

Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer Düsseldorf
erlassen am 11. Dezember 2023
betreffend EP 3 466 498 B1

ANTRAGSSTELLERIN:

Ortovox Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, vertreten durch den Geschäftsführer ..., ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps,
Kanzlei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,

elektronische Zustelladresse: ...

mitwirkend: Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei Hofstetter, Schurack &
Partner, Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,

ANTRAGSGEGNERIN:

- 1. Mammut Sports Group AG**, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,
- 2. Mammut Sports Group GmbH**, Mammut-Basecamp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutschland, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,

STREITPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 3 466 498 B1

Spruchkörper/Kammer:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom und den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Schober erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: R. 212.1 VerFO – Anordnung einstweiliger Maßnahmen ex-parte

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Antragstellerin ist alleinige Inhaberin des Europäischen Patents EP 3 466 498 B1 (nachfolgend: Streitpatent). Das Streitpatent wurde am 9. Oktober 2017 in deutscher Sprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 10. April 2019. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents wurde am 4. Dezember 2019 veröffentlicht. Das Streitpatent steht derzeit unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich in Kraft. Die Antragstellerin hat in Bezug auf das Streitpatent kein Opt-out erklärt.

Gegen die Erteilung des Streitpatents wurde kein Einspruch eingelegt. Jedoch hat die Antragsgegnerin zu 1) den schweizerischen Teil des Streitpatents mit einer Nichtigkeitsklage vom 11. Juli 2023 (Prozessnummer: 02023_012) angegriffen. Hinsichtlich des Inhalts dieser Nichtigkeitsklage wird auf die Anlagen KAP 15 bis KAP 28 Bezug genommen. Eine Entscheidung des Bundespatentgerichts der Schweiz über diese Nichtigkeitsklage steht noch aus.

Das Streitpatent stellt ein „Lawinen-Verschütteten-Suchgerät“ (nachfolgend: LVS) unter Schutz, welches nach Patentanspruch 1 des Streitpatents durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

1. Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,
 - 1.1. mit einer Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18),
 - 1.2. einer Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30) von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32),
 - 1.3. und mit einer Steuerungseinrichtung (24) zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers (22),
2. wobei die Steuerungseinrichtung (24) dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher (22) zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern,
 - 2.1. wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht,
3. wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) den wenigstens einen Lautsprecher (22) aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher (22) dazu ausgebildet ist, wenigstens ein Tonsignal auszugeben,

dadurch gekennzeichnet, dass

4. das wenigstens ein Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht,
5. wobei die Steuerungseinrichtung (24) dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.

Daneben schützt das Streitpatent in Patentanspruch 13 ein „Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts“, das wie folgt ausgestaltet ist:

„Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10), welches eine Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18) aufweist, und eine Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30), welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) ausgegeben wird, bei welchem eine Steuerungseinrichtung (24) des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10) wenigstens einen Lautsprecher (22) ansteuert, wobei die Steuerungseinrichtung (24) den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher (22) zumindest eine Sprachnachricht ausgibt, wobei der wenigstens eine Lautsprecher (22) von der Steuerungseinrichtung (24) in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) den wenigstens einen Lautsprecher (22) aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher (22) wenigstens ein Tonsignal ausgibt, **dadurch gekennzeichnet, dass** das wenigstens ein Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, wobei die Steuerungseinrichtung (24) den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.“

Mit ihrem Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen richtet sich Antragstellerin gegen das Angebot und den Vertrieb des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts „Barryvox S2“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), welches aus der nachfolgend eingeblendeten Abbildung ersichtlich ist:



Die Antragsgegnerin zu 1) stellte die angegriffene Ausführungsform in der Zeit vom 8. Oktober 2023 bis zum 13. Oktober 2023 auf der Messe „ISSW“ in Bend, Oregon (USA), aus, wo es von Mitarbeitern der Antragstellerin untersucht wurde. Anfang November 2023 erhielt die Antragstellerin den Hinweis eines Händlers, dass die angegriffene Ausführungsform für das Jahr 2024 über die B2B-Plattform des Konzerns der Antragsgegnerinnen vorbestellt werden kann. Ausweislich der auf dieser Plattform zu findenden AGB ist die Antragsgegnerin zu 2) für Angebote und Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich verantwortlich. Hinsichtlich des weiteren Inhalts der Plattform wird auf die Anlage KAP 9 Bezug genommen.

