

LANDGERICHT DÜSSELDORF  
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

**3 1997**

S. 51 - 74

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND  
ARBEITNEHMEREINERRECHT

§ 14 PatG

**Zur Auslegung eines Schaltmittel eines  
Herzschrittmachers betreffenden Patentes.**

(Urteil vom 29. April 1997, 4 O 120/96 -  
Herzschrittmacher)

**Sachverhalt:** Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des am 4. Mai 1982 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 4. Mai 1981 angemeldeten europäischen Patents 0 077 806 (Klagepatents; vgl. Anlage 1). Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 4. Mai 1983. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 6. Dezember 1989.

Der hier in erster Linie interessierende Anspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

"Herzschrittmacher mit Mitteln zur Signalaufnahme im Atrium und Ventrikel und Mitteln zur Abgabe von Stimulationsimpulsen an das Atrium und den Ventrikel nach Escape-Intervallen, die gegebene zeitliche Abstände zwischen der Signalaufnahme auf eine Herzaktion hin und den Stimulationszeitpunkt definieren, wobei die Stimulation gegebenenfalls durch eine entsprechende eigene Aktion des Herzens inhibiert wird, sowie mit Schaltmitteln zum Starten der Escape-Intervalle, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schaltmittel (213, 213a) zum Starten des Escape-Intervalls für das Atrium entweder einen ersten zeitlichen Abstand zu einer vorangehenden spontanen Aktion bzw. Stimulation des Atriums definieren oder aber einen zweiten zeitlichen Abstand zu einer vorangehenden spontanen Ventrikelaktion, wobei sich das Starten des Escape-Intervalls für das Atrium durch Ventrikelaktionen auf spontane Ventrikelaktionen beschränkt, welche zeitlich zwischen dem Ende der Refraktärzeit für die Signalaufnahme aus dem Ventrikel und dem Ende des letzten Escape-

Der Abdruck einer Entscheidung ohne besonderen Rechtsmittelhinweis bedeutet nicht, daß die Entscheidung rechtskräftig ist.

Die Entscheidungen der 4. Zivilkammer können bezogen werden über das Landgericht Düsseldorf, Postfach 10 11 40, 40002 Düsseldorf.

© Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer.

Intervalls ( $T_A$ ) für die Atriumaktion erscheinen, so daß die Schaltmittel auf sonstige spontane Ventrikelaktionen hin keine Synchronisation der die Escape-Intervalle steuernden Zeitgeber bewirken."

Gegen das Klagepatent ist von der US-amerikanischen Muttergesellschaft der Beklagten zu 1., der A. Inc., Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben worden.

Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, bietet an und bringt in Verkehr Herzschrittmacher mit der Bezeichnung „B.“, deren Funktionsweise sich aus der von der Beklagten zu 1. für den Herzschrittmacher „B.“ herausgegebenen Gebrauchsanweisung ergibt, von der die Klägerin eine Ablichtung als Anlage 5 zur Akte gereicht hat.

Die Klägerin sieht hierin eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents.

**Aus den Gründen:** Der Klägerin stehen die gegenüber den Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Leistung einer angemessenen Entschädigung und Schadensersatz zu, weil die Beklagten das Klagepatent schuldhaft verletzt haben, §§ 9, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140 b Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), Artikel II § 1 a Abs. 1 des Gesetzes über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG), §§ 242, 249 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Eine Zuerkennung der Unteransprüche 2 und 3 des Klagepatents ist entsprechend der ständigen Rechtsprechung der Kammer, die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (vgl. Ur. v. 23. Januar 1997 - 2 U 73/95 - S. 36) gebilligt wird, entbehrlich, weil diese nicht in Kombination zum Hauptanspruch, sondern lediglich „insbesondere“ geltend gemacht werden. Zu einer Aussetzung der mündlichen Verhandlung wegen der anhängigen Nichtigkeitsklage der US-amerikanischen Muttergesellschaft der Beklagten zu 1. besteht keine hinreichende Veranlassung.

I. Das Klagepatent betrifft einen Herzschrittmacher mit folgenden Merkmalen:

1. Herzschrittmacher mit

1.1 Mitteln zur Signalaufnahme im Atrium

und Ventrikel

1.2 und Mitteln zur Abgabe von Stimulationsimpulsen an das Atrium und den Ventrikel nach Escape-Intervallen,

1.2.1 die gegebene zeitliche Abstände zwischen der Signalaufnahme auf eine Herzaktion hin und den Stimulationszeitpunkt definieren,

1.2.2 wobei die Stimulation gegebenenfalls durch eine entsprechende eigene Aktion des Herzens inhibiert wird,

1.3 sowie mit Schaltmitteln zum Starten der Escape-Intervalle.

Die Klagepatentschrift führt in ihrer Einleitung aus, daß derartige Herzschrittmacher beispielsweise aus der GB-A 2 026 870 bekannt seien. Bei Herzschrittmachern mit den vorgenannten, im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Merkmalen, handelt sich um Herzschrittmacher, die in beiden Kammern des Herzens (Atrium und Ventrikel) sowohl Stimulationsimpulse abgeben als auch Herzaktionen detektieren können und nach dem sog. Demand-Prinzip arbeiten, d.h. die nur dann einen Stimulationsimpuls abgeben, wenn nach festgestellter Herzaktion und dem Ablauf einer vorgegebenen Zeit keine weitere herzeigene Aktion festgestellt worden ist. Erfolgt hingegen innerhalb der vorgegebenen Zeit eine Herzaktion, wird der Stimulationsimpuls unterdrückt (inhibiert). Der vorgegebene Zeitraum, innerhalb dessen eine Herzaktion erwartet wird, wird als "Escape-Intervall" bezeichnet, weil in dieser Zeit das Herz einem künstlichen Impuls durch eine Eigenaktion "entkommen" kann.

Gemäß den vorgenannten Merkmalen ist der hier in Rede stehende Herzschrittmacher ein solcher, der nach dem gebräuchlichen Code in der Betriebsart "DDD" arbeitet oder arbeiten kann. Der erste Buchstabe dieses Codes gibt die Kammer an, die stimuliert wird. Der zweite Buchstabe verwendet die gleichen Bezeichnungen. Er gibt an, ob Herzeigenaktionen nur im Ventrikel oder nur im Atrium oder in beiden Kammern wahrgenommen werden. Der dritte Buchstabe des Codes bezeichnet das Ansprechverhalten des Herzschrittmachers.

Die Funktionsweise eines Herzschrittmachers der genannten Art ist dabei vor dem nachfolgend geschilderten physiologischen Hintergrund zu sehen. Das Herz weist den linken und rechten Vorhof (Atrium) und den sich jeweils hieran anschließenden linken und rechten Ventrikel auf. Die aufgrund eines zellulären chemischen Prozesses verursachte Erregung des Herzens geht von dem sog. Sinusknoten aus, der dem Atrium zugeordnet ist. Die von dem Sinusknoten erzeugten Erregungen werden auf den sog. Atrioventrikularknoten übergeleitet, der zwischen dem Atrium und dem Ventrikel liegt. Von ihm werden die Erregungen auf die Ventrikelmuskulatur weitergeleitet. Demgemäß geht die Kontraktion des Atriums, durch die das Blut in

den Ventrikel gepumpt wird, der ventrikulären Kontraktion zeitlich voraus. Im Durchschnitt folgt das ventrikuläre Ereignis der Atriumkontraktion in einer Zeitspanne von etwa 120 bis 160 ms nach. Man spricht deshalb auch davon, daß das Atrium den Ventrikel führt.

Die vom Sinusknoten über den AV-Knoten zum Ventrikel laufenden Erregungen, die als elektrische Entladungen der Herzmuskelzellen, d.h. als Spannungsausgleich, betrachtet werden können, können nur in bestimmten zeitlichen Abständen erfolgen. Während einer Erregung und kurze Zeit danach ist die betreffende Zelle gegen eine neue Erregung unzugänglich (refraktär). Die Zeit, während der die Unerregbarkeit besteht, wird als sog. "Refraktärzeit" bezeichnet. Diese Refraktärzeit ist jedoch nicht absolut in dem Sinne zu verstehen, daß der Übergang zur normalen Erregbarkeit sich plötzlich vollzieht. Nur in einem ersten Abschnitt der Refraktärzeit ist der Herzmuskel fast völlig unerregbar. Der Übergang zur normalen Erregbarkeit vollzieht sich also über eine Phase der verminderten Erregbarkeit (relative Refraktärzeit). In dieser Zeit ist zwar die Schwelle der Erregbarkeit höher gesetzt. Folgt jedoch ein diese Schwelle übersteigender Impuls, können die vermindert erregbaren Zellen erneut erregt werden, ohne daß die Erholungszeit völlig abgeklungen ist. In diesem Fall kann es zu schwerwiegenden Rhythmusstörungen kommen.

Der Erregungsverlauf gestaltet sich dabei so (vgl. hierzu Anlage 2), daß eine sog. P-Welle, die - verhältnismäßig schwach ausgebildet ist, wird von der atrialen Kontraktion ausgelöst. In einem zeitlichen Ablauf von etwa 120 bis 160 ms folgt die sog. R-Zacke, die von der Ventrikelkontraktion hervorgerufen wird. Hieran schließt sich - ebenfalls schwächer ausgebildet - die sog. T-Welle an, die der Ausdruck des Erregungsrückganges im Ventrikel ist. Der letzte Teil der T-Welle wird auch als "vulnerable Phase" bezeichnet. Die T-Welle liegt zwar noch in der Refraktärzeit; jedoch sollte eine erneute durch einen entsprechend hohen Impuls ausgelöste Ventrikelstimulation nicht in die vulnerable Phase fallen, um nicht die vorerwähnten schwerwiegenden Rhythmusstörungen auszulösen.

Es kann im physiologischen Ablauf vorkommen, daß nach der Refraktärzeit im Ventrikel vorzeitig eine erneute Erregung des Ventrikels und damit eine Kontraktion auftritt. Eine solche Erregung wird als „ventrikuläre Extrasystole“ (VES) bezeichnet. Eine solche natürliche Extrasystole kann unterschiedliche physiologische Ursachen haben. Sie hat normalerweise keine schädlichen Auswirkungen auf den Herzrhythmus, weil regelmäßig auf eine Extrasystole eine postextrasystolische Pause ("kompensatorische Pause") folgt. Der ventrikulären Extrasystole folgt ebenfalls eine vulnerable Phase nach.

Bei Herzschrittmachern nach dem Stand der Technik, von dem die Klagepatentschrift ausgeht, wird das Erscheinen eines Impulses im Atrium oder im Ventrikel benutzt, um dasjenige Intervall zu starten, nach dessen Ablauf in der anderen Herzkammer (Ventrikel oder Atrium) ein Stimulationsimpuls abgegeben wird, wenn dort nicht vorher eine Eigenaktivität festgestellt wird. Das nach dem Erscheinen eines Ereignisses im Atrium vorgegebene Intervall, nach dessen Verstreichen im Ventrikel ein Stimulationsimpuls erfolgt, wird AV-Intervall genannt. Umgekehrt wird das Intervall, dessen Beginn mit dem Auftreten eines Ereignisses im Ventrikel festgelegt wird, als VA-Intervall bezeichnet. Beide zusammen, also AV + VA ergeben das sog. AA-Intervall, d.h. den zeitlichen Abstand zwischen zwei Stimulationsimpulsen im Atrium. Da beim natürlichen Herzrhythmus der herzeigene Impuls im Ventrikel zeitlich kürzer einem atrialen Impuls nachfolgt als der atriale Impuls dem ventrikulären Ereignis, ist bei Herzschrittmachern das AV-Intervall zeitlich kürzer als das VA-Intervall vorgegeben.

Herzschrittmacher nach dem in der Patentschrift mitgeteiltem Stand der Technik arbeiten damit nach folgendem Prinzip: Das Wahrnehmen eines natürlichen Atriumimpulses oder das Auftreten eines erzeugten Atriumstimulationsimpulses dient dem Start des AV-Intervalls. Während des AV-Intervalls kann der ventrikuläre Sensor einen natürlich auftretenden ventrikulären Impuls wahrnehmen. Erfolgt eine solche Wahrnehmung, wird das VA-Intervall eingeleitet, an dessen Ende ein Atriumimpuls erzeugt wird, sofern nicht eine herzeigene Atriumaktivität angezeigt wird. Wenn das AV-Intervall abläuft ohne daß eine R-Welle (ventrikulärer Impuls) wahrgenommen wird, beginnt das VA-Intervall am Ende des AV-Intervalls.

Daran wird in der Klagepatentschrift als nachteilig beanstandet, daß die Festlegung der Stimulationszeit für das Atrium aufgrund der Aktivität im Ventrikel dem physiologischen Herzverhalten widerspreche und aufgrund von Ventrikelaktivitäten, welche zeitlichen Schwankungen unterlägen, Stimulationsimpulse im Atrium erzwungen würden, die sich nicht in Synchronität zum vorliegenden physiologischen Sinusrhythmus befänden.

Hiervon ausgehend liegt dem Klagepatent das technische Problem („die Aufgabe“) zugrunde, einen Herzschrittmacher der vorgenannten Gattung anzugeben, welcher unter Vermeidung dieser Nachteile die weitgehende Aufrechterhaltung des herzeigenen Rhythmus auch dann ermöglicht, wenn Ventrikelaktivitäten vorhanden sind, die nicht in natürlicher Zeitrelation zu den Atriumaktivitäten auftreten (Extrasystolen).

Dieses Problem soll erfindungsgemäß durch einen Herzschrittmacher der eingangs genannten Art mit folgenden weiteren Merkmalen gelöst

werden:

2. Die Schaltmittel (213, 213a) zum Starten des Escape-Intervalls für das Atrium definieren

2.1 entweder einen ersten zeitlichen Abstand zu einer vorangehenden spontanen Aktion bzw. Stimulation des Atriums

2.2 oder aber einen zweiten zeitlichen Abstand zu einer vorangehenden spontanen Ventrikelaktion,

2.2.1 wobei sich das Starten des Escape-Intervalls für das Atrium durch Ventrikelaktionen auf spontane Ventrikelaktionen beschränkt, die

- zwischen dem Ende der Refraktärzeit für die Signalaufnahme aus dem Ventrikel

- und dem Ende des letzten Escape-Intervalls ( $T_A$ ) für die Atriumaktion erscheinen,

2.2.2 so daß die Schaltmittel auf sonstige spontane Ventrikelaktionen hin keine Synchronisation der die Escape-Intervalle steuernden Zeitgeber bewirken.

Die Patentschrift erläutert die Erfindung dahin, daß es besonders vorteilhaft sei, daß das Atrium weitgehend die Führung für die sich bei der Stimulation einstellenden Herzrate behalte, so daß einer Veränderung der Sinusrate ohne Zeitverzögerung gefolgt werde. Zeitliche Verschiebungen der durch Eigenüberleitungen hervorgerufenen Aktionen des Herzens im Ventrikel führten daher nicht zu einer Phasenverschiebung nachfolgender Vorhofstimulationen. Diese Betriebsweise entspreche dem natürlichen Herzverhalten auch deswegen, weil das Herz Veränderungen in der zeitlichen Aufeinanderfolge von P- und U-Impulsen durch kompensatorische Pausen auszugleichen suche.

Trotz einer damit gegebenen relativen Starrheit der Ankopplung der Schrittmachersteuerung an den Sinusknoten seien die erfindungsgemäßen Schaltmittel in der Lage, diese Kopplung gegebenenfalls aufzuheben und auf die jeweils optimale zeitliche Kopplung überzugehen. Im Zusammenhang mit dem im Ausführungsbeispiel der Patentschrift dargestellten Mitteln zur Umschaltung von Betriebsarten des Schrittmachers in Abhängigkeit mit im Atrium bzw. Ventrikel festgestellten Stör- oder Tachykardiezuständen und Extrasystolen könne bei derart irregulärer Signalaufnahme im Atrium kurz- oder längerfristig die Führung der Stimulation auch dem Ventrikel übertragen werden. Insbesondere bei vorzeitigen Ventrikelkontraktionen werde die Synchronisation nachfolgender Atriumaktivitäten an den Zeitpunkt der Ventrikelaktivität geknüpft, weil insoweit dieses Ereignis auch bei der physiologischen Eigensteuerung des Herzens bedeutungsmäßig überwiege und somit durch entsprechende Synchronisation des Atriums auch die zeitliche Steuerung des künstlichen Schrittmachers sich an nachfolgend zu erwartenden ebenfalls entsprechend vorzeitig erscheinenden Ventrikelaktivität orientieren müsse.

