

LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

4 1997

S. 75 - 100

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

§ 9 Abs. 2 ArbEG

1. Die Frage, ob eine Lizenzgebühr abzustaffeln ist oder nicht, ist lizenzvertragsrechtlicher Natur; die Abstufung kann nicht mit Erwägungen zur Unangemessenheit einer bestimmten (höheren) Arbeitnehmererfindervergütung begründet werden.

2. Eine Abstufung ist nur gerechtfertigt, soweit sie bei vergleichbaren Lizenzverträgen in der Praxis üblich ist.

3. Besonders hohe Umsätze des Arbeitgebers mit erfindungsgemäßen Produkten können eine Herabsetzung des angemessenen Lizenzsatzes rechtfertigen, wenn und insoweit die Annahme gerechtfertigt ist, die Höhe dieser Umsätze sei nicht nur der Benutzung der Erfindung geschuldet, sondern auch der Stellung des Lizenznehmers auf dem Weltmarkt und der damit verbundenen Reputation des Unternehmens und der Wertschätzung seiner Erzeugnisse sowie der Bemühungen dieses Unternehmens in Entwicklung, Produktion und Vertrieb um Aufrechterhaltung und Ausbau seiner Marktstellung, die es ermöglicht haben, die technischen Vorteile der Erfindung in einen entsprechenden Markterfolg umzusetzen.

4. Die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit früherer, inzwischen vervollständigter oder berichteter Angaben des Verpflichteten kann ausreichen, um die Befürchtung mangelnder Sorgfalt zu begründen, die dem Gläubiger der Rechnungslegung einen Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gibt. In derartigen Fällen besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung dann nicht, wenn der durch frühere Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten hervorgerufene Verdacht man-

gelnder Sorgfalt durch Umstände entkräftet wird, die die Annahme begründen, die zunächst mangelhafte Auskunft beruhe auf unverschuldeter Unkenntnis oder auf einem entschuldbaren Irrtum des Auskunftsgewährenden (im Anschluß an BGHZ 89, 137, 140; OLG Düsseldorf, Urteil vom 5. September 1996, 2 U 58/95 - 4 O 280/94 LG Düsseldorf).

(Teilurteil vom 28. August 1997, 4 O 6/92 - Craft-Spulkopf)

Sachverhalt: Der Kläger, der Diplom-Ingenieur ist, war vom 1. Oktober 1981 bis zum 31. März 1991 Arbeitnehmer der Beklagten, bei der es sich um ein Maschinenbauunternehmen handelt, das sich insbesondere mit der Herstellung von Chemiefaseranlagen befaßt. Zum 1. Januar 1984 wurde der Kläger zum Abteilungsleiter befördert und erhielt am 1. Januar 1989 die Stellung eines stellvertretenden Hauptabteilungsleiters. Zuvor wurde er im Mai 1988 in das Technische Büro (TB) Leitung Spinnmaschinen versetzt. In einem entsprechenden Schreiben der Beklagten an den Kläger vom 23. Februar 1988 (Anlage HB 10) heißt es hierzu:

"Die Einarbeitung im Spinnmaschinen-TB ist wie folgt vorgesehen:

Sie übernehmen die fachliche und personelle Verantwortung für den Bereich der Spulköpfe. Die zu diesem Bereich gehörenden Mitarbeiter werden Ihnen unterstellt. Der fachliche Aufgabenschwerpunkt soll in der Rationalisierung und Neukonzipierung der Spulköpfe liegen, wobei sich die Aufgabenstellung schwerpunktmäßig auf die R-Köpfe erstrecken soll. ...

Wir sehen in Ihrer Versetzung in die TB-Leitung eine gezielte, persönliche Weiterentwicklung und Förderung. Zum 1. Oktober 1988 werden wir Sie zum stellvertretenden Hauptabteilungsleiter ernennen. Längerfristig soll damit auch die Übernahme der TB-Leitung Spinnmaschinen durch Sie vorbereitet werden, mit der die Ernennung zum Hauptabteilungsleiter verbunden

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.

ist..."

Mit der Klage nimmt der Kläger die Beklagte wegen verschiedener Dienstleistungen auf Rechnungslegung, eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit der gelegten Rechnungen und Zahlung einer angemessenen Vergütung in Anspruch. Mit Teilurteil vom 8. März 1994 hat die Kammer die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt. Auf die Berufung beider Parteien hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Urteil vom 30. November 1995 das Urteil der Kammer teilweise abgeändert und im übrigen die Berufungen beider Parteien zurückgewiesen. Die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung hat das Oberlandesgericht insgesamt neu gefaßt; wegen der Einzelheiten wird auf die Urteilsformel auf den Seiten 2 bis 9 des Urteils vom 30. November 1995 (Bl. 595-602 Hauptakte I <HA I>) verwiesen. Gegen dieses Urteil ist die Revision der Beklagten unter dem Aktenzeichen X ZR 6/96 beim Bundesgerichtshof anhängig.

Gegenstand des vorliegenden Teilurteils ist zum einen der Vergütungsanspruch, den der Kläger wegen der Erfindung "Craft-Spulkopf" geltend macht, an der ihm unstreitig ein Miterfinderanteil von 30 % zukommt. Für diese Erfindung mit der internen Bezeichnung A.-Nr. 1670 ist der Beklagten aufgrund einer Prioritäten vom 22. Dezember 1988 und 20. März 1989 in Anspruch nehmenden Anmeldung vom 28. November 1989 ein europäisches Patent erteilt worden, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Aufspulmaschine

für einen kontinuierlich anlaufenden Faden, mit einem drehbaren Spulrevolver (18), auf dem zwei Spulspindeln (Betriebsspindel 5.1, Ruhespindel 5.2) gelagert sind, mit einer Changiereinrichtung und einer Kontaktwalze, die dem Spulrevolver (18) im Fadenlauf vorgeordnet sind, wobei die Kontaktwalze in Umfangskontakt mit der sich auf der einen Spulspindel (Betriebsspindel) bildenden Spule steht und der Abstand zwischen der Achse der Kontaktwalze und der Achse der in Betrieb befindlichen Spulspindel im Sinne einer Vergrößerung und entsprechend dem wachsenden Spulendurchmesser veränderbar ist, wobei

die Kontaktwalze (11) auf einem Träger gelagert ist, der derart beweglich ist, daß die Kontaktwalze relativ zur Betriebsspindel (5.1) eine Hubbewegung mit radialer Komponente ausführen kann, und wobei auf die Kontaktwalze (11) eine vorgegebene Kraft in Bewegungsrichtung des Trägers einwirkt,

dadurch gekennzeichnet, daß

der Revolver mit einem Drehantrieb verbunden ist, durch welchen der Revolver (18) während der Spulreise im Sinne einer Vergrößerung des Abstandes zwischen der Achse der Kontaktwalze (11) und der Achse der Betriebsspindel (5.1) antreibbar ist,

daß der Drehantrieb (33) mit einem Sensor (52) und einer Drehsteuereinrichtung (54) in einem Regelkreis eingeschlossen ist,

daß der Sensor (52) während der Spulreise die Hubbewegung der Kontaktwalze (11) erfaßt,

daß der Drehantrieb (33) durch den Sensor in Abhängigkeit von der Abweichung zwischen der Sollstellung und der Iststellung der Kontaktwalze in dem Regelkreis derart steuerbar ist,

daß die Position der Kontaktwalze im Verlauf der Spulreise im wesentlichen unverändert bleibt."

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1 der Patentschrift zeigt die Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Aufspulmaschine im Betrieb.

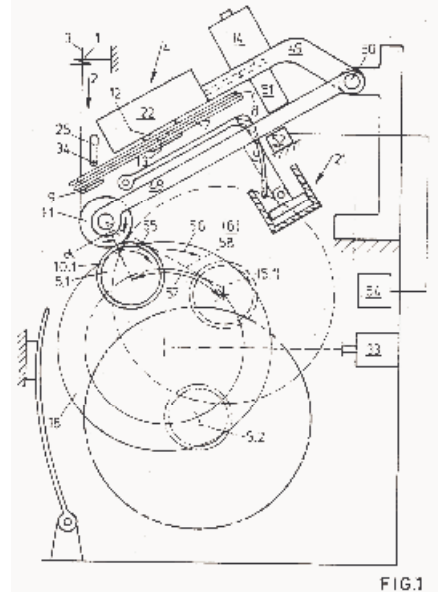


FIG.1

Nach den vom Kläger der Rechnungslegung der Beklagten entnommenen Zahlen hat die Beklagte mit Craft-Spulköpfen folgende Umsätze erzielt:

Umsatzjahr	Gesamtumsatz
1990	1.501.531,64
1991	28.883.350,26
1992	56.569.774,06
1993	107.837.820,00
1994	145.212.498,40
1995	200.060.918,90
1996 (soweit Rechnung gelegt)	141.534.538,20
insgesamt	681.600.431.50

Zum zweiten ist Gegenstand des vorliegenden Teilurteils der Anspruch des Klägers gegen die Beklagte auf eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit der Rechnungslegung, die die Beklagte auf der Grundlage der Verurteilung durch das Oberlandesgericht Düsseldorf betreffend die von den Parteien unter dem Stichwort "Changiergesetze" zusammengefaßten Erfindungen A.-Nr. 1283, A.-Nr. 1453, A.-Nr. 1540/1541, A.-Nr. 1543 und A.-Nr. 1551 abgegeben hat. Insoweit hat die Beklagte zunächst - noch auf der Grundlage des Teilurteils der Kammer - dem Kläger mit Schrei-

ben vom 20. Dezember 1994 eine Liste betreffend die Erfindung A.-Nr. 1283 ("RFR mit Wobbelung") übersandt. Mit Schriftsatz vom 21. März 1995 in einem vom Kläger angestregten Zwangsmittelverfahren (4 O 6/92 ZV I) hat die Beklagte eine ergänzende Liste vorgelegt, die für die Jahre 1985 bis 1989 weitere 618 Spulköpfe und für die Jahre 1990 bis 1993 weitere 1.128 Spulköpfe auswies, die bei Erstellung der dem Kläger zunächst übersandten Auflistung übersehen worden seien. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kammer bereits mit Beschluß vom 20. März 1995 ein Zwangsgeld gegen die Beklagte festgesetzt, das das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluß vom 5. Dezember 1995 (2 W 28/95) mit der Begründung bestätigt hat, daß die Beklagte weder bis zur Entscheidung der Kammer noch bis zur Entscheidung im Beschwerdeverfahren ihrer Verpflichtung nachgekommen sei, die von ihr angegebenen einzelnen Lieferungen den Abnehmern zuzuordnen, so daß allein schon aus diesem Grunde der angefochtene Zwangsmittelbeschluß zu Recht ergangen sei. Nach Erlaß des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Dezember 1995 hat die Beklagte dem Kläger eine als komplettierte Auskunft bezeichnete weitere 26seitige Zusammenstellung zum Zwecke der Rechnungslegung überlassen. Mit einem Zwangsmittelantrag vom 22. Januar 1996 hat der Kläger diese Rechnungslegung als unvollständig beanstandet (4 O 6/92 ZV IV). Mit Beschluß vom 26. Februar 1996 hat die Kammer die Beklagte erneut zur Rechnungslegung angehalten. Im Beschwerdeverfahren gegen diese Entscheidung (2 W 19/96) hat die Beklagte ergänzende Unterlagen zur Kalkulation sowie weitere Ergänzungen ihrer Rechnungslegung vorgelegt. Mit Beschluß vom 19. August 1996 hat das Oberlandesgericht die sofortige Beschwerde der Beklagten u.a. mit der Begründung zurückgewiesen, mit den im Beschluß im einzelnen aufgeführten Unterlagen würden von der Beklagten zwar zahlreiche Detailinformationen gegeben, ohne daß dem Kläger jedoch damit eine geordnete und nachvollziehbare Rechnungslegung entsprechend dem Urteil des Senats erteilt werde. Es komme hinzu, daß die Angaben in den verschiedenen Unterlagen in sich widersprüchlich seien; wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluß vom 19. August 1996 Bezug genommen (Bl. 102-106 SB ZV IV).

Auf einen weiteren Zwangsmittelantrag des Klägers vom 22. Mai 1996 (4 O 6/92 ZV V) hat die Kammer unter Bezugnahme auf die letzte Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit Beschluß vom 29. August 1996 ein weiteres Zwangsgeld gegen die Beklagte festgesetzt. Die Beklagte hat daraufhin dem Kläger am 17. Oktober 1996 eine vollständig neu erarbeitete Rechnungslegung übergeben. Im Beschwerdeverfahren gegen den Beschluß der

Kammer (2 W 68/96) hat sie mit Schriftsatz vom 5. Dezember 1996 (Bl. 105 SB ZV V) eine Korrektur der Auskunft vom 17. Oktober 1996 überreicht, nach der sich eine Veränderung des Gesamtumsatzes betreffend den Craft-Spulkopf von 460.440.844,09 DM auf 460.972.804,29 DM und des ausgewiesenen Durchschnittspreises von 62.037,30 DM auf 62.108,97 DM ergab. Mit einem weiteren Schriftsatz vom 14. Januar 1997 (Bl. 128) hat sie die die Changiergesetze betreffende Rechnungslegung insoweit korrigiert, als in der betreffenden Liste 2 - anders als in der Übersichtsliste 1 - durch unterschiedliche Schreibweisen des Abnehmerlandes Südkorea (einmal Korea und einmal S. Korea) 1.261 Spulköpfe mit einem Umsatzvolumen von 64.281.157,76 DM nicht erfaßt worden seien. Hiernach hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Rechnungslegung der Beklagten für formell vollständig erachtet und unter Abänderung des Beschlusses der Kammer vom 29. August 1996 mit Beschluß vom 24. Januar 1997 den letzten Zwangsmittelantrag des Klägers zurückgewiesen.

Der Kläger sieht Grund zu der Annahme, daß die in der Rechnung enthaltenen Angaben der Beklagten nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind.

Die Beklagte ist der Auffassung, aufgrund der von ihr völlig neu erstellten und hiernach nur noch geringfügig korrigierten Rechnungslegung sei die Annahme nicht gerechtfertigt, daß die Rechnungslegung nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vorgenommen worden sei.

Nach Schluß der mündlichen Verhandlung haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt, soweit der Antrag die Rechnungslegung zur Erfindung Craft-Spulkopf betrifft.

Aus den Gründen: Der Rechtsstreit ist zur Endentscheidung reif, soweit der Kläger die Beklagte auf die Zahlung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung der Dienstleistung Craft-Spulkopf in Anspruch nimmt, sowie insoweit, als er die Verurteilung der Beklagten zur eidesstattlichen Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit der die Changiergesetze betreffenden Rechnungslegung begehrt. Der letztere Antrag ist in vollem Umfang begründet, der Vergütungsanspruch in dem sich aus der Urteilsformel ergebenden Umfang; im übrigen ist er unbegründet.

I. Nach § 9 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) hat der Kläger gegen die Beklagte einen Anspruch auf angemessene Vergütung für die von der Beklagten unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung "Craft-Spulkopf". Die angemessene Vergütung ist unter Berücksichtigung insbesondere der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung, der Aufgaben und der Stellung des Klägers als Arbeitnehmer im Betrieb der Beklagten sowie

des Anteils des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung auf einen Prozentsatz von 0,198 % der von der Beklagten im Rechnungslegungszeitraum erzielten maßgeblichen Umsätze von 681.600.431,50 DM festzusetzen; dieser Prozentsatz ergibt sich aus dem Miterfinderanteil des Klägers von 30 %, dem im Rahmen der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie anzusetzenden Lizenzsatz von 4 % und einem Anteilsfaktor des Klägers von 16,5 %.

1. Die in § 9 Abs. 2 ArbEG genannten Faktoren, die insbesondere für die Bemessung der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgeblich sein sollen, betreffen zwei grundsätzlich voneinander zu trennende Aspekte einer Dienstleistung, die entsprechend auch von den gemäß § 11 ArbEG vom Bundesminister für Arbeit erlassenen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (RL), aus denen sich Anhaltspunkte dafür ergeben, wie die in § 9 Abs. 2 ArbEG genannten Faktoren angemessen zu berücksichtigen sind, voneinander unterschieden werden. Der erste Gesichtspunkt betrifft die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung, die die Richtlinien als Erfindungswert bezeichnen. Ermittlung des Erfindungswertes bedeutet Ermittlung des objektiven wirtschaftlichen Werts, den die Erfindung und ihre Nutzung für den Arbeitgeber haben. Die Ermittlung dieses wirtschaftlichen Werts ist zwar Voraussetzung für die Bestimmung einer angemessenen Vergütung des Arbeitnehmererfinders, hat aber selbst unmittelbar mit der Frage der Angemessenheit der Vergütung nichts zu tun. Die Ausführungen der Beklagten in der letzten mündlichen Verhandlung geben der Kammer Veranlassung darauf hinzuweisen, daß eine vermeintlich zu hohe Arbeitnehmererfindervergütung kein Anlaß sein kann, bei der Ermittlung des Erfindungswertes Faktoren zu berücksichtigen, die mit der Frage des wirtschaftlichen Wertes der Erfindung für ihre Nutzer in keinem sachlichen Zusammenhang stehen. Der Eigenart des Vergütungsanspruchs des Erfinders, der seine Erfindung im Rahmen seiner Tätigkeit als Arbeitnehmer gemacht hat, trägt vielmehr der von den Richtlinien Anteilsfaktor genannte Gesichtspunkt Rechnung, der dem Arbeitnehmer nur eine solche Beteiligung an dem wirtschaftlichen Wert der Erfindung zubilligt, die unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Stellung im Betrieb sowie des Anteils des Arbeitnehmers einerseits und des Betriebes andererseits an dem Zustandekommen der Dienstleistung angemessen und billig erscheint.