Des Weiteren war die Antragsgegnerin zu 1) auf der Messe „ISPO Munich 2023“, die in der Zeit vom 28. November 2023 bis zum 30. November 2023 in München stattfand, als Mitausstellerin präsent. Auch auf dieser Messe wurde die in diesem Jahr mit dem „ISPO Award 2023“ ausgezeichnete angegriffene Ausführungsform ausgestellt.

Mit Schriftsatz vom 28. November 2023 mahnte die Antragstellerin die Antragsgegnerinnen erfolglos ab. Hinsichtlich des Inhalts des Erwidierungsschreibens der Antragsgegnerinnen wird auf die Anlage KAP 13 verwiesen.

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Antragstellerin beantragt,

zu erkennen wie geschehen;

zusätzlich den Antragsgegnerinnen aufzugeben, die Kosten und Auslagen des Verfahrens zu tragen.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Auf die Abmahnung der Antragstellerin hin haben die Antragsgegnerinnen außergerichtlich eine Verletzung des Streitpatents mit der Begründung in Abrede gestellt, die richtungsabhängige Benutzerführung durch ein LVS-Gerät mittels Sprachnachrichten und/oder Tonsignalen sei Stand der Technik. Das Streitpatent sei nur erteilt worden, weil die Antragstellerin mit der Gleichzeitigkeit von Sprach- und Tonsignal argumentiert habe. Die angegriffene Ausführungsform gebe jedoch entweder das Ton- oder das Sprachsignal aus. Bei der Ausgabe des Tonsignals werde das Sprachsignal weder generiert noch unterdrückt noch mit verringerter Lautstärke erzeugt. Gleiches gelte umgekehrt für das Sprachsignal.

In dem vor dem Bundespatentgericht der Schweiz geführten Nichtigkeitsverfahren hat die Antragsgegnerin zu 1) die Neuheit der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten technischen Lehre unter Verweis auf drei Schriften in Abrede gestellt (WO 2006/015721 A1; EP 2 527 011 A1; DE 2 9922 217 U1). Daneben hat sich die Antragsgegnerin zu 1) dort auf das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit berufen, wobei sie die vorgenannten Schriften mit einer Vielzahl von Entgegenhaltungen kombiniert hat. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Nichtigkeitsklage (Anlage KAP 15, dort insbesondere auch die Übersicht auf S. 48 f.) Bezug genommen.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Der zulässige Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist begründet.

I.

Die Antragstellerin ist ausweislich des als Anlage KAP 5 vorgelegten Registerauszuges eingetragene Inhaberin des Streitpatents und daher gemäß Art. 47 Abs. 1 EPGÜ antragsberechtigt.

II.

Des Weiteren ist die Lokalkammer Düsseldorf mit ausreichender Sicherheit (R. 211.2 VerfO) davon überzeugt, dass die Antragstellerin durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten Deutschland und Österreich in ihrem Recht verletzt wird (Art. 25 (a) EPGÜ, Art. 26 (1) EPGÜ). Auf der Grundlage des schlüssigen Vorbringens der Antragstellerin macht die angegriffene Ausführungsform unmittelbar (Anspruch 1) bzw. mittelbar (Anspruch 13) wortsinngemäß von der technischen Lehre des Streitpatents Gebrauch.

1.

Das außergerichtliche Vorbringen der Antragsgegnerinnen ist nicht geeignet, eine Verwirklichung sämtlicher Merkmale von Patentanspruch 1 erheblich in Abrede zu stellen. Von der Möglichkeit

der Einreichung einer Schutzschrift (R. 207 VerfO) haben die Antragsgegnerinnen trotz der seit dem Zugang der Abmahnung vergangenen Zeit keinen Gebrauch gemacht.

Selbst wenn die angegriffene Ausführungsform, wie von den Antragsgegnerinnen behauptet, entweder ein Ton- oder ein Sprachsignal ausgibt, führt dies nicht aus dem Schutzbereich des Streitpatents heraus. Wird das Tonsignal temporär nicht erzeugt, erkennt der Fachmann darin eine vorübergehende Abschaltung und damit Unterdrückung dieses Signals. Das Streitpatent beschäftigt sich an keiner Stelle mit der näheren technischen Gestaltung der Unterdrückung des Tonsignals. Deren Umsetzung steht somit im Belieben des Fachmanns. Nachdem die streitgegenständlichen Patentansprüche nicht nur die Variante des Ausgebens des Tonsignals mit verringerter Lautstärke kennen, sondern darüber hinaus auch eine vollständige Unterdrückung des Tonsignals zulassen, bedarf es vorliegend auch keiner weiteren Erörterung, ob es sich auch bei einem temporären Aussetzen der Signalerzeugung um eine Verringerung der Lautstärke (auf Null) handelt. In diesem Fall ist die Variante des Unterdrückens erfüllt.

