

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND  
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ

**1. Eine ausländische Handelsgesellschaft und ihre teils im Ausland, teils im Inland ansässigen gesetzlichen Vertreter, gegen die der Klagevorwurf der gemeinschaftlichen Patentverletzung erhoben wird, können nach Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ vor demjenigen Gericht verklagt werden, in dessen Bezirk einer der gesetzlichen Vertreter seinen Wohnsitz hat. Ist die Klage auf ein ausländisches Patent gestützt, ist § 143 PatG entsprechend anzuwenden.**

**2. Begehrt der Patentinhaber wegen Verletzung eines britischen Patents die Verurteilung des Verletzers zum Schadensersatz und zur Rechnungslegung, ist der Rechnungslegungsanspruch von dem deutschen Verletzungsgericht nach der lex fori (nach § 242 BGB) zu beurteilen, richtet sich jedoch inhaltlich danach, welche Angaben für den nach dem ausländischen Recht zu bestimmenden Schadensersatzanspruch von Bedeutung sein können.**

**3. Der Einwand der Unmöglichkeit schließt die Verurteilung des Schuldners zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung jedenfalls dann nicht aus, wenn der Schuldner eine etwa gegebene Unmöglichkeit zu vertreten hätte.**

(Urteil vom 16. Januar 1996, 4 O 5/95 - Reinigungsmittel für Kunststoffverarbeitungs-  
maschinen)

**Sachverhalt:** Der Kläger ist Inhaber des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien erteilten europäischen Patentes 0 329 959 (Klagepatent, Anlage 1, 1a), das unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 26. Januar 1988 am 24. Januar 1989 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 24. Juni 1992.

Die Ansprüche 1 und 6 des in der Verfahrenssprache Englisch abgefaßten Klagepatentes

lauten in der deutschen Übersetzung der Patentschrift:

„1. Verfahren zur Reinigung schwerzugänglicher Maschinenteile bei der Förderung und/oder Formung von Werkstoffen in pastösem Zustand, insbesondere für die Entfernung von Formmassenrückständen bei der Umstellung des Werkstoffs, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein organisches und/oder anorganisches Salz in Lösung mit einem oder mehreren polaren anorganischen und/oder organischen Lösemittel(n), die das Salz oder diese Salze lösen, gemeinsam mit der ersten Partie des Folgewerkstoffs in die im Betrieb befindliche Maschine eingebracht werden, vorzugsweise als Lösung, gegebenenfalls unter Zusatz weiterer Substanzen, wie Tenside, organischem Lösungsmittel, Alkalisierungsmitteln, Emulgatoren, Abrasionspartikeln und dergleichen, wobei der Schmelzpunkt der oder des organischen oder anorganischen Salze(s) über der Verarbeitungstemperatur des Folgewerkstoffs liegt und der Siedepunkt des oder der Lösemittel(s) unter der Verarbeitungstemperatur des Folgewerkstoffs liegt.“

6. Verwendung von flüssigen Fertigungsreinigungsmitteln zur Durchführung des Verfahrens nach Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Reinigungsmittel mindestens ein anorganisches und/oder organisches Salz in Lösung mit einem oder mehreren anorganischen und/oder polaren organischen Lösungsmittel(n) enthält, wobei der Schmelzpunkt der oder des Salze(s) über der Verarbeitungstemperatur des Folgewerkstoffs liegt und der Siedepunkt der oder des Lösungsmittel(s) unter der Verarbeitungstemperatur des Folgewerkstoffs liegt.“

Die Beklagte zu 1 war Exklusiv-Vertrags-händlerin für Großbritannien der X. GmbH, einer Lizenznehmerin des Klägers, bezüglich eines vom Kläger hergestellten flüssigen Reinigungsmittels für die Verwendung und das Verfahren nach dem Klagepatent, welches X. unter der Bezeichnung "Y." vertreibt. Nach dem zwischen der X. und der Beklagten zu 1 am 17. Mai 1991 geschlossenen Vertragshändlervertrag war eine Mindestabnahmemenge von 2.000 Flaschen pro Jahr vorgesehen, die aber in der Folgezeit nicht erreicht wurden. Das Vertragsverhältnis ist zwischenzeitlich beendet.

Der Kläger macht geltend, er habe festge-

stellt, daß die Beklagte zu 1 durch ihre Geschäftsführung, die nach einem Registerauszug vom 12. Februar 1994 (Anlage 2) aus den Beklagten zu 3 - 6 bestehe, weniger seine Produkte, als vielmehr eine Fälschung hiervon vertrieben habe. Dies ergebe sich aufgrund der nachfolgend beschriebenen Umstände:

So habe er erfahren, daß - obwohl nach einer unstreitig letzten Bestellung im August 1993 keine Bestellungen der Beklagten mehr erfolgt seien - dennoch das Produkt auf dem englischen Markt erhältlich sei. Wie ein früherer Mitarbeiter der Beklagten zu 1 anhand von Kundenlisten festgestellt habe, seien durch die Beklagten bis Ende 1993 insgesamt 3.646 l Y. im Markt abgesetzt worden. Die Firma X. habe der Beklagten zu 1 bis Ende 1993 jedoch nur insgesamt 2.220 l Y. geliefert, so daß es sich bei den restlichen 1.426 l als Y. veräußerten Reinigungsmitteln um patentverletzende Fälschungen gehandelt haben müsse. Daß die Beklagten von Anfang an vorgehabt hätten, Fälschungen auf den Markt zu bringen, ergebe sich auch aus einem Telefax vom 17. Dezember 1991, welches der Beklagte zu 6 - unstreitig - an den Beklagten zu 5 gesendet habe und dessen Inhalt sich wie folgt übersetzen lasse:

"Wir meinen, daß das neue Produkt, das wir auf den Markt bringen wollen, Z. genannt werden sollte. Wenn wir das machen, wird X. vielleicht nie etwas herausfinden. Auch wird es jedwede Literflasche tun, um den Reiniger aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, werden wir Quellen für einige Flaschen ausfindig machen. Ich will es auch hier versuchen, und wir können sie dann vergleichen mit B.-Flaschen. Wir werden ein neues Etikett benötigen, etwas einfaches. Die neuen Instruktionen für Z. können auf unserem Computer gedruckt werden, und dann, Johann, können wir den Markt überschwemmen. Ganz offen, d.h. Indien, Mexico, Pakistan, Malaysia, Nigeria usw. Was meinen Sie?"

Grüße John"

Das einverständliche Handeln dokumentiere sich in der Antwort des Beklagten zu 5, die sich wie folgt übersetzen lasse:

"Musterbrief und Musterpackung?"

Computeretiketten und Computerinstruktionen sind billig. Sie sollten sie für den Anfang nehmen. Gutes Jagen - Sie haben 20 Liter 'A' Material!"

Vor diesem Hintergrund habe er, der Kläger, auch noch festgestellt, daß die Ehefrau des Beklagten zu 5 über die von ihr betriebene "C. Agentur" bei seinem Kunststofflieferanten im Februar 1992 und im Mai 1993 insgesamt mehr als 3.000 Kanisterflaschen des Typs "E 1000" eingekauft habe, bei denen es sich um eben die Kunststoffflaschen handele, in denen er sein Produkt auf den Markt bringe. Eine als Anlage 5 zu den Gerichtsakten gereichte Fälschung, die er sich habe besorgen können, weise Etiketten auf,

die nur auf den ersten Blick wie Etiketten des von ihm vertriebenen Produktes aussähen. Tatsächlich aber handele es sich um fotografische oder fotomechanische Nachstellungen des Original-Etiketts, die nicht aus dem Druckereibetrieb stammten, der mit ihm - dem Kläger - zusammenarbeite. Eine Analyse des Inhaltes der Fälschung nach Anlage 5 habe ergeben, daß der Inhalt unter das Klagepatent falle. Der vorherrschende Bestandteil des Reinigungsmittels sei Kaliumcarbonat, welches einen Schmelzpunkt von 891° Celsius aufweise. Das Lösungsmittel sei Wasser.

Hierin sieht der Kläger eine Verletzung des britischen Teils des Klagepatentes, die er mit der vorliegenden Klage gegen den in Deutschland ansässigen Beklagten zu 5 wie auch gegen die übrigen, in England ansässigen Beklagten verfolgt.

Nachdem der Kläger seine Klage gegen die Beklagte zu 2 vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, beantragt er hinsichtlich der Beklagten zu 1 und 3 - 6,

zu erkennen, wie geschehen.

Die Beklagten beantragen - vorab die internationale und örtliche Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes rügend sowie Aussetzung der Verhandlung mit Rücksicht auf eine in England noch einzureichende Patentnichtigkeitsklage beantragend -

die Klage abzuweisen.

Sie halten das angerufene Gericht für international und örtlich unzuständig und machen geltend, der Beklagte zu 5 sei seit der Gründung der Beklagten zu 1 nie in der Geschäftsführung aktiv gewesen, seit März 1994 nicht mehr im Geschäftsabschluß der Gesellschaft aufgeführt und seit dem 29. November 1994 nicht mehr Mitglied der Geschäftsführung. Die Vorwürfe gegen den Beklagten zu 5 seien auch unbegründet. Die vom Kläger vorgelegte Korrespondenz zwischen dem Beklagten zu 5 und dem Beklagten zu 6 lasse einen Rückschluß auf eine Patentverletzung nicht zu. Die im Originaltext des Schreibens des Beklagten zu 5 an den Beklagten zu 6 "Good Hunting" lautende Aufforderung habe nichts mit "Gutem Jagen" zu tun, sie gehöre zum allgemeinen Grußrepertoire und stelle eine Floskel dar, die sich etwa mit "Halte die Ohren steif" übersetzen lasse. Eine Erklärung für den Schriftverkehr könne der Umstand sein, daß bereits 1991 und auch in der Folgezeit mehrere Exemplare der in einem Karton verpackten und von X. nach Großbritannien versandten Flaschen mit Reinigungsmittel beschädigt bei der Beklagten zu 1 eingetroffen seien. Da X. lediglich darum gebeten habe, die fehlerhaften Lieferungen zwecks Überprüfung zurückzuschicken, hätten sich die in Großbritannien handelnden Verantwortlichen der Beklagten zu 1 entschlossen, kurzfristig selbst Flaschen zu besorgen, was dann unter Einschaltung

der Ehefrau des Beklagten zu 5 geschehen sei, weil diese die Order kurzfristig habe erledigen können. Mit diesen Flaschen seien dann die Transportschäden behoben worden, wobei das in den beschädigten Flaschen noch vorhandene Reinigungsmittel in eine neue, mit dem Etikett der Firma X. versehene Flasche umgefüllt und dann an den Kunden ausgeliefert worden sei. Teils sei auch nur das beschädigte Etikett gegen ein neues ausgetauscht worden. Auf diese Weise habe man sich durch einen guten Service, wie z.B. durch den sofortigen und unbürokratischen Austausch von beschädigter gegen intakte Ware, einen guten Namen zu machen versucht.