2. Der Erfindungswert kann in der Regel nach drei verschiedenen Methoden ermittelt werden (RL Nr. 3), nach der sogenannten Lizenzanalogie, nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen oder aufgrund einer Schätzung. Die Parteien gehen, da es sich bei dem Craft-Spulkopf um

eine Erfindung handelt, die die Beklagte durch Umsatzgeschäfte nutzt, übereinstimmend von der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie aus; das ist zutreffend und entspricht ständiger Rechtsprechung. Bei dieser Methode wird der Lizenzsatz, der für vergleichbare Fälle bei freien Erfindungen in der Praxis üblich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes zugrunde gelegt (RL Nr. 3 a). Die Kammer schätzt diesen Vergleichslizenzsatz unter Berücksichtigung der nachstehenden Erwägungen auf 4 % der von der Beklagten errechneten Spulkopfumsätze (§ 287 ZPO).

a) Der Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühr ist mit dem Kläger ein Umsatz der Beklagten mit Craft-Spulköpfen von 681 Millionen DM zugrunde zu legen. Im allgemeinen ist der Lizenzsatz in Gestalt eines Prozentsatzes von den Umsatzerlösen des Lizenznehmers zu bestimmen; hiervon im Streitfall abzuweichen, besteht kein Anlaß. Die Beklagte hat die erfindungsgemäßen Spulköpfe teils einzeln, teils als Bestandteile von Spinnmaschinen veräußert. Im ersteren Fall hat sie in der Rechnungslegung den Nettoverkaufspreis ausgewiesen, der der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde zu legen ist. Im zweiten Fall hat sie einen Verkaufspreis auf der Grundlage ihrer Herstellkosten kalkuliert. Sie hat insoweit zum einen einen als "Preis-BE" bezeichneten Preis auf der Basis der erzielten Betriebsergebnisse für ihre Produktgruppe Spinnmaschinen ausgewiesen, zum anderen einen als "Preis-Angebot" bezeichneten Preis, der sich aus den ermittelten Selbstkosten und einem kalkulatorischen Gewinnzuschlag von 20 % zusammensetzt. Der Bemessung der Lizenzgebühr ist der letztgenannte Preis zugrunde zu legen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 30. November 1995, in dem es die Beklagte u.a. zur Angabe des Gewinnaufschlages verurteilt hat, darauf hingewiesen, daß es der Beklagten unbenommen bleibe, dies im einzelnen darzutun, soweit sich der kalkulatorische Gewinnaufschlag im Einzelfall nicht realisiert habe. Jedenfalls sei der kalkulatorische Gewinnaufschlag zunächst ebenso wie die anderen üblichen Kalkulationsaufschläge ein Anhaltspunkt dafür, welcher Wert bzw. Preis dem Erfindungsgegenstand zukomme, soweit er als Teil einer umfassenderen Vorrichtung Gegenstand der Lieferung und/oder Rechnung gewesen sei und für ihn kein Nettoverkaufspreis ausgewiesen worden sei (Seiten 46,47 des Urteils, Bl. 640/641 HA I). Diese Ausführungen macht sich die Kammer zu eigen. Die Beklagte hat von der Möglichkeit, durch eine Nachkalkulation einen erzielten geringeren Gewinn darzutun, keinen Gebrauch gemacht. Mit dem Betriebsergebnis der Produktgruppe Spinnmaschinen kann dieser Gewinn nicht gleichgesetzt werden, was im übrigen auch die Beklagte anzunehmen scheint, wenn sie in ihrem Schrift-

satz vom 31. Januar 1997 (Bl. 107 HA II) ausführt, sie gehe trotz des wesentlich niedrigeren Betriebsergebnisses zu Gunsten des Klägers von einem theoretischen Gewinnzuschlag von 20 % aus.

b) Nach der Lizenzanalogie, wie sie auch bei der Ermittlung der Höhe einer Bereicherungslizenz oder einer Schadensersatzlizenzgebühr wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts angewandt wird, schuldet der "Lizenznehmer" dem "Lizenzgeber" eine angemessene Lizenz in der Höhe, wie sie vernünftige Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Benutzungshandlungen vorhergesehen hätten. Wegen dieses hypothetischen Ausgangspunktes läßt sich die Höhe der angemessenen Lizenz nicht exakt errechnen, sondern nur in einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung bestimmen, wobei alle Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, die den objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs beeinflussen (ständige Rechtsprechung; vgl. zuletzt Kammer, Entscheidungen 1996, 17, 21/22 - Hochregalanlage - mit zahlreichen Nachweisen).

Den besten Anhaltspunkt für die Feststellung des objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs bieten feststellbare tatsächlich gezahlte Lizenzen, in erster Linie solche Lizenzgebühren, die für den Gegenstand der in Rede stehenden Erfindung bezahlt worden sind, soweit solche nicht zur Verfügung stehen, Lizenzsätze, die für vergleichbare Erfindungen vereinbart worden sind. In dieser Hinsicht haben die Parteien nichts konkretes vorgetragen. In einem solchen Fall können die angemessenen Lizenzgebühren nur auf der Grundlage eines allgemeinen Lizenzgebührenrahmens unter Berücksichtigung der Bedeutung der Erfindung, namentlich ihrer technischen Vorzüge und der Marktchancen, die sich gegebenenfalls hieraus ergeben, einerseits und der aus der Sicht eines Lizenznehmers gangbaren wirtschaftlich vernünftigen Alternativen andererseits bestimmt werden. Die Erfindung, an der der Kläger beteiligt ist, ist dem Sondervorrichtungsbau zuzuordnen. Für diesen Bereich hat die Kammer, worauf sie in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, bereits mehrfach und auch in jüngerer Zeit nach sachverständiger Beratung einen Lizenzrahmen von 4 bis 10 % zugrunde gelegt (siehe auch insoweit zuletzt Kammer, Entscheidungen 1996, 17, 22 - Hochregalanlage). Er ist auch im Streitfall heranzuziehen.

c) In diesem Rahmen nimmt die Kammer den Wert der Erfindung Craft-Spulkopf mit 6 % an, die aus den zu e) dargelegten Gründen für die gedachte Lizenz der Beklagten auf 4 % herabzusetzen sind. Dieser Prozentsatz ist zunächst ohne weiteres in Einklang zu bringen mit dem

von der Beklagten angegebenen Gewinnzuschlag, der nach den vorstehenden Ausführungen zu a) in dem für die Bemessung der Lizenzgebühr maßgeblichen Umsatz enthalten ist. Er trägt aber auch den Vorteilen Rechnung, die der Beklagten aus der Benutzung der Erfindung erwachsen.

Das für die Erfindung erteilte europäische Patent betrifft eine Aufspulmaschine. Solche Aufspulmaschinen oder Spulköpfe sind Bestandteile von Spinnmaschinen, die, wie der Kläger in seinem Schriftsatz vom 20. Juni 1997 dargelegt hat, prinzipiell aus folgenden Elementen bestehen:

- einem Extruder zur Erzeugung flüssigen Kunststoffes durch Aufschmelzung,
- einer Lochplatte, durch deren Öffnungen der flüssige Kunststoff zur Erzeugung von Filamenten gepreßt wird,
- einem Kühlbereich, in dem die Filamente durch Anblasen gekühlt werden sowie über eine Fallstrecke weiter abkühlen,
- einer Zusammenführung der Filamente, die durch Zusammenfassen und Zugabe einer Wasser-Öl-Emulsion zu Fäden gebündelt werden, die aus einem oder einer Vielzahl, im Extremfall über 90 Filamenten, bestehen,
- eventuell einer Streckung der nach der Bündelung vorhandenen Fäden und
- einer Aufspulung der Fäden, wobei eine Anlage üblicherweise 12, meistens 24 oder 36 Spulköpfe aufweist.

Um die kontinuierlich anlaufenden Fäden ohne Abfall und ohne Unterbrechung aufwickeln zu können, besitzt die Aufspulmaschine zwei Spulspindeln (vgl. Bezugszeichen 5.1 und 5.2 in der oben wiedergegebenen Figur 1 der Patentschrift), die abwechselnd zum Aufspannen und Bilden der Spule dienen oder in Ruheposition sind. Zur Aufspulmaschine gehört ferner nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ein drehbarer Spulrevolver (18), auf dem die Spulspindeln gelagert sind, sowie eine Changiereinrichtung (4) und eine Kontaktwalze (11), die dem Spulrevolver im Fadenlauf vorgeordnet sind, wobei die Kontaktwalze in Umfangskontakt mit der sich auf der einen Spulspindel (Betriebsspindel 5.1) bildenden Spule steht und der Abstand zwischen der Achse der Kontaktwalze und der Achse der in Betrieb befindlichen Spulspindel im Sinne einer Vergrößerung und entsprechend dem wachsenden Spulendurchmesser veränderbar ist.

Eine solche Aufspulmaschine ist nach den Ausführungen der Patentschrift aus der europäischen Patentanmeldung 161 618 (Anlage HB 11) bekannt. Während der Spulreise steht der Spulrevolver fest mit Ausnahme zweier kurzer Zeiten, in denen die in Betrieb gehende Spulspindel zunächst in Kontakt mit einer ersten und danach in Kontakt mit einer zweiten Kontaktwalze gebracht wird. Die Kontaktwalzen dagegen sind auf einem

beweglichen Träger gelagert, so daß sie einem dem anwachsenden Spulendurchmesser entsprechende Hubbewegung mit radialer Komponente zur Spulspindel ausführen können, da der Spulrevolver während der eigentlichen Spulreise nicht gedreht wird. Das ist anders bei einer weiteren Aufspulmaschine, wie sie etwa in den europäischen Patentschriften 1 359 und 15 410 (Anlage HB 12) beschrieben wird. Bei dieser Aufspulmaschine ist die Kontaktwalze im Maschinengestell fest gelagert, während die Spulspindeln in Schwingen gelagert werden, welche an dem Spulrevolver schwenkbar gelagert sind, so daß die Spulspindeln relativ zu dem spulenden Revolver eine äußere und eine innere radiale Lage einnehmen können. Hierbei treten, wie es in der Patentschrift heißt, im Verlaufe der Spulreise un stetige Änderungen der Radialkraft (Anpreßkraft) ein, die zwischen Kontaktwalze und der zu bildenden Spule besteht. Das beruht darauf, daß die Anpreßkraft durch eben dieselben Steuereinrichtungen aufgebracht wird, welche auch die Relativbewegung zwischen der Kontaktwalze und der Betriebsspulspindel steuern. Daher wirken sich bei der langsamen Drehung des Spulrevolvers unvermeidliche Stick-Slip-Effekte als Schwankungen und insbesondere un stetige Schwankungen der Anpreßkraft aus. Stick-Slip-Effekte sind auch unvermeidlich bei der Aufspulmaschine nach der DE-OS 25 44 773 (Anlage HB 14), bei welcher eine Spulspindel in einem beweglichen Schlitten gelagert ist und die Kontaktwalze in einem ebenfalls beweglichen Träger. Zudem ist diese Aufspulmaschine nicht zum verlustlosen Aufspulen auf zwei abwechselnd in Betrieb befindlichen Spulspindeln geeignet, da sie hierfür zusätzlich auch einen drehbaren Spulrevolver enthalten müßte.

Demgegenüber soll die Erfindung das Problem lösen, eine Aufspulmaschine zu schaffen, bei der sich die radiale Anpreßkraft zwischen der Kontaktwalze und der Spule im Verlauf der Spulreise stetig und nur wenig ändert und die einfach und kompakt aufgebaut ist. Hierzu ist nach dem Kennzeichen des Patentanspruchs der Revolver mit einem Drehantrieb verbunden, durch welchen der Revolver während der Spulreise im Sinne einer Vergrößerung des Abstandes zwischen der Achse der Kontaktwalze und der Achse der Betriebsspindel antreibbar ist. Dies geschieht in der Weise, daß der Drehantrieb (33) mit einem Sensor (52) und einer Drehsteuereinrichtung (54) in einem Regelkreis eingeschlossen ist, wobei der Sensor während der Spulreise die Hubbewegung der Kontaktwalze erfaßt. Der Drehantrieb ist durch den Sensor in Abhängigkeit von der Abweichung zwischen der Sollstellung und der Iststellung der Kontaktwalze in dem Regelkreis derart steuerbar, daß die Position der Kontaktwalze im Verlauf der Spulreise im wesentlichen unverändert bleibt. Wie in der Beschreibung nä-

her ausgeführt wird, macht die Kontaktwalze in ihrer Führung nur geringfügige Bewegungen radial zur Betriebsspindel im Bereich von wenigen Millimetern, vorzugsweise weniger als 1 mm. Die erforderliche Relativbewegung, mit der der Abstand zwischen der Achse der Kontaktwalze und der Achse der Betriebsspulspindel dem wachsenden Spulendurchmesser angepaßt wird, wird durch Drehung des Spulrevolvers während der Spulreise ausgeführt. Der die Drehung bewirkende Motor wird durch den Sensor gesteuert, welcher die Bewegung der Kontaktwalze erfaßt. Stick-Slip-Erscheinungen bei der Drehung des Spulrevolvers treten nicht auf, da der Spulrevolver zwangsweise angetrieben wird. Die Höhe der Anpreßkraft wird allein durch die auf die Kontaktwalze einwirkende Kraft bestimmt. Die Spulspindeln sind auf und relativ zu dem Spulrevolver unbeweglich gelagert, wodurch sich im Gegensatz zu der Aufspulmaschine nach der europäischen Patentanmeldung 161 618 ein wesentlich stabilerer Aufbau und ein stetiger Verlauf der Anpreßkraft ergibt. Dementsprechend schreibt die Beklagte in ihren als Anlage Ax 7 überreichten Geschäftsberichten und sonstigen Unternehmensschriften dem Craft-Spulkopf auch "entscheidende technische Vorteile" zu und bemerkt, durch die fehlende Gradführung des Changierschlittens entfallende die Reibung in Kugelführungen und Entlastungszyllindern, so daß die Anpreßkraft zwischen Spule und Kontaktwalze während der Spulreise und langfristig völlig konstant bleibe. Im Geschäftsbericht 1994 wird hervorgehoben, die Hochgeschwindigkeitswickler der Craft-Baureihe hätten die herausragende Stellung der Beklagten im Chemiefasermaschinenmarkt gegen stärkste Wettbewerber weiter ausgebaut.

Demgegenüber überzeugt es nicht, wenn die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 31. Januar 1997 Lösungen der Wettbewerber B. und C. als praktisch gleichwertig behandelt. Die Beklagte bezieht sich hinsichtlich der vermeintlichen Alternativen auf diejenigen Druckschriften, die in der Patentschrift erörtert und vorstehend behandelt worden sind. Sie legt jedoch nicht dar, daß und inwiefern demgegenüber die angegebenen Vorteile der Erfindung tatsächlich nicht gegeben oder nicht realisierbar seien. Bei dieser Sachlage läßt sich auch nicht sagen, die Erfindung besitze keine textiltechnologischen Vorteile, sondern habe lediglich maschinentechnische Bedeutung. Denn die Beklagte räumt ein, daß die gleichmäßige Anpreßkraft der Kontaktwalze bei dem Craft-Spulkopf sich auf das Produkt auswirkt.

Die Vorteile der Erfindung und der sich daraus ergebende Nutzen für die Marktposition der Beklagten werden jedenfalls für den zu beurteilenden Zeitraum auch nicht dadurch wesentlich geschmälert, daß die US-Patentschrift 5 407 143 (Anlage HB 21), wie die Beklagte ausführt, eine

"Umgehungslösung" beschreibe, bei der der Revolver in Abhängigkeit von dem bei Anwachsen des Spulendurchmessers zunehmenden Anpreßdruck zwischen Kontaktwalze und Spule gesteuert werde. Denn eine entsprechende "Umgehungslösung" existiert auf dem Markt, wie unstreitig ist, tatsächlich nicht, und es müßte sich erst erweisen, ob mit einem Kraftsensor entsprechend vorteilhaft und zuverlässig wie nach der Erfindung gearbeitet werden kann. Entsprechendes gilt für die im nachgelassenen Schriftsatz von der Beklagten erörterte, in Patentschriften bzw. Anmeldungen der Mitbewerber C. und D. beschriebene Lösung, bei der der Rotor in Abhängigkeit von dem errechneten Spulendurchmesser gedreht wird.

Der wirtschaftliche Nutzen, der sich für die Beklagte aus der Möglichkeit ergibt, den Markt mit dem technisch vorteilhaften Craft-Spulkopf bedienen zu können, kann auch nicht mit dem Hinweis relativiert werden, auf dem Sektor Spinn- und Aufspulmaschinen existiere bis auf die Firmen C. und E. mit einem Marktanteil von unter 10 % nur noch ausländische Konkurrenz, so daß eine wesentliche Marktbeeinflussung infolge des hohen Exportanteils der Beklagten nur durch die im Ausland erteilten Patente möglich sei; Erlangung und Durchsetzung von Patentschutz auf den Auslandsmärkten seien jedoch ungewiß und mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Diese pauschalen Bemerkungen, die die Beklagte nur durch den Hinweis konkretisiert hat, die Patentanmeldung in Taiwan habe - aus allerdings bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung nicht näher erläuterten Gründen - nicht zur Patenterteilung geführt, reichen nicht aus, um anzunehmen, ein für die Erfindung erlangtes bzw. erlangbares Monopol sei auf wichtigen Auslandsmärkten tatsächlich nicht durchsetzbar.

