

LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

1 1998

S. 1 - 24

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

Art. 2 Satz 1 EuGVÜ

1. Für die Klage wegen Verletzung eines britischen Patents gegen einen in Nordrhein-Westfalen ansässigen Beklagten ist das Landgericht Düsseldorf nach Art. 2 Satz 1 EuGVÜ zuständig.

2. Zur Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents nach britischem Patentrecht.

3. Auf den Einwand mangelnder Rechtsbeständigkeit des Klagepatents sind die materiellen Patentierungsvoraussetzungen vom Verletzungsgericht zu prüfen.

4. Zu den formellen Voraussetzungen für die Zuerkennung von Schadensersatz in Fällen, in denen das Klagepatent übertragen, aber nicht umgeschrieben worden ist.

(Urteil vom 1. Februar 1994, 4 O 193/87 - Kettenbandförderer III)¹

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin des britischen Patents 2 037 690 (Klagepatent, Anlage 1), das einen Kettenbandförderer betrifft und auf einer am 16. Juli 1980 veröffentlichten Anmeldung vom 20. Dezember 1978 beruht. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 8. Dezember 1982 bekanntgemacht worden. Die im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierenden

¹Der Rechtsstreit ist in der Berufungsinanz von den Parteien übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt worden, nachdem die Klägerin von der Muttergesellschaft der Beklagten übernommen worden ist. Da es deshalb weder eine zweitinstanzliche Sachentscheidung noch eine Kostenentscheidung nach § 91a ZPO geben wird, soll der Abdruck der bislang unveröffentlichten, jedoch im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um grenzüberschreitende Unterlassungsgebote interessierenden Entscheidung der Kammer an dieser Stelle nachgeholt werden.

Patentansprüche 1 und 5 haben folgenden Wortlaut:

"1. A conveyor comprising a track having one or more bends, an endless band traversing the track and comprising link elements pivotally connected together and each including a magnetizable load bearing part presenting a load bearing surface, and means, at least on the outer radius of a bend of the track, for generating a magnetic field to attract the links of the band to the track; said means being arranged to provide a substantially closed magnetic field passing transversely through a link of the band when the link is at the bend.

5. A conveyor as claimed in any of the preceding claims in which said magnetic field generating means are located to generate a magnetic field at both the inner and outer radius of the or each bend."

In deutscher Übersetzung (Anlage 1a) lauten die Ansprüche wie folgt:

"1. Bandförderer mit einer Bahn, die eine oder mehrere Kurven aufweist, mit einem über die Bahn verlaufenden Endlosband mit mittels Stiftgelenk miteinander verbundenen Gliederelementen, deren jedes einen magnetisierbaren lasttragenden Teil mit einer lasttragenden Oberfläche enthält, und mindestens auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Bahn Mittel aufweist zur Erzeugung eines magnetischen Feldes, um die Glieder des Bandes an die Bahn heranzuziehen, wobei die genannten Mittel dazu eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch ein Glied des Bandes verläuft, wenn das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet.

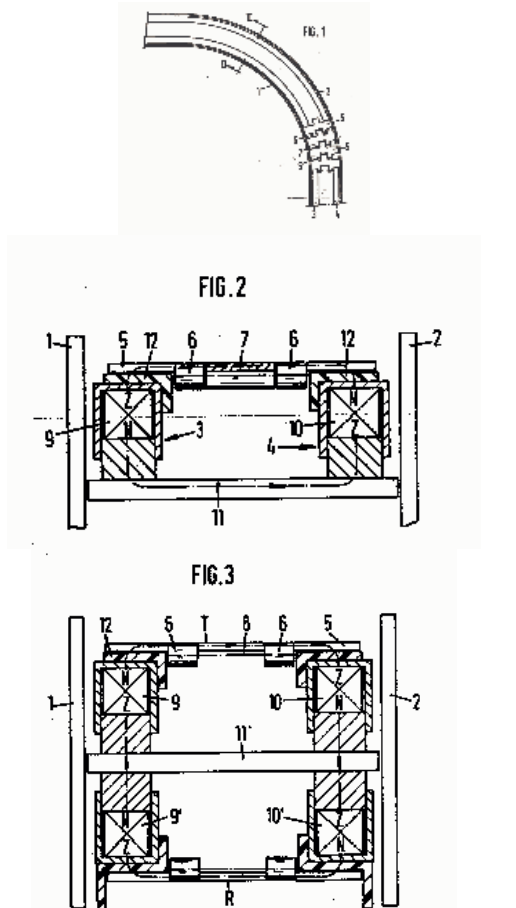
5. Bandförderer nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die ein magnetisches Feld erzeugenden Mittel so angeordnet sind, daß sowohl im inneren als auch im äußeren Radiusbereich der oder jeder Kurve ein magnetisches Feld vorhanden ist."

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den nachstehend wiedergegebenen Abbildungen (Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift) dargestellt.

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

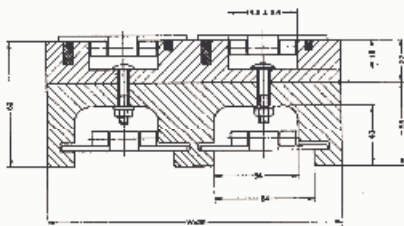
Die Entscheidungen der 4. Zivilkammer können bezogen werden über das Landgericht Düsseldorf, Postfach 10 11 40, 40002 Düsseldorf.

© Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer.



Inhaberin des Klagepatents war ursprünglich die GEFRA B.V., die das Patent und ihr gegen die Beklagte etwa zustehende Schadenersatzansprüche - zu einem nicht näher mitgeteilten Zeitpunkt - auf die Klägerin übertragen hat. Ob und gegebenenfalls wann das Klagepatent auf die Klägerin umgeschrieben worden ist, trägt die Klägerin nicht vor.

Die Beklagte befaßt sich mit dem Vertrieb von Bandförderanlagen; unter anderem während der "Brewex/Pakex-Messe" in Birmingham (Großbritannien) in der Zeit vom 20. bis 25. April 1986 hat sie einen Kettenbandförderer mit Permanentmagneten angeboten, dessen konstruktive Ausgestaltung sich aus der nachfolgenden Schnittdarstellung (Anlage 6) ergibt.



Nach der Behauptung der Klägerin ist die Magnetanordnung so getroffen, daß jeweils unterschiedliche Pole einander benachbart sind, und zwar (in der vorstehenden Zeichnung von

links nach rechts) wie folgt: N-S; N-S; N-S; N-S. Infolgedessen ergäben sich magnetische Feldlinien nicht nur zwischen den entgegengesetzten Polen ein- und desselben Magneten, sondern darüber hinaus auch zwischen den ungleichartigen Polen benachbarter Magnete (Anlage 7).

Die Klägerin ist der Auffassung, daß der angegriffene Kettenbandförderer wortlautgemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. Gestützt auf eigene und abgetretene Ansprüche der GEFRA B.V. nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

Die Beklagte bestreitet die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ebenso wie die sachliche Berechtigung des Klagebegehrens. Abweichend von den Behauptungen der Klägerin seien die Pole benachbarter Magnete bei der angegriffenen Vorrichtung nicht entgegengesetzt, sondern gleichgerichtet, so daß sich eine Magnetanordnung - S-N; N-S; S-N; N-S (Anlage A) - ergebe, bei der keine magnetischen Feldlinien zwischen den Polen benachbarter Magneten verliefen. Bei Anwendung der in der Rechtsprechungspraxis der britischen Patentgerichte herausgearbeiteten Auslegungsgrundsätze, nach denen dem Wortlaut der Patentansprüche und ihrer Erläuterung durch die Ausführungsbeispiele ein besonderes Gewicht beizumessen sei, sei aber gerade dies von der Erfindung des Klagepatents vorausgesetzt, weil die Magneten patentgemäß so einzurichten seien, daß sich ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld ausbilde, das in Querrichtung durch ein Glied der Förderkette verlaufe, wenn das Kettenglied sich auf der Kurvenbahn befinde. Gefordert sei damit bei richtigem Verständnis ein den gesamten Querschnitt eines Kettengliedes umfassender Magnetfluß, wie er beispielhaft in den Figuren 2, 3 der Klagepatentschrift gezeigt sei. Abgesehen von der hiernach zu verneinenden Verletzungsfrage sei das Klagepatent überdies nicht rechtsgültig. Der Gegenstand der Erfindung sei nicht nur unzulässig erweitert, weil das in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (Anlage G) lediglich aus den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 und 3 ersichtliche Merkmal eines im wesentlichen geschlossenen, in Querrichtung durch die den Magneten passierenden Glieder der Förderkette verlaufenden Magnetfeldes im Erteilungsverfahren unzulässigerweise in den Patentanspruch aufgenommen worden sei. Dem Klagepatent fehle darüber hinaus auch die notwendige Erfindungshöhe. Das gelte sowohl mit Rücksicht auf den entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik - die DE-PS 1 156 183 (Anlage K) und die DE-AS 2 237 600 (Anlage L) - als auch verschiedene eigene offenkundige Vorbenutzungshandlungen der Klägerin bzw. der GEFRA B.V. vor der Anmeldung des Klagepatents. Letztere habe einen erfindungs-

gemäßen Kettenbandförderer bereits anlässlich der Fachmesse "INTERBRAU '77" in München in der Zeit vom 9. bis 16. September 1977 - weit vor dem Prioritätstag des Klagepatents - ausgestellt.

Das Gericht hat Beweis erhoben.

Aus den Gründen: I. Die Klage ist zulässig; insbesondere die internationale Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Düsseldorf ist gegeben. Sie ergibt sich aus Artikel 2 Satz 1 des EWGÜbereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 (GVÜ), das seit dem 1. Januar 1987 - mithin vor Klageerhebung (vergl. dazu: Zöller/Geimer, Zivilprozeßordnung, 17. Auflage, Anhang Artikel 2 GVÜ Randziffer 17) - im Verhältnis zum Vereinigten Königreich in Kraft getreten ist (BGBl. 1986 II 5. 1146). Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben, sind danach ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. Da Artikel 16 Nr. 4 GVÜ eine Ausnahme - im Sinne einer ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Vertragsstaates, in dem die Erteilung des Patents erfolgt ist - nur für Nichtigkeitsklagen gegen Patente vorsieht, gilt Artikel 2 Abs. 1 GVÜ auch für Verletzungsklagen aus einem ausländischen Patent, und zwar auch insoweit, als die Klage - wie hier - darauf gerichtet ist, der beklagten Partei die Vornahme bestimmter Handlungen in dem betreffenden ausländischen Staat zu untersagen (Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 9 PatG Rdnr. 13 m.w.N.). Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland richtet sich die örtliche und sachliche Zuständigkeit, die von Artikel 2 GVÜ selbst nicht geregelt wird, nach dem innerstaatlichen Prozeßrecht (Zöller/Geimer, a.a.O., Rdnr. 22), im Streitfall also nach § 143 Abs. 1 PatG 1981 (vergl. Benkard/Rogge, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 2) in Verbindung mit der Verordnung des Justizministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26. September 1949 und 15. Juli 1960 und, soweit die örtliche Zuständigkeit in Rede steht, nach § 17 Abs. 1 ZPO. Da die Beklagte ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen hat, ist hiernach der Gerichtsstand des angerufenen Gerichts begründet.

II. Das - zulässige - Klagebegehren hat in der Sache nur zu einem Teil - hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs - Erfolg.

1. Das Klagepatent betrifft einen Kettenbandförderer zum Einsatz in Flaschenabfüllstationen oder dergleichen, der aus einer im allgemeinen aus zwei parallelen Laufschiene gebildeten Förderbahn und einem über die Bahn verlaufenden Endlosband besteht, welches aus schwenkbar miteinander verbundenen Gliedern zusammengesetzt ist. Weist die Förderbahn eine oder mehrere Kurven auf, so ergibt sich die

Schwierigkeit, daß die Förderkette wegen der im Kurvenbereich auftretenden Kräfte dazu neigt, sich im äußeren Bogenabschnitt von der Förderbahn abzuheben mit der Folge, daß die lasttragenden Oberflächen der Kettenglieder in eine unerwünschte Schräglage zur Förderebene geraten. Um dies zu vermeiden, ist es aus der US-PS 3 262 550 (Anlage 3) bekannt, die Kettenglieder unterhalb ihrer lasttragenden Oberfläche mit besonderen (seitlich vorspringenden oder abgewinkelten) Führungselementen zu versehen, die mechanisch mit korrespondierenden Führungsflächen zusammenwirken, die in den Kurven im Bereich der Förderbahn angeordnet sind. Abgesehen von den erhöhten Herstellungskosten - so führt die Klagepatentschrift aus - ist vor allem bei metallenen Kettengliedern nachteilig, daß diese durch die Führungselemente zusätzlich geschwächt werden können, so daß die maximale Zugkraft der Förderkette nicht unwesentlich herabgesetzt wird. Außerdem besteht bei mechanischen Kettenführungen der vorbekannten Art die Gefahr einer Beschädigung der Führungselemente durch Fremdkörper (beispielsweise Glassplitter von zerbrochenen Flaschen), die sich auf den Schienen absetzen oder zwischen die Führungsflächen von Förderbahn und Kettengliedern geraten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Kettenbandförderer vorzuschlagen, bei dem das Förderband im Kurvenbereich auch ohne besondere Führungsflächen unterhalb der Schienen zuverlässig auf der Förderbahn gehalten wird.

Zur Lösung dieses Problems sieht das Klagepatent vor, im Kurvenbereich der Förderbahn Magneten anzuordnen, welche die mindestens zu einem Teil aus magnetisierbarem Material bestehende Förderkette infolge ihrer Magnetkraft an einem Abheben von der Förderbahn hindern. Die von Patentanspruch 1 insoweit unter Schutz gestellte Erfindung gliedert sich im einzelnen in folgende Merkmale:

(1) Bandförderer mit einer Bahn (3, 4), die eine oder mehrere Kurven aufweist, und einem über die Bahn verlaufenden Endlosband.

(2) Das Endlosband besteht aus Gliederelementen (5), die über Stiftgelenke miteinander verbunden sind.

(3) Jedes der Gliederelemente (5) weist ein magnetisierbares lasttragendes Teil mit einer lasttragenden Oberfläche auf.

(4) Mindestens auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Bahn sind Mittel (9, 10) zur Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhanden, um die Glieder des Förderbandes an die Bahn heranzuziehen.

(5) Die Mittel (9, 10) sind dazu eingerichtet, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch ein Glied des Bandes verläuft, wenn das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet.