Das Klagepatent sei im übrigen zu Unrecht erteilt. In den Abhandlungen "Schneckenpressen für Kunststoffe" aus dem Jahre 1959 und "Konstruktionsgrundlagen und Betriebstechnik der Kunststoff-Schneckenpressen" aus dem Jahre 1963 von Dr.-Ing. Gerhard Schenkel sei im wesentlichen das beschrieben, was sich der Kläger durch sein Patent habe schützen lassen.

Ansprüche auf die begehrte Rechnungslegung bestünden nicht. Es sei den Beklagten zu 3, 4, 5 und 6 auch rechtlich und tatsächlich unmöglich, die verlangten Auskünfte zu erteilen. Darüberhinaus befinde sich die Beklagte zu 1 in Liquidation, was sich aus der in der letzten mündlichen Verhandlung als Anlage überreichten Aufforderung des Liquidators vom 1. Mai 1995 ergebe, in der dieser die Gläubiger auffordere, ihre Ansprüche gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen.

Dem Vortrag der Beklagten, es habe sich bei dem Inhalt der Anlage 5 um das Original-Produkt der deutschen Lieferantin gehandelt, das lediglich wegen Transportbeschädigung in eine neue Flasche umgefüllt worden sei, die zu diesem Zweck von der Ehefrau des Beklagten zu 5 besorgt worden sei, weil die Lieferantin des Klägers keine Ersatzflaschen zur Verfügung gestellt habe, hält der Kläger entgegen, erstmals am 30. November 1992 hätten die Beklagten über eine beschädigte Sendung berichtet und 30 Ersatzetiketten angefordert, ohne daß jedoch von einer Zerstörung der Flaschen die Rede gewesen sei. Die erste Lieferung der Original Kunststoff-Flaschen aus Deutschland datiere dagegen schon vom 4. Februar 1992 und damit 7 Monate vor der ersten Reklamation.

Nach Schluß der letzten mündlichen Verhandlung haben die Beklagten mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19. Dezember 1995 eine deutsche Übersetzung eines am 29. November 1995 beim britischen Patentamt eingereichten Antrages auf Widerruf des Klagepatentes zu den Akten gegeben.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist zulässig und begründet.

A. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf ergibt sich aus

Art. 6 Nr. 1 des Übereinkommens der Europäischen Gemeinschaft über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) vom 27. September 1968 (BGBl. 1972 II S. 774) i.V.m. der auf die Geltendmachung ausländischer Patentrechte entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 143 Abs. 2 PatG und der Verordnung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen über die Zuweisung von Patentstreitsachen, Sortenschutzstreitsachen, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutzsachen an das Landgericht Düsseldorf vom 28. Juni 1988 (GVBl. NW 1988, S. 321). Gemäß Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ kann eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, auch vor dem Gericht verklagt werden, in dessen Bezirk (nur) einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, so daß auf dem Wohnsitz eines Streitgenossen auch die internationale Zuständigkeit für die Klagen gegen die anderen Streitgenossen basiert. Die hierfür erforderliche Konnexität der Klagen (vgl. Zöller/Geimer, Zivilprozeßordnung [ZPO], 18. Auflage, Anh. I, Art. 6 EuGVÜ Rdn. 1) ist gemäß Art. 22 Abs. 3 EuGVÜ bereits dann gegeben, wenn zwischen den Klagen eine so enge Beziehung besteht, daß eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint. Da ein solcher sachlicher Zusammenhang aufgrund des gegen alle Beklagten gerichteten Klagevorwurfes der gemeinschaftlichen Patentverletzung gegeben ist, können auch die in England ansässigen Beklagten zu 1, 3, 4 und 6 vor dem Landgericht Düsseldorf verklagt werden, da der Beklagten zu 5 seinen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und damit im Zuständigkeitsbereich des Landgerichtes Düsseldorf hat, dem die Patentstreitsachen für das Land Nordrhein-Westfalen durch die genannte Verordnung zugewiesen sind.

B. Die Klage hat auch in der Sache Erfolg, da die Beklagten durch den Vertrieb von als Y. bezeichnetem, jedoch nicht vom Kläger oder dessen Lizenznehmerin geliefertem Reinigungsmittel das Klagepatent verletzt haben.

I. Das Klagepatent betrifft ein Reinigungsverfahren und die Verwendung eines hierfür geeigneten Reinigungsmittels für die Reinigung insbesondere von Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen mit den im Tenor unter I im einzelnen aufgeführten Merkmalen. Die Beklagte zu 1 hat in Großbritannien ein Reinigungsmittel vertrieben, welches zur Verwendung und Durchführung des patentgemäßen Verfahrens geeignet und bestimmt ist, was zwischen den Parteien unstrittig ist, so daß weitere Ausführungen zum Inhalt des Klagepatentes und zur Verwirklichung der einzelnen Merkmale der Patentansprüche 1 und 6 entbehrlich sind.

II. Jedenfalls ein Teil des von der Beklagten

zu 1 vertriebenen, zur Anwendung des Reinigungsverfahrens nach dem Klagepatent bestimmten Reinigungsmittels stammte dabei nicht vom Kläger bzw. dessen Lizenznehmerin, der Firma X., und ist damit ohne die Zustimmung des Patentinhabers in Großbritannien angeboten und verkauft worden. Dies ergibt sich aus den vom Kläger im einzelnen dargelegten Umständen, deren Vorliegen die Beklagten nicht bestritten oder nicht nachvollziehbar erklärt haben.

So ist als zugestanden anzusehen (§ 138 ZPO), daß die Beklagten bis Ende 1993 erheblich mehr Flaschen mit Reinigungsmittel unter der Bezeichnung "Y." im Markt abgesetzt haben, als sie bis Ende 1993 von X. bezogen haben. Denn dem substantiierten Vortrag des Klägers, ein früherer Mitarbeiter der Beklagten zu 1 habe ihm anhand alphabetischer Kundenlisten mitgeteilt, die Beklagte zu 1 habe bis Ende 1993 3.646 l abgesetzt, X. habe der Beklagten zu 1 in diesem Zeitraum jedoch nur 2.220 l geliefert, sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Sie haben lediglich den Wert und der Aussagen des von der Klägerin benannten früheren Mitarbeiters der Beklagten zu 1 im Hinblick auf eine angeblich erst später bekannt gewordene Straffälligkeit in Zweifel gezogen und dabei bestätigt, daß der Mitarbeiter bei seinem Fortgang Unterlagen mitgenommen hat, ohne sich inhaltlich mit dem Vortrag des Klägers auseinanderzusetzen oder auch nur der Behauptung zu widersprechen. Gleiches gilt für die zwischen dem Beklagten zu 6 und dem Beklagten zu 5 in englischer Sprache gewechselte Korrespondenz, deren Übersetzung der Kläger vorgelegt und deren Inhalt er als weiteres Indiz für den Vertrieb patentverletzenden Reinigungsmittels durch die Beklagten gesehen hat. Denn völlig unabhängig davon, wie man die Floskel "Good Hunting" in der Antwort des Beklagten zu 5 übersetzt, läßt sich der Telefaxmitteilung des Beklagten zu 6 vom 17. Dezember 1991 eindeutig entnehmen, daß die Beklagten beabsichtigten, ein neues Reinigungsmittel unter der Bezeichnung Z. so auf den Markt zu bringen, daß "X. vielleicht nie etwas herausfinde(t)", um damit den Markt zu überschwemmen, und der Antwort des Beklagten zu 5, daß er den Ausführungen des Beklagten zu 6 zustimmte und eigene Vorschläge im Hinblick auf die Vorgehensweise beisteuerte. Daß die Beklagten diese Korrespondenz geführt haben, ist ebensowenig bestritten, wie das - sich aufdrängende - Verständnis des Klägers, es handle sich bei der Abkürzung X. um seine Lizenznehmerin, die Firma X., die beim Vertrieb eines patentverletzenden Reinigungsmittels umgangen werden sollte. Dem Kläger ist auch darin zu folgen, daß sich der - von den Beklagten nicht bestrittene - Kauf von 3.000 Kanisterflaschen des Typs "E 1000", in denen der Kläger sein Produkt auf den Markt bringt, durch die von der Ehefrau des Beklagten zu 5 betriebene "C. Agentur" nicht

durch den Vortrag der Beklagten erklären läßt, diese Flaschen hätten allein dem Austausch von beim Versand beschädigten Flaschen gedient, weil der Kläger nicht zu einem sofortigen Austausch bereit und in der Lage gewesen sei. Denn nachvollziehbar hat der Kläger dargetan, daß die zeitliche Abfolge der Lieferung der Flaschen und der Reklamation einer beschädigten Lieferung sich nicht in Einklang bringen lassen, da die erste Lieferung der Original Kunststoff-Flaschen aus Deutschland ausweislich der Anlage 7 schon vom 4. Februar 1992 datiere und damit 7 Monate vor der ersten Reklamation, die am 30. November 1992 erfolgt sei und bei der die Beklagten über eine beschädigte Sendung berichtet, jedoch nur 30 Ersatzetiketten angefordert hätten, ohne daß jedoch von einer Zerstörung der Flaschen die Rede gewesen sei. Auch dieser Argumentation sind die Beklagten nicht mehr entgegengetreten, sondern haben es bei der Feststellung belassen, daß es nunmehr unstreitig sei, daß es Transportbeschädigungen gegeben habe. So ist auch der Kauf dieser 3.000 Flaschen vor dem Hintergrund der vorgelegten Korrespondenz und dem Umstand, daß mehr Flaschen von der Beklagten zu 1 in Großbritannien abgesetzt als von X. an sie geliefert wurden, nicht anders als dadurch zu erklären, daß die Beklagte zu 1 über das von X. gelieferte Reinigungsmittel hinaus noch weiteres Reinigungsmittel unter derselben Bezeichnung und mit der patentgemäßen Zusammensetzung von "Y." vertrieben hat.

