

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND  
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

Art. 69 EPÜ

**1. § 145 PatG ist auf die Geltendmachung lizenzvertraglicher Ansprüche nicht (entsprechend) anwendbar.**

**2. Die Darlegungs- und Beweislast für das Erlöschen eines Lizenzpatentes trifft den aus dem Vertrag auf Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren in Anspruch genommenen Lizenznehmer.**

**3. Unterliegt der Lizenzvertrag deutschem materiellen Recht, kommt es für die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren auf die materielle Rechtsbeständigkeit auch eines ausländischen Lizenzpatentes grundsätzlich nicht an.**

**4. Zum Schutzbereich des deutschen Teils eines europäischen Patents unter dem Gesichtspunkt der Überbestimmung und der Äquivalenz.**

(Teilurteil vom 28. Januar 1997, 4 O 377/95 - Sonnenblende)

**Sachverhalt:** Die Klägerin ist ein Produktionsunternehmen, zu dessen Fertigungs- und Lieferprogramm unter anderem Sonnenblenden für Kraftfahrzeuge gehören. Auf diesem Gebiet verfügt sie über zahlreiche in- und ausländische Schutzrechte.

Die Beklagte ist ein in Spanien ansässiges Produktionsunternehmen, welches ebenfalls Sonnenblenden für Kraftfahrzeugtypen verschiedener Automobilhersteller herstellt und vertreibt, die diese Kraftfahrzeuge in Spanien produzieren und von dort nach Deutschland sowie in weitere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union exportieren. Zudem beliefert die Beklagte Automobilhersteller sowie Zubehör- und Ersatzteilvertreiber mit Sonnenblenden auch an ihrem jeweiligen Produktions- bzw. Geschäftssitz in Europa.

Am 19. Januar 1978 schlossen die Parteien einen Lizenz- und Know-How-Vertrag, durch den die Beklagte für Spanien eine Lizenz an zwei Schutzrechten der Klägerin erhielt. Hierbei einig-

ten sich die Parteien auf die Geltung materiellen Rechtes der Bundesrepublik Deutschland für Streitigkeiten aus diesem Vertrag, seiner Durchführung und seiner Beendigung. Durch Vertrag vom 21. April 1986 änderten und ergänzten die Parteien ihre ursprüngliche Vereinbarung. Unter anderem wurde eine Vielzahl von im einzelnen aufgelisteten Schutzrechten der Klägerin zum Gegenstand des Vertrages gemacht (vgl. Anlagen K 3, K 4). Zu diesen Schutzrechten gehörte auch das hier interessierende europäische Patent 0 036 448 (Lizenzpatent, Anlage K 7) mit den benannten Vertragsstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden, das auf einer am 30. September 1981 veröffentlichten, eine deutsche Priorität vom 22. März 1980 in Anspruch nehmenden Anmeldung vom 13. Dezember 1980 beruht. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 15. Juni 1983. Anspruch 1 des Lizenzpatentes hat folgenden Wortlaut:

"Sonnenblende, insbesondere für Fahrzeuge, mit einem Sonnenblendenkörper (1) aus Schaumkunststoff, der eine von einer Breitseite ausgehenden, zur Aufnahme eines Spiegels (4) dienende Ausnehmung (9) aufweist und der von einer Hüllfolie (8) umgeben ist, die auch die Ausnehmung (9) unter Anlage an deren Wandungen überdeckt, dadurch gekennzeichnet, daß die Hüllfolie (8) im Überdeckungsbereich (10) der Ausnehmung (9) eine gegenüber ihren anderen Bereichen wesentlich erhöhte Elastizität und/oder netzartige Ausbildung aufweist."

Für die Zeit vom 1. Januar 1988 bis zum 31. Dezember 1989 rechnete die Beklagte gegenüber der Klägerin Sonnenblenden für die Fahrzeugtypen SEAT-Ibiza, SEAT-Malaga, Opel-Corsa und Renault C 40 von der Klägerin unbeanstandet ab. Im Juni 1991 zahlte die Beklagte zudem an die Klägerin für die Fahrzeugtypen SEAT-Ibiza und SEAT-Malaga einen weiteren, auf die Zeit vom 1. Januar 1990 bis zum 30. April 1991 bezogenen Lizenzbetrag. Die letzte Lizenzabrechnung der Beklagten datiert vom 12. November 1991 und bezieht sich auf die Kraftfahrzeugmodelle SEAT-Ibiza und SEAT-Malaga. Keine dieser Abrechnungen erfaßt jedoch die Patentgruppe „H 866/867“, zu der auch das Lizenzpatent gehört. In einer zwischen den Parteien geführten Korrespondenz im Jahre 1995 wur-

de die Beklagte von der Klägerin vergeblich aufgefordert, über den Umfang ihrer Benutzungshandlungen bezüglich des Lizenzpatentes Auskunft zu erteilen sowie abzurechnen und Zahlung zu leisten.

Im April 1995 stellte die Klägerin fest, daß die Beklagte Sonnenblenden für den Fahrzeugtyp SEAT-Toledo herstellt und im Gebiet der genannten Vertragsstaaten vertreibt, deren Ausgestaltung sich aus dem als Anlage K 12 zu den Akten gereichten Muster einer aufgeschnittenen Sonnenblende aus der Produktion der Beklagten ergibt. Dieses Muster läßt unstreitig erkennen, daß der Sonnenblendenkörper aus Kunststoff besteht, jedoch nicht geschäumt, sondern im Wege der Blasformung hergestellt ist, d. h. aus einem einen Hohlraum umschließenden massiven Wandungen besteht.

Darüber hinaus stellte die Klägerin fest, daß die Beklagte Sonnenblenden mit Spiegel für den Fahrzeugtyp Opel-Omega herstellt und vertreibt, deren Ausgestaltung sich aus dem als Anlage K 12a eingereichten Muster einer Sonnenblende ergibt, welches - wie sich nach dem Aufschneiden dieses Musters in der letzten mündlichen Verhandlung ergeben hat - aus Schaumkunststoff besteht.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte sei ihr zur Auskunftserteilung und Zahlung entsprechender Patentlizenzgebühren verpflichtet, da die im Opel-Omega verwendeten Sonnenblenden nach Anlage K 12a die Merkmale des Lizenzpatentes - nunmehr unstreitig - wortlautgemäß verwirklichten und die Auslegung des Lizenzpatentes unter Berücksichtigung des technischen Gesamtzusammenhanges ergebe, daß auch die von der Beklagten für den SEAT-Toledo verwendete Sonnenblende, die im Wege der Blasformung hergestellt worden sei, den Wortsinn des Anspruchs des Lizenzpatentes erfülle, jedenfalls aber als mit äquivalenten Mitteln arbeitende Abwandlung in den Schutzbereich des Patentes falle.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist zulässig, im aus der Urteilsformel ersichtlichen Umfang zur Endentscheidung reif und insoweit begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen der Parteien vom 8. Mai 1989 Auskunft darüber verlangen, in welchem Umfang die Beklagte Sonnenblenden aus Schaumkunststoff in die Vertragsstaaten geliefert hat, in denen das Lizenzpatent gilt. Ferner kann die Klägerin Auskunft darüber beanspruchen, in welchem Umfang Sonnenblenden aus Blaskunststoff von der Beklagten nach Deutschland geliefert worden sind. Im Umfang der geschuldeten Auskunft ist die Beklagte der Klägerin auch zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren verpflichtet. Noch der Aufklärung bedarf, ob auch der Schutzbereich der nicht-deutschen Teile des Lizenzpatentes auf Sonnen-

blenden aus Blaskunststoff erstreckt werden kann.

I. Die Klage ist zulässig. § 145 des Patentgesetzes (PatG) steht der Geltendmachung vertraglicher Ansprüche der Klägerin bereits deshalb nicht entgegen, da diese Norm sich ausdrücklich nur auf nach den §§ 9, 139 PatG erhobene Klagen gegen denselben Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patentbesitzes bezieht und eine durch Analogie zu schließende Regelungslücke für vertragliche Ansprüche nicht erkennbar ist.

II. Das Lizenzpatent betrifft eine Sonnenblende, insbesondere für Fahrzeuge, wie sie aus der Figur 3 der als Anlage K 9 überreichten französischen Patentschrift 2 365 454 bekannt ist und sich durch folgende Merkmale beschreiben läßt:

1. Die Sonnenblende hat einen Sonnenblendenkörper aus Schaumkunststoff.
2. Der Sonnenblendenkörper weist eine von einer Breitseite ausgehende, zur Aufnahme eines Spiegels dienende Ausnehmung auf.
3. Der Sonnenblendenkörper ist von einer Hüllfolie umgeben.
4. Die Hüllfolie überdeckt auch die Ausnehmung unter Anlage an deren Wandungen.

Derartige Sonnenblenden - so führt die Lizenzpatentschrift aus - sind in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. So zeige das deutsche Gebrauchsmuster 74 23 932 eine Sonnenblende mit einem in eine Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers eingesetzten Spiegel, der am außenseitigen Randbereich umlaufend von dem Randbereich einer fensterartigen Öffnung der den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie übergriffen und mit diesem verklebt sei. Eine andere bekannte Sonnenblende sehe vor, einen Spiegel in einen Rahmen einzusetzen, den Rahmen mit Spiegel in einer Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers anzuordnen und den Randbereich einer fensterartigen Öffnung der den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie mit einem umlaufenden Flansch des Rahmens zu verschweißen. Dabei sei noch zwecks Abdeckung der Schweißnaht auf dem Spiegelrahmen ein zusätzlicher Außenrahmen angeordnet. Durch die deutsche Offenlegungsschrift 26 19 844 sei eine Sonnenblende mit einem in eine hinterschnittene Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers eingeklippten Spiegel bekannt, wobei es möglich sei, die Randbereiche einer fensterartigen Öffnung der den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie in die Ausnehmung mit einzuziehen. Schließlich seien auch Sonnenblenden mit beleuchtbaren bzw. hinterleuchtbaren Spiegeln bekannt, wobei jeweils der Spiegel zusammen mit einem ihn tragenden Rahmen in ein mit Lichtquellen ausgerüstetes Gehäuse eingesetzt sei, welches seinerseits in einer Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers befestigt sei.

Auch bei diesen bekannten Sonnenblenden sei der Sonnenblendenkörper jeweils von einer Hüllfolie umgeben, die im Spiegelbereich eine fensterartige Öffnung aufweise, deren Randbereich mit dem Gehäuse oder Spiegelrahmen durch Kleben oder Schweißen verbunden sei (vgl. Spalte 1 Zeilen 15 - 45).

Allen vorgenannten Sonnenblenden - so hebt die Lizenzpatentschrift vor - sei daher gemeinsam, die den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie im Spiegelbereich mit fensterartigen Öffnungen auszubilden und die die Öffnungen begrenzenden Ränder an den Spiegeln und/oder den Spiegelrahmen zu befestigen. Dies bereite in der Praxis oftmals erhebliche Schwierigkeiten, da es aus ästhetischen Gründen erforderlich sei, sowohl die Öffnungsränder als auch die Befestigungsnähte sehr sorgfältig und sauber auszubilden. Auch könne man bei vielen Sonnenblenden herkömmlicher Art einen ungeraden Verlauf der Schweißnaht der Hüllfolie, die an der Schmalseite des Sonnenblendenkörpers umlaufend vorgesehen sei, feststellen, der zu Beanstandungen Anlaß geben könne. Dieser ungerade Verlauf der Schweißnaht sei darauf zurückzuführen, daß die Hüllfolie, die den Sonnenblendenkörper stramm sitzend umgebe, durch die fensterartige Öffnung bereichsweise geschwächt sei, so daß sich die Hüllfolie und damit die Schweißnaht verziehen könnten.

Von den Sonnenblenden der vorgenannten Art unterscheide sich die in der Figur 3 der französischen Patentschrift 2 365 454 gezeigte Sonnenblende insofern, als der Sonnenblendenkörper hier an der Breitseite eine Ausnehmung aufweise, in die die den Sonnenblendenkörper umgebende Hüllfolie eingezogen sei. Um das Einziehen der Hüllfolie in die relativ flache Ausnehmung zu ermöglichen, sei mit dem den Sonnenblendenkörper aussteifenden Rahmen eine Platte aus Metall oder Fasermaterial verbunden, und der seinerseits mit einem Überzug versehene Spiegel sei mittels Nieten oder anderer Befestigungsmittel an der Platte festgelegt, wobei nicht ohne weiteres erkennbar sei, wie die Festlegung im einzelnen erfolgen solle.

Das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem wird in der Patentschrift dahin umschrieben, eine Sonnenblende der eingangs genannten Art in der Herstellung, insbesondere in Bezug auf das Einziehen der Hüllfolie in die Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers, zu vereinfachen und gleichzeitig qualitativ zu verbessern.

Erfindungsgemäß wird dieses technische Problem mit folgenden weiteren Merkmalen gelöst:

**5.** Die Hüllfolie weist im Überdeckungsbereich der Ausnehmung

a) eine gegenüber ihren anderen Bereichen wesentlich erhöhte Elastizität und/oder

b) eine netzartige Ausbildung auf.

Durch diese erfindungsgemäße Maßnahme entfällt das Einstecken einer fensterartigen Öffnung in die Hüllfolie ebenso wie das bisher erforderliche Verschweißen oder Verkleben der die Öffnung begrenzenden Randbereiche. Dadurch, daß gemäß der Erfindung die Hüllfolie im Überdeckungsbereich der Ausnehmung mit einer gegenüber ihren anderen Bereichen wesentlich erhöhten Elastizität ausgebildet ist, ist es möglich, den Sonnenblendenkörper in gewohnter Weise herzustellen und mit einer ohne fensterartige Öffnung ausgebildeten Hüllfolie zu umgeben. Durch Einstecken des Spiegels, der auch mit einem Rahmen versehen und/oder mit einem Gehäuse kombiniert sein kann, in die Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers wird die Hüllfolie auf Grund der partiell vorgesehenen erhöhten Elastizität mit in die Ausnehmung eingezogen und schmiegt sich an die Ausnehmungswandungen an. Alternativ kann das erleichterte Einziehen der Hüllfolie in die Ausnehmung gemäß der Erfindung vorzugsweise dadurch erreicht werden, daß die Hüllfolie im Überdeckungsbereich der Ausnehmung netzartig ausgebildet ist. Ist die Hüllfolie - auch im netzartigen Bereich - aus einem einheitlichen Material, so liegt im netzartigen Bereich eine Flächenreduzierung vor, wodurch dieser Bereich mit geringerem Kraftaufwand gedehnt werden kann als in der Fläche ungeschwächte Bereiche.

**III.** Von dieser technischen Lehre macht die Beklagte mit den von ihr hergestellten Sonnenblenden, wie sie als Anlage 12a zu den Akten gereicht wurden und insbesondere im Opel-Omega Verwendung finden, Gebrauch. Da unstrittig ist, daß es sich um einen Sonnenblendenkörper aus Schaumkunststoff handelt und auch die übrigen Merkmale der patentgemäßen Lehre verwirklicht sind, entspricht diese Sonnenblende wortlautgemäß Anspruch 1 des Lizenzpatentes. Sie fällt daher ohne weiteres in den Schutzbereich nicht nur des deutschen Teils des Lizenzpatentes, sondern auch seiner französischen, britischen, italienischen und schwedischen Teile, für die gleichermaßen gilt, daß der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird (Art. 69 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens [EPÜ]).

Die Beklagte kann sich demgegenüber nicht mit Erfolg darauf berufen, die Klägerin habe nicht dargetan, daß die in Rede stehenden nationalen Teile des Lizenzpatentes noch in Kraft stehen. Dabei kann dahinstehen, ob die Fortgeltung der jeweiligen nationalen Teile des Lizenzpatentes durch die von der Klägerin eingereichten Unterlagen hinreichend belegt ist, da diesen zu entnehmen ist, daß sie ein Inkraftstehen der jeweiligen nationalen Teile des Lizenzpatentes bestäti-

gen, was allenfalls hinsichtlich der Einzahlungsbelege (Italien) fraglich sein könnte. Der Verwertbarkeit dieser Unterlagen steht jedenfalls nicht entgegen, daß sie nicht ins Deutsche übersetzt worden sind, denn § 184 GVG gilt nur für Erklärungen gegenüber dem Gericht, nicht jedoch für fremdsprachliche Urkunden, die zum Beleg des Parteivorbringens vorgelegt werden (vgl. *Zöller/Gummer*, Zivilprozeßordnung [ZPO], 19. Aufl., § 184 GVG Rdnr. 1). Auf den Inhalt dieser Urkunden kommt es jedoch letztlich nicht an. Denn wenn die Beklagte - was sie nicht einmal tut - behaupten wollte, die durch die Erteilung des Lizenzpatentes und Veröffentlichung der europäischen Patentschrift entstandenen nationalen Patente seien - etwa durch Nichtzahlung von Jahresgebühren - erloschen, behauptete sie einen rechtsvernichtenden Tatbestand, für den sie demzufolge die Darlegungs- und Beweislast trägt. Da die Beklagte jedoch keine Tatsachen vorgetragen hat, die den Schluß auf ein Erlöschen des Schutzes zulassen, und die jeweilige gesetzliche Schutzdauer noch nicht abgelaufen ist, ist vom Fortbestand sämtlicher nationaler Teile des Lizenzpatentes auszugehen.

