

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

§ 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 Dienstleistung i.S.d. § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG handelt.

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

4. Meldet der Arbeitgeber eine freie oder freigewordene 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.

5. Bei der 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)

Sachverhalt: Der Kläger verlangt von der Beklagten eine Vergütung für die Benutzung einer von ihm stammenden Erfindung aus dem Jahre

1983, die eine Hochregalanlage betrifft. Seinerzeit war er als Arbeitnehmer bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten - der S. GmbH - tätig, in deren Namen er die Erfindung am 29. September 1983 zum Patent anmelden ließ, für die S. ein 1989 veröffentlichtes deutsches Patent mit folgendem Anspruch 1 erteilt worden ist:

"Hochregalanlage mit einem Regalförderzeug, bestehend aus einer in Längsrichtung eines Regalganges verfahrbaren, vertikalen Mastkonstruktion mit Lastaufnahmemitteln, die auf die zu beschickenden oder zu entleerenden Regalfächer ausrichtbar sowie durch Verfahren rechtwinklig zum Regalgang auf die Regalfächer zubewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß an der Mastkonstruktion (6) für jede Regaletage (8, 8', 8'', 8''', ...) mindestens ein Lastaufnahmemittel (7, 7', 7'', 7''', 7''''', ...) fest angeordnet ist und daß dem Regalförderzeug eine Be- und Entladestation zugeordnet ist, mit der die Lagereinheiten zwischen dem Lagerein- bzw. -ausgangsniveau und den zu beschickenden oder zu entleerenden Regalfächern höhenbewegbar sind."

In einem von dritter Seite eingeleiteten Einspruchsverfahren hat das Deutsche Patentamt das Schutzrecht durch rechtskräftigen Beschluß vom 13. Februar 1992 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Das technische Gebiet dieser Erfindung - die Hochregallagertechnik - gehörte schon damals, als die Erfindung des Klägers entstand, zum Tätigkeitsbereich der Beklagten, die vom 1. Juli 1984 bis zum Jahre 1992 den Bereich Fördertechnik der S. übernahm und auch in deren Arbeitsverhältnis mit dem Kläger bis zu dessen Ausscheiden im Jahre 1990 eintrat, während S. vom Eintritt des Klägers in ihre Dienste am 1. Januar 1979 (vgl. Anlage K 1) bis zur Fertigstellung der Erfindung im Jahre 1983 im wesentlichen Walzwerkerzeugnisse und Produkte für Freizeit und Hobby herstellte und sich mit der Leichtfördertechnik umfassend Kommissionierung, Verknüpfung von Montagearbeitsplätzen und Herstellung von Gepäcktransport-Förderbändern für Flughäfen befaßte; in welchem Umfang auch sie sich mit Hochregallagertechnik beschäftigte, ist zwischen den Parteien streitig.

Die Beklagte, die die erfindungsgemäßen Anlagen unter der Bezeichnung "Y." bewirbt und seit 1989 auf den Markt bringt, lieferte im Jahre

1991 an den Abnehmer C. eine komplette Hochregalanlage bestehend aus Regalen, Gangausrüstung (Schienen und Schleifleitungen für die Regalbediengeräte bzw. -förderzeuge), Regalförderzeugen, Vorzonenfördertechnik, Versetzgeräten, Vertikalförderer und übergeordneter Steuerung (Konzentrator) zum Preis von insgesamt 6.139.300,- DM und 1989 an das X.-Institut in Z. ein Regalförderzeug zum Preis von 200.000,- DM. Hierfür zahlte sie dem Kläger eine nach den Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) berechnete Erfindervergütung von insgesamt 7.666,- DM (vgl. Anlagen Q und R). Am 6. Dezember 1993 erhielt die Beklagte von der Abnehmerin A. einen weiteren Lieferauftrag mit einem Volumen von 20 bis 26 Millionen DM; die Übergabe der bisher vom Kunden noch nicht bezahlten Anlage soll vereinbarungsgemäß zum 30. Juni 1997 erfolgen.

Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte müsse ihm den geltend gemachten Betrag als Schadenersatz dafür zahlen, daß sie ihn unter Verstoß gegen ihre arbeitsvertragliche Fürsorgepflicht in dem irrigen Glauben belassen habe, es handele sich um eine Dienstfindung, die er der Beklagten zur Verfügung stellen müsse, obwohl sie bzw. die von ihr beauftragten Patentanwälte anhand der von ihnen selbst in einem Fragebogen erhobenen Angaben über die Umstände der Erfindung und seine Stellung im Betrieb hätten erkennen müssen, daß es sich tatsächlich um eine freie Erfindung handele. In jedem Fall müsse die Beklagte die von ihr geforderte Summe als Wertersatz dafür leisten, daß sie unberechtigt zur eingetragenen Patentinhaberin geworden sei.

Die Beklagte ist demgegenüber der Meinung, für die Benutzung der Erfindung an den Kläger keine weiteren Zahlungen leisten zu müssen, und trägt vor: Schadenersatz- oder Bereicherungsansprüche scheiterten schon daran, daß sie die Erfindung rechtmäßig benutze, nachdem sie sie gemäß den Bestimmungen des ArbNErfG wirksam unbeschränkt für sich in Anspruch genommen habe; in jedem Fall habe sie die Dienstfindung des Klägers durch Rechtsgeschäft von ihm erworben, und auch der Kläger sei bisher immer davon ausgegangen, die Erfindung stehe ihr zu.

Aus den Gründen: Die Klage hat nur mit dem Hilfsantrag Erfolg.

I. Mit dem Hauptantrag ist die Klage unzulässig, denn der Kläger hat keinen bestimmten Klageantrag im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 der Zivilprozeßordnung (ZPO) gestellt. Auch soweit das Gericht einen ersetzt verlangten Schaden nach § 287 ZPO schätzen muß - entsprechendes gilt für die Ermittlung einer herauszugebenden Bereicherung - gehört bei Klagen auf Leistung einer Geldzahlung zur Bestimmtheit im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO grundsätzlich die bezifferte Angabe des begehrten Betrages. Das gilt

ausnahmsweise nur dann nicht, wenn schon das materielle Recht einen unbestimmten, erst vom Gericht der Höhe nach zu konkretisierenden Anspruch gewährt, wie es etwa beim Schmerzensgeld nach § 847 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) der Fall ist (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 19. Aufl. § 287 Rdnr. 5 und § 253 Rdnr. 14). Bei Ansprüchen auf Schadenersatz oder Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung wegen Patentverletzung bzw. -benutzung ist dagegen eine Bezifferung möglich und geboten; sie entspricht auch allgemeiner Übung. Auch aus den vom Kläger angegebenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (GRUR 1966, 375 = NJW 1966, 825 - Meßmer Tee II, GRUR 1982, 286 = NJW 1982, 1151 - Fersenabstützvorrichtung und GRUR 1982, 301 = NJW 1982 1154 - Kunststoffhohlprofil II) ergibt sich nichts Gegenteiliges. Diese Entscheidungen besagen nur, daß nach der Lizenzanalogie zu berechnende Ansprüche auf Schadenersatz oder Bereicherungsherausgabe wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte der Schätzung nach § 287 ZPO unterliegen; das besagt jedoch nichts darüber, ob solche Ansprüche mit einem unbezifferten Klageantrag geltend gemacht werden können.

Daß dem Kläger im Streitfall eine Bezifferung seiner Ansprüche möglich ist, zeigt sein Hilfsantrag, mit dem er als Schadenersatz bzw. Bereicherungsausgleich einen bezifferten Betrag fordert.

II. Dagegen ist die Klage mit dem Hilfsantrag zulässig und begründet. Die Beklagte hat dem Kläger den zuerkannten Betrag nach §§ 812, 818 Abs. 2 BGB oder in entsprechender Anwendung des § 988 BGB in Verbindung mit den vorgenannten Bestimmungen als Wertersatz dafür zu zahlen, daß sie die Erfindung verwertet hat, indem sie eine Hochregalanlage an die Abnehmerin C. und ein Regalförderzeug an den Abnehmer X.-Institut geliefert hat.

1. Die Beklagte ist zwar als Inhaberin des Patenten in die Patentrolle eingetragen. Tatsächlich ist jedoch entweder der Kläger (materiell) Inhaber des Patenten oder die Beklagte ist zwar Patentinhaberin, hat diese Rechtsstellung jedoch ohne Rechtsgrund erlangt. In beiden Fällen schuldet sie dem Kläger Bereicherungsausgleich für die unberechtigte Nutzung des Erfindungsgegenstandes.

Die Beklagte ist nicht Berechtigte an der Erfindung geworden, weil es an der wirksamen Überleitung auf sie fehlt.

a) Eine Überleitung durch Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten nach § 6 ArbNErfG hat nicht stattgefunden. Zweifelhaft ist in diesem Zusammenhang bereits, ob die Erfindung des Klägers eine Dienstfindung im Sinne des § 4 ArbNErfG ist. Daß sie wie von § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbNErfG vorausgesetzt aus der dem Kläger im Betrieb seiner damaligen Arbeitgeberin S. oblie-

genden Tätigkeit entstanden ist, läßt sich dem Vorbringen der Beklagten nicht entnehmen. Nach dem Vorbringen des Klägers dauerte seine Tätigkeit im Bereich der Hochregallagertechnik für die Beklagte vor deren Zusammenschluß mit S. nicht über den 31. Dezember 1979 hinaus; jedenfalls im März 1981 war sie beendet (vgl. Anlage C). Das dem entgegengesetzte Vorbringen der Beklagten, der Kläger sei in diesem Bereich fortlaufend tätig gewesen, ist ohne nähere Substanz und läßt nicht erkennen, welche Tätigkeiten der Kläger im einzelnen im Bereich der Hochregallagertechnik ausgeübt hat. Die von der Beklagten im Zeugnis (Anlage E) für den Kläger erwähnte von ihm gegründete Abteilung Prozeßrechentechnik, die unter anderem für den Produktbereich Hochregallagertechnik Servicefunktionen im Rahmen von Generalunternehmeraufträgen übernehmen und noch fehlendes und bislang von Dritten zugekauftes Know-how erwerben sollte, nahm erst 1988 ihre Tätigkeit auf und damit nach der im Jahre 1983 erfolgten Anmeldung der Erfindung und nach der Eingliederung der früheren Arbeitgeberin des Klägers zum 1. Juli 1984. Dieser große zeitliche Abstand läßt ebensowenig Schlüsse auf das Tätigkeitsgebiet des Klägers im Zeitpunkt der Erfindung zu wie seine ebenfalls etwa 1988 einsetzenden Bemühungen um eine Vermarktung der Erfindung. Nichts anderes ergibt sich auch daraus, daß der Kläger nach dem Vorbringen der Beklagten für angeblich von ihr gemeinsam mit seiner damaligen Arbeitgeberin bearbeiteten Projekte die Federführung übernommen hatte. Die dem Bereich Hochregallagertechnik zuzurechnenden Regalförderzeuge nebst Gangausrüstung lieferte nämlich nicht seine damalige Arbeitgeberin S., sondern die Beklagte, die hierzu im übrigen selbst nicht behauptet, der Kläger sei in irgendeiner Weise in die Fertigung der von der Beklagten beizustellenden Gegenstände eingeschaltet gewesen, sondern die Zuordnung der Hochregallagertechnik zum Aufgabenbereich des Klägers nur aus einer einheitlichen Projektbetrachtung oder einem engen Zusammenhang von Förder- und Lagertechnik herleitet.

Ebensowenig läßt sich die Zugehörigkeit der Hochregallagertechnik zum Aufgabenbereich des Klägers damit begründen, der Kläger sei für darauf bezogene Schutzrechtsanmeldungen alleiniger Ansprechpartner im Hause der Beklagten gewesen und habe alle im Zusammenhang mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung die Erfindung betreffender Schutzrechte auftretende Fragen selbständig für sie entschieden. Diesem Vorbringen ist nicht zu entnehmen, daß der Kläger insbesondere zum Zeitpunkt der hier interessierenden Erfindung noch an anderen Verbesserungen auf dem Gebiet der Hochregallagertechnik beteiligt war; daß er eine einzige Erfindung auf diesem Sektor getätigt hat, ist nach kein Indiz

für den Umfang seines Aufgabengebietes.

Unter diesen Umständen ist auch nichts dafür ersichtlich, daß die Erfindung des Klägers maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes seiner damaligen Arbeitgeberin S. beruht.

b) Dies alles bedarf jedoch hier keiner abschließenden Entscheidung, weil es bereits an einer wirksamen Inanspruchnahme der Erfindung fehlt.

aa) Die Inanspruchnahmeerklärung muß jedenfalls sinngemäß für den Arbeitnehmer erkennbar den Willen des Arbeitgebers zum Ausdruck bringen, die Erfindung auf sich überleiten zu wollen. Diesen Anforderungen genügt es nicht, daß der Kläger für seine damalige Arbeitgeberin in einem an deren Patentanwälte gerichteten Schreiben vom 17. Oktober 1983 (Anlage I) erklärt hat, hinsichtlich des Datums der Inanspruchnahme sei von dem Schreiben vom 19. Juli 1983 (Anlage F) auszugehen, denn dieses Schreiben enthält nur eine formlose Beschreibung der Erfindung, die für die Beklagte geschützt werden sollte. Daraus ergibt sich nur, daß der Kläger mit einer auf den Namen seiner damaligen Arbeitgeberin lautenden Patentanmeldung einverstanden war. Eine weitergehende Bedeutung ist auch der Übersendung der von zeichnungsberechtigten Vertretern der S. unterschriebenen Vollmacht an die Patentanwälte nicht zu entnehmen; sie ist keine an den Kläger gerichtete Willenserklärung der Beklagten.

bb) Auch die im Verlauf des Rechtsstreits abgegebene Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten ist rechtsunwirksam. Zu diesem Zeitpunkt war eine etwaige Dienstervindung bereits nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG frei geworden. Zwar setzt diese Vorschrift grundsätzlich eine ordnungsgemäße Meldung der Erfindung voraus, an der es im Streitfall schon deshalb fehlt, weil die in § 5 Abs. 2 ArbNErfG aufgestellten Anforderungen nicht erfüllt sind. Die fehlende Erfindungsmeldung wird jedoch dadurch ersetzt, daß S. durch die Anmeldung der Erfindung zum Patent in anderer Weise ausreichende Kenntnis erlangt hat; insoweit unterliegt die Inanspruchnahme wegen ihrer größeren Tragweite - sie leitet im Gegensatz zur Erfindungsmeldung die Rechte an der Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber über - strengeren Maßstäben als die Erfindungsmeldung (vgl. dazu auch Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 2. Aufl., § 6 Rdnr. 26 und 32).

cc) Die Erfindung ist auch nicht im Wege einer stillschweigend zustande gekommenen rechtsgeschäftlichen Überleitung auf die Beklagte übergegangen. Eine solche Abrede haben die Beteiligten nur dann getroffen, wenn sich aus dem Verhalten des Arbeitnehmers nach außen erkennbar eindeutig ergibt, daß er seine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen und daß dieser die Übertragung annehmen wollte. Soweit der

Arbeitnehmer bei einer Schutzrechtsanmeldung zugunsten seines Arbeitgebers mitwirkt, kann zwar auf seinen Willen zur Rechtsübertragung geschlossen werden, wenn seine Mitarbeit über die ihm nach § 15 Abs. 2 des ArbNErfG obliegende Mitwirkungspflicht hinausgeht (OLG Karlsruhe GRUR 1984, 42, 44 - Digitales Gaswarngerät). Hierzu reicht jedoch selbst die Erstellung eines Entwurfs einer Patentanmeldung jedenfalls dann nicht aus, wenn sich außer dem Arbeitnehmererfinder niemand mit dem fraglichen technischen Sachgebiet beschäftigt und infolgedessen nur er die erforderliche Sachkunde besitzt, um dem Patentanwalt seines Arbeitgebers die für eine Schutzrechtsanmeldung erforderlichen Informationen zu geben.

