

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMEREINERRECHT

§ 14 PatG

In einem "Product-by-Process"-Anspruch umschreiben die Angaben zum (möglichen) Herstellungsweg mittelbar den beanspruchten Stoff. Es ist durch Auslegung des Patentanspruchs unter Berücksichtigung der Patentbeschreibung im Einzelfall zu ermitteln, inwieweit sich aus dem im Patent angegebenen Herstellungsweg physikalische oder chemische Eigenschaften des beanspruchten Stoffes ergeben, die ein auf anderem Wege hergestelltes Erzeugnis aufweisen muß, um in den Schutzbereich des Patentanspruchs zu fallen.

(Urteil vom 6. August 1996, 4 O 265/95 - Oberflächenaktives Material)

Sachverhalt: Die Klägerin zu 1) ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patentes 30 21 006 betreffend ein oberflächenaktives Material und ein dieses Material enthaltendes pharmazeutisches Mittel gegen die Hyalin-Membran-Erkrankung. Das Klagepatent wurde am 30. Mai 1980 unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom 2. Juni 1979 angemeldet, die Anmeldung wurde am 8. Januar 1981 offengelegt. Die Patenterteilung wurde am 17. März 1983 veröffentlicht. Die Klägerin zu 2) ist seit dem 1. August 1984 ausschließliche Lizenznehmerin an diesem Patent. Die Klägerinnen nehmen die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatentes auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

Anspruch 1 des Klagepatentes hat folgenden Wortlaut:

"Oberflächenaktives Material mit einem Phospholipoidgehalt von 75,0 bis 95,5 %, einem Gehalt an neutralem Lipoid von 1,8 bis 14,0 %, einem Gehalt an vollständigem Cholesterin von 0,0 bis 3,0 %, einem Kohlenhydratgehalt von 0,1 bis 1,5 % und einem Proteingehalt von 0,5 bis 5,0 %, jeweils bezogen auf das Trockengewicht des besagten Materials, bei dem der Phospholi-

poidgehalt durch Multiplizieren des Phosphorgehaltes mit 25 bestimmt worden ist und die einzelnen Gehalte an neutralem Lipoid, vollständigem Cholesterin, Kohlenhydrat und Protein unter Berechnung gemäß dem Glycerintrioleatäquivalent, Cholesterinäquivalent, Glucoseäquivalent und Rinderserumalbuminäquivalent ausgedrückt worden ist, erhältlich aus dem Lungengewebe von Säugetieren durch

a) Herstellen eines Extraktes durch feines Zerkleinern des Lungengewebes, Suspendieren in einer Elektrolytlösung unter Rühren bei 0 bis 10°C für 30 bis 120 min und Filtrieren unter Druck oder Zentrifugieren bei 500 bis 1500 r.p.m.,

b) Herstellen eines rohen Sediments aus dem Extrakt nach a) durch Zentrifugieren bei 12.000 bis 16.000 r.p.m. bei 0 bis 10°C und gegebenenfalls Suspendieren nach a) von im Sediment verbliebenen Lungenfragmenten,

c) Suspendieren des rohen Sediments nach b) in Wasser und Einstellen der Dichte der Suspension auf 1,07 bis 1,20 bei 0 bis 10°C bis zum Zerlegen der Suspension in drei Schichten,

d) Abnehmen der obersten emulgierten Schaumschicht und gegebenenfalls Reinigen durch Suspendieren in einer 9,3 bis 26,0 %-igen NaCl-Lösung mit nachfolgendem Zentrifugieren nach b),

e) Dialysieren der Suspension nach d) durch eine semipermeable Membran für 12 bis 48 Stunden bei 4 bis 10°C gegen Wasser,

f) Zentrifugieren der nichtdialysierten Bestandteile bei 12.000 bis 16.000 r.p.m. für 5 bis 30 min bei 0 bis 10°C zum reinen Sediment,

g) Abtrennen des acetonunlöslichen Anteils aus dem reinen Sediment nach f) und Trocknen dieses Anteils unter vermindertem Druck,

h) Suspendieren des getrockneten Anteils nach g) in sterilem Wasser, Abfiltrieren nach 1 bis 24 Stunden, Stehen und Konzentrieren des Filtrats, gegebenenfalls unter Einstellen des Phospholipoidgehaltes auf 75,0 bis 95,0 Gew.% durch Zugabe von Phosphatidylglycerin, -cholin, mit zwei Resten von gesättigten Fettsäuren oder ein Gemisch davon vor dem Gefriertrocknen."

Anspruch 3 des Klagepatentes hat folgenden Wortlaut:

"Pharmazeutisches Mittel gegen Hyalin-Membran-Erkrankung, dadurch gekennzeichnet,

daß es als wirksamen Bestandteil das oberflächenaktive Material nach Anspruch 1 und 2 enthält."

Die Beklagte stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung X. ein pharmazeutisches Präparat zur vorbeugenden Anwendung bei Frühgeborenen mit hohem Risiko für die Entwicklung eines akuten Atemnotsyndroms, nämlich der Hyalin-Membran-Erkrankung, mit einem oberflächenaktiven Material als Wirkstoff. Dieses Material liegt hinsichtlich des Phospholipoidgehaltes, des Kohlenhydratgehaltes und des Proteingehaltes innerhalb der in Anspruch 1 des Klagepatentes angegebenen Prozentanteile. Anders als bei dem in Anspruch 1 beschriebenen Verfahren wird das angegriffene Erzeugnis X. aus den aus Säugetieren entnommenen, aber unversehrten Lungen, also ohne Feinzerkleinerung, erhalten. Die Lungen werden vielmehr von der Innenseite her dadurch ausgespült, daß die Lunge mit Kochsalzlösung gefüllt und damit ausgewaschen wird. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird die in den Lungenalveolen vorhandene oberflächenaktive Substanz durch einen Spülvorgang gewonnen.

Die Klägerinnen sehen in Herstellung und Vertrieb des pharmazeutischen Präparates X. der Beklagten eine wortsinngemäße Verletzung der Ansprüche 1 und 3 des Klagepatentes in teils verschlechterter Ausführungsform. Die Klägerinnen machen geltend, bei dem angegriffenen Präparat liege auch der Gehalt an neutralem Lipoid mit 3,2 % in dem im Patentanspruch 1 angegebenen Bereich von 1,8 bis 14,0 %. Für die Ermittlung dieses Wertes sei die in der Klagepatentschrift angegebene Methode von Fletcher maßgeblich. Soweit der in dem angegriffenen Produkt aufgefundene Gehalt an vollständigem Cholesterin mit 4 bzw. 5 % den in der Klagepatentschrift angegebenen Gehalt von 0, bis 3 % überschreite, sei dies nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmannes auf Grund seines Fachwissens unerheblich, da auch ein solcher Cholesteringehalt noch so geringfügig sei, daß er auf die oberflächenaktive Wirkung des oberflächenaktiven Materials keinen Einfluß habe. Daß das angegriffene Produkt durch ein von dem im Klagepatent angegebenen Herstellungsverfahren abweichendes Verfahren gewonnen werde, sei patentrechtlich unerheblich. Bei dem Anspruch 1 des Klagepatentes handele es sich nicht um einen gemischten Sach- und Verfahrensanspruch, sondern um einen Sachanspruch, der auf das darin lediglich mit dem einleitenden Wort "erhältlich" angegebene Herstellungsverfahren nicht beschränkt sei. Das Herstellungsverfahren sei vielmehr nur beispielhaft angegeben. Die wesentliche Produkteigenschaft des mit den in Anspruch 1 angegebenen Parametern beschriebenen Produktes bestehe in der Fähigkeit zur Verminderung der Oberflächenspannung in dem in der Klagepatentschrift beschriebenen Ausmaß. Ein

oberflächenaktives Material mit den im Anspruch 1 des Klagepatents angegebenen Parametern und darüber hinaus mit dieser erfindungsgemäßen Fähigkeit zur Verminderung der Oberflächenspannung sei auch dann geschützt, wenn es mit diesen Eigenschaften nach einem anderen Verfahren gewonnen werde. Auf die Übereinstimmung in noch weiteren verfahrensbedingten Stoffmerkmalen komme es dagegen nicht an.

Die Beklagte meint demgegenüber, es sei zwar richtig, daß die im Patentanspruch 1 enthaltenen Worte "erhältlich aus dem Lungengewebe von Säugetieren" es nicht ausschließen, daß ein oberflächenaktives Material, das die mittelbar durch Bezeichnung des Herstellungsverfahrens umschriebene Stoffmerkmale aufweise, nach einem abweichenden Verfahren hergestellt werde. Eine Patentverletzung sei jedoch nur dann gegeben, wenn durch das abweichende Verfahren dasselbe Verfahrensergebnis erzielt werde wie durch Anwendung des im Anspruch 1 des Patentes beschriebenen Herstellungsverfahrens. Daß dies der Fall sei, sei von den Klägerinnen jedoch nicht dargelegt. Dies gelte insbesondere für den in der Klagepatentschrift als erfindungsgemäß hervorgehobenen hohen Gehalt an Phosphatidylcholin mit zwei Resten von gesättigter Fettsäure, der bei dem angegriffenen Produkt erheblich niedriger sei, nämlich im Mittelbereich des in der Klagepatentschrift in Spalte 8 für konventionelles pulmonales oberflächenaktives Mittel angegebenen Bereichs liege.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Unterlassung, Schadenersatz und Rechnungslegung gemäß §§ 47 Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz 1968, 242, 259 BGB, da das angegriffene Produkt X. der Beklagten das Klagepatent nicht verletzt.

I. Das Klagepatent betrifft ein oberflächenaktives Material, seine Herstellung und ein pharmazeutisches Mittel, das dieses wirksame Material enthält und zur Behandlung der sogenannten Hyalin-Membran-Erkrankung geeignet ist.

In der Einleitung der Beschreibung der Klagepatentschrift wird ausgeführt, daß die Lunge von Säugetieren die Respirationsfunktion ausübt, bei der Luftsauerstoff in das Blut der Lunge aufgenommen und Kohlendioxyd aus diesem durch die Zellen abgegeben wird, die innerhalb der Oberfläche einer Vielzahl von Lungenalveolen, das heißt dem Hohlraumteil der Lunge, vorliegen, welche mit der Trachea oder dem Luftweg verbunden sind. Nach der Klagepatentschrift haben viele umfangreiche Untersuchungen der letzten Jahre in Bezug auf die Lungenphysiologie, insbesondere hinsichtlich von Respirationsstörungen bei Frühgeburten mit kurzer Gestationsdauer, deutlich gemacht, daß ein spezifisches Material in Lungenalveolen vorhanden ist, das die Flüssigkeit-Luft-Grenzfläche in den Alveolen

stabilisiert. Dieses Material wird im allgemeinen pulmonales oberflächenaktives Mittel genannt. Ein Mangel an diesem Material hat Respirationsfunktionsstörungen, die sogenannte Hyalin-Membran-Erkrankung (nachfolgend HMD), zur Folge. Als bisherige konventionelle Methoden zur Behandlung der HMD führt die Klagepatentschrift die sogenannte kontinuierliche positive Luftwegdruckmethode auf, bei welcher Luft oder Sauerstoff durch ein dünnes Polyvinylrohr gedrückt wird; ein weiteres Verfahren zur Förderung der Entwicklung der Fötuslunge bestehe darin, daß der Mutter spezifische Steroidverbindungen verabreicht werden. Darüber hinaus sei ein Verfahren bekannt, bei dem Phosphatidylcholin und Phosphatidylglycerin, die sich als Hauptkomponenten des pulmonalen oberflächenaktiven Mittels erwiesen hätten, durch langsames Einflößen in den Luftweg zugeführt werden. Diesen in der Klagepatentbeschreibung erörterten konventionellen Methoden wird zwar ein gewisser Effekt zugebilligt, eine fundamentale Wirkung wird ihnen jedoch abgesprochen. An pulmonalen oberflächenaktiven Mitteln, die aus der Lunge von Säugetieren, aber nicht von Menschen extrahiert worden sind, kritisiert die Klagepatentschrift, daß diese unvermeidlich eine erhebliche Menge von sogenannten fremden Proteinen enthalten und im allgemeinen mit vielen Mikroorganismen verunreinigt sind, so daß derartige oberflächenaktive Mittel zur klinischen Behandlung von menschlicher HMD nicht verabreicht werden könnten. Die Klagepatentschrift geht davon aus, daß im Stand der Technik im allgemeinen angenommen worden ist, daß die chemische Zusammensetzung der konventionellen pulmonalen oberflächenaktiven Mittel 10 bis 20 % Protein und 80 bis 90 % Lipoid, bezogen auf das gesamte oberflächenaktive Mittel, entspreche, wobei das Lipoid aus etwa 10 % neutralem Lipoid (z.B. Triglycerid, Cholesterin) und etwa 90 % Phospholipoid, bezogen auf die besagte Substanz, bestehe, während der Phosphatidylcholingehalt bezogen auf das gesamte Phospholipoid 86 % betrage. Eine Untersuchung des bei klinischer Behandlung von HMD bei Menschen verwendbaren Materials im Rahmen der Erfindung ergab, daß das oberflächenaktive Material, das aus dem Lungengewebe von Säugetieren unter Anwendung einer kombinierten Behandlung mit Aceton und Behandlung mit einem Gemisch organischer Lösungsmittel extrahiert worden war, eine neue chemische Zusammensetzung aufwies, in der der Proteingehalt geringer und ein hoher Gehalt an Phosphatidylcholin mit zwei Resten von gesättigter Fettsäure gegeben war, und eine signifikante Verringerung der Oberflächenspannung beim Lungenalveolarraum bei Menschen zeigte, so daß ein klinischer Effekt bei HMD gegeben war, ohne daß der Patient unter fremden Proteinen zu leiden hatte.

Danach läßt sich der Gegenstand der Erfindung, wie er im Patentanspruch 1 zum Ausdruck gebracht worden ist, mit folgenden Merkmalen beschreiben:

Oberflächenaktives Material mit, jeweils bezogen auf das Trockengewicht des Materials,

1. einem Phospholipidgehalt von 75,0 bis 95,5 %, bestimmt durch Multiplizieren des Phosphorgehaltes mit 25;

2. einem Gehalt an neutralem Lipoid von 1,8 bis 14,0 %, bestimmt unter Berechnung gemäß dem Glycerintrioleatäquivalent;

3. einem Gehalt an vollständigem Cholesterin von 0,0 bis 3,0 %, bestimmt unter Berechnung gemäß dem Cholesterinäquivalent;

4. einem Kohlenhydratgehalt von 0,1 bis 1,5 %, bestimmt unter Berechnung gemäß dem Glykoseäquivalent;

5. einem Proteingehalt von 0,5 bis 5,0 %, bestimmt unter Berechnung gemäß dem Rinderserumalbuminäquivalent;

6. das erhältlich ist aus dem Lungengewebe von Säugetieren durch die im Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte a) bis h).

Durch den Anspruch 3 des Klagepatentes werden pharmazeutische Mittel gegen Hyalin-Membran-Erkrankung geschützt, die als wirksamen Bestandteil das oberflächenaktive Material nach Anspruch 1 und 2 enthalten.

Nach einer ausführlichen Darlegung des im Patentanspruch 1 aufgeführten Herstellungsverfahrens enthält die Klagepatentschrift Ausführungen über die chemische Zusammensetzung, die physikalisch-chemischen Eigenschaften und die physiologischen Eigenschaften des oberflächenaktiven Materials der Erfindung. Diese sollen, wie die Klagepatentschrift ausführt, zeigen, daß das Material der Erfindung ein neues Material mit geeigneten medizinischen Wirkungen bei HMD und einem hohen Sicherheitsgrad ist (vgl. Spalte 11, Zeilen 34 bis 40). Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung enthält die Klagepatentschrift die nachfolgend wiedergegebene Tabelle I, in der die Zusammensetzung des oberflächenaktiven Materials der Erfindung weiter aufgeschlüsselt und der des konventionellen pulmonalen oberflächenaktiven Materials gegenübergestellt ist.

Tabelle I		
Zusammensetzung des Materials	Oberflächenaktives Material der Erfindung	Konventionelles pulmonales oberflächenaktives Mittel
Phospholipoid	75,0 - 95,5 %	

neutrales Lipid	1,8 - 14,0 %	
vollständiges Cholesterin	0,0 - 3,0 %	
Kohlenhydrat	0,1 - 1,5 %	
Protein	0,5 - 5,0 %	
Wasser	1,7 - 6,0 %	
Verhältnis von Phospholipoidanteil zu Proteinanteil	15,0 oder größer	2,8 - 6,0
Zusammensetzung von Phospholipoid		
Phosphatidylcholin	63,0 - 85,5 %	
Phosphatidylglycerin	3,0 - 12,0 %	
Phosphatidyläthanolamin	2,5 - 7,7 %	
Sphingomyelin	5,7 - 7,0 %	
Phosphatidylinosit und Phosphatidylserin	2,4 - 7,4 %	
Lysophosphatidylcholin	0,5 - 2,1 %	
andere Verbindungen	nicht mehr als 1,0 %	
Anteil von Phosphatidylcholin mit zwei Resten von gesättigter Fettsäure, bezogen auf das gesamte Phosphatidylcholin	67,5 - 90,3 %	44,5 - 59,1 %

Resümierend hervorgehoben ist, daß sich aus den in der Tabelle I angegebenen Werten klar ergibt, daß das oberflächenaktive Material der Erfindung die Eigenschaften eines niedrigen Proteingehaltes und eines hohen Gehaltes an Phosphatidylcholin mit zwei Resten von gesättigter Fettsäure hat (Spalte 7, Zeilen 43 bis 49).

II. Von dieser technischen Lehre macht das angegriffene Produkt "X." der Beklagten keinen Gebrauch.

Ungeachtet der Beurteilung der übrigen zwischen den Parteien streitigen Merkmale kann jedenfalls nicht festgestellt werden, daß das in dem angegriffenen Produkt enthaltene oberflächenaktive Material demjenigen entspricht, welches durch das in Merkmal 6 beschriebene Herstellungsverfahren erhältlich ist.

Zwar trifft die Auffassung der Klägerin zu, daß es sich bei dem Anspruch 1 des Klagepatentes um einen Sachanspruch handelt, durch den das oberflächenaktive Material mit seiner angegebenen chemischen Zusammensetzung als solches geschützt werden soll und dessen mit den Worten "erhältlich aus" beginnender Teil nur ein Beispiel für einen möglichen Herstellungsweg gibt, so daß allein die Anwendung eines abweichenden Herstellungsverfahrens nicht aus dem Schutz des Klagepatentes herausführt.

Allerdings sollen bei solchen "Product-by-Process"-Ansprüchen die Angaben zum Herstellungsweg mittelbar den beanspruchten Stoff umschreiben (vgl. Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 1 Rdnr. 15) und sind damit eine Angabe, die der Identität dessen, was durch den Sachanspruch unter Schutz gestellt werden soll, dient. Was dies für die zu verlangenden Produkteigenschaften bedeutet, läßt sich nur anhand einer Auslegung des Patentanspruches unter Berücksichtigung des Inhaltes der Klagepatentschrift im Einzelfall ermitteln. Da es sich bei Patentanspruch 1 nicht um einen reinen "Product-by-Process"-Anspruch handelt, sondern um eine Mischform, bei der die Merkmale 1 bis 5 bereits erfindungswesentliche Gehaltsangaben festschreiben, kann dies im Streitfall nicht bedeuten, daß ein oberflächenaktives Material nur dann als erfindungsgemäß dem Patentanspruch 1 unterfällt, wenn neben der in den Merkmalen 1 bis 5 angegebenen chemischen Zusammensetzung noch sämtliche weiteren in der Klagepatentschrift aufgeführten Angaben zur Zusammensetzung des aufgefundenen Materials, insbesondere die in Tabelle I (Spalten 7 und 8 der Klagepatentschrift) angegebenen Werte, eingehalten sind. Inwieweit der zur weiteren Beschreibung des beanspruchten Stoffes herangezogene, mit "erhältlich aus" eingeleitete Herstellungsweg weitere zur Identifizierung erforderliche, erfindungswesentliche Stoffmerkmale beschreibt, damit die mit dem erfindungsgemäßen oberflächenaktiven Material erzielbare signifikante Verringerung der Oberflächenspannung erreicht werden kann, läßt sich jedoch der Beschreibung des Klagepatentes entnehmen. Danach ergab die Untersuchung im Rahmen der Erfindung, daß die neue chemische Zusammensetzung des oberflächenaktiven Materials, das aus dem Lungengewebe von Säugetieren unter Anwendung einer kombinierten Behandlung mit Aceton und einem Gemisch organischer Lösungsmittel extrahiert worden war, dadurch charakterisiert war, daß sie zum einen einen geringeren Proteingehalt und damit eine bessere Verträglichkeit für den Menschen bot, der damit anders als im Stand der Technik nicht mehr unter einer erheblichen Menge von sogenannten fremden Proteinen zu leiden hat, und zum anderen einen hohen Gehalt an Phosphatidylcholin mit zwei Resten von gesättigter Fettsäure und damit einem Stoff enthielt, der sich bereits im Stand der Technik als Hauptkomponente des pulmonalen oberflächenaktiven Mittels erwiesen hatte (vgl. Spalte 3, Zeilen 25 bis 42 und Spalte 2, Zeilen 62 bis 64). Gerade diese Zusammensetzung - so führt die Klagepatentschrift aus - führt zu der erfindungsgemäß angestrebten, gegenüber dem Stand der Technik signifikanten Verringerung der Oberflächenspannung im Lungenalveolarraum des Menschen. Daß es neben der für die Verträglichkeit wichti-

gen Herabsetzung des Proteingehaltes erfindungsgemäß auch auf einen hohen Gehalt an Phosphatidylcholin ankommt und daß diesem entscheidende Wirkung auf die Verringerung der Oberflächenspannung zukommt, läßt darüber hinaus auch die in der Tabelle I enthaltene Gegenüberstellung der Zusammensetzung des oberflächenaktiven Materials gemäß der Erfindung einerseits und eines konventionellen pulmonalen oberflächenaktiven Materials andererseits erkennen, wonach nicht nur der geringe Proteinanteil im Verhältnis zum Phospholipidanteil die Erfindung kennzeichnet, sondern gerade auch der im Verhältnis zum konventionellen oberflächenaktiven Material hohe Anteil an Phosphatidylcholin. So läßt die vorstehend wiedergegebene Tabelle I nicht nur die weitere Zusammensetzung des Materials, gewonnen nach dem im Klagepatent beschriebenen Verfahren gemäß den Beispielen 1 bis 15 der Klagepatentschrift, erkennen, sondern gibt gerade dadurch, daß sie zum einen das Verhältnis von Phospholipidanteilen zu Proteinanteilen sowie zum anderen den Anteil von Phosphatidylcholin bei dem oberflächenaktiven Material der Erfindung dem bei konventionellem oberflächenaktiven Material gegenüberstellt, auch Aufschluß gerade über die Bedeutung dieser beiden Merkmale für die Erfindung nach Anspruch 1 des Klagepatentes.