Die Beklagte kann auch nicht mit dem Einwand gehört werden, das Lizenzpatent sei nichtig. Zwar ist die Kammer nur hinsichtlich des deutschen Teils des Lizenzpatentes gehindert, dieses als nicht schutzfähig anzusehen, da hierüber nach bestandskräftiger Patenterteilung nur das Bundespatentgericht in einem Nichtigkeitsverfahren befinden könnte. Auf die materielle Gültigkeit des Lizenzpatentes kommt es jedoch nicht an, da nach gefestigter Rechtsprechung weder die Rechtsverbindlichkeit eines Lizenzvertrages noch grundsätzlich die Pflicht zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren dadurch berührt wird, daß der Gegenstand des lizenzierten Schutzrechtes die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt, solange das Schutzrecht formell fortbesteht (vgl. nur *BGHZ* 86, 330, 334 - Brückenlegepanzer; *BGH*, GRUR 1993, 40 - Keltisches Horoskop). Dies gilt nicht nur für Patente, sondern auch für Gebrauchsmuster und damit für Schutzrechte, deren Gültigkeit prinzipiell von dem Verletzungsgericht oder dem mit einer lizenzvertraglichen Streitigkeit befaßten Gericht überprüft werden kann (vgl. *BGH*, GRUR 1977, 107, 109 - Werbespiegel). Für ausländische Patente gilt daher nichts anderes. Ob, wie die Beklagte behauptet, nach französischem und italienischen Recht der auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch genommene Lizenznehmer die Nichtigkeit des Vertragsschutzrechtes einwenden kann, ist unerheblich, denn das Vertragsverhältnis der Parteien ist nach deutschem Recht zu beurteilen, das daher auch für die Frage maßgeblich ist, ob es für die Zahlungspflicht der Beklagten auf die materielle Gültigkeit des Lizenzpatentes ankommt.

**IV.** Die Beklagte hat darüber hinaus aber auch durch Herstellung und Vertrieb der Sonnenblende in der Ausgestaltung nach Anlage 12 jedenfalls vom deutschen Teil des Lizenzpatentes Gebrauch gemacht; ob der Schutzbereich der übrigen nationalen Teile des Lizenzpatentes entsprechend zu bemessen ist, bedarf noch der Klärung<sup>1</sup>.

**1.** Die Ausgestaltung dieser Sonnenblende weicht vom Wortlaut des Patentanspruches insofern ab, als der Sonnenblendenkörper nicht aus Schaumkunststoff besteht, sondern im Wege des Blasformens hergestellt worden ist. Gleichwohl verwirklicht die Sonnenblende die patentierte technische Lehre. Denn wie der Fachmann dem im Lichte der Beschreibung verstandenen Patentanspruch ohne weiteres entnimmt, kommt es für die Erfindung nicht darauf an, daß der Sonnenblendenkörper aus einem Kunststoff besteht, der aufgeschäumt ist. Wie die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat, wurden Sonnenblendenkörper zum Prioritätszeitpunkt zwar üblicherweise aus Schaumkunststoff hergestellt. Eine Bedeutung für das Leistungsergebnis der Erfindung hat die Wahl gerade dieses Kunststoffmaterials jedoch - für den Fachmann erkennbar - nicht, da für die Lösung des technischen Problems der Erfindung nicht der Sonnenblendenkörper maßgeblich ist, der in gewohnter Weise hergestellt werden soll (vgl. Spalte 2, Zeilen 51 - 53 der Lizenzpatentschrift), sondern allein die Ausgestaltung der Hüllfolie, die im Überdeckungsbereich der Ausnehmung mit einer gegenüber ihren übrigen Bereichen wesentlich erhöhten Elastizität (mit der Möglichkeit der Einziehung in die im Sonnenblendenkörper vorhandene Ausnehmung für den Spiegel) ausgestattet sein soll. Daß die Einziehung der in diesem Bereich besonders elastisch ausgestalteten Hüllfolie in die Ausnehmung dergestalt, daß sie sich an die Ausnehmungswandungen anschmiegt, in identischer Weise bei einer aus blasgeformtem Kunststoff hergestellten Sonnenblende möglich ist, ist unzweifelhaft und für den Fachmann ohne weiteres zu erkennen.

**2.** Dieser Befund spricht dafür, daß sich dem Fachmann die Angabe im Patentanspruch, daß der Sonnenblendenkörper aus Schaumkunststoff besteht, bei der Auslegung des Anspruchs als zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens überflüssig darstellt und er sie lediglich als Umschreibung eines in üblicher Weise hergestellten Sonnenblendenkörpers versteht. Patentrechtlich wäre in diesem Fall eine Überbestimmung anzunehmen, die bei der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung außer Betracht bleiben kann (vgl. *Benkard/Ullmann*, PatG, 9. Aufl., § 14 Rdnr. 143).

<sup>1</sup> Hierzu hat die Kammer einen Beweisbeschluß vom selben Tage erlassen.

3. Jedenfalls erkennt der Fachmann aber bei am Sinngehalt des Patentanspruchs orientierten Überlegungen, daß er in Abwandlung dessen, was der Anspruch seinem Wortlaut nach unmittelbar lehrt, zur Erreichung des mit der Erfindung angestrebten Erfolges auch einen im Blasformverfahren hergestellten Kunststoffkörper statt eines aus Schaumkunststoff hergestellten Sonnenblendenkörpers einsetzen kann. Daß diese Wahl zum Prioritätszeitpunkt nicht üblich war, bedeutet nicht, daß für den Fachmann die Möglichkeit nicht erkennbar war, das ihm bekannte Material bzw. Herstellungsverfahren auch für Sonnenblenden erfindungsgemäßer Ausgestaltung zu verwenden. Unter den nach Art. 69 EPÜ, § 14 PatG zu bestimmenden Schutzbereich eines Patentbesitzes fällt jedoch nicht allein das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt. Eine Benutzung der Erfindung kann vielmehr auch dann vorliegen, wenn eine vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichende Ausführung zur Beurteilung steht, der Fachmann aber auf Grund 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 zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte (st. Rspr.; vgl. statt aller *BGH* GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur). In diesem Sinne handelt es sich nach den vorstehenden Ausführungen bei dem blasgeformten Sonnenblendenkörper jedenfalls um ein äquivalentes Mittel, das in den Schutzbereich des deutschen Teils des Lizenzpatentes einzubeziehen ist.

4. Der Ausdehnung des Schutzbereichs des Lizenzpatentes auf eine solche Ausführungsform steht der von der Beklagten erhobene "Formstein-Einwand" nicht entgegen. Bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents nach Artikel 69 EPÜ, § 14 PatG ist zwar der Einwand zugelassen, die als äquivalente Benutzung in Anspruch genommene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar (*BGH*, GRUR 1986, 803, 805 - Formstein). Dieser Einwand, für den der in Anspruch genommene Beklagte die Darlegungs- und Beweislast trägt (*BGH*, a.a.O., Seite 806), kann jedoch nur durchgreifen, wenn die angegriffene Ausführungsform in der Gesamtheit ihrer wortlautgemäß oder äquivalent mit dem Patent übereinstimmenden Merkmale im Stand der Technik bekannt oder durch diesen nahegelegt war. Dem von der Beklagten auf das deutsche Gebrauchsmuster 76 14 171 (Anlage B 3) gestützten Einwand steht daher schon entgegen, daß er sich nicht gegen die Patentfähigkeit der angegriffenen Ausführungsform gegenüber dem Stand der Technik richtet, sondern gegen die Schutzfähigkeit des Lizenzpatentes selbst.

Der allgemeine Grundsatz, daß die Rechtsbeständigkeit eines erteilten Patents im vorliegenden Verfahren wie im Verletzungsprozeß nicht zu prüfen, sondern das Patent so, wie es erteilt oder beschränkt worden ist, vom Verletzungsgericht hinzunehmen ist, gebietet es jedoch, daß die im Rechtsstreit als äquivalente Benutzung in Anspruch genommene Ausführungsform auf den (Formstein-)Einwand des Beklagten hin nur dann auf ihre Erfindungshöhe untersucht wird, wenn der entgegengehaltene Stand der Technik überhaupt die äquivalente Abwandlung und nicht ausschließlich solche Merkmale des Patentanspruchs betrifft, die bei der angegriffenen Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht sind (*Kammer*, GRUR 1994, 509 - Rollstuhlfahrrad). Im übrigen nimmt das Gebrauchsmuster aber auch die Erfindung weder vorweg noch legt es sie nahe. Die Entgeghaltung befaßt sich mit der Verbesserung der Einpassung und Befestigung des Spiegels im Sonnenblendenkörper, indem sie lehrt, Teilbereiche der Spiegelaufnahme hinterschnitten auszubilden und Spiegelaufnahme und Spiegel sich gegenseitig angleichende Flächenformen zu geben. Soweit die Hüllfolie überhaupt erwähnt wird (Seite 4, 2. Absatz der Beschreibung), soll diese einen *Freischnitt* aufweisen und kein Netzwerk im Sinne des Lizenzpatentes und bei weicher oder erweichter Folie *im Randbereich* eingezogen und paßgeformt werden. Eine Anregung, durch eine besondere Ausgestaltung der Hüllfolie gerade im Überdeckungsbereich der Ausnehmung auf den Freischnitt zu verzichten, offenbart dieser Stand der Technik nicht.

V. Danach ergibt sich für die Klägerin im zuerkannten Umfang ein Anspruch auf die begehrte Auskunftserteilung über die fällig gewordenen Lizenzgebühren nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen in §§ 3 und 4 des ersten Änderungsvertrages vom 21. April 1986 in Verbindung mit § 3 des zweiten Änderungsvertrages vom 8. Mai 1989. In entsprechendem Umfang ist die Beklagte der Klägerin auch zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet. Da die Klägerin auf Grund fehlender Abrechnung ihren Zahlungsanspruch noch nicht beziffern kann, sie aber ein rechtliches Interesse im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO daran hat, die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung zunächst dem Grunde nach festgestellt zu erhalten, ist dem Feststellungsbegehren der Klägerin zu entsprechen.

§ 141 PatG

**Auch wenn konkrete Verletzungshandlungen nur für einen verjährten Zeitraum nachgewiesen sind (mit der Folge, daß der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers insoweit nach §§ 141 PatG, 48**

**PatG 1968 auf den Anspruch auf Herausgabe des durch die Verletzung Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung beschränkt ist), rechtfertigen es diese Verletzungshandlungen, die (unbeschränkte) Verpflichtung des Verletzers zum Schadensersatz auch für die unverjährte Zeit festzustellen.**

(Urteil vom 7. Januar 1997, 4 O 10/96 - Lichtbogen-Schweißbrenner)

**Aus den Gründen:** Die Beklagte ist gegenüber dem Kläger zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet, § 47 Abs. 2 PatG (1968). Denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß dem jeweiligen Patentinhaber durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von dem Kläger jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil er den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne sein Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse des Klägers an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO. Die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung beschränkt sich, nachdem die Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben hat, für die Zeit vor dem 20. November 1992 - drei Jahre vor Klageeinreichung am 20. November 1995 - auf die Herausgabe dessen, was die Beklagte durch die Verletzung auf Kosten der Patentinhaber erlangt hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, § 48 PatG (1968).

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das Vorbringen des Klägers zum Verletzungstatbestand auch insoweit hinreichend substantiiert, als Schadensersatz für die nicht verjährte Zeit geltend gemacht wird. Da - unstreitig - in der Zeit vor dem 20. November 1992 Benutzungshandlungen der Beklagten erfolgt sind, die die Kammer aus den oben erläuterten Gründen als rechtsverletzend und schuldhaft begangen ansieht, sind die Voraussetzungen des Anspruchs des Klägers gegen die Beklagte auf Leistung von Schadensersatz schlüssig vorgetragen und kann eine entsprechende Feststellung erfolgen. Der Umstand, daß ein Teil dieses Anspruchs verjährt ist, hat zwar zur Folge, daß die daraus erwachsenden Rechtsfolgen zu beschränken sind, läßt aber die Darlegung der Anspruchsgrundlage als solche unberührt. Es bedarf daher keines besonderen Vortrags mehr zu Verletzungshandlungen gerade während der nicht verjährten Zeit, um auch für diesen Zeitraum die von dem Kläger

begehrte Feststellung zur Verpflichtung der Beklagten, Schadensersatz zu leisten, treffen zu können.

## 2. KENNZEICHENRECHT

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

**1. Zum Schutzbereich des Zwillingszeichens (vgl. BGH, GRUR 1957, 287 - Plasticummännchen; OLG Düsseldorf, GRUR 1957, 439 - Zwillingsschneidmesser; OLG Düsseldorf, GRUR 1959, 238 - Traubenträger).**

**2. Zur Frage, ob die Anbringung eines Zeichens auf Werbegeschenken als rechtserhaltende Benutzung für Waren der verschenkten Art in Betracht kommt.**

(Urteil vom 7. Januar 1997, 4 O 123/96 - Zwillingsschneidmesser)

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

**1. Der Marke "Vita" kommt für Heimtierfutter normale Kennzeichnungskraft zu.**

**2. Bei einer zusammengesetzten Kennzeichnung (hier: "Ovator Hunde-Menü Vital") kann die Verwechslungsgefahr mit einem älteren Zeichen (hier: "Vita") grundsätzlich nicht damit begründet werden, daß das zusammengesetzte Zeichen neben einer Dachmarke ("Ovator") eine dem älteren Zeichen ähnliche Zweitmarke ("Vital") enthalte.**

**3. Zur Frage, ob in der Warenkennzeichnung "Ovator Hunde-Menü Vital" dem Zeichenbestandteil "Vital" prägende Bedeutung zukommt.**

(Urteil vom 20. Januar 1997, 4 O 393/96 - VITA/VITAL III)

**Sachverhalt:** Die Antragstellerin (Ast.) stellt her und vertreibt seit Jahrzehnten Futtermittel für Heimtiere, vorwiegend Nagetiere und Vögel, und sonstigen Heimtierbedarf. Ihr Jahresumsatz belief sich 1991 auf ca. 277.000.000,- DM, 1992 auf ca. 298.000.000,- DM und 1993 auf ca. 307.000.000,- DM. Sie ist Inhaberin zahlreicher Wortmarken mit dem aus ihrer Firmenbezeichnung abgeleiteten Kürzel "Vita" als Bestandteil sowie von drei Wortmarken "Vita/VITA" in Alleinstellung. Unter den vorgenannten Verfügungsmarken vertreibt die Ast. diverse Heimtierfuttermittel. Für Katzen vertreibt sie unter ande-

rem ein Flockenfutter mit der Bezeichnung "Vita" sowie das Produkt "Vita-catwurst". Für Hunde vertreibt sie das Produkt "Vita-dogwurst". Verschiedene Fischfuttersorten vertreibt sie unter der Verfügungsmarke "Vita plus", weitere Sorten unter der Verfügungsmarke "Vita".

Gestützt auf eine in ihrem Auftrag durchgeführte demoskopische Umfrage, deren Ergebnisse in dem als Anlage ASt 5 vorgelegten Gutachten des Institutes für Demoskopie Allensbach vom 17. Oktober 1989 zusammengefaßt sind, ist die Ast. der Auffassung, daß die Verfügungsmarken über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügten.

Gegenstand des Unternehmens der Antragsgegnerin (Ag.) sind u.a. "die Produktion und der Handel mit Futtermitteln aller Art". Die Ag. bietet an und vertreibt unter anderem Heimtierfuttermittel. Ihr diesbezügliches Angebot umfaßt auch Hunde- und Katzenfuttermittel. Zu diesen zählen unter anderem Produkte mit den Bezeichnungen "Ovator Hunde-Menü Vital", "Ovator Hunde-Menü Vital Plus" und "Ovator Katzen-Menü Vital". Daneben vertreibt die Ag. in entsprechender Form weitere Hunde- und Katzenmenüs, und zwar unter den Bezeichnungen "Ovator Hunde-Menü Junior", "Ovator Hunde-Menü Power", "Ovator Hunde-Menü Sport", "Ovator Hunde-Menü Country" und "Ovator Hunde-Menü Vollwert" sowie unter den Bezeichnungen "Ovator Katzen-Menü Country", "Ovator Katzen-Menü Sea Food", "Ovator Katzen-Menü Sport" und "Ovator Katzen-Menü Gourmet".

