

LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

3 1996

S. 41 - 64

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMENERFINDERRECHT

§ 139 Abs. 2 PatG

Zur Bemessung der Schadensersatzlizenzgebühr für eine patentierte Verpackungsschachtel (hier: 2 %).

(Urteil vom 23.04.1996, 4 O 255/95 - Pizzaschachtel)

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem deutschen Patent 36 37 867 (Klagepatent) und dem deutschen Gebrauchsmuster 86 29 722 (Klagegebrauchsmuster), die eine Verpackungsschachtel betreffen und für ihren Geschäftsführer eingetragen sind. Aus eigenem und abgetretenem Recht nimmt sie die Beklagten wegen Verletzung dieser beiden Schutzrechte auf Schadenersatz in Anspruch; durch das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19. November 1992 (2 U 64/91, Anlage 1) ist rechtskräftig festgestellt, daß die Beklagten dem Grunde nach verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr und dem eingetragenen Schutzrechtsinhaber durch die seit dem 16. November 1987 begangenen Verletzungshandlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Beide Klageschutzrechte sind am 6. November 1986 angemeldet worden. Die Ansprüche 1 und 2 des Klagepatentes, in deren Umfang die Klägerin gegenüber den Beklagten auch Ansprüche aus dem Klagegebrauchsmuster erhebt, lauten ohne Bezugszeichen wie folgt:

"1. Verpackungsschachtel mit einem Boden- und einem Deckelteil aus Kartonagenmaterial mit einer inneren Beschichtungs- oder Kaschierschicht, hergestellt aus einem einstückigen zur Schachtel faltbaren Zuschnitt, wobei das Bodenteil auf der Bodeninnenfläche und zumindest Teilen der Seitenwände auf ihren Innenflächen eine feuchtigkeitsisolierende Schicht aufweist, während das Deckelteil auf der gesamten Deckelinnenfläche aus feuchtigkeitsaufnehmendem Kartonagenmaterial besteht, *dadurch gekennzeichnet*, daß die feuchtigkeitsisolierende Schicht auf der inneren Seite des Bodenteils angeordnet

ist.

2. Verpackungsschachtel nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, daß das Kaschiermaterial eine Folie aus Aluminium ist."

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, vertrieb in der Zeit von 1987 bis 1992 insgesamt 6.159.800 Pizza-Verpackungsschachteln, deren Ausgestaltung von der Lehre der Klageschutzrechte Gebrauch machte, und erzielte daraus einen Umsatz von insgesamt 2.031.358,50. Den ihr bzw. dem eingetragenen Schutzrechtsinhaber hieraus entstandenen Schaden berechnet die Klägerin auf der Grundlage der Lizenzanalogie, wobei sie eine Stücklizenz von 2 Pfennig für jede verkaufte Verpackungsschachtel für angemessen hält; die sich daraus ergebende Summe entspricht der Klageforderung in der zuletzt beantragten Höhe.

Aus den Gründen: Die Klage ist nur teilweise begründet. Die Beklagten schulden der Klägerin ausgehend von einem angemessenen Lizenzsatz von 2 % des mit den schutzrechtsverletzenden Verpackungsschachteln erzielten Gesamtverkaufspreises Schadenersatz in Höhe der zuerkannten 40.627,17 DM nebst Zinsen auf die sich aus dem jeweiligen Jahresumsatz ergebende Lizenzgebühr ab dem 1. Februar des Folgejahres.

I. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19. November 1992 (2 U 64/91, Anlage 1) sind die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß sie in der Zeit vom 16. November 1987 an Verpackungsschachteln hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, die die technische Lehre des Klagepatentes und des Klagegebrauchsmusters verwirklichen.

1. Die Klägerin kann ihren Schaden nach der sogenannten Lizenzanalogie berechnen. Diese Berechnungsmethode ist gewohnheitsrechtlich anerkannt (BGH GRUR 1980, 841 - Tolbutamid; 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie; 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder; 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage). Sie beruht auf der Erwägung, daß derjenige, der ausschließliche Rechte anderer verletzt, nicht besser darstehen soll, als er im Falle einer vom Rechtsinhaber ordnungsgemäß erhal-

tenen Erlaubnis gestanden hätte (BGH GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie). Nach dieser Berechnungsweise schuldet der Verletzer eines Schutzrechtes eine angemessene Lizenz in der Höhe, wie sie vernünftige Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Rechtsverletzung vorhergesehen hätten (BGH GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III; 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder).

Da der Ausgangspunkt der Lizenzanalogie ein hypothetischer ist, läßt sich die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nicht genau errechnen, sondern das Gericht muß sie nach einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles gemäß § 287 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung (ZPO) nach freier Überzeugung bestimmen (RGZ 144, 187, 192 - Beregnungsanlage; BGH GRUR 1962, a.a.O.; 1993, 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, wenn es zu Verhandlungen gekommen wäre. Der Lizenzbetrag ist so festzusetzen, wie er sich aufgrund des tatsächlichen Sachverhaltes am Schluß des Verletzungszeitraumes als angemessen darstellt (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139 PatG, Randnummer 64; RG GRUR 1942, 149, 151/152 - Bekämpfung von Grubenexplosionen).

2. Die *Kammer* schätzt den angemessenen Lizenzsatz auf 2 % der von den Beklagten mit dem Verkauf der geschützten Verpackungskartons erzielten Preise.

a) Bei Ermittlung des Lizenzsatzes sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den objektiven Wert der angemessenen Benutzungsberechtigung beeinflussen (*wird ausgeführt*).

b) Obwohl die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits keine Lizenzverträge über den Gegenstand der Klageschutzrechte oder vergleichbare Erfindungen vorgelegt haben, an denen sich die Festsetzung des angemessenen Lizenzsatzes orientieren könnte, zeigen die Marktverhältnisse während des Verletzungszeitraumes, daß der wirtschaftliche Wert der Klageschutzrechte keine gehobene Größenordnung erreicht hat.

Nach dem Vorbringen der Klägerin haben die erfindungsgemäß ausgebildeten Verpackungsschachteln gegenüber den konkurrierenden Erzeugnissen als einzige den Vorzug gehabt, die darin verpackte Pizza auf dem Transport saftig, warm und knusprig zu halten und gleichzeitig das Auslaufen des Saftes zu verhindern, während nur aus unbeschichtetem Karton bestehende Schachteln im Boden die Feuchtigkeit aus der

aufliegenden Pizza aufsaugten, diese austrockneten und Geschmacksstoffe aus dem Kartonmaterial in die Pizza übertrügen, wogegen vollbeschichtete Kartons die einliegende Pizza aufweichten und mit einem losen Einlegeblatt auf dem Boden versehene Verpackungen umständlich zu handhaben seien und keinen ausreichenden Schutz gegen seitlich auslaufenden Saft böten. Diese Wirkung soll nach den im Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wiedergegebenen Angaben der Klagepatentschrift daraus resultieren, daß die Kombination einer feuchtigkeitsisolierenden innersten Bodenschicht mit einer feuchtigkeitsaufnehmenden inneren Deckelschicht den Strom aus dem verpackten Gut austretender Feuchtigkeit auf den Deckel hin ausrichtet. Ob diese Vorteile insbesondere bei längeren Transportwegen aufrechterhalten werden können, erscheint jedoch fraglich, denn auch die absorbierende innere Deckelschicht kann Feuchtigkeit nicht in unbegrenztem Maße aufnehmen und wird im vollgesogenen Zustand keine weitere Feuchtigkeit mehr an sich ziehen können. Demgemäß ist auch in den am angegebenen Ort im Urteil des Oberlandesgerichts wiedergegebenen Vorteilsangaben der Klagepatentschrift nur ausgeführt, die gewünschten Eigenschaften des verpackten Gutes könnten länger als bei herkömmlichen Verpackungen (also nicht unbegrenzt oder beliebig lange) aufrechterhalten werden. Hinzu kommt, daß die erfindungsgemäßen Vorteile in erheblichem Maße dadurch gefährdet sind, daß auslaufender Saft durch die isolierende Bodenbeschichtung nicht abfließen kann und dann in den Pizzaboden läuft.

Ob die erfindungsgemäßen Verpackungen bei der Herstellung Vorteile bieten, hat die Klägerin nicht näher erläutert. Daß auch bei ihnen eine Kaschierfolie aufgebracht werden muß, die nur den Deckel ausspart, spricht allerdings dagegen.

Andererseits hält die *Kammer* die schlechte Recyclingfähigkeit für keinen schwerwiegenden Nachteil. Die Wiederverwertbarkeit von Abfallstoffen gewann erst am Schluß des Verletzungszeitraumes an Bedeutung. Hinzu kommt, daß auch die Verwendung vollkaschierter Verpackungen mit gleichen Nachteilen verbunden war. Ohnehin wird die Recyclingfähigkeit nicht zu den Kriterien gehört haben, nach denen die Betreiber von Pizzerien die Verpackungsschachteln für ihre Erzeugnisse auswählen.

Es läßt sich auch nicht feststellen, daß die erfindungsgemäßen Vorteile während des Verletzungszeitraumes mit besseren Verkaufsaussichten verbunden waren und der Schutzrechtsinhaber die Möglichkeit eröffneten, überdurchschnittliche Absatzpreise zu erzielen. Der Anteil der von der Beklagten zu 1) im Verletzungszeitraum vertriebenen insgesamt 6.159.800 schutzrechtsverletzenden Verpackungsschachteln am bundesweiten Gesamtbedarf an Pizzen

Verpackungen, den die Beklagten unwidersprochen auch für den Verletzungszeitraum mit etwa 20 Millionen Stück monatlich angegebenen haben, ist nur sehr gering; nichts anderes gilt für die Umsätze der Klägerin, deren Marktanteil die Beklagten ebenfalls unwidersprochen mit 2 % angegeben haben, wobei das Vorbringen der Klägerin, inzwischen produziere sie nur noch Kartons in der schutzrechtsgemäßen Ausgestaltung, die Annahme nahe legt, daß sie während des Verletzungszeitraumes auch noch herkömmliche Faltschachteln vertrieben hat und der Marktanteil der erfindungsgemäßen Verpackungen dementsprechend noch geringer zu bewerten ist. Gegenteiliges läßt sich auch aus dem Vortrag der Klägerin im letzten Verhandlungstermin nicht entnehmen, ihre Produktionskapazitäten seien vollständig ausgelastet, ihre Maschinen liefen praktisch rund um die Uhr und seit kurzem sei sie auch dazu übergegangen, Lizenzen an der Erfindung zu vergeben. Abgesehen davon, daß diese Verhältnisse im vor über drei Jahren abgeschlossenen Verletzungszeitraum noch nicht vorgelegen haben, ergeben sich daraus auch keine konkreten Umsatzzahlen der Klägerin, anhand deren sich ablesen ließe, daß schon während des Verletzungszeitraumes eine große Nachfrage nach den erfindungsgemäßen Verpackungsschachteln eingesetzt und sich nach Schluß der Verletzungshandlungen noch weiter gesteigert hat. Weiterhin haben die Beklagten unwidersprochen vorgetragen, etwa 70 % der gesamten Verbrauchsmenge an Pizza-Kartons in der Bundesrepublik Deutschland sei Billigware italienischer Herkunft. Darin liegt neben den vorstehend erörterten Gründen ein weiterer Hinweis darauf, daß für die Betreiber von Pizzerien bei der Auswahl der Verpackungskartons eher die Überlegung im Vordergrund gestanden hat, daß die Verpackung nicht zu teuer ist und den Abgabepreis für die Pizza möglichst nicht erhöhen soll.

Auch die von der Klägerin vorgelegte Vorkalkulation und ihre zu den Akten gereichte Preisliste rechtfertigen keine andere Beurteilung. Zwar weist die Preisliste je nach Schachtelgröße Verkaufspreise von 18,5 bis 33,9 Pfennig bei Gewinnmargen von 5,09 bis 7,59 Pfennig aus, die Kalkulationsunterlagen stammen jedoch vom 28. Februar 1996 und die Preisliste aus Juli 1995 und können deshalb über die Verhältnisse im von 1987 bis 1992 dauernden Verletzungszeitraum nichts aussagen, für den die Klägerin über ihre Umsätze keine konkreten Angaben gemacht hat. Der von den Beklagten mit den schutzrechtsverletzenden Faltschachteln erzielte Durchschnittserlös lag nach deren unwidersprochenem Vorbringen mit durchschnittlich 32,5 Pfennig jedenfalls unter den von der Klägerin später verlangten Abgabepreisen, wenn man ihnen die in der unteren Hälfte ihrer Preisliste ausgewiesenen Druckzuschläge für den individuellen Druck hin-

zurechnet. Soweit die Klägerin vorträgt, die Angaben in der Rechnungslegung der Beklagten seien untersetzt, um den in Wirklichkeit erzielten Verletzergewinn nicht bekanntgeben zu müssen, kann sie damit schon deshalb nicht mehr durchdringen, weil die Rechnungslegung der Beklagten die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit für sich hat, soweit die Klägerin sie der Berechnung ihrer Schadenersatzansprüche zugrunde gelegt hat (BGH GRUR 1993, 897, 899 - Mogul-Anlage) und die Klägerin diese Vermutung deshalb hätte widerlegen müssen.

c) Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich gleichzeitig, daß die Beklagten durch die Verletzung der Klageschutzrechte keine hohen Betriebsvorteile erzielt haben. Sie haben während des Verletzungszeitraums mit dem Vertrieb des für die Klägerin geschützten Verpackungskartons zwar jährlich steigende Umsätze erzielt, bis in den Jahren 1991 und 1992 jeweils etwa 500.000,- DM erreicht waren, der Anteil am gesamten einschlägigen Markt war aber nur geringfügig. Es kommt hinzu, daß die Beklagte zu 1) seit dem Ende des Verletzungszeitraumes schutzrechtsfreie Verpackungskartons vertreibt, ohne hierdurch Markteinbußen erlitten zu haben. Unter diesen Umständen läßt sich auch aus der Tatsache, daß die Beklagten die schutzrechtsverletzenden Verpackungskartons über mehrere Jahre auf den Markt gebracht haben und erst durch das vom Oberlandesgericht Düsseldorf ausgesprochene Verbot zur Einstellung der Verletzungshandlungen veranlaßt werden konnten, nicht den Schluß auf die Erzielung hoher Betriebsvorteile. Die sechsjährige Dauer des Verletzungszeitraumes entspricht ebenfalls noch einer durchschnittlichen Nutzungsintensität und wirkt sich daher ebenfalls nicht lizenz erhöhend aus.

II. Unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes kann die Klägerin 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 angefallene Beträge vereinbart hätten (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 1981, 45, 52/53 - Absatzhaltehebel; BGH GRUR 1982, 286, 288 f. - Fersenabstützvorrichtung). Zwar ist die Vereinbarung einer Verzinsung in Lizenzverträgen nicht allgemein üblich, jedoch sind die Besonderheiten der Verletzerlizenz zu beachten. 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. Auch das entspricht dem Grundsatz, den Schutzrechtsverletzer nicht schlechter, aber auch nicht besser zu stellen als den Lizenznehmer (BGH GRUR 1982, 286, 289). In ständiger Rechtsprechung nimmt die *Kammer* an, daß vernünftige Vertragsparteien in einem derartigen Fall eine Verzinsung von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank vereinbart hätten. Die Orientierung am Bundesbankdiskontsatz gewährleistet eine annähernde Berücksichtigung des allgemeinen Zinsniveaus und damit einen gerechten Ausgleich der Interessen von Lizenzgeber und -nehmer. Dem entspricht die Höhe der von der Klägerin zuletzt geforderten und ihr auch zuerkannten Zinssätze.

§ 9 Abs. 2 ArbEG

1. Bei der Bemessung des Erfindungswertes nach der Methode der Lizenzanalogie ist die sachgerechte Bezugsgröße unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vor allem nach Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen. Auf diese Bezugsgröße ist der angemessene Lizenzsatz zu legen; es ist regelmäßig nicht angebracht, der Vergütungsberechnung nur einen Bruchteil des Lizenzsatzes zugrunde zu legen, der den "Erfindungsanteil" an der gewählten Bezugsgröße widerspiegeln soll.