Dies geht auch aus der die Tabelle I zusammenfassenden Beschreibung in der Klagepatentschrift hervor, wonach gerade aus den in der Tabelle I angegebenen Werten klar ersichtlich ist, daß das oberflächenaktive Material der Erfindung die Eigenschaften eines niedrigen Proteingehaltes und eines hohen Gehaltes an Phosphatidylcholin mit zwei Resten von gesättigter Fettsäure hat (vgl. Spalte 7, Zeilen 43 bis 49).

Daß aber auch das im angegriffenen Produkt enthaltene oberflächenaktive Material einen solchen gegenüber dem Stand der Technik hohen Gehalt an Phosphatidylcholin aufweist, haben die Klägerinnen trotz der Behauptung der Beklagten, der Anteil liege im Bereich eines konventionellen pulmonalen oberflächenaktiven Mittels, nicht dargetan. Die Annahme einer Benutzung des durch Patentanspruch 1 geschützten Stoffes ist danach nicht möglich.

§ 139 Abs. 2 PatG

1. Als Verletzergeprofit herauszugeben ist nur derjenige Gewinn(anteil), der gerade durch die rechtswidrige Benutzung des fremden Patentes erzielt worden ist. In der Regel ist der mit dem Vertrieb eines patentgeschützten Gegenstandes erzielte wirtschaftliche Erfolg neben den erfindungsgemäßen technischen Vorteilen auch auf im Bereich des Verletzers liegende Umstände zurückzu-

führen, etwa auf die betriebene Werbung, die Qualität oder Größe der Vertriebsorganisation, das Ansehen des Unternehmens oder besondere Geschäftsbeziehungen des Verletzers zu seinen Abnehmern.

2. Bestreitet der Verletzer den von ihm selbst im Rahmen der Rechnungslegung angegebenen Gewinn, so spricht der erste Anschein nur insoweit für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zur Rechnungslegung, als der Verletzte sich die erteilte Rechnung zur Ermittlung seines Schadensersatzanspruchs zu eigen macht (im Anschluß an BGH, GRUR 1993, 897 - Mogul-Anlage).

3. Der Verletzergeprofit kann grundsätzlich auf jeder Vertriebsstufe abgeschöpft werden. Es kann jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, wenn der Verletzte von einem auf einer anderen Vertriebsstufe tätigen, in dieselbe Vertriebskette eingeschalteten weiteren Verletzer bereits Schadensersatz auf der Grundlage der Lizenzanalogie erhalten hat.

4. Zur Bemessung der Schadensersatzlizenzgebühr für ein Winkelprofil zum Abschließen eines Belages aus keramischen Platten (hier: 5 %).

(Urteil vom 25. Juli 1996, 4 O 217/95 - Winkelprofil III)

§ 242 BGB

Dem Arbeitnehmererfinder kann auch dann, wenn sein Vergütungsanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu ermitteln ist, ein Anspruch auf Rechnungslegung über den durch die Verwertung der Erfindung erzielten Gewinn zustehen (im Anschluß an OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. November 1995, 2 U 118/94 - 4 O 6/92 LG Düsseldorf).

(Urteil vom 27. August 1996, 4 O 329/95 - Alarmglasscheiben)

Sachverhalt: Der Kläger ist promovierter Physiker. Er war vom 1. Oktober 1969 bis zum 30. Juni 1994 im Betrieb der Beklagten angestellt. Von 1974 bis 1985 war er im wesentlichen als Produktentwickler eingesetzt, ab 1985 als Abteilungsleiter der Abteilung Produktentwicklung Bauglas.

Anfang bis Mitte der 80er Jahre machte der Kläger im Betrieb der Beklagten verschiedene Erfindungen. So erfand er im Jahre 1980 gemeinsam mit den Mitarbeitern S. und V. der Beklagten eine besondere Alarmglasscheibe und das Verfahren zu ihrer Herstellung. Die Beklagte erklärte mit Schreiben vom 12. Februar 1981 die

unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung. Diese Dienstleistung führte auf entsprechende Anmeldung der Beklagten vom 4. Februar 1982 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 16. Februar 1981 zu dem als Anlage K 2 überreichten europäischen Patent 0 058 348 (Erfindung 1). Patentanspruch 1 der Erfindung lautet ohne Bezugszeichen:

"Alarmglasscheiben aus wenigstens zwei über einen metallischen Abstandsrahmen miteinander zu einer einen Luftzwischenraum aufweisenden Isolierglasscheibe verbundenen Glasscheiben, von denen eine Glasscheibe aus vorgespanntem Glas besteht und innerhalb des Abstandsrahmens auf der dem Luftzwischenraum zugewandten Oberfläche eine aufgedruckte und eingebrannte elektrische Alarmschleife trägt, die an ihren Enden verbreiterte Anschlußflächen aufweist, mit denen zu einem Alarmstromkreis führende Anschlußdrähte verlötet werden, wobei die zu der aufgedruckten Alarmschleife führenden Zuleitungen zwischen den mit Luftabstand voneinander angeordneten Glasscheiben der Isolierglasscheibe aus dem Luftzwischenraum der Isolierglasscheibe herausgeführt sind, *dadurch gekennzeichnet*, daß die verbreiterten Anschlußflächen für die Anschlußdrähte in an sich vorbekannter Weise im Randbereich der vorgespannten Glasscheibe angeordnet sind, und daß die die eigentliche Alarmschleife mit den außerhalb des Abstandsrahmens liegenden Anschlußflächen verbindenden Leitungsabschnitte durch eine auf diese Leitungsabschnitte aufgedruckte und ebenfalls eingebrannte elektrisch isolierende emailartige Schutzschicht abgedeckt sind."

1980 erfand der Kläger im Betrieb der Beklagten gemeinsam mit Dr. F. einen besonderen Abstandsrahmen für feuerwiderstandsfähige Glasscheiben (Erfindung 2). Diese Erfindung nahm die Beklagte mit Schreiben vom 26. September unbeschränkt in Anspruch. Am 1. Oktober 1980 wurde die Erfindung von der Beklagten zum Patent angemeldet, was zunächst zur als Anlage K 4 eingereichten deutschen Offenlegungsschrift 30 37 015 führte. Später wurde der Beklagten für diese Erfindung auch das europäische Patent 0 049 204 (Anlage K 4a) erteilt.

Schließlich entwickelte der Kläger im Jahre 1985 im Betrieb der Beklagten gemeinsam mit Dr. H. eine besondere feuerwiderstandsfähige Verglasung, eine Erfindung, die von der Beklagten mit Schreiben vom 27. August 1985 unbeschränkt in Anspruch genommen wurde (Erfindung 3). Auf ihre Anmeldung vom 30. August 1985 wurde der Beklagten hierauf das deutsche Patent 35 30 968 (Anlage K 5) erteilt.

Die Dienstleistungen werden von der Beklagten seit ihrer Inanspruchnahme mit erheblichem wirtschaftlichem Erfolg genutzt. So werden in sechs verschiedenen, zur Firmengruppe der Beklagten gehörenden Fertigungsstätten unter

Verwendung der Erfindung 1 Produkte unter der Bezeichnung "A." (Erfindung 1) hergestellt und von der Beklagten vertrieben. Die Erfindungen 2 und 3 werden bei der Herstellung und dem Vertrieb eines Produktes unter der Bezeichnung "C." genutzt. Die Erfindung 1 wurde von der Beklagten darüberhinaus auch durch Lizenzvergabe an Dritte verwertet. In den Jahren 1987 bis 1990 machte die Beklagte dem Kläger Abfindungsvorschläge, die sich zwischen 10.000,- und 30.000,- DM für die gesamte Nutzung der in Anspruch genommenen Erfindungen beliefen. Dem widersprach der Kläger und begehrte verlässliche Auskünfte über den tatsächlichen Umfang der Nutzung. Bisher erhielt der Kläger für die Erfindung 1 15.000,- DM und für die Erfindungen 2 und 3 23.950,- DM. Dem Einigungsvorschlag vom 14. Juni 1994 (Anlage K 10) der vom Kläger angerufenen Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt widersprach die Beklagte, so daß das Schiedsverfahren erfolglos beendet worden ist.

Nunmehr begehrt der Kläger von der Beklagten Rechnungslegung sowie Zahlung einer angemessenen Vergütung für die Dienstleistungen unter Berücksichtigung der sich aus der Rechnungslegung ergebenden Angaben.

Die von der Beklagten im Verlaufe des Rechtsstreites erteilten Auskünfte über Umsätze ihrer einzelnen Fertigungsbetriebe hält der Kläger für unzureichend und unvollständig. Er beruft sich dabei u.a. auf ihm von der Geschäftsleitung der Beklagten bzw. ihrer Fertigungsvertriebe als auch der Lizenznehmer in der erst wenige Jahre zurückliegenden außergerichtlichen Korrespondenz erteilte abweichenden Angaben zu Stückzahlen und Umsatzmengen. Der Kläger ist zudem der Ansicht, ihm stehe darüberhinaus auch ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der Gestehungskosten zu.

Aus den Gründen: Der - im Wege der Stufenklage gemäß § 254 der Zivilprozeßordnung zur Entscheidung gestellte - Rechnungslegungsantrag ist, soweit der Kläger ihn nicht teilweise für erledigt erklärt hat, entscheidungsreif und im zuerkannten Umfang auch begründet.

Das Rechnungslegungsbegehren des Klägers ist gerechtfertigt gemäß § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in Verbindung mit den Vorschriften über die Vergütung einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), insbesondere §§ 9, 12 ArbEG.

Die Höhe der angemessenen Vergütung für eine Dienstleistung, die von dem Arbeitgeber unbeschränkt in Anspruch genommen worden ist, hängt vor allem von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung ab (vgl. § 9 Abs. 2 ArbEG). Die wirtschaftliche Verwertbarkeit richtet sich aber in erster Linie nach dem Umfang der tatsächlichen Verwertung. Damit der Arbeitneh-

mer im Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme und der tatsächlichen Verwertung den ihm gemäß § 9 ArbEG zustehenden Vergütungsanspruch der Höhe nach überhaupt erkennen kann, bedarf er der erforderlichen Aufklärung über die tatsächlich erfolgte Verwertung, die zu geben der Arbeitgeber entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben, § 242 BGB, verpflichtet ist (vgl. BGH GRUR 1963, 315, 316 - Pauschalabfindung; BGH GRUR 1994, 898, 900 - Copolyester). Dabei entspricht es den allgemeinen Grundsätzen, daß eine Rechnungslegung so umfassend sein muß, daß der Berechtigte auch in der Lage ist, die ihm gemachten Angaben zu überprüfen, wobei sich allerdings die zu machenden Angaben im Rahmen des Zumutbaren bewegen müssen. So gewährt die Rechtsprechung insbesondere beispielsweise dem Patentinhaber einen Anspruch gegen den Patentverletzer auf Rechnungslegung als Hilfsanspruch zur Verwirklichung von Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüchen. Dabei ist anerkannt, daß die Rechnungslegung ihrem Zweck entsprechend alle Angaben enthalten muß, die der Verletzte braucht, um sich für eine der ihm offenstehenden Schadensberechnungen zu entscheiden, die Schadenshöhe oder den Umfang der Bereicherung konkret zu berechnen und darüberhinaus die Richtigkeit der Rechnungslegung nachzuprüfen (vgl. BGHZ 92, 62 - Dampfrieserstab II). Ebenso muß beispielsweise auch der Lizenznehmer eines Patents oder eines anderen gewerblichen Schutzrechtes über die fällig gewordenen Lizenzgebühren Rechnung legen. Auch hier erstreckt sich die Pflicht zur Rechnungslegung auf alle Angaben, die erforderlich sind, um dem Berechtigten die Prüfung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang ihm Ansprüche gegen den Lizenznehmer zustehen. Die Rechnung muß dem Lizenzgeber die Möglichkeit der Nachprüfung ihrer Richtigkeit geben, und zwar durch eigene Überprüfung der Einzelheiten. Hierbei sind unter Umständen auch die Abnehmer zu nennen.

Mangels einer speziellen gesetzlichen Regelung sind die für das Patentrecht und insbesondere das Lizenzvertragsrecht entwickelten Grundsätze nach der Rechtsprechung entsprechend auch im Rahmen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes auf einen Anspruch des Arbeitnehmererfinders auf Rechnungslegung gegen den Arbeitgeber, der von einer Dienstleistung Gebrauch gemacht hat, anzuwenden (vgl. BGH, GRUR 1990, 515, 516 - Marder - m.w.N.). Der Umfang des aus den Grundsätzen von Treu und Glauben abgeleiteten Anspruchs ergibt sich dabei nach Lage des Einzelfalles unter Berücksichtigung der Verkehrsübung aus dem Zweck der Rechnungslegung. Die Rechnungslegung muß im Rahmen des Zumutbaren so erfolgen, daß der Erfinder die Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen kann.

Ausgehend von diesen Grundsätzen reicht die von der Beklagten bisher erteilte Rechnungslegung nicht aus.

Anstelle der nach den obigen Ausführungen geschuldeten geordneten Zusammenstellung der Gesamtumsätze, aufgegliedert nach den im Tenor wiedergegebenen Einzelangaben, insbesondere aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen und Abnehmern, hat die Beklagte sich hinsichtlich des von ihr hergestellten und vertriebenen "A.-Glases (Erfindung 1) auf die in den Anlagenkonvoluten BK 3 bis BK 8 enthaltenen, in Aufbau und Umfang sehr unterschiedlich ausgefallenen Angaben ihrer Fertigungsbetriebe bezogen, ohne diese einer eigenen Aufarbeitung nach den oben genannten Kriterien zu unterziehen. Es obliegt jedoch nicht dem Kläger - und auch nicht der mit der Sache befaßten Kammer -, sich die von der Beklagten geschuldeten Einzeldaten sowie einen daraus zu ermittelnden Gesamtumsatz aus den jeweiligen Aufstellungen der Fertigungsbetriebe herauszusuchen und zu der von der Beklagten geschuldeten Rechnungslegung zusammenzustellen. Dies gilt auch und insbesondere deshalb, weil die Beklagte entgegen ihrer Auffassung nicht nur zur Auskunft und Rechnungslegung über die verkauften vorgespannten und mit Alarmschleife versehenen Einzelglasscheiben (ESG) verpflichtet ist, sondern auch über die Isoliergläser (= zweischeibiges Isolierglas). Denn Gegenstand der patentgeschützten Erfindung ist eine Alarmglasscheibe bestehend aus wenigstens *zwei* über einen metallischen Abstandsrahmen miteinander zu einer einen Luftzwischenraum aufweisenden Isolierglasscheibe verbundenen Glasscheiben mit den weiteren Merkmalen der Erfindung. Damit gehört die zweite Scheibe nicht nur zum Verkaufsgegenstand, sondern auch zum patentierten Gegenstand, über den eine Auskunft zu erteilen ist, die den Angaben der einzelnen Fertigungsbetriebe nur teilweise (z.B. Anlagen BK 3, 4 und 5) zu entnehmen ist und von der Beklagten bei der Berechnung des Gesamtumsatzes nach eigenen Angaben nicht berücksichtigt wurde. Die Angaben der einzelnen Fertigungsbetriebe sind aber auch insofern - ohne erkennbaren Grund - unvollständig, als daß sie teilweise die Abnehmer namentlich aufführen (z.B. Anlagen BK 3, 5 und 8) und teilweise nicht (Anlagen BK 4, 6, 7). Auf Teilleistungen braucht der Kläger sich jedoch nicht einzulassen. Erst die vollständige Angabe der einzelnen Lieferungen unter Aufschlüsselung nach Liefermengen, -zeiten, und -preisen sowie der Abnehmer gibt Kläger eine zumindest beschränkte Nachprüfungsmöglichkeit betreffend die Richtigkeit der von der Beklagten gemachten Angaben. Die mit einer derartigen Aufschlüsselung und Überarbeitung der von den einzelnen Betrieben mitgeteilten Angaben zu einer geordneten Zusammenstellung verbundene Mühewal-

tung ist der Beklagten auch zuzumuten, zumal nicht zu erwarten steht, daß der Beklagten ein im Verhältnis zum zu erwartenden Vergütungsanspruch des Klägers unverhältnismäßiger Arbeitsaufwand entstehen wird.

Dem Kläger steht darüberhinaus auch ein Anspruch auf Angabe der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gesteungskosten der Beklagten und des von ihr durch die Verwertung der Dienstfindungen erzielten Gewinns zu.

Zwar zielen die von dem Kläger begehrten Umsatzangaben auf eine Berechnung nach der Lizenzanalogie ab, während eine Ermittlung der Arbeitnehmererfindervergütung nach dem betrieblichen Nutzen, für die es einer Kosten- und Gewinnermittlung bedarf, grundsätzlich nur bei Erfindungen in Betracht kommt, mit deren Hilfe im Betrieb Ersparnisse erzielt werden, was hier nicht angenommen werden kann. Dennoch ist jedenfalls im Streitfall ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Rechnungslegung über den durch die Nutzung der Erfindungen erzielten Gewinn anzuerkennen.

Zwar kommt es für die angemessene Lizenzgebühr in erster Linie darauf an, welcher Lizenzsatz für vergleichbare Fälle bei freien Erfindungen in der Praxis *üblich* ist (vgl. Nr. 3 der Vergütungsrichtlinien). Die Ermittlung der üblichen Lizenzgebühr für vergleichbare Erfindungen ist jedoch nur ein Hilfsmittel, das eine Annäherung an den für die konkrete Erfindung angemessenen Lizenzsatz ermöglichen soll, wobei bei der Anwendung dieses Hilfsmittels typischerweise zwei Probleme auftreten. Zum einen bereitet es regelmäßig Schwierigkeiten, einen umfassenden Überblick über die branchenüblichen Lizenzsätze zu erhalten, der nicht durch das Bemühen der einen oder anderen Partei beeinflusst ist, je nach Interessenlage lizenzmindernde oder lizenz erhöhende Gesichtspunkte in den Vordergrund zu rücken. Zum anderen ist die Beurteilung der Frage, inwieweit andere Lizenzverträge *vergleichbare* Erfindungen betreffen, mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Diese Probleme sind um so größer, desto enger das in Rede stehende Marktsegment und um so geringer dementsprechend das ermittelbare Vergleichsmaterial ist.

Nach dem Vorbringen des Klägers sind auf dem - relativ kleinen - Markt für Brandschutzglas überdurchschnittlich hohe Gewinne zu erzielen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß eine diesem Vorbringen entsprechende Gewinnsituation der Beklagten Einfluß auf die als angemessen anzusehende Lizenzgebühr gewinnt, die typischerweise einen gewissen Anteil an dem durch die Vermarktung des erfindungsgemäßen Produkts erzielbaren Gewinn darstellt. Soweit es möglich ist, die Differenz zwischen den bei der Verwertung der Erfindung auftretenden Gesteungskosten (stückbezogenen Kosten) und dem

Erlös (Nettoverkaufspreis) und damit den Bruttounutzen zu ermitteln, aus dem ein angemessener Anteil als Ausdruck des nach der Lizenzanalogie zu ermittelnden Erfindungswertes bestimmt werden kann, muß der Arbeitnehmererfinder daher auch Anspruch darauf haben, diese Angaben vom Arbeitgeber zu erfahren. Zumindest ermöglichen die vom Kläger verlangten Angaben über die Gesteungskosten und den erzielten Gewinn eine Überprüfung, ob ein unabhängig von diesen Angaben ermittelter Erfindungswert angemessen ist. Um dem Erfordernis der Angemessenheit der Vergütung im Einzelfall auch bei der Berechnung nach der Lizenzanalogie gerecht zu werden, ist dem Arbeitnehmererfinder jedenfalls in einem solchen Fall der auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem vom Kläger vorgelegten Urteil vom 30. November 1995 (2 U 118/94 - 4 O 6/92 LG Düsseldorf) bejahte Anspruch darauf zuzubilligen, auch die Gesteungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns zu erfahren. Diese Angaben sind der Beklagten hier auch möglich und zumutbar, insbesondere nicht erkennbar mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, zumal sie sich der Hilfe der bei den Fertigungsbetrieben offenkundig umfangreich vorhandenen Unterlagen bedienen kann.

§ 14 PatG

Zum Schutzbereich eines Patents unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz und der abhängigen Erfindung.

(Urteil vom 29. Oktober 1996, 4 O 413/95 - Schwenkvorrichtung für Industrieroboter)

Sachverhalt: Der Kläger ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 33 06 480. Er nimmt die Beklagte wegen Verletzung dieses Patents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Schadensersatz sowie Entschädigung in Anspruch.