So verhält es sich auch im Streitfall, denn ersichtlich hatte sich im Zeitpunkt der Patentanmeldung außer dem Kläger bei S. niemand mit Fragen der Hochregallagertechnik befaßt, so daß er der einzige war, der eine Schutzrechtsanmeldung entwerfen konnte.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch das Schreiben des Klägers vom 19. Juli 1983 an ihre patentanwaltlichen Vertreter (Anlage F) kein Überleitungsangebot, das seine Arbeitgeberin mit der Präsentation des erfindungsgemäßen Hochregalsystems auf einem Kongressvortrag und den nachfolgenden auf eine Verwertung der Erfindung ausgerichteten Handlungen angenommen hätte. In diesen Schreiben bittet der Kläger für seine damalige Arbeitgeberin deren Patentanwälte um Rat, wie man die Erfindung in einem Kongressvortrag Anfang Dezember 1983 präsentieren und eine Kurzfassung des Manuskriptes schon im September 1983 veröffentlichten könne, ohne die Schutzfähigkeit der damals noch nicht eingereichten Patentanmeldung zu gefährden. Auch das besagt nur, daß der Kläger mit einer Schutzrechtsanmeldung auf den Namen seiner damaligen Arbeitgeberin einverstanden war, wie sie nach § 13 Abs. 1 ArbNErfG Recht und Pflicht des Arbeitgebers ist. Daß seine damalige Arbeitgeberin das Verhalten des Klägers im Sinne einer rechtsgeschäftlichen Übertragung der Erfindung auf sie verstanden hat oder verstehen durfte, ist nicht ersichtlich.

c) Handelte es sich bei der Erfindung um eine Dienstfindung, sind die Rechte aus der Anmeldung mit dem Freiwerden der Dienstfindung nach § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbNErfG auf den Kläger übergegangen. Der Kläger ist dann Patentinhaber. Anderenfalls ist die Beklagte zwar Patentinhaberin, weil die Anmeldung in ihrem Namen vorgenommen worden ist und § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbNErfG nicht eingreift, sie ist jedoch Nichtberechtigte geblieben.

2. Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin S. hat die materiellen Rechte an der Erfindung des Klägers auch nicht nachträglich dadurch er-

langt, daß der Kläger sie in diesem Fall nicht mehr nach § 8 des Patentgesetzes (PatG) auf Übertragung und Umschreibung der Erfindung in der Patentrolle auf ihn in Anspruch nehmen kann, nachdem die hierfür vorgesehenen Fristen abgelaufen sind. § 8 PatG billigt den Berechtigten gegenüber dem Patentanmelder einen quasinglichen Anspruch auf Übertragung der Anmeldung oder des Patentes zu, um den Zwiespalt, der sich aus der formellen Rechtsinhaberschaft eines materiell nicht berechtigten Anmelders oder Patentinhabers gegenüber dem materiell berechtigten Erfinder ergibt, zugunsten des materiell Berechtigten zu beseitigen (BGH GRUR 1979, 540, 541 - Biedermeier-Manschetten zur entsprechenden Regelung in § 5 PatG 1968). Die Ausschlußfristen nach § 8 Sätze 3 und 4 PatG bezwecken in allen Fällen, in denen der Patentinhaber - wie auch die Beklagte im Streitfall - beim Erwerb des Schutzrechtes im guten Glauben war, nach Fristablauf die Auseinandersetzung über die materielle Zuordnung des Patentes auszuschließen (BGH GRUR 1979, a.a.O. Seite 542, rechte Spalte). Das bedeutet aber nicht, daß der gutgläubige Nichtberechtigte nach Ablauf der Ausschlußfristen zum Berechtigten wird. Zwar bleibt es nach dem Ablauf der Ausschlußfrist dabei, daß dem an der Erfindung Berechtigten aus dem Patent gegen Dritte keine Ausschließlichkeitsrechte zustehen, die rechtliche Zuweisung des Erfindungsgebrauchs ändert das jedoch ebensowenig wie der in § 955 BGB vorgesehene Eigentumserwerb des unrechtmäßigen Besitzers an aus der Sache gezogenen Früchten, die er gleichwohl nach § 988 BGB unter den dort genannten Voraussetzungen dem Eigentümer der Sache herauszugeben hat (Palandt/Bassenge, BGB, 54. Aufl., § 988 Rdn. 1). Der nichtberechtigte Patentinhaber hat deshalb auch im Falle seiner Gutgläubigkeit entsprechend § 988 BGB die aus dem Erfindungsgebrauch gezogenen Nutzungen nach den Regeln über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung an den Erfindungsberechtigten auszukehren, wenn er die Rechte aus der Anmeldung bzw. das Patent im Verhältnis zum ursprünglich Berechtigten unentgeltlich oder - wie im Streitfall - ohne rechtlichen Grund erlangt hat (vgl. Hesse in: Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971, § 5 PatG 1968, Rdnr. 18).

Nach § 988 BGB ist der zum Besitz nicht berechtigte Besitzer einer Sache, der diese Sache aber dennoch als ihm gehörig oder zum Zwecke der Ausübung eines ihm nicht zustehenden Nutzungsrechts besitzt, auch bei Gutgläubigkeit dem Eigentümer zur Herausgabe der Nutzungen nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet, wenn er den Besitz unentgeltlich erlangt hat. Das gilt entsprechend, wenn er den Besitz rechtsgrundlos erlangt hat (BGH, NJW 1983, 164, 165 m.w.N.).

Der Anspruch auf Herausgabe der vor Rechtshängigkeit des Sachherausgabeanspruches gezogenen Nutzungen ist ein Ausgleich dafür, daß der unberechtigte Besitzer dem Eigentümer den Besitz an der Sache vorenthalten und ihn daran gehindert hat, diese Nutzungen selbst zu sichern; dem Besitzer sollen die nach seinem rechtskräftigen Besitz an der Sache gezogenen Nutzungen nicht verbleiben. Unberechtigter Besitzer ist auch, wer die Sache zwar im Einverständnis mit dem Eigentümer besitzt, aber von diesem das Recht zum Besitz erst nach einem noch abzuschließenden Vertrag eingeräumt bekommen soll (BGH, NJW 1977, 31, 34).

In einer vergleichbaren Lage befindet sich der Kläger. Die Erfindung steht materiell weiterhin ihm zu, während die Beklagte als eingetragene Inhaberin des auf seine Erfindung erteilten Patentes aus dessen Verwertung Nutzungen gezogen hat, die ihr nicht verbleiben dürfen.

3. Ohne Erfolg wendet die Beklagte weiterhin ein, infolge ihrer hohen in die Entwicklung der erfindungsgemäßen Hochregalanlage zur Betriebsreife aufgewendeten Kosten sei ihre Bereicherung weggefallen bzw. gar nicht erst eingetreten. Zwischen den Entwicklungskosten, die die Beklagte bereits hatte aufwenden müssen, um die erfindungsgemäße Vorrichtung überhaupt am Markt anbieten zu können, und dem späteren Gebrauch der Erfindung durch die Belieferung der Abnehmer C. und X.-Institut und der hierdurch eingetretenen Bereicherung besteht kein unmittelbarer Zusammenhang. Es kommt hinzu, daß die Beklagte die Erfindung rechtmäßig nur gegen Zahlung einer Lizenzgebühr hätte nutzen können und deshalb jedenfalls um die hierfür ersparten Aufwendungen bereichert ist; auch insoweit kommt ein Wegfall der Bereicherung nicht in Betracht (vgl. BGHZ 56, 317, 322 - Gasparone II; ähnlich Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. Seite 639).

4. Die Beklagte hat auch keinen Anspruch gegen den Kläger nach § 994 BGB auf Ersatz notwendiger Verwendungen in Gestalt der von ihr getragenen Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung für die Erfindung erteilter Schutzrechte. Sie werden - wie im folgenden Abschnitt III. dargelegt wird - bei der Bemessung der als Wertersatz für die gezogenen Nutzungen herauszugebenden Lizenzgebühr lizenzmindernd berücksichtigt.

III. Da die gezogenen im Gebrauch der Erfindung liegenden Nutzungen ihrer Natur nach nicht herausgegeben werden können, ist nach § 818 Abs. 2 deren Wert zu ersetzen. Für die Wertbestimmung ist der objektive Verkehrswert des Erlangten maßgeblich. Der objektive Gegenwart für den Gebrauch eines durch gewerbliche Schutzrechte bestimmten immateriellen Gegenstandes findet sich in der angemessenen Lizenz. Sie stellt die Wertschätzung dar, welche die ver-

kehrsbeteiligten Kreise einem solchen Gebrauch entgegenbringen (BGH NJW 1982, 1154, 1156 = GRUR 1982, 301 - Kunststoffhohlprofil II). Nach den von der Beklagten für anwendbar gehaltenen Bestimmungen über den Rechtskauf läßt sich der Verkehrswert des Erfindungsgebrauchs schon deshalb nicht bestimmen, weil das vom Erwerber zu entrichtende Entgelt beim Rechtskauf unabhängig von seiner regelmäßig erst in Zukunft stattfindenden Benutzung ermittelt wird, während der hier maßgebliche Gebrauch der Erfindung in der Vergangenheit liegt und sich in einzelnen konkreten Verwertungshandlungen verwirklicht hat, die der Erwerber beim Rechtskauf gerade noch nicht vorgenommen hat.

Nach der Berechnungsweise der Lizenzanalogie schuldet der Benutzer eines Schutzrechtes dem Berechtigten eine angemessene Lizenz in der Höhe, wie sie vernünftige Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, hätten sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Benutzungshandlungen vorhergesehen (BGH GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III; 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder; 1995, 578, 579 - Steuereinrichtung II). Da der Ausgangspunkt der Lizenzanalogie ein hypothetischer ist, läßt sich die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nicht exakt errechnen, sondern das Gericht muß sie nach einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles gem. § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung bestimmen (RGZ 144, 187, 192 - Berechnungsanlage; BGH GRUR 1962, a.a.O.; 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage; 1995, a.a.O.). Dabei hat sich die zuzusprechende Lizenzgebühr am objektiven Wert der angemessenen Benutzungsberechtigung auszurichten (BGH GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid), wobei es nicht darauf ankommt, was eine der beiden Parteien tatsächlich hätte durchsetzen können, wäre es zu Verhandlungen gekommen. Der Lizenzbetrag ist so festzusetzen, wie er sich auf Grund des tatsächlichen Sachverhalts am Schluß des zur Beurteilung stehenden Bezugszeitraumes als angemessen darstellt (vgl. Benkard/Rogge, PatG und GebrMG, 9. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 64; RG GRUR 1942, 149, 151/2 - Bekämpfung von Grubenexplosionen).

1. Was den Auftrag C. betrifft, schätzt die Kammer den angemessenen Lizenzsatz im Anschluß an die Ausführungen des Sachverständigen auf 5 % der von der Beklagten aus der Lieferung der Gesamtanlage mit Ausnahme der Vorkonzentrations- und der übergeordneten Steuerung erzielten Verkaufspreises. Von dieser alle Teile der Funktionseinheit Hochregalanlage zusammenfassenden Bezugsgröße ist der Sachverständige mit Recht ausgegangen, da die Patentansprüche sich auf eine Hochregalanlage und damit auf die gesamte Funktionseinheit beziehen.

Das Ergebnis wäre im übrigen kein anderes, wollte man nur die in den Patentansprüchen ausschließlich näher beschriebenen Regalförderzeuge und Vertikalförderer als patentiert ansehen. Bei zusammengesetzten Vorrichtungen, von denen nur ein Teil patentiert ist, ist die sachgerechte Bezugsgröße unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vor allem nach Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen; hierbei kann von Bedeutung sein, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als ganzes geliefert wird und ob sie durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (BGH GRUR 1995, 578, 579 - Steuereinrichtung II). Diese beiden Umstände veranlassen auch im Streitfall, als Bemessungsgröße die gesamte Hochregalanlage heranzuziehen. In der erfindungsgemäßen Ausbildung gestatten Vertikalförderer und Regalförderzeuge eine wesentlich bessere Ausnutzung der gesamten Anlage, und an den Abnehmer C. hat die Beklagte auch eine komplette Hochregalanlage geliefert, so daß die Annahme gerechtfertigt ist, daß die erfindungsgemäß ausgebildeten Regalförderzeuge der Beklagten die Möglichkeit verschafft haben, zusammen mit diesen Geräten auch die übrigen Teile der Hochregalanlage zu verkaufen.

2. Bei der Ermittlung des Lizenzsatzes sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs beeinflussen. Dazu gehören ein etwa festzustellender verkehrsmäßig üblicher Wert der Benutzungsberechtigung in Anlehnung an für die gleiche oder vergleichbare Erfindungen tatsächlich vereinbarte Lizenzen (vgl. BGH GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid; OLG Düsseldorf GRUR 1981, 45 - Absatzhaltehebel; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 66, 67), die wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Rechtes, die sich in Gewinnaussichten ausdrückt und durch die auf dem Markt zu erzielende Vergütung bestimmt wird (RGZ 156, 65, 69 - BGH GRUR 1967, 655, 659 - Altix; 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage), wobei auch die technischen Vorzüge der Erfindung gegenüber gleichen oder ähnlichen Gegenständen zu berücksichtigen sind, ferner sein Schutzzumfang (RG Mitteilungen 1939, 194, 196 - Bekämpfung von Grubenexplosionen I) und eine etwaige Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers (vgl. RG GRUR 1938, 836, 840 - Rußbläser); zu den einzubeziehenden wertbestimmenden Faktoren, die auch bei freien Lizenzverhandlungen die Vergütung beeinflusst hätten, gehört auch, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang gegenüber der Verwendung der geschützten Lehre gangbare und aus der Sicht eines Lizenznehmers wirtschaftlich vernünftige Alternativen vorhanden sind (BGH GRUR 1993, 897, 898/9 - Mogul-Anlage).

a) Die Kammer folgt dem Sachverständigen auch darin, die Erfindung des Klägers dem Sondervorrichtungsbau zuzuordnen und von einem

Lizenzrahmen von 4 bis 10 % auszugehen. Soweit der Sachverständige sich hierzu auf seine langjährige Erfahrung in der Beratung und beim Abschluß von Lizenzverträgen berufen hat, hat er seine Annahmen ausreichend belegt; die von der Beklagten in diesem Zusammenhang angeführte Entscheidung "Steuereinrichtung II" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1995, 578) besagt hierzu nichts gegenteiliges, sondern befaßt sich lediglich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen das Gericht auf Grund eigener Sachkunde im Rahmen des § 287 ZPO die Lizenzgebühr schätzen darf, ohne einen Sachverständigen hinzuziehen.

Der von der Beklagten als Anlage FF vorgelegte zwischen ihr und D. abgeschlossene Vertrag läßt ebenfalls keine Schlüsse auf einen niedrigeren Lizenzrahmen zu. Wie der Sachverständige hält auch die Kammer den vereinbarten Betrag von 1.000,- DM je Auftrag für so ungewöhnlich, daß er jedenfalls für sich allein und ohne die Vorlage gleichartiger anderer Verträge als Beurteilungsgrundlage für den hier zu bestimmenden Lizenzsatz ungeeignet ist. Daß die Parteien dieses Vertrages patentanwaltlich beraten waren, ändert daran nichts.

