob überhaupt in die Verhandlungsphase eingetreten wird. Dieses Merkmal fehlt in der D2, in der der Leistungsempfänger sogleich einen Frame sendet (Setup-Frame), der die gewünschten Betriebsparameter enthält, und der Sender den Frame und damit die gewünschten Betriebsparameter prüft. Mit der Bestätigung des Senders nach positiver Prüfung des Setup-Frames und der damit übermittelten Parameter wird folglich nicht etwa ein Signal zum Eintritt in eine Verhandlungsphase gesendet, sondern der Anforderung im Hinblick auf die gewünschten Betriebsparameter entsprochen. Eine Verhandlungsphase findet im Anschluss daran nicht mehr statt. Vielmehr beginnt – wie das Bundespatentgericht zutreffend feststellt – im Anschluss daran die Leistungsübertragung.
Auf eine Prüfung der Frage, ob sich die Merkmale von Anspruch 20 des Klagepatents im Übrigen bereits aus dem Stand der Technik ergeben, konnte angesichts der vorstehenden Feststellungen verzichtet werden.
Die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 19 ist angesichts der übereinstimmenden Merkmale gegenüber dieser Druckschrift nicht anders zu beurteilen als die des Patentanspruchs 20.

c. Neuheit des Klagepatents gegenüber der D3

Auch die D3 betrifft einen Sender und einen Empfänger in einem System zur induktiven Leistungsübertragung. Auch in der D3 werden allerdings nicht sämtliche Merkmale von Anspruch 20 des Streitpatents offenbart. Der Druckschrift D3 ist schon nach dem Vortrag der Beklagten nicht zu entnehmen, dass der Leistungssender die Anfrage des Leistungsempfängers bestätigt und diese Bestätigung an den Empfänger überträgt. Vielmehr beendet der Sender die Leistungsübertragung und kehrt zur Konfigurationsphase zurück, in welcher der Empfänger dem Sender – ohne weitere „*Verhandlung*“ – seine Betriebsparameter mitteilt. Hierin liegt erkennbar keine Bestätigung der Anforderung im Sinne von Merkmal 20.6 des Klagepatents (wie hier BPatG, Urteil vom 12. Juli 2024). Auch eine patentgemäße Verhandlungsphase wird in der D3 nicht beschrieben.
Auf eine Prüfung der Frage, ob sich die Merkmale von Anspruch 20 des Klagepatents im Übrigen bereits aus dem Stand der Technik ergeben, konnte angesichts der vorstehenden Feststellungen verzichtet werden.
Die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 19 ist angesichts der übereinstimmenden Merkmale gegenüber dieser Druckschrift nicht anders zu beurteilen als die des Patentanspruchs 20.

d. Neuheit des Klagepatents gegenüber der D6

Auch die D6 betrifft einen Sender und einen Empfänger in einem System zur induktiven Leistungsübertragung. Auch in der D6 werden allerdings nicht sämtliche Merkmale von Anspruch 20 des Streitpatents offenbart. Die Beklagten tragen vor, der in der D6 offenbarte Leistungssender („*power supply device*”) umfasse Mittel zum Empfangen einer Anforderung („*enumeration information*“) zum Eintreten in eine angeforderte Negotiation-Phase („*operating mode 1250*“ bzw. „*stand-by run mode 1250*“) von dem Leistungsempfänger („*power receiving device*“); dies ergebe sich aus den Absätzen [0112], [0117] und Fig. 12 der D6. Die im Rahmen der Konfigurationsphase („*enumeration mode*“) empfangene „*enumeration informatio*n“ ziele darauf ab, in die Negotiation-Phase einzutreten.
Absatz [0112] der D6 ist zu entnehmen, dass die Leistungsempfangsvorrichtung Enumerationsinformationen über die induktive Verbindung an das Leistungsversorgungsgerät übermittelt und – entsprechend – das Leistungsversorgungsgerät seine Enumerationsinformationen übermittelt. Die Beklagten sehen damit die Anspruchsmerkmale 20.5 und 20.6 als offenbart an. Die Lokalkammer kann schon nicht erkennen, dass es sich bei der fraglichen Übermittlung der Empfangsvorrichtung um die Anforderung zum Eintreten in eine Verhandlungsphase handelt. Auch eine Bestätigung der Anforderung zum Eintritt in eine solche Verhandlungsphase dadurch, dass der Leistungssender seinerseits eigene Informationen an die Empfangsvorrichtung übermittelt, ist nicht feststellbar, da das Übermitteln eigener Informationen kein Eingehen auf die von der Empfangsvorrichtung übermittelten Informationen darstellt.
Auf eine Prüfung der Frage, ob sich die Merkmale von Anspruch 20 des Klagepatents im Übrigen bereits aus dem Stand der Technik ergeben, konnte angesichts der vorstehenden Feststellungen verzichtet werden.
Die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 19 ist angesichts der übereinstimmenden Merkmale gegenüber dieser Druckschrift nicht anders zu beurteilen als die des Patentanspruchs 20.

4. Erfinderische Tätigkeit

Soweit die Beklagten vortragen, dem Klagepatent fehle es ausgehend von der D4 (Qi-Standard in seiner Version 1.0) an erfinderischer Tätigkeit, folgt die Lokalkammer dem nicht.
Die Beklagten vermögen die Lokalkammer insbesondere nicht mit der Behauptung zu überzeugen, dass eine Fachperson, die ausgehend von Kapitel 5.1 der D4 mit dem Problem konfrontiert ist, das Verlangen des Leistungsempfängers nach Neuaushandlung des Leistungsübertragungsvertrages in ein System zur induktiven Leistungsübertragung zu implementieren, korrespondierende Bestätigungsnachrichten im Sinne des Klagepatents vorsehen würde. Weder in der D4 noch in den übrigen vorgelegten Entgegenhaltungen (D2, D5, D6), welche für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant sein können, ist das patentgemäße System betreffend den Eintritt in eine Verhandlungsphase und deren Durchführung angelegt.

IV. Verspätete Vorlage der Entgegenhaltung D7

Soweit die Beklagten ihre Nichtigkeitsklagen erstmals mit der Replik zur Widerklage auch auf die D7 gestützt haben, erfolgte dieser Vortrag verspätet und war nicht zuzulassen.
Durch das Einführen einer weiteren Entgegenhaltung mit der Replik zur Widerklage, mit der die mangelnde erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die erteilte Fassung im Rahmen der Widerklage begründet werden soll, stellt eine Erweiterung der Nichtigkeitswiderklage dar, denn das Vorbringen wird – den bisherigen Vortrag erweiternd – auf eine weitere Entgegenhaltung und damit neuen Sachvortrag gestützt. Damit liegt eine Widerklageerweiterung im Sinne von **Regel 263 EPGVerfO** vor. Die Beklagten haben nichts vorgetragen, was nach **Regel 263.2 EPGVerfO** die Zulassung dieser Erweiterung der Nichtigkeitswiderklage trotz der Verspätung begründen könnte. Die Erweiterung der Widerklage war daher nicht zuzulassen.