2. Von der technischen Lehre des Klagepatents hat die Beklagte widerrechtlich Gebrauch gemacht.

a) Mit Recht gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, daß die Frage der Patentverletzung - ebenso wie die daraus herzuleitenden Rechtsfolgen - nach britischem Recht zu beurteilen ist (vergl. LG Düsseldorf GRUR Ausl. 1968, 101, 102; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 13 am Ende). Als Erfindung gilt folglich dasjenige, was im Patentanspruch dargelegt ist und durch die Patentbeschreibung und die Patentzeichnungen erläutert wird (Sec. 125 (1) PatG-GB), wobei für die Ermittlung des Schutzbereichs ergänzend das Protokoll über die Auslegung des Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens zu berücksichtigen ist (Sec. 125 (3), 130 (7) PatG-GB). Einer neueren Entscheidung des Patents Court vom 16. Mai 1989 (GRUR Int. 1993, 245, 246 - Epilady IX) folgend, in der die maßgeblichen Auslegungsgrundsätze zusammengefaßt sind, muß der Schutzbereich der Erfindung danach zwar anhand des Textes der Patentansprüche bestimmt werden, allerdings nicht im Sinne einer wortwörtlichen Auslegung, sondern in einer Weise, die einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbindet. Die Patentbeschreibung kann dabei zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden, ohne jedoch eine unabhängige Stütze für einen Klagegrund zu liefern, den der Wortlaut der Patentansprüche - wörtlich oder figurativ ausgelegt - nicht trägt. Begriffe, die in den Patentansprüchen verwendet werden, sind dabei, sofern die Patentbeschreibung selbst eine Definition enthält, in diesem Sinne zu verstehen; anderenfalls ist ihnen diejenige Bedeutung beizumessen, die ihnen ein Durchschnittsfachmann unter Beachtung des Sinnzusammenhangs und unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung am Tag der Veröffentlichung der Patentschrift beigemessen hätte (vgl. Falconer, GRUR Int. 1989, 471, 473).

Ausgehend von diesen Beurteilungsmaßstäben macht die Klägerin zu Recht eine Verletzung des Klagepatents geltend. In tatsächlicher Hinsicht ist - mangels eines Beweisantritts der Klägerin für ihr gegenteiliges Vorbringen - zwar von einer Magnetanordnung auszugehen, bei der die Magneten - im Sinne des Sachvortrages der Beklagten - jeweils mit gleichgerichteten magnetischen Polen einander zugewandt sind. Auch bei dieser Anordnung erzeugen die Permanentmagneten, wenn sich das Kettenglied auf der Kurvenbahn befindet, indessen ein im wesentlichen geschlossenes, in Querrichtung durch ein Glied des Förderbandes verlaufendes Magnetfeld". Hierzu reicht die - als solche zwischen den Parteien unstrittige - Feststellung aus, daß das Magnetfeld denjenigen Bereich des Kettengliedes

durchströmt, der den Permanentmagneten überdeckt; nicht erforderlich ist hingegen, daß sich das Magnetfeld darüber hinaus auch quer bis zu dem benachbarten Magneten des inneren Radiusbereichs der Förderbahn erstreckt.

Nach dem eindeutigen Wortlaut von Patentanspruch 1 des Klagepatents wird von der Erfindung des Klagepatents schon dann Gebrauch gemacht, wenn lediglich auf dem äußeren Radiusbereich einer Kurve der Förderbahn Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhanden sind. Vorausgesetzt ist dabei nur, daß diese Mittel (zur Erzeugung des Magnetfeldes) dazu eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld in Querrichtung durch die Glieder der Förderkette im Kurvenbereich zu bewirken. Durch eine "Einrichtung" der Magneten im äußeren Radiusbereich der Förderbahn allein läßt sich indessen ein Magnetfeld, das sich in Querrichtung durch das *gesamte* Kettenglied bis zum inneren Radiusbereich der Kurve erstreckt, keinesfalls erzeugen. Demgegenüber verfährt auch der Hinweis der Beklagten nicht, ein entsprechender Magnetfluß lasse sich ohne weiteres dadurch erzielen, daß der innere Radiusbereich - ganz oder teilweise - aus einem Material hoher magnetischer Permeabilität (z.B. Weicheisen) gefertigt werde. Selbst wenn sich bei einer derartigen Anordnung ein magnetisches Feld erzeugen ließe, welches die Glieder der Förderkette in ihrem gesamten Querschnitt durchströmt, übersieht die Beklagte bei ihrer Argumentation, daß eben nicht nur die Mittel zur Erzeugung des magnetischen Feldes im äußeren Radiusbereich, sondern - entgegen der Anweisung von Patentanspruch 1 - darüber hinaus auch der innere Radiusbereich der Förderbahn in einer bestimmten Weise "eingerichtet" werden müßte. Läßt sich mit den im Patentanspruch genannten (geringsten) Mitteln aber ein vom äußeren zum inneren Radiusbereich der Förderbahn verlaufendes Magnetfeld nicht erzielen, so erkennt der Fachmann schon aufgrund dieses - naturgesetzlich zwingenden - Sachverhaltes, daß als im wesentlichen geschlossenes, in Querrichtung durch ein Glied des Förderbandes verlaufendes magnetisches Feld nicht ein solches, den inneren und äußeren Radiusbereich umfassendes Magnetfeld gemeint sein kann. Bestätigt wird diese Auslegung im übrigen durch Patentanspruch 5 insofern, als erst hier vorgesehen ist, daß ein magnetisches Feld sowohl im inneren als auch im äußeren Radiusbereich der Kurve wirksam ist. Dessen Vorhandensein kann folglich schon begrifflich nicht von Patentanspruch 1 vorausgesetzt sein. Übereinstimmend damit enthält auch die Patentbeschreibung (Anlage 1a, Seite 5, 2. Absatz) den eindeutigen Hinweis, daß in einer Ausführungsform der Erfindung die Permanentmagneten so angeordnet sind, daß sie ein Magnetfeld erzeugen, welches (nur) an der Außenschiene der Kurve an-

liegt. Daß ein derartiges - einseitiges - Magnetfeld ausreicht, um die Förderkette - im Sinne der Zielsetzung der Erfindung - im Kurvenbereich zuverlässig auf der Förderbahn zu halten, belegt nicht zuletzt die angegriffene Ausführungsform, deren Funktionsfähigkeit zwischen den Parteien außer Frage steht. Welcher Inhalt dem Merkmal eines im wesentlichen geschlossenen, in Querrichtung durch ein Glied des Förderbandes verlaufenden magnetischen Feldes zukommt, erschließt sich dem Fachmann in Anbetracht dessen im besonderen anhand des in der Patentbeschreibung (a.a.O., Seite 7, 1. Absatz) gegebenen Hinweises, die Anordnung und Kraft des Magnetfeldes so zu wählen (einzurichten), daß sie den Anforderungen entspricht, d.h. eine ausreichende Haltekraft erzeugt, um ein Abheben der Förderkette von der Bahn zu verhindern. Die Forderung nach einem im wesentlichen geschlossenen Magnetfeld" bringt dabei sinngemäß zum Ausdruck, daß ein magnetisches Streufeld über den magnetisierbaren lasttragenden Teil der Förderkette hinaus vermieden werden soll, wie es bei der aus dem Stand der Technik vorbekannten GB 1 163 749 (vgl. nachfolgend zu II.2.b), aa) vorgesehen war, um das Transportgut mit Hilfe der Magnetkraft auf dem Förderband zu halten. Da nach der Erfindung des Klagepatents lediglich die Förderkette (nicht aber das Transportgut) auf der Bahn gehalten werden soll, ergäbe ein derartiges Streufeld unnötige, weil für die Zwecke der Erfindung nutzlose, und daher unerwünschte magnetische Streuverluste. Nichts anderes ergibt sich aus der von der Beklagten herangezogenen Eingabe der GEFRA B.V. im Erteilungsverfahren des Klagepatents (Anlage F, Seite 2), soweit dort - in deutscher Übersetzung - ausgeführt ist:

"Die Wirkung dessen ist, ein Streuen des magnetischen Feldes zu vermeiden, so daß die magnetische Energie dem Zweck dient, die Kettenglieder des Förderers im Bereich einer Kurve flach auf der Führungsschiene, insbesondere am Außenradius der Kurve, zu halten. Das macht die Verwendung verhältnismäßig schwacher Magnete möglich und vermeidet demzufolge hohe Reibungskräfte."

Daß mit dem von Patentanspruch 1 geforderten "im wesentlichen geschlossenen magnetischen Feld" nicht notwendig ein solches gemäß den Figuren 2, 3 der Klagepatentschrift gefordert ist, folgt überdies aus dem Umstand, daß die betreffenden Ausführungsbeispiele in der Patentbeschreibung ausdrücklich als bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung bezeichnet sind, deren Magnetfeld - im Sinne einer differenzierten Terminologie - nicht nur als "im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld", sondern als "geschlossenes Kraftfeld" charakterisiert wird. Der Einwand der Beklagten, das magnetische Feld zwischen den entgegengesetzten Polen eines Permanentmagneten sei zwangsläufig (und

nicht nur nach einer besonderen "Einrichtung") geschlossen, und zwar nicht nur "im wesentlichen", sondern vollständig, weshalb ein derartiges Magnetfeld nicht der Lehre des Klagepatents entsprechen könne, ist nicht berechtigt. Die Beklagte verkennt, daß es erfindungsgemäß allein darauf ankommt, zwischen dem Permanentmagneten der Förderbahn einerseits und den magnetisierbaren lasttragenden Teilen der einzelnen Glieder der Förderkette andererseits ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld zu erzeugen. Ob ein solches entsteht, hängt sowohl von der Größe als auch der Anordnung des Magneten, insbesondere dessen Abstand zu den magnetisierbaren Teilen der Förderkette, ab. Auch bei der Verwendung von Permanentmagneten bedarf es daher einer besonderen "Einrichtung", um das geforderte Magnetfeld zu erhalten.

Daß der angegriffene Kettenbandförderer der Beklagten im Sinne der vorstehenden Anforderungen von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, ist zwischen den Parteien außer Streit.

b) Die Beklagte kann der Klägerin nicht mit Erfolg die mangelnde Gültigkeit des Klagepatents entgegenhalten. Zwar ist der Einwand im Verletzungsverfahren an sich statthaft (Sec. 74 (1) lit. a, (3); Sec. 72 (1) lit. a, d, e; Sec. 1 (1) lit. a, b PatG-GB); sachlich ist er jedoch nicht begründet.

aa) Die Beklagte hat keinen druckschriftlichen Stand der Technik vorgelegt, welcher der Erfindung näher kommt als die im Erteilungsverfahren bereits berücksichtigten und sachkundig geprüften Entgegenhaltungen. Die DE-PS 1 556 183 entspricht der auf dem Deckblatt des Klagepatents verzeichneten GB 1 163 749; die DE-AS 2 237 600 reicht nicht über die in der Beschreibung ausführlich als Stand der Technik gewürdigte US-PS 3 262 550 hinaus; auch sie offenbart vielmehr einen Kettenbandförderer, dessen Förderkette mit mechanischen Führungselementen versehen ist, wobei die Führungselemente die Form von im wesentlichen senkrecht zum Kettenglied nach unten abgebogenen Flanschen aufweisen, die mit ortsfesten Gleitleisten der Förderbahn zur seitlichen und horizontalen Führung der Förderkette zusammenwirken. Übereinstimmend mit der schon im Prüfungsverfahren vorgenommenen Beurteilung ist die Erfindungshöhe des Klagepatents gegenüber beiden Entgegenhaltungen zu bejahen. Zwar beruht auch die DE-PS 1 556 183 auf der Anwendung eines magnetischen Prinzips zwischen einem in der Förderbahn angeordneten Magneten und einer Förderkette aus magnetisch leitendem Werkstoff. Da die Förderkette sich bis zu ihrer magnetischen Sättigung magnetisieren und über die Sättigung hinaus ein magnetisches Streufeld zur Haftung der auf dem Förderband transportierten Gegenstände aufweisen soll, liegt der DE-PS 1 556 183 indessen eine von der Aufgabe des Klagepatents

grundlegend verschiedene Problemstellung zugrunde. Wie die Klägerin zutreffend hervorhebt, befaßt sich die Vorveröffentlichung ausschließlich damit, das Transportgut mit Hilfe der Magnetkraft sicher auf dem Förderband einer gerade verlaufenden Förderbahn zu halten. Die Gefahr eines Abhebens der Förderkette, deren Beseitigung sich das Klagepatent zum Ziel gesetzt hat, besteht hier - anders als bei den kurvengängigen Ketten der Erfindung - erkennbar nicht. Wie der Fachmann ohne rückschauende Betrachtung in Kenntnis der Lehre des Klagepatents, die sich bei der Beurteilung der Erfindungshöhe verbietet, aus einer Druckschrift (der DE-PS 1 556 183), die - wie erläutert - die Lösung eines anderen Problems bezweckt, eine Anregung für die Erfindung des Klagepatents erhalten soll, ist nicht ersichtlich. Eine nachdrückliche Bestätigung erfährt diese Beurteilung durch die von der Beklagten selbst vorgelegte DE-AS 2 237 600, die auf einer Anmeldung vom 31. Juli 1972 beruht und als solche belegt, daß die Fachwelt trotz Kenntnis der am 29. Januar 1970 offengelegten DE-OS 1 556 183 (Anlage 4a) bis zur Anmeldung des Klagepatents an dem Prinzip mechanischer Führungselemente für kurvengängige Ketten festgehalten hat, obwohl deren Nachteile gegenüber der Lösung des Klagepatents schon zum damaligen Zeitpunkt offenkundig sein mußten. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann demgemäß auch die Kombination beider Druckschriften - der DE-OS 1 556 183 und der DE-AS 2 237 600 - nicht als für den Fachmann naheliegend angesehen werden.

bb) Der Gegenstand der Erfindung ist ebensowenig offenkundig vorbenutzt. Da zum Stand der Technik nach britischem Recht - insoweit übereinstimmend mit § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 - alle diejenigen Kenntnisse gehören, die der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Erfindung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden sind (Sec. 2 (2) PatG-GB), kommt als Vorbenutzungshandlung nur eine solche in Betracht, die geeignet ist, den Erfindungsgedanken aus sich heraus für den Fachmann nachvollziehbar zu offenbaren (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 3 PatG Rdnr. 52).