2. Nur eine Anregung, die wenigstens irgendeine Hilfestellung für die erfinderische Leistung bedeutet, die nicht in der "Aufgabe", sondern in der Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems liegt, rechtfertigt es, unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Mitwirkung an der "Stellung der Aufgabe" als betrieblicher Anteil an der Dienstleistung gewertet zu werden.

(Urteil vom 30.04.1996, 4 O 101/93 - Farbbandkassetten)

Sachverhalt: Der Kläger begehrt von der Beklagten die Zahlung einer Arbeitnehmervergütung für zwei Dienstleistungen.

Der Kläger war seit dem Jahre 1985 bis zum 30. Juni 1992 Arbeitnehmer der Beklagten bzw. deren Rechtsvorgängerin, der T. GmbH. Zunächst war der Kläger als technischer Zeichner tätig, stieg dann jedoch im Verlauf der Tätigkeit

in der betrieblichen Hierarchie auf und bekleidete zum Ende des Arbeitsverhältnisses eine - in ihrer Bewertung zwischen den Parteien im einzelnen streitige - gehobene Angestelltenposition. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses machte der Kläger vier Dienstleistungen, die die Beklagte unbeschränkt in Anspruch nahm und zum Patent anmeldete. Die Anmeldungen führten zu den deutschen Patenten ...876 (im folgenden Erfindung 1, angemeldet am 8. Oktober 1985), ...230 (Erfindung 2, angemeldet am 21. Februar 1989), ...619 (Erfindung 3) und ...664 (Erfindung 4). Alle Erfindungen betreffen Farbbandkassetten bzw. Farbbandkassetten für gestopfte Endlosfarbbänder. Die hier besonders interessierenden Erfindungen 1 und 2 beziehen sich auf einen Platzhalter für Nachtränkpatronen (Erfindung 1) bzw. auf einen schwenkbaren Lagerbock (Erfindung 2). Eine Vereinbarung der Parteien über Art und Höhe einer Arbeitnehmervergütung wurde nicht getroffen. Mit Schreiben vom 3. Februar 1993 wurde die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 22. Februar 1993 zur begründeten schriftlichen Festsetzung und Zahlung einer entsprechenden Vergütung aufgefordert. Die Beklagte bot dem Kläger daraufhin mit Schreiben vom 25. Februar 1993 eine Pauschalabfindung für die circa 5jährige Benutzung der Erfindung 1 bis einschließlich des Jahres 1993 in Höhe von 800 DM und für die circa 4jährige Benutzung der Erfindung 2 ebenfalls bis einschließlich 1993 in Höhe von 5.000 DM an. Hinsichtlich der Erfindungen 3 und 4 erteilte sie die Auskunft, diese nicht benutzt zu haben. Mit Erklärung vom 2. April 1993 übertrug die Beklagte das Patent DE ...230 (Erfindung 2) auf den Kläger. Mit Schreiben vom 19. Mai 1994 teilte die Beklagte dem Kläger mit, ihr Mitarbeiter K. habe „nun einmal sehr sorgfältig alle infrage kommenden Daten zusammengetragen“, und übersandte ihm eine als Anlage 26 vom Kläger zu den Akten gereichte entsprechende handschriftliche Aufstellung vom 17. Mai 1994, auf deren Inhalt verwiesen wird.

Im Wege der Stufenklage vom Kläger auf Auskunftserteilung hinsichtlich aller vier Dienstleistungen in Anspruch genommen, ist die Beklagte mit Teilurteil der *Kammer* vom 9. August 1994 (Bl. 34 d. GA) zur Auskunft hinsichtlich der Erfindungen 1 und 2 verurteilt worden. Im übrigen hat die *Kammer* die Klage im Hinblick darauf, daß die Beklagte durch die Auskunft, die beiden anderen Patente nicht benutzt zu haben, den Auskunftsanspruch erfüllt habe, abgewiesen. Die Beklagte erteilte daraufhin die als Anlage 22 vom Kläger zu den Akten gereichte Auskunft vom 5. Oktober 1995 über den Umfang der Benutzung des deutschen Patentes ...876 (Erfindung 1) und des deutschen Patentes ...230 (Erfindung 2), aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, Liefermengen (nach Produkten unterteilt) und erzielten Umsätzen. Die ausdrückliche Angabe

der Lieferpreise enthielt die Aufstellung nicht.

Der daraufhin gestellte Klageantrag des Klägers auf Abgabe der eidestattlichen Versicherung hinsichtlich der sich auf die Erfindungen 1, 2 und 4 beziehenden Auskünfte der Beklagten ist mit Teilurteil der *Kammer* vom 14. März 1995 abgewiesen worden.

Der Kläger macht nunmehr auf der Basis der ihm von der Beklagten mitgeteilten Umsätze für die Erfindung 1 eine Arbeitnehmererfindervergütung in Höhe von 19.496,46 DM und für die Erfindung 2 eine solche in Höhe von 5.211,60 DM geltend. Er ist der Ansicht, neben der Arbeitnehmererfindervergütung aus den von der Beklagten mitgeteilten Umsätzen für die Zeit bis zum 31. März 1993 stehe ihm wegen der Nutzung der Erfindung 2 durch die Beklagte für die Zeit vom 2. April - 31. Dezember 1993 eine Lizenzgebühr in Höhe von 8.400 DM zu. Denn nach Auskunft der Beklagten im Schreiben vom 19. Mai 1994 habe diese in dem fraglichen Zeitraum einen Gesamtumsatz von 280.000 DM mit der Erfindung 2 erzielt. In der chemischen Industrie sei in vergleichbaren Fällen eine Lizenz von mindestens 3 % üblich und angemessen, wovon auch die Beklagte in ihrer Abrechnung vom 19. Mai 1994 ausgegangen sei. Seine Erfindungen hätten einen Erfindungsanteil am Gesamtprodukt Leerkassette, der entgegen der Auffassung der Beklagten nicht mit 25 % bzw. 10 %, sondern nach seiner Ansicht mit 35 % (Erfindung 1) und 30 % (Erfindung 2) zu bemessen sei. Hinsichtlich des Anteilsfaktors sei zu berücksichtigen, daß ihm lediglich die Aufgabe gestellt worden sei, eine Farbbandkassette zu konstruieren, die Wettbewerbsprodukten habe vergleichbar sein sollen. Er habe keine Aufgabe zur Entwicklung einer verbesserten Kassette gehabt. Auf die Aufgabenstellung sei er vielmehr alleine aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf die bestehenden Unzulänglichkeiten oder Mängel, gekommen. Er habe auch 1988/89 keine weitreichenden Leitungsbefugnisse gehabt.

Die Beklagte hält die vom Kläger berechnete Arbeitnehmererfindervergütung für überhöht.

Aus den Gründen: Die Klage ist mit dem nunmehr zur Entscheidung der *Kammer* gestellten Antrag auf Zahlung einer Erfindungsvergütung überwiegend begründet und nur hinsichtlich eines geringfügigen Teiles der Hauptforderung und der Zinsforderung unbegründet.

Dem Kläger steht gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbEG) ein Anspruch auf angemessene Vergütung für die von der Beklagten unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistungen 1 und 2 zu. Dieser Anspruch ist unter Berücksichtigung eines Anteilsfaktors von 32 % für die Erfindung 1 und 28,5 % für die Erfindung 2 und eines angemessenen Lizenzsatzes von 1 % sowie unter Berücksichtigung der von den Beklagten erzielten Umsätze

zwischen 1986 und 1993 auf insgesamt 31.711,14 DM zu beziffern.

I. Nach § 9 Abs. 2 ArbEG sind für die Bemessung der Vergütung insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend. Anhaltspunkte dafür, wie diese einzelnen Faktoren angemessen zu berücksichtigen sind, ergeben sich aus den gemäß § 11 ArbEG vom Bundesminister für Arbeit erlassenen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (Richtlinie (RL) Nr. 1). Unter Berücksichtigung des Sachvortrages der Parteien zu den einzelnen Bemessungsfaktoren schätzt die *Kammer* die angemessene Gesamtvergütung des Klägers auf insgesamt 31.711,14 DM, § 287 ZPO.

1. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Erfindung, die als Erfindungswert bezeichnet wird (vgl. auch RL Nr. 2), kann in der Regel nach drei verschiedenen Methoden ermittelt werden (RL Nr. 3), nach der sogenannten Lizenzanalogie, nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen oder aufgrund einer Schätzung. Die Parteien gehen übereinstimmend von der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie aus, wogegen keine Bedenken bestehen.

Bei dieser Methode wird der Lizenzsatz, der für vergleichbare Fälle bei freien Erfindungen in der Praxis üblich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes zugrunde gelegt. Die *Kammer* schätzt diesen Vergleichslizenzsatz für die beiden Erfindungen auf jeweils 1 %. Dabei ist bereits berücksichtigt, daß die Erfindung eine bestimmte Ausgestaltung und damit insbesondere einzelne Bestandteile der als Bezugsgröße gewählten Farbbandkassette zum Gegenstand hat.

Beide Parteien sind übereinstimmend davon ausgegangen, daß in vergleichbaren Fällen eine Lizenz von mindestens 3 % üblich und angemessen ist, wollen dieser Bemessung jedoch noch nicht den Umstand zugrundegelegt haben, daß die Erfindungen 1 und 2 jeweils eine bestimmte Ausgestaltung und damit nur bestimmte Teile der als Bezugsgröße gewählten Farbbandkassette betreffen, und haben hierfür bei ihren Berechnungen - auf Anregung der Beklagten in ihrer vorprozessualen Auskunft - einen gesonderten „Erfindungsanteil“ berücksichtigt. Der Annahme, daß auf dem die Erfindungen betreffenden Gebiet ein Lizenzsatz von 3 % üblich ist, vermag die *Kammer* zu folgen. Der Umstand, daß bei der Wahl einer größeren technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße auch erfindungsneutrale Teile bei der Berechnung miteinbezogen werden, ist jedoch einer der Faktoren, die - neben anderen - bereits bei der Bestimmung des Lizenzsatzes zu berücksichtigen sein können (vgl. Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindun-

gen, 2. Auflage, § 9 Rdn. 134). Dieser fällt dann gegebenenfalls von vorneherein niedriger aus, wenn der Erfinder bei der Wahl einer Gesamtvorrichtung als Bezugsgröße sonst unangemessen an Teilen beteiligt würde, die er nicht erfunden oder verbessert hat. Insofern gilt nichts anderes als bei der Bestimmung des angemessenen Lizenzsatzes für eine Schadensersatz- oder Bereicherungslizenzgebühr. Hierzu ist anerkannt, daß bei zusammengesetzten Vorrichtungen, von denen nur ein Teil patentiert ist, die sachgerechte Bezugsgröße für die Ermittlung der Höhe der Lizenzgebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vor allem nach Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen ist. Bei der insoweit gebotenen Prüfung kann es namentlich eine Rolle spielen, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als Ganzes geliefert wird und ob sie durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (vgl. BGH, GRUR 1992, 597 - Steuereinrichtung I; GRUR 1992, 599 - Teleskopzylinder; GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II).

Ganz erheblich wird die Höhe des Lizenzsatzes daneben jedoch von der Wertigkeit des Schutzrechtes und den sonstigen Vorteilen, die die Erfindung mit sich bringt, beeinflußt. Hinsichtlich der einzelnen Erfindungen ist danach folgendes zu berücksichtigen:

1. In Farbbandkassetten kommen vielfach Endlosfarbbänder zum Einsatz. Das Endlosfarbband wird in einem sogenannten Vorratsraum der Farbbandkassette gelagert, dessen Größe von der Länge des Farbbandes abhängig ist. Die auf dem Markt angebotenen Farbbandkassetten unterscheiden sich u.a. darin, daß sie mit zwei verschiedenen Arten von Endlosfarbbändern angeboten werden. Dabei kommen zwei Techniken der Herstellung von Endlosfarbbändern zum Zuge. Bei der ersten Technik wird das Farbband endlos gewebt. Bei der zweiten Technik werden zwei Enden eines gestreckten Bandes miteinander verschweißt. Geschweißte Endlosbänder haben den Nachteil, daß die Lebensdauer der Schweißnaht begrenzt ist. Um die Lebensdauer zu verlängern, werden möglichst lange Bänder eingesetzt, so daß die Nähte die Druckstationen seltener passieren müssen, was mit einer erheblichen Belastung verbundenen ist. Ist das Farbband dagegen gewebt und weist keine Schweißnaht auf, hat es sich als sinnvoll erwiesen, ein kürzeres Endlosfarbband zu verwenden und durch eine sogenannte Nachtränkeinheit mit Farbe zu versorgen. Diese muß im Gehäuse untergebracht werden, wobei der Vorratsraum aufgrund der geringeren Länge kleiner ausfallen kann als bei einem geschweißten Endlosfarbband. Demnach bedarf es grundsätzlich unterschiedlicher Gehäuse je nach Art des verwandten Endlosfarbbandes, was die Nachteile der Vorhaltung unterschiedlicher Werkzeuge, kleinerer Her-

stellserien und einer umfangreicheren Lagerhaltung hat. Der Erfindung 1 liegt daher nach den Angaben in der Patentschrift die Aufgabe zugrunde, ausgehend von den im Stand der Technik bekannten Farbbandkassetten eine Möglichkeit zu schaffen, die es erlaubt, in einem einheitlichen Gehäuse nachtränkbare und nicht-nachtränkbare Farbbänder zu verwenden.

Gelöst wird diese Aufgabe nach dem deutschen Patent ...876 (Erfindung 1) durch eine Farbbandkassette für gestopfte Endlosfarbbänder mit

- a) einem Gehäuse mit Boden und Deckel,
- b) einem Vorratsraum für das gestopfte Endlosfarbband, dessen Höhe im wesentlichen der Farbbandbreite entspricht,
- c) einer Einführ- und einer Entnahmeöffnung für das Endlosfarbband im Vorratsraum,
- d) einer an der Einführöffnung angeordneten Transporteinrichtung für das Endlosfarbband,
- e) einer auf einem Lagerbock gelagerten, maschinenseitig antreibbaren Antriebsrolle und
- f) einem Drehlager zur Aufnahme einer zwischen Boden und Deckel einsetzbaren Nachtränkepatrone, deren Höhe im wesentlichen der Farbbandbreite entspricht und die den Vorratsraum teilweise begrenzt, dadurch gekennzeichnet, daß
- g) anstelle der Nachtränkepatrone ein im wesentlichen U-förmiger Schwinghebel in das Drehlager (Zapfen) derart einsetzbar ist, daß der Raum zwischen dessen Schenkeln den Vorratsraum vergrößert, und der Schwinghebel den Vorratsraum für das Endlosfarbband auf einer Gehäuseseite entsprechend begrenzt und abschließt,
- h) wobei der Schwinghebel eine Andrückrolle aufweist, die mit der Antriebsrolle in federnden Eingriff bringbar ist (Patentanspruch 1).

Nach dem Patentanspruch 2 ist statt des Schwinghebels ein L-förmiges Verschlußstück vorgesehen.

Wie in der Patentschrift ausgeführt ist (Spalte 2 Zeilen 2 ff.), lag der Erfindung die Überlegung zugrunde, daß ein einfaches Fortlassen der Nachtränkepatrone zur Vergrößerung des Vorratsraumes aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht kam, es aber aufgrund des notwendigen Zusammenwirkens der verschiedenen Bauteile zweckmäßig erschien, die Vielfalt der möglichen Varianten in Art eines Baukastensystemes mit einem einheitlichen Gehäuse und gegeneinander austauschbaren Bauteilen zu ermöglichen. Die notwendige Vergrößerung des Vorratsraumes läßt sich dabei so erzielen, daß beim Einsatz einer Nachtränkepatrone das andere Bauteil im wesentlichen nur die Kontur einer oder mehrerer vom Vorratsraum abgewandelter Wände der Nachtränkepatrone besitzt, wobei alle sonstigen Funktionen beibehalten werden.