V. Anträge auf Änderung des Klagepatents

Da die Widerklagen keinen Erfolg haben, war über die Anträge auf Änderung des Patents nicht mehr zu entscheiden.

C.

Die Verletzungsklage ist weitgehend begründet.

I. Patentverletzung

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen alle Merkmale von Anspruch 20 des Klagepatents. Damit liegt eine Patentverletzung vor.

1. Anspruchsverwirklichung

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen sämtliche Merkmale von Anspruch 20 des Klagepatents. Die Beklagten wenden gegen den Vorwurf der Patentverletzung ein, bei zutreffender Anspruchsauslegung fehle es an einer Verwirklichung der technischen Lehre von Anspruch 20 durch die angegriffenen Ausführungsformen. Der von der Klägerin angeführte Qi-Standard der Version 1.2.4 sehe nämlich nicht vor, dass Leistungssender in der Lage sein müssen, Anfragen von Leistungsempfängern zum Eintreten in die angeforderte Verhandlungsphase mit einer zurückweisenden Bestätigungsnachricht zu beantworten. Entgegen der Ansicht der Klägerin könne aus dem Qi-Standard, dem die Geräte der Beklagten genügten, daher nicht hergeleitet werden, dass die Merkmale 20.6 und 20.6.1 verwirklicht sind.
Der Qi-Standard gibt nach Ziffer 5.1.2.3 vor, dass der Leistungssender bei Empfang eines Konfigurationspakets mit einem Wert von 1 im Neg-Feld eine Acknowledge-Antwort sendet und dann in die Verhandlungsphase eintritt. Mit dieser Acknowledge-Antwort wird eine Bestätigung im Sinne der Merkmalsgruppe 20.6 von Anspruch 20 des Klagepatents übertragen. Dass die angegriffenen Ausführungsformen Anforderungen von Leistungsempfängern auch mit zurückweisenden Bestätigungen beantworten können, ist bei zutreffender Auslegung des Patentanspruchs nicht erforderlich (zur Auslegung siehe oben B.II.2.).

2. Passivlegitimation

Die Beklagten zu 2), 3) und 4) sind als Verletzer passivlegitimiert und können daher nach **Artt. 63**, **64**, **67** und **68 EPGÜ** in Anspruch genommen werden. Die Beklagten zu 1), 5) und 6) sind zwar nicht selbst Verletzer, können aber nach **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** als Mittelspersonen in Anspruch genommen warden.

a. Inanspruchnahme als Verletzer

Nach **Artt. 63**, **64, 67** und **68 EPGÜ** können gegen den Verletzer Verfügungen erlassen und Anordnungen getroffen werden.
Vorschriften des Übereinkommens zur Bestimmung einer Patentverletzung, der Rechtsfolgen einer Patentverletzung und des Schuldners von Ansprüchen und Maßnahmen sind unter Beachtung des Unionsrechts autonom, also ohne Rückgriff auf das nationale Recht, auszulegen (vgl. **LK Düsseldorf, Anordnung vom 6. September 2024, UPC_CFI 166/2024**. 1. Leitsatz). Bei dem Begriff des Verletzers handelt es sich um einen unionsrechtlichen Begriff, welcher auf die **Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG)** zurückgeht. Diese Richtlinie gilt nach ihrem Art. 1 auch für das Patentrecht. Der Begriff des Verletzers nach **Artt. 63 ff. EPGÜ** ist daher entsprechend dem Grundsatz des Vorrangs und der Achtung des Unionsrechts (**Art. 20 EPGÜ**) und den insofern bindenden Entscheidungen des EuGH (**Art. 21 EPGÜ**) auszulegen.
Verletzer ist, wer ein Patent entgegen **Art. 25** oder **Art. 26 EPGÜ** ohne Zustimmung des Patentinhabers benutzt. Die Große Kammer des EuGH hat in einer das Markenrecht betreffenden Entscheidung (**C-148/21, C-184/21 – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl u.a.)** klargestellt, dass der Ausdruck „*benutzen*“ nach seinem gewöhnlichen Sinn ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung voraussetzt, denn nur derjenige, der unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft über die Benutzungshandlung hat, ist tatsächlich in der Lage, die Benutzung zu beenden und sich damit an das Verbot zu halten; das Anbieten und in Verkehr bringen von Waren hat der EuGH in diesem Zusammenhang ausdrücklich als aktive Handlungen bezeichnet.
Ferner hat der EuGH festgestellt, dass die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen in Verkaufsangeboten ausschließlich durch denjenigen erfolgt, der als Verkäufer auftritt oder für den angesprochenen Verkehr den Eindruck erweckt, derjenige zu sein, der die Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt. Dementsprechend benutzt ein Dienstleister ein mit einer fremden Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen nicht selbst, wenn die von ihm erbrachte Dienstleistung ihrem Wesen nach nicht mit einer Dienstleistung vergleichbar ist, die den Vertrieb von mit diesem Zeichen versehenen Waren fördern soll, und nicht impliziert, dass eine Verbindung zwischen dieser Dienstleistung und dem Zeichen hergestellt wird, weil der betreffende Dienstleister gegenüber dem Verbraucher nicht in Erscheinung tritt, was jede gedankliche Verbindung zwischen seinen Dienstleistungen und dem betreffenden Zeichen

ausschließt (EuGH C-148/21, C-184/21 – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl u.a.).
Angesichts des einheitlichen europäischen Rechtsrahmens zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und der Gleichartigkeit der Benutzungshandlungen hinsichtlich patentrechtlich geschützter bzw. mit einer Marke versehener Produkte besteht kein Grund, die Rechtsprechung des EuGH zum Begriff des Verletzers im Markenrecht nicht auch im Patentrecht anzuwenden. Danach ist Verletzer im Sinne der Art. 25 und 26 EPGÜ, wer die fraglichen Nutzungshandlungen selbst aktiv vornimmt. Hierfür kommen auch juristische Personen in Betracht.

b. Anstifter und Gehilfen

Ob darüber hinausgehend, ausgehend etwa von einer dynamischen Auslegung des Übereinkommens aufgrund von in den Vertragsmitgliedstaaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen oder ausgehend von im Einzelfall anwendbaren nationalen Vorschriften, die Beklagten zu 1), 5) und 6) auch wegen Teilnahme an der Verletzung (etwa Anstiftung oder Beihilfe) nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 EPGÜ in Anspruch genommen werden können, kann vorliegend dahinstehen; es fehlt insoweit konkreter Tatsachenvortrag der Klägerin dazu, dass und wie die Beklagten zu 1), 5) und 6) an patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 2) und 4) vorsätzlich teilgenommen (hierzu angestiftet oder dabei geholfen) haben. Anstifter- bzw. Gehilfenvorsatz ist bei allen Varianten ein zwingendes Tatbestandsmerkmal. Die Klägerin hat nur allgemein vorgetragen, dass die Beklagten zu 1), 5) und 6) Geschäftsführer bzw. Directors der Beklagten zu 2) und 4) seien und aufgrund ihrer Stellung wie ein Verletzer hafteten.