Soweit sich die Antragsgegnerinnen zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung auf (vermeintliche) Äußerungen der Antragstellerin im Erteilungsverfahren beziehen, ist die Erteilungsakte bei der Patentauslegung im Grundsatz nicht zu berücksichtigen. Art. 24 Abs. 1 (c) EPGÜ i.V.m. Art. 69 EPÜ bestimmen abschließend, welche Unterlagen bei der Auslegung der den Schutzbereich bestimmenden Patentansprüche heranzuziehen sind, nämlich die Patentbeschreibung und die Patentzeichnungen. Bloßen Äußerungen im Erteilungsverfahren kommt eine schutzbereichsbeschränkende Bedeutung zunächst einmal nicht zu. Sie können allenfalls indizielle Bedeutung haben, wie der Fachmann das betreffende Merkmal verstehen kann (vgl. zum deutschen Recht ähnlich BGH, NJW 1997, 3377, 3380 – Weichvorrichtung II). Davon, dass es für eine Verwirklichung der technischen Lehre des Streitpatents zwingend einer gleichzeitigen Ausgabe von Tonsignalen und Sprachnachrichten bedarf, ist in der durch die Antragsgegnerinnen vorgerichtlich in Bezug genommenen Stellungnahme im Erteilungsverfahren ausgehend von ihrem Gesamtinhalt jedoch keine Rede (vgl. Anlage KAP 14).

2.

Die Verwendung der angegriffenen Ausführungsform erfordert gleichfalls den Gebrauch des Verfahrens nach Anspruch 13. Auf die vorstehenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Auch die weiteren Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung liegen vor, Art. 26 (1) EPGÜ.

Insbesondere ist der subjektive Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung gegeben. Die Antragsgegnerinnen bewerben die Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur ergänzenden Sprachausgabe in allen Suchphasen. Damit ist nicht nur aufgrund der Umstände offensichtlich, dass die Antragsgegnerinnen wissen, dass die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, patentverletzend verwendet zu werden, sondern auch, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform diese verwenden, um das patentgemäße Verfahren auszuführen. Die Antragsgegnerinnen hätten die objektive Eignung zum patentgemäßen Gebrauch und die Nutzungsabsicht der Anwenderinnen und Anwender daher jedenfalls kennen müssen.

III.

Der Rechtsbestand des Streitpatents ist in dem für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen erforderlichen Umfang gesichert. Die Lokalkammer ist mit der nach Art. 62 Abs. 4 EPGÜ i.V.m. R. 211.2 VerfO notwendigen „ausreichenden Sicherheit“ von der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents überzeugt.

1.

Dass das Streitpatent bisher kein kontradiktorisches Rechtsbestandsverfahren überstanden hat, steht dem nicht entgegen. Auch ohne ein solches vorangegangenes Verfahren kann der Rechtsbestand ausreichend gesichert sein. Dies ist etwa dann der Fall, wenn das in Rede stehende Patent bereits vor vielen Jahren veröffentlicht, aber gleichwohl nicht in seinem Rechtsbestand angegriffen wurde, und es die Antragsgegnerseite auch weder in der vorgerichtlichen Korrespondenz noch in einer durch sie hinterlegten Schutzschrift vermocht hat, den relevanten Stand der Technik zu präsentieren (so bereits UPC_CFI_177/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 22.06.2023). Ist das Streitpatent einem solchen parallelen Rechtsbestandsangriff ausgesetzt, schließt auch dies die Anordnung einstweiliger Maßnahmen nicht aus. Es ist in einem solchen Fall vielmehr die Aufgabe des Spruchkörpers, zu beurteilen, ob der Rechtsbestand trotz eines solchen Angriffs hinreichend gesichert ist. Dies ist unabhängig von der Abgrenzung bestimmter Wahrscheinlichkeitsgrade (vgl. dazu UPC_CFI_2/2023 (LK München), Anordnung v. 19.09.2023, S. 58) jedenfalls dann der Fall, wenn die gegen die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents vorgebrachten Einwände nicht geeignet sind, begründete Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents hervorzurufen.