Das Klagepatent beruht auf einer Anmeldung vom 24. Februar 1983, die am 30. August 1984 offengelegt worden ist. Die beiden Ansprüche des am 11. Juli 1985 veröffentlichten Patents lauten wie folgt:

„1. Schwenkvorrichtung für Handhabungseinrichtungen, z. B. für Industrieroboter, mit einem in einem Gehäuse drehbar gelagerten Ritzel, das durch mindestens einen durch Druckmitteldruck beaufschlagten, in dem Gehäuse längsverschieblich und dichtend geführten Arbeitskolben drehangetrieben ist, wobei der Kolben oder die Kolben bei einer kolbenstangenförmigen, gezahnten Verlängerung mit dem Ritzel kämmt, und mit einem dem Ritzel zugeordneten hin- und herschwenkbaren Kupplungsteil, *dadurch ge-*

kennzeichnet, daß die Druckmitteleinspeisung über die stillstehende Ritzelachse (27) und die Druckmittelabnahme durch das hin- und herschwenkbare Kupplungsteil (31) erfolgt.

2. Schwenkvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ritzelachse (27) mit einer flanschförmigen Vergrößerung (26) versehen ist und an der flanschartigen Vergrößerung (26) ein oder mehrere Druckmittelanschlußöffnungen (38, 39) vorgesehen sind, die jeweils in getrennten Kanälen (40 bzw. 41) ausmünden, die ihrerseits mit Ringkanälen (z. B. 44, 45) an der Peripherie der Ritzelachse (27) druckmittelleitend in Verbindung stehen, an die von der Gegenseite jeweils mindestens ein Kanal (48 bzw. 49) druckmittelleitend angeschlossen ist, der durch das hin- und herschwenkbare Ritzel (21) verläuft und an dem mit dem Ritzel (21) verbundenen flanschförmigen Kupplungsteil (31) ausmündet.“

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift (Abb. 1) zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung.

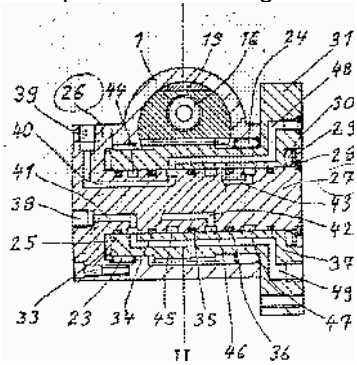


Abbildung 1

Die Beklagte stellt her und vertreibt Schwenkvorrichtungen, die in dem als Anlage 2 überreichten Prospekt beschrieben sind und deren Ausgestaltung hinsichtlich der für den Rechtsstreit interessierenden Einzelheiten aus der nachstehend wiedergegebenen Schnittzeichnung (Abb. 2) ersichtlich ist, die der Kläger als Anlage 7 zu den Akten gereicht und mit Bezugszeichen versehen hat.

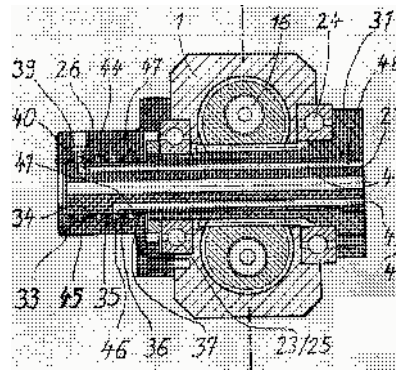


Abbildung 2

Der Kläger sieht hierin eine Benutzung des Klagepatents mit teils wortlautgemäßen, teils äquivalenten Mitteln.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Die Beklagte verletzt durch Herstellung und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform das Klagepatent und ist dem Kläger daher zur Unterlassung und, da sie schuldhaft handelt, auch zum Schadensersatz und zur Rechnungslegung sowie zur Entschädigung verpflichtet.

1. Das Klagepatent betrifft eine Schwenkvorrichtung für Handhabungseinrichtungen, insbesondere für Industrieroboter, mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Solche Schwenkvorrichtungen dienen vorwiegend dazu, bei Einsatz von zwei Werkstückgreifern den Greifmittelpunkt durch Schwenken von dem einen zum anderen Greifer zu verlagern, ohne daß der gesamte Arm der Schwenkvorrichtung in die neue Position bewegt zu werden braucht. Eine Schwenkvorrichtung dieser Art ist etwa in der Zeitschrift *Machine Design* vom 21. Januar 1982 (Anlage 3) beschrieben.

Die Nachteile der vorbenannten Konstruktionen sieht die Klagepatentschrift darin, daß für die Druckmittelversorgung der Greifeinrichtungen bis zu sechs Versorgungsleitungen (Schläuche) vorgesehen werden müssen, die bei jedem Einlegen oder Entnahmehubvorgang zweimal - im Normalfall um 180° - geschwenkt und verdreht werden. Durch diese mechanischen und dynamischen Beanspruchungen kann es zum einen zu Schlauchbrüchen und Leckagen kommen. Zum anderen können die Schlauchleitungen je nach Einsatzbereich aggressiven Dämpfen oder glühenden Spänen ausgesetzt sein, die ebenfalls zu Beschädigungen der Schlauchleitungen führen und entsprechende Störungen des Verfahrensablaufs zur Folge haben können.

Hieraus ergibt sich das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem, die Druckmittelversorgung so zu gestalten, daß die geschilderten Beanspruchungen und Risiken vermieden werden.

Nach der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lösung wird dies durch eine

Schwenkvorrichtung mit folgenden Merkmalen erreicht.

1. Ein Ritzel (21) ist in einem Gehäuse (1) drehbar gelagert.

2. Das Ritzel (21) ist durch mindestens einen Arbeitskolben (8) drehangetrieben,

a) der durch Druckmitteldruck beaufschlagt und in dem Gehäuse (1) längsverschieblich und dichtend geführt ist und

b) mit einer kolbenstangenförmigen gezahnten Verlängerung (22) mit dem Ritzel (1) kämmt.

3. Dem Ritzel (21) ist ein hin- und herschwenkbares Kupplungsteil (31) zugeordnet.

4. Das Ritzel weist eine stillstehende Achse (27) auf.

5. Es erfolgt

a) die Druckmitteleinspeisung über die Ritzelachse (27) und

b) die Druckmittelabnahme durch das Kupplungsteil (31).

Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Druckmittelversorgung können Schlauchleitungen vollständig entfallen, da die Einspeisung des Druckmittels (Druckluft oder Hydraulik) durch die stillstehende Ritzelachse und die Entnahme des Druckmittels durch das schwenkbewegliche Kupplungsteil erfolgt. Sowohl an die stillstehende Ritzelachse als auch an das schwenkbewegliche Kupplungsteil können nachgeschaltete Vorrichtungsteile unmittelbar angeflanscht sein, so daß die bisher aufgetretenen Probleme mit Schlauchleitungen vermieden werden. So kann nach Anspruch 2 des Klagepatents die stillstehende Ritzelachse mit einer flanschförmigen Vergrößerung (26) versehen sein, an der ein oder mehrere Druckmittelanschlußöffnungen vorgesehen sind, die jeweils in getrennten Kanälen ausmünden, die ihrerseits mit Ringkanälen an der Peripherie der Ritzelachse druckmittelleitend in Verbindung stehen. An diese Ringkanäle ist von der Gegenseite (d. h. von der Ritzelseite) jeweils mindestens ein Kanal druckmittelleitend angeschlossen, der durch das Ritzel verläuft und an dem mit dem Ritzel verbundenen flanschförmigen Kupplungsteil ausmündet. An den sich gegenüberliegenden Oberflächen von Ritzel und Ritzelachse wird das Druckmittel von dem stillstehenden Vorrichtungsteil in das drehbewegliche bzw. hin- und herschwenkbare Vorrichtungsteil übergeleitet, ohne daß hierzu Schlauchleitungen benötigt (und verdreht) werden.

II. Diese erfindungsgemäße Lehre wird von der angegriffenen Schwenkvorrichtung teils wortlautgemäß, teils mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln verwirklicht.

Es handelt sich, wie zwischen den Parteien unstreitig ist, um eine Schwenkvorrichtung für Handhabungseinrichtungen mit einem in einem Gehäuse drehbar gelagerten Ritzel (Merkmal 1). Das Ritzel ist in Übereinstimmung mit Merkmal 2

durch zwei Arbeitskolben drehangetrieben, die durch Druckmittel druckbeaufschlagt und in dem Gehäuse längsverschieblich und dichtend geführt sind und mit kolbenstangenförmigen gezahnten Verlängerungen mit dem Ritzel kämmt. Unstreitig ist schließlich auch, daß dem Ritzel ein hin- und herschwenkbares Kupplungsteil zugeordnet ist.

Die verbleibenden, unstreitig nicht wortlautgemäß verwirklichten kennzeichnenden Merkmale 4 und 5 sind bei der Schwenkvorrichtung der Beklagten in Gestalt äquivalenter Mittel vorhanden.

Sie bestehen aus einem Gehäuseansatz, der im Funktionszusammenhang des Patentanspruchs die Aufgabe der stillstehenden Ritzelachse (Merkmal 4) übernimmt, und einem mit dem Ritzel (und dem Kupplungsteil) drehfest verbundenen Stab, der von diesem Gehäuseansatz aufgenommen wird, dessen - geometrische - Achse er bildet.

Eine Benutzung der Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn eine vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichende Ausführung zur Beurteilung steht, der Fachmann aber aufgrund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte (BGHZ 98, 12 (19) - Formstein; BGHZ 105, 1 (10) - Ionenanalyse; BGH, GRUR 1994, 597 (599/600) - Zerlegvorrichtung für Baumstämme). So verhält es sich bei den in Rede stehenden Ersatzmitteln.

Ausgangspunkt der Erwägungen, die der Fachmann hierzu anstellt, ist das richtige Verständnis der Funktion der vom Klagepatent gelehrten stillstehenden Ritzelachse nach Merkmal 4, das wiederum im Zusammenhang steht mit dem weiteren kennzeichnenden Merkmal 5, in welchem durch die Angabe der Teile, über die Druckmitteleinspeisung und Druckmittelabnahme erfolgen, mittelbar die Ausgestaltung der Druckmittelversorgung beschrieben wird, um die es der Erfindung geht. Der Fachmann entnimmt den Merkmalen 4 und 5 als wesentlichen Sinngehalt, die Druckmittelübertragung über die einander gegenüberliegenden Oberflächen (nach der vom Kläger verwendeten Terminologie die Grenzflächen) eines **stillstehenden Teils**, nämlich der Ritzelachse 27, und eines **diesem gegenüber drehbaren Teils**, nämlich des Ritzels 21, vorzunehmen, dem dann wiederum das hin- und herschwenkbare Kupplungsteil 31 "zugeordnet" ist (Merkmal 3), durch das die Druckmittelabnahme erfolgt. Denn diese Druckmittelübertragung, die etwa mit Hilfe der in Patentanspruch 2 und in der Beschreibung dargestellten Kanäle und Ringkanäle verwirklicht werden kann, ist es,

die den Verzicht auf Schlauchleitungen erlaubt, deren Verwendung die eingangs geschilderten Nachteile mit sich bringt.

Das bedeutet für den Fachmann weiterhin, daß die kennzeichnenden Merkmale nicht etwa eine Aussage über die **Lagerung** des Ritzels treffen. Zu dieser wird vielmehr in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels gesagt, das Ritzel sei *"im Gehäuse 1 über Nadellager 23 und 24 und stirnseitig über Nadellager 25 an einem Flansch 26 einer Ritzelachse 27, die mit dem Flansch 26 materialmäßig einstückig ausgebildet ist, drehbeweglich gelagert"* (Sp. 3 Z. 40 - 44), wobei der Flansch wiederum mit den Gehäuse fest verbunden ist (Sp. 3 Z. 65 - 68). Die Funktion der stillstehenden Ritzelachse im Sinnzusammenhang der Erfindung ist nicht diejenige einer Lagerachse, sondern liegt vielmehr darin, ein - stillstehendes - rotationssymmetrisches Teil zur Verfügung zu stellen, das das Ritzel durchdringt und die gehäuseseitigen Elemente der Druckmittelleitungen aufnimmt. Dieser Zusammenhang wird dem Fachmann bei den Vorteilsangaben der Beschreibung zusätzlich dadurch verdeutlicht, daß er darauf hingewiesen wird, daß *"sowohl an die stillstehende Ritzelachse als auch an das schwenkbewegliche Kupplungsteil ... nachgeschaltete Vorrichtungsteile unmittelbar angeflanscht sein"* können (Sp. 2, Z. 42 - 45); Ritzelachse einerseits und Ritzel/schwenkbewegliches Kupplungsteil andererseits erscheinen hierdurch jeweils als Bestandteile des Gehäuses einerseits und des diesem gegenüber beweglichen Vorrichtungsteils andererseits.

Daß der Fachmann die Dinge so sieht, bestätigt schließlich auch die Würdigung, die die Erfindung nach dem Klagepatent in der deutschen Patentschrift 195 19 939 der Beklagten (Anlage B 2a) erfährt. Dort heißt es nämlich, bei der bekannten Schwenkvorrichtung (sc. nach dem Klagepatent) erfolge die Drucklufteinspeisung über eine insbesondere stillstehende Ritzelachse, welche *zu diesem Zweck* das Gehäuse der Schwenkvorrichtung von einer Gehäuseseite zur gegenüberliegenden Gehäuseseite durchquere; die stillstehende Ritzelachse durchquere dabei eine hohle Welle, welche starr mit der Halterung verbunden sei (Sp. 1 Z 15 - 22).

Der Fachmann, der diesen technischen Sinngehalt der kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs erfaßt, erkennt unschwer die Möglichkeit, die Grenzflächen der (mit dem Gehäuse fest verbundenen und damit praktisch einen Gehäusebestandteil darstellenden) Ritzelachse in das Gehäuse selbst (einen Gehäuseansatz) zu verlagern, das einen Fortsatz des Ritzels hülsenartig aufnimmt statt umgekehrt von dem Ritzel umschlossen zu werden. Insoweit handelt es sich um einen "klassischen" Platztausch, der ähnlich den Fällen kinematischer Umkehr dem Fachmann kraft seines allgemeinen

Fachwissens ohne weiteres zur Verfügung steht.

Daß bei der angegriffenen Schwenkvorrichtung der Gehäuseansatz 26 (Bezugszeichen nach Anlage 7) einen Gehäuseteil bildet, steht außer Frage. Ebenso ist aber der Stab 27 dem Ritzel zuzuordnen - im vorstehend erläuterten Sinne als Ritzelfortsatz anzusprechen, denn er ist - über die Greifeinrichtung - mit dem Ritzel drehfest verbunden, durchdringt es und verlängert es so in den Gehäuseansatz hinein. Dementsprechend bezeichnet die deutsche Patentschrift 195 19 939, auf die Beklagte sich bezogen hat, den dort Stange genannten Stab als "Fortsatz" 24 (Bezugszeichen nach Anlage B 2/B 2a) der schwenkbaren Halterung 22, welche wiederum drehfest mit der Welle 15 verbunden ist, auf der sich das Ritzel 14 befindet. Zwar weist bei der angegriffenen Schwenkvorrichtung, anders als bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 der Patentschrift der Beklagten, das Kupplungsteil eine Öffnung auf, deren Durchmesser dem Stabdurchmesser entspricht, so daß die greiferseitige Stirnfläche des Stabes in der Ebene der Stirnfläche des Kupplungsteils liegt. Aufgrund der drehfesten Verbindung von Kupplungsteil, Welle (Ritzel) und Stab spielt dies im vorliegenden Zusammenhang jedoch keine Rolle und ändert nichts daran, daß der Stab den drehbeweglichen (hin- und herschwenkbaren) Vorrichtungsteil aus Kupplungsteil und Ritzel in den stillstehenden Gehäuseansatz hinein "fortsetzt".

Der Fachmann kann daher aufgrund von an den Sinngehalt der Erfindung anknüpfenden Überlegungen die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform auffinden und erkennen, daß er mit dieser die Wirkung der Erfindung in gleicher Weise erzielt wie mit einer Schwenkvorrichtung nach dem Wortlaut des Patentanspruchs. Das gilt auch für die konkrete Ausgestaltung nach Anspruch 2 des Klagepatents, bei der die Kanäle und Ringkanäle durch den Gehäuseansatz (statt durch die stillstehende Ritzelachse) und auf der Gegenseite durch das Ritzel bzw. den dem Ritzel zugeordneten Stab geführt werden.

Der Feststellung, daß die angegriffene Ausführungsform für den Fachmann - ohne erfinderisches Bemühen - als gleichwirkend auffindbar war, steht die Erteilung des Patents 195 19 939 nicht entgegen. Denn ausweislich des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 dieses Patents hat der Prüfer des Deutschen Patentamts als erfinderisch angesehen, eine Schwenkvorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs so auszubilden, daß die Halterung 22 einen sich in das Gehäuse erstreckenden Fortsatz 24 hat und daß der Drehverteiler zwischen einem Teil des Gehäuses und dem Fortsatz der Halterung ausgebildet ist, *so daß die Kanäle nur im Gehäuse sowie in der Halterung und ihrem Fortsatz, jedoch nicht in der Welle verlaufen.*

Damit schützt das Patent eine Ausführungsform, bei der die Druckmittelführung durch die schwenkbaren Vorrichtungsteile (Ritzel und Kupplungsteil in der Terminologie des Klagepatents; Welle, Halterung und Fortsatz in der Terminologie des deutschen Patents 195 19 939) in bestimmter Weise ausgebildet ist. Es handelt sich somit um eine Ausführungsform, die die die Lehre des Klagepatents in äquivalenter Weise verwirklichende Schwenkvorrichtung, bei der ein Gehäusefortsatz aufnehmendes Ritzel durch ein ein Ritzelfortsatz aufnehmendes Gehäuse ersetzt worden ist, weiterbildet, indem sie einen bestimmten Verlauf der Kanäle auf der "Ritzelseite" lehrt. Das liegt jedoch außerhalb des Gegenstands des Klagepatents, das sich nur damit befaßt, durch korrespondierende Umfangsflächen die Mittel für den Übergang des Druckmittels von dem einen zum anderen Vorrichtungsteil bereitzustellen. In einem solchen Fall läßt die Tatsache der Patenterteilung nicht den Schluß zu, die als äquivalent zu beurteilende angegriffene Ausführungsform könne für den Fachmann nicht nahegelegen haben. Denn in den Schutzbereich eines Patents können auch solche Ausführungsformen fallen, die von der geschützten Lehre Gebrauch machen und zugleich eine erfinderische weitere Ausgestaltung verwirklichen; es handelt sich dann um eine abhängige Erfindung. Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist deshalb auch dann gegeben, wenn die konkrete Ausführungsform wie im Streitfall in einem oder mehreren Merkmalen als Ausgestaltung einer allgemeinen Aussage zu verstehen ist, die der Fachmann der im Patentanspruch umschriebenen und in der Patentbeschreibung erläuterten Ausbildung als gleichwirkend entnehmen kann. Unter diesen Voraussetzungen kommt es nicht darauf an, ob auch die konkrete Ausgestaltung für den Fachmann nahelegend war oder erfinderisch ist (BGH, GRUR 1991, 436, 440 - Befestigungsvorrichtung II; GRUR 1994, 597, 601 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme).

Art. 69 EPÜ

Zur Auslegung und zum Schutzbereich eines patentierten Verfahrens zum Nachweis einer spezifischen Nucleinsäuresequenz.

(Urteil vom 1. Oktober 1996, 4 O 350/96 - Verfahren zur exponentiellen Amplifikation einer Nucleinsäuresequenz)

Sachverhalt: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 200 362 (Streitpatents). Das Streitpatent wurde am 27.3.1986 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am

20.1.1993. Gegen das europäische Patent ist ein Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes anhängig, dem die Muttergesellschaft der Klägerin beigetreten und über das noch nicht entschieden worden ist.

Die Ansprüche 1, 7 und 13 des in englischer Verfahrenssprache verfaßten Streitpatents lauten in der deutschen Übersetzung wie folgt (Merkmalsbezeichnungen hinzugefügt):

"1. Verfahren zum Nachweis der An- oder Abwesenheit von mindestens einer spezifischen doppelsträngigen Nucleinsäuresequenz in einer Probe oder zur Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen doppelsträngigen Nucleinsäuresequenzen in der Probe, wobei das Verfahren zuerst ein exponentielles Amplifizieren der spezifischen Sequenz oder Sequenzen (wenn vorhanden) durch die nachfolgenden Schritte und dann ein Nachweisen der so amplifizierten Sequenz oder Sequenzen (wenn vorhanden) umfaßt:

(a) Trennen der Nucleinsäurestränge in der Probe [Merkmal 2] und Behandeln der Probe mit einem molaren Überschuß eines Paares von Oligonucleotid-Primern für jede unterschiedliche nachzuweisende spezifische Sequenz, mit einem Primer für jeden Strang, unter Hybridisierungsbedingungen und in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate [Merkmal 3],

so daß von dem betreffenden Primer für jeden der Stränge ein zum Strang komplementäres Verlängerungsprodukt synthetisiert wird, wobei die Primer so ausgewählt werden, daß jeder im wesentlichen komplementär zu einem Ende der zu amplifizierenden Sequenz auf einem der Stränge ist, damit das von einem Primer synthetisierte Verlängerungsprodukt, wenn es von seinem Komplement abgetrennt wird, als Matrize zur Synthese eines Verlängerungsproduktes des anderen Primers des Paares dienen kann [Merkmal 4];

(b) Behandeln der aus (a) hervorgehenden Probe unter Denaturierungsbedingungen, um die Primer-Verlängerungsprodukte von ihren Matrizen zu trennen [Merkmal 5];

(c) Behandeln der aus (b) hervorgehenden Probe, wie in (a) mit Oligonucleotid-Primern, so daß unter Verwendung aller im Schritt (b) produzierten Einzelstränge als Matrize ein Primer-Verlängerungsprodukt synthetisiert wird [Merkmal 6]; und, falls gewünscht,

(d) ein mindestens einmaliges Wiederholen der Schritte (b) und (c), wodurch sich eine exponentielle Amplifikation der Nucleinsäuresequenz oder -sequenzen (wenn vorhanden) ergibt, und somit deren Nachweis erlaubt [Merkmal 7]; und, falls erwünscht,

(e) Zugabe einer markierten Oligonucleotid-Sonde zum Produkt von Schritt (c) oder (d), die fähig ist, mit der nachzuweisenden Sequenz zu hybridisieren [Merkmal 8]; und

(f) Bestimmen, ob die Hybridisierung stattgefunden hat [Merkmal 9].