c. Inanspruchnahme als Mittelsperson

Es kommt aber eine Inanspruchnahme als Mittelsperson nach Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ in Betracht.

aa. Allgemeine Voraussetzungen

Voraussetzung zum Erlass einer Verfügung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ ist nach seinem Wortlaut, dass der in Anspruch genommene
- nicht Verletzer ist, bzw. dass eine Rolle als Verletzer nicht nachgewiesen werden kann, sondern Mittelsperson („*intermediary*“) ist,
- als solche einen Dienst erbringt, der vom Verletzer zur Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird.

Ferner ergibt sich aus der Möglichkeit, eine Verfügung gegen die Mittelsperson zu erlassen, dass die Mittelsperson das Verletzungsgeschehen überhaupt beeinflussen können muss, im besten Fall die Benutzung beenden kann. Weitere Voraussetzungen zur Inanspruchnahme einer Mittelsperson, etwa die Verletzung von Sorgfaltspflichten, statuiert Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ nicht.

bb. Begriff der Mittelsperson

Damit ein Wirtschaftsteilnehmer als „*Mittelsperson*“ im Sinne von Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ qualifiziert werden kann,
„muss festgestellt werden, dass er eine Dienstleistung anbietet, die geeignet ist, von einer anderen Person zur Verletzung eines oder mehrerer Rechte des geistigen Eigentums benutzt zu werden, ohne dass es erforderlich wäre, dass er zu dieser Person oder zu diesen Personen ein besonderes Verhältnis pflegt.“ (EuGH, C-494/15 – Tommy Hilfiger Licensing LLC ua/Delta Center a. s., zu Art. 11 der Richtlinie 2004/48/EG)
Der Art einer solchen Dienstleistung ist in Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ – anders als etwa in der VO (EU) 2022/2065, in der konkret Vermittlungsdienste (z.B. Hostingdienste und Online-Plattformen) genannt werden – nicht weiter spezifiziert; maßgeblich ist allein, dass der Dienst zur Verletzung eines Recht des geistigen Eigentums (hier: Patent) in Anspruch genommen werden kann.
Dem entsprechend hat der EuGH in der Sache C-494/15 entschieden, dass auch ein Mieter von Markthallen, der die verschiedenen in diesen Hallen befindlichen Verkaufsflächen an Händler untervermietet, von denen einige ihren Stand zum Verkauf von Fälschungen von Markenerzeugnissen nutzen, unter den Begriff der Mittelsperson im Sinne des Art. 11 Satz 3 RL 2004/48/EG fällt.
Der Begriff „*Mittelsperson*“ (in der englischen Sprachfassung des EPGÜ „*intermediary*“) ist folglich nicht auf Anbieter von Vermittlungsdiensten („*providers of intermediary services*“) im Sinne der VO (EU) 2022/2065 beschränkt. Entscheidend ist im Kontext von Art. 63 EPGÜ (Art. 11 RL 2004/48/EG), dass die Mittelsperson den Gegenstand des Patents nicht selbst benutzt, sondern lediglich eine Dienstleistung anbietet, die zur Verletzung benutzt wird und dadurch eine Voraussetzung dafür schafft, dass der Verletzer seine patentverletzende Handlung tätigen kann (siehe zum Begriff der Mittelsperson auch Ohly, ZUM 2015, 308; Sonntag in Bopp/Kircher, Handbuch Europäischer Patentprozess, 2. Auflage 2023, § 13 Rn. 114 f.).
Aus der Rechtsprechung des EuGH, wonach es nicht erforderlich ist, dass die Mittelsperson zum Verletzer *„…ein besonderes Verhältnis pflegt“* schließt die Lokalkammer, dass ein besonderes Verhältnis – etwa das Verhältnis eines Geschäftsführers zu dem von ihm geführten Unternehmen – eine Qualifikation als Mittelsperson nicht hindert. Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich weiter, dass der Begriff „*Dienstleistung*“ zumindest bedeutet, dass die Partei, die sie erbringt, eine bestimmte Tätigkeit gegen Entgelt durchführt (EuGH, C47/14 – Holterman Ferho Exploitatie ua/Spies von Büllesheim, zu VO (EG) Nr. 44/2001). Folglich ist die Tätigkeit eines Geschäftsführers als „*Erbringung von Dienstleistungen*“ einzustufen, „*soweit die charakteristische Verpflichtung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Geschäftsführer und der Gesellschaft die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit gegen Entgelt impliziert*“. Die charakteristische Leistung eines Geschäftsführers ist die Führung der Geschäfte des Unternehmens; der Geschäftsführer ist demnach in der Lage, die unternehmerischen Aktivitäten (mit-)zubestimmen.
Die Tätigkeit der Mittelsperson muss auch für den Erwerber eines rechtsverletzenden Produktes nicht sichtbar sein; die Mittelsperson muss gegenüber dem Kunden nicht in Erscheinung treten. Dies zeigt die vom

EuGH entschiedene Fallgestaltung, in der es um einen Vermieter von Verkaufsflächen ging.
Ausgehend davon kommt eine natürliche Person, die als Geschäftsführer eines Unternehmens tätig ist, welches patentverletzende Benutzungshandlungen begeht, als Mittelsperson im Sinne des Art. 11 Satz 3 RL 2004/48/EG und des **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** in Betracht. Dies entspricht im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 11 der RL 2004/48/EG auch der Zielsetzung von **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ**, einen Rechtsschutz auch durch Verfügungen gegenüber solchen Personen zu gewährleisten, die zwar nicht selbst Verletzer sind, aber aufgrund eines von ihnen im Rahmen des Verletzungsgeschehens erbrachten und vom Verletzer genutzten Dienstes in der Lage sind, Rechtsverletzungen zu unterbinden. Die von einem Geschäftsführer gegenüber dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verleiht dem Unternehmen erst Handlungsfähigkeit und schafft damit eine Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen seine patentverletzende Handlung tätigen kann; die von einem Geschäftsführer solchermaßen erbrachte Dienstleistung hat hinsichtlich etwaiger Verletzungshandlungen eine deutlich höhere Gefahrneigung als die Tätigkeit des Vermieters von Marktstandplätzen; auch deshalb ist es im Sinne **des Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ**, einen Geschäftsführer als mögliche Mittelsperson zu qualifizieren. Dies gilt auch im Fall eines mehrköpfigen Leitungsgremiums einer patentverletzenden Gesellschaft für Mitglieder des Leitungsgremiums, deren primärer Aufgabenbereich nicht in Herstellung und/oder Vertrieb liegt, sondern zum Beispiel im Bereich der Finanzen oder des Personalwesens. Denn auch solche Mitglieder des Leistungsgremiums erbringen im Regelfall Dienstleistungen für das patentverletzende Unternehmen, die nicht hinweggedacht werden können, ohne dass die konkreten patentverletzenden Handlungen entfielen.
Entgegen der Ansicht der Beklagten steht dieser Sichtweise keine übereinstimmende abweichende Wertung der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten entgegen. Ein übereinstimmender Grundsatz, wonach eine Organhaftung bei Rechtsverletzungen des Unternehmens im Außenverhältnis ausgeschlossen ist, existiert insoweit nicht. So haftet zum Beispiel nach deutschem Recht der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den Verkehr bringt, auf Schadensersatz, wenn er die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt werden (BGH GRUR 2016, 257 – Glasfasern II).
Ausgehend hiervon gilt für die Beklagten des hiesigen Verfahrens Folgendes:

d. Passivlegitimation der Beklagten zu 4)

Die Beklagte zu 4) hat die streitgegenständlichen Produkte angeboten.
Die Beklagte zu 4) hat eingeräumt, für Verkaufsaktivitäten der Beklagten („*Belkin*“) über die deutsche Webseite „*www.belkin.com/de*“ verantwortlich zu sein. Sie sei auch allgemein als Verkaufseinheit im Bereich der EU tätig, auch in Bezug auf Großhändler wie etwa Amazon oder MediaMarktSaturn, die Belkin-Produkte ihrerseits an Endkunden vertreiben. Auf der niederländischen, italienischen und französischen Webseite existiere hingegen kein Online-Store; hier werde lediglich auf einige Händler, die die Produkte der Beklagten führen, verwiesen. Die Beklagte zu 4) biete somit selbst keine Produkte zum Verkauf über die vorgenannten Webseiten an. Es liege nicht im Einflussbereich der Beklagten zu 4), ob und in welcher Weise die Anbieter, auf die auf den Webseiten verwiesen werde, die angegriffenen Ausführungsformen auch tatsächlich anbieten und liefern. Es sei aber die Beklagte zu 4), die als zentrale Verkaufseinheit des Belkin-Konzerns in der EU operiere (Duplik, S. 25); Verkaufsaktivitäten in den geltend gemachten Mitgliedstaaten seien somit der Beklagten zu 4) zuzurechnen.
Die Klägerin hat unbestritten vorgetragen, dass sich aus den Produktinformationen zu den angegriffenen Ausführungsformen ergibt, dass diese in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien und Schweden vertrieben werden. Operiert die Beklagte zu 4) – wie sie selbst vorträgt – als zentrale Verkaufseinheit des Belkin-Konzerns in der EU und ist sie dementsprechend ausweislich der EU-Konformitätserklärung (Anlage BP 10) der „*EU Authorized Representative*“ und gibt Garantieerklärungen für die angegriffenen Ausführungsformen ab, so ist es die Beklagte zu 4), die die fraglichen Nutzungshandlungen (anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen und zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen) zu vertreten hat.
Das Urteil des OLG Düsseldorf (Az. I- 2 U 59/23) betrifft Handlungen der Beklagten zu 4) in Deutschland. Diese sind nach Klageantrag Ziffer G. von der Entscheidung der Lokalkammer ausdrücklich ausgenommen. Über Handlungen außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland hat das OLG Düsseldorf nicht entschieden.

e. Passivlegitimation der Beklagten zu 2)

Auch für die Beklagte zu 2) hat die Klägerin Benutzungshandlungen im Gebiet des EPG außerhalb Deutschlands dargelegt.
Die Beklagte zu 2) ist ausweislich des Impressums für die Webseite „*www.belkin.com/de*“ und damit für unstreitig erfolgte Vertriebshandlungen in Deutschland verantwortlich. Benutzungshandlungen außerhalb Deutschlands leitet die Klägerin daraus ab, dass die Tätigkeit einzeln benannter Mitarbeiter der Beklagten zu 2) nicht auf Deutschland beschränkt sei, sondern sogar ausdrücklich den Vertrieb in der EU betreffe; dies gelte etwa für Herrn Foglia, der als „*Head of Amazon Channel EU*“ bei der Beklagten zu 2) für die Pflege der Geschäftsbeziehungen mit Amazon zuständig gewesen sei – ein unstreitig EU-weit liefernder Händler der streitgegenständlichen Produkte. Soweit die Beklagte zu

2) behauptet, für den Vertrieb an Händler wie etwa Amazon nicht „*originär verantwortlich*“ (was immer damit ausgedrückt werden soll) zu sein und lediglich (formaler) Arbeitgeber von in Deutschland ansässigen Belkin-Mitarbeitern gewesen zu sein, führt dies nicht aus der Verantwortung: Die Beklagte zu 2) hat selbst angegriffene Ausführungsformen in Deutschland vertrieben; ferner waren für die Beklagte zu 2) – und nicht etwa für andere Gesellschaften des Belkin-Konzerns – tätige Mitarbeiter für Geschäftsbeziehungen mit Händlern zuständig, die die angegriffenen Ausführungsformen unstreitig im EPG-Gebiet (und nicht nur in Deutschland) vertrieben haben.
Das Urteil des OLG Düsseldorf (Az. I- 2 U 59/23) betrifft Handlungen der Beklagten zu 2) in Deutschland. Diese sind nach Klageantrag Ziffer G. von der Entscheidung der Lokalkammer ausdrücklich ausgenommen. Über Handlungen außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland hat das OLG Düsseldorf nicht entschieden.

f. Passivlegitimation der Beklagte zu 3)

Auch für die Beklagte zu 3) ist die Verantwortlichkeit für streitgegenständliche Benutzungshandlungen zur Überzeugung des Gerichts dargelegt.
Im Namen der Beklagten zu 3) erfolgte die Ausstellung der EU-Konformitätserklärung für die angegriffenen Produkte, welche die Voraussetzung der Verkehrsfähigkeit in der EU ist. Die Beklagte ist ferner die Inhaberin der Domain www.belkin.de, über welche zumindest in Deutschland unstreitig die angegriffenen Produkte unmittelbar vertrieben werden. Die Beklagte zu 3) ist auch in den produktbezogenen AGB wie folgt genannt:
„…Die in diesem Dokument aufgeführten Bedingungen (allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten für alle Aspekte der Rechtsbeziehung zwischen Ihnen als Endnutzer eines Belkin-Produkts (Produkt) und uns (nachfolgend auch wir), Belkin International, Inc. oder einem unserer verbundenen Unternehmen, es sei denn, dies ist nachfolgend ausdrücklich anderweitig festgelegt. …“
Soweit die Beklagten beantragt haben, das Urteil des OLG Düsseldorf (Az. I- 2 U 59/23) gemäß Art. 36 Abs. 1, 3 EuGVVO anzuerkennen, da dieses zur Folge habe, dass auch eine Haftung des Beklagten zu 3) für eine Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents ausscheide, folgt die Lokalkammer dem nicht. Das OLG Düsseldorf hatte über etwaige Verletzungshandlungen der Beklagten zu 3) in Deutschland nicht zu urteilen, so dass ein Anerkennungsbedürfnis nicht besteht.