Wie die Beklagte einräumt, ermöglicht die

Erfindung 1 einen universelleren Einsatz der Gehäuse und eine Vereinfachung der Fertigung. Damit verbunden sind Vorteile bei der Lagerhaltung, bei der nicht zwischen zwei Gehäusetypen unterschieden werden muß.

2. Die Erfindung 2 betrifft einen schwenkbaren Lagerbock für eine Farbbandkassette, d.h. eine Vorrichtung, die der Lagerung der das Endlosfarbband transportierenden und führenden Antriebsrolle und der Gegenrolle dient. Die Schwenkbarkeit des der Lagerrolle dienenden Lagerbocks hat den Zweck, bei der Montage der Farbbandkassette und dem im losen Zustand eingelegten Farbband den Lagerbock mit der vormontierten Gegenrolle in einfacher Weise in die vorbestimmte Position zu schwenken. Ein der Aufnahme der Gegenrolle dienender schwenkbarer Lagerbock ist bereits aus der Offenlegungsschrift 37 34 092 bekannt. Dieser vorbekannte Lagerbock wird von einer sich gehäuseseitig abstützenden Feder in Richtung der Antriebsrolle permanent belastet. Zum Einfädeln des Farbbandes kann der Lagerbock gegen die Federkraft zurückgeschwenkt werden, so daß sich ein schmaler Montagespalt bildet. Als Nachteil dieser Konstruktion wird in der Patentschrift die erhöhte Anzahl von Bauteilen und die mangelnde Transportsicherheit zwischen zwei Montagestationen bezeichnet. Als Aufgabe der Erfindung 2 wird angegeben, eine Farbbandkassette so auszugestalten, daß eine vereinfachte Vormontage aller Rollen des Bandantriebs vor dem Erreichen der Stopfstation für das Farbband und ein einfaches Einlegen des Farbbandes in derselben möglich ist, wobei eine einfache Gestaltung der Bauteile des Bandantriebs erzielt werden soll.

Dies wird dadurch erreicht, daß zur Lagerung der Andruckrollen - Antriebsrolle 10 und Gegenrolle 11 - zwei identisch gestaltete Lagerböcke 12 und 13 verwandt werden. Der Zapfen 16 rastet bei der Montage in den achsparallelen Schlitz 26 des Lagerbockes 13 der Gegenrolle 11 ein und bildet dessen Drehachse. Nach dem Einlegen des Farbbandes wird der Lagerbock 13 um den Zapfen 16 gedreht, bis die Unterseite des Lagerbockes mit der Wandfläche des Gehäuses eine Parallele bildet.

Der Vorteil der Erfindung ist neben der von der Beklagten ebenfalls eingestandenen Vereinfachung der Montage der Farbbandkassetten auch in der Einsparung weiterer im Stand der Technik benötigter Teile, wie z.B. der Andrückfeder, zu sehen.

Das von der Beklagten gegenüber beiden Erfindungen geltend gemachte Argument, der Endbenutzer könne die Veränderung nicht wahrnehmen, sie sei daher für seine Wertschätzung nicht von Bedeutung, kann bei der Bewertung dagegen nicht lizenzmindernd berücksichtigt werden, da dies für die Vorteile, die die Beklagte bzw. ihre Abnehmer mit der Erfindung bei der

Produktion und Montage erzielen können, keine Bedeutung hat. Auch sagt der Anteil der Herstellkosten der durch die Erfindungen direkt betroffenen Bauteile nichts aus über den Wert der Erfindung für die Beklagte, der Maßstab für die Festsetzung einer angemessenen Lizenz ist. Anhaltspunkt für die Wertbemessung ist dagegen, daß erfindungsgemäße Farbbandkassetten von der Beklagten ausweislich ihrer eigenen Auskunft von 1986 bzw. 1989 an bis 1993 in ganz erheblichem Umfang vertrieben, die Erfindungen also umfänglich eingesetzt wurden, was dafür spricht, daß die mit den Erfindungen erzielten Vorteile ein wichtiges Argument für deren Benutzung waren. Der Vortrag der sich auf einen geringeren Lizenzsatz berufenden Beklagten, daß sich die Montageerleichterung nicht merklich auf die Produktionskosten ausgewirkt habe, ist ohne weitere Angaben zu pauschal, um Berücksichtigung finden zu können.

Aus alledem ergibt sich, daß die Erfindungen zwar die insgesamt geschützten Farbbandkassetten (Leerkassetten) nur in Einzelheiten weiterbilden, daß diese Weiterbildungen das Gesamtprodukt jedoch durchaus wertbildend beeinflussen. Durch den Ansatz eines Drittels des von den Parteien übereinstimmend angenommenen Ausgangslizenzsatzes wird dem angemessen Rechnung getragen.

Nach dem Lizenzsatz von 1 % hat die Beklagte dem Kläger zum einen die Umsätze in Höhe von unstreitig insgesamt 7.572.679,- DM zu vergüten, die sie im Zeitraum von 1986 bis 1993 mit den erfindungsgemäßen Farbbandkassetten gemäß der Erfindung 1 erzielt hat.

Zum anderen hat sie diejenigen Umsätze in Höhe von unstreitig insgesamt 2.140.091,- DM zu vergüten, die sie im Zeitraum von 1989 bis 1992 mit den erfindungsgemäßen Farbbandkassetten gemäß der Erfindung 2 gemacht hat.

Darüber hinaus hat sie aber auch diejenigen Umsätze zu vergüten, die sie 1993 mit der Erfindung 2 erzielt hat. Nach dem eigenen Vortrag der Beklagten, dem der Kläger nicht mehr entgegengetreten ist, hat sie mit Übertragung des Patentes auf den Kläger im März 1993 ihre Produktion umgestellt und keine weiteren Farbbandkassetten mehr hergestellt, die unter das Patent ...

230 (Erfindung 2) gefallen wären, sondern nur die bereits vor Übertragung des Patents produzierten Farbbandkassetten noch abverkauft, so daß die von ihr angegebenen Umsätze für das Jahr 1993 sämtlich rechtmäßig hergestellt und damit auch nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz zu berechnen sind.

Die Umsätze für das Jahr 1993 hat die Kammer auf der Grundlage der Angaben der Beklagten auf insgesamt 483.969,00 DM (441.485 mit dem Produkt PN 408.00 und 42.484,00 DM mit dem Produkt PN 408.00 R) geschätzt, § 287 ZPO. Insofern konnte für das

Produkt PN 408.00 nicht von der Auskunft der Beklagten mit Schreiben vom 5. Oktober 1995 ausgegangen werden (*wird ausgeführt*). Denn auch die Angaben im Schreiben vom 17. Mai 1994 sind zum Zwecke der Auskunftserteilung gemacht, und die Beklagte muß sich deshalb an ihnen festhalten lassen, solange sie ihre Unrichtigkeit nicht im einzelnen nachvollziehbar darlegt (vgl. BGH, GRUR 1993, 897 - Mogul-Anlage).

II. Von dem unter Berücksichtigung des Vergleichslicenzsatzes und der erzielten Umsätze ermittelten Erfindungswert ist dem Kläger ein Anteil von 32 % hinsichtlich der Erfindung 1 und 28,5 % hinsichtlich der Erfindung 2 zuzubilligen. Dies entspricht einer angemessenen Bewertung seiner Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb der Beklagten zum jeweilig maßgeblichen Zeitpunkt der Erfindungsleistung sowie des Anteils des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung nach Maßgabe der Richtlinien Nr. 30 - 37 zum sogenannten Anteilfaktor.

Der Anteilfaktor kann durch drei Elemente bestimmt werden: durch die Beteiligung von Arbeitnehmer und Betrieb an der Stellung der Aufgabe, durch deren Beteiligung an der Lösung der Aufgabe und durch die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb im allgemeinen (RL Nr. 30).

1. Für die Bewertung der erfindungsgemäßen Aufgabe ist bei beiden Erfindungen die Wertzahl 4 angemessen. Sie ist nach Nr. 31 der zur Eingruppierung heranzuziehenden Richtlinien anzusetzen, wenn - wie hier vom Kläger dargetan - der Arbeitnehmer zu der Erfindung veranlaßt worden ist, ohne daß der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel und Bedürfnisse selbst festgestellt hat. Soweit die Beklagte geltend macht, es sei Aufgabe des Klägers gewesen, auf der Basis einer bekannten Farbbandkassette der Konkurrenz eine Farbbandkassette zu konstruieren, sind diese Angaben viel zu unbestimmt, um von einer geringeren Wertzahl auszugehen. Denn ganz allgemeine Anweisungen wie die, auf Erfindungen zu achten, reichen grundsätzlich noch nicht als Aufgabenstellung durch den Betrieb aus. Selbst wenn Entwicklungstätigkeiten in den Obliegenheitsbereich des Arbeitnehmers fallen, wie dies bei einem Konstrukteur regelmäßig nicht einmal der Fall sein wird, ist ein zusätzlicher Anstoß oder eine konkretere Vorgabe aus dem Bereich des Unternehmens erforderlich, um von einer betrieblichen Aufgabenstellung auszugehen (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, RL Nr. 31 Rdn. 17). Andernfalls würde vernachlässigt, daß nicht die "Aufgabe" oder das technische Problem die Erfindung ausmacht (und damit

dasjenige, für das der Arbeitnehmer einer besonderen Vergütung zu beanspruchen hat), sondern die Lösung der Aufgabe (BGH, GRUR 1984, 194 - Kreiselegge). Nur eine Anregung, die wenigstens irgendeine Hilfestellung für die eigentliche erfinderische Leistung bedeutet, rechtfertigt es, als betrieblicher Anteil am Zustandekommen der Dienstleistung gewertet zu werden. Für die Annahme eines solchen konkreten Anregung fehlt es an Sachvortrag. Daß der Kläger die betriebsbedingten Bedürfnisse nicht selbst festgestellt hat, sondern diese vom Betrieb vorgegeben wurden, ist von der Beklagten ebenfalls nicht geltend gemacht worden.

2. Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe erscheint der *Kammer* abweichend von der von den Parteien - ohne Begründung - angenommenen Wertzahl 1 aufgrund des unstrittigen Sachvortrages der Ansatz der Wertzahl 3 zutreffend. Bei der Ermittlung der Wertzahl für die Lösung der Aufgabe soll nach Nr. 32 der Richtlinien beachtet werden, ob die Lösung mit Hilfe der dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen gefunden wird, ob sie aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden wird und ob der Betrieb den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln unterstützt. Liegen bei einer Erfindung alle diese Merkmale vor, so soll die Wertzahl 1 angesetzt werden; liegt keines dieser Merkmale vor, soll die Wertzahl 6 angesetzt werden. Die Wertzahl 3 liegt damit bereits unterhalb des Mittelwertes. Für eine niedrigere Wertzahl spricht allein, daß es sich bei den für das Zustandekommen der Erfindungen notwendigen Überlegungen um solche handelt, die einem in einer Konstruktionsabteilung beschäftigten technischen Zeichner beruflich geläufig sind. Dagegen ist für eine konkrete Unterstützung des Erfinders mit technischen Hilfsmitteln oder ein Zustandekommen der Erfindung aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Erkenntnisse nichts konkretes ersichtlich und auch von der Beklagten nicht dargetan, so daß die Wertzahl 3 durchaus angemessen erscheint.

3. Bei der Bewertung der Aufgaben und der Stellung im Betrieb ist eine geringfügige Differenzierung zwischen den Erfindungen im Hinblick darauf angezeigt, daß der Kläger unstrittig im Verlauf seiner Beschäftigung bei der Beklagten in der Hierarchie des Betriebes aufgestiegen ist, d.h. zum Zeitpunkt der Erfindung 1 im Jahre 1985 noch eine untergeordnetere Stellung einnahm als 1988/1989, als er die Erfindung 2 machte. Insoweit erscheint die Eingruppierung in die 5. Gruppe für die Erfindung 1 und eine Wertzahl von 4,5 für die Erfindung 2 zutreffend. Nach Nr. 34 der Richtlinien sind zu der Gruppe 5 diejenigen Arbeitnehmer zu rechnen, die eine gehobene technische Ausbildung erhalten haben, es auf Universitäten oder technischen Hochschulen, sei es auf höheren technischen Lehranstalten oder in Ingenieur- oder entsprechenden Fach-

schulen, wenn sie in der Fertigung tätig sind. Von diesen Arbeitnehmern wird ein reges technisches Interesse sowie die Fähigkeit erwartet, gewisse konstruktive oder verfahrensmäßige Aufgaben zu lösen. In die Gruppe 4 gehören die in der Fertigung leitend Tätigen und die in der Entwicklung tätigen Ingenieure und Chemiker. Die gewählte Eingruppierung trägt damit einerseits dem Umstand Rechnung, daß der Kläger 1995 als technischer Zeichner eingestellt wurde, was eine Eingruppierung nur in die Gruppe 6 gerechtfertigt hätte, andererseits aber eine qualifizierte Ausbildung an einer Fachhochschule besitzt. Dem Kläger übertragene Leitungsaufgaben, die eine abweichende Eingruppierung des Klägers angemessen hätten erscheinen lassen, hat die Beklagte nicht substantiiert dargetan. Diese ergeben sich auch nicht aus den vorgelegten Unterlagen, denen keine Weisungen des Klägers als Leiter der Konstruktionsabteilung zu entnehmen sind.

Hiernach ergibt sich eine Summe der Wertzahlen von 11,5 (Erfindung 1) bzw. 12 (Erfindung 2), die einem Anteilfaktor von 28,5 % bzw. 32 % entspricht (vgl. RL Nr. 37).

III. Der Vergütungsanspruch des Klägers ist gemäß §§ 291, 288 BGB vom Eintritt der Rechtshängigkeit, d.h. von der Zustellung der den unbezifferten Zahlungsanspruch enthaltenden Klageschrift an, mit 4 % zu verzinsen (vgl. Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Auflage, § 38 Rdn 2).

§ 8 PatG

1. Nach bis zum Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29. Juni 1990 geltendem DDR-Recht stand das Recht auf das Patent bei einer Erfindung, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Erfinders in einem sozialistischen Betrieb als Ursprungsbetrieb entstanden ist, dem Ursprungsbetrieb zu. Es ist auch dann nicht ex lege auf den Erfinder übergegangen, wenn der Ursprungsbetrieb von einer Patentanmeldung abgesehen hat.

2. An dieser Zuordnung des Rechts auf das Patent hat bei vor seinem Inkrafttreten entstandenen Erfindungen auch das Gesetz vom 29. Juni 1990 nichts geändert; sie gilt nach Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 § 11 des Einigungsvertrages daher weiterhin fort.

(Urteil vom 25. Juni 1996, 4 O 290/95 - Verseilmaschine)

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Übertragung und Umschreibung des deutschen Patents 42 31 588 (Streitpatents) und

eventueller paralleler Auslandsschutzrechte sowie auf Auskunftserteilung in Anspruch.

Die Parteien sind Hersteller und Anbieter von Verseilmaschinen. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des eine Verseilmaschine betreffenden Streitpatents, das von ihr am 21.9.1992 angemeldet, dessen Anmeldung am 24.3.1994 offengelegt wurde und dessen Erteilung am 28.9.1995 erfolgte. In der Erfinderbenennung zur Anmeldung des Streitpatents wird als Erfinder Herr Wolfgang G. benannt.

Die Klägerin war, bevor sie mit Wirkung vom 13.6.1990 und gemäß Eintragung im Handelsregister vom 10.6.1990 in eine GmbH ungewandelt wurde, in der Rechtsform eines Volkseigenen Betriebes organisiert. In der Zeit vom 1.9.1952 bis zum 4.9.1992 war Herr Wolfgang G. bei der Klägerin beschäftigt. In der Zeit vom 1.8.1979 bis zum 28.2.1992 war Herr G. als Gruppenleiter für die Konstruktion von Korbverseilmaschinen sowie stellvertretender Abteilungsleiter und in der Zeit vom 1.3.1992 bis zu seinem Ausscheiden bei der Klägerin als Fachgebietsmitarbeiter für die Konstruktion von Korbverseilmaschinen tätig.