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei eine einzelsträngige Nucleinsäuresequenz, die man nachweisen möchte, zunächst unter Hybridisierungsbedingungen mit einem Primer, einem induzierenden Agens für die Polymerisation und den verschiedenen Nucleosidtriphosphaten behandelt wird, um einen dazu komplementären Strang zu erzeugen, um so die doppelsträngige Ausgangs-Nucleinsäuresequenz bereit-zustellen und den Nachweis der einzel-strängigen Sequenz zu erlauben [Merkmal 1 der Kombination der Verfahrensansprüche 1 und 7].

13. Kit zum Nachweis von mindestens einer spezifischen Nucleinsäuresequenz in einer Probe [Merkmal 1],

wobei der Kit in einer gepackten Form eine Vielfachbehälter-Einheit umfaßt [Merkmal 2], aufweisend:

(a) je zwei Oligonucleotid-Primer für jede unterschiedliche nachzuweisende Sequenz [Merkmal 3], wobei

(i) falls die nachzuweisende spezifische Nucleinsäuresequenz einzelsträngig ist, ein Primer im wesentlichen komplementär zu einem Ende des Stranges ist, so daß ein unter Hybridisierungsbedingungen und in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate erzeugtes Verlängerungsprodukt des einen Primers im wesentlichen komplementär zu dem Strang ist, und der andere Primer im wesentlichen zu einem Ende des Verlängerungsproduktes komplementär ist und unter Hybridisierungsbedingungen und in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate zur Synthese eines anderen Verlängerungsproduktes verwendet werden kann, wobei das Verlängerungsprodukt des erstgenannten Primers als eine Matrize verwendet wird, wodurch eine aus zwei Strängen bestehende Nucleinsäure bereitgestellt wird [Merkmal 3 a]; oder

(ii) falls die nachzuweisende spezifische Nucleinsäuresequenz doppelsträngig ist, die Primer so beschaffen sind, daß jeder im wesentlichen komplementär zu einem Ende eines der Stränge ist, und ein von je einem Primer unter Verwendung seines komplementären Stranges als Matrize unter Hybridisierungsbedingungen und in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate synthetisiertes Verlängerungsprodukt, wenn es von seinem Komplement getrennt ist, unter Hybridisierungsbedingungen und in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate als eine Matrize zur Synthese eines Verlängerungsproduktes des anderen Primers

dienen kann [Merkmal 3 b];

(b) ein Agens für die Polymerisation [Merkmal 4 a];

(c) jedes der verschiedenen Nucleosidtriphosphate [Merkmal 4 b];

(d) eine Oligonucleotid-Sonde, die fähig ist, mit der genannten Sequenz, wenn sie in der Probe anwesend ist, zu hybridisieren [Merkmal 4 c]; und

(e) Hilfsmittel für den Nachweis von Hybriden aus der Sonde und der Sequenz [Merkmal 4 d]. "

Die Klägerin vertreibt Nucleinsäure-Amplifikationsassays zur quantitativen Bestimmung von HIV-1-RNA in Humanplasma und -serum unter den Bezeichnungen "HIV-1 QL" und "HIV-1 QT". Ersteres enthält eine Packung eines Lysis-Puffers für die Nucleinsäure-Freisetzung, eine zweite Packung mit Reagenzien für die Nucleinsäure-Isolierung und für den Nucleinsäure-Nachweis und eine dritte Packung für die Nucleinsäure-Amplifikation. Bei letzterem enthält - abweichend von dem ersten Kit - die zweite Packung die Reagenzien für die Nucleinsäure-Amplifikation und die dritte Packung die Wirkstoffe für den Nucleinsäure-Nachweis. Die Beklagte hat die Muttergesellschaft der Klägerin, die Organon Teknika b.v. in Boxtel sowie verschiedene ausländische Tochtergesellschaften - darunter die Klägerin - vor dem Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Den Haag im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auf Unterlassung von Handlungen in Anspruch genommen, die direkt oder indirekt das in Rede stehende europäische Patent der Beklagten verletzen und zwar nicht nur in bezug auf die Niederlande, sondern auch in bezug auf Verletzungen in anderen Ländern, die zu den benannten Vertragsstaaten gehören. Der Präsident der Arrondissementsrechtbank wies den Antrag durch - nicht rechtskräftige - Entscheidung vom 14.12.1995 (Anlage B 4) zurück.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß sie durch den Vertrieb ihrer beiden Kits zum Nachweis der einzelsträngigen RNA-Sequenz des Aids-Virus das Streitpatent nicht benutzt.

Die Beklagte sieht hingegen das Streitpatent durch die Vertriebshandlungen der Klägerin als verletzt an.

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

Die Klägerin erhebt die auf negative Feststellung gerichtete Klage zulässigerweise, weil ihr insoweit ein rechtliches Interesse zuzubilligen ist, § 256 Abs. 1 ZPO. Das rechtliche Interesse ergibt sich daraus, daß die Beklagte gegenüber der Klägerin den Vorwurf erhoben hat, diese verletze durch den Vertrieb der Nucleinsäure-Amplifikationsassays "HIV-1 QL" und "HIV-1 QT" in der Bundesrepublik Deutschland das Streitpatent.

Die Klage hat in der Sache Erfolg, weil die

angegriffenen Ausführungsformen die Erfindung weder im Hinblick auf die allein in Betracht kommenden Verfahrensansprüche 1 und 7 mittelbar noch im Hinblick auf den Vorrichtungsanspruch 13 unmittelbar verwirklichen, Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 9 Nr. 1, 10, 14 PatG.

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und einen Kit zum Nachweis bestehender Nucleinsäuresequenzen in einer Testprobe. Insbesondere bei diagnostischen Anwendungen kann es nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift sein, daß die Ziel-Nucleinsäuresequenz nur einen kleinen Teil der betreffenden DNA oder RNA ausmacht, so daß es schwierig ist, ihre Gegenwart mit nicht-isotopenmarkierten oder endmarkierten Oligonucleotid-Sonden nachzuweisen. Man kann dieser Schwierigkeit begegnen, indem die Empfindlichkeit des Sondennachweissystems erhöht wird; es kommt aber auch in Betracht, die Zielsequenz so zu amplifizieren, daß sie in genügend großen Mengen vorhanden ist, um sie mit gegenwärtig verfügbaren Verfahren ohne weiteres nachweisen zu können.

In der Literatur sind verschiedene Verfahren zur Synthese von Nucleinsäuren - de novo oder von einer vorhandenen Sequenz ausgehend - beschrieben worden. Diese Verfahren ermöglichen es, große Mengen einer gegebenen Nucleinsäure mit einer vollständig beschriebenen Sequenz zu produzieren. Als Verfahren zur de-novo-Synthese sind insbesondere das Phosphotriesterverfahren, bei dem Oligonucleotide hergestellt werden, die dann zur Bildung längerer Nucleinsäuren miteinander verbunden werden können, und das Phosphodiesterverfahren zur Herstellung eines tRNA-Gens bekannt. Obwohl diese Verfahren für die de-novo-Synthese zur Synthese langer Nucleinsäurestränge verwendet werden können, ist ihre Verwendung zur Synthese großer Nucleinsäuremengen nicht sehr praktisch. Beide Verfahren sind arbeits- und zeitaufwendig, benötigen teure Ausrüstungen und Reagenzien und weisen eine niedrige Gesamteffizienz auf.

Es gibt ferner Verfahren zur Herstellung von Nucleinsäuremengen in großen Mengen ausgehend von einer kleinen Menge der anfangs vorhandenen Nucleinsäure. Diese Verfahren beinhalten das Klonieren einer Nucleinsäure in das geeignete Wirtssystem, wobei die gewünschte Nucleinsäure in einen geeigneten Vektor inseriert ist, der zur Transformation des Wirtes verwendet wird. Wenn der Wirt gezüchtet wird, wird der Vektor repliziert, so daß Kopien der gewünschten Nucleinsäure produziert werden.

Ein drittes, in der US-PS-4 293 652 beschriebenes Verfahren zur Synthese von Nucleinsäuren ist ein Hybrid der oben beschriebenen organischen Synthese und der molekularen Klonierungs-Verfahren. In diesen Verfahren wird die zur Herstellung der gewünschten Nuclein-

säuresequenz geeignete Anzahl der Oligonucleotiden organisch synthetisiert und nacheinander in einen Vektor inseriert, der durch Züchten vor jedem nachfolgenden Inserieren amplifiziert wird.

Die Erfindung des Streitpatents besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem molekularen Klonierungs-Verfahren. Sie beinhaltet jedoch keine Vermehrung eines Organismus, wodurch sie die möglicherweise damit verbundenen Gefahren und Unbequemlichkeiten vermeidet. Die Erfindung benötigt außerdem keine Synthese von Nucleinsäuresequenzen, die zur gewünschten Sequenz in keiner Beziehung stehen. Deshalb macht die Erfindung eine ausgedehnte Reinigung des Produktes aus einem komplizierten biologischen Gemisch unnötig.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Verfahren und einen Kit zum Amplifizieren einer oder mehrerer spezifischer Nucleinsäuresequenzen, die in einer Nucleinsäure oder einem Gemisch davon vorhanden sind, zu entwickeln. Das soll durch Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 7 bzw. einen Kit nach Anspruch 13 erreicht werden.

Die Erfindung betrifft demnach ein Verfahren zum Amplifizieren einer oder mehrerer spezifischer Nucleinsäuresequenzen, die in einer Nucleinsäure oder einem Gemisch davon vorhanden sind, unter Verwendung von Primern und Agentien für die Polymerisation und zum darauffolgenden Nachweisen der exponentiell amplifizierten Sequenz. Das Verlängerungsprodukt des einen Primers wird, wenn man es mit dem anderen hybridisiert, eine Matrize zur Herstellung der gewünschten Nucleinsäuresequenz und umgekehrt. Der Prozeß wird so oft wie notwendig wiederholt, um die gewünschte Menge der Sequenz herzustellen. Von diesem Verfahren erwartet man, daß es zur Herstellung großer Mengen Nucleinsäure in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne wirksamer als die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren ist.

II. Die in den Ansprüchen 1 und 7 sowie 13 beschriebene und vorstehend erläuterte Erfindung wird von den beanstandeten Nucleinsäure-Amplifikationsassays „HIV-1 QL“ und „HIV-1 QT“ der Beklagten weder mittelbar noch unmittelbar benutzt.

1. Eine mittelbare Verletzung des in den Ansprüchen 1 und 7 beschriebenen Verfahrens scheidet aus, weil dieses mit den Assays der Beklagten nicht durchgeführt werden kann. Nicht verwirklicht sind die Merkmale 2 bis 5 und infolgedessen auch die nachfolgenden Merkmale der kombinierten Streitpatentansprüche 1 und 7.

Nach dem Anspruch 7 entnommenen Merkmal 1 der kombinierten Verfahrensansprüche wird die einzelsträngige Nucleinsäuresequenz, die man nachweisen möchte, zunächst unter Hybridisierungsbedingungen mit einem Primer, einem induzierenden Agens für die Polymeri-

sation und den verschiedenen Nucleosidtriphosphaten behandelt, um einen dazu komplementären Strang zu erzeugen, um so die doppelsträngige Ausgangs-Nucleinsäuresequenz bereitzustellen und den Nachweis der einzelsträngigen Sequenz zu erlauben. Dieser Schritt wird auch bei dem mit der angegriffenen Ausführungsform auszuführenden sogenannten "nucleic acid sequence based amplification" (NASBA)-Verfahren verwirklicht. Denn bei diesem werden der Testprobe, in der sich die nachzuweisende Nucleinsäuresequenz in Gestalt von HIV-1 RNA befindet, ein Primer im Überschuß - in dem von der Klägerin als Anlage K 15 vorgelegten Schema als Primer 1 bezeichnet -, ein induzierendes Agens in Gestalt des Enzyms Avian Myeloblastosis Virus-Reverse Transcriptase (AMV-RT) sowie die verschiedenen Nucleosidtriphosphate beigegeben. Der Primer 1 lagert sich an der nachzuweisenden einzelsträngigen RNA an und verlängert sich aufgrund der Anwesenheit der AMV-RT und der Nucleosidtriphosphate in Richtung des 3'-Endes, so daß ein aus einer ssRNA und einer cDNA bestehender Heteroduplex gebildet wird.

Dieser Duplex wird bei dem NASBA-Verfahren jedoch nicht im Sinne von Merkmal 2 getrennt. Denn unter einer erfindungsgemäßen Trennung der Nucleinsäurestränge versteht der Fachmann kein Verfahren, bei dem einer der beiden Stränge der Nucleinsäuresequenz entfernt wird, so wie dies nach dem unstreitigen Vorbringen beider Parteien bei Durchführung des NASBA-Verfahrens in bezug auf die ursprünglich vorhandene HIV-1-RNA im Wege der alkalischen Hydrolyse oder Ribonuklease-Verdauung geschieht (vgl. Winnacker, Gene und Klone, 1984, von der Beklagten im Termin vom 5.9.1996 überreichte Anlage). Vielmehr ist es für den weiteren Verlauf des erfindungsgemäßen Verfahrens erforderlich, daß beide Stränge bei der Trennung der Nucleinsäuresequenz erhalten bleiben.

Dieser Zusammenhang wird dem Fachmann ausdrücklich in der Beschreibung des Klagepatentschrift erläutert. Darin heißt es für den im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform interessierenden Fall, daß die zu amplifizierende Sequenz enthaltene Nucleinsäure einzelsträngig ist, daß zunächst deren Komplement durch Zugabe von einem oder zwei Oligonucleotid-Primern synthetisiert wird. Der aus diesem Vorgang entstandene Duplex kann sodann getrennt werden, "wodurch zwei einzelne getrennte komplementäre Stränge produziert werden" (vgl. Anlage K 3 (= Übersetzung), S. 17, Abs. 2 - S. 18 Abs. 1). Daß dieses Ergebnis nicht nur ein erfindungsgemäß mögliches, sondern das erfindungsgemäß notwendige Resultat des Trennvorgangs ist, ergibt sich für den Fachmann nicht allein aus dem formalen Gesichtspunkt, daß die wiedergegebene Stelle aus dem allgemeinen Teil

der Beschreibung der Klagepatentschrift stammt, sondern erklärt sich vor allem aus der weiteren Funktion der beiden Einzelstränge. Im folgenden Verfahrensablauf sollen diese nämlich (jeweils) als Matrize zur Synthese zusätzlicher Nucleinsäurestränge dienen und zwar unabhängig davon, ob die Nucleinsäure ursprünglich doppel- oder - worauf es hier ankommt - einsträngig vorlag (vgl. a.a.O., S. 18, Abs. 3, S. 1).

In diesem Hinweis deutet sich für den Fachmann das dem erfindungsgemäßen Verfahren zugrundeliegende Amplifikationsprinzip an, das notwendigerweise den Erhalt beider Nucleinsäurestränge bei ihrer Trennung voraussetzt. Denn nach der Trennung erfolgt die Amplifikation in der Weise, daß beide Nucleinsäurestränge als Matrize für die Synthetisierung eines neuen komplementären Nucleinsäurestrangs eingesetzt werden, indem ein molarer Überschuß eines Paares von Oligonucleotid-Primern mit einem Primer für jeden Strang in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate zugesetzt wird, was zur Folge hat, daß die Primer mit dem jeweils komplementären Nucleinsäurestrang hybridisieren und sodann das Primer-Verlängerungsprodukt synthetisiert wird, wodurch ein komplementärer Nucleinsäurestrang entsteht (vgl. auch Beschluß der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes vom 15.12.1995, sub 7.5, S. 24, als Anlage eingereicht von der Klägerin im Termin vom 5.9.1996). Dieses Verfahren wird in Merkmal 7 als "exponentielle Amplifikation" beschrieben, weil die Nucleinsäuresequenz bzw. ihr Komplement mit jeder Wiederholung dieses Vorgangs verdoppelt werden kann. Es erfolgt also eine "Kettenreaktion", deren Produkt eine diskrete Duplex-Nucleinsäure mit Enden ist, die mit den Enden der verwendeten spezifischen Primer korrespondieren (Anlage K 3 (= Übersetzung), S. 14, Abs. 4 a. E.). Die exponentielle Amplifikation kann so lange ablaufen, wie dies für den angestrebten sicheren Nachweis der Ausgangs-Nucleinsäuresequenz erforderlich ist.

Die Einzelheiten des nach Merkmal 6 beliebig wiederholbaren Amplifikationsschrittes werden in den Merkmalen 3, 4 und 5 für die nach Merkmal 2 getrennten Nucleinsäurestränge beschrieben. Merkmal 3 ist zu entnehmen, daß nach der Trennung der Nucleinsäurestränge die Probe mit einem molaren Überschuß eines Paares von Oligonucleotid-Primern für jede bzw. die nachzuweisende spezifische Sequenz, mit einem Primer für jeden Strang, unter Hybridisierungsbedingungen und in Gegenwart eines induzierenden Agens für die Polymerisation und der verschiedenen Nucleosidtriphosphate behandelt wird. Aus der danach vorgesehenen Behandlung der getrennten Nucleinsäurestränge mit einem "Paar" von Oligonucleotid-Primern ergibt sich für den Fachmann ein weiterer Hinweis darauf, daß

bei der Trennung beide Nucleinsäurestränge zu erhalten sind, so daß mit jedem der beiden getrennten Nucleinsäurestränge im nächsten Amplifikationsschritt der jeweils komplementäre Primer des Oligonucleotid-Primer-Paares hybridisieren und sodann elongiert werden kann. Blicke hingegen nach der Trennung der Nucleinsäurestränge nur einer der beiden Stränge erhalten, ist es nicht einsichtig, aus welchem Grund die für den Fortgang des Verfahrens zur Verfügung stehenden Nucleinsäurestränge statt mit einem einzigen mit einem Paar von Oligonucleotid-Primern zu behandeln sind.

Auch dem Merkmal 4 liegt die Vorstellung zugrunde, daß beide Nucleinsäurestränge nach ihrer Trennung noch vorliegen, um anschließend verdoppelt zu werden. Denn die Primer sollen so ausgewählt worden sein, daß jeder im wesentlichen komplementär zu einem Ende der zu amplifizierenden Sequenz auf einem der Stränge ist, damit das von einem Primer synthetisierte Verlängerungsprodukt, wenn es von seinem Komplement abgetrennt wird, als Matrize zur Synthese eines Verlängerungsprodukts des anderen Primers des Paares dienen kann. Auch dieses Merkmal spricht damit das exponentielle Amplifikationsverfahren der Erfindung an. Den beiden getrennten Nucleinsäuresträngen kommt die Funktion zu, als Matrize für die Synthetisierung eines komplementären Nucleinsäurestrangs zur Verfügung zu stehen, wonach beide doppelsträngige Sequenzen wieder getrennt werden, um erneut oder zum ersten Mal als Matrize für eine weitere Synthetisierung eines Nucleinsäurestrangs eingesetzt zu werden.

Merkmal 5 schließt den Kreis wieder zu Merkmal 2, indem vorgesehen ist, die aus den vorangegangenen Verfahrensschritten hervorgegangene Probe unter Denaturierungsbedingungen behandelt wird, um die Primer-Verlängerungsprodukte von ihren Matrizen zu trennen.

Entgegen den genannten Anforderungen an ein erfindungsgemäßes Verfahren werden bei dem mit der angegriffenen Ausführungsform durchführbaren NASBA-Verfahren die Nucleinsäurestränge in der Probe nicht so getrennt, daß beide erhalten bleiben, sondern wird die Ausgangs-RNA unter Einwirkung des Enzyms RNase H durch alkalische Hydrolyse oder Ribonuklease-Verdauung entfernt.

Entsprechend wird bei dem NASBA-Verfahren auch die Probe nicht, wie in Merkmal 3 vorgesehen, mit einem molaren Überschuß eines Paares von Oligonucleotid-Primern für jede unterschiedliche nachzuweisende spezifische Sequenz, mit einem Primer für jeden Strang, behandelt. Die angegriffene Ausführungsform enthält zwar gleichfalls ein Paar komplementärer Oligonucleotid-Primer, die mit den Nucleinsäuresträngen hybridisieren können. Dieses Primer-"Paar" wird jedoch beim NASBA-Verfahren

nicht als Primer für die getrennten Stränge eingesetzt, weil der RNA-Strang durch Einwirkung der RNase H entfernt worden und infolgedessen allein der komplementäre DNA-Strang für eine Hybridisierung mit einem zugesetzten Primer zur Verfügung steht. Infolgedessen können bei dem Verfahren der Klägerin nicht beide Primer des erfindungsgemäß vorgesehenen "Paares" mit dem verbliebenen Nucleinsäurestrang hybridisieren, sondern lediglich einer der beiden Primer (in der als Anlage K 15 eingereichten schematischen Darstellung je nach Ausrichtung der Ausgangs-RNA entweder Primer 2 (vgl. Bezugsnummer 8) oder Primer 1 (20)).