2.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der Rechtsbestand des Streitpatents hinreichend gesichert. Das Streitpatent wurde 2019 erteilt, ohne dass gegen seine Erteilung Einspruch eingelegt wurde. Aus der durch die Antragsgegnerin zu 1) in der Schweiz erhobenen Nichtigkeitsklage lässt sich prognostizieren, welche Argumente die Antragsgegnerinnen voraussichtlich gegen den Rechtsbestand des Streitpatents vorbringen werden. Diese bieten bei summarischer Prüfung für begründete Zweifel am Rechtsbestand des Streitpatents keinen Anlass.

a)

Bei zwei der von der Antragsgegnerin zu 1) zur Begründung der vermeintlich fehlenden Neuheit herangezogenen Entgegenhaltungen (WO-A1-2006/015721 [Anlage KAP 17, nachfolgend: WO '721] sowie EP 299 22 217 U1 [Anlagen KAP 19, nachfolgend EP '217]) handelt es sich um bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten und im Fall der WO '721 sogar in der Streitpatentbeschreibung ausführlich gewürdigten Stand der Technik. In der dritten, vermeintlich neuheits-schädlichen Entgegenhaltung EP 2 527 011 A1 (Anlage KAP 18, nachfolgend EP '011) ist an keiner Stelle von der Ausgabe einer Sprachnachricht die Rede. Hinzu kommt, dass sowohl die WO '721 als auch die DE '217 Lösungen offenbaren, bei denen keine konventionelle Peilungssuche, sondern Positionssignale, etwa in Form von GPS-Signalen, zum Einsatz kommen. Dadurch reicht bereits die einmalige Übertragung der Positionsinformationen der zu suchenden Person oder des zu suchenden Objekts an den Suchenden für ein erfolgreiches Auffinden aus (vgl. WO '721, S. 5, Z. 21 – 25 sowie EP '217, S. 3, zweiter Abs.). Das der Erfindung zugrundeliegende und mittels der erfindungsgemäßen Ansteuerung des Lautsprechers zu lösende Problem der Wechselwirkung zwischen den der Ortung dienenden Tonsignalen und zusätzlich ausgegebenen Sprachnachrichten stellt sich bei einer solchen Gestaltung von vornherein nicht. Vor diesem Hintergrund fehlt es in der WO '721 jedenfalls an der Offenbarung einer Steuereinrichtung, welche einen Lautsprecher so steuert, dass ein Tonsignal während des Ausgebens zumindest einer Sprachnachricht unterdrückt oder mit verringerter Lautstärke ausgegeben wird (Merkmal 5). Vergleichbares gilt für die EP '217. Auch dort ist jedenfalls keine Steuereinrichtung im vorgenannten Sinne offenbart.

b)

Nachdem der Verschüttete bei den in der WO '721 und der EP '217 offenbarten Lösungen über den Empfang eines Positionssignals geortet und nicht über Tonsignale lokalisiert wird und sich daher wie ausgeführt das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem der Wechselwirkung

zwischen dem der Ortung dienenden Tonsignal und zusätzlich ausgegebener Sprachnachrichten nicht stellt, dürften sich diese von vornherein nicht als nächstliegender Stand der Technik eignen. Soweit die Antragsgegnerin die WO '721 gleichwohl mit einer Vielzahl von Schriften (Anlagen KAP 20 bis KAP 26) kombinieren und so das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit begründen will, ist nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, diese weiteren Dokumente heranzuziehen und zu kombinieren. Zum einen betrifft keine dieser Schriften LVS-Geräte. Zum anderen beschäftigen sie sich durchweg mit Fragestellungen, die bei LVS-Geräten nicht vorkommen. Vergleichbares gilt, soweit sich die Antragsgegnerin zu 1) in ihrer Nichtigkeitsklage auf eine Kombination der DE '217 mit einigen der vorgenannten Schriften beruft. Weshalb der Fachmann die in der DE '217 offenbarte technische Lehre mit Ayuso et al. (Anlage KAP 27) kombinieren sollte, erschließt sich schon deshalb nicht, weil sich Letztere mit einer neuen Suchtechnik beschäftigt, bei der die Stärke des empfangenen Signals zum Auffinden des verschütteten LVS-Geräts genutzt wird. Von derartige Lösungen möchte sich die DE '217 jedoch gerade abgrenzen (vgl. DE '217, S. 3, zweiter Abs.). Aus diesem Grund ist auch nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann die DE '217 mit der EP '011 kombinieren sollte. Die alleinige Heranziehung der EP '011 im Rahmen der Erörterung der Erfindungshöhe vermag schon deshalb nicht zu überzeugen, weil für Äquivalenzüberlegungen, derer sich die Antragsgegnerin zu 1) bedient, im Rahmen der Beurteilung der Erfindungshöhe kein Raum ist.

IV.

Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist vorliegend notwendig, um die Fortsetzung der Verletzung zu unterbinden (vgl. R. 206.2 (c) VerFO).

1.