II. Mit der angegriffenen Ausführungsform machen die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch.

Der von der Beklagten zu 1. vertriebene Herzschrittmacher verwirklicht die Merkmale 1 bis 1.3 wortlautgemäß. Der angegriffene Herzschrittmacher wird auf der Titelseite der von der Klägerin vorgelegten Gebrauchsanweisung der Beklagten zu 1. gemäß Anlage 5 als „frequenzvariabler Zweikammer-Schrittmacher (DDDR)“ bezeichnet. Die Angabe des Herzschrittmacher-codes „DDDR“ impliziert, daß der Schrittmacher Signalaufnahmemittel und Stimulationsmittel sowohl für das Atrium als auch für den Ventrikel aufweist. Ferner kann dem genannten Herzschrittmachercode entnommen werden, daß der Schrittmacher der Beklagten nach dem Demand-Prinzip arbeitet, also Stimulationsimpulse lediglich dann abgibt, wenn innerhalb eines bestimmten Intervalls nach einer vorangegangenen Herzaktion keine natürliche Herzaktion detektiert wird. Die Stimulationsimpulse werden jeweils nach Escape-Intervallen erzeugt, die gegebene zeitliche Abstände zwischen der Signalaufnahme auf eine Herzaktion hin und dem Stimulationszeitpunkt definieren.

Nach dem Demand-Prinzip führt die Detektion einer natürlichen Herzaktion vor Ablauf des Escape-Intervalls zu einer Unterdrückung des Stimulationsimpulses. Das Escape-Intervall wird jeweils auf eine Herzaktion ausgelöst. Eine solche Herzaktion setzt also in dem Herzschrittmacher einen Zeitgeber in Gang, was geeignete Schaltmittel voraussetzt, deren konkrete Realisierung hier nicht weiter interessiert. All das ist zwischen den Parteien im übrigen auch unstrittig, weshalb es insoweit keiner weiteren Erläuterungen bedarf.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind auch die kennzeichnenden Merkmale des Patentsanspruchs 1 verwirklicht.

Das Prinzip der Lehre des Klagepatents, das sich aus Merkmal 2 in Verbindung mit den Untermerkmalen 2.1 und 2.2 ergibt und in dem Untermerkmal 2.2.2. bekräftigt ist, besteht darin, daß das AA-Intervall grundsätzlich konstant gehalten wird und eine Neu-Synchronisation des Atriums, d.h. eine Veränderung des AA-Intervalls nur im Falle einer ventrikulären Extrasystole (VES) erfolgt. Das Merkmal 2.2 läßt das Starten des Escape-Intervalls auf eine spontane Ventrikelaktion hin zu. Hierbei handelt es sich jedoch um ganz bestimmte Ventrikelaktionen, nämlich solche, die nach dem Ende der Refraktärzeit des Ventrikels und vor der nächsten Atriumaktion auftreten. Bei solchen Ventrikelaktionen handelt es sich um die bereits beschriebenen ventrikulären Extrasystolen (VES). Durch die Synchronisation des Atriums mit einer derartigen ventrikulären Extrasystole wird die auf die ventrikulären Extrasystolen folgende Atriumaktion zeitlich

verschoben.

Von genau diesem Prinzip macht die angegriffene Ausführungsform (auch) Gebrauch. Ihre Schaltmittel arbeiten nämlich „patentgemäß“, solange nicht - wie auf Seite 151 der Gebrauchsanweisung der Beklagten zu 1. gemäß Anlage 5 im Abschnitt „Wenckebach-Begrenzung“ formuliert - die wahrgenommene atriale Frequenz über der programmierten maximalen Synchronfrequenz liegt. Ist dies nicht der Fall, haben die in der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen Mittel exakt die im Anspruch 1 des Klagepatents beschriebenen Eigenschaften und Wirkungen.

In wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals 2 starten die Schaltmittel bei der angegriffenen Ausführungsform das Escape-Intervall für das Atrium entweder auf eine spontane oder stimulierte Atriumaktion oder auf eine spontane Ventrikelaktion hin.

Was das Merkmal 2.1 anbelangt, ergibt sich dessen Verwirklichung aus dem Inhalt der Gebrauchsanweisung gemäß Anlage 5. Dort heißt es auf Seite 143 unter „DDD-Betriebsart“: „... Liegt kein herzeigener Rhythmus vor, stimuliert der Schrittmacher beide Kammern mit der programmierten Interventionsfrequenz. Atrial stimulierte Ereignisse lösen einen PAV-Intervall aus; mit Ablauf des PAV wird ein VA-Intervall ausgelöst. Ein nichtrefraktär wahrgenommenes atriales Ereignis löst einen SAV-Intervall aus; bei Beendigung eines SAV wird wieder ein VA-Intervall ausgelöst (siehe auch Wenckebachbegrenzung)“.

Dem ist zu entnehmen, daß bei der angegriffenen Ausführungsform bei einer natürlichen Atriumaktion ein (S = „Sensed“) AV-Intervall ausgelöst wird, das von einem VA-Intervall gefolgt wird. Nach Ablauf dieses VA-Intervall wird im Atrium stimuliert. Das Intervall für das Atrium ist in diesem Fall gleich der Summe aus (S)AV-Intervall + VA-Intervall und beginnt mit einer natürlichen Atriumaktion (AA-Intervall). Bei einer stimulierten Atriumaktion wird ein (P = „Paced“) AV-Intervall ausgelöst, das ebenfalls von einem VA-Intervall gefolgt wird. Nach Ablauf des VA-Intervalls wird dann wiederum im Atrium stimuliert. Das AA-Intervall setzt sich damit in diesem Fall aus dem (P)AV-Intervall und dem VA-Intervall zusammen. In beiden vorgenannten Fällen erfolgt die Stimulation des Atriums nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne (= AA-Intervall) nach einer vorangegangenen natürlichen bzw. stimulierten Aktion des Atriums, wobei sich das AA-Intervall aus dem (S) bzw. (P)AV-Intervall und dem VA-Intervall zusammensetzt. Die Merkmale 2 und 2.1 sind damit insoweit wortsinngemäß verwirklicht.

Auch das Merkmal 2.2 mit seinen Untermerkmalen 2.2.1 und 2.2.2 wird von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. In der den angegriffenen Herzschrittmacher betreffenden Gebrauchsanweisung gemäß Anlage 5 heißt es

auf Seite 139 unter der Überschrift „A-A Zeitsteuerung bei Zweikammerbetriebsarten“ (Ziffer 4.2): „Zur Gewährung einer konstanten atrialen Stimulationsfrequenz erfolgen die VA-Intervall-Anpassungen in den DDDR-, DDIR-, DVIR-, DOOR-, DDD-, DDI, DVI und DOO-Betriebsarten von Plus zu Plus (AA-Zeitsteuerung). ...“

Hieraus folgt, daß das VA-Intervall bei dem angegriffenen Herzschrittmacher der Beklagten so angepaßt wird, daß eine konstante atriale Herzrate erreicht wird. Die Summe aus AV-Intervall (SAV oder PAV) und VA-Intervall wird konstant gehalten. Eine Anpassung des VA-Intervalls ist dabei dann notwendig, wenn während des AV-Intervalls ein natürliches ventrikuläres Ereignis stattfindet. „Anpassung“ bedeutet insoweit, daß das VA-Intervall um den zeitlichen Betrag verlängert wird, um den das AV-Intervall infolge des Auftretens einer natürlichen Ventrikelaktion abgekürzt wird. Das Auftreten eines natürlichen ventrikulären Ereignisses beeinflusst folglich die Konstanz des AA-Intervalls insoweit nicht.

Auf Seite 139 der Anlage 5 heißt es im vorgenannten Abschnitt ferner: „... Die AA-Zeitsteuerung spiegelt einen natürlichen Sinusrhythmus wider; sie wird in den DDI- bzw. DDIR-Betriebsarten nur durch atriale Extrasystolen (AES) und in anderen Zweikammer-Stimulationsbetriebsarten nur durch ventrikuläre Extrasystolen (VES) unterbrochen“.

Hiernach wird die AA-Zeitsteuerung bei der angegriffenen Ausführungsform beim Auftreten einer ventrikulären Extrasystole unterbrochen. Eine Anpassung des VA-Intervalls zwecks Erreichung einer konstanten atrialen Stimulationsrate erfolgt nicht. Vielmehr bestimmt in diesem Fall das VA-Intervall den Zeitabstand der folgenden Stimulation im Atrium. Da die VES nach der Refraktärzeit der vorangegangenen Ventrikelaktion und der nachfolgenden Atriumaktion liegt, durchbricht nur eine zwischen dem Ende der Refraktärzeit des Ventrikels und dem Ende des zuletzt gestarteten Escape-Intervalls für das Atrium erfolgende VES die AA-Zeitsteuerung und synchronisiert die folgende atriale Aktion. Im letzteren Fall endet das Escape-Intervall für das Atrium damit nach einem zeitlichen Abstand zu der VES. In anderen Fällen einer natürlichen Ventrikelaktion, die keine VES ist, wird das VA-Intervall dagegen angepaßt und die atriale Herzrate konstant gehalten. Das Starten des Escape-Intervalls für das Atrium beschränkt sich bei der angegriffenen Ausführungsform mithin auf solche Ventrikelaktionen, bei denen es sich um ventrikuläre Extrasystolen handelt.

Soweit die angegriffenen Ausführungsform hiernach in wortsinngemäßer Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents mit patentgemäßen Mitteln arbeitet, gilt dies allerdings nur für den Fall, daß die wahr-

genommene atriale Frequenz nicht über der programmierten maximalen Synchronfrequenz des angegriffenen Herzschrittmachers liegt. Ist letztere Voraussetzung nicht erfüllt, liegt die wahrgenommene atriale Frequenz also über der programmierten maximalen Synchronfrequenz, ist die Neu-Synchronisation des Atriums, d.h. eine Veränderung des AA-Intervalls, bei der angegriffenen Ausführungsform - wie zwischen den Parteien unstreitig ist - nicht nur auf ventrikuläre Extrasystolen beschränkt. Eine Neu-Synchronisation des Atriums kann dann vielmehr auch bei einer vorzeitigen spontanen Aktion des Atriums stattfinden. Wenn das Herz schneller zu schlagen beginnt und eine spontane Aktion des Atriums innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem vorangegangenen Ventrikelereignis stattfindet, wird - wie die Beklagte dargelegt hat - insoweit ein gegenüber dem nominalen AV-Intervall verlängertes AV-Intervall in Gang gesetzt. Dieses geschieht derart, daß dann, wenn während des verlängerten AV-Intervalls keine spontane Ventrikelaktion erfolgt, das Ventrikel stimuliert und gleichzeitig das nominale VA-Intervall in Gang gesetzt wird. Das verlängerte AV-Intervall und das nominale VA-Intervall zusammen sind länger als die Summe des nominalen AV-Intervalls und des nominalen VA-Intervalls. Das AA-Intervall ist in diesem Fall nicht konstant, sondern variabel. Die Länge des AA-Intervalls hängt davon ab, ob und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt eine spontane Aktion des Atriums stattfindet. Erfolgt während der Verlängerung des AV-Intervalls eine spontane Ventrikelaktion, setzt diese das nominale VA-Intervall in Gang und startet damit das Escape-Intervall für das Atrium. In diesem Fall ist das AA-Intervall ebenfalls nicht konstant. Seine Länge hängt jetzt davon ab, wann die spontane Ventrikelaktion stattfindet.

Der Grund dafür, daß das AA-Intervall bei der angegriffenen Ausführungsform unter der genannten Voraussetzung nicht konstant gehalten wird, liegt dabei darin, daß der Herzschrittmacher der Beklagten eine sog. „Wenckebach-Begrenzung“ aufweist, durch die die Stimulationsrate des Herzschrittmachers nach oben begrenzt wird. Sobald die natürliche atriale Rate die den Ratenbegrenzungsintervall entsprechende Maximalrate bei der angegriffenen Ausführungsform überschreitet, die „Wenckebach-Begrenzung“ also in Funktion tritt, arbeitet der angegriffene Herzschrittmacher zwar damit nicht (mehr) mit den (auch weiterhin vorhandenen) patentgemäßen Schaltmitteln. Dies steht indes einer Verletzung des Klagepatents entgegen der Auffassung der Beklagten nicht entgegen.

Entscheidend und ausreichend ist nämlich, daß der angegriffene Herzschrittmacher dann, wenn keine vorzeitigen spontanen Atriumaktionen erfolgen, mit patentgemäßen Schaltmitteln arbeitet, wobei dahinstehen kann, ob dies den

„Normalfall“ darstellt, wie die Klägerin geltend macht, oder ob die nicht patentgemäße Arbeitsweise umgekehrt „ganz normal“ ist, wie dies die Beklagten vorbringen. Aus patentrechtlicher Sicht kommt es allein darauf an, daß der angegriffene Herzschrittmacher immer zwei „Betriebsmodi“ bzw. „Betriebsarten“ zur Verfügung stellt, die streng getrennt voneinander verschiedenen Zwecken dienen. Die erste „Betriebsart“ kommt bei der Behandlung von Zuständen ohne vorzeitige spontane Atriumaktionen zum Einsatz. Bei ihr sind patentgemäße Mittel wirksam; es wird von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht. Die zweite „Betriebsart“ dient dagegen der Behandlung von Zuständen mit vorzeitigen spontanen Atriumaktionen. Befindet sich der Schrittmacher in dieser „Betriebsart“, arbeitet er nicht mit „patentgemäßen“ Mitteln.

Für beide „Betriebsarten“ existiert dabei ein klares „Umschaltkriterium“, nämlich das Auftreten und die Detektion vorzeitiger spontaner Atriumaktionen, d.h. ihr zu frühes Eintreten nach einer Ventrikelaktion. Der Zeitraum, welcher als in diesem Sinne zu früh zu betrachten ist, steht mit der Herzschlagrate in Zusammenhang und hängt wohl von medizinischen Gesichtspunkten ab. In jedem Falle bedarf dieser Zeitraum aber der vorherigen Definition. In der Gebrauchsanweisung der Beklagten zu 1. gemäß Anlage 5 wird in diesem Zusammenhang auf Seite 139 ausgeführt, daß die maximale Synchronfrequenz als die höchste Stimulationsfrequenz „programmierbar“ ist. Die „programmierbare“ maximale Synchronfrequenz ist in der Übersicht auf Seite 120 der Anlage 5 mit  $80 - 180 \text{ min}^{-1}$ , die nominale Synchronfrequenz ist auf Seite 126 der Anlage 5 mit  $120 \text{ min}^{-1}$  angegeben. Wie auf Seite 151 der Anlage 5 unter „Wenckebach-Begrenzung“ ausgeführt wird, kann die „Wenckebach-Begrenzung“ des Schrittmachers immer dann auftreten, wenn die wahrgenommene atriale Frequenz über der „programmierten maximalen Synchronfrequenz“ liegt. Steht der Zeitraum, innerhalb dessen das Eintreten einer vorzeitigen spontanen Atriumaktion nach einer Ventrikelaktion als zu früh angesehen wird, einmal aufgrund entsprechender Programmierung fest, definiert er für den Herzschrittmacher eindeutig, welche der beiden „Betriebsarten“ in der jeweiligen Situation gewählt wird. Es besteht damit ein klares „Umschaltkriterium“ zwischen den möglichen „Betriebsarten“.

Die beiden in Frage kommenden „Betriebsarten“ greifen dabei auch nicht ineinander. Sie arbeiten vielmehr jeweils nach ihren eigenen, der jeweiligen Herzsituation angepaßten Prinzipien. Dabei liegt das Prinzip der ersten Betriebsart darin, die zeitliche Konstanz des AA-Intervalls grundsätzlich zu gewährleisten und im Ausnahmefall ventrikuläre Extrasystolen so zu handhaben, daß diese im Zusammenhang mit der Reak-

tion des Schrittmachers nicht zu Herzrhythmusstörungen führen. Dies wird mit den durch das Klagepatent gelehrtten Mitteln erreicht.

Dabei ist es unerheblich, ob in der zweiten „Betriebsart“ andere Prinzipien mit anderen Mitteln verwirklicht sind, weil beide „Betriebsarten“ funktional gesehen, völlig separiert voneinander wirken. Hierbei kommt es auch nicht etwa darauf an, ob diese funktional definierten „Betriebsarten“ ineinandergreifend oder streng getrennt voneinander realisiert sind, was beides jeweils mittels entsprechender Hardware bzw. Software möglich ist. Maßgebend ist allein ihre Trennung aus funktionaler Sicht.

Diese Situation ist vergleichbar mit einer mechanischen Vorrichtung mit verschiedenen interdependend wirkenden mechanischen Teilen, von denen zumindest eines patentgemäß ausgebildet ist. Das Vorhandensein und die Ausgestaltung der anderen mechanischen Teile einer solchen Vorrichtung ist für die Frage der Patentverletzung irrelevant. Dies ist hier nicht anders. Es kann insoweit keinen Unterschied machen, ob bei einer Vorrichtung je nach „Anforderung“ eines von zwei diskreten Vorrichtungsteilen arbeitet, oder ob - wie hier - mittels entsprechender Software beide Funktionen von einer Vorrichtungen erfüllt werden können.

Nach alledem macht die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch.