Daran fehlt es bezüglich der als Anlagen M und N überreichten Prospektunterlagen. Die von der Beklagten in bezug genommenen Textstellen

"Ketten, die sich ebenen Kurven anpassen, wurden in den letzten Jahren immer beliebter, insbesondere für Hochgeschwindigkeitswinkelförderer. Dem Konstruktionsbüro von GEFRA ist es gelungen, eine biegsame Kette zu entwickeln, die die Nachteile der bereits vorhandenen Ketten dieses Typs vermeidet und die sich ohne Probleme mit üblichen Förderern einsetzen läßt. Ein Patent wurde angemeldet" (An-

lage M, Bl. 7, rechte Spalte am Ende; deutsche Übersetzung)

und

"Diese Kette weicht ab von allen bestehenden kurvengängigen Ketten wegen Mangel von Führungsnocken. Hierdurch hat diese Kette eine maximale Zugstärke, geraden Ketten ähnlich. Spezielle Kurven sind vorhanden, um die Kette in den Kurven flach zu halten". (Anlage N, Bl. 11)

sind im Hinblick auf die Lösungsmerkmale des Klagepatents nichtssagend und schon deshalb für die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung der Erfindung unbeachtlich.

Letztlich nichts anderes gilt für die von der Beklagten behauptete Ausstellung eines erfindungsgemäßen Kettenbandförderers durch die GEFRA B.V. anlässlich der "INTERBRAU '77" in München, die nach dem Inhalt der gesamten Verhandlungen und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) keine ausreichende Bestätigung gefunden hat. Keiner der vernommenen Zeugen hat - aus eigener Anschauung oder aufgrund von Erläuterungen des Standpersonals der GEFRA B.V. - anzugeben vermocht, ob die gezeigte Förderbahn im Sinne der Erfindung nach magnetischem Prinzip funktioniert hat. Daß die Förderkette - wie der Zeuge A. bekundet - nicht mit den zur damaligen Zeit üblichen Führungsschuhen ausgestattet war und insofern - wie der Zeuge B. angibt - der äußeren Erscheinung nach einer geradeaus laufenden Kette ähnelte, schließt - wie der Zeuge A. ausdrücklich einräumt - die Möglichkeit nicht aus, daß es sich bei der ausgestellten Förderkette um eine "GEFLEX-Kette" der aus Anlage 10 ersichtlichen Ausgestaltung gehandelt hat, bei der unterhalb der Kettenglieder im Bereich der Scharniere kleine Nocken als mechanische Niederhalter angebracht sind. Nach der Aussage der Zeugen C. und D. ist eine solche Nockenkette - und nicht eine Magnetkette - von der GEFRA B.V. auch tatsächlich während der "INTERBRAU '77" vorgestellt worden. Ob - wie die Zeugen E. und B. angeben, der Zeuge C. indessen bestreitet - jedenfalls in den Messeunterlagen der GEFRA B.V. ein Kettenbandförderer als Neuheit angekündigt war, dessen Förderkette in den Kurven mit Magnetkraft gehalten wird, kann im Ergebnis dahinstehen. Auch daraus ergäbe sich noch nicht die Lehre des Klagepatents, die maßgeblich darauf beruht, die Magneten in einer bestimmten Weise, nämlich so einzurichten, daß sich ein im wesentlichen geschlossenes Magnetfeld ergibt, das in Querrichtung durch ein den Magneten passierendes Glied der Förderkette verläuft. In den - sämtlich nachveröffentlichten - Prospektunterlagen der Klägerin (Anlage O, Bl. 4; Anlage Q, Bl. 3; Anlage P, Bl. 1, 4; Anlage R 1) ist zwar darauf hingewiesen, daß die "Magnetflex-Kette" erstmals im Jahre 1977 (auf der "INTERBRAU '77" in München) eingeführt wor-

den ist. Ohne sonstige Anhaltspunkte reichen indessen auch diese Beweisanzeichen nicht aus, um den der Beklagten obliegenden Beweis für eine offenkundige Vorbenutzung der Erfindung als erbracht anzusehen. Das gilt um so mehr, als die Klägerin den Inhalt der genannten Druckschriften nachvollziehbar damit zu erläutern vermag, daß die Erfindung des Klagepatents zwar auf das Jahr 1977 zurückgehe, wobei zunächst auch beabsichtigt gewesen sei, die "Magnetflex-Kette" bereits anlässlich der "INTERBRAU '77" zu präsentieren, daß dieses Vorhaben wegen unerwarteter technischer Schwierigkeiten jedoch kurzfristig vor Messebeginn habe aufgegeben werden müssen. Da die Ausstellung schon vorbereitet gewesen sei, sei bei der späteren Anfertigung der Prospekte irrtümlich auf die noch vorhandenen Messeunterlagen zurückgegriffen worden. Dieser Hergang ist möglich und nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unwiderlegt.

c) Daß der Patentschutz - im Sinne von Sec. 72 (1) lit. e PatG-GB - durch eine unzulässige Änderung erweitert worden ist, macht die Beklagte - mit Recht - selbst nicht geltend. Nachdem im Zuge des Erteilungsverfahrens Merkmal (5) zusätzlich in Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift aufgenommen worden ist, ist der Schutzzumfang des Klagepatents beschränkt - statt erweitert - worden.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist aber auch die Patentbeschreibung nicht so geändert worden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der zunächst eingereichten Fassung hinausgeht (Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB). Maßgeblich kommt es insofern, da die Grenze für (zulässige) Änderungen nicht durch die ursprünglichen Ansprüche, sondern durch den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen bestimmt wird, nicht darauf an, was in den Patentansprüchen des Klagepatents beansprucht wird; Prüfungsgrundlage ist - anders als bei Sec. 72 (1) lit. e PatG-GB - vielmehr die ursprüngliche Anmeldung als solche, deren Gegenstand (Erfindung) mit dem zu vergleichen ist, was als Gegenstand (Erfindung) des erteilten Patents offenbart ist (vgl. Falconer, a.a.O., Seite 474). Nur wenn die Offenbarung der Anmeldungsunterlagen weniger umfassend wäre als diejenige des erteilten Klagepatents, läge daher eine nach Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB unzulässige Erweiterung vor. Das aber ist - darin ist der Klägerin zuzustimmen - nicht der Fall. Bereits die Offenlegungsschrift zeigt sowohl in Figur 2 als auch in Figur 3 den (durch strichpunktierte Linien angedeuteten) Verlauf des erfindungsgemäßen Magnetfeldes in Querrichtung durch die den Magneten passierenden Glieder der Förderkette, wobei das Magnetfeld in der zugehörigen Beschreibungsstelle (Anlage 1, Seite 2 Zeilen 63, 64) ausdrücklich als "geschlossenes" Kraftfeld charakterisiert ist. Ein Kettenbandförderer mit

sämtlichen Merkmalen des Klagepatents ist dem Fachmann daher bereits durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart. Für Artikel 100 lit. c EPU, dem Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB nachgebildet ist, um das britische Patentrecht mit den entsprechenden Bestimmungen des EPU zu harmonisieren (vgl. Falconer, a.a.O., Seite 472), entspricht es dabei gesicherter Rechtsauffassung (vgl. Technische Beschwerdekammer des EPA, Mitt. 1989, 94; Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, Europäisches und internationales Patentrecht, Seite 182), daß es nicht erforderlich ist, daß das nachträglich in den Patentanspruch aufgenommene Merkmal ursprünglich als erfindungswesentlich offenbart war. Für die Auslegung der parallelen Vorschrift des Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB kann insoweit nichts anderes gelten. Auch die Beklagte hat eine abweichende Rechtsprechungspraxis weder - substantiiert - vorgetragen noch durch geeignete Nachweise belegt (§ 293 ZPO).

c) Bei dem vorstehend festgestellten Sachverhalt ist die Beklagte der Klägerin gemäß Sec. 61 (1) lit. a PatG-GB zur Unterlassung verpflichtet; ein Anspruch auf Rechnungslegung und Schadenersatz (Sec. 61 (1) lit. c, d; (2) PatG-GB) steht der Klägerin demgegenüber nicht zu. Nach Sec. 68, 33 (1) lit. a PatG-GB kann das Gericht demjenigen, der - wie im Streitfall die Klägerin - durch Abtretung Inhaber eines Patents geworden ist, Schadenersatz und Rechnungslegung bezüglich der Gewinne aus einer nach der Abtretung erfolgten Patentverletzung nur zuerkennen, wenn die Abtretung des Patents in der Patentrolle eingetragen ist. Etwas anderes gilt nur für den Fall, daß die Eintragung innerhalb von 6 Monaten nach der Abtretung erfolgt oder das Gericht davon überzeugt ist, daß es nicht zweckmäßig war, die Abtretung vor Ablauf dieser Frist einzutragen, die Eintragung nach Fristablauf jedoch sobald als möglich nachgeholt worden ist. Im Entscheidungsfall trägt die Klägerin weder vor, (zumindest im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung) als Inhaberin des Klagepatents eingetragen zu sein, noch ist ersichtlich, wann das Klagepatent von der GEFRA B.V. auf die Klägerin übertragen worden ist. Für die rechtliche Beurteilung muß hiernach in Betracht gezogen werden, daß die Übertragung des Klagepatents bereits erfolgt war, bevor die Beklagte den im Rechtsstreit angegriffenen Kettenbandförderer anlässlich der "Brewex/Pakex-Messe" in Birmingham angeboten hat. Allen hiermit im Zusammenhang stehenden wie auch etwaigen späteren Verletzungshandlungen der Beklagten steht somit der Ausschlußtatbestand der Nichteintragung entgegen. Nicht betroffen von der Regelung des Sec. 68 PatG-GB wären lediglich Benutzungshandlungen der Beklagten oder der GEFRA B.V., die vor der Patentübertragung im räumlichen Geltungsbereich des Klagepatents vorgenommen worden sind. Für das Vorliegen eines derartigen

Verletzungssachverhaltes bietet das Klagevorbringen indessen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Insoweit scheidet das Schadenersatz- und das als Hilfsanspruch geltend gemachte Rechnungslegungsbegehren daher an der mangelnden Darlegung eines möglichen Schadens zum Nachteil der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 15 Abs. 6 MarkenG

1. Die Bezeichnung "INDUTEC" für ein Unternehmen, das mit Maschinen und Anlagen der Industrietechnik handelt, ist unterscheidungskräftig.

2. Zur Bemessung der Schadenersatzlizenzgebühr für die Verletzung eines Unternehmenskennzeichens (hier: 0,75 %).

(Urteil vom 21. Oktober 1997, 4 O 461/96 - INDUTEC)

Sachverhalt: Die Klägerin firmiert seit 1969 unter ihrer heutigen Bezeichnung. Sie stellt im geschäftlichen Verkehr den Firmenbestandteil "INDUTEC" durch graphische und farbliche Mittel als Firmenschlagwort heraus.

Sie befaßt sich mit der Planung, der Konstruktion, der Herstellung, dem Vertrieb, der Montage und Inbetriebnahme von Maschinen, Apparaten und Anlagen aller Art sowie mit dem Großhandel mit Industrieerzeugnissen. Hierzu gehören Pendelmühlen, komplette Mahlanlagen, diverse Brecher, Schlägermühlen, Trocken-Abgasreinigungsanlagen, diverse Filter, Pumpen, Industrieventilatoren, Zellschleusen, Aufgabeapparate für Schüttgüter, Bunkerabsperrschieber, Kunststoffapparatebau, Industrieöfen, Schmelzöfen, Anlagenbau, Anlagen für pneumatischen Feststofftransport sowie die hierzu gehörenden Ingenieurdienstleistungen. Sie erzielte 1991 ca. 4 Mio., 1992 ca. 3,3 Mio. und 1993 knapp 900.000,- DM Umsatz.

Die Klägerin ist Inhaberin der seit dem 7. April 1983 eingetragenen deutschen Marke 1 047 039 "INDUTEC" für "Aufbereitungsmaschinen für Phosphate, Kohle, Erze und andere mineralische Rohstoffe, insbesondere Pendelmühlen, Rollenmühlen, Schlägermühlen, Kettenrotorbrecher, Übergabeapparate als Dosiereinrichtungen, Industrieventilatoren und Zellschleusen". Die Klägerin benutzt ihre Marke u.a. durch Anbringen von Maschinenschildern.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, ist ein im Jahre 1990 gegründetes Unternehmen, das anfänglich als INDUTEC Anlagentechnik GmbH firmierte und

im geschäftlichen Verkehr als INDUTEC GmbH auftrat.

Als Gegenstand des Unternehmens war im Handelsregister zunächst die Konstruktion, die Herstellung, der Vertrieb, die Vermittlung und der Handel mit Maschinen und Anlagen im Industriebereich genannt, seit 1993 die Beratung, der Vertrieb, die Vermittlung und der Handel mit Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen im Industriebereich. Die Schwerpunkte der Tätigkeit der Beklagten liegen auf dem Gebiet der Härterei, der Sackentleerung, des Mischens, des Siebens und des Förderns sowie der Schnittgutkomponenten.

Aufgrund einer Abmahnung durch die Klägerin änderte die Beklagte ihre Firma in "INDUSTRIE TECHNIC Armin B. GmbH". Sie benutzte allerdings weiterhin die in einen rechteckigen Rahmen mit halbkreisförmigen Abschlüssen gesetzte Bezeichnung "indutech".

Am 25. Februar 1993 meldete sie die Bezeichnung "indutech" als Warenzeichen an. Das Deutsche Patentamt hat auf den Widerspruch der Klägerin die Eintragung versagt.

Die Klägerin mahnte die Beklagten wegen des fortgesetzten Gebrauchs der Bezeichnung "INDUTEC" mit Schreiben vom 6. Dezember 1994 erneut ab, worauf die Beklagten durch ihren damaligen rechtsanwaltlichen Vertreter mit Schreiben vom 31. Januar 1995, ergänzt durch ein Schreiben vom 30. März 1995 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgaben und sich zur Auskunftserteilung, zum Schadenersatz sowie zur Kostenerstattung verpflichteten. Die Klägerin nahm die Erklärungen mit Schreiben vom 13. April 1995 an.

In der Folge mußte die Klägerin ihren aus dieser Vereinbarung resultierenden Kostenerstattungsanspruch im Verfahren 4 O 101/96 gerichtlich durchsetzen.