Aufgrund der hier gegebenen Umstände ist die Anordnung der beantragten einstweiligen Maßnahmen in zeitlicher Hinsicht dringlich (R. 209.2 (b) VerFO).

Die für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen notwendige zeitliche Dringlichkeit fehlt nur dann, wenn sich der Verletzte bei der Verfolgung seiner Ansprüche in einer solchen Weise nachlässig und zögerlich verhalten hat, dass aus objektiver Sicht der Schluss geboten ist, dem Verletzten sei an einer zügigen Durchsetzung seiner Rechte nicht gelegen, weswegen es auch nicht angemessen erscheint, ihm die Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes zu gestatten (vgl. auch UPC_CFI 2/2023 (LK München), Anordnung v. 19.09.2023, S. 84 f.). Dafür fehlt es vorliegend an Anhaltspunkten. Auch wenn die Antragstellerin die angegriffene Ausführungsform bereits Anfang Oktober 2023 auf einer Messe in den USA in Augenschein nehmen konnte, hat sie erstmals am 3. November 2023 von deren Angebot innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten Kenntnis erlangt. Bis zur Einreichung des Antrages auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen verging sodann nur etwas weniger als ein Monat. Vor diesem Hintergrund kann von einem verzögerten Vorgehen keine Rede sein. Dies gilt umso mehr, da die Antragstellerin im Rahmen der Vorbereitung eines Eilverfahrens auch umfangreichen Vortrag der Antragsgegnerin in dem vor dem Bundespatentgericht der Schweiz geführten Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen hatte. Schließlich wurde die angegriffene Ausführungsform unmittelbar vor der Einreichung des Antrages auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen mit dem „ISPO Award 2023“ ausgezeichnet. Auch dies hatte die Antragstellerin bei der Ausarbeitung ihrer Prozessstrategie zu berücksichtigen, wofür ihr ebenfalls etwas Zeit zuzubilligen ist.

2.

Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist aufgrund des Schadens, welcher der Antragstellerin

durch das rechtsverletzende Produktangebot der Antragsgegnerin droht, auch in sachlicher Hinsicht notwendig.

Wie die Antragstellerin im Einzelnen ausgeführt und mithilfe einer eidesstattlichen Versicherung (Anlage KAP 29) glaubhaft gemacht hat, handelt es sich bei der Messe „ISPO Munich“ um die zentrale Leitmesse in Sachen Wintersport und Wintertourismus. Auch im Nachgang dieser Messe ist mit einer erheblichen Zahl von Vorverkäufen zu rechnen. Das gilt umso mehr, nachdem die angegriffene Ausführungsform dort mit dem ISPO-Award ausgezeichnet wurde. Auch wenn der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform an Endkunden erst im Sommer 2024 beginnt, werden die maßgeblichen Geschäfte bereits jetzt mit dem Einzelhandel geschlossen. In der aktuell laufenden Vororderphase bestellen gewerbliche Abnehmer zum jetzigen Zeitpunkt diejenigen Produkte verbindlich, die sie im kommenden Sommer von den Herstellern geliefert bekommen und dann in ihren Geschäften für Endabnehmer anbieten werden. Hinzu kommt, dass es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein direktes Konkurrenzprodukt zu einem Produkt der Antragstellerin („Ortovox Direct Voice“) handelt. Da jede Vorbestellung der angegriffenen Ausführungsform eine Nachfrage bedient, die sonst die Antragstellerin hätte bedienen können, begründet jedes vorbestellte Exemplar der angegriffenen Ausführungsform bereits jetzt einen nicht wiedergutzumachenden Schaden für die Antragstellerin. Nachdem diese auch keine Lizenzen an dem Streitpatent erteilt hat, ist derzeit nur die Antragstellerin mit der besonderen Funktion der Sprachausgabe (in Kombination mit der Suche auf Basis von Tonsignalen) auf dem Markt.

Um der Antragstellerin in einem solchen Marktumfeld effektiven Rechtsschutz zu gewähren, bedarf es der Anordnung einstweiliger Maßnahmen. In einem Hauptsacheverfahren ist mit einer mündlichen Verhandlung innerhalb eines Jahres zu rechnen (vgl. Verfahrensordnung, Präambel, Punkt 7.). Mit einem solchen Vorgehen ließe sich der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform für die Wintersaison 2024/2025 daher nicht effektiv verhindern.

V.

Auch die gemäß Art. 62 (2) EPGÜ i.V.m. R. 211.3 VerfO vorzunehmende Interessenabwägung fällt zu Gunsten der Antragstellerin aus.

1.