III. Ihrer Inanspruchnahme können die Beklagten auch nicht mit Erfolg den Einwand der Patentnichtigkeit, Sec. 74 Absatz 1 des britischen Patentgesetzes (britPatG), entgegenhalten. Soweit sie zunächst nur geltend gemacht haben, in den Abhandlungen "Schneckenpressen für Kunststoffe" aus dem Jahre 1959 und "Konstruktionsgrundlagen und Betriebstechnik der Kunststoff-Schneckenpressen" aus dem Jahre 1963 von Dr.-Ing. Gerhard Schenkel sei im wesentlichen das beschriebene, was sich der Kläger durch sein Patent habe schützen lassen, fehlt es nicht nur an einem substantiierten Tatsachenvortrag dahingehend, inwieweit diese Entgegenhaltungen der Neuheit und erforderlichen Erfindungshöhe entgegenstehen sollen. Zutreffend hat der Kläger dem Vorbringen auch entgegengehalten, daß dieser Stand der Technik bereits im Einspruchsverfahren gegen das aus der Prioritätsanmeldung hervorgegangene deutsche Patent 38 02 127 berücksichtigt worden ist und das Bundespatentgericht ausweislich des als Anlage 15 zu den Akten gereichten, im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen Beschlusses vom 8. November 1991 die Literaturstelle "Schneckenpressen für Kunststoffe" als die Schutzfähigkeit des Patentes nicht beeinträchtigend gewürdigt hat.

Das nach Schluß der mündlichen Verhandlung im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.



Dezember 1995 enthaltene Vorbringen der Beklagten zur Nichtigkeit des Klagepatentes ist nach § 296a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen und gibt auch keinen Anlaß zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.

IV. Da die Beklagte zu 1 daher ohne Zustimmung des Patentinhabers während der Geltungsdauer des Klagepatentes im Vereinigten Königreich ihre Kunden - und damit jemand anderen als den Lizenznehmer oder einen anderen zum Betrieb der Erfindung Berechtigten - mit einem Mittel, nämlich einem Reinigungsmittel, beliefert hat, welches zu den wesentlichen Bestandteilen der Erfindung nach dem Klagepatent gehört, in dem Wissen, daß dieses Reinigungsmittel dazu bestimmt und geeignet ist, die Erfindung nach dem Klagepatent zu verwirklichen, das heißt das Verfahren zur Reinigung anzuwenden und das Reinigungsmittel hierzu zu verwenden, hat sie gemäß Sec. 60 Abs. 2 britPatG das Klagepatent verletzt. Entsprechend dem Klageantrag zu I.1 ist daher gemäß Sec. 61 Absatz 1 lit a) britPatG das begehrte Verbot der patentverletzenden Handlungen gegen die Beklagte zu 1 zu erlassen. Dem steht nicht entgegen, daß sich die Beklagte zu 1 in Liquidation befindet, da nicht dargetan ist, daß und inwiefern der Unterlassungsanspruch hierdurch ausgeschlossen sein könnte. Ausweislich der von den Beklagten überreichten Unterlagen ist die Liquidation noch nicht abgeschlossen; die durch ihren Liquidator vertretene Gesellschaft besteht daher fort und ist handlungsfähig geblieben. Einer Unterlassungsverpflichtung unterliegen auch die Beklagten zu 3 bis 6, da sie ebenfalls das Klagepatent verletzt haben. Dabei ist als zugestanden anzusehen, daß die patentverletzende Handlung nicht allein - entsprechend der von der Klägerin vorgelegten Korrespondenz - von den Beklagten zu 5 und 6 vereinbart und durchgeführt worden ist, sondern daß der Entschluß zu der vorsätzlichen Patentverletzung und die Ausführung dieses Entschlusses von allen in gemeinschaftlicher Verantwortung für die Gesellschaft zum entscheidenden Zeitpunkt als Board of directors geschäftsführenden Beklagten zu 3 bis 6 getragen war. Das Gegenteil, d.h. die Unkenntnis einzelner Mitglieder der Geschäftsführung von den mit Hilfe der Gesellschaft begangenen patentverletzenden Handlungen, legen die Beklagten nicht konkret dar. Da die Geschäftsführung der privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company) nach britischem Recht grundsätzlich auf die Geschäftsführer in ihrer Gesamtheit als Kollektiv übertragen ist und es zwar die Möglichkeit gibt, die Befugnisse auf einzelne Geschäftsführer zu delegieren (vgl. Shearman, GmbHR 1992, 149, 154), die Beklagten jedoch nicht dargetan haben, daß ein solcher Beschluß gefaßt worden sei und wer gegebenenfalls den Vertrieb der nachgeahmten "Y."-

Produkte allein gesteuert haben soll, ist bereits aus diesem Grund davon auszugehen, daß neben den Beklagten zu 5 und 6 auch die Beklagten zu 3 und 4 bewußt an den patentverletzenden Handlungen mitgewirkt haben. Ein gemeinschaftliches Handeln bestätigen letztlich auch die Beklagten selbst, wenn sie vortragen, "die in Großbritannien handelnden Verantwortlichen der Beklagten zu 1" hätten sich entschlossen, kurzfristig selbst Flaschen zu besorgen, um darin das Reinigungsmittel Y. zu vertreiben.

Nach Sec. 61 Abs.1 lit c) sind die Beklagten dem Kläger auch zum Schadensersatz verpflichtet, das heißt sie haben ihm allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß dem Kläger ein Schaden entstanden ist, den er aber erst beziffern kann, wenn ihm die Rechnungslegung der Beklagten vorliegt und er hierdurch endgültigen Aufschluß über den Umfang der rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten erhalten hat, ist dem Kläger - was nach deutschem Zivilprozeßrecht (§ 256 Abs. 1 ZPO) zu beurteilen ist - ein rechtliches Interesse daran zuzubilligen, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz zunächst dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen.

Der Kläger kann von den Beklagten aber auch die begehrte Rechnungslegung verlangen. Dabei kann auf deutsches Sachrecht zurückgegriffen werden, welches aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, § 242 i.V.m. § 259 BGB, einen Anspruch des Verletzten darauf ableitet, daß der Verletzer über den Umfang seiner Verletzungshandlungen Rechnung legt, wenn die Verpflichtung zum Schadensersatz dem Grund nach feststeht und der Verletzte auf die Angaben des Verletzers angewiesen ist, um seinen Anspruch beziffern zu können.

Da das common law Auskunftsansprüche prozessual qualifiziert (vgl. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 2. Auflage 1993, Rdn. 57b) und eine Durchsetzung auf dem Weg eines Discovery-Verfahrens vorsieht (vgl. Terrell, Law of Patents, 13. Auflage, Seite 434; Bunge, Zivilprozeß und Zwangsvollstreckung in England, Seite 114), besteht insoweit ein Normenmangel. Das an sich als *lex causae* zur Anwendung berufene englische Recht kann von der zur Entscheidung des Rechtsstreits berufenen erkennenden Kammer nicht praktiziert werden, weil das Discovery-Verfahren mit dem deutschen Zivilprozeßrecht unverträglich ist. In Betracht zu ziehen ist bei einer solchen Sachlage der Versuch, das ausländische materielle und Verfahrensrecht als Einheit zu sehen und den vom deutschen internationalen Privatrecht "angesprochenen" Teil der Regelung des ausländischen Rechts herauszuarbeiten, mithin entsprechend der materiell-rechtlichen Qualifikation der *lex fori* den gedachten materiell-

rechtlichen Kern der (prozessualen) Auskunftspflicht der *lex causae* anzuwenden. Wie in der Literatur zutreffend herausgestellt wird (Schack, IPrax 1991, 347; Geimer, a.a.O.), werfen Voraussetzungen, Umfang und Sanktionen prozessualer Aufklärungspflichten aber so viele komplizierte Angleichungsprobleme auf, daß ein solcher Weg völlig unpraktikabel wäre. Nur beispielhaft zeigt dies die nachstehend noch zu erörternde Verknüpfung zwischen Inhalt und Schranken des Rechnungslegungsanspruchs aus § 242 BGB und seiner prozessualen Durchsetzung nach § 888 ZPO. Daher ist den genannten Autoren darin zu folgen, daß der Normenmangel besser dadurch behoben wird, daß eine auf die Auskunft- bzw. Rechnungslegungspflicht beschränkte (hypothetische und versteckte) Qualifikationsteilrückverweisung der *lex causae* (hier des *common law*) auf die *lex fori* postuliert und diese im inländischen Recht abgebrochen wird. Demgemäß ist dem Kläger der begehrte Rechnungslegungsanspruch nach § 242 BGB zuzusprechen, der nach Rücknahme des ursprünglichen weitergehenden Antrags nur noch auf diejenigen Angaben gerichtet ist, die für den - nach englischem Recht zu bestimmenden - Schadensersatzanspruch des Klägers von Bedeutung sein können.