Bei der Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr ist weiterhin zu berücksichtigen, daß die technischen Vorteile des Craft-Spulkopfes der Beklagten nicht lediglich bei den Umsatzgeschäften mit derartigen Spulköpfen zugute kommen. Die Beklagte weist selbst darauf hin, daß Spulköpfe fast ausschließlich im Rahmen von Spinnanlagen verkauft würden. Aus den dargelegten Gründen stellt sich der Craft-Spulkopf jedoch als vorteilhaftes Element der Spinnanlage dar, der auch das Ergebnis des mit der Spinnmaschine durchgeführten Herstellungsvorgangs positiv beeinflusst. Die Nutzung der Erfindung ist daher geeignet, sich auf den gesamten Spinnmaschinenabsatz der Beklagten positiv auszuwirken. Das rechtfertigt es, den lediglich nach dem Preis des Spulkopfes bemessenen Lizenzsatz nicht zu niedrig anzusetzen.

d) Der von den Parteien erörterte Gesichtspunkt der Mitbenutzung weiterer Schutzrechte rechtfertigt unter Berücksichtigung der zuvor erörterten Umstände keinen niedriger als mit 6 %

bemessenen Lizenzsatz. Zwar kann es sich lizenzmindernd auswirken, wenn der "Lizenznehmer" eigene oder lizenz- oder schadenersatzpflichtige Drittrechte mitbenutzt, sofern dadurch eine Wertsteigerung eingetreten ist oder die Parteien sich aus anderen Gründen gleichwohl auf eine Herabsetzung des Lizenzsatzes geeinigt hätten (BGH, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Die von der Beklagten angeführten Schutzrechte ergänzen die Vorteile der Erfindung Craft-Spulköpfe jedoch nicht in einer Weise, die es geböte, dieser Benutzung wesentlichen Einfluß auf die Festsetzung des Lizenzsatzes einzuräumen (*wird ausgeführt*).

e) Eine Abstufung des Lizenzsatzes kommt nicht in Betracht. Wie bereits eingangs ausgeführt, kann sie nicht durch einen vermeintlich angemessenen Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerechtfertigt werden, da die Frage, ob abzustaffeln ist oder nicht, zur Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie gehört. Abzustaffeln ist daher dann und insoweit, als nur ein abgestaffelter Lizenzsatz die angemessene und übliche Vergütung für das Nutzungsrecht des "Lizenznehmers" an der Erfindung darstellt. Dementsprechend weisen auch die Richtlinien in Nr. 11 darauf hin, daß im Einzelfall zu berücksichtigen ist, ob und in welcher Höhe in den verschiedenen Industriezweigen solche Ermäßigungen des Lizenzsatzes, wie sie die Richtlinie angibt, bei freien Erfindungen üblich sind. Nur soweit dies der Fall ist, ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammer eine Abstufung vorzunehmen (vgl. auch BGH, GRUR 1990, 271, 273 - Vinylchlorid; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 11 Rdnr. 16 ff.).

Für die Üblichkeit der Abstufung hat die Beklagte nichts hinreichendes dargetan. Sie hat lediglich als Anlage HB 5 zwei Lizenzverträge vorgelegt, die weder ihrer Zahl nach eine Üblichkeit belegen können noch überhaupt eine Abstufung enthalten. Der erste Vertrag enthält lediglich eine Kappung der Lizenzgebührensomme, die unter bestimmten Voraussetzungen bei 300.000,00 DM, anderenfalls bei 1 Millionen DM liegen sollte. Welche Erwägungen dem im einzelnen zugrunde gelegen haben, ist nicht vorgebracht. Der zweite Lizenzvertrag enthält weder eine Abstufung noch eine Kappung der Lizenzgebührensomme, sondern eine einmalige Pauschallizenz in Höhe von 2,5 Millionen DM für ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht an drei europäischen Patenten und entsprechenden Auslandsschutzrechten. Es ist nicht erkennbar, welche Schlüsse hieraus auf die Üblichkeit einer Abstufung einer umsatzbezogenen Lizenzgebühr gezogen werden könnten.

Gleichwohl muß die beträchtliche absolute Höhe der von der Beklagten erzielten Umsätze, die allein für die Jahre 1993 bis 1996 fast 600

Millionen DM beträgt, bei der Bemessung der Lizenzgebühr berücksichtigt werden. Denn die Höhe dieser Umsätze ist nicht nur der Benutzung der Erfindung geschuldet, sondern auch der Stellung der Beklagten als eines führenden Unternehmens auf dem Weltmarkt und der damit verbundenen Reputation des Unternehmens und der Wertschätzung seiner Erzeugnisse sowie der Bemühungen dieses Unternehmens in Entwicklung, Produktion und Vertrieb um Aufrechterhaltung und Ausbau seiner Marktstellung, die es ermöglicht haben, die technischen Vorteile der Erfindung in einen entsprechenden Markterfolg umzusetzen. Vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten der sich hieraus ergebenden Chance des Lizenzgebers, über die Laufzeit des Patentes an Umsätzen in Milliardenhöhe zu partizipieren, durch einen Abschlag von dem ohne Berücksichtigung dieser Marktstellung angemessenen Lizenzsatz Rechnung getragen, den die Kammer unter Abwägung aller Umstände mit einem Drittel bemißt.

f) Als Bestandteil der angemessenen Lizenzgebühr sind schließlich die vom Kläger verlangten Zinsen in Höhe von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berücksichtigen. Eine solche Verzinsungsregelung ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitteilungen 1990, 101 - Dehnungsfugenabdeckprofil) Bestandteil eines gedachten Lizenzvertrages, in dem die geschuldeten Lizenzgebühren nicht zeitnah, sondern mit erheblicher Verzögerung gezahlt werden. Vernünftige Vertragsparteien, die eine solche Gegebenheit im Voraus bedacht hätten, hätten dem sich hieraus ergebenden Vorteil für den Lizenznehmer durch die Vereinbarung einer angemessenen Verzinsung der geschuldeten Lizenzgebühren Rechnung getragen. So zu verfahren, ist auch im Streitfall angemessen, da auch der Kläger als gedachter "Lizenzgeber" erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung an den der Beklagten zugeflossenen Vorteilen der Erfindung partizipiert.

3. Von dem unter Berücksichtigung des Vergleichslizenzsatzes und der erzielten Umsätze ermittelten Erfindungswert ist dem Kläger ein - von seinem Miterfinderanteil zu berechnender Anteil von 16,5 % zuzubilligen. Dies entspricht einer angemessenen Bewertung seiner Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb der Beklagten zum maßgeblichen Zeitpunkt sowie des Anteils des Betriebs an dem Zustandekommen der Diensterfindung nach Maßgabe der Richtlinien Nrn. 30 bis 37 zum Anteilsfaktor.

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

30).

a) Für die Bewertung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe ist die Wertzahl 3 angemessen. Sie ist nach RL Nr. 31 anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer zu der Erfindung veranlaßt worden ist, ohne daß der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel und Bedürfnisse nicht selbst festgestellt hat. Dieser Ansatz entspricht dem, was die Beklagte in ihrem Schreiben vom 18. März 1991 (Anlage 47) an den Kläger angenommen hat. Wenn sie demgegenüber in der Klageerwiderung (Bl. 72/73 HA I) die Wertzahl von 1,5 mit der Begründung herangezogen hat, es habe zu den selbstverständlichen beruflichen Obliegenheiten des Klägers als Leiter einer Entwicklungsabteilung gehört, Eigeninitiative bei Entwicklungen zu entfalten, so ist dem tatsächlich für eine "Aufgabenstellung" nichts konkretes zu entnehmen. Ganz allgemeine Anweisungen wie die, auf Erfindungen zu achten, reichen als Aufgabenstellung durch den Betrieb nicht aus. Selbst wenn Entwicklungstätigkeiten in den Obliegenheitsbereich des Arbeitnehmers fallen, ist ein zusätzlicher Anstoß oder eine konkretere Vorgabe aus dem Bereich des Unternehmens erforderlich, um von einer betrieblichen Aufgabenstellung ausgehen zu können (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., RL Nr. 31 Rdnr. 17). Anderenfalls würde vernachlässigt, daß nicht die "Aufgabe" oder das technische Problem die Erfindung ausmacht und damit dasjenige, für das der Arbeitnehmer eine besondere Vergütung zu beanspruchen hat, sondern die Lösung der Aufgabe. Nur eine Anregung, die wenigstens irgendeine Hilfestellung für die eigentliche erfinderische Leistung bedeutet, rechtfertigt es deshalb, als betrieblicher Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung gewertet zu werden (vgl. Kammer, Entscheidungen 1996, 44, 48 - Farbbandkassetten).

Insofern behauptet die Beklagte zwar nunmehr unter Bezugnahme auf ihren Schriftsatz vom 31. Januar 1997 (Bl. 138 HA II), im Zuge der geplanten Modernisierung und Rationalisierung sei dem Kläger klar vorgegeben gewesen, daß ein Konzept mit Achsantrieb der Spulspindeln und mit rotierendem Revolver sowie ortsfester Kontaktwalze untersucht werden müsse. Es fehlt jedoch an einer hinreichenden Darlegung, durch wen und in welcher Form der Kläger diese "klare Vorgabe" erhalten haben soll. Die Behauptung der Beklagten steht zudem in auffallendem Widerspruch zu dem bisherigen, weit allgemeineren Vorbringen und dem, was in dem Schreiben der Beklagten vom 23. Februar 1988 (Anlage HB 10), das im Tatbestand auszugsweise wiedergegeben ist, zum Aufgabenschwerpunkt des Klägers in der TB-Leitung bemerkt ist. Andererseits kann hieraus wiederum geschlossen werden, daß

der Kläger die "Mängel und Bedürfnisse" auch nicht in einem die Wertzahl 4 rechtfertigenden Sinne "selbst festgestellt" hat.

b) Die Wertzahl 3 ist auch für die "Lösung der Aufgabe" (RL Nr. 32) anzusetzen. Bei der Ermittlung der Wertzahl für die Lösung der Aufgabe soll nach Nr. 32 der Richtlinien beachtet werden, ob die Lösung mit Hilfe der dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen gefunden worden ist, ob sie aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden wird und ob der Betrieb dem Erfinder mit technischen Hilfsmitteln unterstützt. Liegen bei einer Erfindung alle diese Merkmale vor, so soll die Wertzahl 1 angesetzt werden; liegt keines dieser Merkmale vor, soll die Wertzahl 6 angesetzt werden. Die Wertzahl 3 liegt damit etwas unterhalb des Mittelwertes. Die Kammer trägt damit zum einen dem Umstand Rechnung, daß die Überlegungen, mit deren Hilfe die erfindungsgemäße Lösung gefunden worden ist, im wesentlichen solche gewesen sein müssen, die die Vor- und Nachteile der dem Kläger bekannten Lösungen im einzelnen berücksichtigt und gegeneinander abgewogen haben und insofern dem Kläger "beruflich geläufig" waren. Andererseits weist der Kläger zutreffend darauf hin, daß es sich um eine "rein gedankliche" Erfindung handelt, die der Unterstützung des Unternehmens durch technische Hilfsmittel nicht oder kaum bedurfte. Daher spielen auch betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse keine wesentliche Rolle; auch soweit die Beklagte auf die Aufspulmaschine nach der europäischen Patentschrift 114 ... als Anregung verweist, nimmt sie nur auf einen veröffentlichten Stand der Technik Bezug, dessen Verfügbarkeit bei den vorstehenden Ausführungen bereits berücksichtigt worden ist. Mit den Ausführungen des Klägers in seinem Schriftsatz vom 17. September 1992 (Bl. 109 HA I) ist aus alledem die Wertzahl 3 abzuleiten.

c) Schließlich erscheint für Aufgaben und Stellung des Klägers im Betrieb (RL Nr. 33) die Wertzahl 2,5 angemessen. Nach den Richtlinien sind in die zweite Gruppe (mit der Wertzahl 2) im allgemeinen die Leiter der Entwicklungsabteilungen einzuordnen sowie Gruppenleiter in der Forschung. Zur dritten Gruppe (Wertzahl 3) gehören in der Entwicklung die Gruppenleiter von Konstruktionsbüros. Wie die Richtlinien hervorheben, darf diese Eingruppierung jedoch nicht schematisch vorgenommen werden, sondern bedarf im Einzelfall einer Kontrolle anhand der tatsächlichen Verhältnisse des konkreten Betriebes. Hiernach könnte der Kläger zwar, wie er geltend macht, nach der betrieblichen Hierarchie in die dritte Gruppe eingeordnet werden. Angemessenweise ist jedoch zu berücksichtigen, daß ihm mit der Versetzung in die TB-Leitung speziell die fachliche und personelle Verantwortung für den Bereich der Spulköpfe übertragen worden ist, der zu einem wenig später liegenden Zeitpunkt auch

durch die Ernennung zum stellvertretenden Hauptabteilungsleiter Rechnung getragen werden sollte. Das berücksichtigt der Ansatz der Wertzahl 2,5.

d) Der Summe der Wertzahlen von 8,5 entspricht nach RL Nr. 37 ein Anteilfaktor von 16,5 %.

4. Abzüglich der für die Jahre 1990 (700,- DM) und 1991 (1.300,- DM) gezahlten Beträge ergibt sich eine Gesamtvergütung von 1.347.568,85 DM.

II. Nach § 259 Abs. 2 BGB ist die Beklagte verpflichtet, die Richtigkeit und Vollständigkeit der die Changiergesetze betreffenden Rechnungslegung an Eides statt zu versichern, da Grund zu der Annahme besteht, daß die bisherigen Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind.

Für den Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ist eine sachliche Unrichtigkeit der Rechnungslegung weder erforderlich noch genügend. Maßgeblich ist allein, ob Grund zu der Annahme mangelnder Sorgfalt besteht. Anhaltspunkte hierfür können sich aus der Art der Rechnungslegung, aus nachgewiesenen Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten, aber auch aus früherem Verhalten des Schuldners ergeben (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 139 Rdnr. 91). Insbesondere kann die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit früherer, inzwischen vervollständigter oder berichtigter Angaben des Verpflichteten ausreichen, um die Befürchtung mangelnder Sorgfalt zu begründen, die dem Gläubiger der Rechnungslegung einen Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gibt (vgl. BGH, GRUR 1960, 247, 249 - Krankenwagen I). Zwar besteht in derartigen Fällen eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung dann nicht, wenn der durch frühere Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten hervorgerufene Verdacht mangelnder Sorgfalt durch Umstände entkräftet wird, die die Annahme begründen, die zunächst mangelhafte Auskunft beruhe auf unverschuldeter Unkenntnis oder auf einem entschuldbaren Irrtum des Auskunftsgewährender (vgl. BGHZ 89, 137, 140; OLG Düsseldorf, Urteil vom 5. September 1996, 2 U 58/95 - 4 O 280/94 LG Düsseldorf). So verhält es sich jedoch im Streitfall gerade nicht.

Die Beklagte hat nicht nur, wie sich aus dem Tatbestand ergibt, ihre Rechnungslegung mehrfach korrigiert und ergänzt. Sie mußte hierzu auch durch mehrere Zwangsvollstreckungsverfahren angehalten werden, wobei die Kammer sich in ihrem letzten Zwangsmittelbeschuß zu der außergewöhnlichen Maßnahme veranlaßt gesehen hat, der Beklagten die an einem Mitglied ihres Vorstandes zu vollziehende Zwangshaft anzudrohen. Die Nachträge und Korrekturen haben die Grundlagen der Rechnungslegung

auch so nachhaltig verändert, daß hieraus der Schluß gezogen werden muß, daß sich die Beklagte der Verpflichtung, zu der sie verurteilt worden ist, nicht mit der gehörigen Sorgfalt unterzogen hat. Zwar hat sie schließlich die Rechnung völlig neu aufgestellt. Sie hat jedoch auch diese neu aufgestellte Rechnung noch zweimal korrigieren müssen. Bei dieser Sachlage ist der durch die Handhabung ihrer Verpflichtung durch die Beklagte begründete Grund zu der Annahme, die Rechnungslegung könne nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erfolgt sein, nicht ausgeräumt.

III. Im Hinblick auf den vorstehend zu II. zu-erkannten Anspruch sind die der Leistungsstufe vorangehenden Verfahrensstufen insoweit nicht abgeschlossen, als der Vergütungsanspruch des Klägers wegen der Changiergesetze in Rede steht. Über diesen Anspruch kann daher auch nicht teilweise - etwa auf der Grundlage der bisherigen Umsatzangaben der Beklagten - entschieden werden, da ein entsprechendes Teilurteil in Widerspruch zu der Beurteilung desselben Vergütungsanspruchs - auf Grund anderer Umsatzzahlen - im Schlußurteil treten könnte.

§ 24 Abs. 1 GbmG

Die Verpflichtung des Geschäftsführers, für die Beachtung absoluter Rechte Dritter (hier: eines Gebrauchsmusters) durch die Gesellschaft Sorge zu tragen, knüpft an den von dem Geschäftsführer wahrzunehmenden Verantwortungsbereich an. Sind die Aufgaben des Geschäftsführers einem weiteren gesetzlichen Vertreter zur verantwortlichen Wahrnehmung übertragen, haftet allein dieser, solange der nicht-zuständige Geschäftsführer nicht von dem Verletzten abgemahnt wird oder in anderer Weise positive Kenntnis von der Rechtsverletzung erhält.

(Urteil vom 7. August 1997, 4 O 288/96 - Tortenbehälter)

Sachverhalt: Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin eines Gebrauchsmusters, das eine Vorrichtung zur Aufnahme und zum Transport von Lebensmitteln betrifft. Die Klägerin nimmt die Beklagte zu 1., eine GmbH, und die Beklagten zu 2. und 3., deren Geschäftsführer, wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Vernichtung in Anspruch.