Je sicherer die Überzeugung des Gerichts davon ist, dass der Rechtsinhaber die Verletzung eines gültigen Patents geltend macht, aufgrund sachlicher und zeitlicher Umstände die Notwendigkeit zum Anordnungserslass besteht und dem auch mögliche Schäden des Gegners oder sonstige berechnete Einwendungen nicht entgegenstehen, desto eher ist der Erlass einer Untersagung gerechtfertigt. Je eher hingegen hinsichtlich einzelner der für die Interessenabwägung maßgeblichen Umstände relevante Unsicherheiten bestehen, die der Überzeugung des Gerichts abträglich sind, wird das Gericht als mildere Maßnahme die an eine Sicherheitsleistung geknüpfte Zulassung der Fortsetzung der angeblichen Verletzung oder gar die Abweisung des Antrags in Betracht zu ziehen haben (UPC_CFI_2/2023 (LK München), Anordnung v. 19.09.2023, S. 98).

2.

Dies vorausgeschickt ist der Erlass der beantragten Anordnung auch nach einer Abwägung der Interessen gerechtfertigt.

Das Streitpatent stellt eine leicht nachvollziehbare technische Lehre unter Schutz. Ausgehend von ihrem vorgerichtlichen Vorbringen haben es die Antragsgegnerinnen nicht vermocht, die durch die Antragstellerin schlüssig vorgetragene Verletzung in Abrede zu stellen. Im Hinblick auf den Rechtsbestand liegt der Lokalkammer umfassender Vortrag beider Seiten aus einem parallelen, in der Schweiz geführten Nichtigkeitsverfahren vor. Davon ausgehend ist es den Antragsgegnerinnen

bisher nicht gelungen, begründete Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents zu wecken. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit durch die Leitmesse „ISPO Munich“, die durch die Auszeichnung mit dem ISPO-Award verstärkt wird, ist es für die Antragstellerin als Herstellerin und Vertreiberin eines direkten Konkurrenzproduktes der angegriffenen Ausführungsform wichtig, über die Anordnung einstweiliger Maßnahmen effektiven Rechtschutz zu erlangen und so den Eintritt nicht wiedergutzumachender Schäden zu verhindern. Das Interesse der Antragsgegnerinnen am Start des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform muss dahinter zurücktreten. Ihrem Interesse wird durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung eventueller Vollstreckungsschäden hinreichend Rechnung getragen.

VI.

Das Gericht hält unter Ausübung seines Ermessens (R. 209.2 VerFO) den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung für angemessen und gerechtfertigt (Art. 62 (1), 25 (a), 26 (1) EPGÜ).

Die Beschlagnahmeanordnung beruht auf R. 211.1 (b) VerFO.

Soweit die Lokalkammer darüber hinaus für den Fall der Zuwiderhandlung Zwangsgelder angedroht hat, findet diese Androhung in R. 354.3 VerFO ihre Grundlage. Mit der Anzahl der Erzeugnisse bzw. der Anzahl der Tage steht jeweils eine Größe für die Berechnung der Zwangsgelder bereits fest. Die Festsetzung einer Höchstgrenze pro Erzeugnis bzw. Tag gibt der Lokalkammer jedoch die notwendige Flexibilität, um im Fall einer Zuwiderhandlung auch das Verhalten des Verletzers zu berücksichtigen und davon ausgehend gemäß R. 354.4 VerFO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu können. Die Differenzierung zwischen dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform sowie Dauerhandlungen, wie etwa Angeboten im Internet, trägt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hinreichend Rechnung.

VII.

Die von der Antragstellerin beantragte Anordnung einstweiliger Maßnahmen ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerinnen erscheint vorliegend angemessen und geboten (R. 209.2 (c) VerFO i. V. m. R. 212.1 VerFO). Der Antragstellerin ist es unter Berücksichtigung ihres ergänzenden Vorbringens in ihrem Schriftsatz vom 7. Dezember 2023 gelungen glaubhaft zu machen, dass ihr ohne den Erlass einer ex-parte-Anordnung aufgrund der mit der Einbeziehung der Gegenseite verbundenen Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden droht.

1.