g. Passivlegitimation des Beklagten zu 1)

aa. Für den Beklagten zu 1) hat die Klägerin eigene Benutzungshandlungen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH nicht dargetan. Der Beklagte zu 1) ist weder als Verkäufer eigener Produkte aufgetreten noch hat er im Verkehr den Eindruck erweckt, derjenige zu sein, der die streitgegenständlichen Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt.
bb. Der Beklagte zu 1) kann aber aufgrund der Kraft seiner Funktion als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) und Director der Beklagten zu 4) bestehenden Möglichkeit, die Geschicke der Beklagten zu 2) und 4) zu beeinflussen, als Mittelsperson gemäß **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** in Anspruch genommen werden.
Als Geschäftsführer und Director hat er im Verhältnis zu den Beklagten zu 2) und 4) Dienste erbracht, die zur Verletzung des Klagepatents von den Beklagten zu 2) und 4) in Anspruch genommen wurden. Dadurch hat er eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Beklagten zu 2) und 4) ihre patentverletzenden Handlungen überhaupt tätigen konnten. Als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) und Director der Beklagten zu 4) konnte und kann der Beklagte zu 2) das Verletzungsgeschehen durch entsprechende Weisungen gegenüber den ihm untergebenen Mitarbeitern auch beeinflussen.
Die in den nationalen Rechtsordnungen niedergelegten Einschränkungen betreffend die Haftung von Organen juristischer Personen, etwa das Erfordernis der Verletzung von Sorgfaltspflichten, haben im EPGÜ nur insoweit einen Niederschlag gefunden, als Mittelspersonen nur auf Unterlassung, nicht aber auf Schadenersatz haften. Daher ist der Vortrag der Parteien zu den im Recht der verschiedenen Mitgliedsstaaten bestehenden weiteren Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere etwaigen Sorgfaltsanforderungen, nicht relevant. Die Ausgestaltung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Mittelsperson im Sinne von Art. 11 Satz 3 der RL 2004/48/EG bleibt im Einzelnen den Mitgliedstaaten und damit für seinen Anwendungsbereich dem EPGÜ überlassen; die Voraussetzungen ergeben sich autonom und unmittelbar aus **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ**. Eine Sorgfaltspflichtverletzung oder die Erfüllung anderer Tatbestandserfordernisse hat **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** – anders als andere Regelungen des EPGÜ (siehe etwa **Art. 68 Abs. 1 EPGÜ**) oder entsprechende Haftungsregeln im Recht der Mitgliedsstaaten – nicht zur Voraussetzung.
cc. Soweit die Klägerin den Beklagten zu 1) als Verletzer bewertet und ihren Klageantrag dementsprechend formuliert hat, ist dies im Hinblick auf eine Verurteilung des Beklagten zu 1) zur Unterlassung aufgrund seiner Eigenschaft als Mittelsperson unschädlich.
Die Klägerin hat gemäß **Art. 63 Abs. 1 EPGÜ** beantragt, gegenüber dem Beklagten zu 1) eine Verfügung zu erlassen, mit der ihm die Fortsetzung der Verletzung untersagt wird. Die Lokalkammer sieht in diesem Antrag als Minus auch den Antrag enthalten, gegenüber dem Beklagten zu 1) eine Verfügung zu erlassen, durch die ihm untersagt wird, seine Dienste als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) bzw. Director der Beklagten zu 4) weiterhin derart zu erbringen, dass den Beklagten zu 2) und 4) eine Fortsetzung der Verletzung des Klagepatents möglich ist. Ein solches Verständnis des gegen den Beklagten zu 1) gerichteten Unterlassungsantrags ergibt sich schon daraus, dass die Klägerin mit der Klagebegründung deutlich gemacht hat, dass Gegenstand des Unterlassungsantrags im Falle des Beklagten zu 1) dessen Tätigkeit (bzw. Untätigkeit) als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) und Director der