Dem können die Beklagten auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, ihnen sei die Rechnungslegung rechtlich und tatsächlich unmöglich. Der Einwand der Unmöglichkeit schließt die Verurteilung des Schuldners zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung jedenfalls dann nicht aus, wenn der Schuldner eine etwa gegebene Unmöglichkeit zu vertreten hätte. Der Gläubiger soll in einem solchen Fall vielmehr die Möglichkeit haben, sich mit Hilfe der Zwangsvollstreckung nach § 888 ZPO zu vergewissern, ob und gegebenenfalls inwieweit dem Schuldner tatsächlich keine Angaben mehr möglich sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. November 1995, 2 U 171/88, S. 23; Paland/Heinrichs, BGB, 53. Auflage, § 275 Rdn. 25; jeweils m.w.N.) Eine etwaige Unmöglichkeit der Rechnungslegung hätten auch die Beklagten zu vertreten, da sie sich aufgrund der begangenen Patentverletzung darauf einrichten mußten, dem Kläger den Umfang der Verletzungshandlungen zu offenbaren. Tatsächlich besagt der Umstand, daß die Beklagte zu 1 sich mittlerweile in Liquidation befindet, keineswegs, daß ihr die Rechnungslegung unmöglich wäre. Ebensowenig steht fest, daß die Beklagten zu 3 bis 6 deshalb oder weil sie seither oder bereits seit einem früheren Zeitpunkt die Geschäfte der Beklagten zu 1 nicht mehr führen, keine rechtliche oder auch bloß tatsächliche Möglichkeit mehr haben, in Unterlagen der Beklagten zu 1 Einsicht zu nehmen. Selbst wenn dies so wäre, blieben sie verpflichtet, zumindest aus dem Gedächtnis oder mit Hilfe privater oder anderweitig zu beschaffender Unterlagen Angaben zu machen, was den

Beklagten auch nicht von vornherein unzumutbar ist.

V. Eine Aussetzung der Verhandlung nach § 148 ZPO im Hinblick auf den von den Beklagten nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrag auf Widerruf des Klagepatents kommt aus den oben im Zusammenhang mit der Erörterung der Rechtsgültigkeit des Klagepatents aufgeführten Gründen nicht in Betracht.

#### § 812 BGB

**1. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz oder Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung wegen Patentverletzung ist ein unbezifferter Zahlungsantrag nicht zulässig.**

**2. Zur Frage, ob es sich bei der Erfindung eines Arbeitnehmers um eine Diensterfindung i.S.d. § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG handelt.**

**3. Zur Frage, wann eine rechtsgeschäftliche Übertragung der Rechte an einer freigeordneten Diensterfindung auf den Arbeitgeber anzunehmen ist.**

**4. Meldet der Arbeitgeber eine freie oder freigeordnete Erfindung des Arbeitnehmers zum Patent an und kann der Arbeitnehmer die Übertragung des Patents nicht mehr verlangen, weil die Frist des § 8 Satz 3 PatG abgelaufen ist, bleibt der Arbeitgeber als nichtberechtigter Patentinhaber gleichwohl verpflichtet, an den Arbeitnehmer entsprechend § 988 BGB die aus dem Erfindungsgebrauch gezogenen Nutzungen nach den Regeln über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung auszukehren. Notwendige Verwendungen i.S.d. § 994 BGB in Gestalt vom Arbeitgeber getragener Kosten für Anmeldung und Aufrechterhaltung des Patents können bei der Bemessung der als Wertersatz für die gezogenen Nutzungen zu zahlenden angemessenen Lizenzgebühr als lizenzmindernder Gesichtspunkt berücksichtigt werden. Die Bemessung der Lizenzgebühr für eine Hochregalanlage kann ein Lizenzrahmen von 4 bis 10 % für den Sondervorrichtungsbau zugrundegelegt werden.**

(Urteil vom 23. Januar 1996, 4 O 42/94 - Hochregalanlage)

#### § 9 PatG

**1. Die Montage einer komplexen Gesamtanlage kann als patentverletzendes Herstellen zu qualifizieren sein.**

**2. Handlungen, die nach Patenterteilung**

(lediglich) als mittelbare Patentverletzung zu qualifizieren sind, begründen im Zeitraum zwischen Offenlegung der Anmeldung und Patenterteilung keinen Entschädigungsanspruch gegen den "mittelbaren Benutzer".

(Urteil vom 27. Februar 1996, 4 O 101/95 - Kernspintomographiegerät)

## 2. KENNZEICHENRECHT

### § 5 Abs. 3 MarkenG

**1. Die Rechte am Titel einer Zeitschrift, die aus getrennten Beiträgen mehreren Autoren besteht, stehen in der Regel dem Herausgeber zu, der die ihm zur Veröffentlichung vorgelegten Beiträge prüfen, sammeln, das als geeignet Angenommene zusammenstellen und auch die Anfertigung entsprechender Beiträge anregen muß.**

**2. Die Abkürzung "IPRax" für die Zeitschrift "IPRax - Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts" ist als Titel von Hause aus unterscheidungskräftig und damit nach § 5 Abs. 1, 3 MarkenG schutzfähig.**

**3. Zwischen dem Titel "IPRax" und der Abkürzung "WPrax" für eine Zeitschrift "Wirtschaftsrecht und Praxis - Beratungsreport für Anwälte und Unternehmer" besteht insofern Verwechslungsgefahr, als die angesprochenen Fachverkehrskreise irrig annehmen können, beide Zeitschriften gehörten einer unterschiedliche Sachgebiete abdeckenden und einheitlich mit dem Titelbestandteil "Prax" versehenen Reihe an.**

(Urteil vom 16. Januar 1996, 4 O 180/95 - IPRax/WPrax)

### § 24 Abs. 1 MarkenG

**1. Der wegen Markenverletzung in Anspruch genommene Beklagte hat diejenigen Tatsachen darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, die den Erschöpfungseinwand begründen. Behauptet er, die Marke ausschließlich von nicht namentlich genannten, in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ansässigen Vertragshändlern des Markeninhabers bezogen zu haben, kann jedoch der Markeninhaber gehalten sein, anhand nachvollziehbarer Umstände darzulegen, daß die fragliche Ware nicht mit seiner Zustimmung mit der für ihn geschützten Marke versehen und - im Inland oder einem Mitgliedsstaat der**

**Europäischen Union - in den Verkehr gesetzt worden ist.**

**2. Der einfache Lizenznehmer hat auch nach dem MarkenG keinen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Markenverletzer.**

(Urteil vom 15. Februar 1996, 4 O 237/95- Bezug vom Vertragshändler)

**Sachverhalt:** Die Klägerin betreibt einen Groß- und Einzelhandel für Bekleidung und besitzt für Deutschland die ausschließlichen Vertriebsrechte für Waren der in Kalifornien ansässigen S. Inc., die Inhaberin der am 25. Mai 1988 angemeldeten und für Bekleidungsstücke insbesondere Hemden, Shorts, Badeanzüge, T-Shirts, Trainingsanzüge, Westen und Hosen eingetragenen deutschen Marke "S." ist.

In einem Vertrag über die Warenzeichendurchsetzung vom 1. Mai 1995 hat die Markeninhaberin die Klägerin dazu ermächtigt, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen Dritte wegen Verletzung der Klagemarke im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen; außerdem hat sie der Klägerin alle Schadensersatz- und Auskunftsansprüche gegen die Beklagten aus der Verletzung der Klagemarke abgetreten. Die von der Markeninhaberin weltweit unter der Klagemarke in den Verkehr gebrachte Ware trägt keine besonderen Unterscheidungsmerkmale, anhand derer sie einem bestimmten Vertriebsgebiet zugeordnet werden könnte.

Auch die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, bringt von der Markeninhaberin stammende und mit der Klagemarke versehene Kleidungsstücke in Deutschland auf den Markt. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung der Rechte aus der Klagemarke und macht geltend: Die von der Beklagten zu 1) eingeführte Markenware sei in den Vereinigten Staaten von Amerika in den Verkehr gebracht worden. Einem Vertrieb dieser Ware in Deutschland oder in einem anderen Staat der Europäischen Union habe die Markeninhaberin nicht zugestimmt. Die Markeninhaberin erlege jedem von ihr belieferten Vertragshändler in Europa die Verpflichtung auf, Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitertrieb außerhalb seines Vertragsgebietes abzugeben. In allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes gebe es jeweils nur einen Alleinvertriebsberechtigten für S.-Markenware. Auf den bis 1994 geltenden Grundsatz der weltweiten Erschöpfung könne sich die Beklagte nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 nicht mehr berufen.

Nach Treu und Glauben sei die Beklagte zu umfassenden Auskünften entsprechend dem nachstehend wiedergegebenen Antrag verpflichtet. Sie habe bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes S.-Originalware in den Verkehr ge-

bracht und Verwarnungen aus der Zeit im November 1994 bis Januar 1995, von denen eine auch auf die Änderung des Markengesetzes zum Jahresbeginn 1995 hingewiesen habe, unbeachtet gelassen und auch die vorprozessual von ihr geforderte Auskunft über die Herkunft der Waren nicht erteilt.

Die Beklagten stellen eine Verletzung der Rechte aus der Klagemarke in Abrede und tragen vor: Die Markenrechte seien erschöpft. Soweit sie - die Beklagten - die Waren bereits vor Inkrafttreten des neuen Markengesetzes bezogen hätten, seien die Rechte der Markeninhaberin nach dem Grundsatz der weltweiten Erschöpfung verbraucht, nachdem entweder die Markeninhaberin selbst oder ein mit ihrer Zustimmung handelnder Dritter die Waren in den Verkehr gebracht habe. Die hierdurch einmal eingetretene Erschöpfung habe das Markengesetz nicht rückgängig gemacht. Für die seit dem 1. Januar 1995 vorgenommenen Vertriebshandlungen seien die Rechte aus der Klagemarke nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft; die Beklagte zu 1) beziehe ihre Originalware aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, wo sie von der amerikanischen Markeninhaberin in den Verkehr gesetzt worden sei. Ihren Lieferanten namentlich zu benennen, sei ihnen nicht zuzumuten; dazu bestehe auch keine Veranlassung, solange die Klägerin nicht die Lückenlosigkeit des von ihr behaupteten Vertriebssystems darlege und beweise.

Außerdem habe die Klägerin keinen Anspruch auf Auskunft über Verbreitungshandlungen seit dem 1. Januar 1995, nachdem sie nicht vorgetragen habe, daß sie - die Beklagten - die angegriffenen Handlungen an diesem Tag erstmals begangen hätten. Unbegründet sei der Auskunftsanspruch auch, soweit die Klägerin Angaben über genaue Lieferdaten und Abnehmer verlange.