Auch das übrigen Vorbringen der Beklagten enthält keine Gesichtspunkte, die einen niedrigeren Lizenzrahmen rechtfertigen könnten. Aus welchem Grund sie die Erfindung des Klägers dem einfachen Maschinenbau mit hohem Anteil von Stahlbau zugerechnet haben will, legt sie nicht näher dar, und ebensowenig ist zu erkennen, daß die von der Beklagten herangezogene niedrigere Lizenzsätze annehmende Spruchpraxis der Schiedsstelle die hier maßgebliche Kategorie betrifft.

b) Daß der Sachverständige im Streitfall die Bereicherungs-Lizenzgebühr für eine ausschließliche Lizenz ermittelt hat, hält die Kammer ebenfalls für zutreffend. Ist sie Patentinhaberin, ist die Beklagte ausschließlich nutzungsberechtigt, und diese Stellung kann ihr nach Ablauf der Patentvindikationsfristen nicht mehr genommen werden. Ist sie lediglich in der Patentrolle eingetragen, ohne Patentinhaberin zu sein, war und ist sie jedenfalls faktisch ausschließliche Nutzerin. Darin unterscheidet sich ihre Stellung von derjenigen eines Patentverletzers, neben dessen angemessener Benutzungsberechtigung jedenfalls die Nutzungsrechte des verletzten Schutzrechtsinhabers und seiner etwaigen Lizenznehmer bestehen.

d) Als lizenz erhöhende Faktoren hat der Sachverständige zu Recht den großen Schutzzumfang des Patentes, seine jedenfalls im für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt am Ende des relevanten Benutzungszeitraumes gesicherte Schutzfähigkeit, die fehlenden Umgehungsmöglichkeiten und die daraus folgende Monopolstellung der Beklagten und den nur sporadischen

Nutzungsumfang bewertet.

Die insbesondere gegen den angenommenen großen Schutzzumfang, die fehlenden Umgehungsmöglichkeiten und die daraus folgende Monopolstellung erhobenen Einwände der Beklagten greifen nicht durch. Im Kern besteht die geschützte Erfindung darin, anstelle des bekannten vertikale und horizontale Bewegung ausführenden Regalförderzeuges ein solches vorzusehen, das nur noch vertikale Bewegungen ausführt, während die Vertikalbewegungen auf eine Be- und Entladestation verlagert werden, mit der die Lagereinheiten zwischen dem Lagerein- bzw. -ausgangsniveau und den zu beschickenden oder zu entleerenden Regalfächern höhenbewegbar sind. Hierdurch ergeben sich gegenüber den bekannten Regalförderzeugen kürzere Leerlaufzeiten und höhere Materialdurchsätze je Zeiteinheit. Daß diese Vorteile erhebliches praktisches Gewicht haben, zeigt die überaus positive Aufnahme, die die Erfindung in der Fachwelt gefunden hat (vgl. Anlage K 6). In der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Form ist das Patent auch nicht zu umgehen; auch die Beklagte zeigt keine konkreten Umgehungsmöglichkeiten auf. Soweit sie darauf hinweist, herkömmliche Regalförderzeuge könnten entsprechende Durchgangsleistungen ebenfalls und mit geringerem apparativem Aufwand erzielen, hat der Kläger unwidersprochen vorgetragen, eine herkömmliche Anlage benötige hierzu anders als der Gegenstand seiner Erfindung mehr Personal, was auf längere Sicht zu einem höherem Kostenaufwand führe als die Anschaffungskosten der zunächst vom apparativem Aufwand her teureren erfindungsgemäßen Anlage. Da sie ausschließliche Nutzerin des Patents ist und kein anderer Mitbewerber solche Anlagen angeboten hat, hat ihr das Patent insoweit auch eine Monopolstellung vermittelt. Zwar hat sie im hier interessierenden Zeitraum nur eine einzige komplette Hochregalanlage verkauft, sie hat die Erfindung jedoch bis zum Jahre 1989 nicht verwertet; für den Verwertungszeitraum seit 1989 ist zu berücksichtigen, daß jedenfalls die komplette Hochregalanlage für den Abnehmer ein erhebliches Investitionsvolumen darstellt und schon deshalb die Zahl der zu erwartenden Aufträge verhältnismäßig niedrig liegen wird.

d) Als lizenzmindernd angesehen hat der Sachverständige, daß die Beklagte die erfindungsgemäße Hochregalanlage selbst aus dem Schutzrecht entwickeln mußte und hierdurch erhebliche Entwicklungskosten zu tragen hatte, die im Rahmen des hier zur Beurteilung stehenden Auftragsvolumens nicht vollständig zu amortisieren sind, daß sie sämtliche Patentkosten übernommen hat und daß insbesondere die durch die Erfindung kaum berührten Hochregale in den lizenzpflichtigen Umsatz einbezogen worden sind, und hat auf Grund ihres großen kostenmäßigen

Gewichtes den Lizenzsatz an der unteren Grenze des Lizenzrahmens angesiedelt. Im Ergebnis entspricht das dem Umstand, daß vernünftige Lizenzvertragsparteien insbesondere im Hinblick auf vom Lizenznehmer aufzubringende hohe Entwicklungskosten in der "Anfangsphase" des Lizenzvertrages Lizenzgebührenerleichterungen vorsehen.

Eine weitere Abstufung mit Rücksicht auf die hohe lizenzpflichtige Umsatzsumme kommt jedoch nicht in Betracht; wie der Sachverständige mit Recht ausgeführt hat, ist sie bei einem einzelnen Umsatzgeschäft nicht üblich.

e) Da die Lizenz, die die Beklagte auf den mit der Lieferung der Regale, Gangrüstung, Regalförderzeugen, Versetzgeräten und Vertikalförderern an C. erzielten Umsatz (5.308.513,- DM) zu entrichten hat, die Klageforderung vollständig abdeckt, bedarf es keiner Entscheidung mehr, ob möglicherweise einzelne Teile der Vorkonzernfördererzeugung oder die übergeordnete Steuerung mit einzubeziehen sind; ebenso kann auf sich beruhen, welcher Lizenzsatz für die Lieferung eines erfindungsgemäßen Regalförderzeuges an das X.-Institut angemessen ist.

3. Unter dem Gesichtspunkt des Bereicherungsausgleichs kann der Kläger außerdem eine angemessene Verzinsung der geschuldeten Lizenzgebühren beanspruchen. Dabei ist davon auszugehen, daß vernünftige Lizenzvertragsparteien eine jährliche Abrechnung der Lizenzgebühren und für den Fall, daß sie nicht bis zum 1. Februar des folgenden Jahres gezahlt werden, eine Verzinsung der im zurückliegenden Jahr angefallenen Beträge vereinbart hätten (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 1981, 45, 52/53 - Absatzhaltehebel; BGH GRUR 1982, 286, 288/9 - Fersenabstützvorrichtung). Zwar ist die Vereinbarung einer Verzinsung in Lizenzverträgen nicht allgemein üblich, jedoch sind die Besonderheiten einer Verlegerlizenz zu beachten, denen auch die Bereicherungslizenz unterliegt. In frei vereinbarten Lizenzverträgen werden die Lizenzgebühren üblicherweise kurzfristig abgerechnet. Zahlt der Lizenznehmer nicht, ist der Lizenzgeber zur Kündigung, gegebenenfalls sogar zur fristlosen Kündigung berechtigt. Dagegen wird die Schadenersatzlizenz regelmäßig - wie auch im Streitfall - erst Jahre nach Erzielung der vergütungspflichtigen Umsätze bezahlt. Vernünftige Vertragsparteien, die das im voraus bedacht hätten, hätten dem daraus entstehenden Vorteil für den Lizenznehmer Rechnung getragen, indem sie ihn zu einer angemessenen Verzinsung der geschuldeten Lizenzbeträge verpflichtet hätten. Der vom Kläger verlangte Zinssatz von 4 % bewegt sich im Rahmen dessen, was die Kammer in ständiger Rechtsprechung einem Schadenersatzpflichtigen fiktiven Lizenznehmer auferlegt (3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank). Als Beginn des Verzinsungszeitraumes

kommt nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer allerdings im Hinblick auf den dem Lizenznehmer für die Abrechnung zuzubilligenden Zeitraum erst der 1. Februar 1992 in Betracht.

IV. 1. Ebenso erfolglos bleibt der Einwand der Beklagten, der Kläger verhalte sich widersprüchlich, wenn er nunmehr geltend mache, seine Erfindung sei eine freie Erfindung, nachdem er sie zunächst für seine damalige Arbeitgeberin habe zum Patent anmelden lassen. Sein Schriftverkehr mit den Patentanwälten der Beklagten läßt erkennen, daß der Kläger sich über die fehlende Inanspruchnahme und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen nicht im klaren war.

2. Da die Beklagte die lizenzpflichtigen Umsätze erst im Jahre 1991 erzielt hat und deshalb für den Kläger keine Veranlassung bestand, zu einem früheren Zeitpunkt Vergütungsansprüche gegen die Beklagte zu erheben, sind seine Ansprüche auch nicht verwirkt.

3. Die Klageforderung ist auch nicht verjährt. Die dreijährige Verjährungsfrist des § 852 Abs. 2 BGB ist auch im Bereich gewerblicher Schutzrechte auf Bereicherungsansprüche nicht anwendbar (vgl. BGHZ 56, 317, 322 f - Gasparone II); entsprechendes gilt für die Ansprüche aus den §§ 988, 818 BGB.

—

§ 9 PatG

Der Inhaber eines prioritätsälteren Rechts kann sich auf ein die Verbotungsrechte aus einem prioritätsjüngeren Patent ausschließendes positives Benutzungsrecht berufen, solange er ausschließlich die Lehre des älteren Patents benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die sich erst in den Ansprüchen des jüngeren Patents finden. Das gleiche Recht steht demjenigen zu, dem der Inhaber des älteren Patents die Benutzung des Schutzrechts tatsächlich gestattet hat; auf eine etwaige Formnichtigkeit des Gestattungsvertrages (hier des Lizenzvertrages nach §§ 34 GWB, 125 BGB) kommt es nicht an.

(Urteil vom 2. April 1996, 4 O 229/91 - Rekombinantes Erythropoietin III)

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz der G. Institute Inc. an dem europäischen Patent 0 205 564, das mit Wirkung auch für Deutschland erteilt worden ist. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren für die Herstellung von Erythropoietin (im folgenden EPO).

Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme US-amerikanischer Prioritäten vom 4. Dezember 1994, 3. Januar 1995 und 22. Januar

1985 am 3. Dezember 1995 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 30. Dezember 1986 im Patentblatt veröffentlicht; der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 2. Mai 1991 bekannt gemacht.

Die Beklagte vertreibt unter den Bezeichnungen E. 2000, E. 4000 und E. 10000 Arzneimittelzubereitungen in unterschiedlichen Dosierungsformen, die als Wirkstoff rekombinantes, humanes EPO enthalten. Der Wirkstoff wird aus eukaryontischen Wirtszellen, und zwar Zellen aus dem Ovargewebe des chinesischen Hamsters (CHO-Zellen), gewonnen, die mit der aus dem Aufsatz von Limetal (Anlage 7, Figur 3) ersichtlichen DNA-Sequenz transformiert bzw. transfiziert worden sind.

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatentes.

Die Beklagte beruft sich auf ein positives Benutzungsrecht an dem gegenüber dem Klagepatent prioritätsälteren europäischen Patent 148 605 der K., Inc. (im folgenden Lizenzpatent genannt). Sie, die Beklagte, sei zur Benutzung des Lizenzpatentes berechtigt. Die Patentinhaberin K. habe - unstreitig - der O. Pharmaceutical Corporation in R., New Jersey, USA (im folgenden O.) eine ausschließliche Lizenz am Lizenzpatent eingeräumt, wie sich aus der am 30. September 1985 geschlossenen Lizenzvereinbarung, dem sogenannten "Product Licence Agreement", ergebe. O. wiederum habe ihr, der Beklagten, an dem Lizenzpatent eine Unterlizenz mit Vertrag vom 12. August 1988 eingeräumt. Unabhängig von der Wirksamkeit dieses Unterlizenzvertrages könne sie sich jedoch auch unmittelbar auf den zwischen O. und der Patentinhaberin geschlossenen Lizenzvertrag stützen, wonach es auch ihr, als einem vom Lizenzvertrag miterfaßten sogenannten "Affiliate" gestattet sei, Lizenzprodukte im - auch die Bundesrepublik Deutschland umfassenden - Lizenzgebiet zu verkaufen, die in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden. Dies sei bei dem EPO, das in den von ihr vertriebenen Produkten enthaltenen sei, der Fall, da es von der ebenfalls unterlizenzierten P. Inc. in den Vereinigten Staaten, nämlich in Puerto Rico, hergestellt werde. Zudem, so meint die Beklagte, komme es für die Geltendmachung eines positiven Benutzungsrechtes am Lizenzpatent nicht auf die Formwirksamkeit des Unterlizenzvertrages an, sondern auf die tatsächliche Zustimmung des Patentberechtigten.

Das von ihr vertriebene, den Wirkstoff EPO enthaltene Produkt werde nach dem Lizenzpatent, insbesondere nach den nunmehr von der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes als gewährbar erachteten Patentansprüchen 27, 1, 2, 12, 16 und 30 (neue Bezifferung) hergestellt.

Diesem Vorbringen tritt die Klägerin entgegen und macht geltend, auf ein positives Benut-

zungsrecht könne die Beklagte sich nicht stützen. Ein Recht zur Benutzung des Lizenzpatentes habe sie nicht. Der Unterlizenzvertrag mit O. sei mangels Einhaltung des Schriftformerfordernisses nichtig, die Beklagte könne auch unmittelbar keine Rechte aus dem Lizenzvertrag zwischen O. und der Patentinhaberin ableiten. Der mit der Klage angegriffene Arzneimittelwirkstoff der Beklagten stimme auch nicht mit dem im Lizenzpatent beschriebenen und allein aus ihm herleitbaren rekombinanten EPO-Glykoprotein überein. Sein Molekulargewicht und seine Kohlehydratzusammensetzung besäßen nämlich nicht die Werte des Lizenzpatentes, sondern die Werte des aus natürlichen Quellen isolierten humanen EPO-Glykoproteins und seien mit den Werten des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses nach dem geltend gemachten Anspruch 22 des Klagepatentes identisch. Dessen Kohlehydratzusammensetzung und das sich daraus ergebende Molekulargewicht von ca. 34.000 Dalton sei allein in der Klagepatentschrift, nicht jedoch im Lizenzpatent näher bezeichnet oder auch nur durch unveränderte Nacharbeitung des Lizenzpatentes herleitbar. Wie sich auch aus der das Lizenzpatent betreffenden Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 21. November 1994 ergebe, sei der mit dem Fachwissen am Prioritätstag des Lizenzpatentes ausgestattete Fachmann durchschnittlichen Könnens durch das Lizenzpatent nur in die Lage versetzt worden, ein rekombinant hergestelltes EPO-Glykoprotein als Arzneimittelwirkstoff in die Hand zu bekommen, das sich im Molekulargewicht und in der Kohlehydratzusammensetzung von dem aus natürlichen Quellen isolierten urinären humanen EPO unterscheide. Zudem vertritt die Klägerin unter Berufung auf ein als Anlage 16 überreichtes Rechtsgutachten von Prof. Dr. Joseph Straus die Auffassung, das Lizenzpatent gewähre seinem Inhaber derzeit nur die Rechte, die auch dem Anmelder einer europäischen Anmeldung vom Tag ihrer Veröffentlichung an nach Art. 67 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) zustehen.

Mit Beschluß vom 26. Mai 1992 hat die Kammer die Verhandlung bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über die gegen das Lizenzpatent oder das Klagepatent eingelegten Einsprüche mit der Erwägung ausgesetzt, daß die Beklagte zwar bei der Herstellung der angegriffenen Produkte vom von der Klägerin geltend gemachten Verfahrensanspruch 22 Gebrauch mache, sich aber auf ein positives Benutzungsrecht berufen könne, da sie bei der Verwirklichung der Merkmale des Klagepatentes ausschließlich die Merkmale der Patentansprüche des ihr lizenzierten Lizenzpatentes benutze und der von der Klägerin geltend gemachte Einwand der mangelnden Offenbarung und Nacharbeitbarkeit des Lizenzpatentes nicht im Verletzungsprozeß, son-

dern nur in dem anhängigen Einspruchsverfahren zu klären sei. Nachdem die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mit Beschluß vom 21. November 1994 das Beschwerdeverfahren gegen den das Lizenzpatent aufrechterhaltenden Beschluß der Einspruchsabteilung abgeschlossen und die Sache - unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung - an die erste Instanz mit der Maßgabe zurückverwiesen hat, das Lizenzpatent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 31 des während der mündlichen Verhandlung vom 22. September 1994 vorgelegten 11. Hilfsantrages aufrechtzuerhalten, hat die Kammer im Termin vom 10. Januar 1995 im Einvernehmen mit den Parteien die erneute Verhandlung der Sache beschlossen.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Die Beklagte macht zwar von der Lehre des Klagepatentes Gebrauch, kann sich hierbei aber auf ein Recht zur Benutzung des europäischen Patentes 0 148 605 (Lizenzpatents) als älteres Recht berufen.