Beklagten zu 4) ist. Damit hat sie ihr Unterlassungsbegehren für alle Prozessbeteiligten klar zum Ausdruck gebracht.
dd. Der Antrag der Beklagten auf Anerkennung des Urteils des OLG Düsseldorf (Az. I- 2 U 59/23) gemäß Art. 36 Abs. 1, 3 EuGVVO ist mit Blick auf den Beklagten zu 1) im Hinblick auf Handlungen der Beklagten zu 2) und 4) außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschlands zurückzuweisen. Die nach Art. 36 EuGVVO anerkennungsfähige Urteilswirkung ist räumlich auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt.
h. Passivlegitimation des Beklagten zu 5)
aa. Für den Beklagten zu 5) hat die Klägerin eigene Benutzungshandlungen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH nicht dargetan. Der Beklagte zu 5) ist weder als Verkäufer eigener Produkte aufgetreten noch hat er im Verkehr den Eindruck erweckt, derjenige zu sein, der die streitgegenständlichen Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt.
bb. Der Beklagte zu 5) kann aber aufgrund der Kraft seiner Funktion als Director der Beklagten zu 4) bestehenden Möglichkeit, die Geschicke der Beklagten zu 4) zu beeinflussen, als Mittelsperson gemäß **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** in Anspruch genommen werden.
Als Director hat er im Verhältnis zur Beklagten zu 4) Dienste erbracht, die zur Verletzung des Klagepatents von der Beklagten 4) in Anspruch genommen wurden. Dadurch hat er eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Beklagte zu 4) ihre patentverletzenden Handlungen überhaupt tätigen konnte. Als Director der Beklagten zu 4) konnte und kann der Beklagte zu 5) das Verletzungsgeschehen durch entsprechende Weisungen gegenüber den ihm untergebenen Mitarbeitern auch beeinflussen.
Die in den nationalen Rechtsordnungen niedergelegten Einschränkungen betreffend die Haftung von Organen juristischer Personen, etwa das Erfordernis der Verletzung von Sorgfaltspflichten, haben im EPGÜ nur insoweit einen Niederschlag gefunden, als Mittelspersonen nur auf Unterlassung, nicht aber auf Schadenersatz haften. Daher ist der Vortrag der Parteien zu den im Recht der verschiedenen Mitgliedsstaaten bestehenden weiteren Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere etwaigen Sorgfaltsanforderungen, nicht relevant. Die Ausgestaltung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Mittelsperson im Sinne von Art. 11 Satz 3 der RL 2004/48/EG bleibt im Einzelnen den Mitgliedstaaten und damit für seinen Anwendungsbereich dem EPGÜ überlassen; die Voraussetzungen ergeben sich autonom und unmittelbar aus **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ**. Eine Sorgfaltspflichtverletzung oder die Erfüllung anderer Tatbestandserfordernisse hat **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** – anders als andere Regelungen des EPGÜ (siehe etwa **Art. 68 Abs. 1 EPGÜ**) oder entsprechende Haftungsregeln im Recht der Mitgliedsstaaten – nicht zur Voraussetzung.
cc. Soweit die Klägerin den Beklagten zu 5) als Verletzer bewertet und ihren Klageantrag dementsprechend formuliert hat, ist dies im Hinblick auf eine Verurteilung des Beklagten zu 5) zur Unterlassung aufgrund seiner Eigenschaft als Mittelsperson unschädlich.
Die Klägerin hat gemäß **Art. 63 Abs. 1 EPGÜ** beantragt, gegenüber dem Beklagten zu 5) eine Verfügung zu erlassen, mit der ihm die Fortsetzung der Verletzung untersagt wird. Die Lokalkammer sieht in diesem Antrag als Minus auch den Antrag enthalten, gegenüber dem Beklagten zu 5) eine Verfügung zu erlassen, durch die ihm untersagt wird, seine Dienste als Director der Beklagten zu 4) weiterhin derart zu erbringen, dass der Beklagten zu 4) eine Fortsetzung der Verletzung des Klagepatents möglich ist. Ein solches Verständnis des gegen den Beklagten zu 5) gerichteten Unterlassungsantrags ergibt sich schon daraus, dass die Klägerin mit der Klagebegründung deutlich gemacht hat, dass Gegenstand des Unterlassungsantrags im Falle des Beklagten zu 5) dessen Tätigkeit (bzw. Untätigkeit) als Director der Beklagten zu 4) ist. Damit hat sie ihr Unterlassungsbegehren für alle Prozessbeteiligten klar zum Ausdruck gebracht.
dd. Der Antrag der Beklagten auf Anerkennung des Urteils des OLG Düsseldorf (Az. I- 2 U 59/23) gemäß Art. 36 Abs. 1, 3 EuGVVO ist mit Blick auf den Beklagten zu 5) im Hinblick auf Handlungen der Beklagten zu 4) außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschlands zurückzuweisen. Die nach Art. 36 EuGVVO anerkennungsfähige Urteilswirkung ist räumlich auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt.
i. Passivlegitimation des Beklagten zu 6)
aa. Für den Beklagten zu 6) hat die Klägerin eigene Benutzungshandlungen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH nicht dargetan. Der Beklagte zu 6) ist weder als Verkäufer eigener Produkte aufgetreten noch hat er im Verkehr den Eindruck erweckt, derjenige zu sein, der die streitgegenständlichen Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt.
bb. Der Beklagte zu 6) kann aber aufgrund der Kraft seiner Funktion als Director der Beklagten zu 4) bestehenden Möglichkeit, die Geschicke der Beklagten zu 4) zu beeinflussen, als Mittelsperson gemäß **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** in Anspruch genommen werden.
Als Director hat er im Verhältnis zur Beklagten zu 4) Dienste erbracht, die zur Verletzung des Klagepatents von der Beklagten 4) in Anspruch genommen wurden. Dadurch hat er eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Beklagte zu 4) ihre patentverletzenden Handlungen überhaupt tätigen konnte. Als Director der Beklagten zu 4) konnte und kann der Beklagte zu 6) das Verletzungsgeschehen durch entsprechende Weisungen gegenüber den ihm untergebenen Mitarbeitern auch beeinflussen.
Die in den nationalen Rechtsordnungen niedergelegten Einschränkungen betreffend die Haftung von Organen juristischer Personen, etwa das Erfordernis der Verletzung von Sorgfaltspflichten, haben im EPGÜ nur insoweit einen Niederschlag gefunden, als Mittelspersonen nur auf Unterlassung, nicht aber auf Schadenersatz haften. Daher ist der Vortrag der Parteien zu den im Recht der verschiedenen Mitgliedsstaaten

bestehenden weiteren Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere etwaigen Sorgfaltsanforderungen, nicht relevant. Die Ausgestaltung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Mittelsperson im Sinne von Art. 11 Satz 3 der RL 2004/48/EG bleibt im Einzelnen den Mitgliedstaaten und damit für seinen Anwendungsbereich dem EPGÜ überlassen; die Voraussetzungen ergeben sich autonom und unmittelbar aus **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ**. Eine Sorgfaltspflichtverletzung oder die Erfüllung anderer Tatbestandserfordernisse hat **Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGÜ** – anders als andere Regelungen des EPGÜ (**siehe etwa Art. 68 Abs. 1 EPGÜ**) oder entsprechende Haftungsregeln im Recht der Mitgliedsstaaten – nicht zur Voraussetzung.

cc. Soweit die Klägerin den Beklagten zu 6) als Verletzer bewertet und ihren Klageantrag dementsprechend formuliert hat, ist dies im Hinblick auf eine Verurteilung des Beklagten zu 6) zur Unterlassung in seiner Eigenschaft als Mittelsperson unschädlich.

Die Klägerin hat gemäß **Art. 63 Abs. 1 EPGÜ** beantragt, gegenüber dem Beklagten zu 6) eine Verfügung zu erlassen, mit der ihm die Fortsetzung der Verletzung untersagt wird. Die Lokalkammer sieht in diesem Antrag als Minus auch den Antrag enthalten, gegenüber dem Beklagten zu 6) eine Verfügung zu erlassen, durch die ihm untersagt wird, seine Dienste als Director der Beklagten zu 4) weiterhin derart zu erbringen, dass der Beklagten zu 4) eine Fortsetzung der Verletzung des Klagepatents möglich ist. Ein solches Verständnis des gegen den Beklagten zu 6) gerichteten Unterlassungsantrags ergibt sich schon daraus, dass die Klägerin mit der Klagebegründung deutlich gemacht hat, dass Gegenstand des Unterlassungsantrags im Falle des Beklagten zu 6) dessen Tätigkeit (bzw. Untätigkeit) als Director der Beklagten zu 4) ist. Damit hat sie ihr Unterlassungsbegehren für alle Prozessbeteiligten klar zum Ausdruck gebracht.

dd. Der Antrag der Beklagten auf Anerkennung des Urteils des OLG Düsseldorf (Az. I- 2 U 59/23) gemäß Art. 36 Abs. 1, 3 EuGVVO ist mit Blick auf den Beklagten zu 6) im Hinblick auf Handlungen der Beklagten zu 4) außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschlands zurückzuweisen. Die nach Art. 36 EuGVVO anerkennungsfähige Urteilswirkung ist räumlich auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt.