**Aus den Gründen:** I. Die Klage ist zulässig. Die Klägerin ist berechtigt, als gewillkürte Prozeßstandschafterin die Ansprüche der Markeninhaberin S. Inc. gegen die Beklagten wegen Verletzung der Klagemarke im eigenen Namen geltend zu machen. Ihr schutzwürdiges Interesse daran ergibt sich aus ihrer Stellung als Alleinvertriebsberechtigte für die Waren der Markeninhaberin in der Bundesrepublik Deutschland.

II. Die Klage ist auch im wesentlichen begründet. Die Beklagten sind der Klägerin aus § 14 Abs. 5 des Markengesetzes (MarkenG) zur Unterlassung, gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG zum Schadenersatz und gemäß § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG, §§ 242, 259 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur Auskunft verpflichtet, nachdem sie schuldhaft die Rechte aus der Klagemarke verletzt haben. Unbegründet ist die Klage nur, soweit die Klägerin Ersatz ihres eigenen Schadens und Auskunft über die einzelnen Angebote

und die Angabe der Bezugs- und Abgabepreise verlangt.

1. Nach § 14 Abs. 5 MarkenG haben die Beklagten es zu unterlassen, Bekleidungsstücke unter der Klagemarke „S.“ in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, die außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und außerhalb eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurden oder ohne Zustimmung der Markeninhaberin in einem der vorgenannten Staaten in den Verkehr gelangt sind, Bekleidungsstücke unter der angegebenen Marke aus einem nicht zur Europäischen Union und zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staat einzuführen und die Klagemarke in der Werbung für solche Bekleidungsstücke zu benutzen. Die Markeninhaberin hat keine Zustimmung dazu gegeben, daß die Beklagten von ihr stammende mit der Klagemarke gekennzeichnete Waren in der Bundesrepublik Deutschland vertreiben, denn sie hat in Kenntnis dieser Handlungen der Beklagten die alleinvertriebsberechtigte Klägerin dazu ermächtigt, den Beklagten den Vertrieb gerichtlich verbieten zu lassen, so daß den Beklagten die angegriffenen Vertriebshandlungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nrn. 2 und 4 MarkenG untersagt sind.

Daß die Markeninhaberin die Bekleidungsstücke bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den Markt gebracht hat, hat seit dem 1. Januar 1995 nach § 24 MarkenG auf ihre Markenrechte keinen Einfluß mehr. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG tritt eine Erschöpfung der Markenrechte nur noch ein, wenn der Inhaber oder ein mit seiner Zustimmung handelnder Dritter die mit der geschützten Marke gekennzeichnete Ware im Inland, einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat. Der bisher geltende Grundatz der weltweiten Erschöpfung findet seither keine Anwendung mehr. Dies hat die Kammer in ihrem Urteil vom 4. Juli 1995 - 4 O 211/95, WRP 1995, 979, 981 f. - Adidas-Import - im einzelnen ausgeführt; hierauf wird verwiesen.

Daß die Voraussetzungen erfüllt sind, unter denen sich nach § 24 Abs. 1 MarkenG die Rechte an einer Marke erschöpfen, läßt sich im Streitfall nicht feststellen. Die Beklagten könnten der Klägerin den Erschöpfungseinwand nur dann mit Erfolg entgegenhalten, wenn sämtliche von ihnen vertriebenen und mit der Klagemarke gekennzeichneten Bekleidungsstücke von der Markeninhaberin oder einem mit ihrer Zustimmung handelnden Dritten in Deutschland, einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in



den Verkehr gebracht worden wären. Dafür ist jedoch dem Vorbringen der Beklagten nichts hinreichend Konkretes zu entnehmen. Sie haben nur vorgetragen, ihre Ware stamme von einem namentlich nicht benannten Vertragshändler der Klägerin in einem Land der Europäischen Gemeinschaft oder des Europäischen Wirtschaftsraumes. Daraus geht nicht eindeutig hervor, daß die Beklagten geltend machen wollten, sämtliche von ihnen vertriebenen mit der Klagemarke versehenen Bekleidungsstücke seien von der Markeninhaberin in einem der vorgenannten Staaten in den Verkehr gebracht worden und sie - die Beklagten - hätten diese Waren ausschließlich von in diesen Staaten ansässigen Vertragshändlern der Markeninhaberin bezogen. Derartiges haben die Beklagten auch im Verhandlungstermin vom 16. Januar 1995 nicht vorgetragen, obwohl die Klägerin ihren diesbezüglichen Hinweis aus der Replik im Verhandlungstermin vom 16. Januar 1996 wiederholt hat. Da § 24 MarkenG nach der Gesetzessystematik eine Ausnahmegesetzvorschrift darstellt und im Markenverletzungsprozeß rechtshindernde Tatsachen normiert, hat grundsätzlich der wegen Markenverletzung in Anspruch Genommene - hier die Beklagten - diejenigen Tatsachen darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, die den Erschöpfungseinwand begründen.

Das bedeutet allerdings nicht, daß die Beklagten in diesem Zusammenhang den Namen ihres Lieferanten angeben müssen, von dem sie die angegriffene Ware bezogen haben. Auf diese Weise erführe der Markenverletzungskläger die Herkunft der angegriffenen mit der Klagemarke versehenen Ware bereits aus dem Verteidigungsvorbringen des Verletzungsbeklagten unabhängig davon, ob eine Markenverletzung vorliegt oder nicht. Das würde dem Umstand nicht gerecht, daß der Markeninhaber Auskunft über die Herkunft dieser Ware nach § 19 MarkenG nur im Falle einer Markenverletzung verlangen kann und nicht schon bei deren Verdacht. Anderenfalls müßte der in Anspruch Genommene dem Inhaber der Markenrechte auch solche Vertriebshandlungen offenlegen, die sich später als rechtmäßig erweisen. Das ermöglichte es dem Markeninhaber, über den erweiterten Auskunftsanspruch zu überwachen, ob die von ihm belieferten Händler ihnen auferlegte schuldrechtliche Vertriebsbeschränkungen einhalten. Das ist jedoch nicht der Schutzzweck des Markengesetzes. Zugemutet werden kann dem Markenverletzungsbeklagten dagegen vorzutragen, ob die von ihm vertriebene mit der Klagemarke versehene Ware ausschließlich aus in § 24 Abs. 1 MarkenG genannten Staaten stammt und dort vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde.

Dem steht auch nicht entgegen, daß der Markenverletzungskläger sich aus den vorge-

nannten Gründen u.U. ebenfalls nicht darauf beschränken kann vorzutragen, die Beklagte vertriebe mit der Klagemarke versehene Erzeugnisse. Zwar muß der Inhaber der Markenrechte gegebenenfalls anhand nachvollziehbarer Umstände darlegen, daß die fragliche Ware nicht mit seiner Zustimmung mit der für ihn geschützten Marke versehen und in den Verkehr gesetzt worden ist. Solche Umstände können etwa darin liegen, daß die angegriffene Ware anhand besonderer Kennzeichnungen oder ihrer sonstigen Beschaffenheit als solche identifiziert werden kann, die der Markeninhaber nicht in das in § 24 Abs. 1 MarkenG genannte Gebiet der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes liefert. Obwohl die Klägerin derartiges nicht hat vorbringen können, da die Markeninhaberin ihre Waren nicht mit einer solchen besonderen Kennzeichnung versieht, greifen die Markenverletzungsansprüche im Streitfall durch, denn das Vorbringen der Beklagten läßt die Möglichkeit offen, jedenfalls ein Teil der von ihr in Deutschland auf den Markt gebrachten fraglichen Bekleidungsstücke stamme aus den USA. Erst wenn die Beklagten dargelegt hätten, die Waren der Markeninhaberin ausschließlich von deren in Staaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässigen Vertragshändlern bezogen zu haben, hätte die Klägerin Veranlassung gehabt, diesem Vorbringen greifbare Anhaltspunkte dafür entgegenzuhalten, daß die von den Beklagten vertriebene Ware außerhalb dieser Staaten in den Verkehr gekommen ist.

Offenbleiben kann die im vorerwähnten Urteil der Kammer vom 4. Juli 1995 nicht entschiedene Frage, ob die Markenrechtsänderung die unter der Geltung des ehemaligen Warenzeichengesetzes eingetretene Erschöpfung der Markenrechte an bis zum 31. Dezember 1994 erstmals in den Verkehr gelangten Waren nachträglich wieder aufgehoben hat. Nachdem das Markengesetz nunmehr über ein Jahr in Kraft steht und die mit der Klagemarke versehenen Waren beim privaten Letztabnehmer sehr beliebt sind, ist die Kammer davon ausgegangen, daß die Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes erstmals in den Verkehr gekommene Bestände inzwischen abverkauft haben, zumal sie auf den entsprechenden Hinweis der Kammer im letzten Verhandlungstermin nicht vorgetragen haben, solche Bestände noch auf Lager zu haben.

2. Nachdem die Markeninhaberin ihr ihre aus der Verletzung der Klagemarke hervorgegangenen Ansprüche auf Schadenersatz abgetreten hat, kann die Klägerin von den Beklagten nach § 14 Abs. 6 MarkenG i.V.m. § 398 BGB Ersatz aller Schäden verlangen, die der Markeninhaberin daraus entstanden sind, daß die Beklagten die ihnen untersagten Handlungen begangen haben. Die Beklagten haben die Markenrechte schuldhaft verletzt, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne

des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB. Den Beklagten war die Klagemarke bekannt, nachdem die Klägerin sie schon im November 1994 abgemahnt und mit Schreiben vom 5. Dezember 1994 auf die zum 1. Januar 1995 in Kraft tretende Einschränkung des Erschöpfungseinwandes hingewiesen hatte. Dennoch haben sie das angegriffene Verhalten nicht eingestellt. Das darin liegende Verschulden des Beklagten zu 2) ist der Beklagten zu 1) entsprechend § 31 BGB zuzurechnen; außerdem haften beide Beklagten nach den §§ 830, 840 BGB als Gesamtschuldner.