Die Beklagte erteilte nach wiederholter Aufforderung die vereinbarten Auskünfte zwar weitgehend; ihre Angaben sind jedoch unvollständig. Sie hat hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnung "INDUTEC" in der Werbung über drei Anzeigen informiert. Eine weitere Anzeige in der Publikation A. hat sie versäumt mitzuteilen, weshalb die Klägerin nunmehr die eidesstattliche Versicherung über die Richtigkeit der Auskünfte begehrt.

Außerdem macht die Klägerin aufgrund der Vereinbarung vom 13. April 1995 Schadenersatz auf der Grundlage eines unstreitigen Umsatzes von 607.235,- DM geltend. Im Wege der Lizenzanalogie verlangt sie 2 % des Umsatzes bei jährlicher Abrechnung bis zum 15. Februar nebst Zinsen von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank.

Inzwischen ist die Beklagte dazu übergegangen, die Bezeichnung "indutech" zur Bezeichnung ihres Unternehmens und der von ihr

angeboten Produkte zu benutzen. In der nachfolgend wiedergegebenen Form

INDUstrie

TEChnic gmbh

hat sie sie auch zum Gegenstand einer Markenmeldung vom 25. März 1996 gemacht. Auf eine Abmahnung hat die Beklagte nicht reagiert. Darauf hat die Klägerin Klage erhoben.

Während des Rechtsstreits haben die Beklagten die Unterlassungsvereinbarung vom 13. April 1995 "widerrufen", weshalb die Klägerin ihre Klage erweitert hat und Feststellung begehrt, daß der Unterlassungsvertrag nicht durch Kündigung gelöst wurde.

Die Beklagten sind der Ansicht, sie seien zum Widerruf ihrer Unterwerfungserklärung berechtigt, da sie aufgrund anwaltlichen Rates von einer fehlerhaften Einschätzung der Rechtslage ausgegangen seien. Die klägerische Bezeichnung sei als Branchenbezeichnung nicht schutzfähig. Im übrigen habe der Beklagte zu 2) die Auskunft mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt; er habe sich lediglich an eine Anzeige nicht mehr erinnert.

Aus den Gründen: Die Klage ist bis auf einen Teil der bezifferten Schadensersatzforderung begründet.

I. Der Beklagte zu 2) ist gemäß § 259 Abs. 2 BGB zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verpflichtet. Es besteht Grund zu der Annahme, daß der Beklagte zu 2) die Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht hat, weil er versäumt hat, die Werbemaßnahmen vollständig zu recherchieren und anzugeben. Der Beklagte zu 2) hat seine Angaben über die drei bis vier Jahre zurückliegenden Werbemaßnahmen nicht anhand seiner schriftlichen Unterlagen umfassend geprüft. Er hat auch keinen Vorbehalt in seine Auskunft aufgenommen. Er trägt lediglich vor, er habe sich nicht daran erinnert, eine weitere Anzeige geschaltet zu haben. Die Auskunftserteilung aufgrund von Erinnerungen entspricht aber gerade nicht den Sorgfaltsanforderungen, die an eine solche Auskunft zu stellen sind, weil sie, wie hier deutlich wird, schnell zu Unvollständigkeiten und damit Unrichtigkeiten führt. So ist auch unklar, ob der Beklagte zu 2) noch weitere Angaben vergessen hat.

II. Die Beklagten sind als Gesamtschuldner aufgrund der Vereinbarung der Parteien zum Schadensersatz verpflichtet, allerdings nicht in der beantragten Höhe.

Die Parteien haben am 13. April 1995 eine Vereinbarung getroffen, mit der sich die Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet haben. Diese Vereinbarung konnten die Beklagten nicht "widerrufen", weil sie aufgrund falschen anwaltlichen Rates die Bezeichnung der Klägerin für schutzfähig gehalten habe. Eine Anfechtung, die die Vereinbarung möglicherweise rückwirkend

beseitigen könnte, ist nicht mit einer falschen Einschätzung der Rechtslage zu begründen, da es sich insoweit um einen unbeachtlichen Motivirrtum handelt.

Die Schadensersatzhöhe kann, wie von der Klägerin begehrt, auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr bestimmt werden, weil die Beklagten, die nach der Vereinbarung die Kennzeichenrechte der Klägerin verletzt haben, nicht besser stehen sollen, als im Falle einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis durch die Klägerin (vgl. BGH GRUR 1966, 375, 376 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1973, 375, 376 f. – Miss Petite). Insoweit ist nicht von Bedeutung, ob der Namensberechtigte generell oder gerade dem Verletzer eine Vertragslizenz eingeräumt hätte.

Für die nach der Lizenzanalogie zu ermittelnde angemessene Lizenzgebühr ist darauf abzustellen, was die Parteien bei vertraglicher Einräumung der Benutzungsbefugnis vereinbart hätten (BGH GRUR 1966, 375, 376 – Meßmer Tee II). Aufgrund des hypothetischen Ausgangspunktes der Lizenzanalogie kann die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nicht genau ausgerechnet werden (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 1981, 45, 47 – Absatzhaltehebel). Sie ist vielmehr aufgrund einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vom Gericht gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung zu bestimmen (RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage).

Die Schadensersatzlizenzgebühr ist im Rahmen der Lizenzanalogie nach einem Vomhundertsatz des anhand der Auskünfte der Beklagten errechneten Gesamtumsatzes zu bemessen (vgl. BGH GRUR 1966, 375, 378 – Meßmer Tee II; 1973, 375, 376 f. – Miss Petite). Der Umsatz der Beklagten ist mit 607.235,- DM unstrittig.

Der angemessene Lizenzsatz liegt unter Berücksichtigung aller Umstände des vorliegenden Falles bei 0,75 %; der von der Klägerin beehrte Lizenzsatz von 2 % ist übersetzt.

Die Höhe des Lizenzsatzes richtet sich bei einer Namens- und Firmenrechtsverletzung wie bei einer Warenzeichenverletzung in erster Linie nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des verletzten Zeichens; ferner kommt es auf den Grad der Beeinträchtigung, insbesondere das Maß der Verwechslungsgefahr und die Waren- oder Branchennähe an (BGH GRUR 1966, 375, 376 – Meßmer Tee II). Dabei geht die Rechtsprechung im Einklang mit der Verkehrsübung davon aus, daß die angemessene Lizenzgebühr bei einer Verletzung von Kennzeichnungsrechten im allgemeinen niedriger zu bemessen ist als bei einem Eingriff in Urheber- oder Patentrechte (BGH GRUR 1966, 375, 376 – Meßmer Tee II). Denn anders als ein Urheber- oder Patentrecht verleiht ein Kennzeichenrecht seinem Inhaber

nicht die Befugnis, den Mitbewerbern den Vertrieb einer Ware mit bestimmten technischen Vorteilen oder das ästhetische Empfinden der Abnehmer besonders ansprechenden Merkmalen zu untersagen. Andererseits ist generell zu berücksichtigen, daß der Inhaber einer geschützten Bezeichnung bei Erteilung einer Lizenz an ein fremdes, selbständiges Unternehmen sich immer dem Risiko aussetzt, daß die gleichzeitige identische oder sehr verwechslungsfähige Benutzung durch mehrere Unternehmen die Herkunftsfunktion beeinträchtigt, beim Publikum zu Irritationen führt, die Bezeichnung in ihrem Wert mindert und insbesondere in seiner Kennzeichnungskraft schwächt. Ein Lizenzgeber wird schon aus diesem Grund eine gewisse Mindestvergütung vereinbaren und ein vernünftig denkender Lizenznehmer sie auch zubilligen.

Im vorliegenden Fall läßt sich nicht feststellen, daß das verletzte Zeichen "INDUTEC" einen überragenden Ruf und eine besondere Verkehrsbekanntheit hat. Die Klägerin ist ein eher kleines Unternehmen, dem 1993 ein Umsatz unter einer Million DM verblieben ist. Andererseits hat die Klägerin die Bezeichnung im Rechtsverkehr seit 1969 benutzt und ihre gesamte Tätigkeit unter dieser Bezeichnung entfaltet. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, daß die angesprochenen Abnehmerkreise mit dem Firmenschlagwort "INDUTEC" auch bestimmte Vorstellungen verbinden.

Es ist auch davon auszugehen, daß die Beklagten als Lizenznehmer von dem Zeichen profitiert hätten.

Die Beklagten haben die Bezeichnung in identischer Weise als Firmenschlagwort benutzt und darunter ihre Produkte vertrieben. Hinzu kommt, daß, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen zu IV. 2 a.E. ergibt, Branchenidentität bzw. mindestens starke Branchennähe der Parteien gegeben ist. Daß die Beklagte nun erneut die stark ähnliche Bezeichnung "indutech" in Benutzung genommen hat, spricht auch dafür, daß sie sich von dem Gebrauch gewisse Vorteile versprochen hat und sie nicht für verzichtbar hielt.

Nach den Erfahrungen, die die Kammer aus vergleichbaren Rechtsstreitigkeiten gewonnen hat², liegt die Lizenzgebühr für die Lizenzierung einer Unternehmensbezeichnung in einer Größenordnung von 1 - 2 %, wenn es sich um ein Zeichen mit entsprechend großem Bekanntheits-

grad und Ruf handelt. So hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Meßmer Tee II" einen Lizenzsatz von 1 % als nicht zu hoch angesehen. Da es sich bei der Bezeichnung der Klägerin nicht um ein Zeichen mit entsprechend großem Bekanntheitsgrad und Ruf handelt, hält die Kammer einen Abschlag für angemessen, der zu einem Lizenzsatz von 0,75 % führt.

Demnach beträgt die von den Beklagten geschuldete Schadensersatzlizenz 4.554,26 DM.

Die Kammer (vgl. das in den Mitteilungen 1990, 101, 102 veröffentlichte Urteil) geht in Übereinstimmung mit dem Oberlandesgericht Düsseldorf (z.B. Urteile vom 18. Oktober 1984, 2 U 227/79 und vom 21. Juni 1990, 2 U 39/87) in ständiger Rechtsprechung davon aus, daß im zurückliegenden Jahr angefallene Lizenzgebühren jeweils am 1. Februar des Folgejahres mit 3,5 % über dem Bundesbankdiskontsatz zu zinsen sind. Es ist nämlich anzunehmen, daß auch die Parteien eines Lizenzvertrages eine entsprechende Regelung getroffen hätten, wenn sie vorausgesehen hätten, daß der Lizenznehmer die von ihm geschuldeten Zahlungen nicht alsbald nach Ablauf jeweils eines Kalenderjahres leisten würde. Die Klägerin verlangt Zinsen in Höhe von 3,5 % über dem Diskontsatz jeweils ab dem 15. Februar, weshalb auch dieser Antrag Erfolg hat.

III. Der Antrag auf Feststellung, daß die zwischen den Parteien geschlossene Unterlassungsvereinbarung vom 13. April 1995 nicht durch die mit Schriftsatz der Beklagten vom 20. Juni 1997 erklärte Kündigung aufgelöst worden ist, ist begründet. Die Klägerin hat das nach § 256 ZPO erforderliche Rechtsschutzinteresse, weil sich die Beklagten nicht mehr an die Unterlassungserklärung gebunden fühlen. Da der vertragliche Unterlassungsanspruch ein Dauerschuldverhältnis begründet, kommt zwar neben einem Wegfall der Geschäftsgrundlage ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund in Betracht (Baumbach/Hefermehl, 19. Aufl. UWG Einl. Rdnr. 296). Indes liegen weder die Voraussetzungen eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage noch ein wichtiger Grund vor. Die Umstände haben sich nicht geändert, vielmehr meinen lediglich die Beklagten - zu Unrecht -, sie seien bei Abgabe ihrer Erklärung von einer unzutreffenden Rechtsauffassung ausgegangen. Die Festlegung der rechtlichen Beurteilung war zudem gerade Sinn und Zweck der Vereinbarung.

IV. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "indutech" gemäß §§ 15 Abs. 4 MarkenG zu.

1. Die Firmenbezeichnung "INDUTEC" genießt kennzeichenrechtlichen Schutz.

Sie unterfällt dem Schutz der vollständigen Firmenbezeichnung nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG. Durch die Einführung der Vorschriften des

² Vgl. Kammer, Urteil vom 21. Juli 1987, 4 O 269/86 - FAIRPORT HOTEL; Urteil vom 6. Oktober 1987, 4 O 340/86 - SYNTEC/symtec I; Urteil vom 5. Juli 1988, 4 O 361/87 - TEKNO TOYS/TECHNOTOY; Urteil vom 25. April 1989, Mitt. 1989, 221, 222 - AVUS; Urteil vom 3. Mai 1990, 4 O 252/89 - INTRAS; Urteil vom 30. Oktober 1990, 4 O 129/90 - PROMAT/ROMAT; Urteil vom 18. Juni 1991, 4 O 326/90 - MAXIT/PROMAXIT.

MarkenG sollen nach der ausdrücklichen Absicht des Gesetzgebers im Bereich der geschäftlichen Bezeichnungen keine Rechtsänderungen vorgenommen werden. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu § 16 Abs. 1 UWG sollen fortgelten (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 67, I. und r. Sp., S. 76, I. Sp.).

Ein an sich unterscheidungskräftiger Firmenbestandteil ist daher weiterhin nach § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG schutzfähig, wenn er seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Bestandteilen der Gesamtfirma geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen, mag er auch eine Verkehrsgeltung in dem Sinne, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil des Verkehrs darin die Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens erblickt, nicht erlangt haben (vgl. BGHZ 11, 214, 216 - KfA; 24, 238, 240 - tabu I; BGH, GRUR 1976, 643, 644 - Interglas). Gemessen an diesen Anforderungen ist die Bezeichnung "INDUTEC" schutzfähig.

Die Bezeichnung "INDUTEC" kennzeichnet die Firmenbezeichnung der Klägerin, während die Angabe des Tätigkeitsgebiets und der Gesellschaftsform keine bzw. wenig Unterscheidungskraft entfalten. Diese Angaben werden zur Unterscheidung vom Verkehr nicht herangezogen.