Bei dem NASBA-Verfahren wird das Merkmal 4 zudem noch aus einem anderen Grunde nicht verwirklicht. Nach dem Wortlaut dieses Merkmals soll von dem Primer für jeden der Stränge ein zum Strang komplementäres Verlängerungsprodukt synthetisiert werden, wobei die Primer so ausgewählt wurden, daß jeder im wesentlichen komplementär zu einem Ende der zu amplifizierenden Sequenz auf einem der Stränge ist. Dies ist vorgesehen, damit das von einem Primer synthetisierte Verlängerungsprodukt, wenn es von seinem Komplement abgetrennt wird, als Matrize zur Synthese eines Verlängerungsprodukts des anderen Primers des Paares dienen kann. Ein solcher von einem Primer gelenkter Replikationsvorgang findet bei dem mit der angegriffenen Ausführungsform durchführbaren Verfahren jedoch lediglich in den die Amplifikation vorbereitenden Schritten 2 - 5 und 8 - 11 bzw. 14 - 17 und 20 - 23 (vgl. die als Anlage K 15 vorgelegte schematische Darstellung) statt, indem ein Primer für jeden der Nucleinsäurestränge ein zum Strang komplementäres Produkt elongiert. Die eigentliche Amplifikation in den Schritten 12 und 13 bzw. 24 und 25 erfolgt bei dem NASBA-Verfahren hingegen nicht durch die einfache Replikation eines jeden Nucleinsäurestrangs, sondern durch die vielfache Transkription eines der beiden Nucleinsäurestränge (und zwar in den Schritten 12 und 13 bzw. 24 und 25 des 5'-3'-DNA-Strangs). Hier wird nicht von einem Primer für jeden der Stränge ein zum Strang komplementäres Verlängerungsprodukt synthetisiert, sondern es wird an dem T7-Promotor des 5'-3'-DNA-Strangs, der mit dem Primer 1 eingeführt wurde, unter Einwirkung des Enzyms T7 RNA Polymerase die Transkription initiiert und sodann ein komplementärer RNA-Strang synthetisiert. Ein Primer ist an der Synthese des komplementären RNA-Strangs nicht beteiligt.

Eine Verwirklichung des Merkmals 4 ergibt sich auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien auch nicht, wenn berücksichtigt wird, daß - wie in der allgemeinen Beschreibung der Streitpatentschrift ausgeführt wird - das Agens für die Polymerisation irgendeine, Enzyme ein-

schließende Verbindung oder ein System sei kann, das so wirkt, daß dadurch die Synthese der Primer-Verlängerungsprodukte erreicht wird, und als ein geeignetes Enzym für diesen Zweck neben anderen auch reverse Transkriptase Erwähnung findet (vgl. Übersetzung, Anlage K 3, S. 19, Abs. 2). Denn es soll sich bei diesen Enzymen um solche handeln, die die Kombination der Nucleotide in der korrekten Weise ermöglichen, wodurch die Primer-Verlängerungsprodukte gebildet werden, die zu jedem Nucleinsäurestrang komplementär sind (a.a.O.). Die Enzyme bei einer Transkription anstelle der wortlautgemäß beschriebenen Replikation einzusetzen, wird demgegenüber nicht erwähnt. Ein solcher Hinweis ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung des Ausführungsbeispiels 9 A, wonach sich der T7-Promotor zur Initiation von RNA-Transkription verwenden läßt und die T7-Polymerase zum 101 bp-Fragment gegeben werden kann, um eine einzelsträngige RNA zu produzieren (a.a.O., S. 53). Denn dieser Textstelle ist, worauf bereits in der Entscheidung des Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Den Haag zu Recht hingewiesen worden ist (Anlage B 4, Punkt 41), nichts dafür zu entnehmen, daß die Transkription für die Amplifizierung der gesuchten Sequenz benutzt wird. Vielmehr handelt es sich bei der 101-bp-Sequenz um das Produkt der Amplifikation mit Mitteln der Polymerase-Kettenreaktion (vgl. S. 52 f.).

Nach alledem fehlt es an einer wortlautgemäßen Verwirklichung der Merkmale 2 bis 5 der kombinierten Verfahrensansprüche 1 und 7 des Streitpatents. Daß das mit den angegriffenen Ausführungsformen ausführbarer Verfahren die genannten Ansprüche mit äquivalenten Mitteln erfüllt, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist auf der Grundlage ihres Vorbringens auch nicht dargetan.

2. Die angegriffenen Assays der Klägerin entsprechen überdies nicht dem in Anspruch 13 des Streitpatents beschriebenen Nachweis-Kit. Sie weisen weder das Merkmal 4 a) noch das Merkmal 4 d) auf.

Die Assays der Beklagten verfügen über kein Agens für die Polymerisation im Sinne von Merkmal 4 a). Denn damit ist für den Fachmann allein ein solches induzierendes Agens gemeint, das geeignet ist, im Rahmen der in den vorangegangenen Ansprüchen beschriebenen Verfahren zur exponentiellen Amplifizierung die Synthese des Primer-Verlängerungsproduktes zu bewirken. Zu diesem Verständnis gelangt der Fachmann, wenn er sich mit dem Inhalt des Streitpatents und insbesondere dem Verhältnis zwischen den dort niedergelegten Verfahrensansprüchen sowie dem Vorrichtungsanspruch 13 näher befaßt. Daraus ergibt sich, daß der in Anspruch 13 beschriebene Kit für die Durchführung der in den vorangegangenen Ansprüchen beschriebenen Verfahren

geeignet sein muß. Insbesondere ist es erforderlich, daß das in Merkmal 4 a) des Vorrichtungsanspruchs 13 vorgesehene Agens für die Polymerisation für die Durchführung des in Anspruch 1 bzw. 1 und 7 niedergelegten Verfahrens eingesetzt werden kann.

Daß der in Anspruch 13 beschriebene Kit zur Durchführung der erfindungsgemäßen Verfahren geeignet sein muß, entnimmt der Fachmann der Beschreibung der Streitpatentschrift, die fast ausschließlich die Erläuterung der Verfahrensansprüche zum Inhalt hat und einen darüber hinausgehenden Inhalt des Vorrichtungsanspruchs nicht erkennen läßt. Nach allgemeinen Ausführungen zum Stand der Technik (Anlage K 3, S. 1 ff.) und dem erfindungsgemäßen Verfahren (a.a.O., S. 4 ff.) sowie einer näheren Darstellung desselben wird der Vorrichtungsanspruch in der Streitpatentschrift erstmals angesprochen. Dabei erschöpft sich die Darstellung neben einer Wiedergabe des Wortlauts des Vorrichtungsanspruchs in der einleitenden Feststellung, daß die Erfindung in einer anderen Ausführungsform einen Kit zum Nachweis mindestens einer spezifischen Nucleinsäuresequenz in einer Probe betrifft, wobei der Kit in einer gepackten Form eine Vielfachgehälter-Einheit umfaßt (a.a.O., S. 6). Die anschließenden allgemeinen Erläuterungen haben wiederum nur die erfindungsgemäßen Verfahren (a.a.O., S. 12 ff.) zum Gegenstand. Ein besonderer über den Bezug zu den Verfahrensansprüchen hinausgehender Inhalt des Vorrichtungsanspruchs 13 läßt sich alledem nicht entnehmen. Zu Recht führt deshalb die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrem Beschluß vom 15.12.1995 zur Begründung der Annahme, daß der Gegenstand von Anspruch 13 erfinderisch ist, aus, daß sich Anspruch 13 auf einen Kit zum Nachweis von mindestens einer spezifischen Nucleinsäure in einer Probe bezieht, der geeignet ist, das in Anspruch beschriebene Verfahren durchzuführen, ... (vgl. den als Anlage von der Klägerin im Termin überreichten Beschluß sowie das Zitat im Schriftsatz der Klägerin vom 19.8.1996, S. 110 = Bl. 110 GA).

Die in dem Assay der Beklagten enthaltenen Agentien sind nicht zur Durchführung des in Anspruch 1 beschriebenen Verfahrens geeignet. Denn als solche - so wird in der Beschreibung der Streitpatentschrift ausgeführt - kommt nur irgendeine Enzyme einschließende Verbindung oder ein System in Betracht, das so wirkt, daß dadurch die Synthese der Primer-Verlängerungsprodukte erreicht wird. Geeignete Enzyme für diesen Zweck beinhalten z.B. E.coli DNA-Polymerase I, Klenow Fragment von E. coli DNA-Polymerase I, T4-DNA-Polymerase, andere verfügbare DNA-Polymerasen, reverse Transkriptase und andere - inklusive hitzestabile - Enzyme, die die Kombination der Nucleotide in

der korrekten Weise ermöglichen, wodurch die Primer-Verlängerungsprodukte gebildet werden, die zu jedem Nucleinsäurestrang komplementär sind (Anlage K 3, S. 19, Abs. 2 - S. 20 Abs. 1). Diesen Anforderungen genügt keines der in der angegriffenen Ausführungsform enthaltenen Agentien. Von vornherein nicht in Betracht kommen die Enzyme RNase H und T7 RNA Polymerase, die entsprechend der als Anlage K 15 vorgelegten schematischen Darstellung in den Schritten 6 und 12 bzw. 18 und 24 zum Einsatz kommen. RNase H synthetisiert kein Primer-Verlängerungsprodukt, sondern führt zur Entfernung der Ausgangs-RNA durch alkalische Hydrolyse oder Ribonuklease-Verdauung; T7 RNA Polymerase elongiert gleichfalls keinen Primer, sondern bewirkt die durch den Promotor T7 ausgelöste Transkription des 5'-3'-DNA-Strangs.

Als Agens im Sinne von Merkmal 4 a) des Vorrichtungsanspruchs 13 kann aber auch nicht das zudem in dem angegriffenen Assay enthaltene Enzym "Avian Myeloblastosis Virus Reverse Transkriptase" (AMV-RT) angesehen werden. Dieses bewirkt zwar bei den Schritten 4 und 10 bzw. 16 und 22 die Synthese eines komplementären Primer-Verlängerungsproduktes; betroffen ist jedoch jeweils nur ein Nucleinsäurestrang. Damit wird auch durch das Enzym AMV-RT die Kombination der Nucleotide nicht in der (korrekten) Weise ermöglicht, daß die Primer-Verlängerungsprodukte gebildet werden, die zu jedem Nucleinsäurestrang komplementär sind, weil dies entsprechend dem oben näher erläuterten Amplifikationsprinzip der Erfindung bedeutet, daß das Agens die Synthese eines Primer-Verlängerungsproduktes an jedem der beiden Stränge einer Nucleinsäuresequenz bewirken soll, die zuvor voneinander getrennt worden waren und mit denen jeweils ein komplementärer Primer hybridisiert hat, so daß es bei Wiederholungen dieses Replikationsvorgangs zu einer exponentiellen Amplifikation der Nucleinsäure kommt. Demgegenüber bewirkt die AMV-RT bei dem mit der angegriffenen Ausführungsform durchführbaren NASBA-Verfahren lediglich die Replikation eines einzigen Nucleinsäurestrangs.

Nicht verwirklicht ist bei dem Assay der Beklagten weiterhin das Merkmal 4 c). In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Präsidenten der Arrondissementsrechtbank in der Entscheidung vom 14.12.1995 (Anlage B 4, sub 38.9) ist festzuhalten, daß mit "der genannten Sequenz" die "spezifische Nucleinsäuresequenz in einer Probe" gemeint ist, die zu Beginn der Verfahrensansprüche 1 und 7 sowie in Merkmal 1 des Vorrichtungsanspruchs 13 erwähnt wird. Demzufolge handelt es sich bei der fraglichen Sonde um eine solche, die gegenüber der zu identifizierenden Sequenz komplementär ist, weil sie nur dann geeignet ist, mit dieser zu hybridisieren. Die Assays der Beklagten enthalten keine derartige

Sonde. Sie verfügen allein über Sonden, die mit einer zu der Ausgangsnucleinsäuresequenz (hier: 5'-3'-HIV-1-RNA) komplementären Nucleinsäuresequenz (hier: 3'-5'-HIV-1-RNA) hybridisieren können. Damit sind jedoch die Voraussetzungen des Merkmals 4 c) nicht erfüllt.

Die Beklagte hat zur Begründung ihres gegenteiligen Standpunktes darauf hingewiesen, daß es für den Nachweis der Ausgangsnucleinsäuresequenz nicht auf die Strängigkeit der Oligonucleotid-Sonde im Vergleich zur Nucleinsäure-Probe ankomme. Vielmehr richte sich der Nachweis auf eine Art Indikatormolekül, dessen Vorhandensein die Schlußfolgerung gestatte, ob in der Probe z.B. ein Virus, ein Bakterium oder ähnliches enthalten sei. Das sei zweifelsfrei auch bei dem angegriffenen Assay gegeben, bei dem als Indikatormolekül ein komplementärer Teil der HIV-1-RNA amplifiziert werde.

Zutreffend an der Argumentation der Beklagten ist, daß der Anwender nach einer entsprechend dem oben erläuterten Inhalt des Klagepatents durchgeführten exponentiellen Amplifikation eine gleichmäßig große Anzahl komplementärer einsträngiger Nucleinsäuresequenzen erhält. Der Nachweis der Ausgangs-Nucleinsäuresequenz kann - von der Klägerin nicht bestritten - durch Hinzugabe einer markierten Oligonucleotid-Sonde geführt werden, die fähig ist, entweder mit der Ausgangs-Sequenz oder aber mit deren Komplement zu hybridisieren. Dieser Umstand gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, daß der angegriffene Assay dem in Rede stehenden Merkmal entspricht. Denn bei diesem ist es gerade nicht so, daß der Nachweis des Vorhandenseins der Ausgangs-Nucleinsäuresequenz jedenfalls auch durch Zugabe der in Merkmal 4 c) beschriebenen Oligonucleotid-Sonde in die Probe nach durchgeführtem Amplifizierungsverfahren geführt werden kann. Vielmehr muß die angegriffene Ausführungsform zwingend eine Oligonucleotid-Sonde enthalten, die fähig ist, mit dem Komplement der Ausgangs-Sequenz zu hybridisieren, weil das mit dieser durchführbare NASBA-Verfahren ausschließlich zu einer Amplifizierung eines zur Ausgangs-Sequenz komplementären Nucleinsäurestrangs führt. Darin unterscheidet sich nicht nur das NASBA-Verfahren von dem erfindungsgemäßen Amplifizierungsverfahren, bei dem in gleichem Umfang mit der Ausgangs-Sequenz identische und komplementäre Nucleinsäurestränge hergestellt werden, sondern konsequenterweise auch der angegriffene Assay von einem erfindungsgemäßen Kit, weil bei ersterem das Vorhandensein der Ausgangs-Nucleinsäuresequenz nicht (auch) durch die Behandlung mit einer Oligonucleotid-Sonde nachgewiesen werden kann, die fähig ist, mit der Ausgangs-Sequenz, wenn sie in der Probe anwesend ist, zu hybridisieren.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 15 Abs. 2 MarkenG

Zum Schutz des Unternehmenskennzeichens "IHR GLÜCKSTREFF" für eine Spielhalle und zur (bejahten) Verwechslungsgefahr mit der Bezeichnung "GLÜCKSTHEKE - DER TREFFPUNKT".

(Urteil vom 25. Juli 1996, 4 O 184/96 - IHR GLÜCKSTREFF)

—

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Die Bezeichnung "Kult Shirts" hat für ein Unternehmen, das sich mit dem Vertrieb modischer T-Shirts befaßt, keine namensmäßige Unterscheidungskraft.

(Urteil vom 18. Juni 1996, 4 O 322/95 - Kult Shirts)

Sachverhalt: Der Kläger bewirbt und vertreibt seit Mitte 1993 T-Shirts mit satirischen Texten und/oder Abbildungen unter der Bezeichnung "Kult-Shirts" bundesweit und insbesondere im Großraum Düsseldorf. Anzeigen sind in den Szene-Zeitschriften "Prinz" und "Münchner", in der Regional-Illustrierten "coolibri", in der Programmzeitschrift "Überblick" sowie den Musikzeitschriften "Rock Hard" und "Visions" erschienen. Das Unternehmen des Klägers wurde außerdem in verschiedenen Beiträgen des Express und der WZ - Düsseldorfer Nachrichten unter der genannten Bezeichnung erwähnt.

Die Beklagte betreibt seit Anfang 1995 in der Düsseldorfer Altstadt ein größeres Geschäftslokal, in dem sie Einzelhändlern Verkaufsflächen zur Verfügung stellt, die Marken-Freizeitbekleidung anbieten (sog. shop-in-the-shop-System). Über dem Haupteingang ist in großen Lettern das Wort "KULT" angebracht. Außerdem finden sich in den Innenräumen des Geschäftslokals Flächen, die mit der Bezeichnung "KULT" versehen sind, und ist die Bezeichnung auf Tragetaschen und Verkaufsbelegen der Beklagten bzw. deren Händler gedruckt.

Der Kläger sieht hierin eine Verletzung seiner besseren Zeichenrechte.

Aus den Gründen: Die Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht zu, weil weder die Wortkombination "Kult Shirts" noch das Wort "Kult" in Alleinstellung als Bezeichnung für den Geschäftsbetrieb des Klägers schutzfähig sind, §

15 Abs. 1, 2, 4 und 5 i.V.m. § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG.

Zwar benutzt der Kläger die Wortkombination "Kult Shirts" nicht nur als Bezeichnung für die von ihm vertriebenen T-Shirts, die mit satirischen Texten und Abbildungen versehen sind und insbesondere das jüngere Publikum ansprechen sollen, sondern auch als Bezeichnung für seinen Geschäftsbetrieb, wie ohne weiteres aus den von dem Kläger vorgelegten Katalogen und Zeitschriftenausschnitten hervorgeht, in denen dieser - vor allem in der Adressenangabe - nicht etwa unter seinem bürgerlichen Namen, sondern allein unter der Bezeichnung "Kult Shirts" in Erscheinung tritt.

Als geschäftliche Bezeichnung schutzfähig ist die Wortkombination "Kult Shirts" für das Unternehmen des Klägers aber nur dann, wenn sie hinreichend unterscheidungskräftig ist. Das ist bei einem als geschäftliche Bezeichnung benutzten Begriff erst dann der Fall, wenn der Begriff über eine gewisse Eigenart verfügt, die ihn von anderen unterscheidbar und außerdem zur Unterscheidung von damit gekennzeichneten Personen oder Geschäftsbetrieben geeignet macht. Eine solche Eigenart fehlt regelmäßig bei Sach- oder Gattungsbeschreibungen sowie Worten und Begriffen der Umgangssprache (Großkommentar-Teplitzky, UWG, 1991, § 16 UWG, Rn. 200 ff., m.w.N.). Derartige Bezeichnungen können einem Unternehmenskennzeichen nur dann Unterscheidungskraft verleihen, wenn ihre Verwendung nicht ihrem üblichen Gebrauch entspricht. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn es sich um eine eigenartige Verbindung eines Begriffs der Umgangssprache handelt, die der Verkehr als individuellen Herkunftshinweis auffaßt (BGHZ 21, 67 (72) - Hausbücherei; 24, 239 (242) - Tabu I; GRUR 1991, 155 (156) - Rialto; WRP 1995, 307 (309) - Garant-Möbel). Einem Begriff, der sich in der Umgangssprache über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus als Beschreibung einer bestimmten Sparte eines Geschäftsbereichs entwickelt hat, fehlt jedoch jegliche Unterscheidungskraft, wenn der mit dem Begriff gekennzeichnete Betrieb in dieser Sparte des Geschäftsbereichs tätig ist (vgl. zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: BGH, GRUR 1995, 410 f. - Turbo).

Danach kommt der Geschäftsbezeichnung "Kult Shirts" des Klägers keine Unterscheidungskraft zu. In seiner ursprünglichen Bedeutung steht der Begriff "Kult" für an feste Vollzugsformen gebundene Religionsausübungen einer Gemeinschaft oder für eine übertriebene Verehrung einer bestimmten Person oder eine übertriebene Sorgfalt für einen bestimmten Gegenstand (Duden "Das Fremdwörterbuch", 5. Aufl., "Kult"). In der Umgangssprache wird der Begriff jedoch zunehmend in Wortverbindungen gebraucht, die nur noch entfernt oder gar nicht mehr unter die herkömmliche Definition fallen. Dieser erweiterte

umgangssprachliche Gebrauch des Wortes "Kult" beschränkt sich nicht mehr nur auf Wortverbindungen wie "Kult-Film" oder "Kult-Objekt", sondern betrifft gerade auch Lebensbereiche, die modischen Entwicklungen unterliegen. In diesem Zusammenhang steht das Wort "Kult" - wie auch das davon abgeleitete Adjektiv "kultig" (vgl. Anl. K 11) - dann für besonders im modischen Trend liegende, unter Umständen sogar als Trendsetter wirkende, ausgefallene, einfallsreiche oder witzige Gegenstände. Entsprechend enthalten die meisten der von dem Kläger vorgelegten Auszüge aus der Szenezeitschrift "Prince" eine besondere Anzeigenrubrik "Kult Couture", die sich etwa von der "Club Culture" oder der "Mixed Culture" absetzt und im Verständnis der angesprochenen Leserkreise Bekleidungseinzelhändler ausweist, deren Angebot in besondere Weise ausgefallen ist und im modischen Trend liegt.

Gerade in diesem Marktsegment der besonders "trendigen" Mode ist auch der Kläger tätig. Er wendet sich - ausweislich der von ihm vorgelegten Werbematerialien und Zeitungsannoncen - mit seinem Angebot vornehmlich an ein jüngeres Publikum, das sich für auffällige, im Trend liegende oder besser noch den Trend bestimmende Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, interessiert. In diesen Verkehrskreisen ist nicht allein das herkömmliche Verständnis des Begriffs "Kult" verbreitet, sondern versteht man den Begriff in dem bereits näher beschriebenen umgangssprachlich erweiterten Sinne. Entsprechend wird das Wort "Kult" als rein beschreibender Hinweis auf die Art der T-Shirts angesehen, die in dem Geschäftsbetrieb des Klägers angeboten werden. Bei diesen handelt es sich eben um T-Shirts, die, weil sie besonders ausgefallen und witzig sind und deshalb auch - jedenfalls potentiell - als Trendsetter in Betracht kommen, in den Bereich der "Kult-Couture" fallen. Die Wortkombination "Kult-Shirt" verfügt deshalb nicht über das Mindestmaß an Eigenart, die ihr als Bezeichnung für den Geschäftsbetrieb des Klägers hinreichende Unterscheidungskraft verleihen könnte. Nichts anderes gilt für den Begriff "Kult" in Alleinstellung als Firmenschlagwort für das Unternehmen des Klägers.