Im Jahre 1986 sollte die Klägerin eine Verseilmaschine für die Fertigung von Hochspannungs-Freileitungen in einem sowjetischen Kabelwerk herstellen. Nach entsprechenden Vorbesprechungen bekam Herr G. die Aufgabe, eine für das Vorhaben geeignete Verseilmaschine auf der Basis eines bei dem VEB vorhandenen Verseilmaschinentyps zu konstruieren. Herr G. erstellte daraufhin die als Anlage K 7 von der Klägerin vorgelegte Aktennotiz. Die gleichfalls von der Klägerin eingereichte Zeichnung K 8 zeigt für das Vorhaben in Irkutsk eine einspulige Ausführung und die danach weiterentwickelte Ausführungsform. An der Entwicklung waren unstreitig Herr G. sowie sein damaliger Vorgesetzter, Herr F., beteiligt.

Seit seinem Ausscheiden bei der Klägerin ist Herr G. bei der Beklagten tätig.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß ihr der geltend gemachte Anspruch auf Übertragung und Umschreibung des Streitpatents wegen widerrechtlicher Entnahme zustehe.

Die Beklagte stellt eine widerrechtliche Entnahme der Erfindung in Abrede, weil diese freigegeben sei. Herr G. habe dem VEB seine Erfindung durch Vorlage der als Anlagen K 7 und K 8 eingereichten Unterlagen in Schriftform und Zeichnungen zur Kenntnis gebracht. Davon seien Herr F. und die Geschäftsleitung des VEB unterrichtet worden. Herr G. habe Herrn F. wegen der Anmeldung dieser Entwicklung zum Patent angesprochen. Es sei dann hinsichtlich einer Patentanmeldung im Betrieb zu keiner Entscheidung gekommen. Herr F. sei befugt gewesen, die Patentanmeldung für den VEB zu veranlassen. Nachdem der VEB die ihm seit 1986/97 vorliegende Erfindung nicht zum Patent angemeldet

habe, habe es Herrn G. als Erfinder freigestanden, die Anmeldung selbst vorzunehmen.

Dem hält die Klägerin entgegen, daß bei dem VEB eine Freigabe der Erfindung nur durch das dafür zuständige "Büro für Schutzrechte" des Kombinars oder später des "Patentbüro" habe erfolgen können.

Aus den Gründen: Der Klägerin stehen gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche auf Übertragung und Umschreibung des Streitpatents sowie Auskunftserteilung und Feststellung zu, weil die Beklagte das Patent als Nichtberechtigte angemeldet hat, §§ 8 S. 1 und 2 PatG, § 242 BGB. Denn an dem Streitpatent Berechtigte ist die Klägerin, weil das Recht an der Erfindung ursprünglich in der Person ihres Rechtsvorgängers, des VEB, entstanden und seither nicht übertragen worden ist.

Nach Anlage I, Kap. III, Sachgebiet E, Abschnitt II, § 11 des Einigungsvertrages findet auf Erfindungen, die - wie die hier in Rede stehende Erfindung - vor dem Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (= Beitrittsgebiet) gemacht worden sind, die vor dem Wirksamwerden des Beitritts in diesem Gebiet geltenden Vorschriften des Rechts der Arbeitnehmererfindungen Anwendung. Dem ist zu entnehmen, daß sich die Frage, wem das Recht an der dem Streitpatent zugrundeliegenden Erfindung, die unstreitig in den Jahren 1986/87 im Betrieb des VEB unter maßgeblicher Beteiligung des damaligen Arbeitnehmers des VEB G. entstanden ist, nach dem seinerzeit geltenden Recht der DDR richtet.

Nach dem 1985/86 in der DDR geltenden Recht stand das Recht auf das Patent bei einer Erfindung, die - wie die hier in Rede stehende Erfindung - im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder in einem sozialistischen Betrieb (Ursprungsbetrieb) entstanden ist, dem Ursprungsbetrieb zu. Das ergibt sich aus § 16 Abs. 2 i.V.m. §§ 10, 11 des Gesetzes über den Rechtsschutz für Erfindungen - Patentgesetz - der DDR vom 27.10.1983 in Verbindung mit § 13 der Anordnung über die Verfahren vor dem Amt für Erfindungs- und Patentwesen zur Sicherung des Rechtsschutzes für Erfindungen vom 10.11.1983 (GBl.-DDR I Nr. 29, S. 284 ff., im folgenden: PatG-DDR (1983) und GBl.-DDR I Nr. 34 S. 331, im folgenden: Anordnung). Denn nach § 16 Abs. 2 Satz 1 PatG-DDR ist bei Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder in einem sozialistischen Betrieb (Ursprungsbetrieb) entstanden sind, grundsätzlich der Ursprungsbetrieb und berechtigt und verpflichtet, die Erfindung unverzüglich beim Patentamt zur Erteilung eines Wirtschaftspatentes anzumelden. Das deutet bereits darauf hin, daß auch das der Anmeldung vorgelagerte Recht an der Erfindung in der Person des zur Anmeldung berechtigten und verpflichteten Ursprungsbetriebes und nicht in

der Person des von der Anmeldung grundsätzlich ausgeschlossenen Erfinders entstanden ist. Das steht auch im Einklang mit den Rechten, die gemäß § 10 PatG-DDR (1983) durch ein Wirtschaftspatent begründet werden. Danach steht dem Erfinder - im Gegensatz zu dem in § 11 PatG-DDR (1983) geregelten Ausschließungspatent, das ein ausschließliches Recht des Patentinhabers begründet - beim Wirtschaftspatent, das im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder im Ursprungsbetrieb entstanden ist, lediglich das Recht auf moralische und materielle Anerkennung entsprechend den Rechtsvorschriften zu, während die sozialistischen Betriebe und die staatlichen Organe das Recht zur Benutzung der Erfindung haben. Das ist zudem § 16 Abs. 2 Satz 3 PatG-DDR (1983) i.V.m. § 13 der gemäß § 26 PatG-DDR (1983) ergangenen Anordnung über die Verfahren vor dem Amt für Erfindungs- und Patentwesen vom 10.11.1983 zu entnehmen. Denn nach § 16 Abs. 2 Satz 3 können die Erfinder zwar, wenn der Ursprungsbetrieb die Anmeldung des Wirtschaftspatents nicht vornimmt, die Anmeldung selbst einreichen; nach § 13 der Anordnung ist einer solchen Anmeldung der Erfinder jedoch eine Erklärung des Ursprungsbetriebes beizufügen, aus der hervorgeht, warum der Betrieb die Anmeldung nicht vorgenommen hat. Das setzt implizit voraus, daß das Recht auf die Erfindung zunächst beim Ursprungsbetrieb liegt und erst mit der Anmeldung des Erfinders nach § 16 Abs. 2 Satz 3 PatG-DDR, die der Erklärung des Ursprungsbetriebes nach § 13 der Anordnung bedarf, auf den Erfinder übergeht. Da nach dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Parteien die in Rede stehende Erfindung im Betrieb des VEB gemacht worden ist und weder eine Anmeldung durch den VEB noch durch den Erfinder G. erfolgt ist, entstand das Recht an der Erfindung also bei dem VEB und ging auch nicht durch Anmeldung des (Mit-) Erfinders auf diesen über.

An dieser Rechtslage hat sich auch nichts durch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen vom 29.6.1990 (GBl. I Nr. 40, S. 571, im folgenden: PatG-DDR (1990)) geändert. Zwar enthält § 9 PatG-DDR (1990) eine an §§ 5 ff. ArbErfG angelehnte Regelung der Erfindungen, die während der Dauer des Arbeits- oder Dienstverhältnisses des Erfinders zu einem Betrieb gemacht wurden (Dienstervfindungen). Diese Vorschrift ist jedoch nicht auf die hier in Rede stehende Erfindung anwendbar. Das folgt aus den in Artikel 3 PatG-DDR (1990) geregelten Übergangsvorschriften. Nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 ist vorgesehen, daß für den Fall, daß die Patentanmeldung für eine Erfindung gemäß § 8 Abs. 2 PatG-DDR (1983) in der bis zum Inkrafttreten des PatG-DDR (1990) geltenden Fassung vom Ursprungsbetrieb vorgenommen worden ist,

diese Erfindung als unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung gemäß § 9 gelten soll, sofern der Anmelder und der Erfinder nicht etwas anderes vereinbaren. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, daß kraft Gesetzes ein Rechtsübergang auf den Erfinder eintreten sollte, wenn die Erfindung - wie hier - noch nicht angemeldet worden ist. Dafür spricht auch die in Artikel 3 Absatz 2 Satz 5 für die Umwandlung von Wirtschaftspatenten in Ausschließungspatente getroffene Regelung, wonach der Ursprungsbetrieb, der eine Umwandlung nicht gemäß Artikel 3 Absatz 6 Satz 1 beantragen will, die Erfinder innerhalb der genannten Frist rechtzeitig darüber zu informieren, ihnen auf Verlangen die Rechte zu übertragen und die zur Stellung des Antrages erforderlichen Unterlagen zu übergeben hat. Dem ist zu entnehmen, daß das Patentrecht grundsätzlich beim Ursprungsbetrieb liegen soll. Damit steht in Einklang, daß auch das Recht an einer noch nicht als Wirtschaftspatent angemeldeten Erfindung weiterhin dem Ursprungsbetrieb zustehen soll.

Zu einer rechtsgeschäftlichen Übertragung des Rechts an der Erfindung ist es schließlich nicht gekommen, nachdem die Klägerin Rechtsnachfolgerin des VEB geworden ist. Infolgedessen war allein die Klägerin und damit nicht die Beklagte zur Anmeldung des Streitpatentes berechtigt, so daß ihr nach Erteilung desselben der Übertragungs- und Umschreibungsanspruch aus § 8 Satz 2 PatG (1981) zusteht.

Auf den Antrag der Klägerin zu II. ist festzustellen, daß dieser das Recht an der Erfindung auch in Ansehung etwaiger im Ausland durch die Beklagte angemeldeter und gegebenenfalls bereits erteilter Parallelpatente zusteht. Die Beklagte kann hingegen nicht zur Einwilligung in die Übertragung und Umschreibung eventueller ausländischer Parallelanmeldungen oder -patente verurteilt werden, weil ohne Kenntnis darüber, nach welchen ausländischen Rechten die Parallelanmeldungen oder -patente zu beurteilen sind, nicht absehbar ist, ob gerade diese Erklärungen zur Verwirklichung des Rechts der Klägerin an der Erfindung erforderlich sind. Das Feststellungsinteresse der Klägerin ergibt sich daraus, daß diese ohne eigenes Verschulden keine Kenntnis davon hat, in welchen ausländischen Staaten die Beklagte Parallelanmeldungen getätigt hat, es aber aufgrund der Anmeldung, die zur Erteilung des Streitpatentes geführt hat, hinreichend wahrscheinlich ist, daß solche Parallelanmeldungen erfolgt sind, § 256 ZPO.

Die Beklagte ist der Klägerin außerdem zur Auskunftserteilung im zuerkannten Umfang verpflichtet, weil sie als Nichtberechtigter die Erfindung der Klägerin beim Deutschen Patentamt angemeldet hat und die Klägerin so in die Lage versetzt wird, ihr Recht an der Erfindung auch in Ansehung eventueller Auslandsanmeldungen

geltend zu machen, die von der Beklagten gleichfalls als Nichtberechtigter vorgenommen worden sind, ohne daß die Beklagte durch die von ihr verlangte Auskunftserteilung unzumutbar belastet wird, § 242 BGB.

§ 940 ZPO

Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist abzulehnen, wenn vernünftige Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents verbleiben und es dem Antragsteller deshalb zugemutet werden kann, zur Geltendmachung seines Unterlassungsanspruchs auf das Klageverfahren verwiesen zu werden. Sprechen beachtliche Gründe dafür, daß das Verfügungspatent durch eine Druckschrift neuheitsschädlich vorweggenommen worden ist, kommt dies selbst dann in Betracht, wenn die Entgegenhaltung bereits in einem früheren Nichtigkeitsverfahren vom BPatG erörtert, der vom Verletzungsgericht als ausschlaggebend angesehene Gesichtspunkt jedoch in der betreffenden Entscheidung nicht angesprochen worden ist.

(Urteil vom 18. Juni 1996, 4 O 128/96 - Winkelprofil II)

2. KENNZEICHENRECHT

§ 14 Abs. 5 MarkenG

Zur Verletzung von Kennzeichenrechten eines Fruchtsaftherstellers durch auf den vertriebenen Produkten (hier: Limonaden und dergleichen) anderer Hersteller angebrachte Hinweise auf den (ähnlichen) Namen einer Einzelhandelskette.

(Urteil vom 11. Juni 1996, 4 O 301/95 - albi/Aldi)

Sachverhalt: Die Klägerin ist ein 1936 gegründetes Unternehmen, das sich vornehmlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fruchtsaftgetränken befaßt. Sie führte bis zum Jahre 1988 die Firma Hans Rösch GmbH & Co. albi Obstsaftkellerei und führt seither die aus dem Rubrum ersichtliche Firma albi GmbH + Co. Sie ist Inhaberin der seit 1934 für Fruchtsäfte eingetragenen Wortlautmarke 471 523 "Albi-Säfte" (Anlage K 3) sowie der am 11. Juli 1988 angemeldeten Wortmarke "albi", die für "Fruchtsäfte, Fruchtsaftgetränke, Nektare und Gemüsesäfte" geschützt ist. Ihren Jahresumsatz hat die Klägerin für das Jahr 1993 mit 125.000.000,- DM angegeben.

Die Beklagte zu 1. (im folgenden auch als

Beklagte bezeichnet), deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2. ist, gehört als "Aldi-Süd" zu den größten deutschen Einzelhandelsfilialisten. Mit der Firma "Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft" ist die Beklagte seit 1975 im Handelsregister des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr eingetragen.

In den Aldi-Geschäften vertreibt die Beklagte unter den Bezeichnungen "Flirt Orangenlimonade", "topstar cola" und "ISO FRUIT" in Dosen abgefüllte Orangenlimonade, koffeinhaltige Limonade und isotonische fruchtsaftartige Getränke (vgl. Muster nach Anlagen K 14 bis 16). Die Dosen tragen u.a. (annähernd in den wiedergegebenen Schriftgrößen) folgende Angaben:

Flirt Orangenlimonade:

Orangenlimonade

0,33 Liter

Aldi Mülheim/Ruhr M

Mindestens haltbar bis Ende:
siehe Boden

topstar cola:

coffeinhaltige Limonade

0,33 Liter

Aldi Mülheim/Ruhr M

Mindestens haltbar bis Ende:
siehe Boden

ISO FRUIT:

*Mindestens haltbar bis Ende:
siehe Dosenboden*

330 ml

Aldi Mülheim/Ruhr

Ferner vertreibt die Beklagte unter der Bezeichnung "deleg" einen Karottensaft mit Honig, auf dessen Rückenetikett am unteren Rand vermerkt ist:

Hergestellt für Aldi,
45476 Mülheim/Ruhr

Die Beklagte ist Inhaberin einer 1988 angemeldeten Wortmarke "ALDI", die neben zahlreichen anderen Waren auch für "Bier, Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Weine, Spirituosen und Liköre" eingetragen war. Nachdem die Klägerin die Aldi GmbH & Co. KG in Essen ("Aldi-Nord") wegen eines entsprechenden Sachverhalts gerichtlich in Anspruch genommen hatte, hat die Beklagte diese Waren aus dem Warenverzeichnis der Marke löschen lassen.

Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Säften oder Limonaden, die die Bezeichnung "Aldi Mülheim/Ruhr" oder "hergestellt für Aldi, 45476 Mülheim/Ruhr" tragen, eine Verletzung ihrer prioritätsälteren Zeichenrechte.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegrün-

det. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche weder nach § 14 Abs. 5, 6 des Markengesetzes (MarkenG) noch nach § 15 Abs. 4, 5 MarkenG zu. Die beanstandeten Produkte tragen primär Kennzeichen (Flirt, topstar cola, ISO FRUIT, deleg), die eine Verwechslung mit dem Zeichen albi nicht besorgen lassen, wie keiner weiteren Begründung bedarf und auch von der Klägerin nicht geltend gemacht wird. Der demgegenüber sowohl nach seiner Größe als auch nach Art und Stelle der Anordnung auf der Ware deutlich zurücktretende Hinweis auf die Beklagte ist nicht geeignet, gleichwohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen oder einen nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Endverbraucher zumindest wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Parteien annehmen zu lassen.