**III.** Aus der Verletzung des Klagepatents ergeben sich folgende Rechtsfolgen: (*wird ausgeführt*)a

**IV.** Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung besteht keine hinreichende Veranlassung. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BIPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berück-

sichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, daß das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Unter Beachtung dieser Grundsätze besteht im Entscheidungsfall keine hinreichende Veranlassung zu einer Aussetzung der mündlichen Verhandlung. Die deutsche Offenlegungsschrift 27 01 104, mit der die Beklagte eine neuheits-schädliche Vorwegnahme der Erfindung geltend macht, ist bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden. Unter Würdigung und Abwägung des wechselseitigen Vorbringens der Parteien im Nichtigkeitsverfahren sowie in der mündlichen Verhandlung erscheint es der Kammer weder zwingend noch überwiegend wahrscheinlich, daß die Lehre des Klagepatents nach dessen Anspruch 1 durch diese Entgegenhaltung, nämlich deren Figur 2 und die dazugehörigen Beschreibung vorweggenommen ist. Insoweit ist nämlich nicht sicher, ob sich aus der Figur 2 und der Beschreibung dieser Ausführungsform in der Offenlegungsschrift 27 01 104 tatsächlich ergibt, daß der Zeitgeber (86) für das Atrium bei der in der Druckschrift dargestellten - gegenüber der ersten Ausführungsform gemäß Figur 1 abgewandelten - Ausführungsform im Falle eines spontanen ventrikulären Ereignis nachgetriggert wird, wie dies die Beklagten geltend machen. Zwar könnten die von den Beklagten zitierten Textstellen in der besonderen Beschreibung (Seiten 22 und 23 der Druckschrift) für ihr diesbezügliches Vorbringen sprechen. Angesichts der entgegenstehenden Darlegungen der Klägerin erscheint der Kammer dies jedoch nicht zwingend. Denn die Klägerin hat dargelegt, d

Zudem ist hinsichtlich der Neuheitsprüfung zu beachten, daß eine Druckschrift nur mit ihrem tatsächlichen Offenbarungsgehalt, den sie einem Durchschnittsfachmann ohne weiteres vermittelt, der Neuheitsprüfung zugrunde gelegt werden kann (vgl. BGH, GRUR 1979, 148, 149 - Stromversorgungseinrichtung). Maßgebend für den Offenbarungsgehalt ist, was der Durchschnittsfachmann dem Inhalt der Druckschrift unmittelbar entnehmen kann. In einer Druckschrift ist alles das unmittelbar offenbart, was sie dem Durchschnittsfachmann an Kenntnissen vermittelt, ohne daß er sich nähere Gedanken machen muß. Bei der Ermittlung des Offenbarungsgehaltes einer Druckschrift dürfen einzelne Aussagen einer Druckschrift nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, in dem sie nach dem Gesamthalt der Druckschrift stehen (BGH, GRUR 1979, 148, 149 - Stromversorgungseinrichtung). Wenn es aber maßgeblich auf den Gesamthalt der Druckschrift ankommt, ist im Entscheidungs-

fall zu beachten, daß die Offenlegungsschrift 27 01 104 zur Lösung der in ihr bezeichneten Aufgabe (vgl. Seite 3 der Druckschrift), einen elektrischen Herzschrittmacher mit Schaltmitteln zur Erkennung und gegebenenfalls Stimulation von Herzkammeraktion sowie mit Schaltmitteln zur Stimulation von Vorhofaktion vorschlägt, bei dem durch Schaltmittel zur Erkennung von Herzvorhofaktion sowie durch weitere Schaltmittel zum Auslösen einer Kammerstimulation, falls nicht innerhalb einer vorbestimmten ersten Zeitspanne nach entweder erkannter spontaner oder bereits durch Stimulation hervorgerufener Vorhofaktion eine spontane Kammeraktion folgt, und Schaltmittel zum Auslösen einer Vorhofaktion, falls nicht innerhalb einer vorbestimmten zweiten Zeitspanne nach entweder erkannter spontaner oder durch Stimulation hervorgerufener Kammeraktion eine spontane Vorhofaktion folgt. Gemäß diesem erfindungsgemäßen Prinzip führen aber auch innerhalb der AV-Überleitungszeit auftretende natürliche Ventrikelereignisse zu einer Synchronisation des Zeitgebers für das Atrium, wohingegen das Klagepatents lehrt, daß nur solche natürlichen Ventrikelereignisse einen Einfluß auf die Zeitsteuerung für das Atrium haben, die nach dem Ende der ventrikulären Refraktärzeit, also nach Ablauf der AV-Überleitungszeit auftreten. Hinsichtlich der Figur 2 der Offenlegungsschrift 27 01 104, auf die die Beklagten hinweisen, wird in der Druckschrift ausgeführt, daß es sich um eine Schaltanordnung mit integrierten Schaltungen handle, die „prinzipiell derjenigen nach Fig. 1“ entspreche (vgl. Seite 19, dritter Absatz, der Druckschrift). In Figur 1 wird aber das vorgenannte erfindungsgemäße Prinzip der Offenlegungsschrift dargestellt, weshalb Figur 2 lediglich als Weiterführung der Figur 1 in bezug auf die Anordnung integrierter Schaltungen erscheint. Unter diesen Umständen sieht es die Kammer jedenfalls nicht als überwiegend wahrscheinlich an, daß die deutsche Offenlegungsschrift 27 01 104 als neuheitsschädlichen Vorwegnahme des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Klagepatents zu werten ist.

Mit den übrigen Entgegenhaltungen wollen die Beklagten lediglich die Erfindungshöhe in Frage stellen. Gegen die dazu erforderlichen Kombinationen lassen sich aber, wie die Erwiderung der Klägerin im Nichtigkeitsverfahren zeigt (vgl. Anlage 15), beachtliche Argumente finden, weshalb eine Aussetzung der Verhandlung nicht gerechtfertigt ist.

§ 940 ZPO

**Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung kann selbst dann, wenn ein Erfolg der erstinstanzlich abgewie-**

**senen Nichtigkeitsklage gegen das Verfügungspatent im Berufungsverfahren möglich erscheint, geboten sein, sofern keine Zweifel am Verletzungstatbestand bestehen, bei Abwägung der wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung der Antragsteller - anders als der Antragsgegner - durch die Ablehnung der einstweiligen Verfügung erhebliche Nachteile erleiden würde und der Antragsgegner oder der Hersteller des von ihm vertriebenen patentverletzenden Produktes hinreichend Gelegenheit hatte, denjenigen Stand der Technik, der die Nichtigkeitsklärung des Patents rechtfertigen soll, in der ersten Instanz des Nichtigkeitsverfahrens zur Geltung zu bringen.**

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 134/97- Funkuhr)

**Sachverhalt:** Die Gebrüder A. GmbH ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 35 10 861, das aufgrund einer deutschen Priorität vom 9. November 1984 am 26. März 1985 angemeldet und dessen Erteilung am 25. September 1986 veröffentlicht wurde (Verfügungspatent). Gegen das Verfügungspatent wurde Nichtigkeitsklage erhoben. Als Nichtigkeitsbeklagte verteidigte die Gebrüder A. GmbH das Verfügungspatent in verändertem Umfang. Durch Urteil vom 2. Oktober 1996 erklärte das Bundespatentgericht das Verfügungspatent dadurch teilweise für nichtig, daß die Patentansprüche 1 bis 8 den von der Nichtigkeitsbeklagten verteidigten Inhalt erhielten. Gegen das Urteil des Bundespatentgerichts legte die Nichtigkeitsklägerin Berufung ein.

Anspruch 2 hat in der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Fassung folgenden Wortlaut:

"Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr mit einem optronischen Sensor, wobei Räder zum Antreiben von Anzeige-Mitteln als Lochblendenscheiben für eine Lichtschranke (31, 32, 39) vorgesehen sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß im Inneren des Werks (1) einer Funkuhr in die Lichtschranke (32, 39) sein Minutenrad (15) und sein Stundenrad (21) mit je einer Blendenöffnung (35) hineinragen."

Die Gebrüder A. GmbH und die Antragstellerin schlossen am 1. Juli 1993 eine schriftliche Vereinbarung, in der festgestellt wird, daß die Antragstellerin an näher bezeichneten Funkuhren-Patenten - darunter das Verfügungspatent - eine einfache, räumlich unbeschränkte Lizenz genießt, und es sodann heißt, daß die Gebrüder A. GmbH ihr gegen etwaige Verletzer der genannten Patente zustehende Ansprüche, insbesondere auf Unterlassung und Auskunft, an die Antragstellerin abtritt und diese ermächtigt, die bezeichneten Forderungen, insbesondere auch

Unterlassungsansprüche, für eigene Rechnung und im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen. Die weiteren Einzelheiten der Vereinbarung ergeben sich aus der Anlage Ast 2.

Mitte November 1996 wurden in Filialen des B.-Konzerns Funkwanduhren unter der Bezeichnung "Wavetime" zum Preis von 15,-- DM angeboten. Die Antragstellerin hat ein Muster und eine Explosionszeichnung der Uhr sowie eine zeichnerische Darstellung des Räderaufbaus als Anlagen vorgelegt.

Die Antragstellerin erwirkte am 13. Dezember 1996 vor der Kammer eine einstweilige Verfügung gegen zwei Gesellschaften des B.-Konzerns, in der diesen der Vertrieb von Funkuhren entsprechend Anspruch 2 des Verfügungspatents untersagt wurde. Am 21. Februar 1997 trafen die Gesellschaften des B.-Konzerns und die Antragstellerin eine schriftliche Vereinbarung, in der erstgenannte eine Abschluß- bzw. eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung abgaben und sich zur Auskunftserteilung über den Bezugsweg verpflichteten. Mit bei der Antragstellerin am 24. Februar 1997 eingegangenem Schreiben gab B. die Antragsgegnerin zu 1), deren Geschäftsführer die Antragsgegner zu 2) und 3) sind, als Lieferantin an. Nachdem die Antragstellerin zunächst noch eine Handelsregistrauskunft betreffend die Geschäftsführer der Antragsgegnerin 1) eingeholt hatte, verwarnte sie die Antragsgegner mit Schreiben und Telefax vom 19. März 1997. Mit Schreiben vom 27. März 1997 schlug die Antragsgegnerin vor, die Geltendmachung der Ansprüche zurückzustellen, bis über gegen die einstweilige Verfügung der Kammer von den B.-Tochtergesellschaften eingereichte Widersprüche entschieden worden sei. Am 4. April 1997 bot die Antragstellerin den Antragsgegnern an, die gerichtliche Durchsetzung ihrer Ansprüche bis zu Entscheidung über die Berufung im Nichtigkeitsverfahren zurückzustellen, wenn diese sich verpflichteten, die patentverletzenden Handlungen für die Dauer des Berufungsverfahrens zu unterlassen. Darauf gingen die Antragsgegner nicht ein.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, die Antragsgegner verletzen das Verfügungspatent durch den Vertrieb der angegriffenen Funkuhr. Überdies sei ihr Begehren auch als dringlich anzusehen.

Sie beantragt,  
wie zuerkannt.

Die Antragsgegner beantragen,  
den Antrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Sie stellen eine Verletzung des Verfügungspatents in Abrede. Überdies fehle es dem Antrag der Antragstellerin an der erforderlichen Dringlichkeit, weil diese seit Erhalt des Auskunftschreibens von B. am 24. Februar 1997 bis zur

Antragstellung am 14. April 1997 zugewartet habe. Im übrigen sei der Antragstellerin das Unternehmen der Antragsgegnerin zu 1) bereits viel früher bekannt gewesen, weil - unstrittig - in der Bedienungsanleitung, die die Antragstellerin in den Verfügungsverfahren gegen die B.-Unternehmen als Anlage Ast 15 eingereicht habe, die Antragsgegnerin zu 1) als Serviceadresse vermerkt sei. Im übrigen sei das Verfügungspatent auch nicht rechtsbeständig. Es sei ein Fall einer unzulässigen Änderung und einer unzulässigen Erweiterung gegeben. Außerdem habe Anspruch 2 des Verfügungspatents nicht die erforderliche Erfindungshöhe, insbesondere wenn die erst mit der Berufungsbegründung vorgelegte japanische Druckschrift OS 147 772 mit berücksichtigt werde.

**Aus den Gründen:** Der Antrag der Antragstellerin auf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet.

I. Der Antragstellerin stehen die gegenüber den Antragsgegnern geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Auskunftserteilung zu, weil die Antragsgegnerin zu 1) Funkuhren an Gesellschaften des B.-Konzerns vertrieben hat, die Anspruch 2 des Klagepatents verwirklichen, §§ 9 Nr. 1, 14, 139 Abs. 1, 140 b PatG.

1. Das Verfügungspatent betrifft

(1) eine Anzeigenstellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr mit einem optronischen Sensor,

(2) bei der Räder zum Antreiben von Anzeige-Mitteln als Lochblendenscheiben für eine Lichtschranke (31, 32, 39) vorgesehen sind.

Eine solche Detektionseinrichtung ist - wie es in der Verfügungspatentschrift erläuternd heißt - aus dem Beitrag von H. Effenberger "Mikroprozessorgesteuerte Funkuhr mit Analoganzeige" in dem Buch "Funkuhren", herausgegeben von W. Hilber, Seite 105, bekannt. Danach ist in das Zifferblatt der Uhr eine Reflexionslichtschranke so einzubauen, daß sowohl der Stundenzeiger als auch der Minutenzeiger beim Überstreichen des Einbauortes zu einer Abschattung des optronischen Aufnehmersystems und damit zur Signalauslösung führen. Damit ist detektiert, daß einer der Zeiger gerade in diese konstruktiv vorgegebene Winkelstellung eingedreht hat. Nachteilig an einer solchen Detektionseinrichtung ist jedoch, daß sowohl der Stundenzeiger als auch der Minutenzeiger unabhängig voneinander verdreht werden können müssen, also entweder über getrennte Schrittmotoren oder über ein Umschaltgetriebe anzutreiben sind. Das erhöht die Kosten für den Aufbau und den Betrieb einer solchen Uhr und insbesondere im Falle des Umschaltgetriebes auch die Störanfälligkeit des Uhrwerks. Nachteilig bei der vorbekannten Detektionseinrichtung ist außerdem, daß infolge von Streulichteinflüssen eine genaue und reproduzierbare winkelmäßige Signalgabe beim Über-

streichen jenes optronischen Sensors durch einen der Zeiger kaum realisierbar ist. Dabei können unterschiedliche Zeigerbreiten zu unterschiedlichen Signalgabepunkten und durchbrochene Zeiger, wie im Falle von Stiluhrenzeigern, sogar zu mehrfachen Signalgaben und damit zu Fehlinterpretationen führen, die allenfalls über besonders aufwendige elektronische Korrekturmittel kompensiert werden können, um die beim Konsumenten erwartete hohe Anzeigegenauigkeit zu gewährleisten. Der Gebrauchszweck einer Funkuhr hinsichtlich seines Zifferblatt-Designs kann schließlich dadurch erheblich beeinträchtigt sein, daß der optronische Sensor innerhalb der Minuterie und damit gestalterisch recht auffällig in das Zifferblatt eingebaut werden muß, damit er auch von Zeigern unterschiedlicher Länge überstrichen werden kann.

Der Erfindung liegt das Problem (die Aufgabe) zugrunde, eine Detektionseinrichtung zu schaffen, bei der die gestalterische Ausbildung einer Uhr nicht dadurch beeinträchtigt wird, daß an visuell abträglichen Stellen Sensoren eingebaut werden müssen oder die Zeiger nicht frei ausgestaltet werden können. Zudem soll die Funktionssicherheit einer solchen Einrichtung verbessert werden.

Das soll nach Anspruch 2 des im Nichtigkeitsverfahren durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Verfügungspatents durch folgendes weiteres Merkmal erreicht werden:

(3) Im Inneren des Werks (1) einer Funkuhr ragen in die Lichtschranke (32, 39) sein Minutenrad (15) und sein Stundenrad (21) mit je einer Blendenöffnung (35) hinein.

Dadurch, daß die optronische Zeigerstellungs-Abfrage in das Innere des Werkes verlegt ist, ist die Gestaltung des Zifferblatts und der Zeiger der Uhr nicht weiter eingeschränkt. Etwa bringt die Abfrage des Minutenrades - gegebenenfalls einschließlich seines Zwischenrades - und des Stundenrades im Falle eines Schrittmotors für den Antrieb des Minutenrades mit getrieblich gekoppeltem Stundenrad alle zwölf Stunden eine minutengenaue Zeigerstellungsinformation. Darüber hinaus ergibt die Abfrage des Sekundenrades - gegebenenfalls einschließlich seines Zwischenrades - jede Minute eine sekundengenaue Zeigerstellungsinformation. Die Verkopplung dieser Informationen über eine elektronische Schaltung oder über eine gemeinsame Lichtschranke erbringt somit die Auslösung eines Zeigerstellungs-Detektionssignals in einer sekundengenau definierten Stellung nicht nur des Sekundenzeigers, sondern auch des Minutenzeigers und des von ihm getriebenen Stundenzeigers.