—

§ 5 Abs. 3 MarkenG

Die Bezeichnung "Hochzeitstage" genießt als "Titel" wiederkehrender Verkaufs- und Informationsausstellungen zum Thema Hochzeit kennzeichenrechtlichen Schutz.

(Urteil vom 24. September 1996, 4 O 29/96 - Hochzeitstage)

—

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

1. Zur Kennzeichnungskraft der für Plastikspielwaren als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Marke "BIG".

2. Zwischen dem Zeichen "BIG" und der Bezeichnung "big bluster" für ein funkgesteuertes Modellfahrzeug besteht keine Verwechselungsgefahr.

(Urteil vom 24. September 1996, 4 O 263/96 - BIG)

Sachverhalt: Der Antragsteller (Ast.) beschäftigt sich unter der im Handelsregister eingetragenen Firma „BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. Ernst A. Bettag“ mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spielgeräten aus Kunststoff für Kinder, darunter insbesondere Lauf- und Tretfahrzeuge. Der Ast. ist Inhaber der deutschen Marke „BIG“, die am 20. März 1973 unter der Nummer 903486 als durchgesetztes Zeichen für Plastikspielwaren beim Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Die Schutzdauer für die Verfügungsmarke wurde am 6. September 1991 für die Dauer von zehn Jahren verlängert.

Am 23. Mai 1996 warb die Firma Aldi in der Zeitung „Nürnberger Nachrichten“ für ein elektrisch betriebenes und über Funk gesteuertes Spielfahrzeug „big bluster“. Aufgrund dieser Werbeanzeige beantragte der Ast. am 17. Juni 1996 beim Landgericht Nürnberg-Fürth gegen die Firma Aldi und deren persönlich haftenden Gesellschafter den Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Verletzung von Kennzeichenrechten an der Bezeichnung „BIG“. Aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Juni 1996 erließ das Landgericht Nürnberg-Fürth mit Urteil vom 17. Juli 1996 antragsgemäß eine einstweilige Verfügung.

Während der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wurde von den Verfahrensbevollmächtigten des Ast.s die bis dahin ungeöffnet gelassene Verpackung des Spielfahrzeuges „big bluster“ geöffnet und die beiliegende Bedienungsanleitung erstmals in Augenschein genommen. Hierbei wurde festgestellt, daß sich in dieser ein Garantie- und Reparaturbedingungen betreffender Test befand, der auf die Ag. als "Service-Adresse" hinwies.

Nachdem der Ast. im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth Kenntnis von der Ag. erlangt hatte, mahnte er diese mit anwaltlichem Schreiben vom 10. Juli 1996 wegen Kennzeichenverletzung ab. Mit Schreiben vom 12. Juli 1996 teilte die Ag. daraufhin mit, daß sie lediglich die Aufgaben eines Spediteurs wahrgenommen habe und die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ablehne.

Aus den Gründen: Das Begehren des Ast.s ist unbegründet, weil ihm die gegenüber der Ag. geltend gemachten Verfügungsansprüche auf Unterlassung und Auskunftserteilung nicht zu-

stehen.

I. Dem Ast. steht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt gegen die Ag. ein Unterlassungsanspruch zu.

1. Der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung ergibt sich nicht aus § 14 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das angegriffene Zeichen erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Denn die Kammer vermag nicht festzustellen, daß zwischen der zugunsten des Ast.s geschützten Wortmarke „BIG“ und der angegriffenen Bezeichnung „big bluster“ eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Verfügungsmarke verfügt allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei dem Wort „big“ handelt es sich um ein Adjektiv der englischen Sprache. „BIG“ hat im Sprachgebrauch allgemein die Bedeutung „groß, dick, stark, kräftig“. Der Begriff hat beschreibende Wirkung, und zwar sowohl in Alleinstellung als auch in Wortzusammensetzungen. Die Bezeichnung „big“ gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und wird in ihrer vorbeschriebenen Bedeutung auch von einem Großteil der inländischen Verbraucher ohne weiteres verstanden. In seiner beschreibenden Bedeutung ist das Wort „big“ nahezu unbegrenzt verwendbar, weshalb für den Begriff auch ein Freihaltebedürfnis besteht. Als rein beschreibende Angabe weist „big“ grundsätzlich keine ausreichende Eigenart auf, aufgrund derer dem Begriff Unterscheidungskraft zukommen könnte. Der aufgrund der Eintragung als Marke als schutzfähig zu behandelnden Bezeichnung „big“ ist daher von Hause aus nur schwache Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

Über normale Kennzeichnungskraft kann die Verfügungsmarke daher nur aufgrund eines gewissen Benutzungsumfanges und des dadurch bedingten Bekanntheitsgrades der Marke verfügen. Ob dies der Fall ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Es kann hier zugunsten des Ast.s unterstellt werden, daß der Verfügungsmarke aufgrund des dargelegten Benutzungsumfanges normale Kennzeichnungskraft zukommt. Denn zur Annahme einer Verwechslungsgefahr der Verfügungsmarke mit der angegriffenen Bezeichnung „big bluster“ reicht auch eine normale Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke nicht aus. Von einer darüber hi-

nausgehenden Stärkung der Kennzeichnungskraft kann indes nicht ausgegangen werden.

Soweit der Ast. vorträgt, daß die Bezeichnung „BIG“ nicht nur über normale, sondern sogar eine signifikant gesteigerte Verkehrsbekanntheit verfüge, hat er die tatsächlichen Voraussetzungen hierfür weder hinreichend dargetan noch glaubhaft gemacht. Von dieser Darlegung ist er nicht deshalb befreit, weil die Marke als durchgesetztes Zeichen eingetragen worden ist, denn an die der Eintragung zugrundeliegende Annahme der Verkehrsdurchsetzung ist die Kammer als Verletzungsgericht nicht gebunden (vgl. BGH, GRUR 1964, 381, 383 - WKS Möbel). Bei einem bestehendem Freihaltebedürfnis erfordert bereits eine normale Verkehrsgeltung einen besonders hohen Durchsetzungs- und Bekanntheitsgrad. Der Ast. trägt insoweit zwar vor, daß die Marke „BIG“ im Jahre 1993 bei 61 % und im Jahre 1996 bei 62 % des hier maßgeblichen Publikums, nämlich der Eltern, bekannt gewesen sei. Diesbezüglich stützt er sich auf zwei durch bzw. im Auftrag der Zeitschrift „Eltern“ durchgeführte Umfragen, deren Ergebnisse aus den von ihm zur Akte gereichten Anlagen 9 und 10 hervorgehen. Diese Umfrageergebnisse sind indes nicht geeignet, die von dem Ast. behauptete (gesteigerte) Verkehrsdurchsetzung zu belegen.

Die von dem Ast. überreichten Umfragen wurden von bzw. im Auftrag der Zeitschrift „Eltern“ durchgeführt. Wie sich aus den von dem Ast. als Anlagen 9 und 10 vorgelegten Umfrageergebnissen hervorgeht, handelte es sich bei der Umfrage um eine „Eltern-Heftbefragung“. Die Umfrageergebnisse basieren auf einer Auswertung aller „Rücksender“. Wieviel Personen insgesamt befragt worden sind und wieviel Personen keine Angaben zu ihnen bekannten Spielzeug-Marken gemacht haben, ist bei den Umfrageergebnissen indes überhaupt nicht berücksichtigt worden. Schon von daher sind die von dem Ast. vorgelegten Umfrageergebnisse nicht zum Nachweis einer (gesteigerten) Verkehrsdurchsetzung geeignet. Hinzu kommt, daß die Umfragen auch nicht als repräsentativ angesehen werden können. Die Befragung richtete sich offenbar ausschließlich an die Leser der Zeitschrift „Eltern“, wie sich dem Begriff „Eltern-Heftbefragung“ entnehmen läßt. Bei den Lesern dieser Zeitschrift wird es sich jedoch um besonders interessierte Eltern handeln. Es liegt nahe, daß gerade diesem Personenkreis viele Spielzeug-Marken bekannt sind. Schließlich darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, daß im Rahmen der Umfragen - wie sich aus dem vom Verfahrensbevollmächtigten des Ast.s in der mündlichen Verhandlung zur Akte gereichten Heft „Marken-Monitor Spielzeug“ ergibt - ausschließlich Frauen befragt wurden. Zu dem hier maßgeblichen Verkehrskreis zählen aber auch Männer, abgesehen davon, daß auch fraglich ist, ob er auf Eltern beschränkt werden

kann.

Die Angaben des Ast.s über seine Umsätze in den letzten zehn Jahren sind im übrigen zum Nachweis der von ihm behaupteten Bekanntheit ebenfalls nicht geeignet. Denn der Bekanntheitsgrad kann praktisch nur durch Vorlage von korrekten Meinungsumfragen dargelegt und nachgewiesen werden.

Neben der (unterstellten) normalen Kennzeichnungskraft des Zeichens „BIG“ ist zwar ferner zu berücksichtigen, daß zwischen denjenigen Waren, für die die Verfügungsmarke Schutz genießt, nämlich „Plastikspielwaren“, und den ferngesteuerten Spielfahrzeugen „big bluster“ zumindest eine Warenähnlichkeit besteht. Denn nach der Verkehrsauffassung liegt es durchaus nahe, daß Spielwaren aus Plastik aus ein- und derselben Herkunftsquelle wie ferngesteuerte Spielfahrzeuge stammen können. Unter Zugrundelegung der allenfalls durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke und der gegebenen Warenähnlichkeit ist nach dem maßgebenden Gesamteindruck jedoch gleichwohl eine Verwechslungsgefahr der Zeichen „BIG“ und „big bluster“ nicht zu befürchten.

Für die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr reicht insoweit nicht aus, daß das Wort „big“ in der Mehrwort-Bezeichnung „big bluster“ enthalten ist. Eine isolierte Prüfung der Verwechslungsgefahr allein anhand des Bestandteils „big“ kommt nicht in Betracht. Maßgebend ist vielmehr der Gesamteindruck. Nach diesem ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Denn das Wort „big“ prägt die Gesamtbezeichnung „big bluster“ nicht. Dem Wort „big“ kommt im Rahmen der Gesamtbezeichnung „big bluster“ erkennbar eine rein beschreibende Funktion zu. Es beschreibt das zugehörige Substantiv „bluster“ näher, wobei dahinstehen kann, wie letzterer Begriff, der offenbar das Spielfahrzeug bezeichnen soll, von den beteiligten Verkehrskreisen verstanden wird. Das dem Begriff „bluster“ vorangestellte Wort „big“ stellt erkennbar eine beschreibende Zusatzangabe dar, die den Begriff „bluster“ perspektivisch darstellen soll. Durch das vorangestellte Adjektiv „big“ soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich nicht nur einen normalen bzw. irgend einen „bluster“, sondern um einen großen „bluster“ handelt. Beim Verbraucher soll damit der Eindruck eines besonders interessanten Spielzeuges erzeugt werden. Dem Begriff „big“ kommt damit ein warenanpreisender Gehalt zu. In dieser Bedeutung ist das Wort „big“ nicht geeignet, den Gesamteindruck zu prägen oder auch nur wesentlich mitzubestimmen.

Als prägender Bestandteil der Gesamtbezeichnung „big bluster“ könnte der Begriff „big“ nur dann angesehen werden, wenn die Bezeichnung „BIG“ über eine signifikant

gesteigerte Verkehrsbekanntheit verfügen

würde bzw. dem Begriff wegen seiner Geltung oder Durchsetzung im Verkehr eine besondere Kennzeichnungskraft zukäme und ihm deshalb von Rechts wegen ein erweiterter Schutzzumfang zuzubilligen wäre. Denn es gilt der Grundsatz, daß die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der geschützten Bezeichnung - sei es von Hause aus, sei es kraft Verkehrsgeltung - darstellt (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - springende Raubkatze). Daß eine solche gesteigerte Verkehrsbekanntheit für die Bezeichnung „BIG“ besteht, hat der Ast. allerdings, wie dargelegt, weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht.

Aus diesem Grunde ist auch eine Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Zeichen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens zu verneinen.

2. Der vom Ast. geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 MarkenG. Denn auch insoweit fehlt aus den bereits dargelegten Gründen jedenfalls an der erforderlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Zur Frage der Verwechselungsgefahr bei einem Mehrwortzeichen, insbesondere zur Frage, ob dem im Zeichen enthaltenen Herstellernamen mitprägende Bedeutung zukommt.

(Urteil vom 17. September 1996, 4 O 50/96 - LIBERA/ASCOM LIBRA)

Sachverhalt: Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin der deutschen Marke "LIBERA", die am 22.2.1994 angemeldet und am 15.4.1994 unter der Registernummer 1062415 unter anderem für Telefonapparate eingetragen wurde (Klagemarke).

Die Beklagte vertreibt schnurlose Telefonapparate unter der Bezeichnung "ASCOM LIBRA", die etwa in einer bundesweit vertriebenen Broschüre des Handelsunternehmens Escom beworben werden.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß die sich gegenüberstehenden Kennzeichen "LIBERA" und "ASCOM LIBRA" verwechselungsfähig seien. Die Beklagte habe die Klagemarke nur geringfügig abgewandelt und ihre Firmenbezeichnung vorangestellt. Durch die Mitbenutzung der Firmenbezeichnung werde die Verwechslungsgefahr aber nicht in Frage gestellt, weil eine deutliche Trennung zwischen dem Bestandteil "ASCOM" und "LIBRA" vorliege und bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Erinnerung an das Klagezeichen wachgerufen werde.

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig,

hat aber in der Sache weder im Haupt- noch im Hilfsantrag Erfolg.

Der Klägerin stehen die gegenüber der Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht zu, weil zwischen der Klagemarke und den im Haupt- und Hilfsantrag angegriffenen Kennzeichen keine Verwechslungsgefahr besteht, § 14 Abs. 2 Nr. 1, 5 und 6 MarkenG.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr sich gegenüberstehender zusammengesetzter Zeichen auf den Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen abzustellen. Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen und unabhängig davon, ob sich mehrgliedrige Wort- oder Wort-/Bildzeichen gegenüberstehen oder ob - wie hier - ein mehrgliedriges Zeichen mit einem Zeichen aus nur einem Bestandteil zu vergleichen ist und welches der beiden Vergleichszeichen prioritätsälter ist. Daran hat sich auch durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts geändert (vgl. BGH, GRUR 1996, 198 (199) - Springende Raubkatze; BGH, GRUR 1996, 404 (405) - Blendax Pep).

Bei einem mehrgliedrigen Wort- oder Wort-/Bildzeichen kann einem einzelnen Bestandteil eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn ein Bestandteil des Gesamtzeichens prägend in den Vordergrund tritt, weil der andere Bestandteil aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Eine solche Fallgestaltung kommt insbesondere bei der Verwendung eines vom Verkehr erkennbaren Namens oder Firmenbestandteils im Warenzeichen in Betracht. Eine bloße Herstellerangabe tritt im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. BGH, GRUR 1973, 314 (315) - Gentry; GRUR 1989, 264 (265) - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349 f. - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1996, 404 (405) - Blendax Pep).

Allerdings ist der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch zu entnehmen, daß nicht von einem Regelsatz auszugehen ist, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen abzusprechen ist. Vielmehr kommt es auf den Ein-

zelfall an, ob die Herstellerangabe im Gesamtzeichen zurücktritt oder nicht. So kann beispielsweise die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der Herkunftsbezeichnung, insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, daß die Herstellerangabe als eine zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer das Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt wird (BGH, a.a.O. - REYNOLDS R 1/EREINTZ; a.a.O., - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy, a.a.O.; BGH, a.a.O. - Blendax Pep; BGH, GRUR 1996, 406 (407) - JUWEL; U. v. 18.4.1996, I ZB 3/94, S.7 f. - LE RUN/falke-run). Demgegenüber liegt es regelmäßig bei der Verwendung von Namen bekannter Produktionsunternehmen für den Verkehr nahe, das Unternehmen verwende die bekannte Herstellerangabe zusammen mit zahlreichen produktbezogenen Sortennamen, weshalb dem anderen Zeichenbestandteil eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Unternehmens kennzeichnende Bedeutung zukomme (BGH, GRUR 1996, 200 (202) - Innovadiclophlont; BGH, a.a.O. - Blendax Pep).

Nach diesen Grundsätzen wird der Gesamteindruck, den das angegriffene zweigliedrige Wortkennzeichen "ASCOM LIBRA" im Geschäftsverkehr hervorruft, nicht von dem Bestandteil "LIBRA" geprägt. Dabei ist zwar davon auszugehen, daß dieser an zweiter Stelle des Gesamtzeichens stehende Bestandteil noch normale Kennzeichnungskraft hat, weil es sich dabei nicht um eine bloße oder nur wenig abgewandelte Beschreibung des gekennzeichneten Gegenstandes, nämlich schnurloser Telefone, handelt. Denn selbst wenn bedeutsame Teile des Geschäftsverkehrs das Wort "LIBRA" im Sinne von "frei" oder "unabhängig" verstehen, was die Kammer - wohl in Übereinstimmung mit beiden Parteien - so sieht, liegt darin immer noch keine einfache Beschreibung des gekennzeichneten Gegenstandes, sondern "lediglich" eine phantasievolle Anspielung auf die gegenüber standortfesten verkabelten Telefonen erweiterten Benutzungsmöglichkeiten der schnurlosen Telefonapparate, die es rechtfertigt, diesen Bestandteil des Gesamtkennzeichens als noch normal kennzeichnungskräftig anzusehen.

Gleichwohl prägt der Bestandteil "LIBRA" nicht den Gesamteindruck, den das beanstandete Kennzeichen hervorruft. Denn der an erster Stelle stehende Bestandteil "ASCOM", dem ohne weiteres von Hause aus normale Kennzeichnungskraft zukommt, bestimmt zumindest gleichermaßen wie der zweite Bestandteil "LIBRA" die Vorstellung, die die angesprochenen Verkehrskreise von dem Kennzeichen gewinnen. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn berücksichtigt wird, daß es sich bei dem ersten Bestandteil "ASCOM" um die Unternehmensbe-

zeichnung der Beklagten handelt. Denn allein der Umstand, daß es sich bei einem Bestandteil des Kennzeichens um eine Herstellerangabe handelt, rechtfertigt nach den oben zusammengefaßten Grundsätzen höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig noch nicht die Annahme, daß dieser Bestandteil eine das Gesamtkennzeichen mitprägende Kraft abzusprechen ist. Vielmehr müssen weitere Momente hinzutreten, die den Verkehr dazu veranlassen, der Herstellerangabe im Rahmen des Gesamtproduktkennzeichens weniger Aufmerksamkeit zu schenken.

Dergleichen ist dem Vorbringen der Klägerin jedoch nicht zu entnehmen. Es ist nicht dargelegt, daß es sich bei dem Kennzeichen "ASCOM" um eine bekannte Herstellerangabe handelt, die zusammen mit zahlreichen produktbezogenen Sortennamen verwendet wird, was häufig dazu führen kann, daß dem anderen Zeichenbestandteil eine das Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Unternehmens kennzeichnende Bedeutung zukommt (vgl. BGH, a.a.O., - Innovadiclophlont; BGH, a.a.O. - Blendax Pep). Aber auch die Art und Weise der Gestaltung und Verwendung des angegriffenen Kennzeichens im übrigen gibt keinen Grund zu der Annahme, daß der Verkehr dem zweiten Bestandteil "LIBRA" eine das gesamte angegriffene Kennzeichen prägende, weil gerade ein bestimmtes Produkt kennzeichnende Bedeutung zumißt. Dabei ist es zunächst nicht angängig, allein die Benutzungsweise in Betracht zu ziehen, die in der als Anlage 2 vorgelegten und ober wiedergegebenen ESCOM-Broschüre zum Ausdruck kommt, weil sich die Klägerin mit ihrer Klage nicht allein dagegen gewandt hat, sondern allgemein gegen die Benutzung des angegriffenen Kennzeichens durch die Beklagte. Daß das angegriffene Kennzeichen aber auch sonst - und zwar von der Beklagten selbst! - in einer Weise verwendet wird, wie in der ESCOM-Broschüre, ist nicht dargetan. Darüber hinaus ist dem Vorbringen der Parteien nicht zu entnehmen, daß der Verkehr in dem Bestandteil "LIBRA" mehr als eine bloße Modellbezeichnung sieht, so wie in dem Kennzeichen "ASCOM SAMBA" der Bestandteil "SAMBA" als Bezeichnung eines anderen Telefonmodells verstanden werden kann. Handelt es sich aber bei dem Kennzeichenbestandteil "LIBRA" wie etwa bei dem Bestandteil "SAMBA" oder den anderen aus den Anlagen 5.1 - 5.6 hervorgehenden Kennzeichenbestandteilen "crystal", "Aura 10", "Aura 20", "Aura 30" etc. nur um eine Modellbezeichnung, wird der Herstellerhinweis "ASCOM" zum zwingend notwendigen und damit jedenfalls mitprägenden Bestandteil der Gesamtproduktbezeichnung.

Nach alledem wird das angegriffene Kennzeichen nicht allein von dem Bestandteil "LIBRA", sondern zumindest gleichermaßen auch von dem Bestandteil "ASCOM" geprägt. Daraus

folgt, daß das angegriffene Kennzeichen nicht mit der Klagemarke "LIBERA" verwechselungsfähig ist, weil sich das angegriffene Kennzeichen hiervon vor allem durch den an erster Stelle stehenden Bestandteil "ASCOM" absetzt.

Die Klage ist daher im Hauptantrag abzuweisen.