Die Ast. sieht in der Verwendung der Bezeichnungen "Vital" und "Vital plus" einen Eingriff in ihre Markenrechte.

**Aus den Gründen:** Der zulässige Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Ast. steht der gegen die Ag. geltend gemachte Verfügungsanspruch auf Unterlassung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

1. Die Ast. kann von der Ag. nach § 14 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht verlangen, daß diese es unterläßt, im geschäftlichen Verkehr für Futtermittel die Bezeichnungen "Ovator Hunde-Menü Vital", "Ovator Katzen-Menü Vital" und "Ovator Hunde-Menü Vital Plus" benutzt, weil zwischen den einzelnen Verfügungsmarken und den angegriffenen Bezeichnungen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Verwechslungsgefahr für den angesprochenen Verkehrskreis kann sich nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen der Identität oder Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ergeben. Sind die Waren oder Dienstleistungen identisch, kommt es entscheidend auf den Grad der Ähnlichkeit der Marken an (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 71, r. Sp. u.,

S. 74). Dabei sind als relevante Gesichtspunkte auch die Stärke oder Schwäche der geschützten Marke sowie im Rahmen der Prüfung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Produkte die Herstellungsbetriebe und auch die Vertriebswege der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen (a.a.O., S. 72, I. Sp. o.). Alle genannten Bestimmungsfaktoren beeinflussen wechselseitig die Verwechslungsgefahr. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum alten Recht kann also bei Waren- und Dienstleistungsidentität die Ähnlichkeit der Zeichen und/oder die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke regelmäßig geringer sein, als sie bei bloßer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sein müßte (vgl. etwa BGH, GRUR 1991, 609, 611 - SL; GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana; GRUR 1995, 50, 51 - Indorektal/Indohexal).

a) Den Verfügungsmarken kommt durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann dagegen nicht festgestellt werden.

Die Kammer hält insoweit an ihrer bisherigen Auffassung (Urt. v. 5. Oktober 1993 - 4 O 67/93 -; Urt. v. 15. März 1994 - 4 O 267/93 -; Urt. v. 15. März 1994 - 4 O 134/93 -; Urt. v. 4. August 1994 - 4 O 423/93 -) fest, daß der Marke "Vita" bereits von Hause aus eine Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Wenngleich der Begriff "Vita" der lateinischen bzw. italienischen Sprache entnommen ist, handelt es sich schon deshalb nicht um eine glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe, weil nicht davon ausgegangen werden kann, daß den als Abnehmern in Betracht kommenden Letztverbrauchern allgemein die sprachliche Herkunft und der Sinngehalt des Wortes "Vita" geläufig sind. Lateinische und italienische Sprachkenntnisse sind in Deutschland weit weniger verbreitet als englische. Aber auch derjenige, der die Bezeichnung als Synonym für "Leben" erkennt, wird deren Verwendung in bezug auf Heimtierfuttermittel als ungewöhnlich und einfallsreich empfinden und deswegen als phantasievollen Herkunftshinweis für die so gekennzeichnete Ware begreifen. Abgesehen davon, daß der Begriff "Leben" bereits seinem Inhalt nach nicht geeignet ist, konkrete Eigenschaften eines Futtermittels zu bezeichnen, sondern allenfalls als mittelbarer Hinweis darauf verstanden werden kann, daß das betreffende Erzeugnis die "Vitalität" des Heimtieres fördert, verleiht auch die Verwendung des Begriffes "Leben" durch das in der Umgangssprache wenig gebräuchliche Fremdwort "Vita" dem Zeichen ein gewisses Maß an Originalität, das ausreicht, um von einer wenigstens geringen, von Natur aus gegebenen Kennzeichnungskraft auszugehen, wobei auch zu beachten ist.

Mit Rücksicht auf die von der Ast. dargelegte umfangreiche Benutzung (vgl. Anlage ASt 4) der Verfügungsmarke "Vita", der unter ihr erzielten erheblichen Umsätze und der von der Ast. getätigten beträchtlichen Werbeaufwendungen, kann zu ihren Gunsten auch eine - infolge von Verkehrsgeltung - durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarke "Vita" angenommen werden, die die Ag. im übrigen auch gar nicht in Abrede stellt. Eine normale Kennzeichnungskraft kann ferner auch zugunsten der weiteren Verfügungsmarken, die jeweils den Bestandteil "Vita" enthalten, angenommen werden.

Eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarken läßt sich dagegen nach dem Sachvortrag der Ast. nicht feststellen; sie wird insbesondere nicht durch vorgelegte Gutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 17. Oktober 1989 (Anlage ASt 5) belegt (*wird ausgeführt*).

**b)** Da Hunde und Katzen zu den Heimtieren gehören, besteht zwischen den beiderseitigen Warenbereichen auch Warenidentität.

**c)** Trotz dieses Ergebnisses - einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Verfügungsmarken und einer Identität der beiderseitigen Warenbereiche - besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen gleichwohl keine relevante kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Bei den angegriffenen Bezeichnungen ("Ovator Hunde-Menü Vital", "Ovator Katzen-Menü Vital" und "Ovator Hunde-Menü Vital Plus") handelt es sich jeweils um Kombinationszeichen. Bei solchen Zeichen kann der Zeichenbestandteil "Vital" bzw. "Vital plus" nicht einfach den Verfügungsmarken der Ast. gegenübergestellt werden. Eine Verwechslungsgefahr kann deshalb nicht etwa dadurch begründet werden, daß die Kombinationszeichen der Ag. jeweils in eine Dachmarke ("Ovator") und eine Zweitmarke ("Vital"/"Vital plus") aufgespalten werden und dann lediglich die herausgelöste Zweitmarke mit den Verfügungsmarken zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr verglichen wird (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 11. Juli 1995 - 20 U 81/94 -, S. 21 f). Denn dies wäre insbesondere nicht damit zu vereinbaren, daß Warenkennzeichnungen grundsätzlich so aufgenommen werden, wie sie dem Verkehr begegnen (vgl. BGH, GRUR 1995, 269, 270 - U-Key; GRUR 1995, 408, 409 - Pro-tech).

Es ist vielmehr von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen (st. Rspr., vgl. aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404,

405 - Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 - Joy). Nur aufgrund des Gesamteindrucks der jeweiligen Bezeichnung kann die Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Kennzeichen verlässlich beurteilt werden. An diesem Grundsatz hat sich durch die Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Marken durch das Markengesetz nichts geändert (vgl. BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Innovadiclophlont; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. - JUWEL; a.a.O. - falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - Joy; Mitt. 1996, 354 - DRANO/P3-drano). Es ist deshalb - nach wie vor - nicht zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und dies allein mit einem anderen Zeichen auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen. Für den Fall, daß es sich bei dem älteren Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen handelt, beruht dies auf der Erwägung, wonach markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer anderen Marke nur in der konkreten Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd (BGH, GRUR 1976, 353, 354 - Colorboy; GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE; a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Sali Toft). Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen, wenn sich - wie hier - ein älteres Zeichen und ein jüngeres zusammengesetztes Zeichen gegenüberstehen. Auch in einem solchen Fall ist es verwehrt, aus der angegriffenen Bezeichnung ein Element herauszulösen und dessen Übereinstimmung mit dem Klage- bzw. Verfügungszeichen festzustellen (BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. - Juwel). Dies gilt auch dann, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen für identische Waren eingesetzt werden (vgl. BGH, a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - DRANO/P3-drano).

Der genannte Grundsatz verbietet es allerdings nicht, einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zuzumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne zu bejahen (BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Innovadiclophlont; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. - JUWEL; a.a.O. - falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - DRANO/P3-drano). Eine Prägung des Gesamteindrucks des kombinierten Zeichens durch einen Bestandteil kann sich dabei aus dessen Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft und/oder daraus ergeben, daß ein oder auch



mehrere weitere Bestandteile aufgrund besonderer Umstände gegenüber einem Zeichenbestandteil zurücktreten. Insoweit kann auch der Art und Weise Bedeutung zukommen, in der die Bestandteile innerhalb der Gesamtbezeichnung verwendet werden; denn auch als Folge bestimmter Anordnungen bzw. Hervorhebungen kann sich im Verkehr die Vorstellung entwickeln, daß ein bestimmter Bestandteil einer zusammengesetzten Bezeichnung als Herkunftshinweis charakteristisch sei (vgl. BGH, GRUR 1990, 367, 370 - alpi/Alba Moda). Wird andererseits aber der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens durch gleichwertige Elemente bestimmt, so ist kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen, weshalb bei einer Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur eines Elements des Gesamtzeichens mit dem geschützten Zeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden kann (vgl. BGH, a.a.O. - Joy).

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den einzelnen Verfügungsmarken und den von der Ast. benutzten Bezeichnungen nicht gegeben.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen wird von ihrem jeweiligen Bestandteil "Vital" bzw. "Vital plus" weder geprägt noch wesentlich mitbestimmt. Denn bei den Begriffen "Vital" und "Vital plus" handelt es sich um rein beschreibende Angaben. Beschreibende Merkmale werden aber in der Regel nicht als prägender betrieblicher Herkunftshinweis verstanden (vgl. BGH, GRUR 1986, 72, 74 - Tabacco d'Harar; a.a.O. - alpi/Alba Moda). Der Umgangssprache entlehnte Bezeichnungen können lediglich dann hinreichende Unterscheidungskraft haben, wenn ihre Verwendung nicht ihrem üblichen Gebrauch entspricht (BGH, GRUR 1995, 156, 157 - Garant-Möbel). Letzteres ist hier aber nicht der Fall. Der Begriff "Vital" ist als solcher der Umgangssprache entnommen und in seiner Wortbedeutung von "lebenswichtig, frisch, gesund und munter" geeignet, als Hinweis auf die vitalitätsfördernden Eigenschaften des gekennzeichneten Heimtierfutters verstanden zu werden. In seiner hier in Rede stehenden Verwendung versteht der Verkehr den geläufigen Begriff als sachbeschreibenden Hinweis darauf, daß das gekennzeichnete Erzeugnis die Vitalität des Tieres fördert oder erhält. Es drängt sich ohne weitere Überlegungen der Schluß auf, hier werde schlagwortartig auf die positive Wirkung der angebotenen Hunde- und/oder Katzenfuttersmittel hingewiesen. Nichts anderes kann im übrigen für die Bezeichnung "Vital plus" gelten. Zu dem beschreibenden Begriff "Vital" tritt bei ihr lediglich der ebenfalls rein beschreibende Begriff "plus" hinzu. Der Verkehr versteht auch die Angabe "Vital plus" ohne weiteres als sachbeschreibenden, schlagwortartigen Hinweis darauf,

daß das gekennzeichnete Produkt die Vitalität des Tieres "besonders, verstärkt bzw. noch mehr" fördert oder erhält.

Auch aus der grafischen Gestaltung der angegriffenen Kombinationszeichen, nämlich der räumlichen Trennung, der räumlichen Anordnung (Schrägstellung), der verwandten Kursivschrift und des roten Schriftzuges der Angabe "Vital" bzw. "Vital plus" auf den Verpackungen der Ag., kann eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden. Handelt es sich - wie hier - um einen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil, reicht dessen Hervorhebung in aller Regel allein nicht aus, um diesen als prägend für das Gesamtzeichen anzusehen. Insbesondere führt auch dies nicht etwa zu einer Aufspaltung des Gesamtzeichens in eine Dachmarke und in eine Zweitmarke. Demgemäß hat beispielsweise der Bundesgerichtshof ein in Bild- und Textgestaltung kombiniertes Zeichen, in dem die schriftbildlich herausgehobene Bezeichnung "Roter mit Genever" durch ein Bildelement von der weiteren Bezeichnung "Ammerländer" getrennt war, nicht etwa in eine Dachmarke "Ammerländer" und eine das Gesamtzeichen prägende Zweitmarke "Roter mit Genever" zerlegt, sondern ganz einfach der Wortkombination "Roter mit Genever" wegen ihres rein beschreibenden Charakters die Eigenschaft abgesprochen, den Eindruck des Gesamtzeichens in einer herkunftshinweisenden Funktion zu prägen (GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Zwar kann hieraus nicht gefolgert, daß es auf Gesichtspunkte wie räumliche Anordnung, räumliche Trennung, übereinstimmende oder unterschiedliche Schriftgröße usw. überhaupt nicht ankommt (so aber wohl OLG Düsseldorf, Urt. v. 11. Juli 1995 - 20 U 81/94 - S. 22). So hat der Bundesgerichtshof in jüngster Zeit wiederholt darauf hingewiesen, daß etwa auch einer Herstellerangabe als Bestandteil eines Gesamtzeichens wegen der "Art der Zeichengestaltung und -verwendung" durchaus prägende oder auch nicht-prägende Kraft zukommen kann (vgl. BGH, a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. - Juwel). Dies gilt in gleicher Weise für andere Bestandteile eines Gesamtzeichens, weshalb stets auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen ist. Gleichwohl ändert dies aber nichts daran, daß einem beschreibenden Zeichenbestandteil nur in Ausnahmefällen und unter besonderen Umständen eine das Gesamtzeichen prägende Wirkung zukommen kann. Dies ist hier nicht der Fall.

Obleich die Angabe "Vital" bzw. "Vital Plus" von dem Zeichenbestandteil "Ovator" räumlich getrennt ist, die Schrift gegenüber diesem Bestandteil auch etwas größer ist und die Angabe "Vital" bzw. "Vital plus" im Gegensatz zu den weiteren Angaben in Kursivschrift und in Schrägstellung angebracht ist, führt dies nicht dazu, daß dem Zeichenbestandteil "Vital" bzw. "Vital plus" gegenüber den zumindest durchschnittlich kenn-

zeichnungskräftigen weiteren Zeichenbestandteilen "Ovator Hunde-Menü" (bzw. "Ovator Katzen-Menü") eine prägende Wirkung zukommt. Trotz der grafischen Gestaltung tritt der Bestandteil "Vital" bzw. der Bestandteil "Vital plus" keineswegs so in den Vordergrund, daß daneben die deutlich sicht- und lesbare Angabe "Ovator Hunde-Menü" als weiterer Zeichenbestandteil verbleibt. Dies gilt um so mehr, als der allein kennzeichnungskräftige Bestandteil "Ovator" durch den weißen Schriftzug auf rotem Grund ebenfalls hervorgehoben wird.

Gegenüber den Zeichenbestandteilen "Ovator Hunde-Menü" ("Ovator Katzen-Menü") kann dem Zeichenbestandteil "Vital" ("Vital-plus") auch nicht deshalb prägende Wirkung beigemessen werden, weil eine bloße Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt, 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). Das legt es zwar 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), und entsprechendes gilt für ein als Stammbestandteil für eine ganze Zeichenserie verwendetes Zeichenelement, das ähnlich wie die Angabe des Herstellernamens als Produktbezeichnung weniger bedeutsam sein kann, so daß der Gesamteindruck der Marke von dem verbleibenden Bestandteil geprägt wird (BGH, GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano). Es gibt jedoch keinen Regelsatz, nach dem einer Herstellerangabe oder dem Stammbestandteil einer Zeichenserie als Bezeichnungsbestandteil eine prägende Kraft für das Gesamtzeichen abzusprechen wäre. Vielmehr kommt es auch insoweit auf den Einzelfall an. Der BGH hat darauf hingewiesen, daß *insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil* die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der Herkunftsbezeichnung die Vorstellung des Verkehrs bestimmen kann, 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; BGH, a.a.O. - Blendax Pep; BGH, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, GRUR 1996, 774

- falke-run/LE RUN). Die gegenteilige Beurteilung liegt demgegenüber für den Verkehr insbesondere bei der Verwendung von Namen bekannter Produktionsunternehmen oder bei bekannten Stammzeichen nahe (BGH, GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; BGH, a.a.O. - Blendax Pep). Im Streitfall sprechen beide Kriterien gegen ein Zurücktreten des Zeichenbestandteils "Ovator Hunde-Menü". Der Zeichenbestandteil "Vital" ist, wie dargelegt, ohne Kennzeichnungskraft. Das Zeichen "Ovator" wird von der Ag. nicht als Herstellernamen geführt und die Ast. legt auch nicht dar, daß es als solcher verwendet oder gar bekannt geworden ist. Ebenso wenig sind Anhaltspunkte dafür dargetan, daß "Ovator" als Stammbestandteil einer Zeichenserie bekannt geworden ist. Das Angebot verschiedener Sorten des "Ovator Hunde-Menüs" und des "Ovator Katzen-Menüs" genügt dafür nicht, weil auch die übrigen Sortenbezeichnungen wie "Vital" und "Vital plus" ohne Kennzeichnungskraft sind und es daher fernliegend erscheint, daß der Verkehr bei der markenmäßigen Bezeichnung der beanstandeten Produkte auf deren Benennung als "Ovator" bzw. "Ovator Hunde-Menü" ("Ovator Katzen-Menü") verzichten könnte.