2. Die angegriffene Funkuhr verwirklicht die in Anspruch 2 definierte und in der Beschreibung und den Figuren erläuterte technische Lehre des Verfügungspatents. Sie weist - entsprechend den Merkmalen 1 und 2 - eine Anzeigerstellungs-

Detektionseinrichtung für eine Uhr mit einem optronischen Sensor auf, bei der Räder zum Antreiben von Anzeige-Mitteln als Lochblenden-scheiben für eine Lichtschranke vorgesehen sind. Dem steht nicht entgegen, daß die Blendenöffnungen bei der von der Antragsgegnerin vertriebenen Funkuhr als Schlitze ausgestaltet sind. Denn unter Lochblenden im Sinne des Verfügungspatents versteht der Fachmann nicht nur rund geformte Blendenöffnungen, sondern etwa auch solche, die schlitzförmig ausgestaltet sind, weil er erkennt, daß es für die Funktion der Blendenöffnungen der verschiedenen Räder unerheblich ist, wie diese ausgestaltet sind, wenn sie zu einem gewünschten Zeitpunkt - etwa die Blendenöffnungen des Minuten- und des Stundenrades alle zwölf Stunden - fluchten, damit die Strahlen des Strahlensenders der Lichtschranke von dem Strahlenempfänger empfangen und so die gewünschte Zeigerstellungsinformation generiert werden kann (vgl. Sp. 4, Z. 14 ff.; Z. 36 ff.). Das aber ist bei den schlitzförmigen Blendenöffnungen der angegriffenen Funkuhr gleichermaßen der Fall wie bei den in den Ausführungsbeispielen der Verfügungspatentschrift gezeigten rund geformten Lochblenden.

Im Inneren des Werks der angegriffenen Funkuhr ragen überdies - wie in Merkmal 3 vorgesehen - das Minuten- und das Stundenrad mit je einer Blendenöffnung in die Lichtschranke hinein. Das wird auch - entgegen der Ansicht der Antragsgegner - nicht dadurch in Frage gestellt, daß das Minuten- und das Stundenrad der angegriffenen Ausführungsform mehrere Blendenöffnungen aufweisen. Denn bereits nach dem Wortlaut des Merkmals ist allein auf je eine Blendenöffnung des Minuten- und des Stundenrades abzustellen, die in die Lichtschranke hineinragen, die sich im Inneren des Werkes der Funkuhr befindet. Es kommt also nicht darauf an, wieviele Öffnungen das Minuten- und das Stundenrad überhaupt aufweisen, sondern entscheidend ist nur, daß das Minuten- und das Stundenrad mit je einer Öffnung fluchtend in die Lichtschranke hineinragen kann, und dadurch eine Detektion der Zeigerstellung ermöglicht wird, weil der von dem Strahlungssender ausgehenden Strahl in dieser Stellung von dem Strahlungsempfänger empfangen werden kann. Genau diese Funktionsweise ist auch bei der angegriffenen Funkuhr verwirklicht, bei der gleichfalls die Stellung der Zeiger durch eine Lichtschranke detektiert wird, die durch je eine Blendenöffnung des Minuten- und des Stundenrades hindurchtritt, so daß eine wortlautgemäße Verwirklichung vorliegt und es dahinstehen kann, ob die angegriffene Uhr zugleich auch die deutsche Offenlegungsschrift 44 46 929 (Anlage AG 1) verwirklicht.

3. Da die Antragsgegnerin zu 1. die in Anspruch 2 beschriebene technische Lehre des Verfügungspatents durch den Vertrieb der ange-

griffenen Funkuhr benutzt hat, ist sie der zur Geltendmachung dieses Anspruchs ermächtigten Antragstellerin zur Unterlassung verpflichtet, § 139 Abs. 1 PatG.

Darüber hinaus steht der Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin zu 1. der geltend gemachte Auskunftsanspruch zu, §§ 140 b PatG, 398 BGB.

Entsprechendes gilt für die Ansprüche gegen die Antragsgegner zu 2. und 3., die als gesetzliche Vertreter der Antragsgegnerin zu 1. für deren Handlungen verantwortlich sind.

II. Der Antragstellerin steht überdies ein Verfügungsgrund zur Seite, weil die Geltendmachung des Unterlassungs- und Auskunftsanspruchs im Verfügungsverfahren als nötig erscheint, um wesentliche Nachteile von ihr abzuwenden, § 940 ZPO.

Denn es besteht anderenfalls die Gefahr, daß die Antragsgegnerin zu 1. die Antragstellerin vom Markt ausschließt, indem sie die von ihr vertriebenen Funkuhren zu einem Preis anbietet, zu dem die Antragstellerin ihre Funkuhren nicht anbieten kann, so daß diese gezwungen sein würde, ihre Produktion einzustellen. Das ergibt sich daraus, daß die Antragsgegnerin zu 1) die die das Verfügungspatent verletzende Funkuhr bis zum Erlaß der einstweiligen Verfügungen der Kammer vom 13. Dezember 1996 an die Gesellschaften des B.-Konzerns veräußert hat, die ihrerseits die Uhr in ihren Discount-Märkten zu einem Preis von 15,- DM an Endverbraucher weitervertrieben haben. Demgegenüber ist es der Antragstellerin, wie der eidesstattlichen Versicherung des Herrn C. vom 27. November 1996 entnommen werden kann, allenfalls möglich, gleichartige Funkuhren zum Selbstkostenpreis von 15,- DM herzustellen und an Abnehmer weiterzugeben. Die aufgrund dieser Preisgestaltungen hervorgerufene Gefahr, daß die Antragstellerin von ihr hergestellte erfindungsgemäße Funkuhren selbst nicht mehr auf dem Markt absetzen kann und deshalb ihre Produktion einstellen müßte, würde den Antragsgegnern der Vertrieb solcher Funkuhren nicht untersagt, wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Gesellschaften des B.-Konzerns sich mit Erklärung vom 21. Februar 1997 vertragsstrafenbewehrt verpflichtet haben, die Funkuhren der angegriffenen Art nicht mehr zu vertreiben. Denn dies nimmt den Antragsgegnern nicht die Möglichkeit, die angegriffene Funkuhr anderen Einzelhändlern anzubieten. Daß dies nicht nur eine theoretische Erwägung ist, ergibt sich nicht zuletzt auch aus dem Umstand, daß die Antragsgegner zur Abgabe einer vertragsstrafenbewehrten Stillhalteverpflichtung bis zum Abschluß des vor dem Bundesgerichtshof in der Berufungsinstanz anhängigen gegen das Verfügungspatent gerichteten Nichtigkeitsverfahrens nicht bereit waren.

Das berechnete Interesse der Antragstellerin

am Erlaß der einstweiligen Verfügung wird nicht deshalb zugunsten der Antragsgegner wieder in Frage gestellt, weil durchgreifende Bedenken gegen die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents bestehen. Allerdings ist die Kammer nach Durchsicht des Urteils des Bundespatentgerichts vom 2. Oktober 1996 und der Berufungsbegründung der Nichtigkeits- und Berufungsklägerin vom 25. März 1997 nicht der Ansicht, daß die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents über jeden Zweifel erhaben ist, so wie dies in vielen Fällen als für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung bei Patentverletzungen erforderlich angesehen wird (vgl. Benkar/Rogge, PatG, 9. Auflage, § 139 PatG, Rn. 153b, 152, m.w.N.).

Dabei liegen die Zweifel jedoch nicht darin, daß das Verfügungspatent nach § 22 Abs. 1 1. Alt. PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG unzulässig geändert oder nach § 22 Abs. 1 2. Alt. PatG unzulässig erweitert worden sein könnte, so wie dies von der Nichtigkeits- und Berufungsklägerin in ihrer Berufungsbegründung vom 25. März 1997 vertreten wird. Denn zum einen vermag die Kammer aufgrund der von den Parteien eingereichten Unterlagen nicht zu beurteilen, ob der Gegenstand von Anspruch 2 des Verfügungspatents in der aufrecht erhaltenen Fassung über den Inhalt der - nicht vorgelegten - Anmeldung hinausgeht und geht zum anderen die nunmehr in Anspruch 2 geschützte Kombination nicht über den ursprünglich erteilten Anspruch 1 hinaus. Letzteres gilt auch im Hinblick darauf, daß nunmehr im Inneren des Uhrenwerks das Minuten- und das Stundenrad mit je einer Blendenöffnung in die Lichtschranke hineinragen sollen, weil ursprünglich nach Anspruch 1 lediglich allgemein Räder des Werks zum Antreiben von Anzeigemitteln als Lochblendenscheiben für eine Lichtschranke vorgesehen waren.

Die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents ist aber insofern nicht über jeden Zweifel erhaben, als die in Anspruch 2 niedergelegte technische Lehre nach §§ 1 Abs. 1, 4 PatG auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen muß. Gewisse Bedenken bestehen hier, nachdem die Nichtigkeits- und Berufungsklägerin die japanische Offenlegungsschrift 50-147772 in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt hat. Denn der fachkundig besetzte Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat in den Gründen seines Urteil vom 2. Oktober 1996 die erfinderische Qualität der in Anspruch 2 beschriebenen technischen Lehre damit begründet, daß der dem Anspruch 1 zugrunde gelegte Lösungsgedanke, zum Antreiben der Anzeigemittel dienende Räder mit Lochblenden für die Lichtschranke zu versehen und diese Räder in die Lichtschranke ragen zu lassen, auch dem Anspruch 2 zugrunde liege und dadurch diesen wie jenen gegenüber dem in der ersten Instanz entgeggehaltenen Stand der

Technik erfinderisch abhebe (Anlage Ast 16, S. 15, Abs. 2). Ein solcher Lösungsgedanke kann aber der dem Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts noch nicht vorgelegten japanischen Offenlegungsschrift insoweit entnommen werden, als dort eine Vorrichtung zur Synchronisation des Zeigers einer Uhr mit dem Zahlenstand eines elektrischen Zählers gezeigt wird, bei dem das Antriebszahnrad der Achse, an der der Sekundenzeiger befestigt ist, eine Öffnung aufweist und mit dieser in eine Lichtschranke hineinragt, durch die die Position des Zeigers bestimmt werden kann (vgl. Anlage BK 7 U, S. 6, Z. 33 ff.; Anlage BK 7, Figuren 11 und 12). Auch hier ist also ein zum Antreiben eines Anzeigemittels dienendes Rad mit einer Lochblende versehen worden und ragt dieses Rad in die Lichtschranke hinein.

Die durch die japanische Entgegenhaltung begründeten Zweifel sind allerdings nicht so stark, daß mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Verfügungspatents zu erwarten ist. Denn ob der Fachmann, der vor das dem Verfügungspatent zugrunde liegende technische Problem gestellt war, die neu in das Nichtigkeitsverfahren eingeführte Druckschrift, die keine Anzeigenstellungs-Detektionseinrichtung, sondern eine Vorrichtung zur Synchronisation des Sekundenzeigers mit dem Zahlenstand eines elektrischen Zählers zeigt, mit in seine Überlegungen einbezogen hätte und gegebenenfalls daraus in Zusammenschau mit dem übrigen von der Nichtigkeits- und Berufungsklägerin vorgelegten Stand der Technik die in dem neugefaßten Anspruch 2 des Verfügungspatents beschriebene technische Lehre ohne erfinderische Tätigkeit aufgefunden hätte, kann von der Kammer im Rahmen des Verfügungsverfahrens nicht mit der Sicherheit beurteilt werden, die für die Annahme einer überwiegenden Erfolgswahrscheinlichkeit erforderlich wäre.

Nur eine solche überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit hätte jedoch in dem zu entscheidenden Verfügungsverfahren dazu führen können, daß es an einem Verfügungsgrund fehlt. Das ergibt sich daraus, daß im Klageverfahren wegen einer Patentverletzung die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund darstellt, den Verletzungsstreit nach § 148 ZPO auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist, § 58 Abs. 1 PatG. Daraus leitet sich grundsätzlich ein Vorrang des Interesses des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patent ab, was dazu führt, daß eine Aussetzung im Klageverfahren nur dann angeordnet werden kann, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist (ständige Rechtsprechung der Kammer, Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BLPMZ

1995, 121 - Hepatitis-C-Virus; vgl. auch OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe; BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug). Entsprechend kann im Verfügungsverfahren - in dem eine Aussetzung nach § 148 ZPO von vornherein nicht in Betracht kommt, weil sie mit dem Wesen eines Eilverfahrens nicht in Einklang stünde - eine einstweilige Verfügung jedenfalls dann nicht erlassen werden, wenn im Hauptsacheverfahren die Verhandlung im Hinblick auf ein anhängiges Nichtigkeitsverfahren auszusetzen wäre (OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79 (80) - AHF-Konzentrat). Die danach erforderliche überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit kommt der gegen das Verfügungspatent gerichteten Nichtigkeitsklageberufung jedoch - wie dargelegt - nicht zu.

Darüber hinausgehend wird in der Rechtsprechung aber auch dem Umstand Rechnung getragen, daß der Verfügungsbeklagte regelmäßig in seinen Möglichkeiten beschränkt ist, die mangelnde Schutzfähigkeit des Patents und die Aussichten einer Nichtigkeitsklage kurzfristig überzeugend darzulegen. Dann können bereits begründete Zweifel an der Schutzrechtslage ausreichend sein, den Erlaß einer einstweiligen Verfügung als nicht angemessen anzusehen (vgl. Benkard/Rogge, a.a.O., § 139, Rn. 153 b, m.w.N.). Derart geringe Anforderungen können hier jedoch nicht an die Erfolgsaussichten der gegen das Verfügungspatent anhängigen Nichtigkeitsklage gestellt werden. Denn es ist zu berücksichtigen, daß gegen das Verfügungspatent bereits im April 1996 von der Herstellerin der von der Antragsgegnerin zu 1. vertriebenen Uhr Nichtigkeitsklage erhoben und über diese durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 2. Oktober 1996 in dem Sinne entschieden wurde, daß das Verfügungspatent im Umfang des hier geltend gemachten Anspruchs 2 aufrechterhalten wurde. Es bestand also hinreichend Gelegenheit, die mangelnde Schutzfähigkeit des Verfügungspatents bereits erstinstanzlich umfassend zu begründen und zur Entscheidung durch das Bundespatentgericht zu stellen. Zudem liegt seit dem 25. März 1997 eine umfangreiche Berufungsbegründung vor. Es besteht also in dem zu entscheidenden Verfügungsverfahren keine Notwendigkeit, besondere Schwierigkeiten der Antragsgegnerin, die Aussichten einer Nichtigkeitsklage kurzfristig überzeugend darzutun, im Rahmen der allgemeinen Interessenabwägung nach § 940 ZPO dadurch auszugleichen, daß die Anforderungen an die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Klage zu Gunsten der Antragsgegnerin abgesenkt werden.

Schließlich kann der Antragstellerin der Erlaß der einstweiligen Verfügung auch nicht deshalb versagt werden, weil sie selbst durch ihr vorprozessuales Verhalten zu erkennen gegeben hat, daß sie auf eine vorläufige Regelung nicht dringend angewiesen ist, indem sie den Antrag

auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung unangemessen lange hinausgezögert hat. Ein solcher Vorwurf kann der Antragstellerin nicht gemacht werden, obwohl zu beachten ist, daß zwischen dem Eingang der Auskunft der B. Stiftung & Co. KG bei der Antragstellerin am 24. Februar 1997 und dem Eingang des Verfügungsantrags bei Gericht am 14. April 1997 sieben Wochen liegen. Denn die Antragstellerin hat in der Zeit ab der ersten Verwarnung mit Telefax und Schreiben vom 19. März 1997 ihr Anliegen zügig gegenüber den Antragsgegnern mit dem Ziel einer vorprozessualen Einigung betrieben und, als sich diese im Hinblick auf die Reaktionen der Antragsgegner als nicht mehr erfolgversprechend darstellten, alsbald den Verfügungsantrag bei Gericht angebracht. Die Zeit vom 24. Februar 1997 bis zum 19. März 1997 hat die Antragstellerin damit verbracht, die Identität des Antragsgegners zu 3) als Geschäftsführer der Antragsgegnerin zu 1) zu ermitteln, was, wenn auch eine objektive Notwendigkeit für diese Ermittlungen nicht ohne weiteres zu erkennen ist, weil immerhin die Antragsgegnerin zu 1) und der Antragsgegner zu 2) bereits bekannt waren, aus der subjektiven Sicht der Antragstellerin noch als die Antragstellung nicht ungebührliches Hinauszögern angesehen werden kann.