I. Markenmäßig wird die Bezeichnung Aldi von der Beklagten für in Flaschen oder Dosen abgefüllte Säfte oder Limonaden nicht verwendet. Die betreffenden Produkte tragen vielmehr, wie ausgeführt, andere, nach Art von Marken verwendete (zum Teil auch mit dem Zeichen ® versehene) Kennzeichen, die insoweit dem Verkehr als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Artikel dienen. Die Bezeichnung "Aldi" ist nicht Bestandteil dieser markenmäßigen Produktkennzeichnung. Eine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung Aldi könnte deshalb nur dann angenommen werden, wenn deren *zusätzliche* Anbringung auf der Ware bei den beteiligten Verkehrskreisen den Eindruck einer Zweitmarke hervorrufen würde.

Dafür lassen sich dem unstrittigen Sachverhalt und dem Vorbringen der Klägerin jedoch keine tatsächlichen Anhaltspunkte entnehmen. Der Aufdruck "Aldi Mülheim/Ruhr" auf den beanstandeten Getränkedosen tritt vielmehr gegenüber der markenmäßigen Kennzeichnung soweit zurück, daß er überhaupt erst bei näherer Betrachtung des Erzeugnisses wahrgenommen wird. Bei den Produkten "Flirt Orangenlimonade" und "topstar cola" liegt dies auch daran, daß der Hinweis auf die Beklagte innerhalb von Pflichtangaben angeordnet ist, die sich auf dem Zylindermantel der Dose in Axialrichtung erstrecken und daher bei dem Blick auf das Produkt nicht unmittelbar lesbar ins Auge fallen. Bei dem isotonischen Getränk "ISO FRUIT" ist dies zwar nicht der Fall; hier steht die Bezeichnung "Aldi Mülheim/Ruhr" jedoch, wenn auch durch Fettdruck hervorgehoben, am Ende eines umfangreichen beschreibenden Textes. Insgesamt und in Relation zur Primärkennzeichnung ist die Bezeichnung Aldi daher in einer Weise angebracht, die sich von den Erwartungen des Verkehrs an Platzierung und Größe einer Zweitmarke soweit entfernt, daß sie nicht als solche angesehen wird, zumal der Ortszusatz "Mülheim/Ruhr" dem zusätzlich entgegenwirkt. Erst recht gilt all dies für

den Hinweis "hergestellt für Aldi, 45476 Mülheim/Ruhr" auf dem Karottensaft mit der Bezeichnung "deleg".

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Klägerin herangezogenen Entscheidung "Trumpf" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1974, 84). In diesem Urteil billigt der BGH die rechtsirrtumsfrei getroffene tatrichterliche Feststellung des Berufungsgerichts, der Verkehr fasse die herausgestellte Kennzeichnung "Triumph" auf den in Rede stehenden Warenverpackungen nicht als bloße Firmenkennzeichnung, sondern als Warenzeichen auf, wobei das Berufungsgericht bei seinen Feststellungen den Umstand berücksichtigt hatte, daß die Kennzeichnung "Triumph" einen typischen Warenzeichencharakter besitze, nach Art eines Warenzeichens herausgestellt sei und vom Verkehr insbesondere auch deshalb als ein solches angesehen werde, weil sie ursprünglich nur ein Warenzeichen gewesen und als solches jahrzehntelang benutzt worden sei; sie habe sich daher dem Verkehr als Warenzeichen eingeprägt. Im Streitfall verhält es sich insofern gerade umgekehrt. Den beteiligten Verkehrskreisen ist die Bezeichnung Aldi als Name des Handelsunternehmens und nicht als Marke bekannt. Sie werden sie daher, wenn sie ihnen in der in Rede stehenden Weise begegnet, auch nicht als (Zweit-) Marke, sondern als "firmenmäßigen" Hinweis auf die Beklagte ansehen.

II. Wegen der firmenmäßigen Verwendung der Bezeichnung "Aldi Mülheim/Ruhr" oder des Hinweises "hergestellt für Aldi, 45476 Mülheim/Ruhr" stehen der Klägerin gleichfalls keine Ansprüche zu.

Sie sind allerdings nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil die Klägerin, wie sie nicht in Zweifel zieht, die Firmenführung der Beklagten als solche und die Verwendung des Firmenschlagwortes Aldi durch die Beklagte und den Vertrieb von Getränken in den so bezeichneten Ladengeschäften der Beklagten hinnehmen muß. Denn bei Bestehen der Verwechslungsgefahr unterlägen die Rechtsbeziehungen der Parteien insoweit dem Recht der Gleichnamigen, das die Beklagte hindern könnte, die Bezeichnung Aldi nicht nur zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und ihrer Ladenlokale einzusetzen, sondern auch auf Getränkedosen oder -flaschen zu verwenden, wenn hierdurch eine sich aus der Ähnlichkeit der Bezeichnungen Aldi und albi ergebende Verwechslungsgefahr in vermeidbarer Weise geschaffen oder gesteigert würde. Die Verwendung der Bezeichnung Aldi auf den beanstandeten Artikeln begründet jedoch nicht die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke "albi" der Klägerin oder dem entsprechenden Firmenbestandteil (Firmenschlagwort).

Die angesprochenen Endverbraucher werden zumindest teilweise die Verwendung der Bezeichnung "Aldi Mülheim/Ruhr" auf den in den

Ladengeschäften der Beklagten vertriebenen Getränkedosen nicht als Hinweis auf die Beklagte als Hersteller dieser Artikel ansehen, sondern ihm - zutreffend - lediglich entnehmen, daß die Produkte von der Beklagten vertrieben (und für sie hergestellt) werden. In dieser Hinsicht eindeutig ist ohnehin der Hinweis "hergestellt für Aldi, 45476 Mülheim/Ruhr", der sich auf dem Rückenetikett des "deleg"-Karottensaftes befindet. Für diesen Teil des Verkehrs liegt eine Verwechslung der Beklagten mit der Klägerin als einem auf die Herstellung und den Vertrieb von Obstsaften spezialisierten Unternehmen ebenso fern wie die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Beziehungen zwischen den Parteien. Denn wenn die betreffenden Endverbraucher wissen oder annehmen, daß die Beklagte die von ihr vertriebenen Artikel nicht selbst herstellt, sondern als Einzelhandelsunternehmen auf dem gesamten Lebensmittelbereich Produkte verschiedener Hersteller anbietet, haben sie keinen Anlaß, die Beklagte in irgendeiner Weise mit der Herstellung von Limonaden, Fruchtsäften oder dergleichen in Verbindung zu bringen. Dies gilt insbesondere in Anbetracht des unwiderlegten Vorbringens der Beklagten, daß die in der beanstandeten Weise gekennzeichneten Artikel ausschließlich in ihren eigenen Ladengeschäften angeboten werden, in denen dem Verbraucher wiederum die Produkte der Klägerin nicht begegnen.

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs die Kennzeichnung "Aldi Mülheim/Ruhr" auf den Getränkedosen der Beklagten nicht nur als Hinweis auf die Beklagte als Vertreiber dieser Produkte versteht, sondern ihm entnimmt, die betreffenden Produkte würden - anders als andere von der Beklagten angebotene Artikel - von dieser selbst hergestellt. Auch diese (mögliche) Annahme eines Teils der Endverbraucher reicht jedoch zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Denn selbst wenn dieser Teil des Publikums die Beklagte für den Hersteller der angebotenen Orangenlimonaden, koffeinhaltigen Limonaden und isotonischen Getränke hält, so ändert dies - da er den Erzeugnissen nur in den Ladengeschäften der Beklagten begegnet - nichts an der Zuordnung zur Beklagten als Einzelhandelsunternehmen, dem lediglich "zugetraut" wird, bestimmte seiner zahlreichen Produkte selbst zu produzieren. Dadurch wird die Beklagte in der Vorstellung dieses Teils der angesprochenen Verkehrskreise jedoch nicht zum "Limonadenproduzenten" in dem Sinne, daß sie mit anderweitig unter einer ähnlichen Bezeichnung angebotenen Fruchtsaftgetränken in Verbindung gebracht würde. Für die Beurteilung der Frage, ob unter Berücksichtigung des Ähnlichkeitsgrades der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen einerseits und dem wirtschaftli-

chen Abstand der Tätigkeitsgebiete der beteiligten Unternehmen andererseits eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, kommt es nämlich, was die Tätigkeitsgebiete anbelangt, entscheidend darauf an, welche Arbeitsgebiete und/oder Waren nach der Verkehrsauffassung *typisch* für die die Kennzeichnung führenden Unternehmen sind (vgl. BGH, GRUR 1990, 1042, 1044/1045 - Datacolor - m.w.N.). Auch der Verbraucher, der der Beklagten die Produktion der in Rede stehenden Limonaden zurechnet, sieht in ihr jedoch gleichwohl in erster Linie das Einzelhandelsunternehmen, das Waren unterschiedlicher Herkunft anbietet. Die Annahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Beziehungen zur Klägerin, die ohnehin Überlegungen voraussetzte, die mit der unreflektierten Annahme einer Eigenproduktion der Beklagten kaum verträglich erscheinen, liegt in Anbetracht dessen im Ergebnis ebenso fern wie bei denjenigen Verbrauchern, die in der Bezeichnung "Aldi Mülheim/Ruhr" nichts anderes sehen als den Hinweis auf das bekannte Vertriebsunternehmen, in dessen Ladenlokal sie sich befinden.

§ 21 Absatz 4 MarkenG

Zur Verwirkung kennzeichenrechtlicher Ansprüche.

(Urteil vom 30. Mai 1996, 4 O 283/95 - CONTEC)

Sachverhalt: Die am 4. Februar 1986 zunächst unter der Firma "F. Fenstertechnik Vertriebs- und Montage Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ins Handelsregister des Amtsgerichts A. eingetragene Klägerin übernahm durch Verschmelzungsvertrag vom 29. Juli 1992 das Betriebsvermögen der am 30. April 1975 in das Handelsregister des Amtsgerichts B. eingetragenen CONTEC Bauelemente aus Kunststoff GmbH (Anlage K 1), die nach einer späteren Verlegung ihres Sitzes von B. nach C. seit dem 19. Juni 1984 in das Handelsregister des Amtsgerichts A. eingetragen war (vgl. Anlage K 2) und führt seither den Geschäftsbetrieb unter der im Aktivrubrum dieses Urteils angegebenen Firma Contec Bauelemente aus Kunststoff GmbH fort; seit dem 2. Oktober 1992 ist sie unter dieser Firma im Handelsregister eingetragen (vgl. Anlage B 7). Sie befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoff-Fertigfenstern, die nach ihrem Vorbringen auch mit der Bezeichnung "CONTEC", nach dem Vorbringen der Beklagten jedoch nur unter der Marke "f." auf Baustellen angeliefert werden.

Die im Jahre 1980 gegründete und seit dem 25. November 1981 unter der im Passivrubrum dieses Urteils angegebenen Firma "Contec Bauelemente GmbH" im Handelsregister bei dem

Amtsgericht D. und nunmehr bei dem Amtsgericht E. eingetragene (vgl. Anlage K 4) Beklagte zu 1. vertreibt unter der Kennzeichnung "r." verlorene Schalungen, die in Rohbaugewerken eingesetzt werden (vgl. ihren als Anlage B 1 vorgelegten Gesamtkatalog). Seit 1983 war sie unter ihrer Firmenbezeichnung auf Baumessen mit einem eigenen Stand vertreten, und zwar in den Jahren 1983, 1986, 1989, 1992 und 1995 auf der "BAUMA" in München, 1986, 1990 und 1992 auf der "Constructa" in Hannover und 1990, 1991, 1992, 1993 und 1995 auf der "Bau-Fachmesse" in Leipzig.

Von 1985 bis 1989 befaßte sich die Beklagte zu 1. zusätzlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bauwerksabdichtungen, die im Fundament/Kellerbereich gegen drückendes Wasser eingesetzt werden (vgl. ihre als Anlage B 3 a vorgelegte Werbeschrift, ihre als Anlage B 3 b vorgelegte Preisliste und ihre Referenzliste gemäß Anlage B 3 c). Diesen Geschäftsbereich führt seit Juli 1989 die am 21. Juli des genannten Jahres unter ihrer im Passivrubrum dieses Urteils angegebenen Firma "Contec Bauwerksabdichtungen GmbH" ins Handelsregister bei dem Amtsgericht E. eingetragene (vgl. Anlage K 5) Beklagte zu 2. fort. Die Beklagte zu 2. wirbt zusammen mit der Beklagten zu 1. auf den vorstehend genannten Messen.

Die Klägerin sieht durch das Verhalten der Beklagten ihre Rechte an ihrer Geschäftsbezeichnung "CONTEC Bauelemente aus Kunststoff GmbH" verletzt.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, denn sie sind verwirkt.

I. Allerdings haben die Beklagten entgegen § 15 Abs. 2 des Markengesetzes (MarkenG) die mit dem für die Klägerin geschützten Firmenschlagwort "CONTEC" übereinstimmende Bezeichnung ihrer Geschäftsbetriebe unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der für die Klägerin geschützten Bezeichnung herbeizuführen (*wird ausgeführt*).

II. Die Ansprüche der Klägerin aus § 15 MarkenG sind inzwischen verwirkt.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes verstößt die Geltendmachung eines Anspruches insbesondere dann gegen Treu und Glauben, wenn der Berechtigte über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er die Verletzung seiner Rechte kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen mußte, so daß der Verpflichtete damit rechnen durfte, etwaige Berechtigte duldeten sein Verhalten, und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat, der für ihn einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzte ihn nicht mehr streitig machen kann, weil er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermög-

licht hat (BGH GRUR 1990, 151, 153 - Universitätseblem; 1988, 776, 778 - PPC; 1993, 913, 914 - KOWOG). Maßgeblich für die Bestimmung des Wertes, den der durch die Benutzung der angegriffenen Kennzeichnung entstandene wettbewerbliche Besitzstand für seinen Benutzer hat, sind der Grad der Bekanntheit, den die Benutzung der Kennzeichnung verschafft hat, sowie der Umsatz, den der Benutzer unter ihrer Verwendung erzielt hat, wobei der Umsatz gleichzeitig einen Anhaltspunkt für den erreichten Bekanntheitsgrad und die Erfolgsauswirkungen dieser Bekanntheit bietet. Daneben lassen auch Art und Umfang der unter Verwendung der Kennzeichnung betriebenen Werbung Rückschlüsse auf den Bekanntheitsgrad der Bezeichnung und den Wert des Besitzstandes zu (BGH GRUR 1989, 449, 451 - Maritim; 1963, 478, 481 - Bleiarbeiter). Der Wert des erworbenen Besitzstandes ist nicht nach seiner absoluten Größe zu bestimmen, sondern nach seiner objektiven Bedeutung für den Benutzer (BGH GRUR 1993, 151, 154 - Universitätseblem; 1993, 913, 915 - KOWOG; 1990, 1042, 1046 - Datacolor).

Die Voraussetzungen des Verwirkungstatbestandes bzw. die Anforderungen daran stehen in enger Wechselbeziehung zueinander. An den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstandes sind um so geringere Anforderungen zu stellen, je schutzwürdiger das Vertrauen des Benutzers in seine Berechtigung ist. Hat er über einen sehr langen Zeitraum in redlichem Glauben an die Duldung seines Verhaltens durch Berechtigte gehandelt und ist das dadurch begründete Vertrauen in eine kontinuierliche Weiterverwendung in beträchtlichem Maße schutzwürdig geworden, können auch bereits ein relativ geringer Umfang und eine geringe Bedeutung des Besitzstandes für die Annahme der Verwirkung genügen (BGH GRUR 1992, 45, 48 - Cranpool; 1993, a.a.O. - Universitätseblem). Auch anfängliche Bösgläubigkeit schließt eine spätere redliche Benutzung nicht aus; sie verschärft aber die Anforderungen daran, ob und ab wann der Benutzer darauf vertrauen darf, gegen die Verwendung der Bezeichnung bestünden keine Einwände oder würden nicht geltend gemacht (BGH GRUR 1993, 913, 914 - KOWOG). Nach § 21 Abs. 4 MarkenG sind auch diese noch unter der Geltung der am 31. Dezember 1994 außer Kraft getretenen Rechtsvorschriften entwickelten Grundsätze weiterhin anwendbar.