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt mithin nicht vor, weshalb der Ast. ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG gegen die Ag. nicht zusteht. Ob dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch darüber hinaus auch § 23 Nr. 2 MarkenG, wonach der Inhaber einer Marke nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren zu benutzen (hierzu jüngst Fezer, WRP 1996, 973), entgegensteht, bedarf deshalb keiner Entscheidung.

2. Ein Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG, auf den die Ast. ihr Verfügungsbegehren ausdrücklich auch stützt, besteht ebenfalls nicht. Insoweit kann dahinstehen, ob und inwieweit das neue Markenrecht überhaupt noch Raum für einen wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen eine Rufausbeutung unter dem Gesichtspunkt der Annäherung an eine fremde Marke läßt (vgl. hierzu Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., Rdn. 559 a ff). Denn eine zielbewußte Annäherung an die Verfügungsmarken der Ast. liegt hier nicht vor. Die Ag. hält aus den bereits dargelegten Gründen mit den von ihr benutzten Zeichen einen ausreichend großen Abstand zu den Kennzeichen der Ast.. Durch die von ihr benutzten Bezeichnungen wird eine Erinnerung an die Ware der Ast. nicht geweckt. Sonstige Umstände, die den Vorwurf der Sittenwidrigkeit begründen könnten, hat die Ast. nicht dargetan und solche sind auch nicht ersichtlich.

### 3. WETTBEWERBSRECHT

#### § 3 UWG

**1. Zu den Voraussetzungen der internationalen Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ bei einer vorbeugenden Unterlassungsklage.**

**2. Zur Frage, ob auf Werbeaussagen in einer in den USA erscheinenden Fachzeitschrift, die auch an Abonnenten in Deutschland versandt wird, deutsches Wettbewerbsrecht anzuwenden ist.**

**3. Zur Zulässigkeit von Patenthinweisen.**

(Urteil vom 16. Januar 1997, 4 O 36/96 - Temperiermaschinen)

**Sachverhalt:** Die Klägerin sowie die in Dänemark ansässige Beklagte stellen her und vertreiben Maschinen und Anlagen für die Schokoladen- und Süßwarenindustrie. Zwischen den Parteien besteht sowohl im Bereich der Bundesrepublik Deutschland als auch auf dem Weltmarkt ein Wettbewerbsverhältnis. Sie beanstanden wechselseitig Werbeaussagen als wettbewerbswidrig.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist in dem im Tenor ausgewiesenen Umfang zulässig und begründet. Die zulässige Widerklage hat dagegen in der Sache keinen Erfolg.

**A.** Die Klage ist bis auf den Klageantrag zu I 1 a) sowie den auf diesen rückbezogenen Teils der Klageanträge zu I 2 und II zulässig. Hinsichtlich der vorgenannten Klageanträge ist sie jedoch unzulässig. Denn es fehlt insoweit an der erforderlichen internationalen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts.

Die internationale Zuständigkeit richtet sich hier nach dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen - EuGVÜ (BGBl. 1972 II, 846). Gemäß Art. 2 i.V.m. Art. 53 EuGVÜ ist die Beklagte danach an ihrem Sitz zu verklagen. Dieser befindet sich in Dänemark, weil sie dort ihren satzungsmäßigen alleinigen und auch tatsächlichen Geschäftssitz hat. Eine besondere Zuständigkeit nach Art. 5 EuGVÜ, insbesondere eine solche nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ (unerlaubte Handlung), ist nicht gegeben.

Unter den Anwendungsbereich des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ fallen zwar insbesondere auch Abwehransprüche und Schadensersatzansprüche wegen unlauteren Wettbewerbs (vgl. BGH, GRUR 1988, 483, 485; - AGI/AV; 1994, 530, 531 - Beta; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., Einl. UWG Rdn. 194). Daß die Beklagte im Inland eine wettbewerbswidrige Handlung gemäß dem Klageantrag zu I 1 a) bereits began-

gen hat, hat die Klägerin jedoch weder hinreichend dargelegt noch unter Beweis gestellt.

Der Klageantrag zu I 1 a) sowie die Klageanträge zu I 2 und II, soweit diese auf den Klageantrag zu I 1 a) rückbezogen sind, beziehen sich auf die in dem englischsprachigen Prospekt der Beklagten gemäß Anlage K 1 enthaltene Erklärung: „The X. temperers are the result of the technical development from the X.-Mikroverk R & D Department, and our new 'K-zone' system with its technological and production advantages is worldwide patent-protected“. Die Klägerin trägt diesbezüglich vor, daß dieser Prospekt nach Nordrhein-Westfalen versandt bzw. auch diese Werbeaussage anlässlich der „Interpack 1996“ aufgestellt und verbreitet bzw. auch diese Äußerung von der Beklagten gezielt im Bereich der Bundesrepublik Deutschland gemacht worden sei. Dieser pauschale Vortrag, dem die Beklagte entgegengetreten ist, ist jedoch unzureichend. Es ist nicht konkret dargetan, daß die Beklagte den beanstandeten Prospekt in der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder die beanstandete Angabe, das „K-Zone-System“ sei weltweit patentgeschützt, auch im Inland gemacht hat. Insbesondere fehlt es auch an einem hinreichend konkreten Sachvortrag zu der behaupteten Verteilung des Prospektblattes anlässlich der Interpack in Düsseldorf, die die Klägerin im übrigen auch nicht unter Beweis gestellt hat.

Der internationale Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ ist auch nicht aus der von der Klägerin geltend gemachten Begehungsgefahr bzw. unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Unterlassungsanspruches begründet.

Es ist bereits nicht unumstritten, ob Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ den vorbeugenden Unterlassungsanspruch überhaupt erfaßt und die internationale Zuständigkeit des Gerichts des Landes eröffnet, in dem eine unerlaubte (wettbewerbswidrige) Handlung vorgenommen zu werden droht (vgl. hierzu LG Bremen, RIW 1991, 416, OLG Bremen, RIW 1992, 231 sowie BGH, NJW 1994, 530 - Beta - unter Vorlage der Frage an den EuGH, jedoch zurückgezogen wegen Klagerücknahme; ferner: Baumbach/Hefermehl, a.a.O., Einl. UWG Rdn. 194; Piper, GRUR 1996, 147, 149). Dem Wortlaut der Vorschrift kann jedenfalls eine Tatortzuständigkeit für vorbeugende, auf Erstbegehungsgefahr gestützte Unterlassungsklagen nicht ohne weiteres entnommen werden.

Letztlich kommt es hier jedoch nicht darauf an, ob Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ überhaupt den vorbeugenden Unterlassungsanspruch erfaßt, weil die Klägerin nicht schlüssig dargetan hat, daß ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist, die Beklagte werde im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Vertrieb ihrer X.-Temperiermaschinen, insbesondere in der Werbung für diese Maschinen, erklären, das „K-

Zone“-System sei weltweit patentgeschützt. Gegen eine solche Begehungsgefahr spricht nämlich, daß die Beklagte die Formulierung „worldwide patent-protected“ in dem von der Klägerin selbst vorgelegten - nicht angegriffenen - Prospekt gemäß Anlage K 3, der ansonsten exakt dem streitgegenständlichen Prospekt gemäß Anlage K 1 entspricht, durch die Formulierung „worldwide accepted“ ersetzt hat. Wenn die Beklagte den Prospekt gemäß Anlage K 1 aber in der aus dem Prospekt gemäß Anlage K 3 ersichtlichen Form geändert hat, ist nicht ersichtlich, weshalb die Beklagte nunmehr im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ihren „alten Prospekt gemäß Anlage K 1 verteilen bzw. die darin enthaltene, von der Klägerin mit ihrem Klageantrag zu I 1 a) beanstandete Angabe machen sollte.

**B.** Die im übrigen zulässige Klage hat mit Ausnahme des Klagebegehrens gemäß dem Klageantrag zu I 1 f) sowie der Klageanträge zu I 2 und II, soweit diese auf den Klageantrag zu I 1 f) rückbezogen sind, in der Sache Erfolg.

Der Klägerin stehen im tenorierten Umfang die gegen die Beklagte geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz zu, §§ 3, 13 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 Nr. 1 UWG, 242 BGB.

**I.** Die von der der Klägerin gegen die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu I 1 b) bis e) erhobenen Unterlassungsansprüche sind aus §§ 3, 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG gerechtfertigt. Dagegen hat der mit dem Klageantrag zu I 1 f) verfolgte Unterlassungsanspruch keinen Erfolg.

Die von der Klägerin mit ihrem Klageanträgen zu I 1 b) bis f) beanstandeten werbemäßigen Angaben der Beklagten unterliegen gemäß Art. 38 EGBGB der Beurteilung nach deutschem Wettbewerbsrecht. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zählen sittenwidrige Wettbewerbshandlungen zu den unerlaubten Handlungen und unterfallen als solche grundsätzlich dem Recht des Begehungsortes (vgl. BGHZ 35, 329, 333 f - Kindersaugflaschen; 40, 391, 395 - Stahllexport; 119, 137, 139 - Ausländischer Verkehrsunfall; BGH GRUR 1988, 453, 454 - Ein Champagner unter den Mineralwässern; GRUR 1991, 463, 464, - Kauf im Ausland; GRUR 1994, 447, 448 - Sistierung von Aufträgen). Bei Wettbewerbshandlungen ist das der Ort, an dem die wettbewerbsrechtlichen Interessen der Mitbewerber aufeinandertreffen, d. h. der Ort, an dem ein Tatbestandsmerkmal des Verletzungstatbestandes verwirklicht wird (sog. Ort der wettbewerbslichen Interessenkollision; vgl. BGH, GRUR 1991, 463, 464, - Kauf im Ausland; GRUR 1994, 447, 448 - Sistierung von Aufträgen; GRUR 1995, 424, 425 - Abnehmerverwarnung). Geht es - wie hier - um die wettbewerbsrechtliche Beurteilung eines Verhaltens bei der Gewinnung von Kunden, ist als Ort der wettbewerbslichen Interessen-

kollision grundsätzlich der Marktort anzusehen, an dem durch dieses Verhalten im Wettbewerb mit anderen Unternehmen auf die Entschließung des Kunden eingewirkt werden soll (vgl. BGH, GRUR 1991, 463, 464 f - Kauf im Ausland; Pieper, GRUR 1996, 147, 149).

Diese Voraussetzungen sind hier hinsichtlich sämtlicher mit den Klageanträgen zu I 1 b) bis f) beanstandeter Angaben der Beklagten erfüllt, was die Beklagte auch nicht in Abrede stellt. Der deutschsprachige Prospekt gemäß Anlage A zur Anlage K 2 ist unstreitig anlässlich der Interpack 1996 in Düsseldorf verteilt worden. Die englischsprachige Werbeanzeige gemäß Anlage B zur Anlage K 2 ist in der deutschen Fachzeitschrift „Süßwaren/Technik und Wirtschaft“ (Heft 1-2/1996) erschienen und richtet sich damit an das deutsche Publikum. Der Prospekt gemäß Anlage C zur Anlage K 2 ist zwar in englischer Sprache verfaßt, er wurde jedoch unstreitig anlässlich der Interpack 1996 in Düsseldorf verteilt und richtete sich damit auch an (potentielle) deutsche Kunden. Die Parteien standen und stehen in der Bundesrepublik Deutschland in einem Wettbewerbsverhältnis, so daß hier ihre wettbewerbslichen Interessen aufeinandertreffen. Sowohl mit der Anzeige gemäß Anlage B zur Anlage K 2 als auch mit den Prospekten gemäß den Anlagen A und B zur Anlage K 2 sollte im Inland gezielt auf die Entschließung der deutschen Abnehmer von Maschinen der Schokoladen- und Süßwarenindustrie eingewirkt werden. Es findet damit deutsches Wettbewerbsrecht Anwendung.

**1.** Die Klägerin kann von der Beklagten nach § 3 UWG verlangen, daß diese es künftig unterläßt, im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Vertrieb ihrer X.-Temperiermaschinen, insbesondere in der Werbung für derartige Maschinen, zu erklären, die „K-Zone“ (Kristallisationszone) sei patentiert, insbesondere, wenn dies nach Maßgabe der Formulierung „Mit Präsentation der X.-Temperiermaschine der neusten Generation, Typ X., ergibt sich auf Grund der integrierten und patentierten Kristallisationszone ein noch größerer Abstand zu herkömmlichen Scheibentemperiermaschinen“ und/oder der Formulierung „Patentierter K-Zone“ geschieht. Denn diese Angabe ist irreführend im Sinne von § 3 UWG.

Die Beklagte hat gemäß den vorgenannten Formulierungen in ihrem deutschsprachigen Prospekt gemäß Anlage A zur Anlage K 2, der anlässlich der Interpack 1996 verteilt worden ist, zu Werbezwecken erklärt, die „K-Zone“ (Kristallisationszone) ihrer X.-Temperiermaschinen sei patentiert. Hierin liegt eine unzulässige Patentberühmung. Werden in einem deutschsprachigen Prospekt gegenüber dem deutschen Publikum ohne weitere Zusätze Angaben über Patente gemacht, so bezieht das angesprochene Publikum diese ohne weiteres auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Verkehr ver-

steht die in Rede stehenden Angaben der Beklagten dahin, daß die Beklagte für die angesprochene „K-Zone“ über ein inländisches Patent verfügt bzw. für die von ihr beworbene „K-Zone“ im Inland ein Patentschutz besteht. Tatsächlich verfügt die Beklagte, wie zwischen den Parteien unstreitig ist, für die von ihr beworbene „K-Zone“ jedoch über kein inländisches Patent, und im Bereich der Bundesrepublik Deutschland besteht für die beworbene „K-Zone“ auch kein Patentschutz. Daß die in Rede stehende Angabe geeignet ist, die angesprochenen Verkehrskreise zumindest zu näherer Befassung mit dem Angebot der Beklagten zu veranlassen, wird von der Beklagten nicht in Zweifel gezogen und entspricht dem anerkannten Erfahrungssatz, daß der Hinweis auf ein Patentrecht im allgemeinen die Vorstellung hervorzurufen geeignet ist, die Ware sei im allgemeinen oder in Teilen gegen Nachahmung geschützt, biete in bestimmter Beziehung Neues und weise Vorzüge gegenüber gleichartigen Erzeugnissen anderer Hersteller auf, für die ein Schutzrecht nicht besteht (vgl. BGH, GRUR 1961, 241 - Socsil; GRUR 1964, 144 - Sintex; GRUR 1984, 741, 742 - patented).

2. Die Klägerin kann gemäß ihrem Klageantrag zu I 1 c) von der Beklagten ferner verlangen, daß diese es unterläßt, im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Vertrieb ihrer X-Temperiermaschinen, insbesondere in der Werbung für derartige Maschinen, zu erklären, für das „K-Zone“-System bestehe Schutz durch Patentanmeldungen, insbesondere, wenn dies nach Maßgabe der in der Anzeige gemäß Anlage B zur Anlage K 2 enthaltenen Formulierung „Our new ‘K-zone’ system with its technological and production advantages is protected by a number of patent applications“, und/oder der in dem Prospekt gemäß Anlage C zur Anlage K 2 enthaltenen Formulierung „... and our new ‘K-zone’ system with its technological and production advantages is protected by patent applications“, geschieht. Denn auch diese Angaben sind irreführend im Sinne von § 3 UWG.

Die angegriffene Erklärung der Beklagten ist schon deshalb zu beanstanden, weil sie aufgrund der Formulierung „is protected“ geeignet ist, bei den angesprochenen gewerblichen Abnehmern von Maschinen und Anlagen im Bereich der Schokoladen- und Süßwarenindustrie den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, daß für die „K-Zone“ bzw. das „K-Zone“-System allein aufgrund einer bzw. sogar mehrerer Patentanmeldungen bereits ein vollständiger und durchsetzbarer Patentschutz besteht. Die irreführende Angabe ist auch geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise zumindest zu näherer Befassung mit dem Angebot der Beklagten zu veranlassen, weil sie bei diesen die Vorstellung hervorrufen kann, die beworbene Maschine sei bereits im allgemeinen oder in Teilen gegen Nachahmung geschützt,

bierte in bestimmter Beziehung Neues und weise Vorzüge auf gegenüber gleichartigen Erzeugnissen anderer Hersteller, die ein Patent noch nicht angemeldet haben.