Gleiches gilt auch für den Hilfsantrag, weil die Klägerin nicht dargelegt hat, daß die Gefahr besteht, daß die Beklagte in Zukunft den zweiten Bestandteil "LIBRA" ihres Kennzeichens räumlich getrennt von dem ersten Bestandteil "ASCOM" verwenden wird. Unstreitig hat die Beklagte das Kennzeichen "LIBRA" in einer solchen Weise nicht in der Vergangenheit benutzt. Eine Begehungsfahr läßt sich aber auch nicht daraus ableiten, daß die Beklagte für andere Telefonmodelle in ihren von der Klägerin als Anlagen 5.1. - 5.5 vorgelegten Prospekten teilweise dergestalt erworben hat, daß die einzelnen Modellbezeichnung in Alleinstellung - also ohne räumliche Nähe zu der Unternehmensbezeichnung "ASCOM" der Beklagten - verwendet worden sind. Diese im Hinblick auf das Klagezeichen rechtlich zulässige Werbung gibt keinen Anlaß zu Befürchtungen, die Beklagte werde in Zukunft auch die Bezeichnung "LIBRA" - unzulässigerweise - verwenden.

§ 15 Abs. 2 MarkenG

Zur Schutzfähigkeit des Firmenbestandteils "NetCom" eines 1987 gegründeten, im Bereich der Überwachungs- und Sicherheitstechnik tätigen Unternehmens.

(Urteil vom 29. Oktober 1996, 4 O 198/96 - NetCom)

§ 8 WZG

Zu den Voraussetzungen an die Übertragung des Zeichens mit Geschäftsbetrieb bei einer für die Bewirtung von Gästen geschützten Dienstleistungsmarke.

(Urteil vom 7. November 1996, 4 O 334/96 - DÄ SPIEGEL)

3. WETTBEWERBSRECHT

§ 1 UWG

Zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz für ein Schuhmodell.

(Urteil vom 17. September 1996, 4 O 47/96 -

Doc-Martens-Schuh)

Sachverhalt: Die Klägerin stellt Schuhe, insbesondere Stiefel, her, die weltweit unter der Bezeichnung Dr.-Martens-Schuhe oder Doc-Martens-Schuhe vertrieben werden und einen erheblichen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Die Bezeichnung Dr.-Martens-Schuh geht auf eine von dem Münchener Arzt Dr. Klaus Maertens Ende der 40er entwickelte Luftpolstersohle zurück, mit welcher die Schuhe noch heute versehen werden. Seit den 60er Jahren fertigt die Klägerin Schuhe mit derartigen Sohlen. Ihr bekanntestes Erzeugnis ist ein schwarzer Stiefel mit der Modellbezeichnung 1460, von dem die Klägerin vorträgt, daß seine Produktion am 1. April 1960 aufgenommen worden sei und er seither unverändert gefertigt werde (vgl. das Anlage K 3 vorgelegte Muster). Beginnend mit den 70er Jahren wurde der Dr.-Martens-Schuh zum "Kultschuh", der von bekannten Rock- und Popstars getragen (Elton John trug im Jahre 1975 in der Rockoper "Tommy" überdimensionale Doc-Martens-Schuhe) und insbesondere von Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen geschätzt wurde. Nach Presseberichten und Umfragen aus den frühen 90er Jahren gehören Doc-Martens-Schuhe zu denjenigen Schuhen, die am stärksten ein bestimmtes gegenwärtiges Lebensgefühl widerzuspiegeln, für "Lifestyle" zu stehen geeignet sind und in diesem Sinne als Kultobjekt betrachtet werden. So erscheinen sie in einer von Coca Cola und Levis 501 angeführten Liste von 30 Kultobjekten, die die Zeitschrift Wiener im November 1992 veröffentlicht hat (Anlage K 8), wurden 1992 in den USA "Shoes of the Year" und wurden 1994 von der Zeitschrift "Stern" in einer Übersicht "Das war 1993 Lifestyle" bei Schuhen auf den zweiten Platz gesetzt. Nach ihrem Vortrag hat die Klägerin zufolge der Bekanntheit des Dr.-Martens-Schuhs ihre Produktion seit den 60er Jahren erheblich steigern können und bis Ende 1994 über 70.000.000 Paar Dr.-Martens-Schuhe hergestellt, von denen im Jahre 1993 ca. 400.000 Paar und 1994 ca. 500.000 Paar in Deutschland verkauft wurden.

Neben dem schwarzen Stiefel vertreibt die Klägerin den im übrigen gleichen Schuh in jüngerer Zeit auch in verschiedenen anderen Farben sowie mit bunten Mustern (vgl. Anlagen K 32, 34, 36, 38 und 40).

Stiefel von entsprechendem Aussehen vertreibt auch die Beklagte, wie aus den als Anlagen K 27, 31, 33, 35, 37 und 39 vorgelegten Mustern sowie den Fotografien in der Urteilsformel zu I. 1. ersichtlich. Die Stiefel tragen auf der Sohle in einem Rechteck folgende Aufschrift:

X.[®]s
by Y.
AIR WALK
OIL RESISTANT

Die Klägerin sieht hierin eine im Sinne des § 1 UWG sittenwidrige Nachahmung ihrer Produkte sowie eine Verletzung ihrer Rechte an der unter anderem für Schuhwaren geschützten Marke 2 056 698 (Anlage K 1) "Air Wair", die für die Dr.-Ing. Funck GmbH & Co. KG in München eingetragen und nach der Behauptung der Klägerin auf sie übertragen worden ist.

Die Beklagten bitten um Klageabweisung und tragen vor, die Beklagte zu 1) habe bereits in ihrer Kollektion 1991/92 einen Halbschuh auf den Markt gebracht, den sie selbst in Spanien entwickelt habe und der bereits mit geriffelter Sohle und gelber Naht versehen gewesen sei. Für die Herbst/Winterkollektion 1993/94 seien diese Schuhe auch in Stiefelform mit dem Aussehen des beanstandeten schwarzen Stiefels auf den Markt gebracht worden. Die Klägerin vertreibe diese Stiefel erst seit dem Jahre 1993 in Deutschland und ahme damit tatsächlich das Produkt der Beklagten zu 1) nach. Im übrigen vertrieben auch weitere Hersteller Stiefel mit gelben Nähten zwischen Sohle und Schaft und einem geriffelten Sohlenrand und damit mit Merkmalen, die seit langem bekannt seien und die die Klägerin zu Unrecht für sich monopolisieren wolle. Entsprechendes gelte für das als "Vibram-Sohle" bekannte Sohlenprofil, das seit Jahrzehnten von Sohlenherstellern in aller Welt produziert werde. Die mit der Frühjahrskollektion 1996 auf den Markt gebrachten farbigen Leder stammten von einer spanischen Lederfabrik, die die betreffenden Leder erstmals im November 1995 verkauft habe; zuvor habe auch die Klägerin diese Leder nicht in ihrer Kollektion gehabt. Den roten Stiefel habe die Beklagte zu 1) sogar bereits im Herbst/Winter 1993/94 angeboten. Im Hinblick auf den späten Zeitpunkt, zu dem die Klägerin ihre Ansprüche geltend gemacht habe, seien etwaige Ansprüche schließlich auch verwirkt.

Aus den Gründen: Die auf § 1 UWG gestützte Klage ist begründet, denn die Beklagten verstoßen mit dem Vertrieb der beanstandeten Schuhmodelle gegen die guten Sitten im Wettbewerb, indem sie ein wettbewerblich eigenartiges Erzeugnis der Klägerin nachahmen und hierdurch vermeidbare Herkunftstäuschungen im Verkehr hervorrufen und den guten Ruf ausbeuten, den die Produkte der Klägerin erworben haben. Unbegründet sind dagegen die geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche.

I. Der Vertrieb der angegriffenen Schuhmodelle stellt eine unzulässige Nachahmung der Dr.-Martens-Schuhe der Klägerin dar.

1. Die grundsätzlich zulässige Nachahmung fremder, nicht unter Sonderrechtsschutz stehender Erzeugnisse kann wettbewerbswidrig sein, wenn die Erzeugnisse von wettbewerblicher Eigenart sind und das Hinzutreten besonderer Umstände die Nachahmung unlauter erscheinen läßt

(ständige Rechtsprechung; siehe zuletzt BGH, GRUR 1996, 210, 211 - Vakuumpumpen - m.w.N.). Den Produkten der Klägerin ist nicht nur die erforderliche wettbewerbliche Eigenart zuzubilligen, ihre Nachahmung durch die Beklagten ist nach den Umständen des Streitfalles auch als unlauter zu qualifizieren.

2. Die wettbewerbliche Eigenart erfordert ein Erzeugnis, dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen (vgl. BGH, GRUR 1996, 210, 211 - Vakuumpumpen; GRUR 1995, 581, 583 - Silberdistel). Die Klägerin legt zutreffend dar, daß der "klassische" (schwarze) Dr.-Martens-Stiefel durch eine Reihe charakteristischer Merkmale gekennzeichnet wird, die geeignet sind, ihn für das Publikum als Dr.-Martens-Schuh identifizierbar zu machen und dementsprechend auf seine betriebliche Herkunft hinzuweisen. Es sind dies

- die Grundform eines schwarzen (Arbeits-) Stiefels mit 8 oder 12 Schnürsenkellöchern,
- eine schwarze Zugschlaufe am oberen fersenseitigen Schaftende mit gelber Aufschrift (Air Wair),
- gelbe Nähte zwischen Sohle und Schaft,
- ein umlaufender geriffelter Sohlenrand,
- der Farbunterschied schwarz/honigfarben am oberen Ende des geriffelten Sohlenrandes unterhalb der gelben Nähte,
- ein Sohlenprofil, das einem der beiden nachstehend wiedergegebenen (hier nicht dargestellten) Muster entspricht,
- ein Rechteck auf der Sohle mit einem durch die Worte "Dr. Martens Air Cushion Sole" umschriebenen Kreuz auf der linken Seite und den untereinander geschriebenen Worten OIL FAT ACID PETROL ALKALI RESISTANT auf der rechten Seite (Resistance Rectangle).

Wie etwa die Anlagen K 44/45 zeigen, weisen bereits die in den 70er Jahren von der Klägerin produzierten Schuhe diese Merkmale auf. In diesem Zusammenhang ist nicht von entscheidender Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt die Dr.-Martens-Schuhe erstmalig (in größerem Umfang) in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben worden sind. Denn der Klägerin kommt der Schutz des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb gemäß Artikel 1 Abs. 2, Artikel 2 Abs. 1 PVÜ in dem Umfang zu, wie er einem inländischen Unternehmen zuzubilligen ist. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz setzt nicht voraus, daß das Unternehmen eines Verbandslandes sich im Inland über den Vertrieb seiner Ware einen wettbewerblichen Besitzstand bereits geschaffen hat, da anders als bei der Verletzung von territorialen Schutz erfordernden Rechten des Immaterialgüterrechts nicht das verkörperte Leistungsergebnis Gegenstand des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutzes

ist, sondern das konkrete Wettbewerbsverhalten, nämlich die Art und Weise, wie eine fremde Leistung zu Wettbewerbszwecken genutzt und bewertet wird. Auch soweit es für die wettbewerbliche Eigenart des Erzeugnisses auf dessen herkunftshinweisende Funktion ankommt, ist dessen Bekanntheit im inländischen Verkehr deshalb nicht erforderlich, da insoweit lediglich auf die Eignung, herkunftshinweisend zu wirken, abzustellen ist (BGH, GRUR 1992, 523, 524 - Betonsteinelemente). Die Beklagten haben weder dargetan, daß die Kombination der vorbezeichneten äußerlichen Merkmale eines Stiefels bereits in den 70er Jahren von anderen Schuhherstellern verwendet worden ist, noch, daß diese Kombination gegenwärtig von anderen Schuhherstellern in einem Umfang benutzt wird, der geeignet wäre, die zunächst entstandene Eignung dieser Merkmalskombination zu zerstören, herkunftshinweisend zu wirken.

Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Versuch darzulegen, daß es sich bei dem schwarzen Stiefel mit 8 Schnürsenkellöchern als solchem, einer Zugschlaufe am Schaft, einem geriffelten Sohlenrand und dem von der Klägerin BEN-Sohle und von den Beklagten Vibram-Sohle genannten Sohlenprofil jeweils um gemeinfreie und vielfältig verwendete Merkmale handelt. Keines dieser Elemente ist für sich allein geeignet, auf ein bestimmtes Erzeugnis hinzuweisen und wird hierzu auch von der Klägerin nicht in Anspruch genommen. Jedoch kommt diese Eignung den Merkmalen in ihrer Gesamtheit zu, wobei insbesondere und daher auch von der Klägerin zutreffend hervorgehoben die gelben Nähte zwischen Sohle und Schaft, die bei dem schwarzen Stiefel hervorstechen, die gleichfalls gelbe Aufschrift auf der schwarzen Zugschlaufe und der umlaufende Sohlenrand mit seiner Riffelung und dem Farbwechsel von grau-braun (honigfarben) zu schwarz geeignet sind, den Dr.-Martens-Schuh zu kennzeichnen. Der von den Beklagten als Anlage B I 12 vorgelegte JOPI-Stiefel weist weder die schwarze Zugschlaufe mit gelber Aufschrift noch den Farbwechsel auf den umlaufenden Sohlenrand auf; im übrigen ist nicht dargetan und von der Klägerin bestritten, daß dieser Schuh in Deutschland überhaupt vertrieben wird. Nichts weiteres ist auch zum Vertrieb des als Anlage B I 13 vorgelegten Modells der Delta-Schuhfabriken Vertriebsgesellschaft mbH & Co. vorgetragen, in dem die Klägerin wie in den Produkten der Beklagten eine unlautere Nachahmung ihrer eigenen Erzeugnisse sieht. Entsprechendes gilt für den als Anlage B I 14 vorgelegten "HARDWALKER"-Schuh, von dem die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat, sie sei gegen dieses Modell, das ihr in Deutschland noch nicht begegnet sei, in den Niederlanden sowie in Belgien erfolgreich vorgegangen. Ebensowenig ist näheres zum Vertrieb der als Anlagen B I 15

und B I 16 vorgelegten Modelle dargetan, die auch keine gelbe Aufschrift auf der Zugschlaufe aufweisen. Schließlich stammen die als Anlagen B III 7 bis 9 vorgelegten Prospekte von Versandhandelsunternehmen aus allerjüngster Zeit, so daß unabhängig von der Bewertung der dort gezeigten Schuhe nicht angenommen werden kann, ihr Angebot habe die Marktverhältnisse bereits in einem Maße beeinflußt, das geeignet wäre, die herkunftshinweisende Funktion des Aussehens des Dr.-Martens-Schuhs zu beseitigen, was darüber hinaus voraussetzte, daß die Klägerin den Vertrieb dieser Konkurrenzprodukte zumindestens über einen gewissen Zeitraum duldete.

Die Stiefel der Klägerin mit andersfarbigem Oberleder oder farbigen Motiven weisen sämtlich ebenfalls die oben bezeichneten charakteristischen Merkmale auf, die daher auch bei diesen Stiefeln geeignet sind, auf deren betriebliche Herkunft hinzuweisen. Zwar ist zumindest bei einzelnen dieser Stiefel der farbliche Kontrast zu den gelben Nähten und dem Oberleder geringer bzw. (bei dem gelben Stiefel) nicht vorhanden. Gleichwohl ist die Beibehaltung dieser Merkmale auch bei den farbigen Stiefeln auf Grund der Bekanntheit des ursprünglichen schwarzen Dr.-Martens-Schuhs geeignet, auch diese Varianten als von dem selben Unternehmen stammend zu identifizieren.

3. Die Beklagte zu 1) ahmt mit den angegriffenen Erzeugnissen die wesentlichen äußeren Merkmale des Dr.-Martens-Schuhs nach. Bei dem schwarzen Grundmodell handelt es sich ebenfalls um einen Stiefel mit 8 Schnürsenkellöchern, der sowohl eine schwarze Zugschlaufe mit gelber bzw. goldfarbener Aufschrift als auch gelbe bzw. orangefarbene Nähte zwischen Sohle und Schaft aufweist. Der Sohlenrand ist geriffelt und zum größeren Teil grau-braun bzw. honigfarben, am oberen Rand jedoch schwarz. Der aufstehende Schuh ist damit nach seinem äußeren Erscheinungsbild von dem Modell der Klägerin praktisch nicht zu unterscheiden. Hinzu kommt, daß auch das Sohlenprofil nahezu übereinstimmt und sich auf der Sohle an eben der Stelle, an der die Klägerin das sogenannte Resistance Rectangle anbringt, ebenfalls ein Viereck mit der im Tatbestand wiedergegebenen Aufschrift befindet. Da die Aufschrift nur schwer lesbar ist, ist der inhaltliche Unterschied zu dem Resistance Rectangle der Klägerin nur bei näherer Betrachtung der Einzelheiten des Sohlenprofils feststellbar.

Die vorbezeichneten charakteristischen Merkmale werden gleichermaßen von den farbigen Stiefeln der Beklagten übernommen, so daß es nicht darauf ankommt, wann und von wem die farbigen Leder erstmals auf den Markt gebracht worden sind. Indessen wird der Nachahmungstatbestand durch die Übernahme der farbigen Leder der Klägerin einschließlich der besonders

auffälligen Muster mit farbigen Blumenmotiven und mit schwarz-weißen Gesichtern noch verstärkt. Hierzu ergibt sich aus den von der Klägerin als Anlagen K 7 und 70 bis K 81 vorgelegten Unterlagen, daß die Klägerin die Modelle mit Gesichter- und Blumenmuster bereits im Jahre 1994 angeboten hat und damit deutlich vor dem Zeitpunkt, zu dem der spanische Vertragspartner der Beklagten zu 1) hiermit auf den Markt gekommen sein soll.

4. Die als solche noch nicht zu beanstandende Nachbildung wettbewerblich eigenartiger Erzeugnisse verstößt gegen § 1 UWG, wenn zu der Nachahmung weitere Umstände hinzutreten, die das Vorgehen des Nachahmers unlauter erscheinen lassen. Insbesondere kann sich die Unlauterkeit ergeben aus einer vermeidbaren Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise über die betriebliche Herkunft der nachgeahmten Erzeugnisse oder aus der Ausbeutung eines guten Rufs, den die Erzeugnisse des durch die Nachahmung verletzten Konkurrenten erworben haben, wobei zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung besteht (BGH, GRUR 1996, 210, 211 - Vakuumumpfen).

Auf Grund der nahezu identischen Übernahme sämtlicher charakteristischen Merkmale der Schuhe der Klägerin besteht die Gefahr, daß jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die beiderseitigen Erzeugnisse nicht voneinander unterscheiden kann und somit einer Täuschung über die betriebliche Herkunft unterliegt. Wo dies nicht der Fall ist, weil - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - der besonders "markenbewußte" Teil des Publikums Wert darauf legt, das Original und nicht eine Kopie zu erwerben, nutzen die Beklagten den guten Ruf und die Bekanntheit der Dr.-Martens-Schuhe in unlauterer Weise für sich aus, indem sie ein deutlich billigeres Erzeugnis anbieten, das es dem Käufer ermöglicht, den Eindruck zu erwecken, er trage Dr.-Martens-Schuhe. Die Beklagte zu 1) lockt damit mit dem "Kultstatus", den die Produkte der Klägerin erworben haben, zum Kauf an und macht sich eine fremde wettbewerbliche Leistung auf diese Weise zu nutze. Das ist unlauter (vgl. BGH, GRUR 1995, 876, 878 - Tchibo/Rolox I).

5. Nach § 1 UWG sind die Beklagten der Klägerin daher zur Unterlassung wie zum Schadenersatz verpflichtet. Damit die Klägerin ihren Schadenersatzanspruch beziffern kann und fernerhin ihre Ansprüche gegenüber weiteren Mitgliedern der Vertriebskette geltend machen kann, gebietet es der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), die Beklagten zu verpflichten, der Klägerin im zuerkannten Umfang Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen.

Die Ansprüche der Klägerin sind nicht verwirklicht. Entgegen der Auffassung der Beklagten fehlt es bereits an einem längeren Zeitraum, während dessen die Klägerin den Vertrieb der beanstandeten Stiefel - in Kenntnis oder in Unkenntnis dieses Vertriebs - geduldet hätte. Denn nach dem Vortrag der Beklagten sind die angegriffenen *Stiefel* erstmals im Herbst/Winter 1993/94 angeboten worden. Der bis zur Klageeinreichung im Februar 1996 verstrichene Zeitraum ist zu kurz, als daß er den Beklagten begründeten Anlaß zu der Annahme hätte geben können, die Klägerin wisse von dem Vertrieb der Stiefel und nehme ihn hin.

6. Nach § 23 Abs. 2 UWG ist der Klägerin schließlich die Befugnis zuzusprechen, den verfügbaren Teil des Urteils auf Kosten der Beklagten in einem Fachorgan öffentlich bekannt zu machen. Das rechtfertigt sich aus dem Interesse der Klägerin, gegenüber den übrigen Marktteilnehmern dem Eindruck entgegenzuwirken, sie könne für den Dr.-Martens-Schuh wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nicht in Anspruch nehmen. Nach dem unwidersprochenen Vorbringen der Klägerin hat sie nämlich einen Großkunden der Beklagten zu 1), die Z. Schuhe GmbH & Co. Handels KG, wegen des Vertriebs der Nachahmungen abgemahnt und ihn aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Nach Erörterung der Sachlage mit der Beklagten zu 1) hat die Firma Z. dies mit der Begründung abgelehnt, sie könne den Nachweis erbringen, daß die Beklagte zu 1) die von der Klägerin ab 1994 in Deutschland vertriebenen Schuhe in weitaus besserer Ausführung schon seit 1992 herstellen lasse und vertreibe (Anlage K 9 und 80). Dem ist zu entnehmen, daß sich die Beklagten nicht nur im vorliegenden Rechtsstreit mit der Behauptung verteidigen, ihnen stünden die älteren Rechte an den den Dr.-Martens-Schuh charakterisierenden Gestaltungsmerkmalen zu, sondern dies auch gegenüber anderen Marktteilnehmern verbreiten. Da dies geeignet ist, andere Marktteilnehmer zum unlässigen Vertrieb von Nachbildungen der Erzeugnisse der Klägerin zu ermuntern, ist es geboten, der Klägerin die Befugnis einzuräumen, dem in sachlicher Form entgegenzutreten.