Die Beklagten machen geltend, innerhalb der Beklagten zu 1. sei allein der Beklagte zu 3. für den Vertrieb der angegriffenen Behälter verantwortlich. Die Beklagte zu 2. sei weder für den Vertrieb noch für die Produktentwicklung zustän-

dig. Hinsichtlich der Beklagten zu 2. fehle es damit an jedem Verhalten, das auch nur in die Nähe eines Pflichtenverstößes käme.

Aus den Gründen: Da die Beklagte zu 1. und der Beklagte zu 3., der für deren Handlungen unstreitig verantwortlich ist, den Gegenstand des Klagegebrauchsmusters entgegen § 11 GebrMG benutzen, sind sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, § 24 Abs. 1 GebrMG.

Die Beklagten zu 1. und 3. haben der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten, § 24 Abs. 2 GebrMG. Denn als Fachunternehmen hätte die Beklagte zu 1. die Gebrauchsmuster-verletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB, und das gleiche gilt für den Beklagten zu 3., der als ihr gesetzlicher Vertreter für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamtschuldnerisch mit der Beklagten zu 1. haftet. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

Außerdem sind die Beklagten zu 1. und 3. zur Rechnungslegung verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, § 242 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

Die vorstehend dargelegten Verpflichtungen treffen auch die Beklagte zu 2., wobei sie jedoch zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz erst für die Zeit seit dem 28. September 1996 verpflichtet ist. Nach dem unwiderlegten Vortrag der Beklagten ist innerhalb der Beklagten zu 1. allein der Beklagte zu 3. für den Vertrieb und die Produktentwicklung verantwortlich, während sich die Beklagte zu 2. seit jeher ausschließlich und allein mit der Buchhaltung der Beklagten zu 1. beschäftigt. Allein aus der Geschäftsführerstellung der Beklagten zu 2. kann jedoch eine Haftung für die patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1. nicht hergeleitet werden. Denn die Haftung des Geschäftsführers für patentverletzende Handlungen der von ihm vertretenen Gesellschaft knüpft nicht ohne weiteres an die formale Geschäftsführerstellung an, sondern an den von dem Geschäftsführer wahrzunehmenden Verantwortungsbereich, in dem der gesetzliche Vertreter der GmbH für die Beachtung absoluter Rechte Dritter zu sorgen hat. Sind - wie hier - die

Aufgaben des Geschäftsführers einem weiteren gesetzlichen Vertreter ganz oder teilweise zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen, trifft diesen die Pflicht zur Beachtung der Rechte Dritter.

Das entlastet die Beklagte zu 2. jedoch nur für die Zeit bis zur Zustellung der Klage am 28. August 1996 zuzüglich eines ihr zuzubilligenden Prüfungszeitraumes von einem Monat (vgl. Kammer, Urteil vom 3. August 1995 - 4 O 270/94). Denn durch die Erhebung der Klage ist auch die Beklagte zu 2. darauf aufmerksam gemacht worden, daß Herstellung und Vertrieb des angegriffenen Behälters die Rechte der Klägerin verletzen. Gleichwohl hat die Beklagte zu 2. als Geschäftsführerin der Beklagten zu 1. auch in der Folgezeit die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform nicht unterbunden. Bei entsprechender positiver Kenntniserlangung muß aber auch der bloß „formale“ oder für einen bestimmten Bereich zuständige Geschäftsführer die sich aus seiner Stellung als gesetzlicher Vertreter der GmbH ergebende Verantwortung wahrnehmen und darauf hinwirken, daß die Gesellschaft die patentverletzenden Handlungen einstellt. Daß die Beklagte zu 2. bereits vor Zustellung der Klageschrift Kenntnis von der Rechtsverletzung hatte, hat die Klägerin im übrigen nicht konkret dargelegt. Insbesondere hat sie nicht konkret dargetan, daß sie vorprozessual auch die Beklagte zu 2. als Geschäftsführerin der Beklagten zu 1. abgemahnt hatte oder die Beklagte zu 2. von der Abmahnung der Beklagten zu 1. wußte.

§ 139 Abs. 1 PatG

Ein den Wortlaut des Patentanspruchs wiederholendes Urteil umfaßt nicht alle denkbaren Ausführungsformen, durch die sich die Lehre zum technischen Handeln wie im Patentanspruch beschrieben verwirklicht, sondern nur die Ausführungsform, auf die der Kläger zur Klagebegründung abgestellt hat und über die das Gericht im Erkenntnisverfahren auch erkannt hat, daß sie wortlautgemäß von der geschützten Lehre zum technischen Handeln Gebrauch macht.

(Urteil vom 7. August 1997, 4 O 112/96 - Diebstahlsicherung)

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt den Beklagten aus dem deutschen Anteil des europäischen Patent 0 116 701 (Klagepatents; vgl. Anlage K 1) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadenersatz in Anspruch. Das Klagepatent beruht auf einer unter Inanspruchnahme deutscher Prioritäten vom 26. Januar 1983 und 19. April 1983 am 1. Dezember

1983 eingereichten und am 29. August 1984 im Patentblatt veröffentlichten Anmeldung. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 3. Juni 1987. Eingetragener Inhaber des Klagepatents ist der Geschäftsführer der Klägerin.

Anspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

"Diebstahlsicherung für Waren, mit mindestens einer Überwachungsstromquelle, mit mindestens einem mit der Ware zusammenarbeitenden und in den Überwachungsstromkreis geschalteten Fühler, welcher bei Entfernung von der Ware den Überwachungsstrom modifiziert, und mit einer Überwachungsschaltung, welche ein Alarmsignal bereitstellt, wenn eine Modifizierung des Überwachungsstromes festgestellt wird, wobei die durch Fühler und Verbindungskabel zwischen Fühler und Überwachungsschaltung gebildete Einheit bei ordnungsgemäßer Wirkverbindung zur Ware einen solchen Überwachungsstrom vorgibt, welcher bezüglich seiner Amplitude und/oder seiner Frequenz und/oder seiner Phasenlage zu größeren und kleineren Werten hin veränderbar ist, so daß sowohl beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware als auch beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel eine Änderung des Überwachungsstromes bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhalten wird, *dadurch gekennzeichnet*, daß die Überwachungsschaltung einen Aktivierungskreis (138 C, 142; 332, 334, 340-344; 332, 348, 350; 352, 354; 383) aufweist, welcher über eine Steckverbindung (14; 314) mit einem Steuerstrom beaufschlagt ist, welcher auch zum Anschließen des Fühlers (100; 200; 318) an die Überwachungsschaltung (16; 326) dient, so daß auch beim Aufheben der ordnungsgemäßen Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung eine Änderung des Überwachungsstromes bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhalten wird, das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung dagegen ohne Auslösen eines Alarmses möglich ist."

Zusammen mit dem Patentinhaber erhob die Klägerin bereits im Jahre 1993 vor dem Landgericht Düsseldorf eine Klage wegen Verletzung des Klagepatents gegen den Beklagten betreffend einer ersten Ausführungsform. Mit Urteil vom 23. November 1993 (vgl. Anlage K 5) verurteilte die Kammer den Beklagten daraufhin im Verfahren 4 O 34/93 wegen Patentverletzung antragsgemäß zur Unterlassung sowie Rechnungslegung und stellte die Schadenersatzpflicht des Beklagten fest.

Der Beklagte stellt nunmehr her und vertreibt Diebstahlsicherungen mit der Bezeichnung „X. II“. Bei diesen Diebstahlsicherungen wird bei Aktivierung der Diebstahlsicherung durch das

Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung ein Ton mit einer Lautstärke von über 100 dB abgegeben, der nach ca. 3 Sekunden wieder verstummt. Der durch Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung ausgelöste Ton wird durch eine optische Anzeige auf einem Display der Anlage begleitet, die sich von der während des „normalen Betriebs“ auf dem Display erscheinenden optischen Anzeige unterscheidet. Von der Verletzungsform, die Gegenstand des Rechtsstreits 4 O 34/93 war, unterscheidet sich die jetzt angegriffene Ausführungsform durch das Ertönen des Signals bei der Herstellung der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung. Bei der Ausführungsform, die Gegenstand des vorangegangenen Rechtsstreits der Parteien war, erschien demgegenüber bei Aktivierung der Diebstahlsicherung durch das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung lediglich eine Anzeige im Display der Anlage.

Nachdem die Klägerin Ende September 1994 festgestellt hatte, daß der Beklagte die hier angegriffene Ausführungsform des Typs „X. II“ vertreibt, beantragte sie zunächst mit Schriftsatz vom 21. Februar 1995, gegen den Beklagten wegen Verstoßes gegen die Unterlassungsverpflichtung aus dem Urteil der Kammer vom 23. November 1993 (4 O 34/93) ein Ordnungsmittel festzusetzen. Diesen Antrag wies die Kammer durch Beschluß vom 27. April 1995 zurück. Die hiergegen von der Klägerin erhobene sofortige Beschwerde wies das Oberlandesgericht Düsseldorf durch Beschluß vom 4. September 1995 (2 W 42/95) zurück.

Die Klägerin sieht in Herstellung und Vertrieb der Diebstahlsicherungsanlagen des Typs „X. II“ eine Verletzung des Klagepatents. Sie behauptet, sie sei bis zum 1. Oktober 1992 ausschließlich berechtigt gewesen, das Klagepatent zu nutzen; seit dem 2. Oktober 1992 nutze sie das Klagepatent im Rahmen einer einfachen Lizenz. Der Inhaber des Klagepatents habe sie zur Erhebung der vorliegenden Klage aus dem Klagepatent ermächtigt und ihr seine Ansprüche aus dem Klagepatent in dem hier geltend gemachten Umfang abgetreten.

Der Beklagte stellt eine Verletzung des Klagepatents in Abrede.

Aus den Gründen: A. I. Die Klägerin ist hinsichtlich sämtlicher geltend gemachter Ansprüche prozeßführungsbefugt. Dies gilt insbesondere auch für den erhobenen Unterlassungsanspruch. Insoweit ergibt sich die Prozeßführungsbefugnis der Klägerin zwar nicht aus eigenem Recht, denn sie trägt selbst vor, daß sie seit dem 2. Dezember 1992 nur noch einfache Lizenznehmerin sei, und als solche hat sie kein eigenes Klagerecht. Die Prozeßführungsbefugnis der Klägerin ergibt sich hinsichtlich des geltend ge-

machten Unterlassungsanspruches jedoch aus ihrer Stellung als gewillkürte Prozeßstandschaftlerin. Denn sie ist, wie sich aus der „Bestätigungs-, Ermächtigungs- und Abtretungserklärung“ gemäß Anlage K 7 ergibt, zur Nutzung des Klagepatents berechtigt und der eingetragene Patentinhaber, ihr Geschäftsführer, der in der letzten mündlichen Verhandlung anwesend war, hat sie ausweislich der Anlage K 7 auch zur Geltendmachung des erhobenen Unterlassungsanspruches wegen Verletzung des Klagepatents im eigenen Namen ermächtigt. Das erforderliche rechtliche Interesse der Klägerin an der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches ergibt sich dabei aus ihrer Stellung als tatsächlich Nutzungsberechtigte. Hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Ersatz des dem Patentinhabers entstandenen Schadens betreffend seit dem 2. Oktober 1992 begangener Handlungen des Beklagten ergibt sich die Klagebefugnis aus der von der Klägerin dargelegten und zu ihren Gunsten ausweislich der „Bestätigungs-, Ermächtigungs- und Abtretungserklärung“ gemäß Anlage K 7 vom Patentinhaber verfügten Abtretung dieser Ansprüche. Soweit die Klägerin ferner aus eigenem Recht für die Zeit davor Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadenersatz geltend macht, folgt ihre Klagebefugnis aus der von ihr behaupteten Stellung als ausschließliche Lizenznehmerin während dieser Zeit. Insoweit reicht der schlüssige Vortrag der Klägerin aus, um die Prozeßführungsbefugnis der Klägerin auch insoweit annehmen zu können. Ob die Klägerin in der Zeit vom 3. Juli 1987 bis zum 1. Oktober 1992 auf Grund eines wirksamen Lizenzvertrages tatsächlich ausschließliche Lizenznehmerin an dem Gegenstand des Klagepatents gewesen ist, ist eine Frage der Begründetheit der Klage.

II. Hinsichtlich sämtlicher erhobener Ansprüche besteht auch das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, weshalb die Klage insgesamt zulässig ist. Denn die beanstandete Ausführungsform „X. II“ unterfällt nicht dem im Rechtsstreit 4 O 34/93 ergangenen Urteil vom 23. November 1993. Ein den Wortlaut des Patentanspruches wiederholendes Urteil umfaßt nicht alle denkbaren Ausführungsformen, durch die sich die Lehre zum technischen Handeln wie im Patentanspruch beschrieben verwirklicht, sondern nur die Ausführungsform, auf die der Kläger zur Klagebegründung abgestellt hat und über die das Gericht im Erkenntnisverfahren auch erkannt hat, das sie wortlautgemäß von der geschützten Lehre zum technischen Handeln Gebrauch macht. Abwandlungen können bei Patentverletzungsurteilen allenfalls dann als mit verboten erachtet werden, wenn auch wirklich kein Streit bestehen kann, daß die neue Form der als Verletzung erkannten Form entspricht. Bedarf es Überlegungen und Begründungen, warum auch die neue Form von

der geschützten Lehre des Patentanspruchs Gebrauch macht, so hat dies dagegen auszuscheiden. Im vorangegangenen Rechtsstreit der Parteien stand die nunmehr angegriffene Ausführungsform „X. II“ nicht zur Prüfung und sie entspricht der seinerzeit angegriffenen ersten Ausführungsform auch nicht vollständig. Bei letzterer leuchtete nämlich bei der Herstellung der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung lediglich ein optisches Signal im Display auf, während bei der nunmehr angegriffenen Ausführungsform in diesem Fall zusätzlich auch ein akustisches Signal ausgelöst wird. Auch ist zwischen den Parteien gerade streitig, ob alle Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht werden. Dies stellt der Beklagte mit Sachgründen in Abrede. Daß die hier angegriffene Ausführungsform „X. II“ nicht unter den Tenor des Urteils der Kammer vom 22. November 1993 (4 O 34/93) fällt, ist im übrigen auch bereits im Ordnungsmittelverfahren zwischen den Parteien festgestellt worden.

B. Die Klage hat auch in der Sache im wesentlichen Erfolg.

Der Klägerin stehen im tenorierten Umfang die gegen den Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadensersatz zu, weil der Beklagte das Klagepatent schuldhaft benutzt hat, §§ 9, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140 b Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), §§ 242, 259, 398 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Unbegründet ist die Klage jedoch, soweit die Klägerin den Beklagten wegen vor dem 2. Oktober 1992 begangener Handlungen auf Rechnungslegung und Schadensersatz in Anspruch nimmt und soweit der Beklagte im Rahmen der verlangten Rechnungslegung auch die Menge erhaltener oder bestellter Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften von Herstellern, Lieferanten und anderer Vorbesitzer angeben soll.

I. Das Klagepatent betrifft eine Diebstahlsicherung für Waren. Die Klagepatentschrift erläutert einleitend, das aus der US-A-3 253 270 (vgl. Anlage K 2) eine Diebstahlsicherung bekannt sei, bei der ein speziell ausgebildeter Strommesser den von der Überwachungsstromquelle im Überwachungsstromkreis erzeugten Überwachungsstrom im Hinblick auf Abweichungen zu größeren und kleineren Werten überwache. In beiden Fällen, welche einer Unterbrechung bzw. einem Kurzschluß im Überwachungsstromkreis entsprächen, werde zwangsläufig Alarm ausgelöst. Der Überwachungsstromkreis habe mehrere Anschlußstellen für mit einer Ware zusammenarbeitende Fühler, die jeweils eine Überwachungsschleife mit einem der Ware benachbarten Widerstand aufwiesen. An den einzelnen Anschlußstellen des Überwachungsstromkreises seien Überbrückungswiderstände vorgesehen, deren

Wert den Fühlerwiderständen entspreche und welche bei nicht belegter Anschlußstelle anstelle der Fühlerwiderstände in den Überwachungsstromkreis geschaltet würden, beim Einstecken eines Steckers eines Überwachungskabels in die Anschlußstelle dagegen aus dem Überwachungsstromkreis herausgenommen würden.

Bei dieser bekannten Diebstahlsicherung, so die Patentschrift weiter, müsse ein Hauptschalter geöffnet werden, wenn an zunächst unbelegten Anschlußstellen des Überwachungsstromkreises weitere Überwachungskabel angeschlossen werden sollten. Daran wird in der Klagepatentschrift als nachteilig beanstandet, daß dies das an sich unkritische Hinzuschalten weiter zu überwachender Waren kompliziert mache, weil jeweils eine zum vollständigen Ausschalten der Diebstahlsicherung autorisierte Person gerufen werden müsse. Außerdem sei für die Dauer des Anschließens der neuen Waren die Diebstahlsicherung außer Betrieb.