3. Der mit dem Klageantrag zu I 1 d) verfolgte Unterlassungsanspruch ist ebenfalls aus § 3 UWG gerechtfertigt. Die Klägerin kann hiernach aus den bereits genannten Gründen von der Beklagten verlangen, daß diese es unterläßt, im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Vertrieb ihrer X-Temperiermaschinen, insbesondere in der Werbung für derartige Maschinen, zu erklären, es handele sich um eine patentierte Entwicklung, insbesondere, wenn dies nach Maßgabe der in dem Prospekt gemäß Anlage A zur Anlage K 2 enthaltenen Erklärung „Deshalb freut es uns besonders, mit unserer neuesten Maschine eine patentierte Entwicklung zu präsentieren, die neben der neuen integrierten Kristallisationszone auch technologisch und steuerungstechnisch auf dem neusten Stand ist, die X-Temperiermaschine Typ X.“ geschieht. Auch hierin liegt - was keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf - eine unzulässige Patentberühmung.

4. Auch der mit dem Klageantrag zu I 1 e) verfolgte Unterlassungsanspruch ist begründet. Die Klägerin hat Anspruch darauf, daß die Beklagte es unterläßt, im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Vertrieb ihrer X-Temperiermaschinen, insbesondere in der Werbung für derartige Maschinen, folgende Erklärung abzugeben: „Wahrscheinlich die beste Temperiermaschine der Welt - denn schließlich ist Nachbildung die überzeugendste Form von Schmeichelei“ und/oder - in englischer Sprache - „Probably the best tempering machine in the world - after all, imitation is the since rest form of flattery“, § 3 UWG. Denn die beanstandete Aussage ist unzulässig, weil die Klägerin von ihrer Maschine behauptet, diese sei Vorbild für Nachbildungen anderer Wettbewerber gewesen, was unstreitig nicht der Fall ist. Zudem wird bei den angesprochenen Abnehmern durch die beanstandete Erklärung der Eindruck erweckt, die Beklagte habe einen technischen Vorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern, was ebenfalls unstreitig nicht der Fall ist. Daß die in Rede stehende werbemäßige Erklärung der Beklagten geeignet ist, ihr Angebot in den Augen der angesprochenen Werbeadressaten als besonders interessant erscheinen zu lassen und damit auf deren Entschließung Einfluß zu nehmen, ist unzweifelhaft und wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt.

5. Keinen Erfolg hat die Klage jedoch hinsichtlich des mit dem Klageantrag zu I 1 f) verfolgten Unterlassungsanspruches. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann in der bloßen Angabe „Überlegen in Technologie“, die sich auf der drittletzten Seite des Prospektes gemäß Anlage A zur Anlage K 2 befindet, keine gegen § 1 und/oder § 3 UWG verstoßende Werbeaussage

gesehen werden. In der beanstandeten Angabe ist keine Alleinstellungsbehauptung, sondern eine noch zulässige allgemeine Anpreisung zu sehen. Insoweit ist zu berücksichtigen, daß sich die Erklärung nicht an das allgemeine Publikum, sondern an Fachkreise, nämlich die gewerblichen Abnehmer von Maschinen und Anlagen der Schokoladen- und Süßwarenindustrie richtet. Die angesprochenen Fachkreise werden in der angegriffenen pauschalen Erklärung der Beklagten aber eine allgemeine Anpreisung der beworbenen Temperiermaschinen sehen, die inhaltlich überhaupt nichts aussagt. Hinsichtlich des Klageantrages zu I 1 f) sowie des auf diesen rückbezogenen Teils der Klageanträge zu I 2 und II ist die Klage deshalb abzuweisen.

II. Der zuerkannte Schadensersatzanspruch ist aus § 13 Abs. 6 Nr. 1 UWG gerechtfertigt. Die Beklagte hat schuldhaft gehandelt und es ist auch hinreichend wahrscheinlich, daß der Klägerin angesichts des engen Wettbewerbsverhältnisses der Parteien durch das wettbewerbswidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann; weil sie den Umfang der wettbewerbswidrigen Handlungen der Beklagten ohne ihr Verschulden nicht kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzpflicht anzuerkennen, § 256 ZPO.

III. Außerdem ist die Beklagte zur Auskunftserteilung verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, § 242 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die ihr abverlangten Auskünfte auch nicht unzumutbar belastet.

C. Die Widerklage ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

I. Die Widerklage ist zulässig, insbesondere ist, nachdem die Klägerin die Rüge der örtlichen Unzuständigkeit in der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 1996 nicht weiter aufrechterhalten hat (Bl. 77 d. A.), auch die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf gegeben, § 39 ZPO. Dahinstehen kann, ob der mit der Widerklage geltend gemachte Unterlassungsanspruch mit den in der Klage geltend gemachten Ansprüchen im Sinne von § 33 Abs. 1 ZPO in Zusammenhang steht, wofür spricht, daß die Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis stehen und sich wechselseitig einer Alleinstellungsbehauptung hinsichtlich der von ihnen hergestellten Temperiermaschinen bezichtigen. Letztlich muß aber nicht abschließend entschieden werden, ob eine Konnexität der Widerklage - die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine besondere Zulässigkeitsvoraussetzung für die Widerklage darstellt (vgl. BGH NJW 1975, 1228)

- deshalb zu bejahen ist. Denn ein etwaiger Zulässigkeitsmangel ist jedenfalls nach § 295 Abs. 1 ZPO geheilt worden, weil die Klägerin - zur Vermeidung einer Abtrennung der Widerklage - auch die diesbezügliche Rüge fallengelassen hat und ein solcher Verzicht auch möglich ist (vgl. BGH LM § 1025 Nr. 7).

II. Die mithin zulässige Widerklage ist jedoch unbegründet. Denn der Beklagten steht der mit der Widerklage geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin nicht zu.

1. Der erhobene Unterlassungsanspruch wird von der Beklagten ausschließlich auf deutsches Wettbewerbsrecht gestützt. Es ist indes bereits zweifelhaft, ob (auch) deutsches Wettbewerbsrecht auf den Streitfall nach Art. 38 EGBGB anwendbar ist. Wie unter B I bereits dargelegt, kann als Begehungsort im Hinblick auf die Besonderheiten des Wettbewerbsrecht nur der Ort angesehen werden, an dem wettbewerbsrechtliche Interessen der Mitbewerber aufeinandertreffen. Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung eines Verhaltens bei der Gewinnung von Kunden ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 1991, 463, 464 - Kauf im Ausland) als Ort der wettbewerbsrechtlichen Interessenkollision dabei grundsätzlich der Marktort anzusehen, an dem durch dieses Verhalten auf die Entschließung des Kunden eingewirkt werden soll. Ob der in diesem Sinne relevante Marktort hinsichtlich der von der Beklagten mit der Widerklage beanstandeten Werbeanzeige gemäß Anlage B 1, die in der US-amerikanischen Zeitschrift „MC - The Manufacturing Confectioner“ erschienen ist, in Deutschland liegt, ist zweifelhaft. Denn durch englischsprachige Werbeanzeigen in einer in den USA erscheinenden Zeitschrift soll in aller Regel auf die Entschließung US-amerikanischer, möglicherweise auch amerikanischer Kunden im weiteren Sinne, eingewirkt werden. Der Umstand, daß eine fremdsprachige Zeitschrift auch in Deutschland ausgeliefert und gelesen wird, reicht grundsätzlich nicht aus, um anzunehmen, daß als Marktort im Sinne der zitierten Rechtsprechung auch die Bundesrepublik Deutschland in Betracht kommt. Denn um als Marktstatut auch das deutsche Recht heranziehen zu können, reicht eine bloß untergeordnete Inlandsbeziehung nicht aus. Hierdurch würde nämlich das Ziel verfehlt, das anwendbare Recht danach zu bestimmen, wo sich im Sinne einer zumindest potentiellen Auswirkung auf den Markt die beanstandete Wettbewerbshandlung spürbar oder mehr als unerheblich auswirkt. Es ist daher selbst unter Zugrundelegung des - von der Klägerin bestrittenen - Vorbringens der Beklagten keineswegs unzweifelhaft, ob hier von einer den Wettbewerb um Kunden relevante Inlandsbedeutung der Zeitschrift „MC - The Manufacturing Confectioner“ ausgegangen werden kann. Einer abschließenden Beantwortung dieser Frage bedarf es letztlich aber

nicht, weil der Beklagten der gegen die Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach deutschem Wettbewerbsrecht - unterstellt dieses wäre hier anwendbar - ohnehin nicht zusteht. Dabei kann dahinstehen, ob die Werbeanzeige gemäß Anlage K B 1 von der Klägerin veranlaßt worden ist bzw. sie sich diese jedenfalls zurechnen lassen muß, weil ein Wettbewerbsverstoß ohnehin nicht vorliegt.

Mit den von der Beklagten beanstandeten Angaben

- „unsurpassed“
- „The No. 1 rated system for pre-crystallizing chocolate“
- „Results in unsurpassed gloss, longer shelf life and better heat resistance of our products“

bringt die Klägerin keine Alleinstellung der von ihr beworbenen Temperiermaschinen zum Ausdruck. „Unsurpassed“ bedeutet „unübertroffen“. Die Angabe „unübertroffen“ enthält jedoch nicht die Behauptung einer Alleinstellung. Sie läßt vielmehr die Möglichkeit offen, daß auch andere Hersteller Gleichwertiges anbieten. Die Klägerin erklärt damit nicht, daß keine gleichwertigen Maschinen außer den ihrigen vorhanden seien. Gleiches gilt für die Werbeaussage „Results in unsurpassed gloss, longer shelf life and better heat resistance of our products“, die sich wie folgt ins Deutsche Übersetzen läßt: „erzielt unübertroffenen Glanz, längere Lagerzeiten und bessere Hitzeresistenz ihrer Produkte“. Auch mit dieser Werbeaussage bringt die Klägerin keine Alleinstellung der beworbenen Temperiermaschinen zum Ausdruck, denn sie behauptet nicht, daß sie mit ihren Temperiermaschinen die Temperiermaschinen der anderen Mitbewerber oder jedenfalls einer größeren Gruppe von Mitbewerbern übertreffe.

Die werbemäßige Angabe „The No. 1 rated system for pre-crystallizing chocolate“ kann nach dem Vortrag der Beklagten ebenfalls nicht als unzulässige Werbeaussage, nämlich als unzulässige Alleinstellungsberühmung, angesehen werden. Die werbemäßige Angabe läßt sich wie folgt ins Deutsche übersetzen: „das als Nummer 1 bewertete System zum Vorkristallisieren von Schokolade“. Daß diese Angabe unzutreffend ist, den Temperiermaschinen bzw. dem System der Klägerin etwa aufgrund der tatsächlichen Verkaufszahlen eine solche Stellung nicht zukommt, hat die Beklagte nicht konkret dargetan. Dies hätte ihr aber obliegen. Denn als die Partei, die ein Recht in Anspruch nimmt, muß sie die rechtsbegründenden Tatsachen darlegen und beweisen. Dieser prozeßrechtliche Grundsatz gilt grundsätzlich auch für Alleinstellungsbehauptungen betreffende Unterlassungsklagen nach § 3 UWG. Nur dann, wenn nach Lage des Falles erhebliche Darlegungs- und Beweis-schwierigkeiten bestehen, kann denjenigen, der

sich einer Alleinstellung rühmt, nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) die Pflicht treffen, die Wahrheit seiner Behauptung darzulegen und zu beweisen (vgl. BGH, GRUR 1978, 249 - Kreditvermittlung; GRUR 1983, 779 - Schuhmarkt; GRUR 1985, 140 - Größtes Teppichhaus der Welt). Daß derartige Schwierigkeiten hier bestehen, hat die Beklagte aber nicht geltend gemacht.

2. Daß die beanstandete Werbung nach US-amerikanischem Wettbewerbsrecht wettbewerbswidrig ist, hat die Beklagte - trotz entsprechenden Hinweises der Klägerin - nicht dargelegt. Es kann deshalb auch dahinstehen, ob der Zuerkennung eines Unterlassungsanspruches nach US-amerikanischem Recht Art. 38 EGBGB entgegenstehen würde. Nach dieser Vorschrift können aus einer im Ausland begangenen unerlaubten Handlung gegen einen Deutschen nicht weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden, als diese nach den deutschen Gesetzen begründet sind, wobei dies auch zugunsten juristischer Personen mit Sitz im Inland gilt (vgl. BGH, GRUR 1996, 923, 927, - Caroline von Monaco II - m.w.N.). Insoweit kann dahinstehen, ob im Hinblick auf Art. 38 EGBGB ein Unterlassungsanspruch aus US-amerikanischem Wettbewerbsrecht gar nicht in Betracht kommt oder ob Art. 38 EGBGB möglicherweise mit dem Diskriminierungsverbot gemäß Art. 6 Abs. 1 des EG-Vertrages (ehemals Art. 7 des EWG-Vertrages) nicht vereinbar ist (offengelassen von BGH, GRUR 1996, 923, 927, - Caroline von Monaco II).

## § 21 UWG

**Die Unterbrechung der Verjährung des wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs (hier: durch Ordnungmittelbeschuß) unterbricht nicht die Verjährung des sich aus den beanstandeten Handlungen ergebenden Schadensersatzanspruchs. Im Umfang der Verjährung verbleibt dem Gläubiger ein durchsetzbarer Restschadensersatzanspruch entsprechend § 852 Abs. 3 BGB.**

(Urteil vom 28. November 1996, 4 O 266/95 - Unterbrechung der Verjährung)

## 4. SORTENSCHUTZRECHT

### § 10 SortG

**1. In den Schutzbereich des Sortenschutzes fällt auch Vermehrungsgut, das sich**

**hinsichtlich einzelner Merkmale (hier: der Blütenfarbe) von der geschützten Sorte unterscheidet, wenn es sich um infolge von Punktmutationen auftretende instabile Abweichungen handelt, die nicht zu einer deutlichen Unterscheidung in der Ausprägung wenigstens eines wichtigen Merkmals führen.**

**2. Ein Antrag auf Widerruf der geschützten Sorte wegen mangelnder Homogenität rechtfertigt in der Regel keine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits und keine Versagung der wegen Sortenschutzverletzung beantragten einstweiligen Verfügung.**

**3. Der bloße Ablauf des Zeitraumes, für den ein gerichtliches Verbot gilt, bedeutet keine Erledigung der Hauptsache.**

(Urteil vom 19. Dezember 1996, 4 O 324/96 - Anette)

**Sachverhalt:** Der Antragsteller ist Gärtnermeister und Inhaber eines vorrangig auf Züchtung ausgerichteten Calluna-Spezialbetriebs. Er ist Inhaber von Sortenschutzrechten mehrerer Calluna-Sorten (Besenheidesorten), so unter anderem der am 23. Juli 1993 angemeldeten Sorte „Anette“, für die das Bundessortenamt zur Kennnummer CLL 17 Sortenschutz erteilt hat (nachfolgend: Verfügungssorte).

Die Antragsgegner sind ebenfalls Gärtnermeister. Sie unterhalten unter den aus den aus dem Rubrum ersichtlichen Adressen jeweils einen eigenen Gartenbaubetrieb. Dort vermehren und vertreiben sie verschiedene Besenheidesorten. Beide Antragsteller verfügen darüber hinaus über eine von ihnen gemeinsam genutzte Anbaufläche für die Kultivierung von Besenheidesorten.

Der Antragsgegner zu 2. reichte am 4. November 1993 vier auf den 2. November 1993 datierende Anträge auf Sortenschutzerteilung beim Bundessortenamt ein. Diese betrafen jeweils Klone von Calluna-Knospenblühern, und zwar die Sorte „A.“ (hellviolett blühend), die Sorte „B.“ (weiß blühend), die Sorte „C.“ (rosarot blühend) und die Sorte „D.“ (hellrosa blühend). In den Anmeldeunterlagen gab der Antragsgegner zu 2. jeweils an, daß es sich bei den angemeldeten Sorten um Mutanten der nicht geschützten Sorte „Marleen“ handle, die jeweils im August 1993 in seinem Bestand entdeckt worden seien. Den Sortenschutzantrag betreffend der Sorte „D.“ wies das Bundessortenamt gemäß dem vom Antragsteller als Anlage ASt 3 vorgelegten Prüfungsbericht vom 27. Oktober 1995 zurück. In dem Prüfungsbericht heißt es zum Prüfungsergebnis:

„Bei der Prüfung der registerrechtlichen Vor-

aussetzungen für die Erteilung des Sortenschutzes (§ 1 SortG) wurden folgende Feststellungen hinsichtlich der Homogenität und der Unterscheidbarkeit getroffen:

„Die Pflanzen der Sorte ‚D.‘ weisen in dem Prüfungsbestand von 30 Pflanzen 6 Pflanzen mit einer abweichenden Blütenfarbe auf.