I. Das Klagepatent befaßt sich mit der gentechnischen Herstellung von humanem EPO. EPO ist ein Glykoprotein, das die Erythrozytenbildung stimuliert. Als therapeutisches Mittel dient es der klinischen Behandlung von Anämie, insbesondere von renaler Anämie.

Nach den Angaben der Klagepatentschrift war es am Prioritätstage bereits bekannt, EPO aus Urin oder Blutplasma zu gewinnen. Mit Hilfe der dabei gebräuchlichen Isolierungs- und Reinigungstechniken habe EPO zu therapeutischen Zwecken jedoch nicht in den erforderlichen Mengen und in befriedigender Reinheit gewonnen werden können. In der Fachliteratur sei zwar auch über die Produktion von EPO mittels rekombinanter DNA-Techniken berichtet worden. Bisher seien jedoch weder eine nacharbeitbare Offenbarung noch die chemische Natur des Produkts veröffentlicht worden.

Dem Klagepatent liegt das technische Problem zugrunde, den pharmazeutischen Wirkstoff (humanes) EPO mit Hilfe der DNA-Rekombinationstechnologie bereitzustellen.

Die in dem von der Klägerin geltend gemachten Anspruch 22 unter Schutz gestellte Lösung dieses Problems besteht in einem Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung von humanem EPO mit folgenden Merkmalen:

a) Kultivieren von eukaryontischen Wirtszellen, die mit einer für humanes EPO codierenden DNA-Sequenz transformiert sind, in einem geeigneten Medium, wobei die DNA-Sequenz aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus:

(1) der DNA aus Tabelle 3,

(2) der DNA aus Tabelle 4 und

(3) der DNA aus Tabelle 4, welche die Nukleotide "GGTC" 50 Nukleotide stromaufwärts des für MET -27 codierenden ATG Codons bis

einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA Codon folgen, enthält und

(4) der DNA aus Tabelle 4, welche das für MET -27 codierende ATG Codon bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 16 codierenden AGA Codon folgen, enthält,

wobei die Sequenzen operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verknüpft sind;

b) Abtrennen des so erzeugten humanen Erythropoietins aus den Zellen und dem Medium und

c) Formulieren des Erythropoietins in Verbindung mit einem pharmazeutisch verträglichen Vehikel.

II. Die Beklagte macht mit den von ihr vertriebenen Produkten von dieser technischen Lehre des Klagepatentes wortsinngemäßen Gebrauch (*wird ausgeführt*).

III. Die Beklagte handelt jedoch nicht rechtswidrig, da sie sich gem. § 9 Satz 1 PatG auf das Lizenzpatent als älteres Recht berufen kann.

1. Der Inhaber eines prioritätsälteren Patents kann sich auf ein die Verbotungsrechte aus einem prioritätsjüngeren Patent ausschließendes positives Benutzungsrecht berufen, solange - wie die Kammer bereits im Aussetzungsbeschluß vom 26. Mai 1992 unter III. 2.) ausgeführt hat und worauf noch zurückzukommen sein wird - er ausschließlich die Merkmale der Patentansprüche des älteren Patentes benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die sich nur in den von dem Inhaber des jüngeren Patentes geltend gemachten Ansprüchen dieses Patentes finden. Der Vorrang des älteren Patents, der einem auf das jüngere Patent gestützten Benutzungsverbot entgegensteht, kommt neben dem Patentinhaber auch dessen Lizenznehmern zugute, und zwar nicht nur ausschließlichen, sondern auch einfachen (vgl. BGH, GRUR 1963, 563, 565 - Aufhängevorrichtung; GRUR 1964, 606, 610 - Förderband - und die weiteren Nachweise bei Benkart/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9, Rdn. 6). Dabei leitet der Inhaber einer Lizenz an dem älteren Patent sein Benutzungsrecht vom besser Berechtigten ab und handelt daher gegenüber dem Inhaber des jüngeren Patents nicht rechtswidrig, wenn er das ältere Patent aufgrund des Lizenzvertrages benutzt (Benkart/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9, Rdn. 6).

Nach diesen Grundsätzen kann sich auch die Beklagte gegenüber der Inanspruchnahme aus dem Klagepatent auf ein von ihrer Muttergesellschaft, der O. Pharmaceutical Corporation in R., New Jersey, USA, (im folgenden O.) abgeleitetes positives Benutzungsrecht an dem Lizenzpatent berufen. Diese kann ihre Berechtigung unmittelbar von der Patentinhaberin des älteren Lizenzpatentes ableiten. Denn ausweislich des sogenannten "PRODUCT LICENSE AGREEMENT"

erteilte die Patentinhaberin K. O. am 30. September 1985 eine ausschließliche Lizenz an dem Lizenzpatent u.a. für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Daß diese Vereinbarung zwischenzeitlich wirksam beendet worden ist, kann nicht angenommen werden. Eine - wirksame - Kündigung des Vertragsverhältnisses hat die Klägerin nicht hinreichend substantiiert dargetan (*wird ausgeführt*).

Die Beklagte wiederum kann sich für ihre auf das angegriffene EPO bezogenen Vertriebshandlungen auf die ausdrückliche Zustimmung der durch die ausschließliche Lizenz am Lizenzpatent berechtigten O. stützen, ohne daß es darauf ankommt, ob und wenn ja welche Rechte die Beklagte als sog. "Affiliate" unmittelbar aus den Regelungen des Lizenzvertrages zwischen der Firma O. und der Patentinhaberin ableiten kann. Das Einverständnis der ausschließlichen Lizenznehmerin O. mit den von der Beklagten aufgenommenen Benutzungshandlungen folgt aus der der Beklagten mit Vertrag vom 12. August 1988 von O. eingeräumten Unterlizenz an dem Lizenzpatent. Zwar ist der Klägerin darin zuzustimmen, daß dieser Unterlizenzvertrag das Schriftformerfordernis der §§ 34 GWB, 126 Abs. 1 BGB nicht erfüllt und infolgedessen formnichtig ist, weil das zwischen der Patentinhaberin K. und der Hauptlizenznehmerin O. abgeschlossene Lizenzabkommen vom 30. September 1985 nicht fest und untrennbar mit dem Unterlizenzvertrag verbunden worden ist, obwohl der Hauptlizenzvertrag nach Nr. 1 des Unterlizenzvertrages Bestandteil dieses Vertrages sein soll.

Der Inanspruchnahme eines von O. abgeleiteten positiven Benutzungsrechtes steht die Formunwirksamkeit des Unterlizenzvertrages jedoch nicht entgegen. Daß es für die Annahme eines positiven Benutzungsrechtes auf die tatsächliche Zustimmung des am älteren Patent Berechtigten zu den Benutzungshandlungen und nicht auf die Rechtswirksamkeit des Vertragsverhältnisses ankommt, in dem die Modalitäten des dem Unterlizenznehmer eingeräumten Nutzungsrechtes geregelt sind, folgt aus folgender grundsätzlicher Betrachtung: Die Vergabe einer Lizenz bedeutet die Zustimmung des Patentinhabers zu den in Aussicht genommenen Benutzungshandlungen des Lizenznehmers. Soweit die Zustimmung reicht, sind dem Lizenznehmer Handlungen der in § 9 Abs. 1 Satz 2 PatG bezeichneten Art in Bezug auf den Schutzgegenstand nicht verboten. Im Verhältnis zwischen einem Patentinhaber und seinem Lizenznehmer liegt also keine Verletzung des Patentrechtes durch Benutzungshandlungen des Lizenznehmers vor, soweit diese Benutzung der Erfindung durch den am Patent berechtigten Lizenzgeber gestattet ist. Der Patentinhaber räumt dem Lizenznehmer im Lizenzvertrag das Recht zur Benutzung des Patentes ein, und dieser handelt bei der Benutzung des Patentes

rechtmäßig, solange er sich an die Grenzen der Benutzungserlaubnis hält (vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage 1986, Seite 691, 696). Bei der Beantwortung der Frage, wie sich in diesem Verhältnis der Umstand auswirkt, daß sich der Lizenzvertrag - u.U. nach jahrelanger Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung durch beide Parteien - wegen Verstoßes gegen Formvorschriften als nichtig herausstellt, wird von der herrschenden Meinung darauf abgestellt, daß auch bei Nichtigkeit des Lizenzvertrages der Benutzer in der Vergangenheit nicht ohne, sondern mit Zustimmung des Patentinhabers und somit nicht rechtswidrig gehandelt hat (vgl. Benkard/Rogge a.a.O. § 139 Rdn. 10 m.w.N.; Osterloh GRUR 1985, 707, 710). Nichts anderes gilt für das vom Patentinhaber oder - wie hier - einem ausschließlichen Lizenznehmer eines älteren Patentes abgeleitete positive Benutzungsrecht im Verhältnis zum Verbotungsrecht des Inhabers eines jüngeren Patentes. Auch in diesem Verhältnis kommt es darauf an, ob sich der Lizenznehmer im Rahmen der ihm vor Aufnahme der Benutzungshandlungen erteilten Zustimmung (Erlaubnis) des am älteren Patent Berechtigten gehalten hat und damit an der ihn einschließenden Vorrangwirkung des älteren Patentes teilhat, und nicht darauf, ob die vertragliche Vereinbarung mit dem am älteren Patent Berechtigten formwirksam ist. Zwar betreffen die zur Begründung herangezogenen Literaturstellen das sich aus §§ 9 Abs. 1 Satz 2, 139 PatG ergebende Verbotungsrecht zwischen den Parteien eines nichtigen Lizenzvertrages und nicht das positive Benutzungsrecht im Verhältnis gegenüber Dritten. Doch sind die Grundsätze durchaus übertragbar, soweit es um die Frage geht, ob es für ein - vom am älteren Patent Berechtigten abgeleitetes - positives Benutzungsrecht auf eine Benutzung in Übereinkunft mit dem am älteren Patent Berechtigten ankommt oder auf die Formwirksamkeit der das Vertragsverhältnis mit diesem regelnden Vereinbarung. Denn jedenfalls soweit ein positives Benutzungsrecht für den am älteren Patent Berechtigten angenommen werden kann, stellt das aus § 9 Satz 1 PatG folgende positive Benutzungsrecht die Kehrseite des Verbotungsrechtes dar. So lassen sich die Wirkungen, die dem positiven Benutzungsrecht des Patentinhabers im Verhältnis zu gegenstandsgleichen jüngeren Patenten zugeschrieben werden, ebensogut aus dem Verbotungsrecht des Inhabers des älteren Patentes erklären. Was der Inhaber des älteren Patentes Dritten verbieten kann, das kann ihm und seinen Lizenznehmern nicht auf Grund eines jüngeren Patents verboten werden (Bernhardt/Kraßer, a.a.O. Seite 538).

Dem kann die Klägerin nicht mit Erfolg entgegengehalten, das Verhältnis zwischen den Vertragsparteien eines Unterlizenzvertrages entfalte allein schuldrechtliche Bindungen zwischen den

Vertragsparteien, die keine Drittwirkung besäßen. Soweit sich die Klägerin für ihre Auffassung auf die BGH-Entscheidung "Verankerungsteil" (GRUR 1982, 411) stützt, geht diese zwar in Einklang mit der herrschenden Auffassung davon aus, daß das durch die einfache Lizenz geknüpfte schuldrechtliche Band keine dingliche Berechtigung an dem Patent begründet, sondern nur schuldrechtlich im Verhältnis zum Lizenzgeber wirkt (BGH a.a.O. S. 412; Benkard/Ullmann a.a.O. § 15 Rdn. 56 m.w.N.). Die hieraus gezogene Schlußfolgerung der in Bezug genommenen Entscheidung, der Fortbestand der einfachen Lizenzberechtigung bei der Übertragung des Schutzrechtes auf einen Dritten sei wegen der rein schuldrechtlicher Natur der einfachen Lizenz zu verneinen, ist jedoch im Hinblick auf den mit Gesetz vom 15. August 1986 eingefügten § 15 Abs. 3 PatG, der nunmehr einen Sukzessionsschutz des einfachen Lizenznehmers bei Übergang des Patentes auf einen Dritten normiert, überholt und hat auch für die vorliegende Fallgestaltung keine Bedeutung, da es hier nicht um die Auswirkungen einer Übertragung des Lizenzpatentes auf einen Lizenzvertrag geht.

Auch ist zutreffend, daß die Vergabe einer einfachen Lizenz (als Unterlizenz) nach allgemeiner Meinung (vgl. Benkard/Ullmann a.a.O. § 15 PatG Rdn. 56 m.w.N.) nur ein Benutzungsrecht, aber keine eigene Verbotungsbefugnis und kein Klagerecht gibt und von daher keine Drittwirkung entfaltet. Daß bei der Vergabe einer einfachen Lizenz die Befugnis zur Benutzung des Patentes nur schuldrechtliche Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber hat und dem Lizenznehmer ein selbständiges Verbotungsrecht gegenüber Dritten nicht zugestanden wird, ist jedoch nicht entscheidend für die Beurteilung der Frage, ob die Geltendmachung eines vom Patentberechtigten abgeleiteten positiven Benutzungsrechtes die Formwirksamkeit des Lizenzvertrages voraussetzt. Daß ein selbständiges Verbotungsrecht nicht Voraussetzung für die Einbeziehung in die Vorrangwirkung des älteren Patentes ist, zeigt sich bereits darin, daß - wie bereits ausgeführt - nicht nur der ausschließliche, sondern auch der einfache Lizenznehmer ein Benutzungsrecht vom Patentberechtigten ableiten kann. Daß das ältere Patent in dieser Weise auch für den einfachen Lizenznehmer wirkt, steht nicht in Widerspruch dazu, daß diesem selbst kein Verbotungsrecht zusteht. Das Verbotungsrecht aus dem jüngeren Patent weicht dem auf dem älteren Recht beruhenden vorrangigen Verbotungsrecht, das eben auch zugunsten derjenigen wirkt, die ihre Rechte vom Inhaber des älteren Patentes ableiten können, wozu auch der einfache Lizenznehmer gehört. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich die Rechtsstellung des einfachen Lizenznehmers nicht darin erschöpft, daß er ungeachtet des Patents die Erfindung benutzen darf. Sie bedeutet auch, daß ihm dabei die Ausschlußwirkung des

Patents zumindest insoweit zugute kommt, als daß sie Dritte hindert, ihm ohne Zustimmung des Patentinhabers oder Patentberechtigten Konkurrenz zu machen. Hieraus erklärt sich, daß ihm der Inhaber eines jüngeren Patents die Benutzung nicht verbieten kann (Bernhardt/Kraßer a.a.O. Seite 537, 691).

Daß es für die Inanspruchnahme eines positiven Benutzungsrechtes durch den Lizenznehmer nicht auf die rechtliche Wirksamkeit des Lizenzvertrages, sondern darauf ankommt, daß die Aufnahme der Benutzung des Lizenzpatentes von der Zustimmung des am älteren Recht Berechtigten gedeckt ist, zeigt sich schließlich auch darin, daß dieser es sonst in der Hand hätte, durch den nachträglichen Abschluß eines in seiner Wirkung vereinbarungsgemäß vorverlegten Lizenzvertrages Benutzungshandlungen eines Dritten dem Verbotungsrecht des Inhabers des jüngeren Patents zu entziehen. Da die Klägerin zudem - wie sie selber geltend macht - an dem wichtigen Vertragswerk nicht beteiligt ist, ist auch kein Grund ersichtlich, warum sie aus der Formunwirksamkeit Nutzen ziehen sollte.