Daß die Antragstellerin bereits vor dem 24. Februar 1997 von der Identität der Antragsgegnerin zu 1) als Vertreiberin der angegriffenen Funkuhren Kenntnis gehabt hat, ist von den Antragsgegnern nicht dargelegt und glaubhaft gemacht worden. Das Gegenteil ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, daß die Antragsgegnerin zu 1) als Serviceadresse in der Gebrauchsanleitung der von den B.-Gesellschaften vertriebenen Funkuhren benannt wird. Denn ein Serviceanbieter muß nicht zugleich auch Lieferant sein. Auch ansonsten ist dem Vorbringen der Antragsgegner substantiiert nicht zu entnehmen, daß B. schon vor dem 24. Februar 1997 die Antragsgegner gegenüber der Antragstellerin als Lieferantin benannt hat.

Nach alledem besteht auch ein Verfügungsgrund.

## 2. KENNZEICHENRECHT

§ 14 Abs. 5 MarkenG

**Zur Störereigenschaft eines Lagerhalters, der Lagerraum für markenverletzende Erzeugnisse zur Verfügung stellt.**

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 137/97 - Waschmittellager)

**Sachverhalt:** Die Antragstellerin ist einge-

tragene Inhaberin verschiedener Wasch- und Reinigungsmittel betreffender deutscher Marken.

Die Antragstellerin behauptet, sie vertreibe ihre mit den genannten Marken gekennzeichneten Produkte über Zwischenhändler auch in die Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion. Einer dieser Zwischenhändler sei die A. Trading Agency GmbH (im folgenden: A.). Mit Telefax vom 15. November 1996 habe die B. Handelsgesellschaft mbH (im folgenden: B.) eine Anfrage an A. betreffend Henkel Produkte für den Export nach Russland gerichtet. Der Umfang der bestellten und zunächst von der Antragstellerin an B. gelieferten Menge ergebe sich aus den als Anlagen Ast 3 und 4 vorgelegten Tabellen vom 25. November 1996 und 17. Dezember 1996. Der Kaufpreis, den B. für die insgesamt 1.008 Paletten in Rechnung gestellt habe, habe 1.224.148,44 DM betragen. Am 30. Januar 1997 sei die Ware von Rotterdam auf dem Schiffsweg nach Riga verbracht worden. Von dort sei sie wenige Tage später wieder zurück nach Rotterdam transportiert worden. Am 6. März 1997 habe die Ware Rotterdam erneut auf dem Schiffsweg und zwar zunächst mit Zielhafen Sankt Petersburg verlassen. Tatsächlich seien die Wasch- und Reinigungsmittel aber am 7. März 1997 in Bremerhaven gelöscht und von dort per Bahn weitertransportiert worden.

Die Antragstellerin behauptet ferner, die Waren seien in eine Lagerhalle der C. AG in Grefrath verbracht und eingelagert worden, die - soweit unstrittig - von der Antragsgegnerin zu 1) durch ihren alleinvertretungsberechtigten Prokuristen D. von dem Konkursverwalter der C. AG angemietet worden sei. Daß es sich bei der in der Lagerhalle eingelagerten Paletten Wasch- und Reinigungsmittel um mit ihren - der Antragstellerin - Marken versehene Reimportware gehandelt habe, sei bei einer Besichtigung der Lagerhalle am 11. April 1997 durch den Detektiv E. festgestellt worden. Denn die an diesem Tag noch aufgefundenen 61 Paletten seien mit Bänderchen versehen gewesen, auf den sich die Kennzeichnungen "NT 4 Z" und "ED 5 Z" befunden hätten, wobei der Kennbuchstabe "Z" von ihr - der Antragstellerin - ausschließlich für Ware verwendet werde, die für den Export nach Osteuropa, insbesondere nach Rußland bestimmt sei. Überdies habe der grüne Recycling-Punkt auf den Packungen gefehlt. Die als Anlage Ast 13 vorgelegten Fotografien seien anlässlich der Begehung der von der Antragsgegnerin zu 1) angemieteten Lagerhalle erstellt worden. Die Ware befinde sich mittlerweile nicht mehr in der Lagerhalle.

Auf Antrag der Antragstellerin hat die Kammer der Antragsgegnerin zu 1) durch Beschluß vom 16. April 1997 im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt, Wasch- und/oder Reinigungsmittel unter den genannten Marken zu ver-

treiben, sowie der Antragsgegnerin zu 1) aufzugeben, die in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Waren an den zuständigen Gerichtsvollzieher zur Verwahrung herauszugeben und binnen 48 Stunden über den Vertriebsweg der genannten Waren Auskunft zu erteilen.

Die Antragsgegner meinen, daß die einstweilige Verfügung vom 16. April 1997, soweit die Antragsgegnerin zu 1) darin zur Auskunftserteilung verpflichtet worden sei, unzulässig sei, weil darin eine Vorwegnahme der Hauptsache liege. Sie sind ferner der Ansicht, daß nicht zugunsten der Antragstellerin zu vermuten sei, daß eine Entscheidung dringlich sei, weil die Antragstellerin nach ihrem Vorbringen seit mehreren Monaten gewußt habe, daß die Ware nicht in dem von ihr vorgetragenen Sinne exportiert worden sei.

**Aus den Gründen:** Der Antrag der Antragstellerin auf Bestätigung bzw. Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegenüber den Antragsgegnern ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

I. Der Antragstellerin stehen die gegen die Antragsgegner geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Auskunftserteilung zu, weil diese zumindest als Mitstörer an die Marken der Antragstellerin verletzenden Handlungen beteiligt waren, § 14 Abs. 2, 3 Nr. 2 und 5, § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG, indem die Antragsgegnerin zu 1) Räumlichkeiten angemietet und zur Verfügung gestellt hat, in denen mit den Marken der Antragstellerin ohne deren Zustimmung versehene Wasch- und Reinigungsmittel zeitweise gelagert wurden und die Antragsgegner zu 2) und 3) als Geschäftsführer der Antragsgegnerin zu 1) dies nicht verhindert haben, obwohl sie davon Kenntnis erhalten haben.

Dabei ist zunächst davon auszugehen, daß mit den Marken der Antragstellerin gekennzeichnete Ware entsprechend ihrem Vorbringen von Rotterdam über Bremerhaven in die von der Antragsgegnerin zu 1) von dem Konkursverwalter der C. AG angemietete Lagerhalle verbracht wurde, ohne daß die Antragstellerin dem im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG zugestimmt oder der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung nach § 24 MarkenG vorgelegen hat. Denn die Antragstellerin hat substantiiert vorgetragen und durch die Anlagen Ast 11 und 12 sowie die eidesstattlichen Versicherungen von Frau F. und Herrn G. vom 15. April 1997 glaubhaft gemacht, daß die ursprünglich von B. über Riga nach Rußland zu transportierenden und allein auf dem dortigen Markt abzusetzenden Wasch- und Reinigungsmittel über Rotterdam und Bremerhaven nach Grefrath in die - unstrittig - von der Antragsgegnerin zu 1) durch ihren Prokuristen D. angemietete Lagerhalle verbracht worden sind. Daß es sich bei den dort eingebrachten Wasch- und Reinigungsmitteln um ausschließlich für den osteuropäischen Markt bestimmte Ware gehan-

delt hat, wird zudem durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn E. vom 5. Mai 1997 bestätigt, der zu entnehmen ist, daß dieser die Lagerhalle am 11. April 1997 begangen und dabei noch 37 Paletten H. Color mit der Kennzeichnung "NT 4Z" sowie 24 Paletten H. Megaperls mit der Kennzeichnung "ED 5Z" aufgefunden hat. Dem entsprechen die als Anlage Ast 13 vorgelegten Fotografien, die Herr E. ausweislich seiner eidesstattlichen Versicherung in der von der Antragsgegnerin angemieteten Halle aufgenommen hat. Den eidesstattlichen Versicherung von Frau F. und Herrn G. wiederum ist zu entnehmen, daß Ware, die für den Export nach Rußland vorgesehen ist, im Produktcode als letzten Buchstaben ein "Z" aufweist. Außerdem ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn E., daß die Packungen nicht mit dem grünen Recycling-Punkt versehen waren, was gleichfalls dafür spricht, daß die Waren von der Antragstellerin allein für einen Vertrieb außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen waren. Da die Kammer keinen Grund hat, am Wahrheitsgehalt der von der Antragstellerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen zu zweifeln, hat diese glaubhaft gemacht, daß die in der von der Antragsgegnerin zu 1) angemieteten Lagerhalle zeitweise eingelagerten Wasch- und Reinigungsmittel mit ihren Marken gekennzeichnet waren, ohne daß sie ihr Einverständnis zu einer Benutzung dieser Marken auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat.

Die Antragsgegnerin zu 1) ist auch für die Lagerung der mit den Marken der Antragstellerin gekennzeichneten Ware in der Halle in Grefrath verantwortlich, weil sie daran zumindest als Mitstörerin beteiligt gewesen ist. Nach der allgemeinen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat als Mitstörer im gewerblichen Rechtsschutz bereits derjenige zu gelten, der an einer wettbewerbswidrigen oder schutzrechtsverletzenden Handlung eines eigenverantwortlichen Dritten willentlich oder adäquat kausal mitwirkt, vorausgesetzt, er besitzt die Möglichkeit, die Handlung zu verhindern (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., Einl. UWG, Rn. 327). Entsprechend kann auch ein Spediteur aufgrund einer objektiv rechtswidrigen Mitwirkung an einer Zeichenverletzung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, der Waren, die mit dem verletzenden Zeichen versehen sind, befördern läßt. Die Möglichkeit seiner gerichtlichen Inanspruchnahme setzt insbesondere keine generelle Prüfungspflicht des Spediteurs auf etwaige Schutzrechtsverletzungen hinsichtlich der von ihm beförderten Waren voraus. Das rechtfertigt sich daraus, daß der Schutzrechtsinhaber in vielen Fällen einer Beeinträchtigung seines Rechtes nur dann wirksam begegnen kann, wenn er sofort gegen eine an der Verletzung beteiligte "Hilfsper-

son" wie den Spediteur vorgehen kann. Allerdings ist einem Spediteur oder einer anderen vergleichbaren "Hilfsperson", der ohne Verwarnung mit einer Unterlassungsklage überzogen wird, wenn er/sie nicht aus besonderen Gründen doch zur Überprüfung der Ware verpflichtet war, zum Ausgleich die Möglichkeit einzuräumen, sich der Kostenlast durch sofortige Anerkennung der Unterlassungsverpflichtung zu entziehen (vgl. BGH, GRUR 1957, 352 (353 f.) - Taeschner, Pertussin II).

Nach diesen Grundsätzen kann die Antragsgegnerin zu 1) auch dann als Mitstörerin in Anspruch genommen werden, wenn sich ihr Beitrag zu der Verletzung der Markenrechte der Antragstellerin darauf beschränkt haben sollte, daß sie - wie der eidesstattlichen Versicherung ihres Prokuristen D. vom 22. April 1997 zu entnehmen ist - die Lagerhalle in Grefrath für einen von ihr nicht namentlich genannten Kunden angemietet sowie Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat, um die Ware einzulagern. Denn auf der Grundlage dieses Vorbringens der Antragsgegner hat sich die Antragsgegnerin zu 1) - vergleichbar einem Spediteur oder Frachtführer - an den markenrechtsverletzenden Handlungen des Reimporteurs der Waren willentlich und adäquat kausal als Hilfsperson beteiligt und hat zudem die Möglichkeit gehabt, diese Handlungen zu verhindern, indem sie die Lagerhalle nicht zur Verfügung gestellt hätte.

Die Antragsgegnerin zu 1) kann sich auch nicht darauf zurückziehen, daß sie als bloße Lagerhalterin nicht verpflichtet gewesen ist, die von ihren Kunden eingebrachte Ware darauf zu überprüfen, ob diese nicht markenrechtswidrig gekennzeichnet gewesen ist. Denn dieser Umstand stellt sie - wie dargelegt - nicht von der gegenüber der Antragstellerin durch ihre Mitwirkungshandlungen an der Markenrechtsverletzung begründeten Unterlassungsverpflichtung frei. Keiner Entscheidung bedarf hingegen die Frage, ob die Antragsgegnerin zu 1) sich ihrer Verpflichtung zur Tragung der Kostenlast dadurch hätte entziehen können, daß sie ihre Unterlassungsverpflichtung sofort anerkannt und den Widerspruch auf die in der Beschlußverfügung vom 16. April 1997 getroffene Kostenentscheidung beschränkt hätte, weil sich ihr Widerspruch nicht nur gegen die Kosten-, sondern auch gegen die Sachentscheidung richtet.

Da die Antragsgegnerin zu 1) nach alledem als Markenrechtsverletzerin anzusehen ist, ist sie der Antragstellerin auch zur Auskunftserteilung gemäß § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG verpflichtet.

Die Verpflichtung der Antragsgegner zu 2) und 3) zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung gemäß §§ 14 Abs. 5 und 19 Abs. 1 und 2 MarkenG ergibt sich daraus, daß sie, wie ihren eidesstattlichen Versicherungen vom 21. April 1997 zu entnehmen ist, von den Markenrecht

verletzenden Handlungen der Antragsgegnerin zu 1), deren Geschäftsführer sie sind, Kenntnis hatten, gleichwohl diese aber nicht unterbunden haben.

II. Das Bestehen eines Verfügungsgrundes ist zugunsten der Antragstellerin gemäß § 25 UWG, der entsprechend auf Markenrechtsverletzungen anzuwenden ist, zu vermuten.

Die Vermutung wird auch nicht durch das vorprozessuale Verhalten der Antragstellerin widerlegt, weil diese erst am 21. März 1997 Kenntnis davon erhalten hat, daß die Ware in Grefrath eingelagert worden ist, aber bereits am 16. April 1997 den Antrag auf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung bei Gericht eingereicht hat.

Daß die Antragstellerin ihren Anspruch auf Auskunftserteilung im Wege der einstweiligen Verfügung geltend machen kann, ergibt sich ohne weiteres aus § 19 Abs. 3 MarkenG.

—

#### § 49 MarkenG

**1. Der Antrag auf Umschreibung einer rechtsgeschäftlich erworbenen Marke stellt für sich genommen keine Handlung da, durch die i.S.d. § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG die (erstmalige oder erneute) Benutzung der Marke vorbereitet wird.**

**2. Die Kenntnis i.S.d. § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG davon, daß ein Löschungsantrag gestellt werden könnte, setzt nicht voraus, daß dem Markeninhaber ein Löschungsantrag angedroht worden ist. Sie kann sich auch daraus ergeben, daß ihm ein Löschungsantrag für eine andere Marke mit demselben Wortbestandteil angedroht worden ist, wenn der Markeninhaber aufgrund dessen mit einem weiteren Löschungsantrag rechnen mußte.**

**3. Zu den Anforderungen an die Darlegung einer ernsthaften Benutzung i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG.**

(Urteil vom 17. April 1997, 4 O 248/96 - Steinbronn)

**Sachverhalt:** Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung der im Markenregister des Deutschen Patentamtes eingetragenen Wortmarke 802 649 „STEINBRONN“ (Streitmarke 1) und der Wort-Bild-Marke 800 126 mit demselben Wortbestandteil (Streitmarke 2), die jeweils Schutz für „natürliches Mineralwasser“ und „unter Verwendung von natürlichem Mineralwasser hergestellte alkoholfreie Getränke, insbesondere Fruchtgetränke und Limonaden“ genießen, in Anspruch.

Beide Streitmarken wurden der Beklagten

von dem ursprünglichen Markeninhaber übertragen. Die Beklagte beantragte am 13. Februar 1995 beim Deutschen Patentamt zunächst die Umschreibung der Streitmarke 1 und am 30. März 1995 sodann die Umschreibung der Streitmarke 2 auf sich. Mit Schreiben vom 4. September 1995 (vgl. Anlage B 1) teilte das Deutsche Patentamt der Beklagten mit, daß auf ihren Antrag vom 13. Februar 1995 bei der Streitmarke 1 die Umschreibung auf sie gemäß Verfügung vom 18. August 1995 vermerkt wurde. Mit weiterem Schreiben vom 8. September 1995 (vgl. Anlage B 1) teilte das Deutsche Patentamt der Beklagten mit, daß auf ihren Antrag vom 30. März 1995 bei der Streitmarke 2 die Umschreibung auf sie gemäß Verfügung vom 11. Juli 1995 vermerkt wurde.

Mit patentanwaltlichem Schreiben vom 30. Juni 1995 (vgl. Anlage 4 zu Anlage K 1) bat die Klägerin die Beklagte um einen Nachweis hinsichtlich der Benutzung der Streitmarke 1 und drohte vorsorglich deren Löschung an. Mit Schreiben vom 17. August 1995 (vgl. Anlage 7 zu Anlage K 1) teilte die Beklagte der Klägerin daraufhin mit, daß Streitmarke 1 von ihr benutzt werde. Mit Schreiben vom 1. November 1995 (vgl. Anlage 9 zu Anlage K 1) mahnte die Beklagte die Klägerin unter Hinweis auf beide Streitmarken wegen des Vertriebs von Mineralwasser unter der Bezeichnung „STEINBRONN“ ab und forderte sie zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf.