1. Die Beklagte zu 1. hat an der von ihr benutzten Kennzeichnung "Contec Bausysteme GmbH" unter Nr. 4 ebenso einen wertvollen Besitzstand erworben wie die Beklagte zu 2. an der von ihr geführten Bezeichnung "Contec Bauwerksabdichtungen GmbH".

a) Die Beklagte zu 1. hat seit 1985 durchweg Umsätze in Millionenhöhe erzielt; sie betrug im Jahre 1985 rund 1,232 Millionen DM und stiegen

in den folgenden Jahren kontinuierlich auf 9,644 Millionen DM im Jahre 1992 an; seither bewegen sie sich in dieser Größenordnung. Die hierdurch erzielte Bekanntheit hat sie dadurch gesteigert, daß sie seit 1983 auf allen wichtigen inländischen Baumessen mit einem eigenen Stand als Ausstellerin vertreten war, nämlich seit 1983 auf der BAUMA in München, seit 1986 auf der Constructa in Hannover und seit 1990 auf der Bau-Fachmesse in Leipzig. Im übrigen sind in wichtigen Publikationen der Bauwirtschaft seit 1987 Werbeanzeigen der Beklagten zu 1. und redaktionelle Beiträge über ihre Produkte erschienen, beispielsweise in den Zeitschriften "bi bauwirtschaftliche Informationen", "Bw Bauwirtschaft", "Beratende Ingenieure", "allgemeine Bauzeitung", "Beton- und Stahlbetonbau", "Zentralblatt für Industriebau", "Baugewerbe", "Das Bauzentrum", "BZ Bauzentralblatt", "bd baumaschinen-dienst", "BMT Baumaschine und Bautechnik", "Bauingenieur", "Bautechnik", "Bau, Hoch- und Tiefbau", "Baumarkt", "Stahlreport", "Die Bauwoche" und "Baukurier 2000" (vgl. Anlage B 2). Geht man von den Angaben in dem die Beklagte zu 1. betreffenden Handelsregisterauszug (Anlage K 4) aus, nach der das Stammkapital 60.000,- DM beträgt, Niederlassungen offenbar nicht vorhanden sind und außer dem Geschäftsführer keine weitere zur Vertretung berechnigte Person wie Prokuristen vorhanden sind, spricht das für eine eher mittelständische Größenordnung des Unternehmens, bei der der aus den vorstehend wiedergegebenen Betätigungen entstandene Besitzstand von großer Bedeutung ist.

b) Nichts anderes gilt im Ergebnis für die Beklagte zu 2.. Ihre Umsätze sind von rund 250.000,- DM in 1989 auf 6,235 Millionen DM im Jahre 1992 und auf 18,9 Millionen DM im Jahre 1995 gestiegen. Bereits die Beklagte zu 1. hatte in der Zeit vor der Abspaltung der Beklagten zu 2. Bauwerksabdichtungen unter anderem für die Auftraggeber STRABAG, Holzmann und Dyckerhoff & Widmann erstellt und hierbei unter anderem an den Bauvorhaben ... und verschiedenen Bauvorhaben der Deutschen Bundespost und der Daimler Benz AG mitgewirkt (vgl. Anlage B 4). Sie ist hierdurch bei bedeutenden Unternehmen der Branche eingeführt. In gleicher Weise hat auch die Beklagte zu 2. nach ihrer Abspaltung von der Beklagten zu 1. Aufträge von den vorgenannten Unternehmen und darüber hinaus unter anderem auch von Hochtief, Beton- und Monierbau, Züblin, Union-Bau erhalten und hierbei unter anderem an Bauvorhaben wie ..., diversen Kläranlagen und zahlreichen Verwaltungs-, Industrie- und Wohngebäuden mitgewirkt. Hierbei hat sie nach ihrem Vorbringen (vgl. Anlage B 4) 100.000 laufende Meter Fugen durch Injektionsschläuche abgedichtet und weitere 50.000 laufende Meter Injektionsschläuche an Bauunternehmen geliefert, die diese selbst ver-

legt und verpreßt haben; in 1992 hat sie in Deutschland über 200.000 laufende Meter Arbeitsfugen mit dem von ihr vertriebenen G.-Abdichtungsband ausgebildet. Ausweislich der Angaben im sie betreffenden Handelsregisterauszug (Anlage K 5) unterhält sie außer ihrem Geschäftsbetrieb am Firmensitz in H. eine Zweigniederlassung in I.; außerdem betreibt sie nach ihrem Vorbringen eine Niederlassung in J.. Auch sie war zusammen mit der Beklagten zu 1. auf den wesentlichen inländischen Baufachmessen vertreten. Auch für ein Unternehmen ihrer Größe haben Umsätze in der von ihr erreichten Größenordnung elementare Bedeutung. Da die Beklagte zu 2. den Geschäftsbereich "Bauwerksabdichtungen" der Beklagten zu 1. seit 1989 fortführt und die Beklagte zu 1. sich seither auf diesem Gebiet nicht mehr betätigt, kann die Beklagte zu 2. sich gegenüber der Klägerin auch auf den bereits von der Beklagten zu 1. auf diesem Gebiet erworbenen schutzwürdigen Besitzstand berufen, den sie seither erheblich ausgebaut hat.

2. Die Klägerin hat durch ihr Verhalten die Entstehung der von den beiden Beklagten erworbenen Besitzstände begünstigt. Obwohl die Beklagte zu 1. sich bereits seit 1981 und die Beklagte zu 2. sich seit 1989 unter den angegriffenen Geschäftsbezeichnungen betätigt haben, hat die Klägerin ihre prioritätsälteren Rechte nicht geltend gemacht. Das mußte bei den Beklagten die Vorstellung erwecken, es gebe entweder keine älteren Berechtigten oder diese sähen davon ab, ihre älteren Rechte durchzusetzen. Die Klägerin hätte den Rechtsverstoß der Beklagten bei der gebotenen Wahrnehmung ihrer Interessen erkennen müssen. In diesem Zusammenhang kann sie sich nicht mit Erfolg darauf berufen, sie sei erst durch die markanten Umsatzsteigerungen der Beklagten auf deren rechtsverletzende Geschäftsbezeichnungen aufmerksam geworden, während die Beklagten unredlich handelten, nachdem sie vor Ingebrauchnahme der angegriffenen Bezeichnungen der ihnen obliegenden Verpflichtung nicht nachgekommen seien, nach entgegenstehenden älteren Rechten Dritter zu forschen. Wer nicht nur für sein unmittelbares Tätigkeitsgebiet Schutz beansprucht, muß bei der gebotenen Wahrnehmung seiner Interessen den Markt grundsätzlich in all denjenigen Bereichen beobachten, in denen er sein Recht durchsetzen will (BGH GRUR 1989, 449, 452 - Maritim). Hiervon durften auch die Beklagten bei ihren Überlegungen ausgehen, ob und ab wann sie der Klägerin bekannt sein und aus deren Untätigbleiben auf eine Duldung der angegriffenen Firmenbezeichnungen schließen konnten. Mußte die Klägerin ihre Beobachtungen auch auf die von ihr beanspruchten Bereiche der Schalung und Bauwerksabdichtungen erstrecken, durfte ihr - wovon die Beklagten ebenfalls ausgehen konnten - deren Tätigkeit nicht lange verbor-

gen bleiben. Das ergibt sich bereits aus den dargelegten Umsätzen, der Präsenz der Beklagten auf den wesentlichen inländischen Fachmessen, den die Beklagte zu 1. betreffenden Veröffentlichungen in der Fachpresse und den von der Beklagten zu 2. bundesweit eingesetzten insgesamt 14 Montagefahrzeugen, auf denen die angegriffene Bezeichnung der Beklagten zu 2. deutlich sichtbar zu lesen ist. Hieraus konnte die Beklagte zu 2. entnehmen, auch gegen ihre Bezeichnung bestünden keine Einwände.

3. Unter diesen Umständen ist es den Beklagten nicht mehr zuzumuten, ihre Geschäftsbezeichnungen mit Rücksicht auf die älteren Rechte der Klägerin zu ändern. Die Beklagten haben unter den angegriffenen Bezeichnungen alle vorbezeichneten Umsätze erzielt und geworben; auch die Presseveröffentlichungen über die Beklagte zu 1. weisen auf deren Firma hin. Selbst wenn die für ihre Waren verwendeten Bezeichnungen unverändert bleiben, müßten die Beklagten im Falle einer Firmenänderung die mit ihrer bisherigen am Markt eingeführten Firmenbezeichnung verbundene Wertschätzung erneut aufbauen, weil sie ihren Kunden erst bewußt machen müßten, daß es sich nach wie vor um dieselben am Markt eingeführten Anbieter handelt. Hätte die Klägerin ihre Rechte unverzüglich geltend gemacht, hätten die Beklagten diese Schwierigkeiten als übliche Folge eines Eingriffs in fremde Rechte hinnehmen müssen, was ihr in Anbetracht der zu diesem früheren Zeitpunkt noch wesentlich geringeren Bekanntheit der Bezeichnungen und der wesentlich geringeren Umsätze auch zumutbar gewesen wäre. Nachdem die Klägerin ihre Ansprüche jedoch erst elf Jahre nach Ingebrauchnahme der angegriffenen Bezeichnung durch die Beklagte zu 1. geltend gemacht hat und hierdurch den Besitzstand der Beklagten erst hat entstehen lassen, sind den Beklagten diese Folgen nicht mehr zumutbar.

3. SORTENSCHUTZRECHT

§ 28 Abs. 3 SortG

Der als Sortenschutzinhaber in die Rolle Eingetragene muß seine materielle Berechtigung nicht darlegen, wenn ihm der Sortenschutz selbst erteilt worden ist. Die Eintragung in die Rolle erbringt jedoch keinen Beweis für eine (wirksame) Übertragung des Sortenschutzes nach Erteilung.

(Urteil vom 2. Juli 1996, 4 O 83/95 - Poinsettien)

4. WETTBEWERBSRECHT

§ 1 UWG

Zur Frage, ob einzelne Merkmale der Ausgestaltung einer Wärme- und Kältepackung die für einen ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz erforderliche wettbewerbliche Eigenart begründen können.

(Urteil vom 30. Mai 1996, 4 O 154/95 - Wärme- und Kältepackung)

—

§ 1 UWG

1. Die Verwarnung von Abnehmern eines Konkurrenten, der ein patentverletzendes Produkt vertreibt, ist nur dann zulässig, wenn sie sich aus der maßgeblichen Sicht des Erklärungsempfängers auf eine tatsächlich patentverletzende Ausführungsform bezieht und dem Abnehmer hinreichend deutlich macht, durch welche technischen Merkmale des beanstandeten Produkts die patentverletzende Ausgestaltung charakterisiert wird. Andernfalls stellt die Abmahnung jedenfalls eine sittenwidrige Behinderung des Konkurrenten i.S.d. § 1 UWG dar.

2. Zur Frage, ob ein Schadensersatzanspruch des Konkurrenten wegen Behinderung des Vertriebs einer patentfreien Ausführungsform mit der Begründung zu verneinen ist, daß der Vertrieb seinerseits gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften verstoßen habe.

(Urteil vom 25. Juni 1996, 4 O 386/95 - Textilbespannung für Feuchtreinigungsgerät)

Sachverhalt: Die Parteien sind Mitbewerber auf dem Gebiet des Vertriebs von Haushaltsreinigungsartikeln. Der Geschäftsführer der Beklagten ist Inhaber des eine auswechselbare Textilbespannung für Feuchtreinigungsgeräte betreffenden deutschen Patents 31 39 245, das vom Bundespatentgericht mit Urteil vom 9. Februar 1988 mit folgendem Anspruch 1 aufrechterhalten worden ist:

"Auswechselbare Textilbespannung für Feuchtreinigungsgeräte mit Einrichtungen zur Befestigung an einem Spanrahmen, die aus einem Grundgewebe mit Kett- und Schußfäden besteht, an dem gegen die zu reinigende Fläche gerichtete Florfäden befestigt sind, wobei die Textilbespannung die Auflagenfläche für den Spanrahmen randseitig allseits überragt, *dadurch gekennzeichnet*, daß der Zuschnitt der Textilbespannung etwa rechteckig ist und die etwa 5 cm breiten Ränder (4, 5) durch Umschla-

gen nach oben und innen sowie Nähen oder Kleben versteift sind, und daß die Florfäden (3) sehr eng nebeneinanderstehend etwa 1 - 2 cm lang sind."

Nach den Ausführungen in der Beschreibung sollen sich die überstehenden Ränder, wenn mit dem Gerät im Bereich von Fußleisten gearbeitet wird, an diesen etwa rechtwinklig nach oben umlegen und so die Fußleisten im selben Arbeitsgang mitreinigen.

Die klagende B. AG vertreibt unter der Bezeichnung "A." verschiedene Reinigungsgerätschaften, u.a. eine auswechselbare Textilbespannung für Feuchtreinigungsgeräte. Mit Urteil vom 21. September 1995 hat das Oberlandesgericht München der Klägerin den Vertrieb einer ersten Ausführungsform (Ausführungsform I) einer solchen Textilbespannung als patentverletzend untersagt. Die Beklagte hat ferner wegen einer ersten abgeänderten Ausführungsform (Ausführungsform II) am 16. November 1995 eine Unterlassungsverfügung des Landgerichts München I gegen die Klägerin erwirkt. Seither vertreibt die Klägerin eine wiederum abgeänderte Ausführungsform (Ausführungsform III).

Bereits nach Erlaß des Urteils des Oberlandesgerichts München mahnte die Beklagte verschiedene Abnehmer der Klägerin aus dem Patent 31 39 245 ab, wobei der Verletzungsgegenstand ohne weitere Beschreibung als "auswechselbare Textilbespannung für Feuchtreinigungsgeräte der B. AG der Marke A." bezeichnet wurde. Nachdem sie von der Ausführungsform II Kenntnis erhalten hatte, wandte sich die Beklagte erneut an Abnehmer der Klägerin mit dem Hinweis, die Klägerin bringe nunmehr Patentverletzungsgegenstände auf den Markt, die zunächst den Eindruck erwecken sollten, es liege kein Patentverstoß vor. Es handele sich um Textilien, deren Rückseite gummiert sei; sie - die Beklagte - weise darauf hin, daß auch dieses Produkt gegen das Patent 31 39 245 verstoße. Solche Erklärungen sind der Beklagten durch einstweilige Verfügung der Kammer untersagt worden. Nachdem das Landgericht München I die Ausführungsform II verboten hatte, erklärte die Beklagte jedoch gegenüber einer Abnehmerin der Klägerin wiederum, die Klägerin vertreibe eine patentverletzende auswechselbare Textilbespannung, die "daran zu erkennen (sei), daß sie auf der Rückseite gummiert ist". In einem Schreiben an die Rechtsanwälte C. und Partner in Stuttgart vom 27. November 1995 führte sie aus:

"Weiterhin müssen wir Ihnen mitteilen, daß uns bekanntgeworden ist, daß B. nunmehr eine weitere dritte Version ihrer Feuchtreinigungstücher vertreibt. Wir gehen auch gegen diese dritte Version gerichtlich vor, d.h. Feuchtreinigungstücher der Firma B. der Marke "A.", die gummiert sind und deren Rand umgeschlagen

sind. Durch einstweilige Verfügung wurde der Firma B. verboten, diese zu vertreiben. Bei der dritten Version ist der Rand nicht umgeschlagen, sondern die Fäden wurden am Rand beidseitig aufgenäht, daß beide Wischtücher sich zum wechseln ähnlich sehen. Erkennbar ist die dritte Bespannung aber daran, daß auf der Lasche Original A. steht."