"INDUTEC" ist eine unterscheidungskräftige Bezeichnung. Zwar deutet die Bezeichnung auf das Wort "Industrietechnik" hin, sie lehnt sich dabei aber nicht an eine beschreibende Gattungsangabe eng an, sondern stellt eine phantasievolle Neuschöpfung dar. Es handelt sich weder bei dem Gesamtzeichen "INDUTEC" noch bei den beiden Silben "INDU" und "TEC" um gebräuchliche Abkürzungen der Worte "Industrietechnik" oder "Industrie" und "Technik". Selbst wenn man in den Bestandteilen zwei Abkürzungen mit beschreibendem Inhalt zu erkennen vermag, kann dem zusammengesetzten Wort nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 1995, 408 - Protech). In der Wortschöpfung liegt zumindest soviel Originalität, daß der Verkehr darin keine reine Beschreibung sieht, sondern die Bezeichnung "INDUTEC" als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 1997, 468 - NetCom; Urteile der Kammer vom 28. Januar 1997, 4 O 233/96 - ELTEC/ELEK und vom 5. Dezember 1995, 4 O 158/95 - technolight). Dieser Beurteilung entspricht auch, daß die Klägerin Markenschutz erlangt hat. Der Verkehr wird sich die markante, in der Firmierung vorangestellte und durch die Markenrechte geschützte Bezeichnung merken und sie allein zur kurzgefaßten Unternehmensbezeichnung der Klägerin benutzen.

Die von den Beklagten eingewandte Benutzung dieser oder ähnlicher Bezeichnungen durch Dritunternehmen ist nicht geeignet, die Unterscheidungskraft des Kennzeichens "INDUTEC" zu schwächen. Die insoweit entscheidende tatsächliche Benutzungslage (vgl. BGH GRUR 1991, 472 - Germania) ist von den Beklagten nicht hinrei-

chend dargetan. Es ist weder bekannt in welcher Branche die angeführten Unternehmen tätig sind, noch welche Marktpräsenz sie haben.

Weiterhin besteht kein Freihaltebedürfnis, da die Bezeichnung gerade keinen Gattungsbegriff enthält und nicht zu erkennen ist, daß der Verkehr auf diese Bezeichnung - auch künftig - unbedingt angewiesen ist.

2. Zwischen den Firmierungen der Klägerin und der Beklagten besteht ferner Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG (*wird ausgeführt*).

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Zwischen den für Kugelhähne für Heizungsanlagen verwendeten Zeichen "GLOBO" und "LOGO" besteht aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr, die auch nicht durch einen ohne weiteres erfaßbaren Sinngehalt eines der beiden Zeichen ausgeschlossen wird.

(Urteil vom 25. November 1997, 4 O 41/97 - GLOBO/LOGO)

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin der Marke 2 014 494 "Globo" für die Waren "Hähne als Teile von Heizungsanlagen", die sie am 30. Januar 1991 anmeldete und die am 25. Mai 1992 eingetragen wurde.

Sie vertreibt seit 1990 Kugelhähne aus Rotguß unter der Bezeichnung "Globo" für Heizungsanlagen und behauptet insoweit stetig steigende Umsätze von 1,2 Mio. im Jahre 1991 bis 6,8 Mio. im Jahre 1995 erzielt zu haben.

Nachdem die Klägerin zunächst als einziges Unternehmen auf dem deutschen Markt Kugelhähne für Heizungsanlagen angeboten und vertrieben hat, sind ab 1994 weitere Anbieter auf den Markt gekommen, die ihre Kugelhähne unter der Bezeichnungen "A.", "B.", "C." und "D." vertreiben.

Der Beklagte bringt Kugelhähne aus Messing für Heizungsanlagen unter der Bezeichnung "E." in Verkehr. Daneben benutzt er beim Angebot und Vertrieb seiner Kugelhähne die Bezeichnung "LOGO" in Verbindung mit den Buchstaben "H" für Kugelhähne für Heizungsanlagen, "P" für Kugelhähne ohne Schwerkraftbremse für Pumpenanlagen und "P-S" für Kugelhähne mit Schwerkraftbremse für Pumpenanlagen; diese Zusätze werden auch von der Klägerin ihrer Bezeichnung "Globo" hinzugefügt.

Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte verletze ihre Kennzeichenrechte, da Verwechslungsgefahr bestehe. Sie behauptet, er benutze die Bezeichnung "LOGO" auch in Alleinstellung ohne "E.", im übrigen sei "E." Serienzeichen und

mithin bei Prüfung der Verwechslungsgefahr unbeachtlich.

Der Beklagte ist der Ansicht, daß keine Verwechslungsgefahr bestehe. Er benutze "LOGO" nur zusammen mit der Bezeichnung "E." als Gesamtbezeichnung und nicht in Alleinstellung. Es bestehe auch keine Warenidentität, da seine Kugelhähne aus Messing, die der Klägerin aus Rotguß bestehen, was für den Verkehr, insbesondere den Fachmann, entscheidend sei. Die Bezeichnung spiele bei der Auswahl keine entscheidende Rolle.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet, weil der Beklagte durch die Verwendung der Bezeichnung "LOGO" die Markenrechte der Klägerin verletzt. Der Beklagte verwendet die Bezeichnungen "LOGO" auch in Alleinstellung lediglich mit den nicht kennzeichnenden, beschreibenden Buchstabenzusätzen "H"; "P" und "P-S" und nicht etwa ausschließlich zusammen mit "E.". Das ergibt sich ohne weiteres aus dem als Anlage K 10 überreichten Prospektmaterial. Zwischen der Klagemarke "Globo" und der angegriffenen Bezeichnung "LOGO" besteht Verwechslungsgefahr.

Verwechslungsgefahr für den angesprochenen Verkehrskreis kann sich nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen der Identität oder Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ergeben. Sind die Waren oder Dienstleistungen identisch, kommt es entscheidend auf den Grad der Ähnlichkeit der Marken an (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 71, r. Sp., S. 74). Dabei sind als relevante Gesichtspunkte auch die Stärke oder Schwäche der geschützten Marke sowie im Rahmen der Prüfung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Produkte die Herstellungsbetriebe und auch die Vertriebswege der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen (a.a.O., S. 72, l. Sp.). Alle genannten Bestimmungsfaktoren beeinflussen wechselseitig die Verwechslungsgefahr. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum alten Recht kann also bei Waren- und Dienstleistungsidentität die Ähnlichkeit der Zeichen und/oder die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke regelmäßig geringer sein, als sie bei bloßer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sein müßte (vgl. etwa BGH, GRUR 1991, 609 (611) - SL; GRUR 1993, 118 (119) - Corvaton/Corvasal; GRUR 1993, 972 (975) - Sana/Schosana; GRUR 1995, 50 (51) - Indorektal/Indohexal).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen Verwechslungsgefahr, da bei normaler bis gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke und identischen Waren kennzei-

chenrechtliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen besteht.

Die Bezeichnung "Globo" hat normale, wenn nicht sogar aufgrund der geschilderten Marktsituation gesteigerte Kennzeichnungskraft.

Die Waren sind identisch. Die Frage aus welchem Material die Kugelhähne sind, ist für die Frage der Verwechslungsgefahr nicht entscheidend, da sie dieselben Funktionen haben und von denselben Verkehrskreisen gekauft werden.

Es besteht auch kennzeichenrechtliche Ähnlichkeit zwischen den Bezeichnungen "Globo" und "LOGO". Das gilt vornehmlich bei klanglicher, aber auch bei bildlicher Betrachtungsweise, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Übereinstimmung bereits in einer Hinsicht ausreichen würde (BGHZ 21, 320 (324) - Quick/Glück; BGH, GRUR 1990, 367 (368) - Alpi/Alba Moda). Entscheidend ist insoweit der Gesamteindruck, den der Verkehr von den zu vergleichenden Bezeichnungen gewinnt, wobei zu beachten ist, daß ihm die Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig gegenüber treten und oft nur flüchtig wahrgenommen werden, so daß sich die Verkehrsauffassung regelmäßig nur aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet. Für diesen sind erfahrungsgemäß die Übereinstimmungen stärker prägend als die Unterschiede (etwa: BGH, GRUR 1993, 972 (974) - Sana/Schosana).

Im Schriftbild stimmen die beiden Bezeichnungen "Globo" und "LOGO" in der Silbenzahl und in den Vokalen überein; in beiden kommen die Buchstaben g und l vor. Hinzu kommen die im Verkehr bedeutsameren klanglichen Übereinstimmungen. Für beide Zeichen ist die Vokalfolge prägend. Die Worte enden gleich und werden gleich betont. Die Konsonantenfolge ist zwar unterschiedlich, aber auch hier zeigen sich Ähnlichkeiten. Zurecht weist die Klägerin darauf hin, daß das anlautende "L" sich ähnlich anhört wie das "Gl" und daß die weichen Konsonanten "G" und "b" zu Beginn der zweiten Silbe sich nur wenig unterscheiden. Dagegen treten die vom Beklagten hervorgehobenen Unterschiede in Buchstabenfolge, -zahl, -form, Wortsymmetrie und Sinngehalt im Hinblick auf die deutlichen Übereinstimmungen nach den oben aufgezeigten Grundsätzen zurück.

Eine Verwechslungsgefahr ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil die verbleibenden klanglichen Unterschiede vom Verkehr deshalb schneller erfaßt werden, weil beiden Bezeichnungen ein für jedermann verständlicher Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, GRUR 1992, 130 (132) - Bally/Ball). Ein eindeutiger Sinngehalt ist den Bezeichnungen gerade nicht zu entnehmen. So kann man bei "Globo" an das Wort "Globus" oder an das Wort "global" denken, während sich hinter "LOGO" das Wort "logisch" oder aber ein Synonym für "Emblem" bzw. "Kennzeichen" verber-

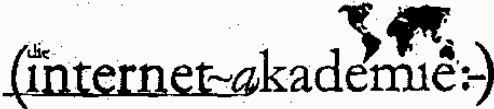
gen könnte. Beide Bezeichnungen sind eher abstrakt und haben keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt.

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Die Bezeichnung "internet akademie" für die Veranstaltung von Schulungen zur Nutzung des Internets ist nicht unterscheidungskräftig.

(Urteil vom 06.01.1998, 4 O 421/97 - internet akademie)

Sachverhalt: Die Antragstellerin ist Inhaberin der Marke Nr. 396 25 320 "akademie.de" und der Wort-Bild-Marke Nr. 397 39 921



Sie benutzt bereits seit Anfang 1996 bundesweit die Bezeichnung "internet akademie" im Zusammenhang mit der Durchführung von Schulungen, bei denen Teilnehmer per Internet an die Funktionsweise des Internets herangeführt und befähigt werden sollen, eigene Internet-Angebote zu gestalten. Die Internet-Domain "internet-akademie.de" ist für sie reserviert.

Die Antragsgegnerinnen bieten unter der Domain "inet-akademie.de" und dem Logo

**internet
akademie**

ein Schulungsangebot zum Thema Internet an.

Die Antragsgegnerin sieht darin eine Kennzeichenrechtsverletzung und ein wettbewerbswidriges Verhalten.

Aus den Gründen: Der Antrag ist zulässig. Die Zuständigkeit des Gerichts folgt daraus, daß die Internetwerbung der Antragsgegnerinnen in Düsseldorf abzurufen ist. Der Antrag hat aber in der Sache keinen Erfolg. Es fehlt an einem Verfügensanspruch.

Der Antragstellerin steht kein Anspruch aus § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Bezeichnung "internet akademie" ist keine geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG, da sie nicht unterscheidungskräftig ist. Sie ist vielmehr rein beschreibend und als solche freihaltebedürftig. Der Begriff "Akademie" ist in allen Lebensbereichen für Schulungen und Lehrgänge bzw. die ausführenden Organisationen gerade auch im Zusammenhang mit neuen Medien bekannt. Auch zusammen mit dem Begriff "internet" erhält er keine Unterscheidungskraft, da sich dahinter erkennbar eine Akademie verbirgt, die im Internet lehrt, oder/und eine Akademie, die sich mit dem Internet befaßt.

Der Antragstellerin steht auch kein Anspruch aus § 14 Abs. 2 MarkenG zu. Mit der Marke "akademie.de", an deren Schutzfähigkeit überdies erhebliche Zweifel bestehen, ist die Bezeichnung "internet akademie" schon deshalb nicht verwechslungsfähig, da die Bezeichnung "akademie.de" allenfalls geringe Kennzeichnungskraft hat und nur bezüglich des beschreibenden Bestandteils "akademie" Übereinstimmung zwischen den Bezeichnungen besteht. Auch mit der Wort-Bild-Marke besteht keine Verwechslungsgefahr. Ihre Schutzfähigkeit ergibt sich gerade aus der besonderen Gestaltung in der die beschreibenden Begriffe angeordnet sind, insbesondere dem kursiven a, der Weltkarte, der Verwendung des Wortes "die" als I-Punkt sowie der Unterstreichung, des Doppelpunktes und Bindestriches und der Klammern. Die Marke ist überdies farbig, (rot-schwarz) gestaltet. Der Schutzbereich ist dementsprechend eng zu fassen, so daß die bloße Verwendung der beschreibenden Begriffe, die für sich genommen gerade nicht zur Kennzeichnung genügen, nicht zur Verwechslung mit der Wort-Bild-Marke führt.

Schließlich scheidet auch ein wettbewerbswidriges Verhalten nach § 1 UWG als Anspruchsgrundlage aus. Die Antragsgegnerinnen verwenden eine freihaltebedürftige, beschreibende Angabe. Ein wettbewerbswidriges Verhalten ist darin auch dann nicht zu sehen, wenn sie sich durch die Antragstellerin dazu veranlaßt sahen.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Die Prägung eines Kombinationszeichens durch den zweiten, einer Herstellerangabe folgenden Zeichenbestandteil kann zu verneinen sein, wenn der zweite Zeichenbestandteil kennzeichnungsschwach ist und der Name des Herstellers von diesem bei der Bezeichnung seiner Produktpalette im übrigen im wesentlich nur mit beschreibenden Angaben kombiniert wird.

(Urteil vom 06.01.1998, 4 O 19/97 - DIPPINGOLD/eimü GOLDDIP)

Sachverhalt: Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Marke 1 141 216 "DIPPINGOLD", die am 5.10.1988 angemeldet und am 14.6.1989 für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Mittel zum Desinfizieren, Pflegen und Behandeln von tierischer Haut; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" eingetragen wurde.

Die Klägerin hat unter der Bezeichnung "DIPPINGgold" vom 27.2.1995 bis zum 14.11.1995 in Deutschland über 90.000 l eines medizinischen Mittels zum Pflegen und Reinigen der Zitzen von Milchkühen vertrieben und dabei einen Umsatz von 596.272,50 DM erzielt.

Die Beklagte zu 1) vertreibt ein Zitzenpflegemittel unter der Bezeichnung "eimü GOLDDIP". Die Beklagte zu 2) ist die Komplementärin der Beklagten zu 1). Die Beklagten zu 3) und 4) sind die Geschäftsführer der Beklagten zu 2).