II. Unbegründet ist die Klage nur insoweit, als sich die Klägerin gegen die Verwendung der Bezeichnung "AIR WALK" auf den Sohlen der angegriffenen Stiefel wendet. Ansprüche aus § 14 MarkenG stehen der Klägerin insoweit nicht zu, wobei dahinstehen kann, ob sie ausreichend dargetan hat, Inhaberin der Klagemarke "Air Wair" geworden zu sein. Denn die Beklagte zu 1) verwendet die Bezeichnung "AIR WALK" nicht isoliert, sondern nur als Bestandteil des im Tatbestand wiedergegebenen Rechtecks mit der Aufschrift *X_s* by Y. AIR WALK OIL RESISTANT. Eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen "Air Wair" könnte allenfalls angenom-

men werden, wenn dieses Zeichen durch den Bestandteil "AIR WALK" geprägt würde. Denn zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zweier gegenüberstehender Bezeichnungen ist auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen, wobei dieser Rechtssatz unabhängig davon gilt, ob sich mehrgliedrige Wort- oder Wort/Bildzeichen gegenüberstehen oder ob ein mehrgliedriges Zeichen mit einem Zeichen aus nur einem Bestandteil zu vergleichen ist und welches der beiden Vergleichszeichen prioritätsälter ist (BGH, GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep). Es fehlt jedoch an jedem Anhaltspunkt dafür, daß das angegriffene Zeichen durch die erst in dritter Zeile angeordneten Bestandteile "AIR WALK" geprägt werden könnte, zumal dem zusätzlich entgegensteht, daß dieser Zeichenteil beschreibend ist oder einem beschreibenden Zeichenbestandteil zumindest stark angenähert ist, da er auf eine Luftpolsterung der Schuhsohle hinweist.

4. LIZENZVERTRAGSRECHT

§ 197 BGB

Die für Lizenzgebührenansprüche geltende 4jährige Verjährungsfrist gilt auch für den Anspruch aus einem Vorvertrag auf Begründung des Lizenzgebührenanspruchs.

(Urteil vom 24. September 1996, 4 O 44/96 - Stahlprofilträger III)

5. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

§ 315 BGB

1. Hat der Patentanwalt unter Bezugnahme auf eine getroffene Pauschalvereinbarung ein Honorar für bestimmte Leistungen gerichtlich geltend gemacht, steht die Rechtskraft eines klageabweisenden Urteils einer erneuten Klage entgegen, mit der ein höheres (anders berechnetes) Honorar für dieselben Leistungen verlangt wird.

2. Soweit der Patentanwalt mit seinem Mandanten keine bestimmte Vergütung vereinbart hat, wird sein Honoraranspruch erst dann fällig, wenn er dem Mandanten eine Rechnung erteilt, die erkennen läßt, wie der Patentanwalt das Ermessen ausgeübt hat, das ihm bei der Bestimmung der Vergütung nach §§ 315 Abs. 1, 316 BGB zusteht. Wird das Honorar nach Zeitaufwand ermittelt, müssen dem Mandanten der angesetzte

Stundensatz und die für die einzelnen erbrachten Leistungen aufgewandte Zeit mitgeteilt werden.

(Urteil vom 2. Juli 1996, 4 O 416/95 - Patentanwaltsgebühren IV)

Sachverhalt: Der Beklagte beauftragte den Kläger, der Patentanwalt ist, mit der Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung. Die Erfindung betraf ein Fernsehübertragungssystem, mit dessen Hilfe ein Videotext in unterschiedlichen Alphabeten fehlerfrei empfangen werden kann. Die Parteien vereinbarten ein Pauschalhonorar. In der Zeit vom 29.4.1993 bis zum 12.5.1993 kam es zu mehreren Besprechungen der Parteien, in denen die Anmeldung vorbereitet wurde. Am 14.5.1993 erfolgte die Einreichung der Anmeldung beim Deutschen Patentamt.

Am 21.5.1993 erteilte der Kläger dem Beklagten eine Rechnung, in die er eine "Grundgebühr für die Übernahme der Vertretung vor dem Deutschen Patentamt für eine Patentanmeldung mit Ausarbeitung der Anmeldeunterlagen nach Besprechung des Sachverhalts ... einschließlich einer Grundlagenrecherche, Einreichung von Zusammenfassung und Erfinderbenennung, Stellung des Prüfungsantrags einschließlich aller Nebenkosten (Kopien, Schreibgebühren, Porti) pauschal, wie vereinbart" über 2.400,- DM netto einstellte sowie 15 % Mehrwertsteuer daraus, also 360,- DM, und 520,- DM verauslagter Amtsgebühr. Insgesamt belief sich der Rechnungsbetrag damit auf 3.280,- DM.

Am 16.11.1993 erließ das Deutsche Patentamt einen Prüfungsbescheid, in dem es unter anderem hieß, daß eine Erteilung des nachgesuchten Patents mit den vorgelegten Unterlagen ausgeschlossen sei. Daraufhin schlug der Kläger dem Beklagten mit Schreiben vom 1.3.1994 eine Zusammenfassung der Ansprüche vor. In der Folgezeit kam es zu weiteren Besprechungen. Mit Schreiben vom 25.3.1994 teilte der Beklagte dem Kläger mit, daß er die Patentanmeldung nicht weiter verfolgen wolle.

Auf die Rechnung des Klägers vom 21.5.1993 zahlte der Beklagte in Teilbeträgen insgesamt 2.000,- DM. Nachdem der Beklagte auch nach Mahnung nicht weiter zahlte, verklagte der Kläger den Beklagten unter Bezugnahme auf die Rechnung vom 21.05.1993 vor dem Amtsgericht A. auf Zahlung von 1.280,- DM. Das Amtsgericht A. wies die Klage mit Urteil vom 19.6.1995 ab und führte zur Begründung unter anderem aus, daß der Kläger nicht nachvollziehbar und substantiiert dargelegt habe, aus welchen Gründen er in seiner Rechnung von einer Grundgebühr in Höhe von 2.400,- DM ausgegangen sei.

Mit Schreiben vom 20.9.1995 stellte der Kläger dem Beklagten eine weitere Rechnung aus,

die sowohl sein Tätigwerden vor als auch sein Tätigwerden nach Erlaß des Prüfungsbescheids des Deutschen Patentamtes vom 16.11.1993 berücksichtigt. In dieser Rechnung wurden einzelne Tätigkeiten wie etwa eine Grundgebühr für die Übernahme der Vertretung einer Patentanmeldung vor dem Deutschen Patentamt und Gebühren für einzelne Besprechungen mit dem Beklagten gesondert mit einem bestimmten Betrag berechnet. Sein Tätigwerden für den Beklagten nach Erteilung des Prüfungsbescheides vom 16.11.1993 rechnete der Kläger wie folgt ab:

Entgegennahme des Bescheids vom 16.11.93 mit Fristnotierung, Durchsicht des Bescheids nebst der dort genannten Entgegnungen und Formulierung des patentfähigen Überschusses der Anmeldeunterlagen mit ausführlichem Bericht an Sie, eingehende Besprechung der Sach- und Rechtslage in meinem Haus auf Ihren Wunsch und unter Beisein von Herrn K. am 17.3.1994 (in Übereinstimmung mit §§ 631, 632 II BGB)	1.160,- DM
Kopien (33 Bl. à 1,10 DM)	33,- DM
Schreibgebühren (16,- DM)	32,- DM
Porti	4,- DM

Der Kläger ist der Ansicht, daß die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aus § 675 BGB und dem geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag über die Erbringung patentanwaltlicher Tätigkeit berechtigt seien. Nachdem der Beklagte sich geweigert habe, das Pauschalhonorar zu bezahlen, sei er berechtigt, das übliche Honorar zu fordern, so wie dies in der Rechnung vom 20.9.1995 spezifiziert geschehen sei. Von dem Rechnungsbetrag von 8.272,15 DM seien die gezahlten 2.000,- DM in Abzug zu bringen.

Nachdem der Kläger zunächst den Antrag angekündigt hat, die Beklagte möge verurteilt werden, an ihn, den Kläger, 6.272,15 DM zu zahlen, hat er die Klage in Höhe von 1.280,- DM zurückgenommen, weil einer gerichtlichen Entscheidung insoweit die Rechtskraft des Urteils des Amtsgerichts A. entgegenstehe,

und beantragt nunmehr, den Beklagten zu verurteilen, an ihn 4.992,15 DM zuzüglich 4 % Zinsen daraus seit dem 10.1.1996 zu zahlen.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Er vertritt die Auffassung, daß der Klage die Rechtskraft des Urteils des Amtsgerichts A. entgegenstehe. Im übrigen sei die Klage unschlüssig, weil der Kläger selbst vorgetragen habe, daß ein Pauschalhonorar vereinbart worden sei. Außerdem seien die Gebührenansätze des Klägers in seiner Rechnung vom 20.9.1995 nicht nachvollziehbar.

Aus den Gründen: Die Klage ist teilweise nicht zulässig und teilweise zur Zeit nicht begründet.

Soweit der Kläger den Beklagten auf Zahlung von 3.763,15 DM in Anspruch nimmt, ist die Klage nicht zulässig, weil die Rechtskraft des Urteils des Amtsgerichts A. einer erneuten gerichtlichen Verhandlung und Entscheidung entgegensteht. Der Kläger hat bereits vor dem Amtsgericht A. seinen mit Schreiben vom 21.5.1993 dem Beklagten in Rechnung gestellten Vergütungsanspruch für die Übernahme der Vertretung vor dem Deutschen Patentamt, für eine Patentanmeldung mit Ausarbeitung der Anmeldeunterlagen nach Besprechung des Sachverhaltes einschließlich einer Grundlagenrecherche, die Einreichung von Zusammenfassung und Erfinderbenennung und die Stellung des Prüfungsantrags einschließlich aller Nebenkosten eingeklagt. Die Rechtskraft des auf diese Klage ergangenen klageabweisenden rechtskräftigen Urteils des Amtsgerichts A. erfaßt auch die Vergütung in Höhe von 3.763,15 DM, die der Kläger nunmehr mit der jetzigen Klage über den seinerzeit eingeklagten Betrag von 1.280,-- DM sowie den von dem Beklagten bezahlten Betrag von 2.000,-- DM hinaus für die Erbringung der am 21.5.1993 abgerechneten Leistungen verlangt. Denn insoweit hat es sich bei der vor dem Amtsgericht A. erhobenen Klage um eine sogenannte verdeckte Teilklage gehandelt, bei der grundsätzlich die Rechtskraft eines darauf ergehenden Urteils bei unveränderter Sachlage Nachforderungen ausschließt.

Während bei es der offenen Teilklage jedenfalls in der Rechtspraxis anerkannt ist, daß der Kläger durch das rechtskräftige Urteil nicht daran gehindert ist, Ansprüche der gleichen Art aus demselben Sachverhalt zu erheben, weil die Klage den Streitgegenstand quantitativ umgrenzt hat und deshalb weitere Ansprüche nicht Gegenstand des Erstprozesses waren (BGHZ 85, 367 (373 f.); Zöller-Vollkommer, Vor § 322 ZPO, Rn. 47; MünchKomm-Gottwald, § 322 ZPO, Rn. 118), kann die Rechtskraft bei einer verdeckten Teilklage weiter zu bemessen sein. Hat der Kläger mit seiner Erstklage nämlich den Eindruck erweckt, es handele sich um die einmalige Geltendmachung eines Gesamtanspruchs, so soll sich die Rechtskraft des Ersturteils auch auf den nicht beschiedenen Teil des Anspruchs erstrecken, wenn die Klage nicht als Teilklage erkennbar war (BGHZ 34, 337 (339 ff.); OLG Celle, WM 1988, 353 (354 f.); offengelassen in BGHZ 36, 365 und BGH NJW 1979, 720; kritisch aber etwa MünchKomm-Gottwald, a.a.O., Rn. 119 ff.). Allerdings hat der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung für den Fall eingeschränkt, daß in dem Vorprozeß ein teilbarer Anspruch eingeklagt worden ist und der Kläger nicht zum Ausdruck gebracht hat, daß er sein erstmaliges Verlangen

für den gesamten ihm zustehenden Anspruch hatte (BGH, NJW 1985, 2825 (2826)). Zudem hat das OLG Düsseldorf die Ansicht vertreten, daß im Falle der rechtskräftigen Abweisung einer nicht ausdrücklich als Teilklage gekennzeichneten ärztlichen Honorarklage die Rechtskraft des Urteils der Zulässigkeit einer auf Zahlung eines darüber hinausgehenden Honorars gerichteten Klage nicht entgegen stehe (OLG Düsseldorf, NJW 1993, 802 f.).

Nach diesen Grundsätzen erstreckt sich die Rechtskraft des Urteils des Amtsgerichts A. auch auf den Teil der Vergütung, den der Kläger mit der hiesigen Klage über den am 21.5.1993 abgerechneten Betrag von 3.280,-- DM hinaus für die in der Rechnung genannten Leistungen geltend macht. Denn den vor dem Amtsgericht A. eingeklagten Vergütungsanspruch hat er unter Berufung auf die Rechnung vom 21.5.1993 auf die Erarbeitung der Anmeldeunterlagen, das Fertigen einer Zusammenfassung, die Einreichung der Erfinderbenennung beim Deutschen Patentamt und die Stellung des Prüfungsantrags, also auf sein gesamtes Tätigwerden bis einschließlich der Einreichung des Prüfungsantrags, gestützt. Daß es sich dabei um die einmalige und auch in der Höhe abschließende Geltendmachung des Vergütungsanspruches handelte, hat der Kläger dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er sich in der Rechnung auf eine Pauschalvereinbarung bezog und sich in der Klagebegründung weitergehende Ansprüche nicht vorbehalten hat. Jedenfalls durch die Geltendmachung einer Pauschalvergütung hat er zu erkennen gegeben, daß er nicht nur einen Teilanspruch einklagt, sondern seine Vergütung auch der Höhe nach abschließend geltend macht. Daher erfaßt die Rechtskraft des auf dieses Klagevorbringen ergangenen klageabweisenden Urteils auch Nachforderungen, die der Kläger erneut einklagt, weil er sich - bei unveränderter tatsächlicher Grundlage - nicht mehr an die Pauschalvereinbarung gebunden sieht.

Hingegen erfaßt die Rechtskraft des Urteils nicht den Vergütungsanspruch, den der Kläger auf sein Tätigwerden für den Beklagten nach Einreichung des Prüfungsantrags beim Deutschen Patentamt stützt. Denn auf diese Tätigkeiten hat er die vor dem Amtsgericht A. erhobene Zahlungsklage jedenfalls in der Klagebegründung nicht gestützt. Soweit er darauf im Rahmen des nach § 283 ZPO nachgelassenen Schriftsatzes vom 3.7.1995 bezug genommen hat, ist dies für die Beurteilung der Umfangs der materiellen Rechtskraft des klageabweisenden Urteils des Amtsgerichts A. vom 19.7.1995 schon deshalb unbeachtlich, weil das Vorbringen in jenem Schriftsatz nicht mehr Gegenstand der mündlichen Verhandlung vom 19.6.1995 gewesen ist, auf die das Urteil vom 19.7.1995 ergangen ist. Zudem wird in den Entscheidungsgründen des Urteils allein auf die Rechnung vom 21.5.1993

bezug genommen, die das Tätigwerden des Klägers nur bis zur Einreichung des Prüfungsantrags berücksichtigt. Soweit der Kläger also für die danach für den Beklagten entfaltenen Tätigkeiten eine Vergütung beansprucht, ist seine Klage zulässig.

Insoweit ist die Klage jedoch zur Zeit nicht begründet, weil der Vergütungsanspruch des Klägers noch nicht fällig ist. Es fehlt an einer die Fälligkeit begründenden nachprüfaren Rechnungsstellung, worauf der Kläger im Schriftsatz des Beklagten vom 22.4.1996 und durch richterliche Verfügung vom 12.6.1996 hingewiesen worden ist.

Zwar setzt die Fälligkeit einer Forderung grundsätzlich keine besondere Rechnungsstellung voraus, selbst wenn der Schuldner etwa nach § 14 UStG oder nach der Verkehrssitte einen Anspruch auf eine spezifizierte Rechnung hat (Palandt/Heinrichs, BGB, 53. Aufl., § 271 BGB, Rn. 7, m.w.N.). Der Schuldner darf jedoch regelmäßig in den Fällen den Empfang der Rechnung abwarten, in denen er den zu zahlenden Betrag allein gar nicht ermitteln kann oder wo Gesetz, Handelsbrauch oder Verkehrssitte die Ermittlung des Schuldbetrages ausdrücklich dem Gläubiger auferlegen (MünchKomm-Keller, BGB, 3. Aufl., § 271 BGB, Rn. 15). So knüpft das Rechtsanwaltsgebührenrecht zwar nicht die - den Lauf der Verjährungsfrist auslösende - Fälligkeit des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts an die Erteilung einer Berechnung, macht aber die Berechtigung des Rechtsanwalts, seine Vergütung gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen, von einer von ihm unterzeichneten und dem Auftraggeber mitgeteilten Berechnung abhängig, §§ 16, 18 Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (BRAGO).

Patentanwälte, deren Gebührenrecht im Gegensatz zu dem der Rechtsanwälte nicht gesetzlich geregelt ist, sind, wenn im Einzelfall keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, nach §§ 315, 316 BGB berechtigt, aber auch verpflichtet, ihren Vergütungsanspruch nach billigem Ermessen zu bestimmen. Bis zur Bestimmung durch den Patentanwalt kann der Auftraggeber mit der Erfüllung seiner Vergütungsverpflichtung nicht in Verzug geraten (vgl. allgemein etwa Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 315 BGB, Rn. 12). Mit der Berechtigung und Verpflichtung des Patentanwaltes zur Bestimmung seines Vergütungsanspruchs korrespondiert seine Verpflichtung, die Bestimmung so transparent zu gestalten, daß diese von dem Auftraggeber daraufhin überprüft werden kann, ob der Patentanwalt sein Bestimmungsrecht nach billigem Ermessen ausgeübt hat. Nur wenn eine in diesem Sinne überprüfbare Bestimmung bzw. Rechnungsstellung vorliegt, kann auch das zur Leistungsbestimmung nach § 315 Abs. 3 BGB aufgerufene Gericht überprüfen, ob die getroffene Bestimmung nach billigem

Ermessen erfolgt und deshalb als verbindlich anzusehen ist.

Daraus folgt für die Anforderungen, die an die Überprüfbarkeit der Patentanwaltsrechnung zu stellen sind, damit diese die Fälligkeit des patentanwaltlichen Vergütungsanspruchs auslöst, zunächst, daß die gewählte Abrechnungsart benannt werden muß. Entscheidet sich der Patentanwalt etwa nach billigem Ermessen für die Berechnung von Bearbeitungsgebühren, so muß die Rechnung zudem den Umfang der aufgewendeten Mühe und die wesentlichen Kriterien offenbaren, anhand derer der Patentanwalt den Umfang seiner Bemühungen ermittelt hat. Wählt er hingegen die Möglichkeit, nach dem Gegenstandswert abzurechnen, so kann er sich hinsichtlich der Gebührentatbestände an der BRAGO orientieren. Dann ist es jedoch erforderlich, in der Rechnung auf den jeweiligen Gebührentatbestand Bezug zu nehmen und den zugrundegelegten Gegenstandswert anzugeben.

Nach diesen Grundsätzen erweist sich die Rechnung des Klägers vom 20.9.1995 in dem Umfang, in dem darüber zu erkennen ist, als nicht nachprüfbar. Denn daraus ist nicht ersichtlich, welche Vergütung der Kläger dem Beklagten für die einzelnen auf Blatt 3, zweite Hälfte genannten Tätigkeiten ("Entgegennahme des Bescheids vom 16.11.1993 mit Fristnotierung, ...") berechnet. Zwar hat der Kläger in der Verhandlung vom 18.6.1996 vorgetragen, die in der Rechnung genannten 1.160,- DM seien als Honorar für ca. 6 Stunden à 200,- DM zu verstehen. Auch das stellt jedoch nicht die Prüffähigkeit der Rechnung her. Daraus ergibt sich zwar, daß der Kläger nach Stunden und nicht nach einem Gegenstandswert abgerechnet hat. Weiterhin nicht erkennbar ist jedoch, für welche einzelne Tätigkeit der Kläger welche Zeit aufgewendet hat; insbesondere, welcher Anteil der Vergütung auf die Besprechung mit dem Beklagten entfallen soll.

Da dem Kläger demnach ein Vergütungsanspruch in Höhe von 1.229,- DM gegenüber dem Beklagten mangels Fälligkeit nicht zusteht, nicht aber ausgeschlossen ist, daß der Kläger die Fälligkeitsvoraussetzungen in Zukunft noch erfüllen wird, ist die Klage insoweit nur als zur Zeit nicht begründet abzuweisen, so daß in diesem Umfang einer erneuten Klage die Rechtskraft dieses Urteils nicht entgegensteht.

§ 148 ZPO

Zur Frage der Aussetzung eines Urkundsprozesses nach § 148 ZPO.

(Urteil vom 29. Oktober 1996, 4 O 188/96- Satellitenempfangsgeräte II)

§ 91 Abs. 1 ZPO

Der wegen wortlautgemäßer Patentverletzung erfolglos in Anspruch genommene Beklagte kann die Kosten einer zur Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents in Auftrag gegebenen Neuheitsrecherche nicht als Kosten des Verletzungsprozesses erstattet verlangen.

(Beschuß vom 31. Mai 1996, 4 O 152/95 - Recherchekosten; bestätigt durch Beschluß des Oberlandesgerichts Düsseldorf, 2 W 35/96)

—