Auf die Aufforderung der Prozeßbevollmächtigten der Klägerin, zu bestätigen, daß die Ausführungsform III das Patent nicht verletze, antwortete die Beklagte, wenn ihr die Ausführungsform III zu diesem Zeitpunkt bekannt gewesen wäre, hätte sie am 16. November 1995 nicht nur gegen die Ausführungsform II, sondern auch gegen die Ausführungsform III Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. Sie werde die ihr nunmehr zur Kenntnis gelangte Ausführungsform III ebenfalls patentrechtlich überprüfen lassen und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einleiten.

Die Klägerin macht geltend, die Ausführungsform III verletze das Patent 31 39 245 nicht. Die Beklagte behaupte dies unzutreffend gegenüber ihren - der Klägerin - Abnehmern und greife damit in ihr Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,
wie geschehen zu erkennen.

Die Beklagte, die vor Eintritt in die erste mündliche Verhandlung die Erklärung abgegeben hat, sie werde bei Meidung einer Vertragsstrafe "bis zum rechtskräftigen Abschluß einer gerichtlichen Klärung der patentrechtlichen Streitfragen bezüglich des in der Anlage K 7 a und K 7 b zur Gerichtsakte überreichten Musters eines Überzuges für ein Feuchtreinigungsgerät nicht mehr behaupten, dieses Muster verletze das deutsche Patent 31 39 245", bittet um Klageabweisung.

Sie trägt vor: Nachdem die Klägerin im Hinblick auf das Urteil des Oberlandesgerichts München statt der Ausführungsform I die Ausführungsform II auf den Markt gebracht habe, habe sie die Vertragspartner der Klägerin auffordern müssen, auch den Vertrieb dieses Gegenstandes zu unterlassen. Zur Unterscheidung habe sie auf den Latexrücken der Version II hingewiesen; die Version III sei ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen. Selbst wenn sie nicht mehr behaupten dürfte, die Version III stelle keine Patentverletzung dar, stünde der Klägerin weder ein Auskunftsanspruch noch ein Schadensersatzanspruch zu. Der Vertrieb der Ausführungsform III sei nämlich wettbewerbswidrig, weil die Klägerin durch die Ausgestaltung der Ausführungsform III vorzutauschen versuche, es handele sich um das Produkt, das Gegenstand des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht München I gewesen sei und demgemäß die Vorteile der Version I (und der Version II) aufweise. Im Gegensatz zu den Versionen I und II fehle der Version III eine

Randversteifung; durch mehrere auch auf der Rückseite aufgenähte Florfäden täusche die Klägerin eine solche Randverstärkung jedoch vor.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Die Beklagte verstößt im Sinne des § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gegen die guten wettbewerblichen Sitten, indem sie von der Ausführungsform III der auswechselbaren Textilbespannung der Klägerin behauptet, diese verletze das deutsche Patent 31 39 245. Sie ist nach derselben Vorschrift auch verpflichtet, der Klägerin den ihr hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

I. Als berechnigte Nutzerin des deutschen Patents 31 39 245 ist die Beklagte grundsätzlich berechnigt, Abnehmer der Klägerin zu verwarnen, die patentverletzende Textilbespannungen vertreiben. Solche Verwarnungen sind jedoch nur dann zulässig, wenn sie sich - aus der maßgeblichen Sicht des Erklärungsempfängers - auf eine tatsächlich patentverletzende Ausführungsform beziehen und dem Abnehmer hinreichend deutlich machen, durch welche technischen Merkmale des beanstandeten Produkts die patentverletzende Ausgestaltung charakterisiert wird. Kann der Abnehmer die Verwarnung auf eine nicht patentverletzende Ausführungsform ziehen, weil die erforderliche Charakterisierung der patentverletzenden Ausgestaltung entweder fehlt oder unzutreffend ist, greift der Verwarnende in das Recht des Herstellers am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Sinne des § 823 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ein oder behindert den Konkurrenten zumindest unter Verstoß gegen die guten Sitten in seiner geschäftlichen Betätigung (vgl. OLG Düsseldorf, Mitt. 1996, 60 - Patentinweise an potentielle Abnehmer). Bei Anwendung dieser Maßstäbe hat die Beklagte jedenfalls wettbewerbswidrig gehandelt.

Die Verwarnungen, die die Beklagte ausgesprochen hat, enthalten aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die (Rechts-)Behauptung, auch die von der Klägerin als Ausführungsform III auf den Markt gebrachte Textilbespannung verletze das Patent. Diese Behauptung ist unzutreffend, weil das Patent 31 39 245 durch die Ausführungsform III tatsächlich nicht verletzt wird. Es fehlt ihr jedenfalls an Rändern im Sinne des Kennzeichens des Patentanspruchs 1, die durch Umschlagen nach oben und innen sowie Nähen oder Kleben versteift sind. Etwas anderes macht auch die Beklagte nicht - jedenfalls nicht konkret - geltend.

Die Abnehmer der Klägerin müssen die Äußerungen der Beklagten jedoch in diesem Sinne verstehen. Bereits das Verwarnungsschreiben der Beklagten vom 31. Oktober 1995 (Anlage K 9) läßt sich auf die Ausführungsform III lesen, weil in diesem Schreiben das geänderte patentverletzende Produkt der Klägerin lediglich dahin

charakterisiert wird, es handele sich um "Textilien, deren Rückseite gummiert" sei, wie dies auch bei der Ausführungsform III der Fall ist, die aus einem mit einer Latexschicht versehenen Vlies besteht. Die Merkmale, die die Textilbespannung aufweisen muß, um der geschützten Erfindung zu entsprechen, sind nicht angegeben, und eben deshalb ist das Schreiben von der Kammer durch einstweilige Verfügung verboten worden. Erst recht ist die behauptete Patentverletzung in dem Schreiben der Beklagten vom 27. November 1995 (Anlage K 12) auf die Ausführungsform III zu beziehen. Sie ist in diesem Schreiben ausdrücklich erwähnt, und wenn die Beklagte bekundete, "auch gegen diese dritte Version gerichtlich vorgehen" zu wollen, so konnte der Adressat dies nicht anders verstehen als dahin, daß die Beklagte auch die Version III als patentverletzend ansehe. Dieses Verständnis bestätigen schließlich auch das Schreiben der Beklagten vom 29. November 1995 (Anlage K 14) an die Prozeßbevollmächtigten der Klägerin sowie die im Rechtsstreit abgegebene Erklärung, in der sich die Beklagte verpflichtet hat, "bis zum rechtskräftigen Abschluß einer gerichtlichen Klärung der patentrechtlichen Streitfrage" nicht mehr zu behaupten, die Ausführungsform III verletze das Patent, wobei diese Erklärung im Hinblick auf die in ihr enthaltene Bedingung andererseits auch nicht geeignet ist, die Gefahr der Wiederholung solcher Behauptungen für die Zukunft endgültig auszuschließen.

II. Die Beklagte ist auch verpflichtet, der Klägerin nach § 1 UWG den ihr durch das wettbewerbswidrige Verhalten der Beklagten entstandenen Schaden zu ersetzen und ihr nach § 242 BGB diejenigen Auskünfte zu erteilen, die die Klägerin zur Bezifferung ihres Schadensersatzanspruches benötigt. Die Entstehung eines Schadens dadurch, daß Abnehmer von einem Bezug der (patentfreien) Ausführungsform III abgesehen haben, ist ohne weiteres wahrscheinlich und rechtfertigt das Interesse der Klägerin daran, die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten feststellen zu lassen (§ 256 der Zivilprozeßordnung - ZPO). Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ein Schadensersatzanspruch auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Klägerin die Ausführungsform III - zwar nicht aus patentrechtlichen, wohl aber aus wettbewerbsrechtlichen Gründen - ohnehin nicht vertreiben dürfte. Denn der Vertrieb der Ausführungsform III verstößt weder gegen § 1 noch gegen § 3 UWG.

Die Beklagte meint, die Klägerin täusche einen erfindungsgemäß versteiften Rand vor, der geeignet sei, Fußbodenleisten zuverlässig mitzureinigen. Dem Angebot der Ausführungsform III ist jedoch weder die (positive) Erklärung der Klägerin zu entnehmen, ihr Produkt weise eine bestimmte Ausgestaltung des Randes mit bestimmten damit verbundenen Eigenschaften auf, noch

ist die Klägerin zur Vermeidung einer Irreführung des Publikums gehalten, dieses über solche nicht vorhandenen Eigenschaften aufzuklären. Unzutreffende Behauptungen über die Ausgestaltung der Textilbespannung stellt die Klägerin in dieser Hinsicht nicht auf. Das Vorbringen der Beklagten läßt aber auch nicht erkennen, was den Endverbraucher veranlassen sollte, eine bestimmte (erfindungsgemäße) Ausgestaltung des Randes der Textilbespannung zu mutmaßen. Weder die Klägerin noch die Beklagte haben gerade die erfindungsgemäße Randausbildung als besonders vorteilhafte Eigenschaft des jeweiligen Produkts hervorgehoben, was allenfalls schützenswerte Vorstellungen darüber hervorrufen könnte, ein nicht erkennbar abgewandeltes Produkt weise eben die entsprechenden Eigenschaften auf. Jedenfalls mangels einer solchen Hervorhebung bleibt es bei dem allgemeinen Grundsatz, daß der Verkehr nicht darauf vertrauen kann und auch nicht darauf vertraut, ein äußerlich gleichbleibendes und gleichbleibend bezeichnetes Erzeugnis werde vom Hersteller nicht verändert.

Ein anderer Maßstab kann auch nicht im Hinblick auf die von der Beklagten herangezogene Rechtsprechung angewandt werden, die von einem wettbewerbswidrig Handelnden gegebenenfalls verlangt, bei künftigen Wettbewerbs-handlungen zu vermeiden, daß durch einen mangelnden Abstand zu den unzulässigen Handlungen hierdurch hervorgerufene irri-ge Vorstellungen oder eine hierdurch hervorgerufene Verwechslungsgefahr aufrechterhalten bleiben. Denn der Vertrieb der Ausführungsformen I und II ist der Klägerin nicht als wettbewerbswidrig, sondern als patentverletzend untersagt worden. Es kann jedoch keine Rede davon sein, daß der sich aus der Patentverletzung ergebende Störungszustand durch den Vertrieb der patentfreien Ausführungsform III aufrechterhalten würde.

§ 1 UWG

Zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz für eine Außenleuchte unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung.

(Urteil vom 21. Mai 1996, 4 O 309/95 - Lichtstele)

5. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

§ 39a PAO

Zur Frage, wann der Patentanwalt i.S.d. § 39a Abs. 4 PAO widerstreitende Interessen vertritt.

(Urteil vom 21. Mai 1996, 4 O 259/95 - Interessenkollision)

Sachverhalt: Die Kläger sind als Patentanwälte in A. tätig. Sie machen gegen die Beklagte Honoraransprüche für die patentanwaltliche Vertretung der Beklagten bei Patentanmeldungen betreffend einen Verpackungsbehälter geltend.

Im Auftrag der Beklagten meldeten die Kläger durch den sachbearbeitenden Kläger zu 2) am 17. Juli 1991 einen solchen Verpackungsbehälter beim Deutschen Patentamt zum Patent an (Anlage B 1). Ein am 9. März 1992 ergangener Bescheid des Deutschen Patentamts bezeichnete die Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung als vorbekannt und somit nicht gewährbar (Anlage B 2). Unter Berücksichtigung dieses Bescheids überarbeiteten die Kläger die Anmeldungsunterlagen, die sie am 5. Mai 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Anmeldung als PCT-Anmeldung (Anmeldenummer PCT/EP ...71) und als europäische Patentanmeldung für den Vertragsstaat Portugal ...81 beim Europäischen Patentamt einreichten (Anlage B 3). Mit Schreiben vom 11. Mai 1992 (Anlage K 11) dankte die Beklagte für die "dringend gewünschte, sofortige Durchführung der internationalen Patentanmeldung" und beauftragte die Kläger, die Benennungsgebühr für die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu entrichten; ferner sollte Patentschutz für eine Reihe weiterer Länder, darunter die USA, China, Indien, Südafrika und Israel erreicht werden.

In der Folgezeit besprach die Beklagte die Angelegenheit mit dem sonst für sie tätigen Patentanwalt B., der in diesem Fall ihre Vertretung wegen Arbeitsüberlastung nicht übernommen und der Beklagten den Kläger zu 2) empfohlen hatte. Mit Schreiben vom 24. Juni 1992 (Anlage B 24) teilte Patentanwalt B. den Klägern mit, aufgrund eines zwischenzeitlich bekannt gewordenen Standes der Technik, der dem Anmeldegegenstand erheblich näher komme als die vom deutschen Prüfer genannte Entgegenhaltung, sei er von der Beklagten beauftragt worden, unverzüglich eine gegenüber diesem Stand der Technik abgegrenzte europäische Patentanmeldung für sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ sowie nationale Anmeldungen für die USA und Kanada auszuarbeiten und unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Patentanmeldung einzu-

reichen. Die deutsche Patentanmeldung und die PCT-Anmeldung PCT/EP...71 sollten nicht weiter verfolgt werden. Mit einem Schreiben an die Kläger vom selben Tage bat die Beklagte entsprechend, "die Anmeldeverfahren zu stoppen" (Anlage B 23). Dem traten die Kläger entgegen. In einem Schreiben vom 25. Juni 1992 (Anlage K 26) legten sie der Beklagten dar, der von Patentanwalt B. ausgearbeitete Anmeldungsentwurf verbessere die Position der Beklagten nicht. Die bislang eingereichten Patentanmeldungen reichten zur Wahrung der Schutzinteressen der Beklagten aus. Falls die Beklagte es wünsche, könnten sie, die Kläger, jedoch das neu hinzugekommene Merkmal der Perforation der Außenhülse des Verpackungsbehälters sowie etwaige weitere Merkmale "in die Anmeldungen vor Ablauf des Prioritätsjahres mit einbeziehen". Dadurch würden zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 4.400,00 DM für Amtsgebühren entstehen; dies hätte die gleiche Wirkung wie die Neueinreichung der Sache durch Patentanwalt B., wäre aber unvergleichlich kostengünstiger. Mit Schreiben vom selben Tage (Anlage K 14) antwortete die Beklagte hierauf, die vorgenommenen Anmeldungen sollten bestehen bleiben; telefonisch beauftragte die Geschäftsführerin der Beklagten den Kläger zu 2), ferner das Merkmal der "Perforation" einzuarbeiten (Anlage K 13). Die Kläger bereiteten daraufhin eine entsprechende weitere internationale Patentanmeldung sowie eine europäische Patentanmeldung (wiederum für Portugal) vor, die sie der Beklagten mit Schreiben vom 30. Juni 1992 (Anlage K 16) mit der Bitte um Rückreichung der beigelegten Vollmachten übersandten und am 11. Juli 1992 beim Europäischen Patentamt einreichten (Anlage B 5). Unterdessen hatten die Patentanwälte B. und Partner am 27. Juni 1992 die von ihnen vorgeschlagene europäische Anmeldung, die die Nummer ...15 erhielt, ebenfalls beim Europäischen Patentamt eingereicht (Anlage B 4).