2. Die Benutzung der Merkmale der geltend gemachten Patentansprüche des Klagepatentes ist auch durch die materielle Reichweite des positiven Benutzungsrechtes am Lizenzpatent gedeckt. So kann sich die Beklagte gegenüber ihrer Inanspruchnahme aus dem Klagepatent auf ein die Verbotungsrechte aus dem Klagepatent ausschließendes Benutzungsrecht berufen, da sie ausschließlich die Merkmale der Patentansprüche des Lizenzpatentes benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die sich nur in den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen des Klagepatentes finden. Die Kammer sieht keinen Anlaß, von ihrer bereits im Aussetzungsbeschluß vom 26. Mai 1992 dargelegten Auffassung abzuweichen, daß sich sämtliche Merkmale der von der Klägerin geltend gemachten Patentansprüche zumindest implizit auch im Lizenzpatent wiederfinden.

a) Soweit die Beklagte die DNA aus der Tabelle 4 des Klagepatents benutzt, macht sie zugleich Gebrauch von Anspruch 1 des Lizenzpatentes, weil die proteincodierenden Bereiche der DNA-Sequenz der Tabelle 4 identisch sind mit den proteincodierenden Bereichen der Tabelle VI des Lizenzpatentes.

Zusätzliche Merkmale, deren Benutzung der Beklagten verwehrt werden könnte, weist die Tabelle 4 des Klagepatentes dagegen nicht auf. Sämtliche Spleisstellen an den Enden der Introns sind identisch, und die Abweichungen innerhalb der Intronbereiche sind für die Proteinexpression - wie bereits im Aussetzungsbeschluß, auf den insoweit Bezug genommen wird, ausgeführt - ohne jede Bedeutung.

b) Das nach Merkmal a) des Verfahrensanspruches 22 geschützte Kultivieren von eukaryon-

tischen Wirtszellen in einem Medium, die mit einer für humanes EPO codierenden DNA-Sequenz transformiert sind, wird durch Anspruch 27 in Verbindung mit Anspruch 2 des Lizenzpatentes geschützt.

c) Das Merkmal, daß die DNA-Sequenzen operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verknüpft sind, findet sich ebenfalls in Anspruch 27 und in Anspruch 12 des Lizenzpatentes. Zwar wird die Expressionskontrollsequenz nicht ausdrücklich erwähnt. Wie jedoch ebenfalls bereits ausgeführt, wird die Verknüpfung mit einer derartigen Sequenz vorausgesetzt, weil die transformierte oder transfizierte Wirtszelle ohne Vorliegen einer derartigen Kontrollsequenz das gewünschte EPO nicht exprimieren kann.

d) Die Merkmale b) und c) des Anspruchs 22 ergeben sich aus den Ansprüchen 27 und 30 des Lizenzpatentes.

e) Unbestritten ergeben sich zudem die Merkmale der insbesondere geltend gemachten Ansprüche 15, 17, 18 und 20 des Klagepatentes aus den Ansprüchen 27, 1, 2 und 16 des Lizenzpatentes, so daß es auch insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf.

3. Daß dem Lizenzpatent die zur Verwirklichung der als patentverletzend beanstandeten Maßnahmen erforderlichen Merkmale zu entnehmen sind, wird nunmehr durch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 21. November 1994 bestätigt, so daß der Kammer, ohne daß es der Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sachverständigen bedürfte, eine zusätzliche sachverständige Beurteilung als Grundlage für die Endentscheidung zur Verfügung steht. Die Technische Beschwerdekammer ist dabei den von der Klägerin gegen das Lizenzpatent geltend gemachten Bedenken hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit des Lizenzpatentes wegen mangelnder Offenbarung und Nacharbeitbarkeit nicht gefolgt, sondern hat die Einspruchsabteilung angewiesen, das Lizenzpatent auf der Basis der Ansprüche 1 bis 31 des 11. Hilfsantrages der Patentinhaberin vom 22. September 1994 aufrechtzuerhalten.

Der Einwand der Klägerin, das Lizenzpatent offenbare nicht die - nunmehr in den Klageantrag aufgenommene - Kohlenhydratzusammensetzung und das Molekulargewicht von ca. 34.000 Dalton, welches das angegriffene Produkt der Beklagten aufweise, hat ebenfalls keinen Erfolg. Denn damit stellt die Klägerin auf Merkmale ab, die nicht Bestandteil der von ihr geltend gemachten Ansprüche des Klagepatentes sind. Weder der von der Klägerin geltend gemachte Verfahrensanspruch 22, noch die Unteransprüche schützen eine bestimmte Kohlenhydratzusammensetzung oder ein bestimmtes Molekulargewicht des Endproduktes. Die Frage, ob das positive Benutzungsrecht enger als der Schutzbereich des älteren Patents ist, stellt sich aber immer nur dann

und nur insoweit, als es um das Problem der gleichzeitigen Benutzung der patentierten Lehre des jüngeren Patentes geht, da nur insoweit das aus diesem fließende Verbotungsrecht das Benutzungsrecht aus dem älteren Patent einschränken kann. Ohne daß es darauf letztlich noch ankäme, kann den Beschlußgründen - entgegen der Auffassung der Klägerin - aber auch nicht entnommen werden, daß solche rekombinanten EPO-Proteine vom Schutz und der Offenbarung des Lizenzpatentes ausgenommen sind, deren Kohlenhydratzusammensetzung identisch mit dem Glykosilierungsmuster von natürlichem urinärem EPO übereinstimmt. Zum Einwand der Klägerin, das Lizenzpatent erstrecke sich jedenfalls nicht auf solche rekombinanten EPO-Proteine, deren mittlere Kohlenhydratzusammensetzung identisch mit dem Glykosilierungsmuster von natürlich vorkommendem EPO übereinstimme, führt die Beschwerdekammer vielmehr aus, der Hinweis im Lizenzpatent auf eine "mittlere Kohlenstoffzusammensetzung, welche von derjenigen von natürlich vorkommendem EPO abweiche", sei nicht als Anweisung an den Fachmann zu verstehen, etwas zu vermeiden, was dem urinären EPO so nahe wie möglich komme. Die Kohlenhydratzusammensetzung sei eine interessierende Eigenschaft von EPO lediglich insofern, als dessen biologische Aktivität betroffen sei, während der Beschreibung keine Information zu entnehmen sei, aus der abgeleitet werden könnte, daß Unterschiede zu urinärem EPO wünschenswert seien. Tatsächlich sei das Glykosilierungsmuster von rekombinantem EPO hauptsächlich sowohl vom Expressionssystem als auch vom Reinigungsverfahren abhängig, weshalb die von der Patentinhaberin aufgeführten Unterschiede zufällig auftraten.

4. Entgegen der Auffassung der Klägerin entfaltet das Lizenzpatent nach der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer auch unverändert seine volle Wirkung. Die These, bei einer im Einspruchs-Beschwerdeverfahren ergangenen Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer, bei der der angefochtene, das Patent aufrechterhaltende Beschluß der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Sache mit bindender Wirkung zur Aufrechterhaltung des Patentes in beschränktem Umfang zurückverwiesen wird, entfalle die mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung gem. § 64 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) gewährte Ausschließlichkeitwirkung in vollem Umfang rückwirkend, so daß das europäische Patent in seinen Schutzwirkungen wieder zurückfalle in den Stand vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung, so daß das Lizenzpatent derzeit seinem Inhaber nur die Rechte gewähre, die auch dem Anmelder einer europäischen Anmeldung vom Tag ihrer Veröffentlichung an nach Art. 67 EPÜ zustehen, kann

nicht überzeugen. Diese Auffassung ist schon im Ansatz unzutreffend und findet im EPÜ auch keine Stütze. Nach Art. 64 EPÜ wird dem Inhaber die Ausschließlichkeitwirkung eines nationalen Patentes von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an gewährt. Die Wirkung entfällt nach Art. 68 EPÜ ex tunc nur dadurch, daß das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen wird. Die Technische Beschwerdekammer hat das Lizenzpatent in seiner ursprünglich erteilten Fassung jedoch nicht widerrufen oder aufgehoben, sondern nur den angefochtenen, das Patent aufrechterhaltenen Beschluß der Einspruchsabteilung aufgehoben. Seine ihm gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ gewährte Ausschließlichkeitwirkungen verliert das Lizenzpatent hierdurch nicht. Die der Einspruchsabteilung aufgegebene beschränkte Aufrechterhaltung impliziert zwar, wenn sie erfolgt, einen Widerruf des Patentes im übrigen, der jedoch noch nicht erfolgt ist. Zudem bewirkt der - noch nicht erfolgte - Widerruf auch nur eine rückwirkende Beseitigung der Schutzwirkungen des Patents im Umfang des Widerrufs, wie es in Art. 68 EPÜ ausdrücklich heißt, nicht jedoch in dem Umfang, in dem das Patent teilweise oder in geänderter Form aufrecht erhalten wird. Wenn auch die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung von einigen - größtenteils formalen Voraussetzungen - abhängt, entfaltet das Patent in dieser Zwischenzeit seine Wirkungen und ist nicht etwa als widerrufen anzusehen oder nur in beschränktem Umfang wirksam. Daher ist es dem Verletzungsgericht auch möglich, den Schutzbereich zu bestimmen, für den die Ansprüche sowie die Beschreibung und Zeichnung des Patentes entscheidend sind und bleiben.

Dahinstehen kann, ob im Sinne des Aussetzungsbeschlusses der Kammer das Einspruchsverfahren gegen das Lizenzpatent rechtskräftig abgeschlossen ist, da die Kammer die erneute Verhandlung der Sache - ausweislich des Protokolls der Sitzung vom 10. Januar 1995 im Einverständnis der Parteien - beschlossen hat.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 5 Abs. 3 MarkenG

Zum Schutz des Titelzeichens (Titellogos) einer illustrierten Wochenzeitschrift.

(Urteil vom 2. April 1996, 4 O 77/96
- NEUE WELT/Heim und Welt)

Sachverhalt: Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Markt für Frauenzeitschriften. Die Antragstellerin (Ast.) gibt ihre Zeitschrift seit Jahrzehnten unter dem Titel "Neue Welt" heraus.

Die Auflage der Zeitschrift liegt zur Zeit bei ca. 450.000 verkauften Exemplaren. Der Leserkreis setzt sich zu 65 % aus Frauen zusammen, die älter als 50 Jahre sind. Der Bekanntheitsgrad der Zeitschrift liegt nach einer Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media Analyse e.V., die in der Zeit vom 10.4.1994 bis 18.2.1995 durchgeführt wurde (vgl. im einzelnen die als Anlage Ast 4 vorgelegten Auszüge), bei der Bevölkerung über 14 Jahre bei 37,5 %. Seit 1991/92 benutzt die Ast. für die "Neue Welt" das nachfolgend schwarz-weiß abgebildete (farbige) Titellogo:



Die Zeitschrift "Welt und Heim", die von der Antragsgegnerin (Ag.) vor kurzem übernommen wurde, erscheint gleichfalls seit Jahrzehnten. Die Auflage der "Welt und Heim" lag bei der Übernahme bei ca. 100.000 Exemplaren. Die Zeitschrift hatte bis 1992 das Format einer Zeitung, bevor sie auf das geheftete Zeitschriftenformat umgestellt wurde, in dem sie noch heute erscheint. Seit dem Heft Nr. 10/96 benutzt die Ag. das nachstehend wiedergegebene (gleichfalls farbige) Titellogo für ihre Zeitschrift.



Die Ast. mahnte die Ag. wegen der Benutzung des neuen Titellogos durch Schreiben vom 29.2.1996 ab und forderte sie unter Fristsetzung zur Abgabe einer entsprechenden vertragsstrafenbewehrten Unterlassungserklärung auf. Die Ag. lehnte dies durch Schreiben vom 5.3.1996 ab.

Die Ast. ist der Ansicht, die Verwendung des neuen Titellogos der Ag. für ihre Zeitschrift "Heim und Welt" sei in seiner konkreten Ausgestaltung rechtswidrig. Darin liege ein Verstoß sowohl gegen markenrechtliche als auch gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften.

Die Ag. stellt eine Verletzung des Marken- und Wettbewerbsrechts durch die Verwendung

des neuen Titellogos für ihre Zeitschrift "Heim und Welt" in Abrede.

Aus den Gründen: Der Antrag der Ast. auf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Der Ast. steht der gegenüber der Ag. geltend gemachte Verfügungsanspruch zu. Die Ag. ist verpflichtet, die Verwendung ihres neuen Titellogos für die Zeitschrift "Heim und Welt" zu unterlassen, weil dessen Verwendung geeignet ist, Verwechslungen mit dem zu Gunsten der Ast. als Titel für die Zeitschrift "Neue Welt" geschützten Logo hervorzurufen, §§ 15 Abs. 2, 5 Abs. 1 und 3 MarkenG. Einer Entscheidung darüber, ob der geltend gemachte Verfügungsanspruch auch auf weitere marken- oder wettbewerbsrechtliche Anspruchsgrundlagen gestützt werden kann, bedarf es danach nicht mehr.

Das im Tatbestand wiedergegebene Logo der Zeitschrift "Neue Welt" der Ast. unterliegt als Titel einer Druckschrift und damit als geschäftliche Bezeichnung dem Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG. Es ist jedenfalls schwach kennzeichnungskräftig. Denn bei Zeitungstiteln sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits einfache Zusammensetzungen rein beschreibender Begriffe geeignet, eine Zeitung von anderen zu unterscheiden, weil das angesprochene Publikum daran gewöhnt ist, daß Zeitungen unter mehr oder weniger farblosen Gattungsbezeichnungen angeboten werden (vgl. Großkommentar-Teplitzky, UWG, 1991, § 16 UWG, Rn. 210 m.w.N.); nichts anderes gilt für illustrierte Wochenzeitschriften allgemeiner Art (vgl. Teplitzky, a.a.O., § 16 Rn. 212). Der bildliche Eindruck, der bei den angesprochenen Verkehrskreisen durch das Titelzeichen der Zeitschrift der Ast. hervorgerufen wird, wird zunächst durch die Kombination der Farben gelb und dunkelblau bestimmt, in denen das Logo - mit Ausnahme der Randgestaltung, die neben einem gelben Streifen auch einen roten und einen weißen aufweist - gehalten ist. Hinzu kommt die Ausgestaltung der Wortkombination des Titels, die in gelben, großflächigen Großbuchstaben gedruckt ist, während das Dunkelblau den Hintergrund für die Beschriftung bildet. Das Logo hinterläßt den Eindruck einer kompakten und geschlossenen Form, was bewirkt wird durch die blockartige Anordnung der beiden ersten, jeweils vier Buchstaben umfassenden und großflächig ausgestalteten Wörter "Neue" und "Welt", die zentrierte Anordnung des restlichen Teils der Wortkombination "für die Frau", die nahezu quadratischen Form des Gesamtlogos und dessen weiß-rot-gelbe Umrandung. Der Wortbestandteil wird durch den ersten Teil "Neue Welt" geprägt, weil er im Verhältnis zum Gesamtlogo besonders großflächig ausgestaltet ist und am Anfang der Wortkombination steht. Demgegenüber tritt der zweite Teil in der Gesamtwirkung des Logos eher

in den Hintergrund.