Mit Schreiben vom 20. November 1995 (vgl. Anlage K 1) beantragte die Klägerin am 22. November 1995 beim Deutschen Patentamt die Löschung der beiden Streitmarken. Beiden Löschungsanträgen widersprach die Beklagte.

Die Klägerin sieht die Lösungsreife der beiden Streitmarken für gegeben an. Sie macht geltend, daß eine Benutzung der Streitmarken im Zeitraum von fünf Jahren vor dem Löschungsantrag nicht nachgewiesen sei.

**Aus den Gründen:** Der Klägerin stehen gegenüber der Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung der beiden Streitmarken wegen Verfalls zu, § 55 Abs. 1 und 2, 49 Abs. 1 Markengesetz (MarkenG).

I. Die Beklagte ist gemäß §§ 55 Abs. 1 und 2, 49 Abs. 1 MarkenG verpflichtet, in die Löschung der Streitmarke 1 einzuwilligen.

Gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt, weil die am 5. April 1965 in das Markenregister (in die Warenzeichenrolle) eingetragene Streitmarke 1 unstreitig jedenfalls bis September 1995 von der Beklagten bzw. deren Rechtsvorgänger nicht benutzt worden ist. Die Beklagte macht vielmehr

eine Benutzung der Streitmarke 1 - wie auch der Streitmarke 2 - erst ab September 1995 geltend.

Entgegen ihrer Auffassung kann sich die Beklagte nicht auf § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG berufen, wonach der Verfall entgegen § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht geltend gemacht werden kann, wenn nach Ende des in Satz 1 der Vorschrift genannten Zeitraumes und vor Stellung des Löschungsantrags (hier: 22. November 1995) eine Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Dabei kann dahinstehen, ob die von der Beklagten gemäß den von ihr vorgelegten Rechnungen vom 14. September 1995 und 30. September 1995 (vgl. Anlage B 2) sowie der weiteren Rechnung vom 20. November 1995 (vgl. Anlage B 3) verkauften Mineralwässer tatsächlich unter Verwendung der von ihr vorgelegten Etiketten gemäß Anlage 10 zu Anlage K 1 verkauft worden sind, was die Klägerin bestreitet. Denn eine solche Benutzung wäre in jedem Falle gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG unerheblich. § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bestimmt nämlich, daß eine Benutzung, die im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von 3 Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wiederaufgenommen wird, unberücksichtigt bleibt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erlangt hat, daß Antrag auf Löschung der Marke gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Löschung nach § 53 Abs. 1 MarkenG beim Patentamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von 3 Monaten der Antrag beim Patentamt maßgeblich, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Abs. 1 MarkenG innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG erhoben wird.

Hier hatte die Beklagte aufgrund des patentanwaltlichen Schreibens der Klägerin vom 30. Juni 1995 (vgl. Anlage 4 zu Anlage K 1) Kenntnis davon erhalten, daß ein Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung betreffend die Streitmarke 1 von der Klägerin gestellt werden könnte. Ein solcher Löschungsantrag ist der Beklagten in dem vorbezeichneten Schreiben der Klägerin ausdrücklich angedroht worden. Der Löschungsantrag ist sodann am 22. November 1995 von der Klägerin beim Deutschen Patentamt gestellt worden. Die Mitteilung über den Widerspruch der Beklagten gegen diesen Löschungsantrag betreffend die Streitmarke 1 ist der Klägerin am 2. Mai 1996 zugestellt worden. Ihre vorliegende Klage hat die Klägerin am 17. Juli 1996 bei Gericht eingereicht, weshalb diese innerhalb der 3-Monats-Frist des § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG nach Zustellung der Mitteilung gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG erhoben worden ist. Für die Berechnung der für die Berücksichtigungsfähigkeit von Benutzungshand-

lungen nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG maßgeblichen Frist von drei Monaten vor Stellung des Löschungsantrags ist damit auf den Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags beim Deutschen Patentamt (22. November 1995) abzustellen. Dies hat zur Folge, daß etwaige Benutzungshandlungen der Beklagten nach dem 22. August 1995 ohnehin unberücksichtigt bleiben, so daß dahinstehen kann, ob hiernach entsprechende Benutzungshandlungen tatsächlich stattgefunden haben.

Daß sie bereits vor dem Zeitpunkt, in dem sie Kenntnis davon erlangt hat, daß ein Antrag auf Löschung der Streitmarke 1 wegen Nichtbenutzung von der Klägerin gestellt werden könnte, Vorbereitungen für die Benutzung der Streitmarke 1 getätigt hat, hat die Beklagte weder konkret dargetan noch unter Beweis gestellt. Soweit sie vorgebracht hat, mit der Stellung des Umschreibungsantrags sei mit „Vorbereitungshandlungen“ begonnen worden bzw. die Stellung des Umschreibungsantrags sei mit der Konzeption der Etiketten und der Vorbereitung der Produktion und des Vertriebes der Marken einher gegangen, ist ihr Vorbringen völlig pauschal und unspezifiziert. Die Beklagte hat weder dargetan, welche konkreten Vorbereitungshandlungen von ihr vorgenommen worden sind, noch hat sie diesbezügliche Unterlagen zur Akte gereicht. Im übrigen hat sie die von ihr behaupteten „Vorbereitungshandlungen“ auch gar nicht unter Beweis gestellt.

Soweit die Beklagte sich auf den von ihr am 13. Februar 1995 betreffend die Streitmarke 1 gestellten Umschreibungsantrag beruft, liegt hierin keine relevante Benutzungs- bzw. Vorbereitungshandlung im Sinne des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG. Denn ein Umschreibungsantrag stellt lediglich eine rein verfahrensrechtliche Handlung gegenüber dem Deutschen Patentamt dar, die nach außen nicht in Erscheinung tritt. Der Umschreibungsantrag ist lediglich an das Patentamt gerichtet und führt nicht notwendigerweise zu einer späteren tatsächlichen Benutzung der Marke. Ob eine Marke nach der Eintragung oder - wie hier - nach der Umschreibung auf einen neuen Inhaber tatsächlich benutzt wird, ist vollkommen offen. Eine relevante Vorbereitungshandlung im Sinn des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG kann in der bloßen Stellung eines solchen Antrages deshalb nicht gesehen werden.

Soweit die Beklagte geltend macht, eine frühere Benutzung der Streitmarke(n) sei ihr nicht zuzumuten gewesen, weshalb die Nichtbenutzung der Streitmarke(n) gerechtfertigt gewesen sei, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Durch die Übertragung der Streitmarken hatte die Klägerin das Recht zur Benutzung der beiden Streitmarken erworben, und zwar schon vor der Eintragung des Rechtsübergangs in das Markenregister. Nach dem Rechtsübergang war sie sogar berechtigt, Ansprüche wegen etwaiger Ver-

letzungen der Streitmarken aus eigenem Recht klageweise geltend zu machen. Zwar besteht nach § 28 Abs. 1 MarkenG eine Vermutung dafür, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber eingetragenen zusteht. Eine Eintragung in das Register ist für die Aktivlegitimation im Verletzungsrechtsstreit indes nicht erforderlich. Die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG bedeutet allein, daß im Regelfall im Verletzungsverfahren - wie auch im Lösungsverfahren gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - die Vorlage der Registereintragung zum Nachweis der Berechtigung ausreicht (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 85, I. Sp.). § 28 Abs. 2 MarkenG ergänzt im übrigen die in Absatz 1 der Vorschrift enthaltene Vermutungsregel für Verfahren vor dem Patentamt sowie Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren. Danach soll der Rechtsnachfolger vor seiner Eintragung in das Markenregister den Anspruch auf Schutz einer eingetragenen Marke und die Rechte aus der Eintragung nur geltend machen sowie an sonstigen Verfahren vor dem Patentamt nur dann mitwirken können, wenn der Antrag auf Eintragung der Rechtsnachfolge dem Patentamt zugegangen ist (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 85, r. Sp. - I. Sp.). Selbst für die in Absatz 2 der Vorschrift angesprochenen Verfahren vor dem Patentamt sowie für Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof bedarf es mithin nicht einmal der Eintragung in das Markenregister. Insoweit kommt es nur auf den Zugang des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Patentamt an.

Da die Streitmarke 1 mithin innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, die Nichtbenutzung der Streitmarke nicht gerechtfertigt gewesen ist und sich die Beklagte gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auch nicht auf etwaige Benutzungshandlungen vor der Stellung des Lösungsantrags der Klägerin betreffend die Streitmarke 1 berufen kann, ist sie zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke 1 verpflichtet.

II. Der Klägerin steht gegenüber der Beklagten auch der geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke 2 wegen Verfalls nach §§ 55 Abs. 1 und 2, 49 Abs. 1 MarkenG zu.

Auch die Streitmarke 2 ist innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes von fünf Jahren nach dem Tag ihrer Eintragung nicht benutzt worden, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Hinsichtlich der Streitmarke 2 kommt es ebenfalls nicht darauf an, ob die Beklagte im September 1995 mit den von ihr vorgelegten Etiketten gekennzeichnete Mineralwasserflaschen in den Verkehr gebracht hat. Denn sie kann sich auch insoweit

auf eine Benutzung der Streitmarke 2 vor der Stellung des Lösungsantrags der Klägerin betreffend diese Streitmarke nicht berufen.

Wie bei der Streitmarke 1 bleibt auch bei der Streitmarke 2 eine etwaige Benutzung dieser Streitmarke gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG unberücksichtigt, weil eine solche erst stattgefunden hätte, nachdem die Beklagte Kenntnis davon erhalten hat, daß ein Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung betreffend der Streitmarke von der Klägerin gestellt werden könnte. Zwar hat die Klägerin in ihrem Schreiben vom 30. Juni 1995 gemäß Anlage 4 zu Anlage K 1 ausdrücklich nur einen Lösungsantrag betreffend der Streitmarke 1 angedroht. Aufgrund des ihr hinsichtlich der Streitmarke 1 angedrohten Lösungsantrags mußte die Beklagte jedoch damit rechnen, daß die Klägerin einen solchen Lösungsantrag wegen Nichtbenutzung auch betreffend die Streitmarke 2 stellen *könnte*. Wenn nämlich die Streitmarke 1 nicht benutzt war, konnte auch die Streitmarke 2 wegen ihres mit der Streitmarke 1 identischen Wortbestandteils nicht benutzt sein. Wenn aber auch die Streitmarke 2 bis zu diesem Zeitpunkt nicht benutzt war, mußte die Beklagte davon ausgehen, daß die Klägerin auch deren Nichtbenutzung geltend machen würde. Es hätte nämlich keinen Sinn gemacht, daß die Klägerin lediglich die Löschung der der Wortmarke „STEINBRONN“ begehrt, wenn gleichzeitig eine Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil „steinbronn“ weiterhin geschützt bleiben sollte und von der Beklagten in Zukunft hätte verwendet werden können. Die Klägerin, die das Zeichen „Steinbronn“ selbst benutzen wollte, hätte sich hierdurch der Gefahr ausgesetzt, daß die Beklagte sie wegen Verletzung der Streitmarke 2 in Anspruch nimmt. Demgemäß hat die Beklagte die Klägerin mit ihrem Schreiben vom 1. November 1995 (Anlage 9 zu Anlage K 1) ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf die Streitmarke 2 abgemahnt. Es kann nicht in Zweifel gezogen werden, daß die Beklagte unter diesen Umständen wußte, daß die Klägerin auch hinsichtlich der Streitmarke 2 einen Lösungsantrag stellen könnte. § 49 Abs. 1 Satz 3 verlangt nicht, daß dem Markeninhaber die Stellung eines Lösungsantrags ausdrücklich angedroht werden muß. Es kommt hiernach vielmehr lediglich darauf an, daß der Inhaber der Marke Kenntnis davon erlangt hat, daß Antrag auf Löschung gestellt werden „*könnte*“. Dies war hier der Fall.

Die Beklagte hat damit aufgrund des Schreibens vom 30. Juni 1995 auch Kenntnis davon erhalten, daß ein Lösungsantrag bezüglich der Streitmarke 2 gestellt werden könnte. Die Klägerin hat einen solchen Lösungsantrag am 22. November 1995 beim Deutschen Patentamt gestellt. Die vorliegende Klage ist hinsichtlich der Streitmarke 2 ebenfalls innerhalb der 3-Monatsfrist gemäß § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG nach

Zustellung der Mitteilung über den Widerspruch der Beklagten gegen den Löschantrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG, die bezüglich der Streitmarke 2 am 17. Mai 1996 erfolgt ist, erhoben worden. Damit ist hinsichtlich der Streitmarke 2 für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ebenfalls auf den Zeitpunkt der Stellung des Löschantrags beim Deutschen Patentamt (22. November 1995) abzustellen, weshalb sich die Beklagte auf etwaige Benutzungshandlungen nach dem 22. August 1995 wiederum nicht berufen kann.

Die Klage wäre im übrigen selbst dann begründet, wenn man davon ausginge, daß die Beklagte aufgrund des Schreibens der Klägerin vom 30. Juni 1995 keine Kenntnis davon erhalten hat, daß ein Löschantrag auch betreffend die Streitmarke 2 gestellt werden könnte, weil für diesen Fall jedenfalls von einer „ernsthaften“ Benutzung der Streitmarke 2 - wie auch der Streitmarke 1 - nicht ausgegangen werden kann.

§ 49 Abs. 1 Satz 2 bestimmt, daß der Verfall einer Marke nur dann nicht geltend gemacht werden kann, wenn nach Ende des in Satz 1 der Vorschrift bezeichneten Zeitraums und vor der Stellung des Löschantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. § 26 Abs. 1 MarkenG stellt klar, daß es sich um eine ernsthafte Benutzung der Marke handeln muß. Damit sind ebenso wie nach dem alten Recht sogenannte „Scheinbenutzungen“, also solche Handlungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus der Marke zu erfüllen, unerheblich.

Ob eine ernsthafte, dem Zweck des Benutzungszwangs gerecht werdende Benutzung der Marke vorliegt, läßt sich nur nach Lage des Einzelfalls beurteilen. Hierbei kommt es vorwiegend auf objektive Kriterien an, die einen Schluß auf die Ernsthaftigkeit der Benutzung zulassen, wogegen der Wille des Zeicheninhabers - abgesehen von der Schwierigkeit seiner Feststellung - allenfalls nur indiziell bedeutsam wird (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 5 WZG Rdnr. 65). Es ist jeweils unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders objektiv zu beurteilen, ob die Vertriebshandlungen sich unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. BGH, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; GRUR 1986, 168, 169 - Darcy; GRUR 1986, 542, 544 - King II). Wobei sind zum einen die Dauer und der Umfang der Benutzung sowie die Warenart und die Größe des Unternehmens von Bedeutung. Zum anderen kommt es auch auf die Absatzzahlen, die Üblichkeit des Vertriebs und den Abnehmerkreis an (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O., § 5 WZG Rdnr. 65).

Unter Beachtung dieser Grundsätze hat die Beklagte eine ernsthafte Benutzung der Streitmarke 2 nach Ende des 5-Jahres-Zeitraums im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 1 und vor der Stellung des Löschantrags betreffend die Streitmarken nicht hinreichend dargetan. Die Streitmarken sind für Mineralwässer eingetragen, bei denen es sich um Massenprodukte handelt. Die Beklagte hat lediglich drei Rechnungen vorgelegt, die in den Zeitraum vor Stellung des Löschantrags fallen. Hierbei handelt es sich um die Rechnungen vom 14. September 1995 und 30. September 1995 (vgl. Anlage B 2) sowie die Rechnung vom 20. November 1995 an den Getränkegroßhandel H. & Co. gemäß Anlage B 3. Gemäß vorgenannten Rechnungen hat sie 480 Kisten mit 5.760 Mineralwasserflaschen zum Preis von 1.728,00 DM und weitere 960 Kisten mit 11.520 Flaschen zum Preis von 3.456,00 DM sowie weitere 48 Kisten mit 576 Flaschen zum Preis von 172,80 DM an nur drei Abnehmer verkauft. Angesichts des Umstandes, daß es sich bei Mineralwasser um ein Massenprodukt handelt, die Beklagte vor Stellung des Löschantrags aber nur eine vollkommen geringe Menge Mineralwasser in den Verkehr gebracht und ihr Produkt auch nur an drei verschiedene Abnehmer veräußert hat, kann eine ernsthafte Benutzung der Streitmarken vor Stellung des Löschantrags mangels näherer Darlegungen der Beklagten - insbesondere zur Größe ihres Unternehmens und zur „Einordnung“ der behaupteten Umsätze in ihren sonstigen Geschäftsbetrieb - nicht festgestellt werden. Dies geht zu Lasten der Beklagten, weil sie für die erforderliche „ernsthafte“ Benutzung der Streitmarken darlegungs- und beweispflichtig ist. Denn sie beruft sich auf die Aufnahmevorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 2, nach der der Verfall einer Marke dann nicht geltend gemacht werden kann, wenn nach Ende des in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannten Zeitraumes und vor Stellung des Löschantrags eine Benutzung der Marke begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.