Als technisches Problem der Erfindung ist in der Klagepatentschrift angegeben, eine Diebstahlsicherung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 so weiterzubilden, daß das Lösen des zu einem Fühler führenden Verbindungskabels von der Überwachungsschaltung weiterhin zur Auslösung eines Alarms führt, das Anschließen eines Verbindungskabels an die Überwachungsschaltung dagegen bei eingeschalteter Diebstahlsicherung ohne Alarmauslösung erfolgen kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Anspruch des Klagepatents 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

Diebstahlsicherung für Waren mit

1. mindestens einer Überwachungsstromquelle,
2. mindestens einem Fühler,
 - a) der mit der Ware zusammenarbeitet,
 - b) der in den Überwachungsstromkreis geschaltet ist,
 - c) der bei Entfernung von der Ware den Überwachungsstrom modifiziert;
3. einer Überwachungsschaltung, die ein Alarmsignal bereitstellt, wenn eine Modifizierung des Überwachungsstroms festgestellt wird;
4. die durch Fühler und Verbindungskabel gebildete Einheit zwischen Fühler und Überwachungsschaltung gibt bei ordnungsgemäßer Wirkverbindung zur Ware einen Überwachungsstrom vor, der bezüglich seiner Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage zu größeren und kleineren Werten hin veränderbar ist;
5. eine Änderung des Überwachungsstroms bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage des Überwachungsstroms wird erhalten
 - a) sowohl beim Aufheben der Wirkverbin-

- dung zwischen Fühler und Ware
- b) als auch beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel;
 6. die Überwachungsschaltung weist einen Aktivierungskreis (138 C, 142; 332, 334, 340-344; 332, 348, 350; 352, 354; 383) auf, der über eine Steckverbindung (14; 314) mit einem Steuerstrom beaufschlagt ist,
 7. wobei die Steckverbindung auch zum Anschließen des Fühlers (100; 200; 318) an die Überwachungsschaltung (16; 326) dient, so daß
 8. auch beim Aufheben der ordnungsgemäßen Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung eine Änderung des Überwachungsstroms bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhalten wird,
 9. das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung dagegen ohne Auslösen eines Alarms möglich ist.

Die erfindungsgemäße Diebstahlsicherung ist damit so ausgebildet, daß man am Eingang der Überwachungsschaltung bei ordnungsgemäßer Verbindung zwischen Überwachungsschaltung und Ware einen Strom vorgegebener Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhält. Wird bei einem Diebstahlversuch die Verbindung zwischen Ware und Fühler aufgebrochen, so ändert sich das Signal am Eingang der Überwachungsschaltung bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage; auf eine derartige Signaländerung hin wird sodann von der Überwachungsschaltung Alarm ausgelöst. Das Auslösen eines Alarms erfolgt gleichermaßen, wenn in Vorbereitung eines Diebstahlversuches die Leiter des Verbindungskabels kurzgeschlossen oder durchgetrennt werden, weil auch in diesem Fall das Signal am Eingang der Überwachungsschaltung eine vom Normalzustand abweichende Amplitude, Frequenz oder Phasenlage hat. Arbeiten die Fühler ordnungsgemäß mit der Ware zusammen und ist das Verbindungskabel zur Überwachungsschaltung ordnungsgemäß angeschlossen, definieren die Fühler einen Strom, der eine endliche Amplitude, eine endliche Frequenz oder eine fest vorgegebene Phasenlage hat. In diesem Fall wird bei versuchtem Kurzschließen des Verbindungskabels die Amplitude bzw. Frequenz vermindert bzw. ein keine eindeutige Phasenlage mehr aufweisender Strom erzeugt. Bei Unterbrechen des Verbindungskabels fällt die Modifizierung des über die Überwachungsschaltung fließenden Stroms weg, was von der letzteren ebenfalls erkannt wird. Die erfindungsgemäße Diebstahlsicherung zeichnet sich dadurch aus, daß auch beim Einschalten der Überwachungsschaltung

zunächst diejenigen Überwachungskreise noch nicht aktiviert werden, an welche kein Fühler angeschlossen ist. Erst mit dem Anschließen eines Fühlers wird durch einen über die entsprechende Steckverbindung fließenden Strom der zugeordnete Überwachungskreis scharf geschaltet. Dies erleichtert, so die Patentschrift, die Handhabung der Diebstahlsicherung im praktischen Einsatz erheblich, insbesondere dann, wenn sie eine Vielzahl paralleler Überwachungskanäle aufweist.

II. Mit der angegriffenen Ausführungsform macht der Beklagte von der technischen Lehre des Klagepatents wortlautgemäß Gebrauch.

Die Diebstahlsicherung des Beklagten entspricht den Merkmalen 1 bis 8 des Patentanspruchs 1. Da insoweit zwischen den Parteien kein Streit besteht, sind weitere Ausführungen dazu entbehrlich.

Entgegen der Auffassung des Beklagten verwirklicht die angegriffene Ausführungsform aber auch Merkmal 9, wonach das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung ohne Auslösen eines Alarms möglich ist, wortlautgemäß.

Daß beim Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung bei der beanstandeten Diebstahlsicherung ein ca. drei Sekunden andauerndes akustisches Signal, das in seiner Lautstärke dem beim Durchtrennen oder Kurzschließen des Verbindungskabels ausgelösten akustischen Alarmsignal entspricht, ertönt, steht dem nicht entgegen. Denn entscheidend ist insoweit allein, daß das erstmalige Belegen einer bis dahin nicht belegten Anschlußstelle, also das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung, bei der angegriffenen Ausführungsform nicht zur Auslösung eines solchen Alarms führt, wie er beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware oder beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel ausgelöst wird. Allein auf die Vermeidung eines solchen Alarms kommt es an. Denn dem Klagepatent liegt gerade das technische Problem zugrunde, eine Diebstahlsicherung zu entwickeln, bei der nicht schon beim Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung der Alarm erfolgt, der beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware oder beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel ausgelöst wird. Nur letzterer Alarm ist als Alarm zu verstehen, den es nach den Vorgaben des Merkmals 9 zu vermeiden gilt. Dem entspricht auch die angegriffene Ausführungsform, bei der ein Alarm, wie er etwa beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware entsteht, durch das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung nicht ausgelöst wird. Zwar ertönt auch im letzteren Fall bei der beanstandeten Ausführungsform ein akustisches Si-

gnal, das dieselbe Lautstärke hat wie das akustische Alarmsignal, das beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware oder beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel ausgelöst wird. Jedoch dauert dieser Signalton - wie in der mündlichen Verhandlung demonstriert - nur ca. drei Sekunden; dieser sehr kurze Signalton unterscheidet sich offensichtlich von dem Dauerton, der beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware oder beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel ausgelöst wird. Im Gegensatz zu letzterem handelt es sich nur um ein akustisches Signal von kurzer Dauer, das sich - wie aufgrund der in der mündlichen Verhandlung zur Veranschaulichung durchgeführten Demonstration festgestellt werden konnte - trotz gleicher Lautstärke in der wahrgenommenen Intensität deutlich von dem Alarmsignal (Dauerton) unterscheidet.

Soweit der Beklagte geltend macht, als Alarm sei ein Warnzeichen anzusehen, das geeignet sei, den Betreiber der Anlage zu „alarmieren“, d. h. in eindringlicher Weise auf einen vom Normalbetrieb der Anlage abweichenden Zustand aufmerksam zu machen, kann dem zwar - losgelöst vom Klagepatent - grundsätzlich zugestimmt werden. Auch mag einem lauten Signalton, der schon nach drei Sekunden während der Dauer automatisch abgestellt wird, durchaus eine solche Eignung zukommen. Insoweit kann das beim Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung bei der angegriffenen Ausführungsform bereitgestellte akustische Signal durchaus *begrifflich* als ein „Alarm“ angesehen werden. Die patentrechtliche Beurteilung hat sich jedoch daran zu orientieren, wie der Fachmann dem Wortsinn nach den Gesamtinhalt der Klagepatentschrift versteht.

Der maßgebliche Fachmann erkennt, daß das Klagepatent eine Diebstahlsicherung mit einer Überwachungsschaltung lehrt, die ein Alarmsignal bereitstellt, wenn eine Modifizierung des Überwachungsstroms festgestellt wird. Gemäß Merkmal 9 soll ein derartiges Alarmsignal beim Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung unterbleiben. Ausgehend von dem in der Klagepatentschrift erörterten Stand der Technik und dem dem Klagepatent zugrundeliegenden technischen Problem, eine Diebstahlsicherung bereitzustellen, bei der nicht schon beim Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung ein solcher Alarm ausgelöst wird, wie er etwa beim Aufheben der ordnungsgemäßen Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung entsteht, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß in Merkmal 9 nur dieser Alarm angesprochen ist. Beim erstmaligen Belegen einer bis dahin nicht belegten Anschlußstelle soll bei eingeschalteter Diebstahlsicherung nicht ein solcher Alarm

ausgelöst werden, der - wie im Fall der Aufhebung der Wirkverbindung zwischen Fühler und Ware oder der Herbeiführung eines Kurzschlusses im Verbindungskabel - ein Ausschalten der Anlage bzw. ein Deaktivieren des Alarms erfordert und so - wie die Patentschrift in Spalte 1, Zeilen 35 bis 40, formuliert - das an sich unkritische Hinzuschalten weiterer zu überwachender Waren kompliziert, weil jeweils eine zum vollständigen Ausschalten der Diebstahlsicherung bzw. Ausschalten des Alarms autorisierte Person gerufen werden muß. Dem entspricht die angegriffene Ausführungsform. Die Versuche des Beklagten, dem Merkmal 9 einen anderen Sinn beizulegen, sind dem entgegen von philologischen Erwägungen geprägt und lassen außer acht, welche Bedeutung dem Merkmal 9 nach der Patentschrift zukommt.

Das Klagepatentschrift sagt im übrigen an keiner Stelle, daß bei der Herstellung der Wirkverbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung nicht nur der Alarm nicht ausgelöst wird, sondern darüber hinaus überhaupt kein Signal abgegeben werden soll. Anspruch 21 des Klagepatents lehrt vielmehr sogar eine Diebstahlsicherung, bei der durch eine durch den Aktivierungskreis (326) geschaltete Anzeige (345) für den scharfen Zustand der Überwachungsschaltung vorhanden ist.

Hieraus folgt zugleich, daß der Umstand, daß bei der angegriffenen Ausführungsform parallel zu dem akustischen Signal auch ein entsprechendes optisches Signal im Display erscheint, wenn die Diebstahlsicherung durch das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung aktiviert wird, der Verwirklichung des Merkmals 9 ebenfalls nicht entgegensteht. Daß ein solches optisches Signal keinen Alarm im Sinne des Merkmals 9 des Klagepatents darstellt, ergibt sich, wie die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 23. November 1993 (4 O 34/93; Anlage K 5) ausgeführt hat, auch unmittelbar aus der Beschreibung der Klagepatentschrift, in der es heißt (Spalte 23, Zeilen 40 ff), daß an den Ausgang der bistabilen Kippschaltung (344) von Figur 17 eine Leuchtanzeige (345) angeschlossen werden kann, um - wie von Patentanspruch 21 gelehrt - den scharfen Zustand der Überwachungsschaltung anzuzeigen.

III. 1. Da der Beklagte den Gegenstand des Klagepatents rechtswidrig benutzt hat, kann die Klägerin ihn als gewillkürte Prozeßstandschafterin des Patentinhabers auf Unterlassung in Anspruch nehmen, § 139 Abs. 1 PatG.

2. Der Beklagte hat der Klägerin außerdem wegen der ab dem 2. Oktober 1992 begangenen patentverletzenden Handlungen aus abgetretenem Recht Schadensersatz zu leisten, § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. § 398 BGB (*wird ausgeführt*).

Keinen Erfolg hat die Klage allerdings, soweit die Klägerin von dem Beklagten wegen in

der Zeit vom 3. Juli 1987 bis zum 1. Oktober 1992 begangener rechtsverletzender Benutzungshandlungen aus eigenem Recht Schadensersatz verlangt. Denn sie hat die von ihr behauptete Stellung als ausschließliche Lizenznehmerin in diesem Zeitraum nicht belegt und keinen Lizenzvertrag vorgelegt. Die von ihr als Anlage K 7 vorgelegte „Bestätigungs-, Ermächtigungs- und Abtretungserklärung“ des Patentinhabers ist zum Nachweis der von ihr behaupteten Stellung als ausschließliche Lizenznehmerin nicht geeignet, weil aus dieser Erklärung weder hervorgeht, wann, noch in welcher Form ein etwaiger Lizenzvertrag abgeschlossen worden ist, noch welche konkreten Regelungen in einem solchen getroffen worden sind. Im übrigen läßt sich die Einhaltung des Schriftformerfordernisses aus § 34 Satz 1 GWB und damit die Wirksamkeit eines Lizenzvertrages (§ 125 Satz 1 BGB) letztlich auch nur nach Vorlage des zwischen dem Patentinhaber und dem Lizenznehmer geschlossenen Lizenzvertrages prüfen. Einen solchen hat die Klägerin aber nicht vorgelegt.

Hinsichtlich des Zeitraumes vom 3. Juli 1987 bis zum 1. Oktober 1992 kann auch nicht etwa eine Verpflichtung des Beklagten zum Ersatz des Schadens ausgesprochen werden, der dem Patentinhaber durch während dieser Zeit begangene rechtsverletzende Handlungen des Beklagten entstanden ist. Denn die Klägerin hat insoweit allein Ersatz des ihr selbst als ausschließliche Lizenznehmerin entstandenen Schadens begehrt. Außerdem kann der von ihr überreichten „Bestätigungs-, Ermächtigungs- und Abtretungserklärung“ gemäß Anlage K 7 auch nicht entnommen werden, daß der Patentinhaber ihr auch für diesen Zeitraum etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Beklagten aus der Verletzung des Klagepatents abgetreten hat, weil er ihr diese hiernach nur „in dem in der Klageschrift vom 10. April 1996 geltend gemachten Umfang“ abgetreten hat.

3. Der Beklagte ist weiterhin in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zur Rechnungslegung und zur Auskunft verpflichtet (*wird ausgeführt*).

§ 139 Abs. 1 PatG

Macht die als Patentverletzung beanstandete angegriffene Ausführungsform von zwei Nebenansprüchen des Patents gleichermaßen Gebrauch, erledigt die auf einen der beiden Nebenansprüche abgestellte Unterlassungserklärung nicht gleichzeitig auch den auf den anderen Nebenanspruch gestützten Unterlassungsanspruch.

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 52/97 – Staubfilterbeutel)

2. KENNZEICHENRECHT

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

1. Vor Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes nach § 8 Abs.1 Satz 2 WZG unwirksame Leerübertragungen bleiben auch nach § 152 MarkenG unwirksam (im Anschluß an BGH, GRUR 1995, 117 - NEUTREX).

2. Die Anwendbarkeit des § 153 Abs. 1 MarkenG hängt nicht davon ab, ob die als kennzeichenverletzend beanstandete, vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke vor diesem Zeitpunkt auch bereits benutzt worden ist (im Anschluß an OLG Düsseldorf, Urteil vom 14. Januar 1997 - 20 U 5/96).

3. "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche" einerseits und "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" andererseits sind nicht gleichartig i.S.d. WZG.

4. Trotz der Eigenständigkeit des Begriffs der Warenähnlichkeit im Markengesetz gegenüber dem Begriff der Warengleichartigkeit im WZG kann jedenfalls als Ausgangs- und Anhaltspunkt weiterhin auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die bislang für die Bestimmung des Warengleichartigkeitsbereichs galten.

5. "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche", einerseits und "Kaffee, Tee, Kakao, Speiseeis, Gewürze, Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" andererseits weisen auch bei identischen Zeichen jedenfalls dann keine Verwechslungsgefahr begründende hinreichende Ähnlichkeit auf, wenn das ältere Zeichen nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

6. Zur Bejahung der Bekanntheit einer Marke i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist jedenfalls - in quantitativer Hinsicht - ein gewisser Grad an Verkehrsbekanntheit zu verlangen, der in Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung des BGH zum wettbewerbsrechtlichen Rufausbeutungsschutz aus § 1 UWG (vgl. GRUR 1985, 550 - Dimple; GRUR 1991, 465 - Salomon) grundsätzlich jedenfalls nicht unter 30 % liegen darf.

(Urteil vom 12. Juni 1997, 4 O 237/96 - Fabergé)

Sachverhalt: Die Klägerin zu 1. ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Niederlan-

de. Die Klägerin zu 2. ist seit dem 11. Oktober 1991 im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg mit dem Unternehmensgegenstand "Vertrieb von kosmetischen Produkten jeder Art (ausgenommen erlaubnispflichtige Produkte), insbesondere unter dem Warenzeichen 'Fabergé' (Nr. 1 062 600)" eingetragen. Sie hat ursprünglich als "Fabergé Deutschland Vertriebs-GmbH" firmiert. Seit dem 6. September 1996 firmiert sie als "Elida Fabergé GmbH".

Beide Klägerinnen gehören zum weltweit tätigen X.-Konzern. Innerhalb dessen nimmt die Klägerin zu 1. die Stellung einer von zwei Konzernobergesellschaften wahr.

Die Klägerin zu 1. ist als Inhaberin einer Reihe von Marken (nachfolgend: Klagemarken) im Markenregister des Deutschen Patentamts eingetragen, die aus dem Wort "Fabergé" bestehen oder dieses enthalten und zum Teil ursprünglich für die FABERGE Incorporated, eine Gesellschaft nach dem Gesetz des Staates Minnesota, New York, USA, zum Teil ursprünglich für die Elida Gibbs B.V. im Markenregister (in der Warenzeichenrolle) eingetragen waren.