Die Pflanzen der Sorte ‚D.‘ unterscheiden sich in keinem wichtigen Merkmal deutlich von den Pflanzen der Sorte ‚Anette‘.

Der Antragsteller hat am 30. Mai 1995 beim Landgericht Düsseldorf im Verfahren 4 O 186/95 Klage gegen den Antragsgegner zu 2. erhoben, mit der er diesen auf Übertragung der beim Bundessortenamt geltend gemachten Ansprüche auf Erteilung des Sortenschutzes sowie auf Schadenersatz in Anspruch nimmt. Zur Begründung hat er angeführt, daß sich der Antragsgegner zu 2. hinsichtlich der angemeldeten Sorten rechtswidrig in den Besitz von ihm, dem Antragsteller, gezüchteter Sorten gesetzt und diese eigenständig zum Sortenschutz angemeldet habe. Insbesondere entspreche die Sortenschutz Anmeldung „D.“ der Verfügungssorte. Diese vom Antragsgegner zu 2. angemeldete neue Sorte sei auch keine Mutante von „Marleen“, sondern seiner Sorte „Melanie“ gewesen. Diesem Vorbringen ist der Antragsgegner zu 2. im Verfahren 4 O 186/95 entgegengetreten und hat vorgebracht, daß es sich bei den von ihm zum Sortenschutz angemeldeten Pflanzen um Mutanten der freien Sorte „Marleen“ handle, die im August 1993 in seinem Betrieb entdeckt und selektiert worden seien. Durch Beweisbeschuß vom 21. Dezember 1995 hat die Kammer in dem Rechtsstreit 4 O 186/95 die Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens unter anderem zu der Frage angeordnet, ob der von dem jetzigen Antragsgegner zu 2. beim Bundessortenamt hinterlegte rosa blühende Knospenblüher „D.“ mit der als „Anette“ bezeichneten Mutante, vom Antragsteller unter der Kennnummer CLL 17 beim Bundessortenamt hinterlegt (Verfügungssorte), identisch ist. Der daraufhin bestellte Sachverständige hat das von ihm erstattete Gutachten mit Anschreiben vom 11. September 1996 in dem Rechtsstreit 4 O 186/95 vorgelegt.

Am 3. September 1996 stellte der Antragsteller bei der Kriminalpolizei in Goch zunächst gegen den Antragsgegner zu 1. Strafantrag wegen vorsätzlicher Sortenschutzverletzung. Daraufhin suchten noch am selben Tage zwei Polizeibeamte die Anbauflächen des Antragsgegners zu 1. sowie die gemeinsame Anbaufläche der beiden Antragsgegner auf und stellten auf der zuerst genannten Anbaufläche zwei Pflanzen und auf der zweitgenannten Anbaufläche eine Pflanze sicher.

Der Antragsteller hat im vorliegenden Verfahren am 10. September 1996 den Erlaß einer einstweiligen Verfügung in Gestalt eines Ro-



dungsverbotes gegen die Antragsgegner beantragt. Gleichzeitig hat er mit weiterem Schriftsatz vom 10. September 1996 im Verfahren 4 OH 1/96 die Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens zu den Fragen beantragt, ob sich für die Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau bestimmte Pflanzen oder Pflanzenteile (Vermehrungsmaterial) der Verfügungssorte mit den Merkmalen der Sortenbeschreibung des eingangs wiedergegebenen Erteilungsbeschlusses CLL 17 des Bundessortenamtes vom 18. Dezember 1995 auf den von den Antragsgegnern allein und/oder gemeinsam bewirtschafteten Anbauflächen befinden, und ob das von der Kriminalpolizei in Goch am 3. September im Gartenbaubetrieb des Antragsgegners zu 1. und auf der gemeinsamen Anbaufläche beider Antragsgegner sichergestellte Vermehrungsmaterial mit der Verfügungssorte gemäß den Merkmalen der Sortenbeschreibung des eingangs wiedergegebenen Erteilungsbeschlusses CLL 17 des Bundessortenamtes vom 18. Dezember 1995 übereinstimmt. Auf den Verfügungsantrag des Antragstellers vom 10. September 1996 hat die Kammer den Antragsgegnern im vorliegenden Verfahren im Wege der einstweiligen Verfügung durch Beschluß vom 11. September 1996 (Bl. 19-29 d. A.) untersagt, für die Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau bestimmte Pflanzen oder Pflanzenteile (Vermehrungsmaterial) der Verfügungssorte „Anette“ mit den eingangs wiedergegebenen Merkmalen - auch soweit die Sorte als „D.“ bezeichnet ist - vor Abschluß des Beweissicherungsverfahrens 4 OH 1/96 von in ihrem Besitz befindlichen Anbauflächen ganz oder teilweise zu entfernen, insbesondere solches Vermehrungsmaterial, das sich auf den eingangs bezeichneten Anbauflächen befindet. Gegen diese einstweilige Verfügung haben die Antragsgegner mit Schriftsatz vom 20. September 1996 Widerspruch eingelegt. Den Antrag des Antragstellers auf Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens hat die Kammer im Verfahren 4 O H 1/96 durch Beschluß vom 27. September 1996 als unzulässig zurückgewiesen.

Nach Einlegung des Widerspruchs gegen die einstweilige Verfügung der Kammer vom 11. September 1996 hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 14. November 1996 erklärt, daß er nicht die Absicht habe, den seinen Antrag im selbständigen Beweisverfahren 4 OH 1/96 zurückweisenden Beschluß der Kammer vom 27. September 1996 anzugreifen, und das selbständige Beweisverfahren der Parteien damit mit der Zustellung des zurückweisenden Beschlusses an die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegner am 9. Oktober 1996 seinen Abschluß gefunden habe.

Der Antragsteller trägt vor, daß die von dem Antragsgegner zu 2. zum Sortenschutz angemel-

dete Besenheidesorte „D.“ von der Verfügungssorte im Sinne der sortenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht unterscheidbar und damit nicht schutzfähig sei. Die Sorte „D.“ sei mit der Verfügungssorte identisch. Er habe am 1. bzw. 3. September 1996 zunächst die Anbauflächen des Gartenbetriebes des Antragsgegners zu 1. überflogen und dabei festgestellt, daß auf den entsprechenden Flächen, also sowohl auf im Gartenbaubetrieb des Antragsgegners zu 1. als auch auf den gemeinsamen Anbauflächen beider Antragsgegner die Verfügungssorte widerrechtlich als „D.“ kultiviert werde. Da beide Antragsgegner sowohl für sich als auch gemeinsam Vermehrungsmaterial in ihrem Besitz und Eigentum hätten, stehe ihm ein Vernichtungsanspruch nach dem Sortenschutzgesetz zu, der durch ein Rodungsverbot zu sichern gewesen sei.

Der Antragsteller behauptet ferner, daß die Antragsgegner gegen die einstweilige Verfügung der Kammer schuldhaft verstoßen hätten. Er ist der Ansicht, daß er das Verfügungsverfahren deshalb in der Hauptsache nicht für erledigt erklären müsse, weil er damit zur Aufgabe der gemäß § 890 Zivilprozeßordnung angedrohten Sanktionen gezwungen werde. Auch stelle der Ablauf eines Verbotszeitraumes überhaupt kein erledigendes Ereignis dar.

**Aus den Gründen:** Auf den Widerspruch der Antragsgegner gegen die einstweilige Verfügung ist diese auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Dies führt zu ihrer Bestätigung, wobei gemäß dem Antrag des Antragstellers zur Klarstellung auszusprechen ist, daß die von vornherein für die Dauer des selbständigen Beweisverfahrens der Parteien (4 OH 1/96) befristete einstweilige Verfügung für die Zeit bis zum 9. Oktober 1996 (Abschluß des selbständigen Beweisverfahrens) bestätigt wird.

Der Antrag auf Erlaß der einstweiligen Verfügung war zulässig und begründet, weshalb die ergangene Verfügung mit der vorgenannten Klarstellung aufrechtzuerhalten ist.

Die einstweilige Verfügung ist entgegen der Auffassung der Antragsgegner nicht schon deshalb aufzuheben, weil das selbständige Beweisverfahren entsprechend der Erklärung des Antragstellers in seinem Schriftsatz vom 14. November 1996 und seiner jetzigen Antragsfassung unstreitig abgeschlossen ist. Denn die einstweilige Verfügung ist von vornherein auf die Dauer des selbständigen Beweisverfahrens 4 OH 1/96 beschränkt gewesen. Der bloße Ablauf eines Verbotszeitraumes bedeutet aber keine Erledigung der Hauptsache (vgl. OLG Nürnberg, GRUR 1996, 79; Ulrich, WRP 1992, 147, 150), weil durch ihn der Verfügungsantrag und der Verbotsausspruch nicht gegenstandslos geworden sind. Der befristete Verbotstitel bleibt nach dem Zeitablauf unverändert rechtsbeständig. Mangels eines nachträglichen, nach Rechtshän-

gigkeit eingetretenen Erledigungsereignisses ist der Antragsteller deshalb nicht genötigt gewesen, die Hauptsache für erledigt zu erklären. Ob der befristete Unterlassungstitel hinsichtlich der vom Antragsteller behaupteten Zuwiderhandlungen während des fraglichen Verbotszeitraumes eine Ahndung nach § 890 ZPO zuläßt, ist eine andere Frage, die hier nicht entschieden werden muß.

Dem Antragsteller stand der gegenüber den Antragsgegnern geltend gemachte Verfügungsanspruch auf Untersagung der Entfernung und Rodung von für die Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau bestimmter Pflanzen oder Pflanzenteile der Verfügungssorte für die Dauer des selbständigen Beweisverfahrens 4 OH 1/96 nach §§ 37 a, 37 Abs. 1, 10 Nr. 2 a) und b) SortG zu. Denn die Antragsgegner haben ohne Zustimmung des Antragstellers Vermehrungsmaterial, nämlich für die Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau bestimmte Pflanzenteile, der Verfügungssorte erzeugt. Aus diesem Vermehrungsmaterial haben sie Pflanzen oder Pflanzenteile der Verfügungssorte „Anette“ hervorgebracht, um diese in den Verkehr zu bringen, wobei die Antragsgegner selbst vortragen, daß der Antragsgegner selbst vortragen, daß der Antragsgegner zu 2. die von ihnen als „D.“ bezeichneten Pflanzen auch bereits vertrieben und damit in den Verkehr gebracht hat.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß es sich bei den auf ihren Anbauflächen kultivierten Pflanzen um solche der von ihnen als „D.“ bezeichneten Sorte handelt. Der Antragsteller hat glaubhaft gemacht, daß zwischen diesen Pflanzen und denen der Verfügungssorte „Anette“ Sortenidentität besteht.

Wie das Bundessortenamt in seinem Prüfungsbericht vom 27. Oktober 1995 (Anlage Ast 3) festgestellt hat, unterscheiden sich die Pflanzen der Sorte „D.“ in keinem wichtigen Merkmal von den Pflanzen der Verfügungssorte „Anette“. Die Pflanzen der von den Antragsgegnern als „D.“ bezeichneten Sorte und die Pflanzen der Verfügungssorte „Anette“ sind hiernach phänologisch identisch. Durch das in dem Rechtsstreit 4 O 186/95 eingeholte Sachverständigengutachten vom 11. September 1996 ist ferner glaubhaft gemacht, daß die Pflanzen der von den Antragsgegnern als „D.“ bezeichneten Sorte auch genetisch identisch sind mit den Pflanzen der Verfügungssorte. Denn der gerichtliche Sachverständige hat dort festgestellt, daß die von ihm durch DNA-Analyse mittels der RAPD (random amplified polymorphic DNA)-Technik untersuchten fünf Pflanzen innerhalb der jeweiligen Gruppe identisch sind und zwischen den beiden Gruppen Identität besteht. Der Sachverständige hat ferner festgestellt, daß die Entstehung der Anmeldungen des Antragsgegners zu 2., also auch die Entstehung der zum Sortenschutz angemeldeten Pflanze der Sorte „D.“, als Mutanten aus den geprüften Herkünften von „Marleen“ ausge-

schlossen ist.

In seinem Gutachten hat der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. G. ausgeführt, daß die streitbefangenen Calluna-vulgaris-Genotypen in ihren morphologischen und physiologischen Merkmalen so ähnlich sind, daß weitere Merkmale zur Charakterisierung herangezogen werden müssen. Der Sachverständige hat erläutert, daß es sich anbietet, die chromosomale Erbsubstanz der Pflanze (DNA) dazu zu verwenden und sie in sogenannten DNA-Fingerprints darzustellen. Nach den Ausführungen des Sachverständigen kann hierzu als Methode der Darstellung die RAPD-Technik verwendet werden. Diese beruht auf der Produktion von RAPD-Markern. Hierbei handelt es sich um DNA-Fragmente, die mittels einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in vitro amplifiziert und anschließend auf einem Elektrophoresegel aufgetrennt und als Bandenmuster sichtbar gemacht werden. Für die PCR-Amplifizierung werden dabei RAPD-Primer benötigt, die an mehreren Stellen des Genoms anlagern können und dadurch die gleichzeitige Amplifizierung mehrerer, in der Regel unterschiedlich langer DNA-Stücke ermöglichen. Durch eine unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit dieser DNA-Stücke im Elektrophoresegel entsteht dann der für einen Genotyp charakteristische Fingerprint. Nach den gutachterlichen Ausführungen führt die Verwendung eines einzelnen RAPD-Primers zu einer begrenzten Anzahl von RAPD-Markern als Banden auf den Trenngelen, die in der Regel aber nicht ausreicht, um ein umfangreiches Sortiment von Genotypen mit ausreichender Genauigkeit zu charakterisieren. Dem hat der Sachverständige ausweislich des Gutachtens Rechnung getragen und deshalb auf Grund der Ergebnisse aus Vorversuchen insgesamt 12-RAPD-Primer verwendet, die 30 RAPD-Marker generierten. Der Sachverständige hat erläutert, daß dann, wenn zwei genetisch identische Pflanzen unter Verwendung derselben RAPD-Primer analysiert werden, identische Fingerprints entstehen. Dagegen weichen die Fingerprints mit abnehmender genetischer Verwandtschaft mehr und mehr voneinander ab. Die in Rede stehenden Calluna-vulgaris-Genotypen werden als Sorte vegetativ vermehrt. Deshalb müssen alle Pflanzen einer Sorte, abgesehen von spontanen Mutationsergebnissen, untereinander identisch sein. Nach Anwendung der RAPD-Technik, so der Sachverständige, entstehen dieselben Fingerprints. Bei den beim Bundessortenamt eingereichten Genotypen handelte es sich um vegetativ vermehrte Ausgangspflanzen. Der gerichtliche Sachverständige hat ausdrücklich dargelegt, daß die angewandte Methode zum Nachweis der Identität von Genotypen unterschiedlicher Bezeichnung verwendet werden kann. Er hat erläutert, daß das Auftreten von Mutanten unter anderem zu einer veränderter

Blütenfarbe, Blattfarbe, Blüten- und Blattstellung, aber auch zu physiologischen Merkmalsveränderungen führt und in *Calluna vulgaris* solche „sports“ auftreten. Genetisch, so der Sachverständige weiter, gehen sie in der Regel auf die spontane Veränderung eines einzelnen Gens, also eines sehr kleinen Abschnittes auf einem Chromosom, zurück. Dieser Abschnitt sei so schmal, daß RAPD-Primer ihn nicht notwendig, wie beschrieben, erkennbar werden ließen. Fingerprints von Ausgangssorte und spontaner Mutante seien deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit identisch.

Das Vorbringen der Antragsgegner ist nicht geeignet, die von dem gerichtlichen Sachverständigen angewandte Untersuchungsmethode sowie die von dem Sachverständigen getroffenen Feststellungen hinsichtlich der genetischen Identität der Pflanzen der Sorte „D.“ mit denen der Verfügungssorte in Zweifel zu ziehen. Insbesondere haben die Antragsgegner weder dargelegt noch glaubhaft gemacht, daß bei Anwendung einer anderen Untersuchungsmethode andere Feststellungen getroffen worden seien. Letzteres ergibt sich auch nicht aus der im Verfahren 4 O 186/95 vorgelegten privatgutachterlichen Stellungnahme vom 28. Oktober 1996.