Nach alledem ist die Beklagte aus den vorgenannten Gründen verpflichtet, auch in die Löschung der Streitmarke 2 einzuwilligen. Ob die Beklagte die von ihr vorgelegten Etiketten tatsächlich bereits vor der Stellung des Löschantrags verwandt hat, kann deshalb dahinstehen. Ferner bedarf es keiner Entscheidung, ob in der Verwendung des Wort-Bild-Zeichens gemäß Anlage 10 zu Anlage K 1 und Anlage B 6, das mit der eingetragenen Streitmarke 2 nicht identisch ist, eine Benutzung der eingetragenen Streitmarke im Sinne von § 26 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 MarkenG gelegen hätte.

## § 1 UWG

**1. Der werbemäßige Hinweis auf eine "patentierete Technik" ist wettbewerbswidrig, wenn er von einem nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Verkehrskreises nach der Gesamtgestaltung der Werbung auf einen besonders hervorgehobenen Gegenstand (hier: Fußrollen eines Pflegebettes) bezogen werden kann, der selbst keinen Patentschutz genießt.**

**2. Auf ein für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent darf mit der Abkürzung "DBP" hingewiesen werden.**

**3. Auf einen bestehenden Patentschutz darf mit einer schlagwortartigen Kennzeichnung dessen, worauf sich die Erfindung bezieht (hier: in die Beine integrierte Hubtechnik eines Pflegebettes), hingewiesen werden, ohne daß der Patentinhaber wettbewerbsrechtlich gehalten wäre, den geschützten Gegenstand im einzelnen zu umschreiben.**

(Urteil vom 13. März 1997, 4 O 247/96 - Patentiertes Pflegebett)

**Sachverhalt:** Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Pflegebetten.

Die Beklagte ist Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 433 737 (vgl. Anlage B 1), das ein Bett, insbesondere ein Krankenbett- und/oder Pflegebett, betrifft. Anspruch 1 des Patents hat folgenden Wortlaut:

"Bett, insbesondere Kranken- und/oder Pflegebett, bestehend aus einem Bettrahmen (1), in dem ein vorzugsweise verstellbarer Liegeeinsatz oder Liegerahmen angeordnet ist, und einem den Bettrahmen (1) tragenden Hubgestell (21) mit einer Hubvorrichtung zum Heben und Senken des Bettrahmens (1) mit mehreren, vorzugsweise vier, Fußstützen (5), wobei der Bettrahmen (1) nach unten weisende Trägerstützen (3) aufweist und wobei am Fuß der Trägerstützen (3) jeweils eine Fußrolle (6) vorgesehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Trägerstützen (3) und die Fußrollen (6) innerhalb der Fußstützen (5) angeordnet sind und daß die Fußrollen (6) im abgesenkten Zustand unten aus den Fußstützen (5) herausragen."

Die Beklagte wirbt mit einem von der Klägerin als Anlage K 1 vorgelegten Prospekt für ein von ihr hergestelltes und vertriebenes Pflegebett mit der Bezeichnung „2080 E“. Mit einem von der Klägerin als Anlage K 2 vorgelegten Prospekt wirbt die Beklagte ferner für ein von ihr herge-

stelltes und vertriebenes Pflegebett mit der Bezeichnung „2090 E“. Die Klägerin beanstandet verschiedene Patenthinweise in diesen Werbeschriften.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist in dem im Tenor ausgewiesenen Umfang begründet. Im übrigen hat sie jedoch keinen Erfolg.

I. Die in den Prospekten gemäß Anlagen K 1 und K 2 enthaltene Angabe „mehrfach patentiertes Untergestell“ stellt eine irreführende Werbung dar und ist nach § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) unzulässig. Gleiches gilt für den mit der Überschrift „PFLEGE BETT 2080 E MIT DER PATENTIERTEN TECHNIK“ überschriebenen Werbetext auf Seite 6 des Prospekts gemäß Anlage K 1. Die von der Klägerin ferner mit ihren Klageanträgen zu I. 1. b) und d) beanstandeten werbemäßigen Erklärungen stellen demgegenüber keine irreführenden Werbungen im Sinne des § 3 UWG dar und verstoßen auch nicht gegen § 1 UWG.

1. Die Klägerin kann von der Beklagten verlangen, daß diese es künftig unterläßt, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zu erklären, daß die von ihr beworbenen Pflegebetten über ein „mehrfach patentiertes Untergestell“ verfügen. Denn diese Angabe verstößt gegen § 3 UWG.

Die vorstehende Werbeaussage der Beklagten ist objektiv unrichtig. Dabei kann dahinstehen, ob die angesprochenen Werbungsadressaten die werbemäßige Angabe der Beklagten aufgrund des verwandten Adjektivs „mehrfach“ dahin verstehen, daß das Untergestell der beworbenen Pflegebetten „mehr als zweifach“ patentiert ist, wie dies die Klägerin geltend macht. Das Adjektiv „mehrfach“ hat jedenfalls die Bedeutung von „mehr als einmal“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2. Auflage), weshalb die Klägerin mit der beanstandeten Werbeaussage zum Ausdruck bringt, daß das Untergestell ihrer Pflegebetten zumindest durch zwei Patente in Deutschland geschützt ist. Tatsächlich besteht für das beworbene Untergestell in Deutschland aber kein zweifacher Patentschutz. Die Beklagte ist unstreitig lediglich Inhaberin des europäischen Patents 0 433 737 und des deutschen Patents 39 12 185. Letzteres betrifft zwar ein Bett, insbesondere Pflegebett, beansprucht jedoch keinen Schutz für das „Untergestell“ des Bettes. Das deutsche Patent schützt nämlich ein Bett mit einem Bettrahmen und innerhalb des Bettrahmens verlaufenden, eine Liegefläche bildenden Querleisten, die aus einem Profilverteil bestehen, bei dem die Querleisten stumpf anliegend an den einander zugekehrten Innenwänden des Bettrahmens befestigt sind und eine Aufnahme für eine Befestigungsschraube aufweisen. Der eigentliche Patentschutz des deutschen Patents 39 12 185 erstreckt sich damit auf den Bettrahmen,

genauer gesagt auf die besondere Befestigung der eine Liegefläche bildenden Querleisten. Wie die Klägerin zurecht geltend macht, hat der Bettrahmen aber nichts mit dem Untergestell des Bettes zu tun. Das Untergestell trägt den Bettrahmen und die darauf befindliche Matratze, bildet aber keine Einheit mit dem Bettrahmen. Soweit die Beklagte vorbringt, mit dem Begriff „Untergestell“ seien alle Bestandteile gemeint, die sich „unter“ der Matratze befinden, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Denn der von der Beklagte verwandte Begriff „Untergestell“ ist eindeutig. Das Untergestell eines Bettes ist von dessen Bettrahmen, den es trägt, zu unterscheiden. Es handelt sich um verschiedene Teile des Bettes. Im übrigen lassen sich den Werbeprospekten der Beklagten auch keine Anhaltspunkte für die von ihr gewünschte Auslegung des Begriffes „Untergestell“ entnehmen.

Der Auffassung der Beklagten, die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die beanstandete Werbeaussage so, daß das Untergestell des Pflegebettes in mehrfacher Hinsicht technische Vorteile biete, kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Denn der Umstand, daß im beworbenen Untergestell die „bewährte A.-Technik“ stecken soll, ändert nichts an der Aussage der Beklagten, das Untergestell sei mehrfach patentiert. Die Beklagte erklärt ausdrücklich, daß ihr Untergestell mehrfach patentiert sei, und diese eindeutige Aussage wird vom Verkehr auch entsprechend verstanden.

Der Wettbewerbswidrigkeit der beanstandeten Werbeaussage steht schließlich auch nicht entgegen, daß das europäische Patent der Beklagten für mehrere Vertragsstaaten benannt ist und in den benannten Vertragsstaaten unstreitig auch in Kraft ist. Zwar trifft es zu, daß ein europäisches Patent sich als ein „Bündel“ von Patenten mit Wirkung in den benannten Vertragsstaaten darstellt („europäisches Bündelpatent“). Gleichwohl handelt es sich aber um kein mehrfach erteiltes, sondern um ein nur einmal erteiltes (europäisches) Patent. Abgesehen davon verfügt das allgemeine Publikum in der Regel auch über keine patentrechtlichen Kenntnisse, insbesondere wird ihm der Gegenstand des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) nicht bekannt sein. Im übrigen ist davon auszugehen, daß derjenige, der in deutscher Sprache auf dem deutschen Markt wirbt, also gezielt deutsche Verkehrskreise anspricht und in seiner Werbung erklärt, eine Vorrichtung bzw. ein Vorrichtungsteil sei „mehrfach patentiert“, damit zum Ausdruck bringt, daß diese Vorrichtung bzw. dieses Vorrichtungsteil in Deutschland mehrfachen Patentschutz genießt. Das allgemeine Publikum wird die werbemäßige Angabe der Beklagten daher dahin verstehen, daß die Beklagte für das beworbene Untergestell ihres Bettes mindestens über zwei inländische Patente verfügt. Tatsäch-

lich ist dies jedoch nicht der Fall, weshalb ihre Werbeaussage irreführend im Sinne des § 3 UWG ist.

Die in Rede stehende Angabe ist auch geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise zumindest zu näherer Befassung mit dem Angebot der Beklagten zu veranlassen. Denn der Hinweis auf ein „mehrfachen“ Patentschutz ist im allgemeinen geeignet, die Vorstellung hervorzurufen, die beworbene Ware sei im allgemeinen oder in Teilen „mehrfach“ gegen Nachahmung geschützt, biete in „mehrfacher“ Beziehung Neues und weise in „mehrfacher“ Hinsicht Vorzüge gegenüber gleichartigen Erzeugnissen anderer Hersteller auf, für die ein Schutzrecht nicht oder lediglich ein Schutzrecht besteht. Die Hinweise auf einen „mehrfachen“ Patentschutz läßt die so beworbene Ware als besonders interessant erscheinen.

2. Die Klägerin kann von der Beklagten fernern gemäß § 3 UWG verlangen, daß diese es unterläßt, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für ihre Pflegebetten mit der als Überschrift verwandten Angabe „... mit der patentierten Technik“ nach Maßgabe des im Tenor unter I. 1. b) wiedergegebenen Textes zu werben. Denn dieser Werbetext der Beklagten ist ebenfalls irreführend, weil er beim angesprochenen Verkehr jedenfalls den Eindruck erwecken kann, daß für die im Werbetext angesprochene Fußrolle des Bettes ein selbständiger Patentschutz besteht.

Der Inhaber eines Patents darf in der Werbung allerdings auf bestehenden Patentschutz hinweisen. An solchen Hinweisen besteht ein berechtigtes Interesse des Patentinhabers, aber auch der Allgemeinheit und der Mitbewerber. Auf bestehenden Patentschutz darf der Patentinhaber dabei auch in allgemeiner Weise hinweisen, ohne im einzelnen angeben zu müssen, auf welches Teil einer beworbenen Vorrichtung sich das Schutzrecht bezieht und welches sein Gegenstand ist. Die Werbung darf dann aber keine Aussagen enthalten, die den angesprochenen Verkehr zu der Annahme führen können, bestimmte in Wahrheit nicht geschützte Teile seien geschützt. Macht der Werbende aber eingehendere Angaben, dürfen sie den Verkehr nicht glauben machen, der Schutzbereich des Berühmungspatents gehe weiter. Wird eine Ware als Ganzes als patentiert bezeichnet oder kann ein entsprechender Hinweis im Verkehr so aufgefaßt werden, muß die Ware im übrigen entweder als Ganzes geschützt sein oder es müssen zumindest die Teile geschützt sein, die der Ware den Hauptverkehrswert oder ein eigentümliches Gepräge verleihen (vgl. Benkard/Ullmann, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 146 PatG Rdnr. 15; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Auflage, § 3 UWG Rdnr. 169). Dementsprechend ist beispielsweise die Werbung mit der Angabe „patentiertes System“ ge-

stattet, wenn sich das Patent auf ein wesentliches Teil des Systems erstreckt (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 1980, 118, 119 - Balkongeländer; Benkard/Ullmann, § 146 PatG Rdnr. 15).

Hiervon ausgehend, ist im Tenor unter I. 1. b) wiedergegebene Werbetext der Beklagten als irreführend zu qualifizieren. Zwar kann die Angabe „... mit der patentierten Technik“ unter Beachtung der vorgenannten Grundsätze als solche nicht beanstandet werden. Denn das beworbene Pflegebett verfügt tatsächlich über eine patentierte Technik; es macht unstreitig (wortlautgemäß) von der Lehre des europäischen Patents 0 433 737 Gebrauch. Gleichwohl ist die in Rede stehende Angabe hier jedoch aufgrund ihrer konkreten Verwendung als Überschrift in Verbindung mit dem unter ihr stehenden Werbetext irreführend. Die Überschrift besagt nämlich ganz allgemein, daß das beworbene Pflegebett 2080 E mit einer patentierten Technik versehen ist. Aufgrund dessen wird das angesprochene Publikum die nachfolgenden Ausführungen zur Technik dahingehend verstehen, daß für das, was unter der Überschrift im Werbetext in technischer Hinsicht beschrieben ist, ein Patentschutz besteht. Dies gilt jedenfalls hinsichtlich der im Werbetext angesprochenen Fußrolle des Pflegebettes als solche, die ausdrücklich als eine „Spezialentwicklung“ bezeichnet wird. Aufgrund des Hinweises auf die „patentierte Technik“ und der Verwendung des Wortes „Spezialentwicklung“ ist der Werbetext der Beklagten geeignet, bei den angesprochenen Werbungsadressaten, und zwar auch bei verständigen Verbrauchern, den Eindruck zu erwecken, daß gerade auch die angesprochene Fußrolle etwas Neues darstelle, Vorzüge aufweise und selbständig geschützt sei. Tatsächlich besteht für Fußrolle des beworbenen Pflegebettes jedoch kein selbständiger Patentschutz. Zwar wird durch Anspruch 13 des europäischen Patents 0 433 737 ein Bett nach einem der Ansprüche 1 bis 12 dieses Patents geschützt, bei dem jede Fußrolle sowohl um die Längsachse der jeweiligen Trägerstütze als auch um die Rollenquerachse schwenkbar und drehbar gelagert ist. Hierbei handelt es sich jedoch um einen bloßen Unteranspruch. Für die beworbene Fußrolle besteht damit kein selbständiger Patentschutz, weshalb die mit dem Klageantrag zu I. 1. c) beanstandete Werbeaussage der Beklagten irreführend ist.

Dem steht im übrigen nicht entgegen, daß in der rechten Spalte auf Seite 6 des Prospekts gemäß Anlage K 1, der in Bezug zu den drei Abbildungen auf dieser Prospektseite steht, auch die erfindungsgemäße Neuerung gemäß dem europäischen Patent 0 433 737 angesprochen und beschrieben wird. Denn es ist weder für den flüchtigen noch für den verständigen Verbraucher offensichtlich, daß sich die als Überschrift verwandte Aussage „MIT DER PATENTIERTEN

TECHNIK“ allein auf die diesbezüglichen Ausführungen bezieht. Die Beklagte hätte insoweit klarstellen müssen, auf welche der angesprochenen technischen Details sich der behauptete patentrechtliche Schutz bezieht.

Daß die in Rede stehende Angabe geeignet ist, die angesprochenen Verkehrskreise zumindest zu näherer Befassung mit dem Angebot der Beklagten zu veranlassen, kann ebenfalls nicht in Zweifel gezogen werden. Dies 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 Erzeugnisse anderer Hersteller auf, für die ein Schutzrecht nicht besteht (vgl. BGH, GRUR 1961, 241 - Socsil; GRUR 1964, 144 - Sintex; GRUR 1984, 741, 742 - patented).

II. Hinsichtlich der vorbezeichneten Handlungen ist die Beklagte der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet, § 13 Abs. 6 Nr. 1 UWG. Sie hat schuldhaft gehandelt, denn als Fachunternehmen hätte sie zumindest erkennen können, daß die vorgenannten Werbeerklärungen irreführend sind, § 276 BGB. Es ist ferner hinreichend wahrscheinlich, daß der Klägerin durch die wettbewerbswidrigen Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist. Insoweit genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Wettbewerbssachen die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, die nicht hoch zu sein braucht (vgl. BGH, GRUR 1961, 241, 243 - Socsil; GRUR 1974, 735, 736 - Pharmedan; GRUR 1984, 741, 742 - patented; GRUR 1992, 61, 63 - Preisvergleichsliste; GRUR 1993, 926, 927 - Apothekenzeitschriften). Wegen des zwischen den Parteien stehenden engen Wettbewerbsverhältnisses liegt die Möglichkeit eines solchen Schadenseintritts nahe. Da der Schaden von der Klägerin derzeit noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der wettbewerbswidrigen Handlungen der Beklagten ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, hat sie schließlich auch ein rechtliches Interesse an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, § 256 ZPO.