Dass die Messe „ISPO Munich 2023“ im Zeitpunkt der Beantragung der Anordnung einstweiliger Maßnahmen bereits beendet war, steht dem nicht entgegen. Zwar können Verkaufsabschlüsse auf einer Messe, die mit der Anordnung einstweiliger Maßnahmen typischerweise verhindert werden sollen, im Nachgang einer solchen Veranstaltung naturgemäß nicht mehr erfolgreich unterbunden werden. Allerdings hat die Antragstellerin unter Berücksichtigung ihres ergänzenden Vorbringens nunmehr nachvollziehbar dargelegt, dass auch nach Abschluss der Messe mit einer erheblichen Zahl von Geschäftsabschlüssen zu rechnen ist. Dabei wird ein Großteil der Geschäfte noch vor Weihnachten abgeschlossen. Hinzu tritt der Umstand, dass der Produktzyklus länger andauert, da Verschüttetenortungsgeräte, anders als z.B. eine herkömmliche Skiausrüstung, regelmäßig nicht zwingend jede Saison neu angeschafft werden. Da es sich bei den Produkten der Parteien zudem um substituierbare, direkte Konkurrenzprodukte handelt (vgl. hierzu: UPC_CFI_177/2023 (LD Düsseldorf), Anordnung v. 22.06.2023, S. 6), erhöht sich der nicht wiedergutzumachende Schaden der Antragstellerin Tag für Tag. Dies lässt sich nur durch eine sofortige Anordnung verhindern.

2.

Eine vorherige Anhörung der Antragsgegnerseite verspricht keinen solchen Erkenntnisgewinn,

dass es vor dem Hintergrund des der Antragstellerin drohenden Schadens gerechtfertigt wäre, mit dem Erlass einer Anordnung zuzuwarten (vgl. hierzu: Bopp/Kircher, Handbuch Europäischer Patentprozess, 2. Aufl., § 22 Rz. 113). Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerinnen vorgerichtlich abgemahnt. Die Reaktion der anwaltlich vertretenen Antragsgegnerinnen liegt der Lokalkammer als wichtige Erkenntnisquelle vor (R. 206.3 (b) VerfO, vgl. Anlage KAP 13). Nachdem es die Antragsgegnerinnen in ihrer Erwiderung auf die Abmahnung nicht vermocht haben, eine Verletzung des Streitpatents erheblich in Abrede zu stellen, ist damit auch im Rahmen einer (erneuten) Anhörung der Antragsgegnerinnen nicht mit einer solch hohen Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass ein Abwarten gerechtfertigt wäre. Dies gilt umso mehr, da die Antragsgegnerinnen auch nach der Abmahnung auf die Einreichung einer Schutzschrift und der damit verbundenen Möglichkeit, ihr Verteidigungsvorbringen zu vertiefen, verzichtet haben.

Im Hinblick auf den Rechtsbestand liegen der Lokalkammer sowohl die durch die Antragsgegnerin zu 1) vor dem Bundespatentgericht der Schweiz erhobene Nichtigkeitsklage als auch die diesbezügliche Erwiderung der Antragstellerin vor (Anlagen KAP 15 und KAP 16). Daher ist die Lokalkammer bereits jetzt in der Lage, sich ein ausreichend umfassendes Bild von der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents zu machen. Eine Anhörung der Antragsgegnerinnen verspricht deshalb auch insoweit einen allenfalls begrenzten Erkenntnisgewinn.

VIII.

Gemäß R. 211.5 VerfO hat das Gericht die Erbringung einer Sicherheitsleistung anzuordnen, wenn die Anordnung einstweiliger Maßnahmen – wie hier – ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners erfolgt. Besondere Umstände, die vorliegend ausnahmsweise gegen eine solche Anordnung sprechen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Daher hat die Lokalkammer die Vollstreckbarkeit der Anordnung vorliegend von der Erbringung einer solchen Sicherheit abhängig gemacht. Solange diese Sicherheit nicht erbracht ist, fehlt es an der Vollstreckbarkeit der Anordnung. Die Festsetzung von Zwangsgeldern (Art. 82 (4) EPGÜ, R. 354.4 VerfO) kommt nur für Zuwiderhandlungen in Betracht, in deren Zeitpunkt die Sicherheitsleistung bereits erbracht und die betreffende Antragsgegnerin über die Erbringung der Sicherheitsleistung nachweislich in formalisierter Form unterrichtet wurde.