Der Umstand, daß die Pflanzen der Sorte „D.“ in dem Prüfungsbestand des Bundessortenamtes von 30 Pflanzen ausweislich des Prüfungsberichtes gemäß Anlage Ast 3 sechs Pflanzen mit einer abweichenden Blütenfarbe aufwiesen, steht der Sortenidentität der Pflanzen der Sorte „D.“ und der Pflanzen der Verfügungssorte nicht entgegen. Denn die abweichende Blütenfarbe bei sechs von 30 Pflanzen der Sorte „D.“ bedeutet gerade keine „deutliche Unterscheidung in der Ausprägung wenigstens eines wichtigen Merkmals“. Eine stabile Abweichung liegt nicht vor. Möglicherweise handelt es sich insoweit um eine Punktmutation, die - wie auch der gerichtliche Sachverständige in seinem im Rechtsstreit 4 O 186/95 erstatteten Gutachten ausgeführt hat - die DNA-Analyse mittels der angewandten RAPD-Technik nicht aufdeckt, weil sie nicht das vollständige Genom entschlüsselt. Das hindert indes entgegen der Auffassung der Antragsgegner die Annahme nicht, daß die Pflanzen der Sorte „D.“ in den Schutzbereich der Verfügungssorte fallen.

Den Feststellungen des Sachverständigen steht auch nicht die Behauptung der Antragsgegner entgegen, daß es sich bei den vom Antragsgegner zu 2. zum Sortenschutz angemeldeten *Calluna*-Pflanze der Sorte „D.“ um eine Mutation der freien Sorte „Marleen“ handle. Denn der Gerichtsgutachter hat - wie bereits erwähnt - in seinem im Rechtsstreit 4 O 186/95 erstatteten Gutachten auch festgestellt, daß die Entstehung der Anmeldungen des Antragsgegners zu 2., also auch die Entstehung der zum Sortenschutz an-

gemeldeten Pflanze der Sorte „D.“, als Mutanten aus den geprüften Herkünften von „Marleen“ ausgeschlossen ist. In der von dem Antragsteller im Verfahren 4 O 186/95 zur Akte gereichten privatgutachterlichen Stellungnahme (dort Anlage B 2) heißt es hierzu, daß die Abstammung des *Calluna*-Genotyps CLL ... („D.“) von der Sorte „Marleen“ durch das Dendrogramm *prägnant dargelegt* ist und dies den Schluß zuläßt, daß dieser Genotyp nicht als Mutante aus der Sorte „Marleen“ entstanden sein kann. Die Kammer vermag daher nicht nachzuvollziehen, daß die Antragsgegner sich nunmehr in ihrem im übrigen nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20. November 1996 offenbar gegen eben diese Feststellung wenden.

Daraus, daß die Pflanzen der Sorte „D.“ in dem Prüfungsbestand des Bundessortenamtes von 30 Pflanzen insgesamt sechs Pflanzen mit einer abweichenden Blütenfarbe aufwiesen, folgt wegen der Möglichkeit einer Punktmutation auch keineswegs zwingend, daß die Verfügungssorte ebenfalls nicht homogen ist. Hinsichtlich des von den Antragsgegnern erhobenen Einwandes der mangelnden Homogenität der Verfügungssorte, auf den ein Widerrufs Antrag gestützt worden sein soll, kommt hinzu, daß das geltende Sortenschutzrecht eine rückwirkende Aufhebung des bestandskräftig erteilten Sortenschutzrechts insoweit nicht vorsieht. Gemäß § 31 Abs. 3 SortG stellt die mangelnde Homogenität oder fehlende Beständigkeit lediglich einen Widerrufsgrund dar. Entsprechend der verwaltungsrechtlichen Terminologie (§ 49 VwVfG) ist hierunter die Aufhebung des Sortenschutzrechts für die Zukunft zu verstehen (vgl. Wuesthoff/Leßmann/Wendt, Sortenschutzgesetz, 2. Aufl., § 31 Rdn. 13), weshalb der einmal entstandene Vernichtungsanspruch des Antragstellers hierdurch überhaupt nicht berührt werden würde. Ob der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Sortenschutzverletzung mit dem Einwand des Rechtsmißbrauchs begegnet werden könnte, bedarf hier keiner Entscheidung. Denn dieser Einwand kann allenfalls dann mit Erfolg erhoben werden, wenn offen zutage liegt, daß der Sortenschutz nicht hätte erteilt werden dürfen oder daß er - wie die Antragsgegner hier vorbringen - nicht aufrechterhalten werden darf (vgl. BGH, GRUR 1967, 419, 423 - Favorit). Davon kann aber keine Rede sein. Hierfür spricht schon, daß das Bundessortenamt aufgrund seines Prüfungsberichtes gemäß Anlage ASt 3 offensichtlich keine Veranlassung gesehen hat, ein Widerrufsverfahren hinsichtlich des dem Antragsteller erteilten Sortenschutzrechts einzuleiten. Die Antragsgegner haben im übrigen auch weder hinreichend dargetan noch glaubhaft gemacht, daß sie tatsächlich bereits einen Widerrufs Antrag gestellt haben.

Die Dringlichkeit des Begehrens des Antragstellers ist ebenfalls zu bejahen gewesen,

§ 940 ZPO. Das begehrte Rodungsverbot diene der Sicherung des dem Antragsteller nach § 37 a SortG zustehenden Vernichtungsanspruchs.

Da die streitgegenständlichen Calluna-Pflanzen der Antragsgegner zum Zeitpunkt der Antragstellung in Blüte standen und die Antragsgegner in Abrede stellten, daß es sich bei ihren als Pflanzen der Sorte „D.“ bezeichneten Pflanzen um solche der Verfügungssorte handelt, war damit zu rechnen, daß die Antragsgegner in absehbarer Zeit dazu übergehen würden, die auf ihren Anbauflächen vorhandenen Pflanzen zu entfernen, insbesondere diese abzuverkaufen. Damit wäre der dem Antragsteller zustehende Vernichtungsanspruch aber nicht mehr zu realisieren gewesen.

Der Antragsteller hat dargelegt und durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht, daß er von der Kultivierung seiner Verfügungssorte auf den Anbauflächen der Antragsgegner erst Anfang September 1996 Kenntnis erlangt hat (*wird ausgeführt*).

Die zeitliche Beschränkung des Verfügungsbegehrens stand dessen Dringlichkeit schließlich nicht entgegen. Denn der Antragsteller durfte hier durchaus den ihm zustehenden Vernichtungsanspruch zunächst für die Dauer des selbständigen Beweisverfahrens sichern lassen. Es lag in seinem Ermessen, zunächst das Ergebnis der begehrten Beweissicherung abzuwarten, um Gewißheit hinsichtlich der geltend gemachten Sortenidentität der Sorte „D.“ und der Verfügungssorte zu erlangen, und dann gegebenenfalls - wenn das selbständige Beweisverfahren den sicheren Nachweis der Sortenidentität erbracht hätte - den Erlaß einer weiteren einstweiligen Verfügung gegen die Antragsgegner zu erwirken, wie er dies letztlich ja auch getan hat.

## 5. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

### § 110 ZPO

**Ein in den USA ansässiger Kläger ist in Patent- und Geschmacksmusterstreitsachen zur Leistung einer Prozeßkostensicherheit nicht verpflichtet.**

(Zwischenurteil vom 4. März 1997, 4 O 362/96 - Prozeßkostensicherheit II)

**Sachverhalt:** Die in den Vereinigten Staaten von Amerika im Bundesstaat Pennsylvania in Elverson ansässige Klägerin hat vor der erkennenden Kammer eine Geschmacksmusterverletzungsklage mit einem geschätzten Streitwert von 1.000.000,- DM erhoben.

Die Beklagte hat im Termin zur ersten münd-

lichen Verhandlung die Einrede mangelnder Prozeßkostensicherheit erhoben.

**Aus den Gründen:** Die Klägerin, bei der es sich um ein in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässiges Unternehmen handelt, das im Rahmen von § 110 Abs. 1 ZPO einem Angehörigen der Vereinigten Staaten gleichzustellen ist, ist nach § 110 Abs. 2 ZPO in diesem Rechtsstreit nicht zur Leistung einer Prozeßkostensicherheit verpflichtet, weil ein Deutscher oder ein in Deutschland ansässiges Unternehmen nach US-amerikanischem Recht in gleichem Falle nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet ist.

Denn Patentsachen fallen nach der einschlägigen Bestimmung des US-amerikanischen Rechts in 28 United States Code § 1338 in die ausschließliche Zuständigkeit der Bundesgerichte (vgl. Lange/Black, Der Zivilprozeß in den Vereinigten Staaten, S. 22, Fn. 5, Anlage K 6), und Geschmacksmustersachen (design patents)- wie der hier anhängige Rechtsstreit - sind Patentsachen insoweit gleichgestellt (vgl. Matindale-Hubbel, Law Digest, „Design Patents“, Anlage K 6).

Nach den Federal Rules of Civil Procedure, in denen das Verfahren vor den US-amerikanischen Bundesgerichten geregelt ist, besteht für einen ausländischen Kläger keine Verpflichtung zur Sicherheitsleistung (Schütze, RIW 1996, 479 (480); Zöller/Geimer, ZPO, 20. Aufl., 1997, Anh. III, S. 2568).

### § 256 ZPO

**1. Zur Berühmung patentrechtlicher Ansprüche durch Einleitung eines Ordnungsmittelverfahrens und Vorbringen in diesem Verfahren.**

**2. Hat sich der Patentinhaber keines Anspruchs berühmt, ist er nicht verpflichtet, sich auf Anfrage eines Mitbewerbers dazu zu äußern, ob er ein von diesem angewandtes Verfahren als Verletzung seines Patentbesitzes ansieht. In diesem Falle fehlt grundsätzlich auch das schutzwürdige Interesse für eine negative Feststellungsklage, mit der der Mitbewerber geklärt haben möchte, daß er von dem Schutzrecht keinen Gebrauch macht.**

(Urteil vom 19. Dezember 1996, 4 O 408/95 - Neues Herstellungsverfahren)

**Sachverhalt:** Die Klägerin zu 1) stellt in Finnland Diltiazem-Hydrochlorid her. Dabei handelt es sich um ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Diltiazem, einem Benzothiazepinderivat. Sie gewann dieses Benzothiazepinderivat jedenfalls früher durch Kondensieren einer hierfür geeigne-

ten Verbindung mit 2-(Dimethylamino)ethylchlorid in Gegenwart von Kaliumkarbonat in einem Lösungsmittelgemisch aus 2-Butanon und 20 Gew.-% Wasser und einem anschließenden Acetylierungsschritt.

Die nach diesem Verfahren hergestellten Erzeugnisse lieferte die Klägerin zu 1) an die in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Klägerinnen zu 2) und 3), die die Erzeugnisse unter der Produktbezeichnung "Z.-Diltiazem" als Arzneimittel in Gestalt eines Hydrochloridsalzes auf den deutschen Markt brachten, und zwar die vom Kläger zu 4) als Geschäftsführer vertretene Klägerin zu 2) im Gebiet der neuen Bundesländer und die vom Kläger zu 5) als Geschäftsführer vertretene Klägerin zu 3) im Bereich der alten Bundesländer.

Die Beklagte zu 1) ist eingetragene Inhaberin des am 7. Dezember 1982 angemeldeten europäischen Patentes 0 081 234 betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Benzothiazepinderivaten, das auch in der Bundesrepublik Deutschland Schutz beansprucht. Die Beklagte zu 2) besitzt an dem Gegenstand des Patents der Beklagten zu 1) eine ausschließliche Lizenz.

Die jetzigen Beklagten nahmen die jetzigen Kläger in dem Rechtsstreit umgekehrten Rubrums 4 O 75/94 vor dem Landgericht Düsseldorf wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Vernichtung der als patentverletzend angegriffenen Erzeugnisse in Anspruch. Zur Begründung führten die damaligen Kläger und jetzigen Beklagten an, daß das von der jetzigen Klägerin zu 1) in die Bundesrepublik Deutschland gelieferte und dort von den jetzigen Klägerinnen zu 2) und 3) vertriebene Medikament ein nach dem für sie durch das Patent geschützten Verfahren hergestelltes Erzeugnis, nämlich ein Säureadditionssalz eines nach dem geschützten Verfahren hergestellten Benzothiazepinderivates Diltiazem sei. Durch Urteil vom 2. März 1995 (4 O 75/94) verurteilte die Kammer die jetzigen Kläger antragsgemäß zur Unterlassung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Vernichtung der als Patentverletzung angegriffenen Erzeugnisse.

Mit Schriftsatz vom 25. Oktober 1995 beantragte die Beklagte zu 2), den jetzigen Klägern wegen fortgesetzter Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot des Tenors I. 1. des Urteils der Kammer vom 2. März 1995 ein angemessenes Ordnungsgeld aufzuerlegen. Wegen der Begründung des Ordnungsmittelantrags wird auf die von den Klägern als Anlage F 1 vorgelegte Ablichtung des Schriftsatzes der Beklagten zu 2) vom 25. Oktober 1995 Bezug genommen. Die Kläger traten Ordnungsmittelantrag der Beklagten zu 2) mit Schriftsatz vom 18. Dezember 1995 entgegen, indem sie unter anderem ausführten, nur noch Z.-Produkte auf den deutschen Markt gebracht zu haben, die nach einem abweichenden

Verfahren hergestellt worden seien, bei ein aus einem Gemisch aus Toluol und N-methyl-2-pyrrolidon bestehendes Lösungsmittel verwendet werde.

Durch Beschluß vom 22. Januar 1996 - 4 O 75/94 (ZV II) - wies die Kammer daraufhin den Ordnungsmittelantrag der Beklagten zu 2) rechtskräftig zurück.

Bereits vor der Zurückweisung des Ordnungsmittelantrags hatten die Parteien am 16. November 1995 Vergleichsgespräche aufgenommen, in deren Rahmen die Kläger den Vorschlag machten, das Basen-Lösungsmittelsystem für die Produktion von Diltiazem zu ändern und statt Butanon und Wasser Toluol und N-methyl-Pyrrolidon zu verwenden. Anlässlich einer weiteren Vergleichsbehandlung am 7. Dezember 1995, an der die Beklagte zu 1) nicht teilnahm, kam die Beklagte zu 2) der Aufforderung der Klägerin zur Abgabe einer Freistellungserklärung für das geänderte Herstellungsverfahren nicht nach. Daraufhin wandten sich die Kläger mit anwaltlichem Schreiben vom 13. Dezember 1995 (Anlage F 4) an die Prozeßbevollmächtigten der Beklagten und führten hierin aus:

"... wir nehmen Bezug auf die Vergleichsgespräche vom 7. Dezember 1995 und die Erklärung auf Ihrer Seite, daß Sie eine "Freistellung der geänderten Verfahrensform" nur im Rahmen eines Gesamtvergleiches erwägen würden. Diese Feststellung gibt begründeten Anlaß zu der Befürchtung, daß Sie auch das geänderte Verfahren als patentverletzend beanstanden werden. Mit Hinblick auf die Umstellung des Herstellungsverfahrens nach Zustellung des landgerichtlichen Urteils vom 2. März 1995 muß meine Auftraggeberin auf einer umgehenden Klärung dieser Frage bestehen.

Wir haben Ihre Mandantin daher aufzufordern, eine Erklärung dahingehend abzugeben, daß das in der Anlage bezeichnete Herstellungsverfahren nicht von dem europäischen Patent 0 081 234 erfaßt wird und daß Ihre Mandantin sich daher verpflichtet, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus dem europäischen Patent 0 081 234 keine Ansprüche wegen Benutzung von Produkten geltend zu machen, die nach dem in der Anlage bezeichneten Verfahren hergestellt werden."

Auf dieses Schreiben erwiderten die Prozeßbevollmächtigten der Beklagten zu 2) mit Schreiben vom 21. Dezember 1995 (Anlage F 5), sie sähen „keinen Anlaß, für unsere Mandantinnen auf Ihren Brief vom 13. Dezember 1995 eine irgendwie geartete Erklärung abzugeben."

Die Kläger machen geltend, die Klägerin zu 1) habe entsprechend ihrem Vorbringen in dem Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O 75/94 (ZV II) ihr ursprüngliches Verfahren geändert. Die Änderung des nunmehr angewandten Verfahrens gegenüber dem früheren Verfahren bestehe darin,

daß das Lösungsmittelgemisch nicht mehr aus dem Gemisch aus 2-Butanon und Wasser, sondern aus Toluol und N-methyl-2-pyrrolidon bestehe. Darüber hinaus werde anstelle der im Patent der Beklagten zu 1) beanspruchten Base Kaliumkarbonat die Base Natriumkarbonat verwendet. Toluol und N-methyl-2-pyrrolidon seien keine äquivalenten Mittel zu dem im Patentanspruch 1 angegebenen Stoff Azeton; das in dem geänderten Herstellungsverfahren verwandte Lösungsmittelgemisch falle daher nicht in den Schutzbereich des Patents der Beklagten zu 1).