II. Unterlassungsantrag

Der mit Klageantrag A.I. geltend gemachte Unterlassungsanspruch findet seine Grundlage in **Art. 64 EPÜ**, **Art. 25 (a)**, **63 Abs. 1 Satz 1 EPGÜ**. Gründe für eine Einschränkung oder Verweigerung einer Unterlassungsverfügung gegenüber den Beklagten werden nicht geltend gemacht und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Mit Blick auf die eingeschränkte Haftung der Beklagten zu 1), 5) und 6) als Mittelspersonen ist der Urteilsausspruch entsprechend eingeschränkt zu fassen; dies ist – wie ausgeführt (oben Ziffern C.I.2.f.cc., C.I.2.g.cc. und C.I.2.h.cc.) – als Minus im umfassenderen Antrag der Klägerin implizit enthalten. Im Umfang des Überschusses ist die Klage abzuweisen. Ferner ist die Klage insoweit abzuweisen, als durch die Haftung als Mittelsperson Handlungen der Beklagten zu 2) und 4) mit Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland betroffen sind. Denn insoweit greift die Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Düsseldorf.

III. Antrag auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung

Die mit dem Klageantrag A.II. geltend gemachten Ansprüche können nur gegen einen Verletzer, nicht auch gegen eine Mittelsperson, geltend gemacht werden und finden ihre Grundlage in **Art. 64 EPÜ, Art. 64 Abs. 2 lit. (b), lit. (d) und lit. (e) EPGÜ**. Insoweit bestehen vorliegend aber auch gegen die Beklagten zu 2), 3) und 4) keine Ansprüche.

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Rückruf und die Entfernung aus den Vertriebswegen verhältnismäßig sein könnten (**Art. 64 Abs. 4 EPGÜ**). Gleiches gilt für die Vernichtung.

IV. Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Schadensersatz gem. **Art. 64 EPÜ** i.V.m. **Art. 68 EPGÜ** gegen die Beklagten zu 2), 3) und 4).

Diese haben das Klagepatent jedenfalls fahrlässig verletzt und sind der Klägerin daher mit Blick auf die seit dem 28. Dezember 2016, dem Tag der Veröffentlichung der Erteilung, begangenen Handlungen zum Schadensersatz verpflichtet. Denn diejenigen, die selbst Verletzungshandlungen vornehmen, müssen fremde gewerbliche Schutzrechte beachten und vernünftige Vorkehrungen treffen, diese nicht zu verletzen. Hierzu haben die Beklagten zu 2), 3) und 4) nichts Relevantes vorgetragen. Der Hinweis auf das Urteil des LG Düsseldorf vermag sie nicht zu exkulpieren. Zum einen betrifft das Urteil lediglich den deutschen Teil des Klagepatents und nur die Beklagten zu 2) und 4), zum anderen ist allgemein bekannt, dass erstinstanzliche Urteile eines deutschen Verletzungsgerichts der Berufung und damit der Überprüfung und eventuell Aufhebung unterliegen. Hierauf allein konnten sich die Beklagten zu 2), 3) und 4) daher nicht verlassen. Die Rechtskraft dieses Urteils hat im Übrigen keinen Einfluss auf dieses Verfahren, weil insoweit Ansprüche gegen die Beklagten zu 2) und 4) in Bezug auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom Klageantrag ausgenommen worden sind.

Eine Schadensersatzhaftung der übrigen Beklagten kommt nicht in Betracht, weil Mittelspersonen, wie ausgeführt, nicht auf Schadensersatz haften.

Da die Klägerin den Schadensersatzanspruch ohne ihr Verschulden nicht ohne Auskunft der Beklagten beziffern kann, hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse an dessen Feststellung.

V. Auskunftsantrag

Ein entsprechender Anspruch der Klägerin gegen die Beklagten zu 2), 3) und 4) ergibt sich aus **Art. 67 Abs. 1 EPGÜ**, **R. 191 VerfO.**

VI. Antrag auf vorläufige Zuerkennung von Schadensersatz

Nach R. 119 VerfO kann das Gericht der obsiegenden Partei vorläufigen Schadensersatz zusprechen, der zumindest deren voraussichtliche Kosten für das Schadenersatz- und Entschädigungsverfahren abdecken soll.

Die Klägerin schätzt entsprechende Kosten basierend auf einem für den Höheprozess angenommenen Streitwert von mindestens 1 Million Euro gemäß der Gebührentabelle des Gerichts wie folgt:

- Gerichtskosten EUR 7.000,
- Kosten der anwaltlichen Vertretung EUR 112.000.

Die Beklagten sind dem nicht entgegengetreten. Die Kostenschätzung ist plausibel und wird daher auch von der Lokalkammer nicht beanstandet.

VII. Antrag auf Veröffentlichung der Entscheidung

Der Anspruch der Klägerin auf Veröffentlichung der Entscheidung des Gerichts ergibt sich aus Art. 80 EPGÜ. Bei der Veröffentlichung hat die Klägerin die Datenschutzgrundverordnung zu beachten.

VIII. Zwangsgeld

Für den Fall der Nicht-Einhaltung der Anordnungen nach Klageantrag A. können gegen die Beklagten wiederholte Zwangsgeldzahlungen verhängt werden (Art. 63 (2) EPGÜ, R. 354.3 VerfO). Die seitens der Klägerin vorgeschlagenen Größenordnungen sind erforderlich, um eine Befolgung der gerichtlichen Anordnungen sicherzustellen. Zudem spiegeln sie den wirtschaftlichen Schaden, der für die Klägerin bei fehlender Rechtstreue der Beklagten drohen könnte. Die Beklagten sind dem nicht entgegengetreten.

D.

Die Kostenentscheidung folgt aus Art. 69 EPGÜ, R. 118.5 VerfO.

Die Klage ist in Bezug auf Folgeansprüche gegen die Beklagten zu 1), 5) und 6) nicht erfolgreich. Die Nichtigkeitswiederklagen sind vollständig nicht erfolgreich. Die Kammer bewertet das Teilobsiegen der Klägerin mit der Verletzungsklage mit 5/6.

E.

Die unmittelbare Vollstreckbarkeit ergibt sich aus Art. 82 EPGÜ.

Eine Sicherheitsleistung durch Hinterlegung oder Bankbürgschaft war nicht anzuordnen.