Mit diesem Titelzeichen der Zeitschrift "Neue Welt" der Ast. ist das angegriffene Logo der Zeitschrift "Heim und Welt" der Ag. verwechslungsfähig. Verwechslungsgefahr liegt im Bereich des Titelschutzes vor, wenn der Verkehr aufgrund übereinstimmender oder ähnlicher Bezeichnungen der Werke und angesichts ihrer sachlichen Berührungspunkte über die Identität des Erzeugnisses irrt oder zumindest auf irgendwelche Zusammenhänge zwischen den Werken schließt. Das ist desto eher der Fall, je kennzeichnungskräftiger der zu schützende Titel, je ähnlicher die Inhalte der sich gegenüberstehenden Werke und je ähnlicher sich die gegenüberstehenden Titel sind, wobei die genannten Faktoren einander wechselseitig beeinflussen, so daß etwa eine nur schwache Kennzeichnungskraft durch eine besondere inhaltliche Ähnlichkeit der Werke und Titelgestaltung ausgeglichen werden kann (Großkommentar-Teplitzky, a.a.O., § 16 UWG, Rn. 364, 361 ff., m.w.N.). Die in diesem Sinne zum alten Recht nach § 16 UWG ergangene Rechtsprechung gilt gleichermaßen auch für das neue in § 15 MarkenG kodifizierte Recht der geschäftlichen Bezeichnungen - insbesondere Titelschutzrecht -, weil nach dem Willen des Gesetzgebers insoweit mit der Novellierung keine inhaltliche Änderung der bisherigen Rechtslage eintreten sollte (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 76).

Danach ist festzustellen, daß die Zeitschrift der Ag. in das selbe Zeitschriftensegment wie die Zeitschrift der Ast. fällt. In beiden Fällen handelt es sich um eine Zeitschrift der sogenannten Regenbogenpresse, die sich vor allem mit dem gesellschaftlichen und privaten Leben mehr oder weniger prominenter Persönlichkeiten beschäftigt, aber auch Ratschläge für die Haushaltsführung, Gesundheit etc. gibt sowie Romanfolgen und Rätsel enthält. Daß "Heim und Welt" im Gegensatz zur "Neue Welt" darüber hinaus auch über einige Seiten Kleinanzeigen verfügt, hindert die Feststellung nicht, daß es sich bei beiden Zeitschriften um unmittelbare Konkurrenzprodukte handelt.

Vor dem Hintergrund nur schwacher Kennzeichnungskraft des Titelzeichens der Zeitschrift der Ast. und großer sachlicher Ähnlichkeit der Zeitschriften der Parteien führt der hohe Ähnlichkeitsgrad der Gestaltung der einander gegenüberstehenden Titellogos in ihrer Gesamtheit zur Annahme von Verwechslungsgefahr. Dabei ist davon auszugehen, daß der visuelle Eindruck, den das Logo der Zeitschrift der Ag. vermittelt, genau wie der, den das Logo der Ast. hervorruft, durch die Farben blau und gelb geprägt ist. In beiden Fällen ist der Schriftzug des prägenden ersten Teils der Wortkombination in gelb und der Hintergrund in einem dunkelblauen, fast identischen Blautönen gehalten. Auch die farbliche Gestaltung des Randes stimmt in der Verwendung der Far-

ben rot und gelb überein und weicht nur geringfügig insoweit ab, als das Logo der Ast. darüber hinaus einen weißen Randstreifen enthält und der rote Streifen bei dem angegriffenen Logo breiter ausgestaltet ist als bei dem Schutz beanspruchenden.

Zwar hält die Kammer, wie bereits in der mündlichen Verhandlung näher erläutert worden ist, die farbliche Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Titellogos insoweit, daß bei beiden der prägende erste Teil des Titels in gelber Farbe auf dunkelblauem Grund ausgestaltet ist, für sich genommen nicht für so entscheidend, daß bereits dieser Umstand allein als Verwechslungsgefahr begründend im Verhältnis der zu vergleichenden Logos angesehen werden kann. Denn es darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß auf dem Markt der Zeitschriften der Regenbogenpresse, auf dem die Produkte der Parteien - wie dargelegt - konkurrieren, für die farbliche Ausgestaltung der Logos neben der noch häufiger vertretenen Farbkombination rot-weiß (vgl. die als Anlagen von der Ast. eingereichten Exemplare, etwa "frau aktuell", "Echo der Frau", "Frau mit Herz", "Frau im Spiegel", "Bild der Frau") insbesondere die Farbkombination gelb-blau verwendet wird, wie dies etwa bei den Zeitschriften "Freizeit Revue" und "Das neue Blatt" der Fall ist. Jedoch treten bei den hier einander gegenüberstehenden Titellogos neben die übereinstimmende Verwendung der Farben blau und gelb weitere Ähnlichkeiten, die für die in ihrem gesamten Erscheinungsbild zu vergleichenden Titellogos der Parteien zur Folge haben, daß es zwischen diesen zu Verwechslungen kommen kann.

Dabei ist zunächst die Übereinstimmung der beiden Wortbestandteile in wichtigen Teilen zu nennen. Zwar wird man die einander gegenüberstehenden Titel "Heim und Welt" und "Neue Welt" für sich genommen kaum für verwechslungsfähig halten, weil sie im Anfangswort abweichen und der Titel der Ag. zusätzlich die Konjunktion "und" aufweist. Auf einen solchen Vergleich kommt es jedoch bei der allein entscheidenden Beurteilung der einander gegenüberstehenden Logos in ihrer Gesamtheit nicht an. Vielmehr ist im Rahmen eines Vergleichs der jeweiligen Gesamtlogos festzuhalten, daß diese einander in der graphischen Darstellung sehr ähnlich sind. Wie bei dem Logo der Ast. sind auch bei dem der Ag. zwei Wörter des Wortbestandteils hervorgehoben. Diese beiden Wörter bestehen nicht nur jeweils aus vier Buchstaben, wobei das zweite Wort übereinstimmend "Welt" heißt, sondern die beiden Wörter sind auch jeweils blockartig angeordnet und erstrecken sich großflächig über das ganze Logo. Bei dieser Übereinstimmung tritt der Unterschied im ersten Wort - bei dem Logo der Ast. "Neue" bei dem der Ag. "Heim" - als weniger bedeutsam in den Hintergrund. Das gilt in noch

höherem Maße für die Konjunktion "und", die das angegriffene Logo zwar in Abweichung von dem Schutz beanspruchenden aufweist, die aber in wesentlich kleinerer Schrift als die Wörter "Heim" und "Welt" gehalten ist und deshalb auch zum visuellen Gesamteindruck kaum beiträgt.

Den Eindruck von Kompaktheit und Geschlossenheit, der bei dem Logo der Ast. neben der blockartigen Anordnung zweier großflächiger Wörter auch durch die Zentrierung des restlichen Teils der Wortkombination "für die Frau", die nahezu quadratische Form des Gesamtlogos und dessen weiß-rot-gelbe Umrandung hervorgerufen wird, vermittelt auch das angegriffene Logo und zwar durch im wesentlichen die gleichen Mittel. Auch hier sind die zwei ersten Wörter großflächig gesetzt, ist der restliche Teil der Wortkombination zentriert angeordnet, verfügt das Gesamtlogo über eine nahezu quadratische Form und weist eine Umrandung auf, die zwar keinen weißen Streifen wie das schutzbeanspruchende Logo enthält, wohl aber - wie dieses - einen gelben und einen roten. Hinzu kommen die Teilübereinstimmungen in wesentlichen Teilen der Wortkombination der einander gegenüberstehenden Logos durch die jeweilige Verwendung des Wortes "Welt" und den Zusatz "für die Frau" bzw. beim angegriffenen Zeichen "Alles für die Frau". Die in den genannten Punkten festzustellende Ähnlichkeit der Titellogos der Parteien wird durch die auch vorhandenen Abweichungen nur unwesentlich gemindert. Denn für den Gesamteindruck, den gerade der flüchtige Beobachter - auf dessen Perspektive hier abzustellen ist - von den beiden Logos erhält, ist nicht entscheidend, daß bei dem Rand des angegriffenen Zeichen im Vergleich zu dem schutzbeanspruchenden ein weißer Streifen fehlt, der gelbe Streifen statt innen außen angeordnet ist und der rote Streifen breiter ausgefallen ist. Gleichermäßen ohne großen Einfluß auf das Gesamtbild, den die Zeichen hinterlassen, ist, daß der Zusatz "Alles für die Frau" bei dem Logo der Ag. in weißer Farbe gehalten ist, während bei dem Logo der Ast. gelb verwendet wird und sich darüber hinaus der Zusatz der Ast. auf die Worte "für die Frau" beschränkt. Vor dem Hintergrund der genannten Übereinstimmungen tritt beim flüchtigen Beobachter schließlich auch die Abweichung im ersten Titelwort der einander gegenüberstehenden Logos "Heim und Welt" bzw. "Neue Welt" zurück. Wird berücksichtigt, daß beide Zeitschriften die gleiche inhaltliche Ausrichtung haben, führt die Ähnlichkeit in der Titelausgestaltung auch bei nur schwacher Kennzeichnungskraft des Schutz beanspruchenden Titellogos der Ast. dazu, daß Verwechslungen in nennenswertem Umfang nicht ausgeschlossen sind.

Nach § 25 UWG kann der Unterlassungsanspruch der Ast. durch eine einstweilige Verfügung gesichert werden. Diese Vorschrift ist auch nach

der Neuregelung des Rechts der geschäftlichen Bezeichnungen in § 15 MarkenG auf den sich daraus ergebenden Unterlassungsanspruch anwendbar, weil kein Anhalt dafür besteht, daß mit der Neuregelung eine Veränderung der Rechtslage insoweit beabsichtigt war (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 76). Die Dringlichkeit im Sinne des § 940 ZPO wird demgemäß vermutet; diese Vermutung ist von der Ag. nicht widerlegt worden.

§ 49 MarkenG

1. Zur Passivlegitimation des noch in das Register eingetragenen früheren Markeninhabers für die Klage auf Einwilligung in die Löschung wegen Verfalls.

2. Wird die einem Löschantrag beim Deutschen Patentamt nachfolgende Verfallsklage nicht innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG erhoben, so bleiben unter den Voraussetzungen dieser Vorschrift nur solche Benutzungshandlungen nach § 49 Abs. 1 Satz 3 und 4 MarkenG unberücksichtigt, die innerhalb der letzten drei Monate vor Erhebung der Verfallsklage stattgefunden haben; im übrigen sind Benutzungshandlungen vor und nach der Stellung des Löschantrags beim Patentamt rechtserhaltend.

3. Eine für ein medizinisch-technisches Gerät eingetragene Marke wird durch die Benutzung des Zeichens für eine bestimmte einzelne Funktion eines solchen Geräts nicht im Sinne des § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt.

(Urteil vom 2. April 1996, 4 O 298/95 - THERAS)

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Einwilligung in die Löschung der im Markenregister beim Deutschen Patentamt (DPA) für "medizinisch-technische Geräte insbesondere Geräte für die Applikation von Medikamenten sowie Teile hiervon, nämlich vorprogrammierte Einschübe sowie mit Computerprogrammen versehene Geräte zur Steuerung von Geräten für die Applikation von Medikamenten" eingetragenen Marke 1 137 169 "THERAS" (Streitmarke) in Anspruch. Ursprünglich eingetragene Inhaberin der Streitmarke, die am 23.4.1988 angemeldet und am 4.4.1989 eingetragen wurde, war die F. AG. Diese übertrug die Streitmarke auf den Beklagten, der am 7.10.1994 als neuer Inhaber in das Markenregister (Warenzeichenrolle) eingetragen wurde.

Mit Schriftsatz vom 20.10.1994 beantragte die Klägerin beim DPA die Löschung der Streitmarke wegen Nicht-Benutzung. Dem widersprach der Beklagte mit an das DPA gerichtetem Schrift-

satz vom 8.12.1994.

Durch schriftliche Vereinbarung vom 1.3.1995 übertrug der Beklagte die Streitmarke auf die Streithelferin. Mit beim DPA am 4.7.1995 eingegangenem Schriftsatz vom 21.6.1995 beantragte die Streithelferin die Umschreibung der Streitmarke vom Beklagten auf ihren Namen. Mit Schreiben vom 25.9.1995 teilte das DPA der Streithelferin mit, daß folgendes vermerkt worden sei: "Firma umgeschrieben auf [Streithelferin]... (gem. Verf. v. 26.7.1995...)". Mit Schreiben vom 24.11.1995 gab das DPA der Streithelferin davon Kenntnis, daß die Eintragung im Register vom "26.7.1995" wie folgt berichtigt werde: Die Eintragung heiße richtig: "Marke umgeschrieben auf [Streithelferin]...".

Die Klägerin, die die Klage am 7.9.1995 eingereicht hat und deren Klageschrift dem Beklagten am 22.9.1995 zugestellt worden ist, sieht die Lösungsreife der Streitmarke für gegeben an, weil die Marke nach dem Tage ihrer Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von mehr als fünf Jahren nicht benutzt und die Benutzung vor Stellung des Lösungsantrags durch sie - die Klägerin - nicht wieder aufgenommen worden sei.

Der Beklagte und die Streithelferin sind der Ansicht, der Beklagte sei nicht passivlegitimiert, weil es dafür auf den in den Unterlagen des DPA eingetragenen Inhaber, also in erster Linie auf den in der Markenakte eingetragenen Inhaber ankomme und dieser zum Zeitpunkt der Zustellung der Klage an den Beklagten nicht mehr dieser, sondern die Streithelferin gewesen sei. Im übrigen sei die Streitmarke auch rechtserhaltend durch die Streithelferin benutzt worden. Diese habe, so behaupten der Beklagte und die Streithelferin, ihren externen Reizschwellen-Analysator ERA 300 mit einer als "thERAs-Function" bezeichneten neuen Software versehen und entsprechend die dazugehörige Gebrauchsanweisungen um Angaben zu der "thERAs-Function" ergänzt. Seit Juni 1995 seien alle ERA-300-Geräte mit einem Hinweis auf die "thERAs-Funktion" versehen worden. Außerdem habe die Streithelferin unter dem 17.3.1995 eine Produktinformation Nr. 281 erstellt, die zur Weitergabe durch den Außendienst an die potentiellen und aktuellen Kunden für das Gerät ERA 300 bestimmt gewesen seien. Ferner habe die Streithelferin ab dem 17.3.1995 über ihren Außendienst 1.000 Prospekte für das Gerät ERA 300 mit "thERAs-Function" verteilen lassen. Weiterhin seien alle ERA 300-Geräte ab dem 2.5.1995 durch die Streithelferin mit einem Aufkleber "mit/including thERAs-Function High Rate Stimulation" ausgeliefert worden.

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Der Klägerin steht der gegenüber dem Beklagten geltend gemachte Anspruch auf Einwilli-

gung in die Löschung der Streitmarke wegen Verfalls zu, §§ 55 Abs. 1 und 2, 49 Abs. 1 MarkenG.

Die Klägerin, die gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zur Erhebung der Klage befugt ist, hat die Klage zu Recht gegen den Beklagten als als Inhaber der Marke Eingetragenen gerichtet, § 55 Abs. 1 MarkenG. Denn entgegen der Ansicht des Beklagten ist die Lösungsklage nicht gegenüber demjenigen zu erheben, der bei Rechtshängigkeit der Lösungsklage in der Markenakte als Inhaber dergestalt "eingetragen" ist, daß - wie hier - die Umschreibung der Marke auf ihn beantragt und durch den zuständigen Sachbearbeiter beim DPA verfügt worden ist, ohne daß aber diese Verfügung bereits durch Eintragung im Register ausgeführt worden ist. Denn als Inhaber der Marke Eingetragener ist allein derjenige anzusehen, der bei Rechtshängigkeit der Klage im Markenregister als Inhaber eingetragen ist, und dies war bei Zustellung der Lösungsklage am 22.9.1995 der Beklagte. Dem steht auch nicht entgegen, daß nach Mitteilung des DPA vom 6.3.1996 gegenüber dem patentanwaltlichen Vertreter der Streithelferin aufgrund der Umstellung des Markenanmelde- und Registerverfahrens auf ein DV-System und der Umstrukturierung der Umschreibstellen bei dem Patentamt, Dienststellen München und Berlin, eine zügige Bearbeitung der Anträge zur Zeit nicht möglich ist, die Bearbeitungszeit ein knappes Jahr beträgt und nach der Verfügung des Sachbearbeiters wiederum mindestens vier bis sechs Monate vergehen, bis die Umschreibung tatsächlich in das Markenregister eingetragen werden kann. Diese - nur für eine Übergangszeit bestehenden - Verzögerungen bei der Umschreibung einer Marke rechtfertigen es entgegen der Ansicht des Beklagten nicht, dem Begriff des als Inhaber der Marke Eingetragenen eine gegenüber der herkömmlichen, schon zu § 11 Abs. 2 WZG in ständiger Rechtsprechung vorgenommenen Auslegung, die darunter den im Markenregister bzw. in der Warenzeichenrolle eingetragenen Inhaber verstand (vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Auflage, § 11 WZG, Rn 71, m.w.N.), eine andere Bedeutung zu beizumessen. Vielmehr ist nach wie vor auf die - nach § 62 Abs. 3 MarkenG für jeden einzusehende - Eintragung im Markenregister abzustellen, aus der die formelle Legitimation gegenüber dem Patentamt und gegenüber den Gerichten hervorgeht.