Was die Höhe der Sicherheitsleistung betrifft soll diese die Prozesskosten, andere Kosten wegen der Vollstreckung sowie eine mögliche Kompensation für entstandene oder wahrscheinlich entstehende Schäden abdecken, R. 352.1 VerfO. Gerade die Höhe möglicher Vollstreckungsschäden lässt sich im Zeitpunkt des Erlasses der vorliegenden Anordnung für die Lokalkammer jedoch nur schwer abschätzen. Vor diesem Hintergrund orientiert sich die festgesetzte Sicherheitsleistung an der Höhe des Streitwertes. Auch wenn der Streitwert nicht zwingend mit dem Schadensrisiko korrespondiert, bietet er jedenfalls einen Anhaltspunkt, welche wirtschaftliche Bedeutung die Antragstellerseite der Sache beimisst. Durch die auf dieser Grundlage festgesetzte Sicherheitsleistung sind die Antragsgegnerinnen zumindest für die erste Zeit der Vollstreckung der ex-parte-Anordnung abgesichert. Sie haben es in der Hand, zeitnah eine Überprüfung der ex-parte-Anordnung zu beantragen (R. 212.2 VerfO i.V. R. 197.3 und .4 VerfO) und in diesem Rahmen näher zu den mittels einer Sicherheitsleistung abzusichernden Risiken vorzutragen.

IX.

Eine Kostengrundentscheidung sieht die Verfahrensordnung lediglich im Hauptsacheverfahren (vgl. R. 118.5 VerfO), nicht aber im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen vor. Die Kosten des Eilverfahrens sind grundsätzlich im Hauptsacheverfahren geltend zu machen. Eine im Eilverfahren mögliche Anordnung einer vorläufigen Kostenerstattung (R. 211.1 (d) VerfO) setzt einen entsprechenden bezifferten Antrag voraus, an dem es hier fehlt.

ANORDNUNG:

I. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, es zu unterlassen,

1. Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen, mit zumindest

einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,

einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,

und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers,

wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern,

wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher dazu ausgebildet ist, wenigstens ein Tonsignal auszugeben,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird;

2. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich anzubieten und/oder zu liefern,

wobei das Verfahren zumindest folgendes umfasst:

eine Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,

eine Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals, welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ausgegeben wird,

bei welchem eine Steuerungseinrichtung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts wenigstens einen Lautsprecher ansteuert,

wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart ansteuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher zumindest eine Sprachnachricht ausgibt,

wobei der wenigstens eine Lautsprecher von der Steuerungseinrichtung in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher wenigstens ein Tonsignal ausgibt,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,

wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.

- II. Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Anordnung haben die Antragsgegnerinnen ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen wie beispielsweise Angeboten im Internet von bis zu 30.000,- EUR pro Tag an das Gericht zu zahlen.
- III. Den Antragsgegnerinnen wird weiter aufgegeben, die unter Ziffer I. bezeichneten Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte bzw. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind, an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
- IV. Diese Anordnung ist nur vollstreckbar, wenn die Antragstellerin zugunsten der Antragsgegnerinnen eine Sicherheit in Form einer Hinterlegung oder Bankbürgschaft in Höhe eines Betrages von 500.000,- EUR geleistet hat.

HINWEIS ZUR ZUSTELLUNG:

Die vorliegende Anordnung soll den Antragsgegnerinnen von den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin im Wege der Parteizustellung zusammen mit einer Kopie des Antrages auf Erlass der vorliegenden Anordnung einschließlich der Beweismittel und anderer Unterlagen, auf die sich

die Anordnung stützt, einer Kopie des Hinweises des Vorsitzenden vom 4. Dezember 2023 und der sich darauf beziehenden Stellungnahme der Antragstellerin vom 7. Dezember 2023 sowie der Mitteilung über vorläufige Maßnahmen und Anweisungen für den Zugang zum Verfahren (wird durch das CMS bereitgestellt) zugestellt werden (R. 212.2, R. 276.1 VerFO).

HINWEIS, DASS DAS HAUPTSACHEVERFAHREN INNERHALB EINER FRIST EINGELEITET WERDEN MUSS:

Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, ab dem Zeitpunkt der Zustellung an die jeweilige Antragsgegnerin eingeleitet, kann das Gericht auf Antrag der jeweils betroffenen Antragsgegnerin anordnen, dass die vorliegende Anordnung aufgehoben wird oder anderweitig außer Kraft tritt (Art. 62 (5), 60 (8) EPGÜ, R. 213.1 VerFO).

DETAILS DER ANORDNUNG:

Hauptaktenzeichen ACT_589655/2023

UPC-Nummer: UPC_CFI_452/2023

Verfahrensart: Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen

Erlassen in Düsseldorf am 11. Dezember 2023

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom

Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Schober

für den Hilfskanzler Strysio

HINWEIS AUF DAS RECHT ZUR ÜBERPRÜFUNG

Die Antragsgegnerinnen können innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug der Maßnahme eine Überprüfung der vorliegenden Anordnung beantragen (Art. 62 (5), 60 (6) EPGÜ, R. 212.3, 197.3 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 oder der vollstreckbaren Anordnung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.