Der Antrag auf Sicherheitsleistung erfordert eine substantiierte Darlegung von Tatsachen über die finanzielle Situation der Gegenpartei, die die berechtigte Besorgnis einer Insolvenzgefahr oder Anhaltspunkte für eine Vermögenslosigkeit begründen (vgl. u.a. LK München, Anordnung vom 23. April 2024, UPC_CFI 514/2024; RK NordischBalitsch, Anordnung vom 20. August 2024, UPC_CFI_380/2023; LK Düsseldorf, Anordnung vom 6. September 2024; UPC_CFI_166/2024). Im Falle einer vermögenden Partei können auch erwartbare Schwierigkeiten bei der Vollstreckung die Anordnung einer Sicherheitsleistung rechtfertigen.

Beides ist vorliegend weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Die Klägerin mit Sitz in dem Vertragsstaat Niederlande erscheint hinreichend vermögend.

Aus den vorgenannten Gründen ergeht durch den Vorsitzenden Richter Dr. Zigann, den rechtlich qualifizierten Richter Brinkman, den technisch qualifizierten Richter Dr. Hansson und den Berichterstatter Pichlmaier folgende

Entscheidung

A. Die Aussetzungsanträge der Beklagten werden zurückgewiesen.

B. Die Beklagten zu 2), 3) und 4) werden verurteilt,

I. es zu unterlassen,

Leistungssender für ein System zur induktiven Leistungsübertragung

in der Bundesrepublik Deutschland (DE), Belgien (BE), Frankreich (FR), Finnland (FI), Italien (IT), den Niederlanden (NL), Österreich (AT) und Schweden (SE) anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

wobei das System zur induktiven Leistungsübertragung, auf Modulation eines Leistungssignals basierend, eine Zweiwegkommunikation zwischen dem Leistungssender und einem Leistungsempfänger unterstützt,

wobei der Leistungssender folgendes umfasst:

Mittel zur Erzeugung des Leistungssignals;

Mittel zum Empfang eines Signalstärkenpakets von dem Leistungsempfänger zum Einleiten einer zwingenden Konfigurationsphase;

Mittel zum Durchführen der zwingenden Konfigurationsphase, wobei ein erster Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender und den Leistungsempfänger ausgewählt wird;

Mittel zum Empfangen einer Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase von dem Leistungsempfänger;

dadurch gekennzeichnet, dass er weiterhin umfasst:

Mittel zur Bestätigung der Anforderung zum Eintreten in eine angeforderte Negotiation-Phase durch Übertragung einer Bestätigung zu dem Leistungsempfänger; wobei die Bestätigung für eine Annahme oder Zurückweisung der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase indikativ ist;

Mittel zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase in Reaktion auf den Empfang der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase; sowie

Mittel zur Durchführung der angeforderten Negotiation-Phase, wobei ein zweiter Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern für den Leistungssender und den Leistungsempfänger ausgewählt wird; wobei, wenn in der NegotiationPhase befindlich, der Leistungssender so eingerichtet ist, dass er den zweiten Satz von Leistungsübertragungs-Betriebsparametern in einer Anzahl von Negotiation-Zyklen ermittelt, wobei in jedem Negotiation-Zyklus der Leistungssender von dem Leistungsempfänger eine Nachricht empfängt, in der mindestens einer der Leistungsübertragungs-Betriebsparameter spezifiziert ist, und der Leistungssender mit einer Nachricht

antwortet, in der der mindestens eine Leistungsübertragungs-Betriebsparameter akzeptiert oder zurückgewiesen wird,
(unmittelbare Verletzung von Anspruch 20 des EP 2 867 997 B1)
sofern der Leistungssender für die induktive Leistungsübertragung andere Chips verwendet als solche, die von der Renesas Electronics Corporation oder mit dieser verbundenen Unternehmen hergestellt und/oder verkauft wurden bzw. werden.
II. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu B.I. bezeichneten Handlungen seit dem 28. Dezember 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe
1. des Ursprungs und der Vertriebswege der unter Ziffer B.I. genannten Erzeugnisse unter Nennung
a. der Namen und Anschriften der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, und
b. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
2. der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; und
3. der Identität aller an dem Vertrieb der in Ziffer B.I. genannten Erzeugnissen beteiligten dritten Personen,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
III. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 119.000 als vorläufigen Schadensersatz zu zahlen
C. Die Beklagten zu 2), 3) und 4) sind verpflichtet, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer B.I. aufgeführten seit dem 28. Dezember 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
D. Die Beklagte zu 1), 5) und 6) werden verurteilt, es zu unterlassen, ihre Dienste als Geschäftsführer bzw. Director der Beklagten zu 2) und 4) derart auszuüben, dass die unter B.I aufgezählten Handlungen von den Beklagten zu 2) und 4) außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden.
E. Von der Entscheidung gemäß Ziffern B. I., II. und III. sowie Ziffern C. und D. ausgenommen sind alle Handlungen der Beklagten zu 2) und zu 4) sowie die Rechtsfolgen solcher Handlungen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie alle Haftungstatbestände als Mittelsperson in Bezug auf solche Handlungen
F. Der Klägerin wird gestattet, auf Kosten der Beklagten die Entscheidung ganz oder teilweise in öffentlichen Medien, insbesondere im Internet, bekannt zu machen und zu veröffentlichen. Die Datenschutzgrundverordnung ist zu beachten.
G. Im Übrigen wird die Klage wegen Verletzung des Klagepatents abgewiesen.
H. Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen nach Ziffern B.I und D haben die jeweiligen Beklagte ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu EUR 100.000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung an das Gericht zu zahlen; bei Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen gem. Ziffer B.II beträgt das Zwangsgeld bis zu EUR 50.000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung.
I. Die Widerklagen auf Nichtigerklärung des Klagepatents werden abgewiesen.
Die Zulassung der von den Beklagten mit Schriftsatz vom 15. März 2024 vorgelegten Entgegenhaltung D7 sowie des diesbezüglichen Vortrags der Beklagten wird abgelehnt.
J. Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt: Die Beklagten tragen die Kosten des Verfahrens (Kosten der Klage sowie der Widerklage) mit Ausnahme von 1/6 der Kosten der Klage, diese trägt die Klägerin.
K. Das Urteil ist für die Klägerin ohne Leistung einer Sicherheit vorläufig vollstreckbar.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Anträgen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden (**Art. 73 (1) EPGÜ**, **R. 220.1 (a)**, **224.1 (a) VerfO**).

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG (ART. 82 EPGÜ, ART. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VERFO):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, **R. 69 RegR**.

DETAILS DER ENTSCHEIDUNG

UPC-Nummer: UPC_CFI_390/2023
Verletzungsklage: ACT_583273/2023
Nichtigkeitswiderklagen: CC_584891/2023
Anträge auf Änderung des Patents: App_13896/2024
München, den 13. September 2024