Die Kläger sind der Auffassung, sie hätten ein rechtliches Interesse an der von ihnen begehrten Feststellung. Denn die Beklagte zu 2) habe sich mit ihrem Ordnungsmittelantrag vom 25. Oktober 1995 gegen jegliche Benutzung von "Z.-Diltiazem" gewandt und sich damit eines Unterlassungsanspruches auch gegenüber ihrem geänderten Herstellungsverfahren berüht. Zum Zeitpunkt der Erhebung des Zwangsmittelantrags vom 25. Oktober 1995 hätten sie, die Kläger, nämlich das Verfahren zur Herstellung von Diltiazem bereits geändert gehabt und keine Z.-Produkte, die nach dem alten Verfahren hergestellt worden seien, mehr auf den deutschen Markt gebracht. Darüber hinaus habe die Beklagte zu 2) in dem Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O 75/94 (ZV II) in ihrer Replik vom 18. Januar 1996 die vorgetragene Umstellung des Herstellungsverfahrens für Diltiazem als unerheblich bezeichnet. Sie, die Kläger, hätten daher auf Grund des Verhaltens der Beklagten - insbesondere auch im Hinblick auf die nicht abgegebene Freistellungserklärung - Anlaß zu der Befürchtung, daß die Beklagten auch das geänderte Herstellungsverfahren als patentverletzend beanstanden würden.

Die Beklagten machen geltend, sie hätten sich weder im Zusammenhang des Vollstreckungsverfahrens 4 O 75/94 (ZV II) noch sonstwie des Bestehens von Rechten auf der Grundlage des europäischen Patents 0 081 234 hinsichtlich des "neuen Herstellungsverfahrens" der Kläger berüht. Im übrigen sind die Beklagten der Auffassung, daß es sowohl an einem für die Zulässigkeit einer Feststellungsklage erforderlichen "konkreten Rechtsverhältnis" als auch an dem für die Feststellungsklage notwendigen Feststellungsinteresse der Kläger fehle.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist unzulässig. Denn die Kläger haben kein rechtliches Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 Zivilprozeßordnung (ZPO) an der begehrten Feststellung.

§ 256 Abs. 1 ZPO verlangt für die Zulässigkeit der Feststellungsklage ein "rechtliches Interesse" an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses. Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses ist gegeben, wenn dem Recht oder der Rechtslage des Klä-

gers eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und wenn das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. BGH, LM § 256 ZPO Nr. 87; BGH, NJW 1986, 2507). Eine derartige Gefährdung liegt vor, wenn der Kläger einen erkennbaren Anlaß zur Besorgung hat und dadurch in seiner Entscheidungsfreiheit oder in seinen Vorkehrungen gehemmt ist (BGH LM § 256 ZPO Nr. 87). Handelt es sich - wie hier - um eine negative Feststellungsklage, so ist ausreichend, daß der Beklagte sich berüht, einen Anspruch gegen den Kläger zu haben (BGH LM § 256 Nr. 99). Unter dieser Voraussetzung kann insbesondere auch eine negative Feststellungsklage eines angeblichen Patentverletzers auf Verneinung einer Patentverletzung zulässig sein, so namentlich eine Feststellungsklage dessen, der wegen einer Patentverletzung verwart worden ist (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 95).

Die Beklagten haben hier nicht geltend gemacht, von den Klägern wegen einer Patentverletzung Unterlassung und/oder Schadenersatz wegen Anwendung des von den Klägern beschriebenen und hier in Rede stehenden geänderten Verfahrens zur Herstellung von Diltiazem verlangen zu können. Die Beklagten haben die Kläger hinsichtlich des von diesen beschriebenen geänderten Herstellungsverfahrens unstreitig weder verwart noch abgemahnt. Auch haben sie - entgegen dem Vorbringen der Kläger - weder behauptet noch sonstwie geltend gemacht, daß (auch) das von den Klägern beschriebene geänderte Herstellungsverfahren von der Lehre des Streitpatents Gebrauch mache.

Insbesondere haben sich die Beklagten auch im Zusammenhang mit dem Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O 75/94 (ZV II) nicht eines solchen Anspruches wegen Patentverletzung gegen die Kläger berüht. An diesem Zwangsvollstreckungsverfahren war die Beklagte zu 1) ohnehin nicht beteiligt, so daß ihr gegenüber ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung von vornherein mangels Berühten eines Anspruches wegen Patentverletzung gegen die Kläger insoweit aus dem Zwangsvollstreckungsverfahren nicht hergeleitet werden kann. Aber auch die Beklagte zu 2) hat sich im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens 4 O 75/94 (ZV II) keiner Rechte aus dem europäischen Patent 0 081 234 gegenüber den Klägern hinsichtlich des geänderten Herstellungsverfahrens berüht, wobei dahinstehen kann, ob die Klägerin zu 1) das von ihr beschriebene geänderte Herstellungsverfahren tatsächlich bereits anwendet. Denn die Beklagte zu 2) hat in dem Zwangsvollstreckungsverfahren zu keinem Zeitpunkt zum Ausdruck gebracht, daß auch das von den Klägern angeführte geänderte Herstellungsverfahren von der Lehre des Streitpatents Gebrauch mache

und/oder auch das geänderte Herstellungsverfahren gegen das Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer vom 2. März 1995 verstoße. Allein daraus, daß die Beklagte zu 2) ihren Ordnungsmittelantrag vom 25. Oktober 1995 auf die in dem Zwangsvollstreckungsverfahren als UV 4 vorgelegte Presseveröffentlichung sowie auf die Nennung von "Z.-Diltiazem" im September 1995 in der "Lauertaxe" gemäß Anlage UV 5 gestützt hat, läßt sich nicht herleiten, daß die Beklagte zu 2) sich eines Anspruches wegen Patentverletzung bezüglich des geänderten Verfahrens berührt hat oder damit geltend gemacht hat, daß auch das geänderte Herstellungsverfahren gegen das Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer vom 2. März 1995 verstoße.

In der Begründung des Ordnungsmittelantrags der Beklagten zu 2) (Anlage F 1) ist von einem geänderten Herstellungsverfahren keine Rede; der Ordnungsmittelantrag ist auch nicht etwa auch auf einen im Zusammenhang mit dem neuen Herstellungsverfahren zu sehenden Verstoß gegen das Unterlassungsgebot aus dem Kammerurteil vom 2. März 1995 gestützt worden. Auch in ihrer Replik vom 18. Dezember 1995 in dem Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O 75/94 (ZV II) hat die Beklagte zu 2) nicht geltend gemacht, daß die Kläger das Streitpatent verletzen und/oder gegen das Unterlassungsgebot aus dem Kammerurteil verstießen, indem sie, die Kläger, das von ihnen beschriebene neue Verfahren zur Herstellung von Diltiazem anwendeten und so hergestelltes Diltiazem im Bereich der Bundesrepublik Deutschland auf den Markt brächten. Hinsichtlich des von den Klägerinnen beschriebenen geänderten Herstellungsverfahrens hat die Beklagte zu 2) vielmehr lediglich ausgeführt:

"... Läßt man einmal die nach diesseitiger Sicht unzutreffende Verteidigung der Schuldner außer acht, der Urteilstenor erfasse nicht das seinerzeit streitgegenständliche Herstellungsverfahren, so ist zwischen den Parteien unstrittig, daß die Schuldner die Patentverletzungshandlungen entsprechend I 1 vorgenommen haben. Die Schuldner machen geltend, ab einem Zeitpunkt X sei seit Herstellung des Diltiazem von der Schuldnerin zu 1) ein Verfahren eingesetzt worden, das auf Blatt 9 ff. des Schriftsatzes vom 18. Dezember 1995 näher beschrieben ist. Dieses Verfahren ist inhaltlich nicht deckungsgleich mit demjenigen Verfahren, das zum Klagegrund und zum Urteilsgegenstand der Entscheidung vom 2. März 1995 gehört. Das führt nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Beschuß vom 12. Juli 1995 in der Sache 4 O 192/92 LG Düsseldorf - 2 W 80/94 OLG Düsseldorf) dazu, daß das nach einem abgeänderten Verfahren seitens der Schuldner vertriebene Diltiazem nicht Gegenstand des Vollstreckungsbegehrens der Gläubigerin sein kann. Die Gläubigerin hat infolgedessen keinen Anlaß, sich zu

dem abgeänderten Verfahren der Schuldner zu äußern.

... Die Gläubigerin hält mithin den Sachvortrag der Schuldner, "mittlerweile" stelle man Diltiazem nach einem anderen als dem streit- und urteilsgegenständlichen Verfahren her, für unsubstantiiert und damit für unerheblich. Im übrigen bestreitet die Gläubigerin diesen Sachvortrag der Schuldner mit Nichtwissen. Die Schuldner müßten, um einen substantiierten Sachvortrag zu bringen, schon substantiiert vortragen, daß und ab welchem Zeitpunkt ausschließlich Diltiazem nach dem "neuen Verfahren" hergestellt werde ..."

Hieraus ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit, daß die Beklagte zu 2) in dem Zwangsvollstreckungsverfahren allein den Standpunkt vertreten hat, daß die Kläger das "alte" Herstellungsverfahren nach wie vor anwenden und nach diesem hergestelltes Diltiazem im Bereich der Bundesrepublik Deutschland "unverändert" auf den Markt bringen. Allein hierin hat die Beklagte zu 2) den Verstoß gegen das Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer vom 2. März 1995 gesehen und allein hierauf hat sie auch ihren Ordnungsmittelantrag gestützt.

Dementsprechend hat die Kammer in ihrem Beschuß vom 22. Januar 1996 - 4 O 75/94 (ZV II) - auch festgestellt, daß die Gläubigerin nicht geltend mache, daß auch das neue Verfahren unter den gerichtlichen Unterlassungsausspruch falle. Aus der Begründung des Beschlusses ergibt sich im übrigen, daß die Kammer den Ordnungsmittelantrag der Beklagten zu 2) deshalb zurückgewiesen hat, weil die Beklagte zu 2) nicht substantiiert dargelegt hatte, daß die jetzigen Kläger seit Zustellung der Sicherheitsleistung am 9. Mai 1995 "Z.-Produkte" auf den deutschen Markt gebracht haben, die nach dem "alten", in dem damaligen Erkenntnisverfahren der Parteien angegriffenen Herstellungsverfahren hergestellt wurden.

Der Beschuß der Kammer vom 22. Januar 1996 ist rechtskräftig. Die Beklagten haben die Kläger auch nach dem Erlaß des vorbezeichneten Beschlusses im Hinblick auf das "neue Herstellungsverfahren" weder verwarnet noch abgemahnt. Auch sonst haben sie danach gegenüber den Klägern keine Rechte im Hinblick auf das "neue Herstellungsverfahren" aus dem Streitpatent geltend gemacht.

Auch aus dem Umstand, daß die Beklagte zu 2) es abgelehnt hat, die von den Klägern begehrte Freistellungserklärung hinsichtlich des geänderten Herstellungsverfahrens abzugeben, läßt sich das für die erhobene Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse nicht herleiten. Wie die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 29. Oktober 1991 (4 O 146/91, Anlage B 1) festgestellt hat, ist ein Patentinhaber - oder wie hier: ein ausschließlicher Lizenznehmer - nicht ver-

pflichtet, einem Wettbewerber auf Anfrage darüber Auskunft zu geben, ob er eine bestimmte Ausführungsform oder - wie hier - die Anwendung eines bestimmten Verfahrens als Patentverletzung ansieht. Die diesbezügliche Auffassung des Kammergerichts (GRUR 1942, 419) teilt die Kammer nicht. Konsequenz einer derartigen Verpflichtung wäre nämlich, daß der Betrieb eines Schutzrechtsinhabers durch eine Vielzahl derartiger Anfragen vom Konkurrenten erheblich behindert werden könnte. Da der Inhaber eines Schutzrechts - insbesondere eines Patents - schwierige technische Sachverhalte und patentrechtliche Äquivalenzprobleme oft nicht aus eigener Kenntnis beurteilen kann, müßte er in vielen Fällen zudem die Kosten für Sachverständigengutachten und rechtliche Beratung aufbringen. Angemessen ist es dagegen, demjenigen, der ein Produkt/eine Vorrichtung/ein Verfahren auf den Markt bringen will, das Risiko einer Patentverletzung durch den betreffenden Gegenstand aufzubürden. Denn er allein zieht auch den Gewinn aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb des betreffenden Gegenstandes.

Die Kammer sieht keine Veranlassung, von ihrer diesbezüglichen Rechtsauffassung abzuweichen. Zwar folgt aus dem Umstand, daß der Schutzrechtsinhaber nicht dazu verpflichtet ist, einem Wettbewerber auf Anfrage Auskunft darüber zu geben, ob er eine bestimmte Ausführungsform bzw. ein bestimmtes Verfahren als Verletzung seines Patents ansieht, nicht schon, daß der anfragende Wettbewerber kein "Interesse" an der Feststellung hat, ob eine bestimmte Ausführungsform bzw. ein bestimmtes Verfahren das in Rede stehende Schutzrecht verletzt. Für das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse genügt indes nicht bereits jedes Interesse des Klägers; der Kläger muß vielmehr ein berechtigtes und "schutzwürdiges" Interesse an der alsbaldigen Feststellung haben. Insoweit sind letztlich die widerstreitenden Interessen gegenüberzustellen und gegeneinander abzuwägen. Dies führt dazu, daß in Fällen wie dem vorliegenden die Interessen des Schutzrechtsinhabers, der sich eines Rechts gegenüber dem Kläger nicht berühmt hat, aus den bereits genannten Gründen, die zur Verneinung einer Auskunftspflicht führen, überwiegen. Der anfragende Wettbewerber wird hierdurch auch nicht etwa unzumutbar belastet oder benachteiligt, denn es fällt in seinen Risikobereich, ob er von der Lehre eines Patents Gebrauch macht oder nicht.

Soweit die Kläger geltend machen, daß im vorliegenden Fall jedenfalls deshalb etwas anderes zu gelten habe, weil sie bereits wegen einer Patentverletzung verurteilt worden seien und deshalb ein besonderes Interesse an der begehrten Feststellung hätten, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Denn insoweit würden die

Kläger als Patentverletzer besser gestellt als derjenige Wettbewerber, der sich bereits vor der Herstellung einer bestimmten Ausführungsform bzw. vor der Anwendung eines bestimmten Verfahrens an den Schutzrechtsinhaber wendet. Wenn aber letzterer Wettbewerber von dem Schutzrechtsinhaber grundsätzlich die begehrte Auskunft nicht verlangen kann, so muß dies erst recht für einen Patentverletzer gelten.

§ 823 Abs. 1 BGB

**1. Für die unberechtigte Abmahnung eines Mitbewerbers durch den Lizenznehmer haftet der Lizenzgeber als Störer, wenn er den Lizenznehmer ermächtigt hat, Schutzrechtsverletzer in Anspruch zu nehmen, obwohl die Schutzrechte/Schutzrechtsanmeldungen, auf die sich die Ermächtigung bezieht, als Grundlage für eine berechtigte Verwarnung von vornherein nicht in Betracht kommen.**

**2. Die Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren schließt ein sofortiges Anerkenntnis aus.**

**3. Bei einer Schutzrechtsverwarnung hat der Verwarnte regelmäßig Anlaß, ohne vorherige eigene Abmahnung auf Feststellung zu klagen, daß dem Abmahnenden aus dem Schutzrecht keine Ansprüche gegen ihn zustehen.**

(Urteil vom 16. Januar 1997, 4 O 410/95 - Luftkompressoren)

§ 57 BRAGO

**1. Durch die - mit der Erbringung der Sicherheitsleistung verbundene - anwaltliche Aufforderung, das titulierte Unterlassungsgebot zu befolgen, wird die Zwangsvollstreckung eingeleitet. Die Kosten hierfür hat der Schuldner zu erstatten; anders ist es mangels Notwendigkeit der Aufforderung, wenn das zu vollstreckende Urteil zum Zeitpunkt der Aufforderung bereits rechtskräftig ist.**

**2. Die Aufforderung des Schuldners zur Rechnungslegung löst gleichfalls die Vollstreckungsgebühr aus. Bleibt die Aufforderung jedoch erfolglos und leitet der Gläubiger das Verfahren nach § 888 ZPO ein, bilden Aufforderung und Zwangsmittelverfahren gebührenrechtlich eine Einheit.**

(Beschuß vom 21. Oktober 1996, 4 O 217/94)