Der Antrag auf Löschung der Streitmarke wegen Verfalls ist begründet, weil die Streitmarke nach dem Tag der Eintragung am 4.4.1989 innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, §§ 53 Abs. 1, 49 Abs. 1, Satz 1 MarkenG. Das ist zwischen den Parteien unstrittig und bedarf deshalb keiner weiteren Begründung.

Der Geltendmachung des Verfalls der

Streitmarke ist auch nicht nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen. Denn der Beklagte und seine Streithelferin haben nicht dargelegt, daß nach Ende des Fünf-Jahre-Zeitraums nach Satz 1 der Vorschrift, also nach dem 4.4.1994, und noch vor Stellung des Löschantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Dabei ist zunächst klarzustellen, daß der Löschantrag hier durch Zustellung der Löschanfrage bei dem Beklagten am 22.9.1995 gestellt worden ist und nicht - wie die Klägerin meint - durch Einreichung des Löschantrags beim DPA am 20.10.1994. Denn nach § 53 Abs. 1 MarkenG kann der Antrag auf Löschung wegen Verfalls nicht nur beim DPA gestellt, sondern auch durch Klage geltend gemacht werden, was erst am 22.9.1995 erfolgt ist.

Hingegen kommt es nicht Betracht, für die Berechnung des Zeitraums nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auf den bereits am 20.10.1994 beim DPA gestellten Löschantrag abzustellen. Das ergibt sich aus der Systematik der Regelung des Markenverfalls in § 49 Abs. 1 MarkenG sowie dem Sinn und Zweck dieser Regelung. Nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG soll - über die Regelung in Satz 2 der Vorschrift hinaus - auch die Benutzung der Marke, wenn sie im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten oder weniger vor der Stellung des Löschantrags begonnen wurde, unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Zunächst für die Berechnung dieser Frist von drei Monaten sieht § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG dann vor, daß der Antrag beim DPA gestellte Antrag maßgeblich bleiben soll, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird. Daraus folgt dann aber auch, daß, wenn - wie hier - die Löschanfrage erst nach Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird, sich der Kläger bei der Berechnung des Zeitraums nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht mehr auf die Stellung des Antrags beim DPA berufen kann, sondern die Stellung des Löschantrags im Sinne dieser Vorschrift erst auf den Eintritt der Rechtshängigkeit der Löschanfrage zu datieren ist. Denn es wäre widersprüchlich, in diesem Fall einerseits zur Berechnung des Zeitraums nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auf die Antragstellung beim DPA abzuheben und andererseits die Drei-Monatsfrist nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ab Rechtshängigkeit der Löschanfrage zu berechnen, weil letztere dann stets leer liefe.

Ist demnach die Stellung des Löschantrags nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auf den Eintritt der Rechtshängigkeit der Löschanfrage am 22.9.1995 zu datieren, so bleibt es der Klägerin gleichwohl unbenommen, den Verfall der

Streitmarke geltend zu machen, weil der Beklagte bzw. seine Streithelferin auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit der Benutzung der Streitmarke gemäß § 26 MarkenG begonnen haben. Denn selbst wenn zugunsten des Beklagten als tatsächlich zutreffend unterstellt wird, daß die Streithelferin angefangen hat, den Begriff "thERAs" zur Kennzeichnung einer Funktion "hochfrequente Stimulation" des Zweikammer-Reizschwellenanalysators "ERA 200" der Streithelferin ab dem 17.3.1995 entsprechend den eingereichten Unterlagen zu verwenden, so ist damit dennoch keine Benutzung der Streitmarke dargelegt. Denn die nach dem Vorbringen des Beklagten mit dem Begriff "thERAs" gekennzeichnete Software-Funktion gehört nicht zu den Waren, für die die Streitmarke eingetragen worden ist. Da eine solche Software-Funktion keine gegenständlich-dingliche Gestalt hat, handelt es sich bei ihr nicht um ein medizinisch-technisches Gerät, insbesondere ein Gerät für die Applikation von Medikamenten. Das Vorbringen des Beklagten und seiner Streithelferin enthält darüber hinaus keinen Anhaltspunkt dafür, daß es sich bei der mit dem Begriff "thERAs" bezeichneten Software-Funktion um einen Teil eines medizinisch-technischen Gerätes, nämlich um vorprogrammierte Einschübe, handelt. Vielmehr eröffnet diese Funktion auf der Grundlage der von dem Beklagten eingereichten Unterlagen lediglich eine zusätzliche Möglichkeit, den gegenständlich unveränderten Reizschwellenanalysator der Streithelferin zu benutzen, der selbst jedoch nicht die Bezeichnung "thERAs" trägt, sondern als "ERA 200" gekennzeichnet wird. Eine den Eintritt des Verfalls hindernde Benutzungsaufnahme nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG kann darin nicht gesehen werden.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei einer die Aufmachung einer Weinbrandflasche wiedergebenden Marke.

(Urteil vom 16. April 1996, 4 O 267/95 - Attaché)

Sachverhalt: Die Parteien stehen auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Weinbrand miteinander im Wettbewerb. Zu den von der Klägerin vertriebenen Produkten gehört ein mit der Kennzeichnung "ATTACHÉ" versehener Weinbrand. Hierfür benutzte sie bis zum Jahre 1993 eine Aufmachung, die aus der von ihr als Anlage 5 vorgelegten Musterflasche und der als Anlage 10 zu den Akten gereichten Werbeschrift (zweite Innenseite, linke Flasche) ersichtlich ist. Die Vorderansicht dieser Aufmachung (Abbildung der Flasche mit den Vorderetiketten von vorn) ist Gegenstand der zugunsten der Klägerin am 26.

Juni 1986 für Weinbrand farbig eingetragenen und am 15. Mai 1986 angemeldeten deutschen Marke 1 093 017 (Klagemarke I, Anlage 3 der Klägerin, farbige Abbildung gemäß Anlage 4).

Seit 1993 verwendet die Klägerin für ihren Weinbrand "ATTACHÉ" eine veränderte Flaschenaufmachung, deren Aussehen aus der nachstehenden Abbildung hervorgeht. Die Vorderansicht dieser Aufmachung ist Gegenstand der am 11. Dezember 1993 angemeldeten und am 21. Oktober 1994 zugunsten der Klägerin für alkoholische Getränke, nämlich Weinbrand, ebenfalls farbig eingetragenen deutschen Marke 2 081 870 (Klagemarke II, Anlage 6; Farbabbildung gemäß Anlage 7 der Klägerin).



Die vorstehende letztgenannte Aufmachung ist außerdem Gegenstand des am 11. Dezember 1993 angemeldeten und am 26. Januar 1994 unter der Nummer M 93 09 732.8 in das Musterregister des Deutschen Patentamtes für die Klägerin eingetragenen Geschmacksmusters mit der Bezeichnung "Ausgestattete Getränkeflasche" (Anlage 9 der Klägerin).

Die Beklagte vertreibt Weinbrand unter der Bezeichnung "TISSERAND"; ihr Erzeugnis gehört derselben Preiskategorie an wie der Weinbrand "ATTACHÉ" der Klägerin. Zunächst verwendete sie hierfür eine Flaschenaufmachung wie aus den Anlagen 11 und 12 der Klägerin ersichtlich; seit dem 6. Dezember 1993 benutzte sie jedoch eine Flaschenausstattung entsprechend der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung.

Inzwischen befindet sich auch diese Ausstattung nicht mehr auf dem Markt; an ihre Stelle ist die im Urteilsausspruch zu I an zweiter Stelle wiedergegebene Flaschenaufmachung getreten, deren Aussehen auch aus der von der Beklagten als Anlage B 3 vorgelegten Abbildung und der als Anlage B 4 zu den Akten gereichten Musterflasche ersichtlich ist.



Die Klägerin hält die Benutzung der beiden letztgenannten Flaschenaufmachungen für eine Verletzung der beiden Klagemarken, mit denen die Ausstattungen der Beklagten nach ihrer Auffassung verwechslungsfähig sind, und für unzulässige Nachbildungen des Klagegeschmacksmusters.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet.

I. Die Beklagte ist gegenüber der Klägerin nach § 14 Abs. 5 des Markengesetzes (MarkenG) verpflichtet, es zu unterlassen, Weinbrand in den im Urteilsausspruch zu I 1 wiedergegebenen Flaschenaufmachungen anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Sie hat hierdurch entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Zeichen benutzt, obwohl wegen deren Ähnlichkeit mit der Klagemarke II und der Identität der durch die Klagemarke und die Zeichen erfaßten Waren - nämlich Weinbrand - für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, hängt vom Umfang der Übereinstimmungen zwischen den beiden sich gegenüberstehenden Marken, der Nähe der von ihnen erfaßten Waren und der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Marke ab. Zwischen diesen drei Kriterien besteht - wie nach ständiger höchstgerichtlicher Rechtsprechung auch schon unter der Geltung des am 31. Dezember 1994 außer Kraft getretenen Warenzeichengesetzes - eine Wechselwirkung; je größer die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke ist oder je näher die sich gegenüberstehenden Waren einander kommen, desto geringer sind die Anforderungen an das Ausmaß der Übereinstimmungen, die die angegriffene Kennzeichnung mit der verletzten Marke aufweisen muß; umgekehrt steigen die Anforderungen an die Übereinstimmungen mit zunehmendem Warenabstand und abnehmender Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal; 1991, 609, 611 - SL). Enthalten die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wie im Streitfall mehrere Bestandteile, müssen die Übereinstimmungen in denjenigen Bestandteilen vorhanden sein, die den Gesamteindruck der Kennzeichnungen prägen oder doch wesentlich mitbestimmen (BGH GRUR 1990,

367, 369 - alpi/alba moda; 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/Ereintz; 1986, 72, 73 - Tabacco d'Harar); der übereinstimmende Bestandteil muß in der Gesamtbezeichnung eine selbständige und kennzeichnende Stellung behalten haben und darf nicht dergestalt untergehen, daß eine mitprägende Wirkung auf den Gesamteindruck ausgeschlossen werden kann (BGH GRUR 1993, 579, 580 - RÖMER GmbH; 1990, a.a.O.). Wird der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, so ist infolge ihrer gegenseitigen Beeinflussung kein Element geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen (BGH GRUR 1991, 319, 320 - Hurricane).

Geht man hiervon aus, ist die Verwechslungsgefahr im Streitfall entgegen der Auffassung der Beklagten nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil die in beiden sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen enthaltenen Produktnamen "ATTACHÉ" und "TISSERAND" keine kennzeichenrechtlich relevanten Übereinstimmungen aufweisen. Zwar ist für den Gesamteindruck aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierter Zeichen meist der Wortbestandteil maßgebend, weil der Verkehr sich in der Regel am Wort als Kennzeichnung orientiert, wenn dieses die einfachste Bezeichnungsform darstellt. Das gilt jedoch nicht, wenn die Bildbestandteile ihrerseits so auffällig sind, daß der Wortbestandteil demgegenüber in den Hintergrund tritt und für den Verkehr unbeachtlich erscheint oder wenn den anderen Elementen der Schutz beanspruchenden Marke ungeachtet des in erster Linie prägenden Wortbestandteils ein den Gesamteindruck so stark mit prägender Charakter beizumessen ist, daß bei hinreichender Übereinstimmung dieser Elemente die Gefahr einer Verwechslung der sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen nach ihrem Gesamteindruck besteht (BGH GRUR 1992, 48, 50 - frei öl mit weiteren Nachweisen). Das gilt vor allem für die Aufmachung von Flaschen, wenn sie Merkmale aufweist, die sie als Kennzeichen auch optisch wirken lassen und das gekennzeichnete Erzeugnis für den Verkehr optisch wiedererkennbar machen sollen; dann ist es gerechtfertigt, der Gesamtausstattung einer Flasche eine vom "Namen" des Produktes weitgehend unabhängige und selbständig prägende Kennzeichnungskraft zukommen zu lassen (vgl. BGH GRUR 1982, 111, 113 - Original-Maraschino; OLG Düsseldorf GRUR 1985, 137 f. - Multi-Vitaminsaft). Diese Möglichkeit ist gerade auf dem hier interessierenden Markt für Spirituosen in Betracht zu ziehen, denn wie die von der Beklagten als Anlage B 5 vorgelegte Abbildung zahlreicher Spirituosenflaschen-Aufmachungen zeigt, legen in diesem Marktbereich die Hersteller besonderen Wert darauf, durch die Gestaltung des Flaschenkörpers und zumindest der Vorderetiketten ihr Erzeugnis für den Verbraucher auch anhand optischer Ge-

staltungselemente wiedererkennbar zu machen.

Das trifft auch auf die aus der Klagemarke II ersichtliche flächenhaft dargestellte Aufmachung zu. Ihren Gesamteindruck bestimmen folgende Merkmale:

a) ein Flaschenkörper aus lichtgrünem annähernd weißem, klarsichtigem und durch den Inhalt des eingefüllten Weinbrandes mittelbraun gefärbtem Glas, wobei der Flaschenkörper

(1) vom Flaschenboden zylindrisch aufsteigt,

(2) etwa 30 cm hoch ist, und

(3) sich etwa im letzten Drittel der Gesamthöhe mit bauchig ausgebildeter Schulter zur Flaschenkapsel hin verjüngt,

b) ein goldfarbener Schraubverschluß,

c) ein rechteckiges Hauptetikett im Hochformat

(1) in schwarzer Grundfarbe,

(2) das im Randbereich von einem goldfarbenen, breiten, mit Abstand vom Etikettenrand geführten mit Innenschattierungen versehenen Rahmen eingefast wird, wobei die obere Seite des Rahmens von einem ebenfalls goldfarbenen Wappenfeld mit rotem Wappenschild überlagert wird;

(3) innerhalb des Rahmens ist das Hauptetikett in zwei übereinanderliegende Bereiche unterteilt;

(4) im oberen Bereich befindet sich in großen rechts schattierten goldfarbenen Druckbuchstaben der Produktname "ATTACHÉ", darüber in goldener und rechtsgeneigter Schreifschrift die Bezeichnung "Weinbrand" und darüber das den Rahmen nach oben überragende Wappenfeld;

(5) auf dem unteren durch eine goldfarbene Trennlinie abgegrenzten Feld befindet sich eine ebenfalls goldfarbene kleingedruckte mehrzeilige Aufschrift;

d) ein ovales im Querformat angeordnetes Schulteretikett, das auf schwarzem Grund innerhalb goldfarbener Umrahmung in großen rechts schattierten goldenen Druckbuchstaben den Produktnamen "ATTACHÉ", darüber in rechts geneigter Schreifschrift die Bezeichnung "Weinbrand" und am unteren Rand dem Verlauf des Rahmens folgend die Aufschrift "Edel im Bouquet" trägt,

e) und ein Halsetikett in

(1) schwarzer Grundfarbe,

(2) mit einem Goldstreifen am unteren Rand und

(3) auf der Vorderseite mit einem goldenen Wappenfeld mit rotem Wappenschild.