Die Beklagte ist seit dem 13. März 1992 im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf mit dem Unternehmensgegenstand "Herstellung und Vertrieb von Spirituosen, insbesondere Kornbränden, Weinbränden und Likören sowie sonstigen Destillier-Erzeugnissen und alkoholfreien Getränken" eingetragen. Sie ist eingetragene Inhaberin folgender Wortmarken:

- Nr. 2 018 855 **Fabergé** (vgl. Anlage K 32), angemeldet am 22. April 1992 und eingetragen am 13. August 1992 für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)";

- Nr. 395 21 321 **Fabergé** (vgl. Anlage K 33), angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Oktober 1995 für "Kaffee, Tee, Kakao, Speiseeis, Gewürze; Biere; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)";

- Nr. 395 25 334 **Fabergé** (vgl. Anlage K 34), angemeldet am 21. Juni 1995 und eingetragen am 24. November 1995 für "Kaffee, Tee, Kakao, Speiseeis, Gewürze; Biere; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken".

In einer von den Klägerinnen als Anlage K 35 vorgelegten "Spirituosen Produktpalette" der Beklagten sind Etiketten für einen Sekt ("FABERGÉ Cuvée Imperial") und diverse Spirituosen mit der Bezeichnung "Fabergé" abgebildet.

Die Klägerinnen sehen in der Benutzung der Bezeichnung "Fabergé" durch die Beklagte zur

Kennzeichnung der Waren, die von den Marken der Beklagten erfaßt werden, eine Verletzung der Rechte aus den Klagemarken und des Rechts der Klägerin zu 2. an ihrer geschäftlichen Bezeichnung sowie einen Verstoß gegen § 1 UWG. Mit ihrer Klage nehmen sie die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung, Schadensersatz sowie Einwilligung in die Löschung der Marken der Beklagten in Anspruch.

Die Klägerinnen machen geltend, der Name "Fabergé", der eine bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreichende Geschichte aufweise, sei - wie sich aus der Anlage K 15 ergebe - in Alleinstellung sowie in Verbindung mit anderen Namensbestandteilen weltweit für die Klägerin zu 1. bzw. für mit der Klägerin im X.-Konzern verbundene Gesellschaften als Marke geschützt. Außer der Klägerin zu 2. gehörten eine ganze Reihe weiterer Unternehmen, die den Namen "Fabergé" in ihrer Firma führten, zum X.-Konzern.

In Deutschland würden die "Fabergé-Marken" von Lizenznehmern der Klägerin zu 1. oder anderer X.-Gesellschaften für eine Vielzahl von Waren eingesetzt. So biete die Firma Victor Y. aus Pforzheim aufgrund eines Lizenzvertrages seit Jahren unter der Bezeichnung "Fabergé" hochpreisige Schmuckwaren, darunter auch verschiedene Ausführungen des berühmten Fabergé-Eis, an. Eine andere Gesellschaft vertreibe auf der Grundlage eines mit der Klägerin zu 1. am 1. Januar 1990 geschlossenen Lizenzvertrages unter anderem in Deutschland unter der Bezeichnung "Fabergé" Seidenstoffe. Die A. S. A. vertreibe als weitere Lizenznehmerin unter anderem in Deutschland auf der Grundlage eines Lizenzvertrages vom 1. Juni 1992 (vgl. Anlage K 49) unter der Bezeichnung "Fabergé" Brillengestelle. Schließlich biete das weltweit tätige Versandhaus B. auf der Grundlage eines im Jahre 1986 mit der FABERGE Inc. abgeschlossenen Lizenzvertrages (vgl. Anlage K 51) unter den Bezeichnungen "Fabergé", "Igor Carl Fabergé" und "House of Fabergé" eine Vielzahl von Produkten und Geschenkartikeln im Luxusbereich an, darunter diverse Schmuckwaren, Uhren, Lampen, Gläser, insbesondere Sektkelche, an. Zwischen den Klagemarken einerseits und den angegriffenen Fabergé-Marken der Beklagten andererseits bestehe, jedenfalls soweit die angegriffenen Marken Schutz für "alkoholische Getränke" genießen, Verwechslungsgefahr. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen seien identisch. Die Klagemarken 1 und 2 erfaßten unter anderem Glaswaren und kunstgewerbliche Gegenstände aus Glas. Die vorgenannten Klagemarken würden durch die Lizenznehmerin B. unter anderem für besonders kostbare und hochpreisige Sektkelche und andere Gläser bzw. Becher benutzt. Die Beklagte benutze die Bezeichnung "Fabergé" unter anderem für Sekt. Zwi-

schen Sektgläsern und Sekt bestehe zwar keine Gleichartigkeit im Sinne des alten Warenzeichenrechts, beide Waren seien jedoch im Sinne des neuen Markenrechts ähnlich. Dabei sei zu berücksichtigen, daß es sich bei ihrer Fabergé-Marke infolge ihrer langen Geschichte und einer langjährigen umfangreichen Benutzung für diverse Luxusgüter um eine Marke mit besonders starker Kennzeichnungskraft handele. Bei der Bezeichnung "Fabergé" handele es sich jedenfalls um eine bekannte Marke, deren Wertschätzung die Beklagte in unlauterer Weise ausnütze. Der Name "Fabergé" sei seit mehr als einhundert Jahren weltweit bekannt. Während dieser Bekanntheitsgrad sich zunächst auf die Produkte des russischen Hofjuweliers Peter Carl Fabergé beschränkt habe, sei nach dem ersten Weltkrieg allmählich eine Ablösung des Begriffes von seinen Ursprüngen erfolgt. In den letzten Jahrzehnten sei die Bezeichnung auch für Produkte anderer Herkunft, so etwa für hochwertige Kosmetika, benutzt worden. Seitdem der X.-Konzern seit 1989 ausschließlicher Inhaber der Rechte an der Bezeichnung "Fabergé" sei, werde die Bezeichnung für qualitativ besonders hochwertige Luxusgüter im oberen Preissegment eingesetzt. Die Marke "Fabergé" werde umfangreich beworben, und unter ihrer Verwendung würden ganz erhebliche Umsätze erzielt. Es sei deshalb davon auszugehen, daß diese Marke einen ganz erheblichen und deutlich über 50 % liegenden Bekanntheitsgrad besitze. Verwechslungsgefahr bestehe zudem auch zwischen der Firma der Klägerin zu 2. und der angegriffenen Bezeichnung.

Aus den Gründen: Die zulässige Klage ist unbegründet. Den Klägerinnen stehen die gegen die Beklagte geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Löschung der angegriffenen Marken aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

A. Markenrechtliche Ansprüche sind nicht gegeben.

I. Soweit die Klägerin zu 1. die von ihr gegen die Beklagte geltend gemachten Ansprüche auf die Klagemarken 1, 4 und 5 bis 14 stützt, fehlt es bereits an der erforderlichen Aktivlegitimation. Denn insoweit hat die Klägerin zu 1. nicht schlüssig darzulegen vermocht, daß diese Klagemarken rechtswirksam auf sie übertragen worden und sie damit Inhaberin dieser Klagemarken geworden ist.

1. Hinsichtlich der Klagemarken 1 und 4 haben die Klägerinnen zwar dargelegt, daß diese durch die "Vereinbarung" vom 4. November 1993 gemäß Anlage K 38 von ihrer Tochtergesellschaft, der Elida Gibbs B.V., auf die Klägerin zu 1. übertragen worden seien. Auch ist die Klägerin zu 1. ausweislich der Mitteilung des Deutschen Patentamtes vom 20. Juni 1996 gemäß Anlage K 43 nunmehr als Inhaberin dieser Klagemarken im

Markenregister eingetragen, weshalb gemäß § 28 Abs. 1 Markengesetz zunächst einmal zu vermuten ist, daß das durch die Eintragung der Klagemarken begründete Recht ihr zusteht. Aus dem eigenen Vortrag der Klägerinnen ergibt sich jedoch, daß die Klägerin zu 1. die Klagemarken 1 und 4 nach der hier maßgeblichen Gesetzeslage des § 8 Abs. 1 WZG a. F. nicht rechtswirksam erworben haben kann.

Die Klägerinnen haben vorgetragen, daß die ursprünglich für die FABERGE Inc. eingetragenen Klagemarken von dieser zunächst auf die Elida Gibbs B.V. übertragen worden seien, die sie sodann auf die Klägerin zu 1. übertragen habe. Die ursprünglich eingetragene Markeninhaberin, die FABERGE Inc., sei im August 1989 vom "X.-Konzern" aufgekauft worden, und zwar in der Weise, daß sämtliche Betriebsmittel einschließlich der Marken- und Firmenrechte auf die Z. Inc., bei der es sich um eine Tochtergesellschaft der X. United States Inc. handele, übertragen worden seien. Die Z. Inc. habe das Geschäft der FABERGE Inc. unter dem Handelsnamen "Fabergé-Co". als rechtlich unselbständigen Teilbetrieb weitergeführt. Die erworbenen Markenrechte seien in den jeweiligen Markenregistern "im Namen der beiden internationalen Holdinggesellschaften X. N.V. oder X. PLC oder zumindest einer der jeweiligen Holdinggesellschaft zugeordneten Tochtergesellschaft eingetragen worden". Dementsprechend seien die in Rede stehenden Klagemarken auf die Elida Gibbs B.V. und sodann auf die Klägerin zu 1. übertragen worden. Nach dem Vortrag der Klägerinnen sollen damit offenbar zunächst die Klagemarken 1 und 4 nebst dem Geschäftsbetrieb der FABERGE Inc. auf die Z. Inc. übertragen worden seien, was die Klägerinnen schon durch Vorlage entsprechender Unterlagen nicht spezifiziert dargelegt haben. Hiernach sollen jedenfalls die Klagemarken 1 und 4 dann auf die Elida Gibbs B.V. übertragen worden sein, jedoch ohne den Geschäftsbetrieb der Z. Inc. bzw. des zu den Klagemarken gehörenden Teils des Geschäftsbetriebs dieser Gesellschaft. Damit wäre die Übertragung der Klagemarken 1 und 4 auf die Elida Gibbs B.V. aber gemäß § 8 Abs. 1 WZG a.F., der hier zur Anwendung kommt, weil die Übertragung zwischen August 1989 (Aufkauf der Z. Inc.) und Februar 1991 (Umschreibung der Klagemarken 1 und 4 auf die Elida Gibbs B.V.) erfolgt sein soll, unwirksam gewesen.

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG a. F. konnte das Zeichenrecht nämlich nur mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebs, zu dem das Warenzeichen gehörte, auf einen anderen übergehen. Dieser Grundsatz der Bindung der Marke (des Warenzeichens) an den Geschäftsbetrieb gehörte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 1987, 525 - LITAFLEX) zu den wesentlichen Grundsät-

zen des deutschen Warenzeichenrechts. Wurde ein Warenzeichenrecht entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG ohne den Geschäftsbetrieb übertragen (sog. Leerübertragung), konnte das Zeichenrecht nicht übergehen, mochte das Zeichen auch auf den Erwerber umgeschrieben sein (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 8 WZG Rdnr. 28). Eine Leerübertragung war gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 WZG unwirksam.

Der sich hieraus ergebenden Unwirksamkeit etwaiger Übertragungen der Klagemarken 1 und 4 von der Z. Inc. auf die Elida Gibbs B.V. steht nicht entgegen, daß die Bindung des übertragenen Zeichens an den dazugehörigen Geschäftsbetrieb durch § 47 Nr. 3 Erstreckungsgesetz (ErstrG) zum 1. Mai 1992 aufgehoben worden ist. Denn der Änderung der Rechtslage durch § 47 ErstrG kommt keine Rückwirkung zu (BGH, GRUR 1995, 117, 119 - NEUTREX; vgl. ferner BGH, GRUR 1994, 288, 290 - MALIBU; Fezer, Markenrecht, § 27 MarkenG Rdnr. 28). Rechts-handlungen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des § 47 ErstrG unterliegen der rechtlichen Beurteilung der bis dahin geltenden Rechtsnormen. Sind Warenzeichenübertragungen - wie hier - wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 1 WZG a. F. fehlgeschlagen, so bleibt ihre Unwirksamkeit trotz der im Zeitpunkt der rechtlichen Beurteilung geänderten Gesetzeslage unberührt (vgl. BGH, a.a.O. - NEUTREX).

§ 152 MarkenG, der bestimmt, daß die Vorschriften des Markengesetzes auch Anwendung auf Marken finden, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet oder eingetragen worden sind, führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung (vgl. LG Frankfurt, GRUR 1997, 62 - Leerübertragungen; Fezer, a.a.O., § 27 MarkenG Rdnr. 28). Zwar läßt das neue Markengesetz (§ 27) nunmehr auch Leerübertragungen zu. Jedoch werden auch hierdurch vor dem Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes am 1. Mai 1992 vorgenommene unwirksame Leerübertragungen nicht etwa geheilt. Der Aufhebung des Verbots der Leerübertragung kommt keine Rückwirkung zu. Denn die Übergangsvorschrift des § 152 MarkenG ist nur auf vor dem Inkrafttreten des MarkenG am 1. Januar 1995 *entstandene* Markenrechte anzuwenden. Der wirksame Erwerb des Markenrechts erfordert eine erneute Rechtsübertragung im Sinne des § 27 MarkenG (vgl. Fezer, § 27 MarkenG Rdnr. 28). Der Regelungsgehalt des § 152 MarkenG ist damit insoweit darauf beschränkt, daß künftig auch bei sog. Altzeichen eine Leerübertragung möglich ist. Aus § 152 MarkenG folgt indes nicht, daß auch Leerübertragungen aus dem Zeitraum vor dem 1. Mai 1992 (Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes) als geheilt anzusehen sind (vgl. LG Frankfurt, GRUR 1997, 62 - Leerübertragungen).

Dies hat zur Folge, daß die Übertragung der Klagemarken 1 und 4 auf die Elida Gibbs B.V.,

weil sie ohne Übertragung des Geschäftsbetriebs erfolgten, in jedem Fall nach § 8 Abs. 1 WZG a.F. unwirksam gewesen sind. Die Elida Gibbs B.V. konnte an diesen Klagemarken damit keine Rechte erwerben, mit der weiteren Folge, daß sie Rechte an diesen Klagemarken auch nicht auf die Klägerin zu 1. übertragen konnte. Die Klägerin zu 1. kann mithin aus diesen Klagemarken keine eigenen Rechte geltend machen.

2. ...

3. Letztlich bleiben damit allein die Klagemarken 2 und 3. Ursprünglich eingetragene Inhaberin dieser allein relevanten Klagemarken war die Elida Gibbs B.V.. Die Klägerin zu 1. ist zwischenzeitlich jedoch als Inhaberin dieser Klagemarken im Markenregister eingetragen. Die Klägerinnen haben auch dargelegt, daß diese Klagemarken durch "Vereinbarung" vom 4. November 1993 auf die Klägerin zu 1. übertragen worden seien (*wird ausgeführt*). Letztlich kommt es auf die Übertragung jedoch nicht an. Denn auch wenn die Klägerin zu 1. Inhaberin dieser Klagemarken geworden ist, können auch aus den Klagemarken 2 und 3 die gegen die Beklagte erhobenen Ansprüche nicht mit Erfolg hergeleitet werden.

1. Dies gilt zunächst für den Ähnlichkeitsbereich.

a) Soweit die Klägerin zu 1. gestützt auf die vorgenannten Klagemarken die Unterlassung der Benutzung der Marke 2 018 855 (vgl. Anlage K 32) für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" und die Löschung dieser Marke begehrt, ist, auch wenn die Bezeichnung "Fabergé" von der Beklagten zur Kennzeichnung solcher Produkte offenbar noch nicht benutzt wird, im Hinblick auf die vor dem 1. Januar 1995 liegenden Anmeldungen und Eintragungen der in Frage stehenden Marken § 153 Abs. 1 MarkenG anwendbar (vgl. OLG Düsseldorf, Ur. v. 14. Januar 1997 - 20 U 5/96). Das hat zur Folge (vgl. hierzu BGH, GRUR 1995, 808, 809 - P3-pastoclin), daß die Klage insoweit nur Erfolg haben kann, wenn der Klägerin zu 1. Ansprüche gemäß § 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und ihr außerdem die Ansprüche nach den §§ 24, 31 WZG zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG).

Dies ist nicht der Fall. Denn schon die letztgenannte Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, weil zwischen den Waren, die für die Klagemarken 2 und 3 eingetragen sind - wie auch den Waren, die von den übrigen, nicht relevanten Klagemarken erfaßt werden - einerseits und "alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere)" andererseits keine Warengleichartigkeit die nach früherem Recht die Funktion einer "zweiten Säule" des Markenschutzes hatte (vgl. BGH, GRUR 1995, 216, 217 - Oxygenol II; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 118) besteht.

Die Warengleichartigkeit war nach altem Recht die Grundvoraussetzung für das Bestehen

einer zeichenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 24, 31 WZG (vgl. hierzu Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG Rdnr. 17; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 118). Es wurde als ein Gebot der Rechtssicherheit angesehen, die Warengleichartigkeit nicht von dem Grad der Verwechslungsfähigkeit des Zeichens abhängig zu machen (vgl. BGHZ 19, 23, 26 - Magirus; BGH, GRUR 1957, 125 - Troika; GRUR 1957, 287 - Plasticummännchen; GRUR 1958, 393 - Ankerzeichen; 1959, 25 - Triumph; 1963, 572 - Certo; 1968, 550 - Propan). Bei der Prüfung eines zeichenrechtlichen Schutzes war deshalb grundsätzlich zuerst die Warengleichartigkeit, und, wenn sie zu bejahen war, alsdann die Verwechslungsgefahr festzustellen (vgl. BGH, GRUR 1957, 287 - Plasticummännchen; 1969, 355 - Kim II). Erst wenn feststand, daß die beiderseitigen Waren gleich oder gleichartig waren, bestand Raum für die Prüfung der Verwechslungsgefahr. Waren die beiderseitigen Waren ungleichartig, so schied nach altem Recht eine Verwechslungsgefahr von vornherein aus (vgl. Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG Rdnr. 17).