Die Klägerin ist der Ansicht, daß die Beklagten durch die Verwendung der Bezeichnung "GOLDDIP" für ein Zitzenpflegemittel ihre Markenrechte verletzt. Soweit die Bezeichnung des Produkts der Beklagten zusätzlich den Bestandteil "eimü" enthalte, der für "E., M." stehe, benutze sie diesen als Hausmarke, wie aus dem mit Schriftsatz vom 14.11.1997 vorgelegten Anlagenkonvolut K 8 ersichtlich sei.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin steht kein Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz zu, da die Beklagten ihre Markenrechte nicht verletzen. Für die einander gegenüberstehenden Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr.

Selbst wenn man davon ausgeht, daß die Marke "DIPPINGGOLD" durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist und die Produkte von Klägerin und Beklagten identisch oder jedenfalls nahezu identisch sind, fehlt es an einer Verwechslungsgefahr begründenden Ähnlichkeit der Zeichen.

Der Klagemarke "DIPPINGGOLD" steht die Bezeichnung "eimü GOLDDIP" gegenüber. Diese beiden Bezeichnungen weisen nur ganz geringe Ähnlichkeit auf. Eine Verwechslungsgefahr käme dann in Betracht, wenn bei der zusammengesetzten Bezeichnung der Beklagten dem Bestandteil "GOLDDIP" die den Gesamteindruck prägende Kraft zukäme, der gegenüber der Bestandteil "eimü" als Herstellerbezeichnung zurückträte. Dann würde der Bezeichnung "DIPPINGGOLD" die Bezeichnung "GOLDDIP" gegenüberstehen.

Diese Voraussetzungen sind indes nicht gegeben. Zwar steht der Bestandteil "eimü" für "E., M.", verweist also in abgekürzter Form auf Hersteller und Herstellungsort. Auch tritt eine Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH GRUR 1996, 404 - BLENDAX PEP; BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano).

Nach der Rechtsprechung ist es aber der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob in der Sicht des Verkehrs ein Bestandteil als Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hinter-

grund tritt oder nicht. So kann beispielsweise die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil, vor allem neben einem nur schwach kennzeichnenden weiteren Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, die Herstellermarke werde als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden oder jedenfalls wesentlich mitbestimmenden Art eingesetzt. Zudem ist die Beurteilung davon abhängig, ob die Herstellerangabe als solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht (BGH GRUR 1996, 404 - BLENDAX PEP; BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; BGH WRP 1997, 1186 - IONOFIL).

Der Zeichenbestandteil "eimü" tritt bei der Bezeichnung "eimü GOLDDIP" nicht zurück.

Zum einen tritt er neben einen Zeichenbestandteil mit allenfalls normaler, aber eher schwacher Kennzeichnungskraft. Denn die Bezeichnung "GOLDDIP" verweist darauf, daß es sich um ein goldfarbiges Dipmittel handelt, wobei ein "dip" im allgemeinen Sprachgebrauch als Produkt, in das man etwas eintaucht, bekannt ist und im Sprachgebrauch der hier angesprochenen Verkehrskreise Eingang als Mittel zum Eintauchen der Zitzen von Kühen gefunden zu haben scheint. Die Bezeichnung "GOLDDIP" enthält daher beschreibende Elemente, die ihre Kennzeichnungskraft schwächen.

Zum anderen kann aber die Bezeichnung "eimü" deshalb nicht zurücktreten, weil die Beklagte zu 1) sie bei ihren übrigen Produkten ganz überwiegend nur mit beschreibenden Produktangaben verbindet und daher gerade nicht davon auszugehen ist, daß der Verkehr sie als Herstellerangabe unbeachtet läßt. So verwendet die Beklagte zu 1) sie für "eimü-Grundreiniger", "eimü-Neutralreiniger", "eimü-Eutergel", "eimü-Euterwascheimer", "eimü-Euterpapier", "eimü-Milchtest" und "eimü-Euterwasch", also mit Angaben, die keine kennzeichnende Bedeutung haben. Auch bei "eimü-30", "eimü-Sprühdip" und "eimü-Doppeldip" ist der weitere Zeichenbestandteil nicht oder kaum zur Kennzeichnung geeignet. Allein bei den Produkten "eimü-alkalit" und "eimü-sulitat" könnte den Bezeichnungen "alkalit" und "sulitat" trotz der beschreibenden Elemente eine selbständige kennzeichenrechtliche Bedeutung zukommen. Berücksichtigt man indes, daß die Bezeichnung "eimü" im übrigen mit beschreibenden Angaben verwendet wird, wird auch hier der weitere Bestandteil nicht als prägend angesehen werden können. Vor diesem Hintergrund ist es ausgeschlossen, bei der angegriffenen Form in "eimü" die Herstellerangabe und in "GOLDDIP" die kennzeichnungskräftige Produktbezeichnung zu sehen.

Zur Anwendung des Rechts der Gleichnamigen auf eine Internetadresse.

(Urteil vom 15.01.1998, 4 O 353/97 - alltours.de)

Sachverhalt: Die Klägerin ist ein bekanntes, am 15. Januar 1974 gegründetes Flugreiseunternehmen, das die Firma Alltours Flugreisen GmbH führt. Auf dem Gebiet der Flugpauschalreisen ist die Klägerin der viertgrößte deutsche Reiseveranstalter.

Der Beklagte ist Geschäftsführer der X. Communication Holding GmbH in Düsseldorf. Er hat in dieser Eigenschaft beim Deutschen Network Information Center (DENIC) die Internetadresse (Domäne) alltours.de für die X. Communication Holding GmbH reservieren lassen.

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Rechte an dem Unternehmenskennzeichen Alltours.

Der Beklagte trägt vor, weder er selbst noch die X. Communication Holding GmbH seien an einer Nutzung der Domäne alltours.de interessiert. Die Reservierung der Domäne sei im Auftrag der All-Tours Y. Z. GmbH in Düsseldorf erfolgt, die schon seit über 25 Jahren in dieser Weise firmiere und gegenwärtig ihren eigenen Internetauftritt vorbereite.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Der Beklagte verletzt durch die von ihm vorgenommene Reservierung der Domäne alltours.de Kennzeichenrechte der Klägerin und ist ihr daher zur Unterlassung und zur Beseitigung des bestehenden Störungszustandes durch Freigabe der Domäne verpflichtet.

Die Klägerin genießt für ihren Firmenbestandteil Alltours Kennzeichenschutz nach §§ 5 Abs. 1 und 2, 15 Markengesetz (MarkenG). Denn Alltours ist der einzige unterscheidungskräftige Bestandteil der Firma der Klägerin. Er mag zwar wegen seines Anklangs an eine Beschreibung des Tätigkeitsfeldes der Klägerin von Haus aus nur von schwacher Kennzeichnungskraft sein, ist jedoch durch die vom Beklagten nicht bestrittene Verkehrsbekanntheit der Klägerin zu jedenfalls normaler Kennzeichnungskraft erstarkt.

Die Benutzung der Internetadresse alltours.de stellt einen Eingriff in die Kennzeichenrechte der Klägerin dar. Denn die Domänen haben, wie die Kammer in Übereinstimmung mit der ganz herrschenden Auffassung in der Rechtsprechung bereits wiederholt entschieden hat, nicht nur Adressen, sondern auch Namensfunktion (Urteil vom 30. September 1997, Entscheidungen 1997, 119, 121/122 - ufa.de - mit Nachweisen zur Rechtsprechung). Ein Endverbraucher, der sich für eine Flugreise interessiert und sich im Internet über das Angebot der Klägerin unterrichten möchte, wird das Angebot der Klägerin unter der Adresse alltours.de, allenfalls noch

unter alltours.com suchen. Stößt er unter der Adresse alltours.de auf eine entsprechende Homepage, so wird er (jedenfalls zunächst) annehmen, die Homepage der Klägerin aufgefunden zu haben.

Die Reservierung der Domäne wird nicht dadurch gerechtfertigt, daß sie nach dem Vorbringen des Beklagten für das Reisebüro All-Tours Y. Z. GmbH in Düsseldorf erfolgt ist, das der X. Communication Holding GmbH, deren Geschäfte der Beklagte führt, einen entsprechenden Auftrag erteilt hat. Dabei kann dahinstehen, ob die All-Tours Y. Z. GmbH über eigene Kennzeichenrechte an der Bezeichnung All-Tours verfügt und ob diese möglicherweise sogar älter sind als die Kennzeichenrechte der Klägerin, für die aus dem als Anlage K 1 vorgelegten Handelsregisterauszug die Führung der Firma Alltours Flugreisen GmbH erst seit dem 9. Juli 1990 ersichtlich ist. Denn wenn die Klägerin und die Auftraggeberin der X. GmbH die Bezeichnungen Alltours und All-Tours über einen längeren Zeitraum in der gleichen bzw. einer ähnlichen Branche unbeanstaltet nebeneinander führen, gilt jedenfalls das Recht der Gleichnamigen, das der All-Tours Y. Z. GmbH die Verwendung der Domäne alltours.de verbietet. Bei zwei gleichnamigen Unternehmen sind nämlich beide verpflichtet, Veränderungen der Gleichgewichtslage zu unterlassen, die geeignet sind, das unvermeidlich bestehende Maß an Verwechslungsgefahr zu erhöhen. Dabei ist im Regelfall der Prioritätsjüngere gehalten, alles Erforderliche und Zumutbare zu tun, um eine Verwechslungsgefahr wenn nicht auszuschließen, dann jedenfalls auf ein hinnehmbares Maß zu vermindern. Was im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist, ist jeweils auf Grund einer umfassenden Interessenabwägung zu bestimmen (siehe nur BGH, GRUR 1993, 579 - Römer GmbH). Grundsätzlich sind demjenigen klarstellende Zusätze am ehesten zumutbar, der eine irgendwie geartete Änderung der bestehenden Kennzeichnung vornimmt (BGH, GRUR 1995, 754 - Altenburger Spielkartenfabrik). Erst recht darf daher die Änderung nicht selbst die Kennzeichen aneinander annähern, indem bisherige Zusätze geändert oder weggelassen werden. Eben dies geschieht jedoch, wenn bei der Internetadresse der All-Tours Y. Z. GmbH gerade der Bindestrich zwischen den Zeichenbestandteilen "All" und "Tours" weggelassen wird, der den Firmenbestandteil All-Tours der All-Tours Y. Z. GmbH von dem Firmenschlagwort der Klägerin unterscheidet. Da kaum ein Interessent, dem die Klägerin bekannt ist, bei der Suche nach deren Homepage das Firmenschlagwort Alltours mit Bindestrich zwischen "All" und "Tours" schreiben wird, werden auf diese Weise Kunden und potentielle Kunden der Klägerin auf die Homepage der All-Tours Y. Z. GmbH gelenkt und die Klägerin gehindert, ihr eigenes Firmenschlagwort zur Bil-

dung ihrer Internetadresse zu verwenden. Das ist mit dem im Gleichnamigenrecht geltenden Gebot der Rücksichtnahme und der Verpflichtung zur weitestgehenden Verminderung von Verwechslungsgefahren nicht vereinbar.

Für den Eingriff in die Kennzeichenrechte der Klägerin haftet der Beklagte als Störer, denn er ist es, der die Reservierung der Domäne vorgenommen hat. Er ist daher nach § 15 Abs. 4 MarkenG verpflichtet, es zu unterlassen, die Domäne zu verwenden oder durch Dritte verwenden zu lassen, und er hat entsprechend § 1004 Abs. 1 BGB für die Beseitigung des bestehenden Störungszustandes Sorge zu tragen, indem er - für die GmbH, in deren Namen er die Reservierung vorgenommen hat - gegenüber dem DENIC die Freigabe der Domäne erklärt.

—

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Die Bezeichnung "Praxis Partner" für einen Fachversand für Arzt- und Laborbedarf ist nicht unterscheidungskräftig.

(Urteil vom 15. Januar 1998, 4 O 366/97 - Praxis Partner)

Sachverhalt: Die Klägerin betreibt seit 1984 unter der Firma PRAXIS PARTNER Fachversand für Arzt- und Laborbedarf in A. einen bundesweit tätigen Versandhandel mit Verbrauchsmaterialien und Investitionsgütern für Arztpraxen und medizinische Labors. Die am 7. November 1996 errichtete Beklagte ist seit dem 28. April 1997 unter der Firma PraxisPartner Sprechstunden- und Praxisbedarf GmbH in das Handelsregister des Amtsgerichts B. eingetragen. Als Gegenstand des Unternehmens ist im Handelsregister angegeben: "Alle Lieferungen für den Sprechstunden- und Praxisbedarf, einschließlich des Betriebes von medizinisch-diagnostischen Laboren, deren Planung, Einrichtung und Vermietung sowie Transportleistungen für medizinisch-diagnostische Untersuchungsdienste". Die Klägerin sieht in der Firmenführung der Beklagten eine Verletzung der Rechte an ihrem Unternehmenskennzeichen und behauptet, es sei bereits zu zahlreichen Verwechslungen der Parteien gekommen.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch weder nach § 15 Abs. 4 des Markengesetzes (MarkenG) noch nach § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu, weil der gemeinsame Anfangsbestandteil der beiderseitigen Firmen Praxis Partner ohne namensmäßige Unterscheidungskraft ist und daher weder Namensschutz nach § 12 BGB noch Kennzeichenschutz nach § 15 MarkenG genießt.

Für einen Teil einer Firma kann der Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen ereignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet worden ist oder ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (ständige Rechtsprechung, siehe nur BGH, GRUR 1997, 468 - Net-Com). Eine solche Unternehmensbezeichnung genießt neben dem kennzeichenrechtlichen Schutz auch Namensschutz nach § 12 BGB.