Die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz erstreckt sich auf ihre seit Inkrafttreten des Markengesetzes begangenen Verletzungshandlungen. Die Abtretung enthält keine zeitliche Begrenzung, und entgegen der Auffassung der Beklagten sind die Ansprüche der Klägerin nicht zeitlich rückwirkend auf denjenigen Zeitpunkt beschränkt, für den eine Verletzungshandlung erstmals schlüssig vorgetragen wird. Soweit der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in seinen Entscheidungen „Indorektal/Indorexal“ (GRUR 1995, 50, 54) und „Gaby“ (GRUR 1988, 307, 308) diese Ansicht vertreten hat, stimmt die Kammer ihr aus den in ihren Urteilen vom 4. Oktober 1988 (GRUR 1989, 583, 586 - Strickwarenhandel I) und vom 31. Oktober 1989 (GRUR 1990, 117, 118 - Strickwarenhandel II) dargelegten Gründen nicht zu. Auch der für die Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes folgt der vorgenannten Rechtsprechung des I. Zivilsenates nicht (vgl. BGHZ 117, 264, 278 f. - Nicola). Im Markenrecht - wie auch bei anderen Schutzrechten - hängt es häufig vom Zufall ab, zu welchem Zeitpunkt der Inhaber von der Verletzung seiner Rechte erfährt, und es wird ihm in aller Regel nur selten gelingen, mehr als einen oder wenige Verletzungsfälle nachzuweisen. Dementsprechend billigt auch der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes für nach der festgestellten ersten Verletzungshandlung begangenen gleichartige Handlungen Schadenersatz- und Auskunftsansprüche zu, ohne daß sie im einzelnen nachgewiesen werden müssen.

Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse im Sinne des § 256 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung (ZPO) daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Daß der Markeninhaberin durch die Verletzungshandlungen der Beklagten Schaden entstanden ist, ist hinreichend wahrscheinlich; beziffern kann die Klägerin die daraus hervorgehenden Schadenersatzansprüche jedoch erst, wenn ihr die Auskunft der Beklagten vorliegt.

Keinen Anspruch hat die Klägerin dagegen auf Ersatz ihres eigenen Schadens. Ein solcher Schaden setzt voraus, daß sie entweder Inhaberin der Klagemarke ist oder wenigstens ein dinglich wirkendes Recht daran besitzt. Beides ist

jedoch nicht der Fall. Die Klägerin ist nicht Markeninhaberin, und sie besitzt auch keine dinglich wirkende Lizenz daran; das ist in Ziffer 10.2 Satz 1 des Händlervertrages vom 1. Mai 1995 ausdrücklich klargestellt. Daß sie nach diesem Vertrag weiterhin ausschließlich berechtigt ist, ihr von der Markeninhaberin gelieferte und mit der Klagemarke versehene Ware in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, rechtfertigt keine andere Beurteilung, denn das stünde ihr nach dem Markengesetz ohnehin offen wie jedem anderen auch. Daß die Markeninhaberin sich verpflichtet hat, ihre Waren zu diesem Zweck nur an die Klägerin zu liefern, wirkt nur schuldrechtlich und begründet ebenfalls keine Lizenz.

3. Steht die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz dem Grunde nach fest, so entspricht es Treu und Glauben (§ 242 BGB), daß sie der Klägerin über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen Auskunft zu erteilen hat. Da der Schadenersatz bei Markenverletzungen in aller Regel nur zu schätzen ist und nach der Lizenzanalogie zu berechnen sein wird, hat die Klägerin allerdings keinen Anspruch auf Mitteilung der Bezugs- und Abgabepreise und der einzelnen Angebote, sondern nur auf Mitteilung der aus den Verletzungshandlungen erzielten Umsätze und der in diesem Rahmen betriebenen Werbung (vgl. BGH GRUR 1973, 375 - Miss Petite; 1977, 491, 494 - ALLSTAR).

Eine Rechtsgrundlage für die Angabe dieser Einzelheiten ergibt sich auch nicht aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG; nach dieser Vorschrift hat die Klägerin nur Anspruch auf Angabe der Namen und Anschriften der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber und der Menge der ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Ware.

Den Beklagten kann nicht nachgelassen werden, die Namen und Anschriften der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber statt der Klägerin einem ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen. Das wäre mit dem Zweck des erweiterten Auskunftsanspruchs nach § 19 MarkenG unvereinbar, dem Schutzrechtsinhaber weitere an der Verletzung Beteiligte, zu denen auch die vorerwähnten Personen gehören, zur Kenntnis zu bringen und ihm die Überprüfung zu ermöglichen, ob er auch gegen sie Ansprüche hat und durchsetzen will; die durch den erweiterten Auskunftsanspruch angestrebte Verbesserung der Rechtslage des Schutzrechtsinhabers besteht gerade darin, ihn nunmehr zu ersparen, sich die Namen und Anschriften von dritter Seite besorgen zu müssen und beim Wirtschaftsprüfer lediglich nachfragen zu können, ob die anderweitig ermittelten und konkret anzugebenden Namen und Anschriften in der Auskunft enthalten sind. Aus welchen Gründen das unverhältnismäßig oder ihnen nicht zumutbar sein soll,

haben die Beklagten nicht dargelegt.

—

§ 5 Abs. 2 MarkenG

**Die Bezeichnung "Teppich Total" für einen Teppichhandel ist nicht unterscheidungskräftig.**

(Urteil vom 1. Februar 1996, 4 O 380/95 - TEPPICH TOTAL)

**Sachverhalt:** Die Antragstellerin wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 2.11.1994 errichtet und am 24.1.1995 unter der Firma "Teppich Total Handels GmbH" in das Handelsregister bei dem Amtsgericht A. eingetragen. Mit Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die die gleiche Firma wie die Antragstellerin führen und unter anderem in B. und C. ansässig sind, ist die Antragstellerin über ihren Hauptgesellschafter verbunden, der bis auf eine Ausnahme jeweils 90 % der Geschäftsanteile hält.

Der Antragsgegner warb in den Ausgaben vom 26.10. und 2.11.1995 einer Tageszeitung wie folgt:

**NEU · NEU · NEU  
TEPPICH TOTAL**

**Tolle Super-Angebote! Z. B. ...**

Mit Schreiben vom 2.11.1995 forderte die Antragstellerin den Antragsgegner auf, es zu unterlassen, die Bezeichnung "Teppich Total" im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu benutzen. Das lehnte der Antragsgegner ab.

In der Folgezeit veröffentlichte der Antragsgegner weitere Anzeigen in denen die Bezeichnung "Teppich Total" in verschiedenen Zusammenhängen benutzt wurde.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, bei der Bezeichnung "Teppich Total" handele es sich um eine geschäftliche Bezeichnung im Sinne den Markenrechts, an der ihr ein ausschließliches Recht zustehe, weshalb sie von dem Antragsgegner verlangen könne, es zu unterlassen, diese Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Dieser Anspruch könne im übrigen auch aus den Vorschriften des Wettbewerbsrechts und des allgemeinen Namensrechts abgeleitet werden.

Der Antragsgegner meint demgegenüber, er habe die angegriffene Bezeichnung nicht markenmäßig benutzt, sondern rein beschreibend. Aufgrund seiner rein beschreibenden Natur sei diese Bezeichnung auch nicht schutzfähig.

**Aus den Gründen:** Der Antrag auf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.

Der Antragstellerin steht der gegen die Antragsgegnerin geltend gemachte Verfügungsan-

spruch nicht zu, weil weder das Unternehmenskennzeichen "Teppich Total Handels GmbH" noch die Bezeichnung "Teppich Total" - unterstellt diese würde als Firmenschlagwort verwendet - mangels Unterscheidungskraft schutzfähig sind.

Unternehmenskennzeichen - wie der Bezeichnung der Antragstellerin - kommt als geschäftlichen Bezeichnungen nur dann Schutz zu, wenn diese über hinreichende Unterscheidungskraft als Bezeichnung für einen Geschäftsbetrieb verfügen. Das entspricht nicht nur der allgemein anerkannten Auslegung des früheren Rechts, sondern auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum neuen Kennzeichenrecht, wonach der nunmehr geltende § 5 Abs. 2 MarkenG ohne sachliche Änderung an die Stelle des früherer geltenden § 16 Abs. 1 UWG getreten ist (BGH, Urteil v. 27.9.1995, I ZR 199/93 - COTTON LINE; im Anschluß an BT-Drucks. 12/6581, S. 67).

Unterscheidungskräftig ist eine Unternehmensbezeichnung nur dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise darin einen eindeutigen Hinweis auf den Träger der Bezeichnung erkennen. Das ist bei reinen Gattungsbezeichnungen, warenbeschreibenden Angaben und sprachüblichen Tätigkeits- und Bestimmungsbezeichnungen regelmäßig noch nicht gegeben (statt aller: BGH, GRUR 1988, 319 (320) - Video-Rent). Erst wenn die Bezeichnung eine gewisse Eigenartigkeit aufweist, ist sie auch geeignet, als individualisierender Herkunftshinweis zu wirken. Maßgebend dafür ist die Verkehrsauffassung, die sich im wesentlichen auch daran orientiert, ob sich üblicherweise Handelsunternehmen in derartiger Weise namensmäßig zu bezeichnen pflegen (BGH, a.a.O. - COTTON LINE, m.w.N.). Der Umgangssprache entlehnte Bezeichnungen können einem Unternehmenskennzeichen dann hinreichende Unterscheidungskraft verleihen, wenn deren Verwendung nicht ihrem üblichen Gebrauch entspricht (BGHZ 21, 67 (72) - Hausbücherei; GRUR 1991, 239 (242) - Rialto; WRP 1995, 307 (309) - Garant-Möbel). Hingegen fehlt einem Begriff, der sich in der Umgangssprache über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus als Modewort für eine Eigenschaft entwickelt hat, jede Unterscheidungskraft, wenn diese Eigenschaft dem zu kennzeichnenden Geschäftsbetrieb zukommt (vgl. BGH, GRUR 1995, 410 - Turbo - zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ebenso können Wortverbindungen für sich allein nicht unterscheidungskräftiger Wörter nur dann Unterscheidungskraft aufweisen, wenn sie vom Verkehr als eine eigenartige, phantasievolle Wortneubildung und daher als individueller Herkunftshinweise aufgefaßt werden (BGH, GRUR 1966, 495 (497) - Uniplast; GRUR 1976, 643 (644) - Interglas; GRUR 1988, 319 (320) - Video-Rent).