Von Warengleichheit war nach der Rechtsprechung zum alten Recht dann auszugehen, wenn die beiderseitigen Waren im Hinblick auf die regelmäßige Herstellungsstätte, auf ihre stoffliche Beschaffenheit, auf ihre wirtschaftliche Bedeutung und auf ihre Verwendungsweise so enge Berührungspunkte aufweisen, daß der Verkehr bei gleichen Zeichen annimmt, die Waren stammten aus derselben Herstellungsstätte (vgl. nur BGHZ 19, 23, 25 - Magirus; GRUR 1957, 287, 288 - Plasticummännchen; BGH, 1959, 25, 26 - Triumph; 1963, 572 - Certo; 1968, 550, 551 - Propan; GRUR 1969, 355 - Kim II; GRUR 1990, 361, 362 - Kronenthaler; 1992, 108, 109 - Oxygenol; 1995, 216, 217 - Oxygenol II).

Hiervon ausgehend ist im Streitfall eine Warengleichartigkeit nach altem Recht zu verneinen. Eine solche kann ohnehin ernsthaft nur insoweit diskutiert werden, als man auf die Produkte "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche", die für die Klagemarke 2 eingetragen sind, abstellt. Die weiteren Waren, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke 2 fallen, sowie sämtliche Waren, auf die sich die Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin aus der Klagemarke 3 beziehen, sind mit "alkoholischen Getränken (ausgenommen Bieren) offensichtlich nicht gleichartig im Sinne der Rechtsprechung zum alten Recht. Gegenteiliges wird von den Klägerinnen auch nicht konkret geltend gemacht.

Aber auch zwischen "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche" einerseits und "alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere)" andererseits besteht keine Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes. Diese zu vergleichenden Waren sind im Hinblick auf ihre Herstellungsstätten und stoffli-

che Beschaffenheit grundverschieden. Auch bei Zeichenidentität wird der Verkehr nicht annehmen, daß die beiderseitigen Waren aus derselben Herkunftsstätte stammen. Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß Gläser teilweise auch in Geschäften abgegeben werden, in denen Getränke angeboten und verkauft werden. Wie die Beklagte zutreffend geltend macht, werden die Verkehrsbeteiligten nicht auf den Gedanken kommen, daß beispielsweise die Flaschen, in die die Spirituosen eines Spirituosenherstellers abgefüllt werden, vom Spirituosenhersteller selbst hergestellt werden. Genauso wenig werden die Verkehrsbeteiligten annehmen, daß Gläser, aus denen man die alkoholischen Getränke trinkt, vom Getränkehersteller selbst stammen. Eine Warengleichartigkeit ist daher auch insoweit nicht gegeben. Dies sehen im übrigen auch die Klägerinnen offensichtlich so. Denn sie tragen selbst vor, daß zwischen Sektgläsern und Sekt (zwar) keine Gleichartigkeit im Sinne des alten Warenzeichenrechts bestehe.

Ansprüche aus §§ 24 Abs. 1, 31 WZG betreffend die Benutzung der Marke 2 018 855 bestanden mithin nicht.

b) Soweit die Klägerin zu 1. gestützt auf die Klagemarken 2 und 3 - wie auch gestützt auf die übrigen Klagemarken, hinsichtlich derer es bereits an der Aktivlegitimation fehlt - die Marken Nr. 395 21 321 (vgl. Anlage K 33) und 395 25 334 (vgl. Anlage K 34) angreift, bestehen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es jedenfalls an der erforderlichen Verwechslungsgefahr fehlt. Insoweit findet neues Recht und damit § 14 MarkenG Anwendung, weil die in Rede stehenden Marken erst nach dem 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen worden sind.

Verwechslungsgefahr für den angesprochenen Verkehrskreis kann sich nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen der Identität oder Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ergeben. Eine solche Verwechslungsgefahr wird im Streitfall indes nicht hervorgerufen. Zwar besteht zwischen der Klagemarke 2 und den angegriffenen Fabergé-Marken der Beklagten jedenfalls in klanglicher Hinsicht Identität, und auch die Klagemarke 3 und die angegriffenen Marken sind bis auf die Schreibweise der Klagemarke 3 in Großbuchstaben und das Fehlen eines Akzents auf dem letzten "E" der Klagemarke - was auf die Schreibweise in Großbuchstaben zurückgeht und an der Aussprache nichts ändert - identisch. Auch kommt den Klagemarken von Hause aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Jedoch fehlt es an einer Ähnlichkeit der beiderseitigen Warenbereiche. Denn die beiderseitigen Warenbereiche stehen sich zu fern, weshalb eine relevante markenrechtliche Verwechslungsgefahr durch die Benut-

zung der angegriffenen Zeichen nicht begründet wird.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellt zwar wie auch § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 1 lit. b sowie Art. 4 Abs. 1 lit. b der EG-Markenrichtlinie vom 21. Dezember 1988 (89/104/EWG, GRUR Int. 1989, 294) nicht mehr auf das Vorliegen einer Warenähnlichkeit ab. Der Begriff der "Gleichartigkeit" ist zugunsten des bei Marken und Waren/Dienstleistungen verwendeten einheitlichen Begriffs der "Ähnlichkeit" aufgegeben worden. Dieser wird allerdings weder im Markengesetz noch in der Markenrichtlinie definiert. In der Entscheidung "Oxygenol II" (GRUR 1995, 216, 219) hat der Bundesgerichtshof hierzu in einem obiter dictum unter Hinweis auf die Amtliche Begründung des Gesetzes zur Reform des Markenrechts vom 14. Januar 1994, BT-Dr. 12/6581, S. 72 und 74, ausgeführt, daß künftig nicht mehr auf den "statischen" Warenähnlichkeitsbegriff des Warenzeichengesetzes abzustellen ist. Nach den neuen Vorschriften des Markengesetzes werde - wie in der Amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf (a. a. O.) zum Ausdruck gebracht worden sei - eine grundsätzliche und nicht nur formale oder oberflächliche Änderung bisheriger Betrachtungsweisen erforderlich. Ungeachtet des Umstandes, so der Bundesgerichtshof weiter, daß es - je nach Lage des Einzelfalles - auch in Zukunft erforderlich sein könne, für die Bestimmung des nunmehr maßgeblichen Ähnlichkeitsgrades auf die gleichen Kriterien zurückzugreifen wie bislang für die Bestimmung des Warenähnlichkeitsbereichs, stelle der Begriff der "Ähnlichkeit" einen neuen eigenständigen Rechtsbegriff dar, dessen nähere inhaltliche Ausfüllung - in Übereinstimmung mit der Auslegung des Art. 4 Abs. 1 lit. b und des Art. 5 Abs. 1 lit. b der EG-Markenrichtlinie der Rechtsprechung obliegen werde. Dem Begriff der Ähnlichkeit komme aber vor allem nicht mehr wie dem Begriff der Gleichartigkeit im bisherigen Warenzeichenrecht die Funktion einer "zweiten Säule" des Markenschutzes neben der Verwechslungsgefahr sowie einer (festen) sachlichen Begrenzung des Schutzzumfangs und damit - auch insoweit - der Verwechslungsgefahr zu. Vielmehr sei die Ähnlichkeit der Waren nunmehr - gleichermaßen wie bisher schon die Branchennähe bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr im Rahmen des bisherigen § 16 UWG, der insoweit in § 15 MarkenG unverändert fortgelte - lediglich eines von mehreren zueinander in Wechselwirkung tretenden und deshalb von Fall zu Fall auch unterschiedlich zu gewichtenden Kriterien der Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr bestehe.

Wie der Begriff der "Ähnlichkeit" im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG im einzelnen auszulegen ist und welche Kriterien im Rahmen dieses Begriffs von Bedeutung sind,

ist bisher allerdings noch nicht abschließend geklärt und muß an dieser Stelle auch nicht abschließend entschieden werden. Trotz der Eigenständigkeit des Begriffs der Produktähnlichkeit im Markengesetz gegenüber dem Begriff der Warenähnlichkeit im Warenzeichengesetz kann jedenfalls als Ausgangs- und Anhaltspunkt weiterhin auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die bislang für die Bestimmung des Warenähnlichkeitsbereichs galten (vgl. hierzu u. a. Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 118, 338 ff; Teplitzky, GRUR 1996, 1, 4). Der Bundesgerichtshof hat die Möglichkeit eines solchen Rückgriffs in seiner "Oxygenol II"-Entscheidung (GRUR 1995, 216, 219) bereits deutlich angesprochen. Weder der Markenrichtlinie noch dem Markengesetz kann entnommen werden, daß die bisherigen Kriterien keine Rolle mehr spielen. Der Ähnlichkeitsbereich wird auch grundsätzlich zumindest den Gleichartigkeitsbereich umfassen und tendenziell sogar weiter als dieser gezogen werden müssen. Hierfür spricht bereits (vgl. BPatG GRUR 1995, 584, 586 - Sonett; GRUR 1996, 204, 205 - Swing) der Begriffsinhalt des Ausdrucks "Ähnlichkeit" (nach Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl., bedeutet Gleichartigkeit eine große Ähnlichkeit).

Hiervon ausgehend können die im Streitfall zu vergleichenden Waren aber auch nicht als "ähnlich" eingestuft werden. Eine Warenähnlichkeit kommt hier insbesondere auch nicht insoweit in Betracht, als man auf Klägerseite die "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche", für die die Klagemarke 2 eingetragen ist, heranzieht und den Waren, für die die angegriffenen Marken 395 21 321 und 395 25 334 eingetragen sind, nämlich "Kaffee, Tee, Kakao, Speiseeis, Gewürze, Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" gegenüberstellt. Denn auch diese Produkte sind gegenüber den "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche" grundverschieden, und zwar auch Gläser (z. B. Sektgläser) einerseits und alkoholische und/oder nicht alkoholische Getränke (z. B. Sekt) andererseits. Allein aus dem Umstand, daß Getränke regelmäßig aus Gläsern getrunken werden und damit die Waren Getränke und Gläser beim Endverbraucher regelmäßig zusammentreffen, läßt sich eine Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren nicht herleiten. Daß in Getränkeläden zu alkoholischen Getränken teilweise - quasi als "Zubehör" - auch dazugehörige Gläser angeboten werden, reicht zur Annahme einer Warenähnlichkeit allein ebenfalls nicht aus. Denn die Verkehrsbeteiligten werden allein deshalb nicht auf den Gedanken kommen, daß ein Spirituosenhersteller die Flaschen, in die die Spirituo-

sen abgefüllt werden, selbst herstellt und genauso wenig werden die Verkehrsbeteiligten annehmen, daß Gläser, mit denen man die alkoholischen Getränke trinkt, von dem Getränkehersteller stammen.

Soweit sich die Klägerinnen in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung „TIFFANY“ des Bundespatentgerichts (GRUR 1996, 501) berufen, in der eine Ähnlichkeit zwischen den Waren „Zigaretten“ und „Rauchartikel“ bejaht worden ist, steht dies dem nicht entgegen. Denn diese Feststellung des Bundespatentgerichts beruhte maßgeblich auf der Erwägung, daß diese Waren „traditionsgemäß gemeinsam in Fachgeschäften für Tabakwaren und Rauchbedarf“ angeboten werden. Dies ist bei den hier zu vergleichenden Produkten jedoch nicht der Fall. Soweit Gläser heute in Getränkegeschäften abgegeben werden, kann auch davon ausgegangen werden, daß dies keineswegs in allen Getränkegeschäften geschieht. Insbesondere werden umgekehrt auch regelmäßig in Geschäften für Glaswaren keine Getränke angeboten. Gegenteiliges haben die Klägerinnen jedenfalls nicht dargetan.

Eine Warenähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Warenbereiche könnte im Entscheidungsfall deshalb allenfalls dann zu bejahen sein, wenn es sich bei der Klagemarke 2 um eine bekannte Marke handeln würde und - in rechtlicher Hinsicht - nicht nur bei der richtlinienkonformen Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken (Erwägungsgrund 10 zur Markenrichtlinie), sondern auch bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der durch die sich gegenüberstehenden Marken erfaßten Waren die Kennzeichnungskraft, insbesondere die Bekanntheit der Klagemarke, zu berücksichtigen wäre, insbesondere dergestalt, daß die Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen ist, wenn der Verkehr - wie hier - die Waren und/oder Dienstleistungen unterschiedlichen Herkunftsstätten zuordnet. Letzere Frage ist jedoch umstritten (vgl. hierzu Piper, GRUR 1996, 429, 431 f; Teplitzky, GRUR 1996, 1, 3 einerseits und BPatG, GRUR 1995, 584, 586 - Sonett; GRUR 1996, 204, 205 - Swing; Kliems, GRUR 1995, 198, 199 andererseits). Der Bundesgerichtshof hat dem Europäischen Gerichtshof bezogen auf die Auslegung des Art. 4 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie jüngst durch Beschluß vom 12. Dezember 1996 (GRUR 1997, 221 - Canon) genau diese Frage zur Entscheidung vorgelegt.

Im Streitfall kommt es auf diese Rechtsfrage allerdings nicht an. Es kann insoweit dahinstehen, ob bei der Auslegung des Begriffs der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft, insbesondere die Bekanntheit, einer Marke, zu berücksichtigen ist oder nicht. Denn eine gesteigerte Kennzeichnungskraft bzw. relevante Bekanntheit der Klagemarken kann nicht festgestellt werden. Soweit die Klägerinnen

behaupten, daß "die Marke "Fabergé" einen ganz erheblichen und deutlich über 50 % liegenden Bekanntheitsgrad besäßen, steht dem das von der Beklagten vorgelegte und in ihrem Auftrag durchgeführte Demoskopische Gutachten zur Bekanntheit von "Fabergé" des Emnid-Instituts für Markt-, Meinungs- und Sozialforschung vom Oktober/November 1996 (Anlage B 4) entgegen.

Aus der Tabelle 1 dieses Gutachtens ergibt sich, daß auf die allgemein gehaltene Frage "Haben sie die Bezeichnung Fabergé schon mal gehört oder gelesen?" lediglich 21 % der Befragten mit "Ja" und 79 % der Befragten mit "Nein" geantwortet haben. Die Anschlußfrage gemäß der Tabelle 2 "In welchem Zusammenhang ist Ihnen diese Bezeichnung bekannt?" ist denjenigen Befragten gestellt worden, die die vorzitierte Frage mit "Ja" beantwortet hatten. Ausweislich der in der Tabelle 2 angegebenen Prozentzahlen ist eine Korrelation zu "Schmuck, Juwelen, Eier, Goldschmiede-Sachen" allgemein (1,6 %) und mit Bezug auf "die Zaren" und/oder "Rußland" (0,6) nur ganz schwach ausgeprägt. Gleiches gilt für die Zuordnung zu den Bereichen "Kosmetik allgemein" (1,2), "Parfum, Duftwasser, Eau de Toilette" (2,0 %), "Aftershave" (0,4 %). Am höchsten ist noch die Korrelation zum Sachbereich "Sekt, Champagner" mit 4,3 % sowie zum Sachbereich "Alkoholische Getränke, Alkohol" mit 2,9 %, obgleich derartige Erzeugnisse derzeit unter der Bezeichnung "Fabergé" offenbar - jedenfalls von der Beklagten - noch gar nicht vertrieben werden. Die Auswertung der weiteren Frage "Können Sie etwas genauer sagen, woran Sie da denken" gemäß Tabelle 3 des Gutachtens zeigt dann weiter, daß der allgemeinen Verkehr mit der Bezeichnung "Fabergé" letztlich nichts verbindet.

Gemäß der Tabelle 4 des Gutachtens haben auf die allen Befragten gestellte Frage "Haben Sie "Fabergé" schon mal als Bezeichnung für ein Produkt gehört oder gelesen?" nur 17,5 % der Befragten mit "Ja" und 82,5 % der Befragten mit "Nein" geantwortet. Die denjenigen Befragten, die die vorgenannte Frage bejaht hatten, gestellte Anschlußfrage "Und im Zusammenhang mit welchem Produkt ist Ihnen die Bezeichnung bekannt" ergab ausweislich der Tabelle 5 keine signifikante Zuordnung der Bezeichnung "Fabergé" zu den hier interessierenden Produkten. Die Korrelation zu "Kosmetik" (0,8 %), "Parfum, Duftwasser, Eau de Toilette" (2,4 %), "Aftershave" (0,3 %), Schmuck (0,4 %) ist wiederum nur ganz schwach ausgeprägt. Am höchsten ist auch hier wiederum die Korrelation zu "Sekt, Champagner" mit 5,8 % sowie zu "alkoholischen Getränken, Alkohol" mit 2,4 %. Eine Zuordnung zum Produktbereich "Waren aus Glas" findet hiernach offenbar überhaupt nicht statt.

Im Hinblick auf das von der Beklagten vorgelegte Emnid-Gutachten gemäß Anlage B 4

kann damit von einer Bekanntheit der Klagemarke 2 - wie auch der sonstigen Klagemarken - nicht ausgegangen werden.

Die von den Klägerinnen gegen das von der Beklagten vorgelegte Gutachten erhobene Einwände sind unbegründet. Bei dem Institut EMNID handelt es sich um ein renommiertes Institut für Markt- und Meinungsforschung. Soweit die Klägerinnen gerügt haben, daß die in Tabelle 1 des Gutachtens angesprochene "Liste 6" nicht vorgelegt worden ist, hat die Beklagte dies nachgeholt (vgl. Anlage B 5). Aus der Anlage B 5 geht hervor, daß den Befragten - wie dies aufgrund der Ausführungen auf Seite 2, letzter Absatz, des Gutachtens zu erwarten gewesen ist - lediglich die Bezeichnung "Fabergé" in schriftlicher Form vorgelegt worden.