Wie von der Beklagten mit Recht geltend gemacht und in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert, erfüllt der Firmenbestandteil Praxis Partner der Firma der Klägerin diese Schutzvoraussetzungen nicht. Die Wörter Praxis und Partner sind für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig. Das Wort Praxis weist bei einem Unternehmen, das sich als Fachversand für Arzt- und Laborbedarf betätigt, ohne weiteres auf die Arztpraxis hin, für dessen Bedarf die Versandartikel bestimmt sind. Das Wort Partner bezeichnet allgemein auch den Geschäftspartner und typischerweise ein Dienstleistungsunternehmen, das sich als Partner seiner Kunden darstellen möchte (vgl. BGH, GRUR 1991, 556 - Leasing Partner). Die Verbindung der beiden Wörter besitzt ebenfalls keine hinreichende Unterscheidungskraft als Unternehmenskennzeichen für einen Betrieb, der sich als Fachversand für Arzt- und Laborbedarf betätigt. Eine ausreichende Unterscheidungskraft wäre nämlich nur anzunehmen, wenn es sich um eine eigenartige, phantasievolle Zusammensetzung dieser beiden Begriffe handelte, die der Verkehr als individuellen Herkunftshinweis auffassen würde (BGH, GRUR 1988, 319, 320 - VIDEO-RENT; BGH, GRUR 1996, 68 - COTTON LINE). Davon kann jedoch im Streitfall keine Rede sein. Vielmehr ergibt auch die Wortzusammenfügung nur eine sprachübliche Kombination beschreibenden Inhalts, in der sich der so bezeichnete Fachversand für Arzt- und Laborbedarf als Partner der von ihm belieferten Arztpraxis bezeichnet und damit seine Dienstleistungsfunktion betont. Letztlich räumt dies die Klägerin auch selbst ein, wenn sie vorträgt, daß ihr Name Unterscheidungskraft gerade durch den individualisierenden Zusatz "Fachversand für Arzt- und Laborbedarf" erlange.

Für eine Verkehrsdurchsetzung, die die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft herbeigeführt haben könnte, ist dem Sachvortrag der Klägerin nichts zu entnehmen.

Soweit sie, wie gerade erwähnt, ihrer Firma Unterscheidungskraft auf Grund des Zusatzes

Fachversand für Arzt- und Laborbedarf beimesen will, vermag auch dies der Klage nicht zum Erfolg zu verhelfen. Denn auch dieser Firmenbestandteil hat keinen phantasievollen Gehalt, sondern beschreibt lediglich exakter als die allgemeinere Bezeichnung Praxis Partner den Gegenstand des Geschäftsbetriebes der Klägerin. Im übrigen stimmt gerade dieser Firmenbestandteil mit der Firma der Beklagten nicht überein, deren Firmenzusatz "Sprechstunden- und Praxisbedarf" lautet.

3. LIZENZVERTRAGSRECHT

§ 34 GWB

Dem kartellrechtlichen Schriftformerfordernis ist nicht genügt, wenn sich der Gegenstand eines Lizenzvertrages nur aus einer Anlage zum Vertrag ergibt, die nicht als Anlage zu einem bestimmten Vertrag bezeichnet ist und weder mit dem Vertrag fest verbunden ist noch - etwa aufgrund einer die Paginierung des Vertrages fortführenden Seitenzählung - sonst als Bestandteil des Vertrages kenntlich ist.

(Urteil vom 1. Dezember 1997, 4 O 66/97 Kart. - Verfahren zur Abgasreinigung)

Sachverhalt: Die Parteien streiten über die Verpflichtung zur Abrechnung und Zahlung von Lizenzgebühren aus einem Lizenzvertrag.

Die Beklagte schloß unter dem 4. April/6. Mai 1986 mit der A. GmbH, bei der es sich nach dem Vortrag der Klägerin um ihre Rechtsvorgängerin handeln soll, einen Lizenzvertrag (vgl. Anlagen K 1) über Verfahren zur Abgasreinigung. Hinsichtlich des Vertragsgegenstandes, der Vertragsschutzrechte und des örtlichen Vertragsgebietes enthält § 1 des Lizenzvertrages folgende Regelung:

"(1) Vertragsgegenstand sind die in Anlage 1 näher beschriebenen Verfahren zur Reinigung von Rauchgasen durch "Reduktion", "Adsorption/Reduktion" und "Regeneration", sei es in Kombination oder einzeln, sowie die Ausrüstungsteile zur Durchführung dieser Verfahren.

(2) Vertragsschutzrechte sind alle A. zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erteilten und von diesem angemeldeten Schutzrechte gemäß Anlage 2.

(3) Know-how sind alle Kenntnisse und Erfahrungen, Verbesserungen und Ausgestaltungen im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand, über die A. bei Abschluß dieses Vertrages verfügt oder die er dem Lizenznehmer im Rahmen des Erfahrungsaustausches (§ 5) zur Verfügung stellt.

Hinsichtlich der Lizenzerteilung heißt es in § 3 des Lizenzvertrages unter anderem:

"(1) A. erteilt dem Lizenznehmer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz auf die Vertragsschutzrechte (§ 1 (2)) und das Know-how (§ 1 (3)), die den Lizenznehmer innerhalb des örtlichen Vertragsgebietes (§ 1 (4)) zur Herstellung, Vertrieb und Betrieb von lizenzpflichtigen Einrichtungen berechtigt.

Zusammen mit der Lieferung von lizenzpflichtigen Einrichtungen durch den Lizenznehmer erwerben die Betreiber lizenzpflichtiger Einrichtungen das Recht auf Nutzung der Vertragsschutzrechte und des Know-how."

§ 6 des Lizenzvertrages enthält eine Regelung über vom Lizenznehmer zu zahlende Lizenzabgaben.

Zu dem Lizenzvertrag gehörten die in in diesem erwähnten Anlagen 1 bis 4, die von den Vertragsparteien zwar paraphiert, nicht jedoch mit dem Lizenzvertrag gemäß Anlage K 1 verbunden wurden. Anlage 1 zum Lizenzvertrag enthält eine nähere Beschreibung des vertragsgegenständlichen Verfahrens zur Abgasreinigung ("Adsorption/Reduktion" und "Regeneration der Adsorptionsmittel"), Anlage 3 enthält eine "Definition der Anlagengrenzen" und Anlage 4 listet "im Rahmen des Lizenzabkommens an B. (= Beklagte) zu übergebende Basisdaten" auf. Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag wurde der Beklagten von der Lizenzgeberin ein "Know-how-Handbuch" mit dem Umfang eines Aktenordners übergeben und in Rechnung gestellt. Darüber hinaus wurden der Beklagten zwei Mitarbeiter der A. GmbH entgeltlich zur Verfügung gestellt, um das "Know-how" zu transferieren.

Nach Abschluß des Lizenzvertrages kam es zur Einrichtung einer großtechnischen Pilotanlage durch die Beklagte, mit der das vertragsgegenständliche Verfahren erprobt, getestet und demonstriert werden sollte. In der Folgezeit entschied sich die Beklagte dafür, in Kraftwerken eine andere Technik einzusetzen. Auf Grund dessen wurde der Lizenzvertrag von der Beklagten zunächst unstreitig nicht ausgeübt. Später erfuhr die Klägerin sodann, daß die Beklagte eine Unterlizenz zur Errichtung einer Müllverbrennungsanlage unter Verwendung des vertragsgegenständlichen Verfahrens ("Aktivkoksverfahren") erteilt hatte, was der Beklagten nach dem Lizenzvertrag jedoch nicht gestattet war. Auf den Vorgang angesprochen, bat die Beklagte darum, den ursprünglichen Lizenzvertrag gemäß Anlage K 1 im Hinblick auf die Vergabe von Unterlizenzen zu erweitern. Gleichzeitig machte sie geltend, daß der Lizenzvertrag gemäß Anlage K 1 modifiziert werden müsse, weil die Verwendung der "Aktivkokstechnik" für Müllverbrennungsanlagen -jedenfalls im Hinblick auf Dioxin-Abscheidung - weitestgehend von ihr und nicht

von der A. GmbH entwickelt worden sei. Hiernach kam es zu Verhandlungen zwischen der Beklagten und der A. GmbH, die zum Abschluß einer Ergänzungsvereinbarung vom 3. Mai 1991 (Anlage K 3) führten.

Unter dem 6. Dezember 1991 (Anlage K 4) rechnete die Beklagte gegenüber der A. GmbH unter Hinweis auf § 3 des Lizenzvertrages die an die Lizenzgeberin "weiterzuleitenden Lizenzabgaben" ab, wobei sich diese Abrechnung auf die von der Beklagten zuvor vergebenen Unterlizenzen bezog.

Mit Schreiben vom 18. Mai 1992 (Anlage W 3) teilte die Beklagte gegenüber der Deutschen Montantechnologie mit, daß sie inzwischen zu der Erkenntnis gelangt sei, daß das in ihrem Hause entwickelte Aktivkoksverfahren zur Dioxin-/Furan- und Schwermetallabscheidung bei Müllverbrennungsanlagen - das sog. "B. Aktivkoksverfahren" - sowie das auf diesem Gebiet erworbene "Know-how" mittlerweile eine Eigenständigkeit erreicht habe, die sie von der Lizenz der A. GmbH unabhängig mache. In der Folgezeit erstellte die Beklagte keine Abrechnungen mehr.

Mit ihrer Klage nimmt die Klägerin die Beklagte nunmehr aus dem Lizenzvertrag auf Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch.

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin und ist der Auffassung, daß der mit der A. GmbH geschlossene Lizenzvertrag mangels Einhaltung der vorgeschriebenen kartellrechtlichen Schriftform nichtig sei. Darüber hinaus macht sie geltend, daß weder sie noch eine ihrer Tochtergesellschaften lizenzpflichtige Handlungen vorgenommen hätten. Auch seien von ihren Lizenznehmern keine lizenzpflichtigen Handlungen im Sinne des hier streitbefangenen Lizenzvertrages vorgenommen worden. Seit der Erstellung der großtechnischen Pilotanlage im Jahre 1987 sei der Gegenstand des Lizenzvertrages nicht mehr verwendet worden.

Aus den Gründen: Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.

I. Der Klägerin stehen die aus dem zwischen der A. GmbH und der Beklagten geschlossenen Lizenzvertrag vom 6. Mai 1986 gemäß Anlage K 1 in Verbindung mit der Ergänzungsvereinbarung vom 3. Mai 1991 gemäß Anlage K 3 geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren nicht zu.

Zwar ist die Klägerin entgegen der Auffassung der Beklagten zur Geltendmachung der gegen sie erhobenen vertraglichen Ansprüche aktivlegitimiert (*wird ausgeführt*). Die von der Klägerin aus dem zwischen ihrer Rechtsvorgängerin und der Beklagten geschlossenen Lizenzvertrag erhobenen Ansprüche sind jedoch deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Lizenzvertrag

wegen Formmangels nach § 125 BGB in Verbindung mit §§ 20, 34 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nichtig ist.

Nach § 34 Satz 1 GWB sind Verträge, die Beschränkungen der in §§ 16, 18, 20 und 21 GWB bezeichneten Art enthalten, schriftlich abzufassen. Hiernach unterliegt der zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Beklagten geschlossene Lizenzvertrag schon deshalb der kartellrechtlichen Formvorschrift des § 34 Satz 1 GWB, weil er eine Vereinbarung über von der Beklagten zu erbringende Zahlungen von Lizenzgebühren für die Benutzung der lizenzierten Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen und des lizenzierten Know-how vorsieht. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung von Lizenzgebühren stellt eine relevante Beschränkung des Lizenznehmers im geschäftlichen Verkehr dar (vgl. BGH, Urt. v. 17.10.1968, WUW/E 988 - Metallrahmen; OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.1996 - U (Kart) 30/96 -; OLG München Urt. v. 10.1.1985, WUW/E 3521, 3522; Immenga/Mestmäcker, GWB - Kommentar, 2. Auflage, § 20 Rdnr. 138 ff., § 34 Rdnr. 103). Außerdem haben die A. GmbH und die Beklagte in § 5 Abs. 5 des Lizenzvertrages vom 6. Mai 1986 auch verabredet, daß die Beklagte als Lizenznehmerin verpflichtet ist, die als Vertragsgegenstand definierten Verfahren bei der Werbung und bei Verkauf in bestimmter Weise zu bezeichnen und in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, daß sie Schutzrechte und "Know-how" der Lizenzgeberin nutzt. Auch hierin liegt eine Beschränkung im Sinne des § 20 GWB. Gleiches gilt für die in § 5 Abs. 1 des Lizenzvertrages vorgesehene Verpflichtung zum Erfahrungsaustausch sowie für die in § 5 Abs. 4 des Lizenzvertrages enthaltene Regelung, wonach der Lizenznehmer, wenn er während der Dauer des Vertrages Schutzrechte anmelden sollte, die eine Weiterentwicklung des Vertragsgegenstandes betreffen, und/oder diesbezügliche zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen erlangen sollte, diese Schutzrechte und/oder Kenntnisse und Erfahrungen bestimmten anderer Lizenznehmer der Lizenzgeberin zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen hat.

Ob diese Beschränkungen kartellrechtlich zulässig sind oder nicht, ist dabei unerheblich. Denn bei der Beantwortung der Frage, ob ein Lizenzvertrag gemäß § 20 Abs. 1 GWB der Schriftform nach § 34 Satz 1 GWB bedarf, ist im einzelnen nicht zu prüfen, ob die vereinbarten Beschränkungen im Geschäftsverkehr des Lizenznehmers auch über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Die Formvorschrift des § 34 Satz 1 GWB betrifft, soweit sie auf § 20 GWB Bezug nimmt, schon nach ihrem Wortlaut nicht nur Verträge, die dem Lizenznehmer über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkungen auferlegen, sondern ganz allgemein solche Verträge, die dem Lizenznehmer

Beschränkung im Geschäftsverkehr auferlegen. Es spielt insoweit keine Rolle, ob die fraglichen Beschränkungen schutzrechtsimmanent sind oder über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen; vielmehr unterliegt jeder Schutzrechtsverwertungsvertrag, der nach den §§ 20 und 21 GWB erlaubte oder verbotene Lizenznehmerbeschränkungen enthält, dem Schriftformerfordernis des § 34 GWB (vgl. BGH, GRUR 1967, 676, 680 - Gymnastiksandale; GRUR 1975, 498, 499 - Werkzeug-Verbindungsmaschine; BGH, GRUR 1993, 149, 150 - Änderungsvertrag; GRUR 1997, 781, 782 - Sprengwirkungshemmende Bauteile; Immenga/Mestmäcker, a.a.O., § 34 Rdnr. 103). Die Wirksamkeit derartiger Verträge hängt zwar nach § 20 GWB davon ab, ob die dem Lizenznehmer auferlegten Beschränkungen über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen (§ 20 Abs. 1 GWB) oder ob sie gegebenenfalls durch § 20 Abs. 2 GWB gedeckt sind. Das Formerfordernis entsteht jedoch nicht erst mit der Überschreitung der für die Wirksamkeit gezogenen Grenzen. Denn die Formvorschrift soll nicht den Nachweis erleichtern, daß der Vertrag unwirksam ist (vgl. BGH, GRUR 1975, 498, 499 - Werkzeug-Verbindungsmaschine; Benkard/Ullmann, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 15 PatG Rdnr. 45). Sie soll vielmehr den Kartellbehörden und Gerichten erleichtern, sich Gewißheit über den Vertragsinhalt und über Ausmaß, Tragweite und Auswirkungen der Wettbewerbsbeschränkungen auf die Vertragspartner und auf die Wettbewerbsverhältnisse insgesamt zu verschaffen. Das kartellrechtliche Schriftformgebot soll sicherstellen, daß die Behörden und Gerichte den Inhalt wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen stets ohne weiteres aus bestimmten Schriftstücken entnehmen können, ohne langwierige Nachforschungen über mögliche mündliche Absprachen anstellen zu müssen (vgl. BGHZ 53, 304, 306 f. - Diskothek; 54, 145, 148 - Biesenkatte; 72, 371, 377 - Butaris; 77, 1, 6 - Preisblätter; 82, 322, 324 - Laterne; BGH, GRUR 1993, 149, 150 - Änderungsvertrag; BGH, LM Nr. 23 zu § 23 GWB - Kalktransporte; BGH, GRUR 1997, 543, 545 - Kölsch-Vertrag; Immenga/Mestmäcker, a.a.O., § 34 Rdnr. 10)).