Nach den vorstehenden Grundsätzen verfü-

gen weder die Unternehmensbezeichnung "Teppich Total Handels GmbH" noch das Firmenschlagwort "Teppich Total" von Hause aus über hinreichende Unterscheidungskraft. Die Wörter "Teppich", "Total" und "Handels" sowie der Rechtsformzusatz "GmbH" sind für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig. Das Wort "Teppich" beschreibt den Gegenstand, mit dessen Handel sich die Antragstellerin beschäftigt. Die Wörter "Handels und GmbH" benennen eben diese Tätigkeit bzw. die Rechtsform des Unternehmens.

Das Wort "total" hat beschreibenden Charakter, weil es vom Verkehr vielfach lediglich als eine Eigenschaft oder Sache betonender und insofern beschreibender Zusatz verstanden wird. Das trifft gerade für die plakative Werbesprache des Einzelhandels, insbesondere des Teppichhandels zu, in der das Wort "total" - etwa wie "super", "toll", "enorm", etc. - häufig allein die Steigerung einer bestimmten Eigenschaft oder Hervorhebung einer bestimmten Sachangabe dient, wie dies beispielsweise bei der Wendung "total gute Preise" der Fall ist, bei der die Benutzung des Adverbs "total" zusammen mit dem Adjektiv "gute" in etwa dem Superlativ "beste" entspricht. Der Verkehr hat deshalb keinen Grund, in der Verwendung des Wortes "total" im Rahmen der Unternehmensbezeichnung der Antragstellerin eine eigenartige oder phantasievolle und deshalb als Herkunftshinweis geeignete Bezeichnung oder eine eigenartige oder phantasievolle und deshalb herkunftskennzeichnende Verwendung eines der Umgangssprache entlehnten Wortes bezogen auf den Geschäftsgegenstand der Antragstellerin zu sehen.

Aber auch in der Verbindung der Wörter "Teppich" und "Total" bzw. "Teppich", "Total" und "Handels GmbH" kann kein unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen gesehen werden. Zutreffend ist zwar, daß das Adjektiv "total", verstanden als "völlig, vollständig, gänzlich, restlos", dem Substantiv "Teppich" nicht in grammatikalisch korrekter Weise zugeordnet werden kann. Darin ist aber kein Umstand zu sehen, den die angesprochenen Verkehrskreise zum Anlaß nehmen könnten, der Wortverbindung doch eine gewisse Eigenart beizumessen, die als Herkunftshinweis dienen könnte. Denn der Verkehr, der an den plakativen und werbewirksamen Umgang des Einzelhandels mit dem Wort "total" gewöhnt ist und sich zumeist nur flüchtig mit Unternehmensbezeichnungen beschäftigt, stellt solche Überlegungen regelmäßig nicht an, sondern sieht statt dessen auch hier in der Verwendung des Wortes "total" lediglich einen die übrigen Bestandteile der Unternehmensbezeichnung betonenden Zusatz, dem eine eigenständige Bedeutung nicht zukommt oder der allenfalls - beschreibend - darauf hinweist, daß die Antragstellerin ausschließlich mit Teppichen oder mit Tep-

pichen aller Art und Provenienz ("das totale - i.S.v. vollständige - Teppichangebot") handelt.

Mangels Unterscheidungskraft der Unternehmensbezeichnung der Antragstellerin ist ein Anspruch auch aus § 12 BGB nicht begründet.

§ 12 BGB

#### **Zur Frage der namensrechtlichen Kontinuität zwischen Verein und Vorverein.**

(Urteil vom 1. Februar 1996, 4 O 226/95 - Bundesverband Berufssingenieure)

### 3. SORTENSCHUTZRECHT

§ 10 SortG

#### **Zum unerlaubten Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial durch das Anbieten von Pflanzkartoffeln einer geschützten Sorte.**

(Urteil vom 12.03.1995, 4 O 220/95 - Unautorisierte Pflanzkartoffeln III)

**Sachverhalt:** Die Klägerin ist als Saatzuchtunternehmen unter anderem Inhaberin des Sortenschutzes für die Kartoffelsorte Cilena. Sie nimmt den Beklagten wegen Sortenschutzverletzung auf Schadensersatz in Anspruch.

In einem landwirtschaftlichen Wochenblatt erschien im Dezember 1994 folgende Anzeige des Beklagten: "Cilena-Speisekartoffeln, Sortierung 30/32 je 50 kg 40 DM, 28/32 je 50 kg 30 DM, 28/20 je 50 kg 20 DM; Hansa-Speisekartoffeln, Sortierung, 32/35 je 50 kg 20 DM, ideal zum Pflanzen, mit Untersuchungsergebnis, Tel. ...".

Aufgrund dieser Anzeige setzte sich ein von der Klägerin beauftragter Testkäufer telefonisch mit dem Beklagten in Verbindung und vereinbarte den Ankauf von 8 dt Kartoffeln der Sorte Cilena in der Sortierung 28/30 (der sogenannten Drillingssortierung) für 320,- DM. Über weitere Einzelheiten des Gesprächs streiten die Parteien. Am 7. Januar 1995 holte ein Mitarbeiter des Testkäufers die Kartoffeln beim Beklagten ab. Der Beklagte handigte dem Mitarbeiter eine Quittung aus, die die Ware als "800 kg Cilena Speisekartoffeln, Sortierung 28/30, zum Pflanzen nicht geeignet" bezeichnete.

Auf die Abmahnung der Klägerin gab der Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, verweigerte jedoch die Leistung von Schadensersatz.

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe die Kartoffeln entsprechend seiner Anzeige und dem Wunsch des Testkäufers, der sich als Ne-



benerwerbslandwirt ausgegeben habe, als Pflanzkartoffeln verkauft. Für den Testkauf seien ihr Aufwendungen in Höhe von 818,- DM (netto) entstanden, die der Beklagte, so meint die Klägerin, ebenso wie den gezahlten Kaufpreis zu ersetzen habe.

Die Klägerin beantragt,  
wie geschehen zu erkennen.

Der Beklagte bittet um Klageabweisung. Er behauptet, in der Anzeige seien aufgrund eines Hörfehlers bei der telefonischen Übermittlung Pflanzkartoffeln angeboten worden; tatsächlich habe der Text nicht "ideal zum Pflanzen", sondern "ideal zum Pellen" lauten sollen. Den Testkäufer wie den Abholer habe er darauf hingewiesen, daß es sich bei der Ware nicht um Pflanz-, sondern um Speisekartoffeln handele.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist begründet. Der Beklagte hat schuldhaft die Rechte der Klägerin an der Sorte Cilena verletzt und hat ihr deshalb Schadensersatz in der begehrten Höhe zu leisten, § 37 Abs. 2 des Sortenschutzgesetzes (SortG).

Nach § 10 Nr. 1 SortG ist es der Klägerin vorbehalten, Vermehrungsgut der geschützten Sorte in den Verkehr zu bringen, wobei nach § 2 Nr. 3 SortG als Inverkehrbringen bereits das Anbieten von Vermehrungsgut anzusehen ist. Es kann dahinstehen, ob der Beklagte bereits durch die Anzeige, in der ausdrücklich Pflanzkartoffeln beworben werden, in ihm zurechenbarer Weise das Sortenschutzrecht der Klägerin verletzt hat. Jedenfalls ist dies dadurch geschehen, daß er Kartoffeln der Sorte Cilena als Pflanzkartoffeln und damit als Vermehrungsgut im Sinne des Gesetzes an den Testkäufer verkauft und abgegeben hat.

Für die Frage, ob Pflanzen oder Pflanzenteile, die wie Kartoffeln sowohl zu Konsumzwecken - und damit sortenschutzfrei - als auch zu Pflanzzwecken abgegeben zu werden pflegen, als *Vermehrungsgut* in den Verkehr gebracht werden, kommt es nicht darauf an, wie der Verkäufer den Verwendungszweck oder die Eignung der Ware deklariert. Entscheidend ist vielmehr die Bestimmung, die der Käufer für den Verkäufer erkennbar der Ware beimißt. Ergibt sich aus einer entsprechenden Erklärung oder aus den Umständen, daß der Käufer die Ware zu Pflanzzwecken verwenden will, bringt der Verkäufer, der ihm hierzu objektiv geeignete Pflanzen oder Pflanzenteile überläßt, Vermehrungsgut in den Verkehr. In diesem Fall stellt sich nicht einmal die Frage nach etwaigen Vorkehrungen des Verkäufers gegen eine sortenschutzverletzende Verwendung der Ware; sie ergeben nur dann einen Sinn, wenn sowohl eine Verwendung als Konsumgut als auch eine Verwendung als Pflanzgut in Betracht zu ziehen sind (s. dazu BGH, NJW 1988, 2110 [2112] - Achat).

Der Beklagte hat an den Testkäufer Vermeh-

rungsgut der Sorte Cilena veräußert, weil dieser erklärtermaßen Pflanz- und nicht Speisekartoffeln zu kaufen suchte. Als Pflanzkartoffeln war die Ware bereits von dem Beklagten beworben worden, selbst wenn dies, wie der Beklagte behauptet, auf einem Übermittlungsfehler beruht haben sollte (wogegen allerdings bereits der sich an die Worte "ideal zum Pflanzen" anschließende Hinweis "mit Untersuchungsergebnis" spricht). Es ist unstreitig, daß der Testkäufer dementsprechend Pflanz- und nicht Speisekartoffeln nachgefragt hat, so daß dahinstehen kann, ob er dies mit einer Tätigkeit als Nebenerwerbslandwirt erklärt hat. Unstreitig ist ferner, daß sich der Testkäufer nach dem in der Anzeige erwähnten Untersuchungszeugnis erkundigt hat, welches den Befall mit schweren Viren mit 9% angab und damit mit einem Wert, der nur knapp über dem für zertifiziertes Pflanzgut zulässigen Wert von 8% liegt und die Kartoffeln keineswegs als zum Pflanzen ungeeignet erschienen ließ. Der Beklagte selbst erklärt die Untersuchung mit seinem Eigenbedarf an Pflanzkartoffeln und räumt damit ein, daß sie nur für Pflanzkartoffeln einen Sinn ergibt, weil nämlich der Virenbefall Ertragsausfälle verursachen kann. Als er dem Testkäufer 800 kg Kartoffeln der Sorte Cilena verkaufte, war dem Beklagten daher bewußt, daß die Kartoffeln gepflanzt werden sollten und daß er demgemäß Vermehrungsgut einer geschützten Sorte in den Verkehr brachte. Nicht anders ist schon aufgrund dieser vorausgegangenen Verkaufsvereinbarung die eigentliche Abgabe an den Mitarbeiter des Testkäufers zu werten.