Daß bei der Befragung auf den allgemeinen Verkehr abgestellt worden ist, kann ebenfalls nicht beanstandet werden. Insoweit kann dahinstehen, ob es sich bei den diversen, von den von den Klägerinnen benannten Lizenznehmern sowie der Klägerin zu 2. vertriebenen Produkten überhaupt sämtlich um "besonders hochwertige und aus dem üblichen Angebot herausragende Produkte im oberen Preissegment" handelt, die sich ausschließlich oder jedenfalls überwiegend an einen bestimmten Käuferkreis richten, wie dies die Klägerinnen geltend machen. Denn es ist nur folgerichtig, hier auf den allgemeinen Verkehr abzustellen, weil dieser von den Produkten, die von den Verzeichnissen der angegriffenen Marken erfaßt werden, angesprochen werden soll.

Eine Warenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt im Entscheidungsfall somit selbst dann nicht vor, wenn bei der Auslegung dieses Merkmals eine Bekanntheit der Klagemarken berücksichtigt werden müßte. Mangels Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren kann eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Da Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits aus diesem Grunde zu verneinen ist, kann im übrigen dahinstehen, ob hinsichtlich der Klagemarke 2 eine rechtserhaltende Benutzung für "Waren aus Glas" im Inland stattgefunden hat. Die von den Klägern vorgelegten Anlagen K 27 und K 28 belegen eine solche jedenfalls nicht.

2. Aus den vorstehenden Darlegungen folgt zugleich, daß auf die einzig relevanten Klagemarken 2 und 3 - wie im übrigen aber auch auf die übrigen Klagemarken, hinsichtlich derer es bereits an der Aktivlegitimation mangelt - gestützte markenrechtliche Ansprüche außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs nicht bestehen. Rechtsgrundlage für solche Ansprüche ist hier § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der seit dem 1. Januar 1995 bekannte Marken unter bestimmten Voraussetzungen vor Rufausbeutung (Ausnutzung der Wertschätzung) und Verwässerung (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft) schützt.

Ansprüche aus dieser Vorschrift sind schon

deshalb nicht begründet, weil es sich bei keiner der Klagemarken um eine "bekannte Marke" im Sinne dieser Vorschrift handelt. Dabei kann dahinstehen, was im einzelnen eine Marke als "bekannt" im Sinne des neuen § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG qualifiziert (vgl. hierzu Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 72, I. Sp., letzter Abs.: "sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien"; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 415 ff; ferner Sack, GRUR 1995, 81, 86; Rößler, GRUR 1994, 559, 562 f). Zur Bejahung der Bekanntheit ist jedenfalls - in quantitativer Hinsicht - ein gewisser Grad an Verkehrsbekanntheit zu verlangen (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr., S. 72, I. Sp., letzter Abs.; Rößler, GRUR 1994, 559, 562 f; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 420), der in Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum wettbewerbsrechtlichen Rufausbeutungsschutz aus § 1 UWG (vgl. GRUR 1985, 550 - Dimple; GRUR 1991, 465 - Salomon) grundsätzlich jedenfalls nicht unter 30 % liegen darf (vgl. Rößler, GRUR 1996, 559, 562; Sack, GRUR 1995, 81, 86; Böes /Deutsch, GRUR 1996, 168, 169; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 420). Ein derartiger Grad an Verkehrsbekanntheit kann hier, wie bereits ausgeführt, nicht festgestellt werden.

II. Der von der Klägerin zu 2. gestützt auf ihre geschäftliche Bezeichnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist ebenfalls unbegründet (*wird ausgeführt*).

B. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 1 UWG bestehen weder unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung noch unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbsrechtlichen Behinderung durch die Benutzung der angegriffenen Bezeichnung, weil auch diese Ansprüche eine beachtliche Bekanntheit der Klagezeichen voraussetzen, an der es hier bereits fehlt.

Schutz einer berühmten Kennzeichnung gegen Verwässerung aus § 823 Abs. 1 BGB (vgl. hierzu etwa BGH, GRUR 1990, 711 - Telefonnummer 4711; GRUR 1991, 863, 864 f. - AVON; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 441 ff) wird mit der Klage wohl nicht beansprucht und ein hierauf gestützter Anspruch hätte mangels einer "überragenden Verkehrsgeltung" der Klagezeichen auch keinen Erfolg.

3. LIZENZVERTRAGSRECHT

§ 15 Abs. 1 PatG

1. Der Verkäufer eines gewerblichen Schutzrechts kann dem Käufer zum Schadensersatz verpflichtet sein, wenn er es schuldhaft unterläßt, den Käufer auf Umstände hinzuweisen, von denen er sich nach Treu und Glauben sagen muß, daß sie

zur Vereitelung des Vertragszwecks geeignet und für die Entschließung des Käufers wesentlich sind.

2. Zur Frage, inwieweit der Verkäufer eines Patents im Einzelfall über den Stand eines dem Käufer bekannten Einspruchsverfahrens unterrichten muß.

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 214/96 - Nähfaden)

§ 15 Abs. 2 PatG

Die Teilkündigung eines Vertrages über die Einräumung einer ausschließlichen Patentlizenz ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sie kommt allenfalls dann in Betracht, wenn sich der Vertrag als in zwei oder mehr in sich geschlossene Regelungswerke teilbar darstellt. Diese Voraussetzung ist nicht gegeben, wenn der Vertrag für einen bestimmten Anwendungsbereich der patentierten Lehre gekündigt werden soll, die vertraglichen Regelungen jedoch für sämtliche Anwendungsgebiete gelten.

(Urteil vom 18. September 1997, 4 O 445/96 - Teilkündigung)

4. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

§ 823 Abs. 1 BGB

Zur Frage der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einer Kapitalgesellschaft durch Verballhornung des Unternehmenskennzeichens.

(Urteil vom 7. August 1997, 4 O 375/96 - swatch/quatsch)

Sachverhalt: Die Beklagte zu 1. ist Inhaberin der am 9. September 1986 unter Nr. 506 123 für Uhren registrierten Marke

swatch

Sie entwirft, stellt her und bewirbt die weltweit unter der bekannten Marke vertriebenen Uhren. Darüber hinaus benutzt die Beklagte zu 1. die Firmierung "swatch" seit 1983 in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Beklagte zu 2., die wie die Beklagte zu 1. eine 100%ige Tochter des schweizerischen SMH-Konzerns ist, führt als alleinvertriebsberechtigte Alleinimporteurin u.a. Uhren der Marke "swatch" in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Die Beklagte zu 2. behauptet, auch sie benutze die Kennzeichnung "swatch" seit den 80er Jahren im geschäftlichen Verkehr als besondere Geschäftsbezeichnung.

Die Klägerin ist ein Unternehmen, das im Auftrag von Kunden Kleidungsstücke, u.a. auch T-Shirts, erwirbt und mit Aufdrucken versehen läßt, um sie dann an ihre Auftraggeber auszuliefern, die wiederum die Kleidungsstücke an Endverbraucher veräußern. Für einen Auftraggeber namens X. Warenhandels GmbH bedruckte die Klägerin T-Shirts mit dem Aufdruck "quatsch", wie er nachstehend wiedergegeben ist.



Die Beklagten mahnten sie mit Anwaltschreiben vom 4. Oktober 1986 ab und forderten sie zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf.

Daraufhin hat die Klägerin negative Feststellungsklage erhoben mit dem Antrag, festzustellen, daß die Beklagten nicht befugt seien, ihr das Ankündigen, Feilhalten und/oder Inverkehrbringen von Bekleidungsstücken, insbesondere von T-Shirts, die mit dem vorstehend wiedergegebenen Aufdruck versehen sind, zu untersagen.

Die Beklagten haben widerklagend Unterlassung, Auskunft über Hersteller, Lieferanten oder andere Vorbesitzer sowie 424,56 DM für Verwarnungsschreiben im Hinblick auf einen vorprozessual erledigten Teil des Streits begehrt.

Im Hinblick auf die mit der Widerklage geltend gemachte Leistungsklage haben die Parteien die negative Feststellungsklage übereinstimmend für erledigt erklärt.

Nachdem die Klägerin in der letzten mündlichen Verhandlung erklärt hat, daß sie selbst die T-Shirts von einer kleinen Druckerei habe bedrucken lassen, haben die Parteien den Rechtsstreit auch hinsichtlich des Auskunftsbegehrens übereinstimmend für erledigt erklärt.

Aus den Gründen: Die Widerklage der Beklagten zu 1. hat in vollem Umfang Erfolg, die Widerklage der Beklagten zu 2. ist unbegründet, da sie nicht aktivlegitimiert ist.

I. Der Unterlassungsanspruch der Beklagten zu 1. ergibt sich daraus, daß die Klägerin das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Beklagten zu 1. verletzt, §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1

Satz 2 BGB analog. Ob der Beklagten zu 1. aufgrund weiterer Anspruchsgrundlagen ein Unterlassungsanspruch zusteht, kann mithin dahinstehen.

Die Beklagte zu 1. ist auch als Kapitalgesellschaft Trägerin eines allgemeinen Persönlichkeitsrechts, wie es von der Rechtsprechung zugesprochen wird, um Lücken im Persönlichkeitsschutz auszufüllen und den Wertentscheidungen der Artikel 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 Grundgesetz gerecht zu werden (BVerfGE 34, 269, 281, 291). Dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ist inhaltlich begrenzt, jedenfalls aber dann tangiert, wenn der Träger in seinem sozialen Geltungsanspruch als Wirtschaftsunternehmen betroffen ist (BGH GRUR 1986, 759, 761 - BMW m.w.N.).

Die Beklagte zu 1. wird durch die Verwendung des Aufdrucks "quatsch", wie er oben wiedergegeben ist, in ihrem Tätigkeitsbereich, einschließlich ihrer sozialen Geltung, betroffen. Die Beklagte zu 1. führt die Bezeichnung "swatch" in ihrer Firma und ist Markeninhaberin. Sie bedient unter diesen Kennzeichen mit ihren Produkten einen bestimmten Kundenkreis, der in besonderen Maße bereit ist, für Markenartikel Geld auszugeben, die Uhr auch als Modeobjekt anzusehen und vielleicht zugleich damit auch die Bedeutung der Zeit in seinem Leben im Sinne eines engen Terminkalenders in Verbindung mit hoher Professionalität besonders hervorheben will.

Die Klägerin hat diese Bezeichnung dahingehend verfremdet, daß sie das Wort "quatsch" in der oben wiedergegebenen Schreibweise auf T-Shirts verwendet hat, wodurch eine Verbindung zur Beklagten hergestellt und ein Absatz erst ermöglicht wird. Die T-Shirts lassen sich als Scherzartikel, ihr Aufdruck zugleich aber auch als Kritik an dem Produkt, seinem gleichnamigen Hersteller und seinem Kundenkreis verstehen. Die Abwandlung ist - anders als in der oben zitierten BMW-Entscheidung des Bundesgerichtshofes - gerade nicht völlig beziehungslos, sondern läßt sich zumindest auch dahingehend verstehen, daß das Produkt "Quatsch" sei und zugleich auch die Wertvorstellungen der Kunden. Das Wort "Quatsch" ist im allgemeinen Sprachgebrauch eindeutig negativ belegt; nur ausnahmsweise kann es den Sinngehalt von "Spaß" ohne negatives Element annehmen.

Daß ein solches Verständnis des T-Shirt-Aufdrucks naheliegt, wird auch belegt durch die Werbeaussage, wie sie in Anlage K 21 wiedergegeben ist, wenn es dort heißt:

"Zeit ist Geld? Stetiger Termindruck? Immer in Eile und Hektik? Ist doch alles Käse! Quatsch!"

Die Verwendung des Wortes "quatsch" in der gewählten Schreibweise ist auch nicht durch das grundgesetzlich geschützte Recht auf freie Mei-

nungsäußerung gerechtfertigt, da die Klägerin die fremde angesehene Marke in rein kommerzieller Weise dazu nutzt, ein eigenes verkäufliches Produkt zu schaffen. Dieses Interesse muß hinter den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zurücktreten.

Der Unterlassungsanspruch folgt daraus, daß die Klägerin das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Beklagten zu 1. verletzt hat und weitere Verletzungen zu besorgen sind.

II. Der Beklagten zu 1. steht der geltend gemachte Zahlungsanspruch zu. Sie hat mit 200.000,- DM den Streitwert für die Abmahnung zutreffend bewertet, da sie erhebliches Interesse an der Unterlassung der Persönlichkeitsverletzung hat. Mit dem Abmahnschreiben ist ihr Anspruch auf Kostenerstattung (§§ 823 Abs. 1, 249 BGB) entstanden und nach Ablauf der Zahlungsfrist wegen des Verzuges der Klägerin der entsprechende Zinsanspruch (§§ 288, 284 BGB). Es kann dahinstehen, wie der vorprozessual erledigte Teil streitwertmäßig zu berücksichtigen ist, da der durch das Abmahnschreiben insgesamt entstandene Anspruch die Klagesumme übersteigt. Die Beklagte zu 1. kann ihn ganz oder - wie hier geschehen - teilweise geltend machen, eine Ausgleichung findet im Kostenfestsetzungsverfahren gemäß § 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO statt.

III. Die Beklagte zu 2. ist nicht aktivlegitimiert. Sie ist weder Markeninhaberin, noch hat sie dargelegt, daß sie die Bezeichnung "swatch" als Geschäftsbezeichnung führt.

Vielmehr ergibt sich aus den als Anlagen K 3 und K 19 vorgelegten Unterlagen lediglich, daß sie auf den Geschäftsbriefen die Marke "swatch" der Beklagten zu 1. verwendet, soweit die Korrespondenz diese Produkte betrifft. Sie verwendet entsprechende Geschäftsbriefe mit Aufdrucken der Marken "LONGINES", "RADO", "OMEGA" usw. Daraus folgt gerade, daß sie die Bezeichnung "swatch" nicht als Bezeichnung für ihr Unternehmen, sondern allenfalls kennzeichnend für den jeweiligen Sachbearbeiter oder die Fachabteilung verwendet. Daß es sich bei diesen - etwaigen - Fachabteilungen um vom übrigen Unternehmen hinreichend abgegrenzte organisatorisch verselbständigte Betriebsteile handelt, die eigene besondere Geschäftsbezeichnungen tragen können, ist nicht dargetan. Auch der Umstand, daß einzelne Kunden den Zusatz "Swatch" oder "Swatch" in Alleinstellung zur Adressierung der Geschäftspost verwenden, steht dem nicht entgegen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, 91 a Abs. 1 ZPO. Soweit der Rechtsstreit für erledigt erklärt wurde, ist nach bisherigem Sach- und Streitstand nach billigem Ermessen zu entscheiden. Da die Leistungsklage der Beklagten zu 1. Erfolg hat, wäre die Klägerin insoweit mit der negativen Feststellungsklage unterlegen, sie hätte auch alle Auskünfte voll-

ständig erteilen müssen. Gegenüber der Beklagten zu 2. hätte die Klägerin obsiegt; der Beklagten zu 2. stand auch der widerklagend geltend gemachten Auskunftsanspruch nicht zu.

—

§ 25 UWG

1. § 25 UWG ist auf kennzeichenrechtliche Ansprüche entsprechend anwendbar.

2. Bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil i.S.d. § 940 ZPO in der Regel schon darin zu sehen, daß der Unterlassungsanspruch für einen bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Die Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers zumindest gleichwertiges Interesse des Antragsgegners entgegensteht.

(Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96 - Kennzeichenrechtliche Dringlichkeitsvermutung)

Sachverhalt: Die Antragstellerin nimmt den Antragsgegner im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen unberechtigter Führung einer Gaststättenbezeichnung auf Unterlassung in Anspruch.

Aus den Gründen: Der Verfügungsgrund wird nach der entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 25 UWG vermutet.

Die Geltung dieser Vorschrift für den Anspruch aus § 16 UWG ist seit jeher anerkannt. Hieran hat sich nichts dadurch geändert, daß der Gesetzgeber die Vorschrift des § 16 UWG, ohne sie inhaltlich zu verändern, in das Markengesetz übernommen hat, zumal § 25 UWG ohnedies auch auf warenzeichenrechtliche Ansprüche angewandt wurde; § 25 UWG gilt demgemäß entsprechend auch für Ansprüche aus dem Markengesetz (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., § 25 UWG Rdn. 5)

Im übrigen bestünde auch dann ein Verfügungsgrund i.S.d. § 940 ZPO, wenn man die Dringlichkeitsvermutung nicht anwenden wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil in der Regel schon darin zu sehen, daß der Unterlassungsanspruch für einen bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit, einen durch eine Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der Schadensersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein

unzulänglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers zumindest gleichwertiges Interesse des Antragsgegners entgegensteht. Im Streitfall steht, wie bereits in anderem Zusammenhang erwähnt, die unberechtigte Namensführung einer anderweitigen Benutzung der Gaststättenbezeichnungen durch die Antragstellerin entgegen; zumindest wird sie hierin erheblich behindert. Müßte sie dies zunächst hinnehmen, könnte der Antragsgegner im Bewußtsein des Publikums die Vorstellung verankern, er führe die Gaststätten mit den geschützten Bezeichnungen fort. Auf diese Weise könnte er den mit den eingeführten und wirtschaftlich wertvollen Bezeichnungen verbundenen Goodwill auf sich überleiten, und dieser Vorteil verbliebe ihm selbst dann, wenn er zu einem späteren Zeitpunkt den Namen ändern müßte.