Mit Schreiben vom 9. Februar 1993 (Anlage K 23) schlugen die Kläger der Beklagten vor, eine vorläufige internationale Prüfung der Anmeldung zu beantragen; dem stimmte die Beklagte zu (Anlage K 24). Am 7. Mai 1993 erging ein schriftlicher Bescheid des Europäischen Patentamts nach Regel 66 PCT (Anlage B 6), zu dem die Kläger eine Erwiderung vorbereiteten, die sie der Beklagten mit Schreiben vom 7. Juli 1993 (Anlage K 17) übersandten. Hierauf erhielten sie unter dem 20. Juli 1993 ein Schreiben der Beklagten, in dem es unter dem Betreff "PCT-Anmeldung PCT-EP ...170 hieß, die Beklagte habe kein Interesse mehr an der oben genannten PCT-Anmeldung und bitte die Kläger, die Anmeldung den Erfindern anzubieten (Anlage K 30). Als Erfinder waren der frühere Mitarbeiter C. sowie der Mitarbeiter D. der Beklagten benannt. Für den in Urlaub befindlichen Kläger zu 2) stellte

der Kläger zu 1) in einem Schreiben vom 28. Juli 1993 (Anlage 31) der Beklagten die sich aus der bekundeten Aufgabeabsicht ergebende Situation dar und bat unter anderem um Mitteilung, ob auch die Anmeldungen für Deutschland, China, Indien, Südafrika und Israel aufgegeben werden sollten (Anlage K 31). Die Beklagte beantwortete die Anfrage dahin, daß sie "nach wie vor nicht an der Weiterverfolgung des gesamten Anmeldekomplexes interessiert" sei (Anlage K 32). Nachdem die Beklagte den Erfindern die PCT-Anmeldung zur Übernahme angeboten und der Miterfinder C. das Angebot angenommen hatte (Anlagen B 9 und B 26), bat er die Kläger, seine Vertretung zu übernehmen (Anlage K 34). Dies taten die Kläger und unterrichteten die Beklagte hiervon mit Schreiben vom 29. November 1993 (Anlage B 10) mit dem Bemerkten, sie gingen "von ihrem Verständnis hierzu aus". In dem Schreiben hieß es weiter:

"Da der zweite Erfinder, Herr Frank D., gemäß ihrem Schreiben vom 28. Oktober 1993, welches Herr C. uns vorgelegt hat, ebenfalls an einer Weiterverfolgung des auf ihn zurückgehenden Anmeldegegenstand interessiert ist, muß - sofern Herrn D.s Interesse fortbesteht - die Anmeldung geteilt werden, das heißt die durch Herrn D.s Vorschläge hinzugekommenen Lösungsvorschläge muß er im Rahmen einer eigenständigen Schutzrechtsanmeldung, für welche sämtliche Gebühren wie bei einer normalen Anmeldung von ihm zu entrichten sind, weiterverfolgen, da er an der grundlegenden Idee von Herrn C. nicht beteiligt ist. Insoweit verweisen wir darauf, daß gemäß der von Herrn Patentanwalt B. eingereichten europäischen Patentanmeldung, nach Auskunft des Deutschen Patentamtes aus-schließlich Herr C. als Erfinder genannt ist, ...

Sollte Herr D. nicht Miterfinder sein und/oder die Weiterverfolgung seines Erfindungsgedankens im Rahmen einer Teilanmeldung nicht wünschen, bitten wir Sie, die anliegende Übertragungserklärung und Umschreibungsbewilligung für obige Anmeldung (auf Herrn Karl C. allein) vor einem Notar firmenrechtlich verbindlich zu unterzeichnen und uns bis zum 24. Dezember 1993 zurückzusenden. Sollten wir bis zu diesem Tage ohne eine Nachricht von Ihnen verbleiben, werden wir davon ausgehen, daß die im Betreff genannte internationale Patentanmeldung (sc. PCT-EP ...170) auf Herrn Karl C. allein übertragen worden ist und an diesem Tage der zuständigen Behörde dieses mit der vorbereiteten hier bereits anliegenden vordatierten Eingabe mitteilen. ...

Unbedingt klärungsbedürftig ist das Schicksal der bereits erwähnten europäischen Patentanmeldung vom 27. Juni 1992... Nachdem Sie die internationale Patentanmeldung den Erfindern zur Weiterverfolgung angeboten haben und dieses Angebot angenommen wurde, könnte Ihr

Unternehmen aus der europäischen Patentanmeldung und einem darauf erteilten europäischen Patent keine Rechte mehr herleiten. ..."

Die Beklagte ließ hierauf mit Schreiben der Patentanwälte B. und Partner vom 21. Dezember 1993 (Anlage B 11) antworten, in dem sie den Rechtsauffassungen im Schreiben der Kläger vom 29. November 1993 entgegnet und anzeigte, die Patentanwälte B. und Partner mit der Übernahme der Vertretung betreffend die prioritätsbegründende deutsche Patentanmeldung, die PCT-Anmeldung und die nationalen Anmeldungen in China, Indien, Israel und Südafrika beauftragt zu haben.

Mit der Klage begehren die Kläger Patentanwaltshonorar für die in den hierzu als Anlagen K 1 bis K 10 vorgelegten Rechnungen bezeichneten Leistungen.

Die Beklagte trägt vor: Die Kläger hätten übereilt die PCT-Anmeldung vom 5. Mai 1992 sowie die parallele europäische Patentanmeldung für Portugal eingereicht, obwohl ihnen aufgrund des Bescheids des Deutschen Patentsamts vom 9. März 1992 bekannt gewesen sei, daß die Anmeldung mit dem von den Klägern gewählten Inhalt keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe und für sie, die Beklagte, damit wertlos gewesen sei. In Kenntnis der eben deshalb von den Patentanwälten B. und Partner am 27. Juni 1992 eingereichten weiteren europäischen Patentanmeldung hätten die Kläger sodann die PCT-Anmeldung (und parallele europäische Anmeldung) vom 11. Juli 1992 vorgenommen, die aufgrund dieser Sachlage völlig überflüssig und wertlos gewesen sei. Aufgrund dieser Wertlosigkeit der zweiten internationalen Anmeldung der Kläger habe sie sich entschlossen, diese fallen zu lassen und den Arbeitnehmererfindern zur Übernahme anzubieten. Pflichtwidrig habe der Kläger zu 2) hierauf die Vertretung des Miterfinders C. übernommen und dessen Interessen gegen sie, die Beklagte, vertreten, die lediglich auf die (wertlose) PCT-Anmeldung der Kläger vom 11. Juli 1992, nicht aber auf die europäische Anmeldung vom 27. Juni 1992 habe verzichten wollen. Die Kläger hätten ihr daher nicht nur den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Kosten der wertlosen Anmeldungen entstanden sei, sondern diejenigen Kosten, die sie für die Übernahme der Vertretung der ursprünglich von den Klägern stammenden Anmeldungen durch die Patentanwälte B. und Partner habe aufwenden müssen.

Demgegenüber verteidigen die Kläger die von ihnen erbrachten und berechneten Leistungen als ordnungsgemäß und sachgerecht. Auch für die Kosten der Übernahme der Vertretung der Beklagten durch die Patentanwälte B. und Partner hätten sie nicht einzustehen. Da die Beklagte zuvor ihren Willen erklärt habe, den Anmeldekomplex insgesamt aufzugeben, habe bei der Übernahme der patentanwaltlichen Vertre-

tung des Miterfinders C. eine Interessenkollision nicht bestanden.

Aus den Gründen: Die Klage ist nur teilweise begründet. Den Klägern stehen zwar die geltend gemachten Honoraransprüche gegen die Beklagte zu, sie müssen jedoch ihrerseits der Beklagten aus dem Gesichtspunkt der Schlechterfüllung des mit ihr geschlossenen Dienstvertrages die Kosten erstatten, die ihr dadurch entstanden sind, daß die Beklagte die weitere Vertretung der von den Klägern eingereichten Anmeldungen in die Hände der Patentanwälte B. und Partner gegeben hat, nachdem die Kläger trotz bestehenden Mandatsverhältnisses die Vertretung des Miterfinders C. übernommen hatten und dessen Interessen gegen die Beklagte vertraten.

I. Den Klägern sind Honoraransprüche in der geltend gemachten Höhe von 31.313,08 DM entstanden (§§ 611 Abs. 1, 612 Abs. 2, 316, 315 Abs. 1 BGB).

1. Die Kläger haben die in Rechnung gestellten Leistungen erbracht und die hierfür jeweils geschuldete Gegenleistung nach billigem Ermessen bestimmt, wie die Beklagte abgesehen von den noch zu erörternden Einwendungen auch nicht in Zweifel zieht (*wird ausgeführt*).

2. Der Einwand der Beklagten, die Kläger könnten die Vergütung für die vorstehend zu 1 b und c behandelten Leistungen nicht beanspruchen, weil die Anmeldungen unnötig und wertlos gewesen seien, ist nicht begründet. Die Kläger haben die Anmeldungen entsprechend dem ihnen von der Beklagten erteilten Auftrag erneut eingereicht, da nur auf diese Weise die von der Beklagten gewollte "Einarbeitung" zusätzlicher technischer Merkmale möglich war, die die Kläger, wie sie in ihrem Schreiben vom 25. Juni 1992 (Anlage K 26) an die Beklagte dargelegt hatten, an sich für entbehrlich hielten. Der unstreitige Sachverhalt und das Vorbringen der Beklagten ergeben nicht, daß den Klägern zu diesem Zeitpunkt die europäische Patentanmeldung vom 27. Juni 1992 bekannt war. Sie kannten zwar - unstreitig - den Entwurf dieser Anmeldung, hatten von seiner Einreichung gerade abgeraten und mußten in Anbetracht des Umstandes, daß die Beklagte sie mit der von ihnen angeregten "Einarbeitung" in die Anmeldung beauftragte, den Schluß ziehen, daß die Beklagte ihrem Rat gefolgt war oder folgen wollte, von der Einreichung des Anmeldungsentwurf der Patentanwälte B. und Partner abzusehen.

II. Der Vergütungsanspruch der Kläger mindert sich jedoch um den Schadensersatzanspruch, der der Beklagten aus dem Gesichtspunkt der Schlechterfüllung des geschlossenen Dienstvertrages zusteht. Die Kläger haben pflichtwidrig den Miterfinder und früheren Arbeitnehmer der Beklagten C. gegen die Beklagte vertreten und der Beklagten als ihrer Mandantin damit Schaden zugefügt.

1. Nach § 39 a Abs. 4 der Patentanwaltsordnung (PAO) darf der Patentanwalt keine widerstreitenden Interessen vertreten. Das entspricht der Sache nach der zum Zeitpunkt der pflichtwidrigen Handlungen geltenden Vorschrift des § 41 Nummer 2 PAO a.F., nach der der Patentanwalt nicht tätig werden durfte, wenn er eine andere Partei in der selben Rechtssache bereits im entgegengesetzte Interesse beraten oder vertreten hatte. Dieser grundlegenden Berufspflicht haben die Kläger schuldhaft zuwider gehandelt, indem sie die Vertretung des Miterfinders C. gegen die Beklagte während des noch laufenden Mandatsverhältnisses übernommen haben.

Daß die Kläger die Interessen C.s gegen die Beklagte vertraten, ergibt sich unmittelbar und damit auch für die Kläger selbst offensichtlich aus ihrem Schreiben vom 29. November 1993 an die Beklagte (Anlage B 10), von dem sie C. ausweislich des letzten Satzes eine Kopie zur Kenntnisnahme übersandten. Dem Schreiben ist zu entnehmen, daß den Klägern zu diesem Zeitpunkt bekannt war, daß die Beklagte vor der PCT-Anmeldung vom 11. Juli 1992, die sie fallenlassen wollte, durch die Patentanwälte B. und Partner am 27. Juni 1992 die europäische Anmeldung ...15 eingereicht hatte. Zu dieser Anmeldung vertritt das Schreiben die Auffassung, die Beklagte könne aus ihr und einem darauf erteilten europäischen Patent keine Rechte mehr herleiten, nachdem sie die internationale Patentanmeldung den Erfindern zur Weiterverfolgung angeboten habe. Wenn der Kläger zu 2) im Anschluß an diese - rechtlich nicht näher begründete - Wertung die Beklagte aufforderte, "auch insoweit Klarheit zu schaffen und uns ihre diesbezügliche Entscheidung ebenfalls bis zum 24. Dezember 1993 mitzuteilen", so war dies geeignet, die Beklagte zu veranlassen, sich zu ihrem Nachteil und zum Vorteil des neuen Mandanten C. der Kläger ihrer Rechte an der europäischen Patentanmeldung ...15 zu begeben.

Ebenso pflichtwidrig war es, wenn der Kläger zu 2) in dem selben Schreiben gegenüber der Beklagten ausführte, wenn der Miterfinder D. ebenfalls an einer Weiterverfolgung des auf ihn zurückgehenden Anmeldegegenstandes interessiert sei, müsse die Anmeldung geteilt werden, wobei für eine eigenständige Schutzrechtsanmeldung sämtliche Gebühren erneut zu entrichten seien. Abgesehen von der rechtlichen Fragwürdigkeit dieses - gleichfalls nicht näher begründeten - Hinweises vertrat der Kläger zu 2) auch damit die Interessen seines Mandanten C. gegen die Beklagte. Denn die Beklagte war, nachdem sie die Anmeldung den Erfindern zur Übernahme angeboten hatte, nach § 16 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) zwar berechtigt, nicht aber verpflichtet, das Recht aufzugeben, sofern und soweit die Arbeitnehmer die Anmeldung nicht übernehmen.

Übernahm daher - wie geschehen - D. die Anmeldung nicht, war die Beklagte berechtigt, dessen Anteil an der Anmeldung zu behalten und wurde damit mitberechtigt neben dem Miterfinder C.. Der Hinweis des Klägers zu 2) war daher nicht nur gegen die Interessen des Miterfinders D., dem der Kläger zu 2) nicht durch ein Mandatsverhältnis verbunden war, sondern erkennbar auch gegen die Interessen der Beklagten gerichtet und damit nicht nur ein Verstoß gegen die Berufspflichten des Klägers zu 2), sondern gleichzeitig auch ein Verstoß gegen die vertragliche Pflicht gegenüber der Beklagten, nicht ihr gegenüber in Bezug auf den Gegenstand des Mandats die Interessen eines Dritten zu vertreten.

2. Die Beklagte hatte hiernach Anlaß, das Mandatsverhältnis mit den Klägern zu beenden, wie dies in dem Schreiben der Patentanwälte B. und Partner vom 21. Dezember 1993 (Anlage B 11) mitgeteilt worden ist, und kann von den Klägern Ersatz desjenigen Schadens beanspruchen, der ihr dadurch entstanden ist, daß sie die Vertretung der Anmeldungen in andere Hände gegeben hat (§§ 249, 251 Abs. 1 BGB).

Daher haben die Kläger der Beklagten insbesondere diejenigen Kosten zu erstatten, die dadurch entstanden sind, daß durch die Übernahme der Vertretung erneut Grundgebühren, Besprechungskosten und Auslagen angefallen sind (*wird ausgeführt*).

3. Damit beläuft sich der ersatzfähige Betrag auf 12.059,50 DM, so daß den Klägern ein Gebührenanspruch von 19.253,58 DM verbleibt. Zinsen von diesem Betrag können die Kläger nach §§ 291 BGB, 261 Abs. 2 ZPO erst ab dem Tage der letzten mündlichen Verhandlung geltend machen, da der Beklagten erst mit dem Schriftsatz der Kläger vom 16. November 1995 Rechnungen übermittelt worden sind, die die Klageforderung fällig gestellt haben, und der Schriftsatz selbst der Beklagten nicht förmlich zugestellt worden ist. Die vor Fälligkeit ausgesprochenen Mahnungen der Kläger waren daher wirkungslos. Die Fälligkeit ist erst mit der (handschriftlichen) Aufgliederung der Rechnung der Kläger eingetreten, da die Rechnungen zuvor nicht erkennen ließen, wie die Rechnungsendbeträge zusammengesetzt waren, insbesondere inwieweit und auf welche konkreten Dienstleistungen der Kläger sie sich bezogen und inwieweit sie Auslagen wie Kopiekosten, Porti etc. oder Fremdkosten, insbesondere im Ausland entstandene Kosten, betrafen. Die Bestimmung seiner Vergütung durch den Patentanwalt entspricht jedoch nur dann billigem Ermessen (§ 315 Abs. 1, 3 BGB), wenn die Grundlagen der Berechnung für den Zahlungspflichtigen erkennbar sind, da sich andernfalls auch die materielle Angemessenheit der Vergütung jeder Nachprüfung entzieht. Fehlt es jedoch an einer hinreichenden

Bestimmung der Vergütung durch den Patentanwalt, ist sein Vergütungsanspruch nicht fällig.