Besonders prägend für den Gesamteindruck sind der aus den vorstehenden Gestaltungselementen hervorgehende Umriss und die Farbe des Flaschenkörpers, schwarzgrundige und goldfarben bedruckte und eingefastete Etiketten, die Aufteilung des Hauptetiketts und die Wiederholung des Produktnamens "ATTACHÉ", der Angabe "Weinbrand" und des Wappens im Schulter- und

Halsbereich der Flasche in jeweils gleicher Schrift und gleicher Anordnung wie auf dem Hauptetikett. Diese Merkmale heben sich deutlich von den anderen Gestaltungselementen ab, sind für den angesprochenen Endverbraucher auch aus weiterer Entfernung sofort sichtbar und deshalb in besonderer Weise geeignet, sich ihm einzuprägen.

2. In diesen für den Gesamteindruck besonders charakteristischen Merkmalen stimmen auch die angegriffenen Flaschenaufmachungen der Beklagten mit der Klagemarke II überein. Daß die vor Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldete und eingetragene Klagemarke nur eine flächenhafte und zweidimensionale Bilddarstellung schützt, während die angegriffenen Ausstattungen dreidimensional sind und die Flasche selbst zum Gegenstand haben, steht dem nicht entgegen, denn Bildzeichen können auch durch die körperliche Wiedergabe des bildlich dargestellten oder eines damit verwechslungsfähigen Gegenstandes verletzt werden, sofern die körperliche Wiedergabe zeichenmäßig benutzt wird, so daß der Verkehr sie als Hinweis auf einen bestimmten Betrieb ansieht und diese Wiedergabe kennzeichnungskräftig ist (BGH GRUR 1982, 111, 112 - Original-Maraschino mit weiteren Nachweisen; OLG Düsseldorf GRUR 1985, 137, 138 - Multi-Vitaminsaft).

Diese Voraussetzungen sind auch im Streitfall erfüllt. Beide angegriffenen Ausstattungen weisen die gleiche Gestaltung und Farbe des Flaschenkörpers auf wie die Bilddarstellung der Klagemarke II, auch bei ihr sind die Etiketten schwarzgrundig und goldfarben bedruckt und mit einem goldfarbenen Rahmen eingefasst, ist das Hauptetikett in einen hervorgehobenen oberen Bereich mit Wappen, Produktnamen und der Gattungsangabe "Weinbrand" und einen demgegenüber zurücktretenden unteren Bereich unterteilt, wobei sich Wappen, Produktname und Gattungsangabe im Schulter- und Halsbereich der Flasche in jeweils gleicher Schrift und gleicher Anordnung wiederholen. Wie bei der schutzbeanspruchten Aufmachung erscheint der Produktname auch in beiden angegriffenen Aufmachungen in goldfarbenen und Großdruckbuchstaben, die mit einer Schattierung versehen sind. Übereinstimmung besteht außerdem in dem goldfarbenen Schraubverschluß und in dem mehrzeiligen Aufdruck im unteren Bereich des Hauptetikettes. Unterschiede gegenüber der Klagemarke II bestehen nur darin, daß die Schattierung der Druckbuchstaben bei dem Produktnamen "TISSERAND" auf der linken statt auf der rechten Seite der Buchstaben liegt, daß der Produktname zwischen Wappen und der Gattungsangabe "Weinbrand" und nicht an unterster Stelle steht, daß der Produktname bei der Wiederholung im Schulter- und Halsbereich der Flasche zusammen mit dem Wappen auf dem Halsetikett steht, während das - statt oval geschweift ausgebildete -

Schulteretikett nur die Gattungsbezeichnung "Weinbrand" trägt, und daß die Aufschrift im unteren Bereich des Hauptetikettes übersichtlicher und auch aus gewisser Entfernung noch lesbar ist, während sie bei der schutzbeanspruchten Aufmachung sehr klein gedruckt ist und nur bei genauem Hinsehen gelesen werden kann. Gegenüber den Gemeinsamkeiten in den für den Gesamteindruck besonders prägenden Gestaltungselementen treten diese Unterschiede jedoch zurück, denn der Verkehr richtet in aller Regel sein Augenmerk mehr auf die Übereinstimmungen und weniger auf die abweichenden Merkmale, wobei er die ihm begegnenden Kennzeichnungen auch nur flüchtig wahrnimmt und die sich gegenüberstehenden Flaschen in der Regel auch nicht gleichzeitig sieht und deshalb auf das Erinnerungsbild angewiesen ist, das ihm im Gedächtnis bleibt. In seinem Erinnerungsbild wird er jedoch die aufgezeigten Unterschiede nicht festhalten, zumal die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen - wie ausgeführt - in den für den Gesamteindruck besonders prägenden Merkmalen bis auf geringfügige Abweichungen und im wesentlichen auch in den für den Gesamteindruck weniger bedeutsamen Gestaltungselementen übereinstimmen.

Die spätere durch eine Abänderung der älteren angegriffenen Aufmachung entstandene zweite Ausstattung unterscheidet sich zwar von der Klagemarke zusätzlich dadurch, daß der das Hauptetikett einfassende Rahmen nicht mehr schattiert und mit Abstand vom Etikettrand geführt ist, sondern einen einfachen breitgehaltenen Streifen darstellt, der gleichzeitig den Rand des Etikettes bildet; außerdem befinden sich in allen vier Eckbereichen im Umriß etwa dreieckige Strichornamente in goldener Farbgebung und fehlt dem Halsetikett der untere Randstreifen, und die Beschriftung vor allem des Halsetikettes ist vergrößert worden. Auch diese Unterschiede erfordern jedoch ein genaueres Hinsehen und fallen bei der im Verkehr üblichen flüchtigen Betrachtungsweise nicht auf.

Dem steht nicht entgegen, daß von den den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Aufmachungen prägenden Gestaltungselementen jedes für sich allein genommen ausweislich der von der Beklagten als Anlage B 5 vorgelegten Abbildung auch von anderen bekannten Spirituosenherstellern benutzt wird und deshalb für sich allein nur geringe Unterscheidungskraft besitzt. Abgesehen davon, daß keine der auf dem Foto gemäß Anlage B 5 abgebildeten Flaschenausstattungen die Kombination aller den Gesamteindruck beeinflussenden vorstehend wiedergegebenen Merkmale der Schutz beanspruchenden Ausstattung aufweist, sondern nur einzelne mit jeweils anderen Elementen kombinierte Gestaltungsmerkmale, handelt es sich bei den Produkten, deren Aufmachung einzelne dieser Elemente

zeigt, überwiegend nicht um Weinbrand, sondern um Whisky, Rum, Cognac oder Weizenbrand, während die angegriffene Ausstattung nicht nur für Weinbrand, sondern sogar für einen solchen derselben Preiskategorie verwendet wird wie die Schutz beanspruchende Aufmachung. Übereinstimmend signalisieren die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen dem Verbraucher, das jeweilige Erzeugnis stamme aus einem traditionsreichen Unternehmen, und vermitteln die Vorstellung, der in dieser Aufmachung angebotene Weinbrand gehe bei einem günstigen Preis auf eine lange Herstellungstradition zurück. Diese besondere Warennähe, die nicht nur die Produktgattung Weinbrand, sondern auch deren Preiskategorie erfaßt, verstärkt deshalb ungeachtet der nur geringen Kennzeichnungskraft der einzelnen Gestaltungselemente die Eignung, die Gefahr hervorzurufen, daß das Publikum die angegriffenen Ausstattungen der Beklagten mit der schutzbeanspruchten Aufmachung der Klägerin verwechselt.

In diesem Zusammenhang kann die Beklagte auch nicht mit Erfolg geltend machen, die Ausstattung des Weizenbranderzeugnisses "C." komme der von der Klagemarke geschützten Ausstattung näher als die angegriffenen Flaschenaufmachungen und letztere fielen deshalb nicht mehr in den Schutzbereich der Klagemarke II. Die Aufmachung des "C."-Doppelkornenerzeugnisses unterscheidet sich von den hier in Rede stehenden Flaschenaufmachungen durch den anderen Flaschenkörper, der zwischen Schulter und Hals eine markante Einschnürung aufweist und die Produktfarbe, die den Flaschenkörper durchsichtig klar und nicht bräunlich gefärbt erscheinen läßt. Außerdem fehlt beim Produktnamen die Schattenschrift und werden Produktname, Gattung und Wappen oberhalb des Hauptetikettes auf dem Schulter- und dem Halsetikett nicht noch einmal wiederholt.

II. Nach §§ 14 Abs. 6 MarkenG, 242 BGB hat die Beklagte der Klägerin außerdem allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend dargelegten Verletzungshandlungen entstanden ist und noch entstehen wird, und über das Ausmaß ihrer zum Schadenersatz verpflichtenden Handlungen Auskunft zu erteilen (*wird ausgeführt*).

3. GESCHMACKSMUSTERRECHT

§ 14a Abs. 1 GeschmG

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die Einholung patentanwaltlichen Rats das Verschulden des Verletzers ausschließt.

(Urteil vom 21. März 1996, 4 O 279/95 - Patentanwaltlicher Rat)

Aus den Gründen: Die Beklagte hat die Geschmacksmusterrechte der Klägerin schuldhaft verletzt, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Daß sie vor Aufnahme der Verletzungshandlungen patentanwaltlichen Rat eingeholt hat und die Kammer in ihrem im Verfügungsverfahren 4 O 297/94 ergangenen Urteil ebenso wie der von der Beklagten befragte Patentanwalt eine Nachbildung verneint hat, entlastet sie nicht. Ungeachtet des von ihr eingeholten Rechtsgutachtens hätte sie aus den vorhandenen gestalterischen Übereinstimmungen des angegriffenen Einkaufswagenauslösers mit dem Gegenstand des Klagegeschmacksmusters erkennen müssen, daß die Nachbildung sich ohne weiteres auch hätte bejahen lassen, und hätte deshalb das erhebliche Restrisiko sehen müssen, das Oberlandesgericht werde dem Urteil der Kammer nicht folgen und eine Nachbildung annehmen. In diesem Zusammenhang ist es ohne Bedeutung, ob die Beklagte den Rat ihres Patentanwaltes vor Beginn der Verletzungshandlungen oder erst nachträglich eingeholt hat.

Auch auf den Tatbestand des ihr günstigen Urteils der Kammer im Verfügungsverfahren 4 O 297/94 durfte die Beklagte sich nicht verlassen. Daß ein Kollegialgericht seine Rechtsauffassung teilt, entlastet den Verletzer nur dann, wenn sein Urteil einer ständigen und gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung entspricht (vgl. hierzu Benkard/Rogge, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139 PatG Rdnr. 51 m.w.N.). Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch nicht vor. Die Kammer ist zwar von den Grundsätzen ausgegangen, die der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung für die Beurteilung aufgestellt hat, ob ein Geschmacksmuster nachgebildet wird. Da diese Grundsätze jedoch nicht die Entscheidung aller künftigen Streitfälle bis ins einzelne vorwegnehmen können, sondern dem Instanzgericht einen Beurteilungsspielraum eröffnen, wie die Frage der Nachbildung im Einzelfall konkret zu bewerten ist, kann die von der Kammer im Verfügungsverfahren vorgenommene Bewertung nicht bis ins einzelne durch eine gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung gesichert sein.

Der Verschuldensmaßstab, den die Kammer angelegt hat, entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Verschulden bei Geschmacksmusterverletzungen (BGH GRUR 1965, 198, 202 - Küchenmaschine; 1981, 269, 272 - Haushaltsschneidemaschine II); sie stimmt auch mit den Sorgfaltsanforderungen überein, die für die Verletzung anderer gewerblicher Schutzrechte gelten und ist deshalb entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht zu revidieren.

Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, sie hätte alles in ihren Kräften stehende und ihr Zumutbare getan, um eine Verletzung des Klagegeschmacksmusters zu vermeiden. Sie hätte aufgrund der nicht zu verkennenden Übereinstimmungen des angegriffenen Einkaufswagenauslösers mit dem Gegenstand des Geschmacksmusters Veranlassung gehabt, ihren Patentanwalt auch um eine Bewertung des Risikos zu bitten, daß die Gerichte entgegen seiner Auffassung eine Nachbildung annehmen. Daß sie auch das getan und von ihrem Patentanwalt die Auskunft bekommen hat, sie könne sich mit hinreichender Sicherheit auf die Richtigkeit seiner Stellungnahme verlassen, behauptet die Beklagte selbst nicht.

4. WETTBEWERBSRECHT

§ 940 ZPO

Steht in Fällen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes nach § 1 UWG dem Berechtigten nach § 242 BGB ein Anspruch auf Auskunft über den Hersteller des verletzenden Erzeugnisses zu, kann die Verpflichtung zur Auskunft unter den Voraussetzungen des § 940 ZPO im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden.

(Beschuß vom 30. April 1996, 4 O 126/96)

Das glaubhaft gemachte Vorbringen der Antragstellerinnen rechtfertigt aus den Gründen der Antragschrift und des Schriftsatzes vom 26. April 1996 den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 1 UWG sowie zur Sicherung eines Anspruchs auf Beseitigung des sich aus dem Angebot der Nachbildung des wettbewerbsrechtlich eigenartigen Erzeugnisses ergebenden Störungszustandes entsprechend § 1004 Abs. 1 BGB (vgl. hierzu OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. November 1994, 20 U 79/94) die Verwahrung der Nachbildung.

Ferner kann der glaubhaft gemachte, sich aus § 242 BGB ergebende Auskunftsanspruch im Wege der einstweiligen Verfügung verfolgt werden, weil dies zur Abwendung wesentlicher, den Antragstellerinnen drohender Nachteile nötig erscheint (§ 940 ZPO). Wer durch den Vertrieb einer Ware ein ergänzendes wettbewerbsrechtliches Leistungsschutzrecht verletzt, ist grundsätzlich dem Berechtigten zur Nennung der Bezugsquelle verpflichtet (BGH, GRUR 1994, 630 [632/633] - Cartier-Armreif). Bei der Zubilligung dieses Anspruchs hat der BGH berücksichtigt, daß nach den durch das Produktpirateriegesetz geschaffenen sondergesetzlichen Tatbeständen eine Auskunftsverpflichtung über die Bezugsquel-

le und den Namen des Lieferanten bei Verletzung von Immaterialgüterrechten Bestandteil der Rechtsordnung ist und der Gesetzgeber damit zum Ausdruck gebracht hat, daß der Schutz des geistigen Eigentums grundsätzlich Vorrang vor dem wirtschaftlichen Interesse des Verletzers an der Geheimhaltung seiner Bezugsquelle und des Vertriebswegs seiner Ware genießen soll. Ebenso wie diese gesetzliche Wertung in die Prüfung der Frage einfließt, ob sich aus § 242 BGB ein entsprechender Auskunftsanspruch in den Fällen einer wettbewerbswidrigen Leistungsübernahme ergibt, muß sie auch berücksichtigt werden, wenn es darum geht, ob die Verpflichtung zur Auskunft in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzungen im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden darf, wie dies §§ 101a Abs.3 UrhG, 140b Abs. 3 PatG und 19 Abs. 3 MarkenG bestimmen. Die Antragstellerinnen weisen zu Recht darauf hin, daß die Interessenlage den sondergesetzlich geregelten Tatbeständen auch insoweit entspricht und daß häufig nur die sofortige Durchsetzung des Auskunftsanspruchs das effektive Vorgehen gegen die "Quelle" der rechtswidrigen Handlungen ermöglicht, dem der Auskunftsanspruch dienen soll. Soweit diese Voraussetzung - wie auch hier - gegeben ist, ist daher die Anordnung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung zulässig und geboten.