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

IV. Weitergehende Ansprüche stehen der Klägerin jedoch nicht zu. Soweit sie sich mit ihrer Klage auch gegen den werbemäßigen Hinweis „Hubtechnik in die vier Beine integriert/DBP“ und die Angabe „Pat.-DE-ges.“ wendet, ist der Klage

der Erfolg zu versagen.

1. Die Angabe „Hubtechnik in die vier Beine integriert/DBP“ auf Seite 4 des Werbeprospekts gemäß Anlage K 1 ist weder irreführend im Sinne von § 3 UWG noch sittenwidrig im Sinne von § 1 UWG.

a) Ein Verstoß gegen § 3 UWG liegt nicht vor. Insoweit kann zunächst die gebrauchte Abkürzung „DBP“ nicht beanstandet werden. Denn auf gewerbliche Schutzrechte darf auch mit gebräuchlichen Abkürzungen hingewiesen werden (vgl. Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rdnr. 168). So darf beispielsweise für die vom Deutschen Patentamt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten Patenten mit der Abkürzung „DBP“ („Deutsches Bundespatent“) hingewiesen werden (vgl. Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rdnr. 168; Benkard/Ullmann, § 146 PatG Rdnr. 13). Zwar handelt es sich bei dem hier in Anspruch genommenen Patent um ein europäisches Patent, das vom Europäischen Patentamt und nicht vom Deutschen Patentamt erteilt worden ist. Dies ist jedoch unschädlich. Denn entscheidend ist, daß das europäische Patent der Beklagten (auch) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und das von der Beklagten beworbene Pflegebett mithin im Inland patentgeschützt ist.

Nach Patentanspruch 1 des europäischen Patents 0 433 737 stellt das europäische Patent 0 433 737 ein Bett, insbesondere Kranken- und/oder Pflegebett, mit folgenden Merkmalen unter Schutz:

1. Bett, insbesondere Kranken- und/oder Pflegebett, bestehend aus einem Bettrahmen, in dem ein vorzugsweise verstellbarer Liegeeinzelteil oder Liegerahmen angeordnet ist,

2. und bestehend aus einem den Bettrahmen tragenden Hubgestell mit einer Hubvorrichtung zum Heben und Senken des Bettrahmens mit mehreren, vorzugsweise vier, Fußstützen,

3. der Bettrahmen weist nach unten weisende Trägerstützen auf,

4. am Fuß der Fußrolle ist jeweils eine Fußrolle vorgesehen,

5. die Trägerstützen und die Fußrollen sind innerhalb der Fußstützen angeordnet,

6. die Fußrollen ragen im abgesenkten Zustand unten aus den Fußstützen heraus.

Die erfindungsgemäße Neuerung besteht dabei darin, daß die Trägerstützen und die Fußrollen innerhalb der Fußspitzen angeordnet sind (Merkmal 5) und die Fußrollen im abgesenkten Zustand unten aus den Fußstützen herausragen (Merkmal 6). Aufgrund dieser Ausgestaltung liegen die Fußrollen innerhalb der Fußstützen, wenn sich das Bett in seinem nach oben ausgefahrenen Zustand befindet. Die Fußrollen sind in diesem Zustand nicht sichtbar, wodurch das äußere Erscheinungsbild bzw. die Optik des Bettes verbessert wird. Weiterhin sind die Rollen vor

äußeren Einflüssen geschützt, was die Sauberhaltung der Rollen erleichtert und Beschädigungen durch Verschmutzungen verhindert. Im abgesenkten Zustand ragen die Rollen dagegen unten aus den Fußstützen heraus. Das Bett kann so gerollt werden.

Mit der beanstandeten Werbeangabe weist die Beklagte in noch zulässiger Weise auf die erfindungsgemäße Neuerung ihres Pflegebettes hin. Denn zum Patentanspruch, und zwar zum Kennzeichen, gehört die Anordnung der Trägerstützen und der Fußrollen in den Fußstützen (Merkmal 5). Mit der Angabe „Hubtechnik in die vier Beine integriert/DBP“ weist die Beklagte im Sinne einer schlagwortartigen Kennzeichnung auf die „geschützte integrierte Hubtechnik“ des beworbenen Bettes hin. Berücksichtigt man, daß Werbeaussagen kurz und einprägsam sein müssen, wodurch insbesondere technische komplexe Sachverhalte zwangsläufig vereinfacht werden, so gibt die angegriffene Äußerung ein wesentliches Merkmal der Erfindung, bei der die Trägerstützen und die Fußrollen innerhalb der Fußstützen angeordnet sind, noch sachlich zutreffend wieder.

b) Aus den vorgenannten Gründen kann die beanstandete Werbeangabe der Beklagten auch unter dem Gesichtspunkt einer Behinderung von Mitbewerbern nicht als sittenwidrig nach § 1 UWG angesehen werden. Daß sich Mitbewerber durch die in Rede stehende Angabe davon abhalten lassen, generell die Hubtechnik in die vier Beine zu integrieren, wie dies die Klägerin geltend macht, liegt im übrigen fern, weil sich Mitbewerber über bestehende gewerbliche Schutzrechte nicht allein aufgrund der Werbeprospekte ihrer Mitbewerber und Konkurrenten informieren werden.

2. Die Klägerin kann von der Beklagten auch nicht verlangen, daß diese es im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unterläßt, für ihre Pflegebetten mit der Angabe „Pat.-DE-ges.“ nach Maßgabe des im Tatbestand wiedergegebenen Textes auf der letzten Seite des Prospektes gemäß Anlage K 1 und/oder des Werbextextes auf der letzten Seite des Prospektes gemäß Anlage K 2 zu werben.

Die vorgenannte Angabe ist als allgemeiner Hinweis auf den für die beworbenen Pflegebetten bestehenden Patentschutz der Beklagten zulässig. Wie bereits ausgeführt, darf der Inhaber eines Patents in der Werbung auf einen bestehenden Patentschutz auch in allgemeiner Weise hinweisen, ohne im einzelnen angeben zu müssen, was der Gegenstand des Schutzrechts ist und worin gerade die erfindungsgemäße Neuerung besteht. Die Beklagte ist deshalb nicht etwa gehalten gewesen, in ihrer Werbung genau anzugeben, daß die erfindungsgemäße Neuerung ihres europäischen Patent 0 433 737 in den vorgenannten Merkmalen 5 und 6 besteht. Daß

die technische Lehre des Berühmungspatents nicht in sämtlichen Merkmalen neu ist, sondern maßgeblich auf den Stand der Technik aufbaut, liegt in der Natur technischer Schutzrechte und hindert einen Patentinhaber nicht, sofern die damit verbundene Erwartung des Verkehrs, die Ware sei im Ganzen 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 1984, 741, 742 - patented), nicht enttäuscht wird. Die werbemäßige Angabe „Pflegebett Pat.-DE-ges.“ ruft aber Fehlvorstellungen dieses Inhalts nicht hervor, weil durch das europäische Patent der Beklagten tatsächlich das Pflegebett als Gesamtvorrichtung - wenn auch nur in seiner besonderen, erfindungsgemäßen Ausgestaltung - unter Patentschutz gestellt ist und die Neuerung ihrem technischen Gegenstand nach die Ausgestaltung und Handhabbarkeit des Pflegebettes an sich betrifft. In Anbetracht dessen sieht sich der angesprochene Verkehr auch nicht in seiner - möglichen - Erwartung enttäuscht, daß die von der Beklagten beworbene Vorrichtung eine solche ist, durch die der Stand der Technik verbessert worden und herkömmlichen Pflegebetten überlegen ist.

Entgegen der Auffassung der Klägerin kann nicht angenommen werden, daß durch die nachstehenden werbemäßigen Angaben bei den Werbungsadressaten der Eindruck erweckt wird, sämtliche oder jedenfalls die meisten der aufgeführten Merkmale unterlägen dem Patentschutz. Denn die beanstandete Angabe wird hier von der Beklagten nicht als schlagwortartige Überschrift, sondern als allgemeiner Hinweis auf den bestehenden Patentschutz verwandt. Dies ergibt sich insbesondere auch daraus, daß in dem anschließenden Text beispielsweise auch von der „Ausführung Buche gebeizt“ die Rede ist. Daß eine solche Ausführungsform patentiert ist, wird der Werbungsadressat kaum annehmen. Ferner wird er gerade aus dieser Angabe schließen, daß sich der beanstandete werbemäßige Hinweis „Pat-DE-ges.“ eben allgemein auf das beworbene Pflegebett bezieht, weshalb die mit dem Klageantrag zu I. 1. d) beanstandete Werbung der Beklagten nicht als irreführend im Sinne von § 3 UWG angesehen werden. Aus den genannten Gründen scheidet im übrigen auch ein Verstoß gegen § 1 UWG aus.

#### 4. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

##### § 93 ZPO

##### **Mit der Aufforderung zur Abgabe einer**

**strafbewehrten Unterlassungserklärung (ohne die an sich zweckmäßige Beifügung einer vorformulierten Erklärung) genügt der Schutzrechtsinhaber jedenfalls dann seiner Obliegenheit zur Abmahnung, wenn der Verletzer anwaltlich vertreten ist und der Schutzrechtsinhaber daher annehmen darf, dem Verletzer seien die Anforderungen an eine die Wiederholungsgefahr ausräumende Unterlassungserklärung bekannt. Eine Pflicht des Verletzten zum "Nachfassen" besteht jedenfalls dann nicht, wenn die Unterlassungserklärung ohne die geforderte Strafbewehrung abgegeben wird oder wenn die Strafbewehrung offensichtlich nicht geeignet ist, ihre Funktion zu erfüllen, den Verletzer wirksam von einer Fortsetzung der Verletzungshandlungen abzuhalten.**

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 50/97 - Unzureichende Vertragsstrafe)

**Sachverhalt:** Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 510 309, dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch genommen. Die Beklagte hat die Klageansprüche anerkannt. Die Parteien streiten darüber, ob und gegebenenfalls inwieweit die Beklagte der Klägerin Anlaß zur Klageerhebung gegeben hat.

**Aus den Gründen:** Aufgrund des erklärten Anerkenntnisses ist die Beklagte in der Sache antragsgemäß zu verurteilen (§ 307 Abs. 1 ZPO).

Als unterlegene Partei hat sie nach § 91 Abs. 1 ZPO auch den überwiegenden Teil der Kosten zu tragen, die jedoch nach § 93 ZPO der Klägerin zur Last fallen, soweit sie die Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadenersatz betreffen.

Hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens liegen die Voraussetzungen des § 93 ZPO nicht vor. Denn die Beklagte hat der Klägerin Veranlassung zur Klage gegeben, da sie trotz vorprozessualer Abmahnung eine die Wiederholungsgefahr ausschließende Unterlassungserklärung nicht abgegeben hat. Anlaß zur Klage ist gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, die im Kläger vernünftigerweise die Überzeugung oder Vermutung hervorrufen müssen, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen. Der in seinem Recht verletzte Patentinhaber hat daher in aller Regel den Verletzer vor Anrufung des Gerichts zu verwarnen. Dabei muß die Verwarnung so substantiiert erfolgen, daß der Verletzer die gebotenen Folgerungen ziehen kann. Erforderlich ist dabei regelmäßig die zutreffende Angabe des verletzten Schutzrechtes (Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 139, Rdnr. 163 m.w.N.) und die konkrete Bezeichnung derjeni-

gen Handlungen, die der Verletzer vornehmen oder unterlassen soll, um den Berechtigten klaglos zu stellen. Diesen Anforderungen hat die Klägerin genügt.

Die Klägerin hat unter dem 9. Januar 1997 eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte zu Händen ihres patentanwaltlichen Vertreters gerichtet. Mit Schreiben vom 13. Januar 1997 hat sie nachgetragen, sie erwarte, falls die Beklagte ihre Berechtigung zur Benutzung des Patents nicht dartun könne, innerhalb der angegebenen Frist die Abgabe "einer üblichen strafbewehrten Unterlassungserklärung", andernfalls die Beklagte mit gerichtlichen Schritten zu rechnen habe. Die Beklagte hat hierauf durch ihren Patentanwalt geantwortet:

"Bezugnehmend auf Ihr Abmahnschreiben vom 09.01.1997 mit dem o.g. europäischen Patent darf ich im Namen meiner Mandantin erklären, daß die von Ihnen vorgelegte Ausführung einer Halteplatte für einen Staubsaugerfilterbeutel von meiner Mandantin nicht mehr vertrieben wird. Sie erklärt hierzu, daß die diese Ausführung auch in Zukunft nicht mehr vertreiben wird, soweit diese die Merkmale des Anspruchs 2 des EP 510 309 aufweist, anderenfalls eine Vertragsstrafe bis zu DM 2.000,- an Ihre Mandantin bezahlt.

In der sehr kurz gesetzten Frist war es mir leider nicht möglich, die Rechtsbeständigkeit des von Ihnen geltend gemachten Patents nachzuprüfen. Sollte dem Patent die Rechtsbeständigkeit fehlen, werde ich seine Nichtigerklärung fordern bzw. beantragen und behalte mir weitere Rechtsansprüche vor."

Diese Erklärung war jedoch zur Ausräumung der Wiederholungsfahr nicht geeignet. Zum einen war sie hinsichtlich ihres Gegenstandes zu eng gefaßt, weil sie sich auf "die von Ihnen vorgelegte Ausführung einer Halteplatte" bezog, "soweit diese die Merkmale des Anspruchs 2 ... aufweist". Die Reichweite der Erklärung war damit nicht nur durch die Merkmale des Anspruchs 2 des Klagepatents definiert, sondern zusätzlich auch durch die konkrete Ausgestaltung der diskutierten Halteplatte, ohne daß die Erklärung jedoch erkennen ließ, *welche* weiteren Merkmale den Geltungsbereich der Unterlassungserklärung bestimmen sollten. Zum zweiten war die versprochene Vertragsstrafe nicht geeignet, die Beachtung des Unterlassungsgebots sicherzustellen. Sie ist nicht für jeden Fall der Zuwiderhandlung versprochen und auf den schon für sich zu geringen Betrag von 2.000,- DM beschränkt. Zudem bildet dieser Betrag nur die Obergrenze ("... bis zu") der Vertragsstrafe mit der Folge, daß bei Annahme der Erklärung je nach Schwere des Verstoßes eine Vertragsstrafe unter Berücksichtigung eines bis 2.000,- DM reichenden "Strafrahmens" hätte festgesetzt werden müssen, die zu berücksichtigen gehabt hätte, daß nur im denkbar schwersten Fall der Zuwiderhandlung

der ohnehin unzulängliche Rahmen hätte ausgeschöpft werden dürfen. Schließlich läßt der Vorbehalt "weiterer Rechtsansprüche" für den Fall, daß dem Patent (nach Auffassung der Beklagten) die Rechtsbeständigkeit fehlen sollte, im unklaren, ob sich die Beklagte auch in diesem Fall (bis zu einer rechtskräftigen Nichtigerklärung) an die abgegebene Unterlassungserklärung halten wollte.

Entgegen der Auffassung der Beklagten war die Klägerin nicht gehalten, diese Mängel der Erklärung der Beklagten zu beanstanden und ihr Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Mit der Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung (ohne die an sich zweckmäßige Beifügung einer vorformulierten Erklärung) genügt der Schutzrechtsinhaber jedenfalls dann seiner Obliegenheit zur Abmahnung, wenn der Verletzer anwaltlich vertreten ist und der Schutzrechtsinhaber daher annehmen darf, dem Verletzer seien die Anforderungen an eine die Wiederholungsfahr ausräumende Unterlassungserklärung bekannt. Gibt der Verletzer gleichwohl eine Erklärung ab, die diesen Anforderungen nicht genügt, so mag bei kleineren Mängeln eine Pflicht des Verletzten zum "Nachfassen" in Betracht kommen (vgl. dazu Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 6. Aufl., Kap. 41 Rdnr. 49). Die Pflicht besteht jedoch nicht, wenn die Unterlassungserklärung ohne die geforderte Strafbewehrung abgegeben wird, und sie besteht ebenso nicht, wenn die Strafbewehrung – wie hier – offensichtlich nicht geeignet ist, ihre Funktion zu erfüllen, den Verletzer wirksam von einer Fortsetzung der Verletzungshandlungen abzuhalten.

Anders zu beurteilen ist die Frage der Klageveranlassung hingegen hinsichtlich des Rechnungslegungs- und Schadensersatzbegehrens. Zur Anerkennung und Erfüllung dieser Verpflichtungen ist die Beklagte vorprozessual nicht aufgefordert worden. Dazu war die Klägerin jedoch gehalten. Da die Beklagte das Unterlassungsbegehren der Klägerin nicht zurückgewiesen hat, rechtfertigten die Mängel ihrer Erklärung auch nicht die Annahme, eine Aufforderung zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz sei zwecklos.