Durch die Sortenschutzverletzung ist der Klägerin Schaden in der geltend gemachten Höhe entstanden. Da für den Nachweis der Rechtsverletzung zunächst die telefonische Verabredung mit dem Beklagten getroffen und sodann die gekaufte Ware abgeholt werden mußte, ist ein Honorar für den Testkäufer und seinen Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 480,- DM dem notwendigen Aufwand angemessen und nicht zu beanstanden (§ 287 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung [ZPO]). Hinzu kommen die Fahrtkosten des Testkäufers, die mit -,65 DM/km (insgesamt 520 km) gleichfalls angemessen vergütet sind, sowie die Kosten für den Erwerb der Kartoffeln. Eine anderweitige Verwendung der Ware konnte von der Klägerin als Saatzuchtunternehmen billigerweise nicht erwartet werden, so daß es nicht darauf ankommt, wie sie tatsächlich mit den Kartoffeln verfahren ist.

Ob die Klägerin die Rechnung des Testkäufers bereits beglichen hat, ist gleichfalls unerheblich, nachdem sich der Beklagte mit Anwaltschreiben vom 27. Februar 1995 endgültig geweigert hat, der Klägerin Schadensersatz zu leisten. Hierdurch ist der zunächst entstandene Freistellungsanspruch in einen Zahlungsanspruch übergegangen, § 250 Satz 2 des Bürgerlichen

Gesetzbuches (BGB).

Durch die erklärte Weigerung ist der Beklagte auch in Verzug geraten, was den geltend gemachten Zinsanspruch rechtfertigt, §§ 284, 288 Abs. 1 BGB.

#### 4. LIZENZVERTRAGSRECHT

BGB § 242

**Ist der Lizenzgeber - nach Treu und Glauben wegen einer dem Lizenznehmer eingeräumten Meistbegünstigungsklausel oder nach § 26 Abs. 2 GWB wegen seiner marktbeherrschenden Stellung - gehalten, gegen Verletzer des Lizenzpatentes vorzugehen, hängt es von den Umständen des Einzelfalles ab, welche Maßnahmen der Lizenzgeber treffen muß und welcher Zeitraum ihm hierfür zuzubilligen ist; der Lizenzgeber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, zeitgleich eine Vielzahl von Verletzern klageweise in Anspruch zu nehmen.**

(Urteil vom 27. Februar 1996, 4 O 221/95 - Satellitenempfangsgeräte)

—

§ 325 BGB

**1. Läßt der Lizenzgeber das lizenzierte Patent durch Nichtzahlung der Jahresgebühren vertragswidrig fallen, kann der Lizenznehmer nach § 325 Abs. 1 BGB Schadensersatz wegen Nichterfüllung beanspruchen. Ist der Vertrag zu bestimmten Zeitpunkten kündbar, ist der ersatzfähige Schaden jedoch in aller Regel auf Vermögenseinbußen begrenzt, die der Lizenznehmer bis zu dem Zeitpunkt erleidet, zu dem eine Kündigung des Vertrages frühestens möglich gewesen wäre.**

**2. Zugunsten des Lizenznehmers wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, daß sich die von ihm geleistete Einmalzahlung bei störungsfreier Erfüllung des Lizenzvertrages durch den Vorteil der ihm erlaubten Benutzung der Erfindung amortisiert hätte.**

(Urteil vom 23. Januar 1996, 4 O 263/95 - Tunnelöfen)

—

BGB § 242

**Hat der Lizenzgeber die Kosten einer vertraglich vorgesehenen Buchprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer zu tragen, weil sich die Lizenzabrechnung als (im wesentlichen)**

**zutreffend erwiesen hat, kann der Lizenznehmer keinen Ersatz für eigene Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, im Zusammenhang mit der Buchprüfung beanspruchen.**

(Urteil vom 15. Februar 1996, 4 O 227/95 - Buchprüfungskosten)

#### 5. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

§ 2 Abs. 1 ArbGG

**Zur Arbeitnehmereigenschaft des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH einer Kommanditgesellschaft.**

(Urteil vom 15. Februar 1996, 4 O 18/96)

—

§ 315 BGB

**Die Gebührenrechnung des Patentanwalts, der seine Vergütung nach §§ 315, 316 BGB nach billigem Ermessen zu bestimmen hat, muß die der Rechnung zugrundeliegenden Berechnungskriterien erkennen lassen, insbesondere offenlegen, ob und inwieweit ein Zeithonorar in Ansatz gebracht worden ist und welcher Stundensatz angewandt worden ist. Genügt die Honorarrechnung dem nicht und fehlt es demgemäß an einer wirksamen Bestimmung i.S.d § 315 BGB, ist das Patentanwaltshonorar nicht fällig.**

(Urteil vom 27. Februar 1996, 4 O 273/95)

—

§ 93 ZPO

**Die Veranlassung zur Klageerhebung oder zur Erwirkung einer einstweiligen Verfügung kann nicht mit der Begründung verneint werden, die Klage oder der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung seien unzulässig, unschlüssig oder unbegründet gewesen.**

(Urteil vom 21.03.1996, 4 O 292/95)

**Aus den Gründen:** Der Widerspruch der Antragsgegnerin, der zulässigerweise auf die im Beschluß der Kammer vom 28.9.1995 ergangene Kostenentscheidung beschränkt worden ist, ist nicht begründet.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die (in der Hauptsache) unterliegende Partei - hier also die Antragsgegnerin - die Kosten des Rechtsstreits bzw. die Kosten des Verfahrens zu tragen. Von

diesem Grundsatz macht § 93 ZPO nur dann eine Ausnahme, wenn der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat. Nur in diesem Fall sollen dem Kläger die Prozeßkosten zur Last fallen, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkannt hat. Eine Überprüfung der Sachentscheidung daraufhin, ob sie zulässiger- und begründeterweise ergangen ist, kommt hingegen nicht mehr in Betracht (OLG Hamm, JurBüro 1990, 915 m.w.N.; MDR 1990, 637 f.; Zöller/Herget, ZPO, 19. Auflage, § 93 ZPO, Rn. 6, Stichwort: "Unschlüssige Klage"; Stein/Jonas/Bork, ZPO, 21. Auflage, § 93 ZPO, Rn. 9).

Dem sofortigen Anerkenntnis im Klageverfahren ist im Verfahren auf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung der auf die Kostenentscheidung beschränkte Widerspruch jedenfalls insofern gleichgestellt, als der Antragsgegner mit einem solchen Antrag zum Ausdruck bringt, daß er die Beschlußverfügung nicht in der Sache angreifen will, sondern lediglich noch eine Prüfung der Kostenlast nach § 91 oder § 93 ZPO begehrt (OLG Hamm, MDR 1991, 357; Baumbach/Hefermehl, UWG, 18. Auflage, § 25 UWG, Rn. 73 f.). Entsprechend der Regelung in § 93 ZPO sind dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens also nur dann aufzuerlegen, wenn der Antragsgegner durch sein Verhalten vor Einreichung des Antrags auf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung dafür keine Veranlassung gegeben hat. Eine Überprüfung der einstweiligen Verfügung auf ihre Zulässigkeit oder Begründetheit findet hingegen nicht mehr statt.

Danach kann dahinstehen, ob beim Erlaß der einstweiligen Verfügung zugunsten der Antragstellerin ein Verfügungsgrund und Verfügungsanspruch bestand. Indem die Antragsgegnerin sich auf die Einlegung eines Kostenwiderspruchs beschränkt hat, hat sie sich - jedenfalls, was das Verfügungsverfahren anbelangt - in der Sache in die Rolle des Unterlegenen begeben und kann sich nicht mehr darauf berufen, daß die Verfügungsentscheidung sachlich zu Unrecht ergangen ist.

Eine Aufhebung der Kostenentscheidung im Beschluß der Kammer vom 28.9.1995 kommt auch deshalb nicht in Betracht, weil die Antragsgegnerin der Antragstellerin durch ihr Verhalten Veranlassung zur Antragstellung gegeben hat. Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerin noch vor Antragstellung durch Schreiben vom 22.8.1995 zur Abgabe der von ihr begehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Die Antragsgegnerin hat sich jedoch durch Schreiben vom 25.8.1995 geweigert, eine solche Unterlassungserklärung abzugeben. Danach blieb der Antragstellerin kein anderer Weg zur Durchsetzung ihres Begehrens, als sich - wie geschehen - an das Gericht zu wenden. Die Antragsgegnerin kann auch nicht deshalb erfolgreich in Abrede

stellen, zur Antragstellung Veranlassung gegeben zu haben, weil sie in ihrem Schreiben vom 25.8.1995 ihre "Bereitschaft" zur Umfirmierung erklärt und mitgeteilt hat, daß sie zwischenzeitlich die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet habe. Dies ist schon deshalb unbehelflich, weil diese Bekundungen, wie die Antragsgegnerin in ihrem Schreiben selbst ausdrücklich betont hat, ohne jede Verbindlichkeit erfolgt sind. Die Antragstellerin, deren Begehren auf eine rechtsverbindliche und sanktionsbewehrte Regelung ausgerichtet war, brauchte sich darauf nicht einzulassen.