Dieser Zweck erfordert vor allem, daß das Ausmaß der schriftlich niedergelegten Wettbewerbsbeschränkungen nicht hinter dem tatsächlich Vereinbarten zurückbleibt, denn dies könnte die Behörden und Gerichte von einer gebotenen Kontrolle abhalten. Der Formzwang des § 34 Satz 1 GWB erstreckt sich deshalb grundsätzlich auf den gesamten Vertragsinhalt, so wie er vereinbart ist (vgl. BGHZ 53, 304, 306 - Diskothek; 77, 1, 6 - Preisblätter; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 45). Hierzu gehört auch, daß die lizenzierten Schutzrechte in der Vertragsurkunde selbst näher bezeichnet sind und nicht auf einer

gesonderten, aus sich heraus nicht verständlichen und mit dem Vertrag nicht fest verbundenen Anlage aufgeführt werden, sofern diese Anlage nicht auf den Vertrag - wie auch umgekehrt der Vertrag auf sie - klar Bezug nimmt.

Dies ist im Streitfall indes nicht der Fall. Denn den im Lizenzvertrag erwähnten und mit diesem nicht verbundenen Anlagen läßt sich nicht eindeutig entnehmen, daß sie Bestandteil des Lizenzvertrages vom 6. Mai 1986 sind. Dies gilt insbesondere auch für die in § 1 Abs. 1 des Lizenzvertrages erwähnten Anlage 2. Aus dieser mit "Schutzrechtsliste" überschriebenen Anlage ergibt sich nicht, daß die in ihr aufgeführten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen Gegenstand des unter dem 6. Mai 1986 zwischen der A. GmbH und der Beklagten geschlossenen Lizenzvertrages gemäß Anlage K 1 sind. Zwar werden in der Schutzrechtsliste gemäß Anlage K 2 die Vertragspartner bezeichnet und es findet sich die Angabe "Vertragsgegenstand: NO_x-Reduktion aus Abgasen aus vorgeschalteten Rauchgasentschwefelungsanlagen". Ferner heißt es dort: "Vertragsschutzrechte sind alle Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte innerhalb des örtlichen Vertragsgebietes, soweit sie den Vertragsgegenstand betreffen". Aus all dem ergibt sich indes nicht eindeutig, daß es sich bei der "Schutzrechtsliste/ Anlage 2" um eine Anlage zu dem in Rede stehenden Lizenzvertrag vom 6. Mai 1986 handelt. Eine eindeutige Bezugnahme auf den Lizenzvertrag fehlt. Es ist letztlich völlig offen, wozu die "Schutzrechtsliste" gehört. Der Angabe "Anlage 2" ist allein zu entnehmen, daß es sich bei der Schutzrechtsliste um eine Anlage handelt. Zwar mögen die weiteren Angaben darauf hindeuten, daß es sich um eine Anlage zu einem Vertrag handeln könnte. Dieser wird jedoch nicht bezeichnet.

Die Klägerin kann sich auch nicht etwa auf § 34 Satz 3 GWB berufen, wonach es genügt, wenn die Beteiligten Urkunden unterzeichnen, die auf einen schriftlichen Beschluß, auf eine schriftliche Satzung oder auf eine Preisliste Bezug nehmen, weil die Anlagen 1 bis 4 nicht zu den in dieser Vorschrift ausdrücklich erwähnten Beschlüssen, Satzungen oder Preislisten gehören. Dies gilt insbesondere auch für die "Anlage 2", auf die § 1 Abs. 1 des Lizenzvertrages Bezug nimmt. Zwar ist der Bundesgerichtshof der Auffassung, § 34 Satz 3 GWB enthalte keine abschließende Aufzählung der Urkunden, auf die in zulässiger Weise Bezug genommen werden könne, sofern der Inhalt der in Bezug genommenen Urkunden eindeutig sei und von den Kartellbehörden ohne weiteres ermittelt werden könne (BGHZ 72, 371, 376 ff - Butaris; BGH, NJW-RR 1986, 336, 338 - Anschlußvertrag; vgl. auch Immenga/Mestmäcker, a.a.O., § 34 Rdnr. 66 m. w. N.). § 34 Satz 3 GWB bringe nämlich zum Ausdruck, so der Bundesgerichtshof, daß dem Zweck

des Formzwangs auch dann genüge getan werde, wenn der Vertragsinhalt in seiner Gesamtheit sich aus Urkunden ergebe, die für eine größere Zahl von Fällen einheitlich gälten, wie dies bei Satzungen, Abschlüssen und Preislisten üblich sei, und die für die zuständigen Behörde und Gerichte zweifelsfrei bestimmbar und ihre Kenntnisnahme und Einbeziehung in die Überprüfung nicht entzogen seien. Von diesem Zweck her gesehen erwiesen sich die ausdrücklich aufgeführten Satzungen, Beschlüsse und Preislisten lediglich als typische Art von Urkunden, deren Inbezugnahme die Abschwächung des Formzwanges rechtfertige, ohne daß sie jedoch die einzigen Arten von Schriftstücken seien, die diesen genügten; vielmehr gewährleisteten andere Urkunden, auf die in wettbewerbsbeschränkenden Verträgen Bezug genommen werde, die Möglichkeit der Überprüfung ebenso gut. Es lasse sich deshalb nicht annehmen, daß der Gesetzgeber mit der ausdrücklichen Erwähnung bestimmter Urkunden in § 34 Satz 3 GWB etwas anderes als eine beispielhafte Aufzählung beabsichtigt habe und das andere Arten von Urkunden auch dann von einer Bezugnahme ausgeschlossen sein sollten, wenn sie hinsichtlich der Kontrollmöglichkeiten für Behörden und Gerichten hinter den besonders aufgeführten Arten von Schriftstücken nicht zurückstünden (BGHZ 72, 371, 377 f - Butaris). Jedoch sind auch diese Voraussetzungen im Streitfall nicht gegeben. Denn die Schutzrechtsliste/Anlage 2 gilt nicht einheitlich für eine größere Zahl von Fällen und steht hinsichtlich der von ihr ermöglichten Kontrollmöglichkeiten für die Kartellbehörden und Gerichte den ausdrücklich erwähnten Urkunden auch nicht gleich.

Im Entscheidungsfall ist damit das Schriftformerfordernis nach § 34 Satz 1 GWB nicht gewahrt. Diesem Ergebnis steht die von der Klägerin für ihre gegenteilige Auffassung in Anspruch genommene Entscheidung "Kölsch-Vertrag" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1997, 543) nicht entgegen. Denn der Bundesgerichtshof hat in dieser Entscheidung lediglich in Abgrenzung zu dem mietvertraglichen Schriftformerfordernis des § 566 BGB klargestellt, daß der mit § 34 verfolgten Kontrollfunktion genügt ist, wenn ein aus mehreren Blättern bestehender Vertragstext nach seinem Erscheinungsbild - insbesondere durch Schriftbild, Paginierung und inhaltlichen Zusammenhang - als einheitliche Urkunde wirkt. Dies trifft im Streitfall, bezogen auf den Lizenzvertrag und die in diesem erwähnten Anlagen, einschließlich der wesentlichen Anlage 2 (Schutzrechtsliste), aber gerade nicht zu. Denn insoweit fehlt es insbesondere an einer fortlaufenden Paginierung von Vertrag und Anlagen. Hinzu kommt, daß die Anlage 2 (Schutzrechtsliste) die Datumsangabe "21.02.1986" enthält. Der Lizenzvertrag gemäß Anlage K 1 wurde

jedoch erst unter dem Datum des 4. April/6. Mai 1986 geschlossen, was der Annahme einer Zusammengehörigkeit von Lizenzvertrag und der Anlage 2 auf Grund des äußeren Erscheinungsbildes von Vertrag und Anlage von vornherein entgegensteht.

Soweit der Bundesgerichtshof in der vorzitierten Entscheidung "Kölsch-Vertrag" auch ausgeführt hat, daß wegen des Fehlens einer dort im Vertrag als anliegend bezeichneten, tatsächlich aber nicht vorhanden gewesenen Karte ein Schriftformmangel nur daraus folgen könnte, wenn eine "zusätzliche Vereinbarung" in Betracht stünde, die im Vertragstext selbst keinen Niederschlag gefunden hätte, steht dies der Nichteinhaltung des kartellrechtlichen Schriftformerfordernisses im Streitfall ebenfalls nicht entgegen. Denn hieraus kann nicht gefolgert werden, daß eine gegenseitige Bezugnahme oder aber eine aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes vermittelte Zusammengehörigkeit von Vertrag und Anlage immer dann entbehrlich ist, wenn in einer Anlage keine zusätzliche Abrede bzw. gesonderte Vereinbarung enthalten ist. Denn wie sich aus den weiteren Ausführungen des Bundesgerichtshofes zu entnehmen ist, hat dieser einen Schriftformmangel in dem von ihm zu entscheidenden Fall nur deshalb verneint, weil es die im Vertrag angesprochene Karte tatsächlich nicht gegeben hatte und nicht feststellbar war, daß in ihr etwas Zusätzliches - über den schriftlich festgelegten Vertragsinhalt Hinausgehendes - enthalten war. Hier existierte und existiert die Anlage 2 (Schutzrechtsliste) - wie auch die Anlagen 1, 3 und 4 - jedoch und sie enthält auch etwas Zusätzliches, weil sie die einzelnen im Vertrag selbst nicht genannten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, die Gegenstand des Lizenzvertrages sein sollten, erstmals bezeichnet. Erst der Anlage 2 kann entnommen werden, welche konkreten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen Gegenstand des Lizenzvertrages sind. Die Auflistung der vertragsgegenständlichen Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen ist wesentlicher Bestandteil eines Lizenzvertrages. Denn erst dadurch werden die zu lizenzierenden Schutzrechte festgelegt.

Daß der Lizenzvertrag nach dem Vortrag der Klägerin mit sämtlichen Anlagen in ihrem Hause in einem gemeinsamen Ordner aufbewahrt worden ist, ist unerheblich. Denn dies vermag die bei Abschluß des Lizenzvertrages vorgeschriebene Einhaltung des Schriftformerfordernisses gem. § 34 Satz 1 GWB nicht zu ersetzen.

Der Verstoß gegen § 34 GWB hat zur Folge, daß der Lizenzvertrag gemäß § 125 BGB nichtig ist und die Klägerin aus ihm die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht herleiten kann.

Die Nichtigkeit des Lizenzvertrages erstreckt sich auch auf die Ergänzungsvereinbarung vom

3. Mai 1991. Denn diese hat nur einen Sinn, wenn der Hauptvertrag rechtsverbindlich ist. Die Ergänzungsvereinbarung hat weder einen eigenständigen Regelungsinhalt, noch gibt sie die Vereinbarung der Parteien vollständig wieder, noch sind die Anlagen 1 bis 4 mit ihr verbunden, weshalb in ihrem Abschluß auch nicht etwa eine formgültige Bestätigung des Lizenzvertrages vom 6. Mai 1986 gesehen werden kann. Mit der Feststellung, daß der Hauptvertrag wegen Formmangels nichtig ist, ist der Ergänzungsvertrag gegenstandslos und entbehrt daher ebenso der Rechtswirkung.

II. Der Klägerin können auch keine Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung nach den §§ 812, 818 BGB zugesprochen werden. Ob der Klägerin bereicherungsrechtliche Ansprüche aus abgetretenem Recht ihrer Rechtsvorgängerin gegen die Beklagte zustehen, ist im Streitfall zwar zu prüfen, obwohl die Klägerin solche bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung nicht ausdrücklich geltend gemacht hat. Denn das Klagebegehren der Klägerin umfaßt auch bereicherungsrechtliche Ansprüche. Insbesondere umschließt das auf Rechnungslegung gerichtete Klagebegehren gemäß dem Klageantrag zu 1 zugleich den bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Auskunft über die erfolgte Nutzung umschließt, weil er aus demselben Lebenssachverhalt wie der vertragliche Anspruch hergeleitet wird (vgl. BGH, GRUR 1997, 781, 783 – Sprengwirkungshemmende Bauteile). Bereicherungsrechtliche Ansprüche erscheinen hier wegen einer etwaigen (unberechtigten) Nutzung von die erste Verfahrensstufe betreffendem "Know-how" durch die Beklagte auch grundsätzlich möglich. Denn die Klägerin hat im Gegensatz zu den in der Anlage 2 aufgelisteten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen sowie dem die zweite Verfahrensstufe betreffenden "Know-how" zumindest behauptet, daß die Beklagte für die erste Verfahrensstufe relevantes Know-how verwendet habe. Insoweit ist ihr Vortrag jedoch völlig pauschal.

4. WETTBEWERBSRECHT

§ 3 UWG

Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der gebräuchlichen Beifügung des Symbols ® zu einer Bezeichnung, daß diese Gegenstand einer eingetragenen Marke ist (vgl. BGH GRUR 1990, 364 - Baelz; OLG Düsseldorf NJWE-WettbR, 1997, 5 m.w.N.). Die Werbung mit einer nicht bestehenden Marke ist irreführend im Sinne von § 3 UWG, da die Angabe geeignet ist, die Kaufentscheidung des angesprochenen

Publikums zu beeinflussen. Bei der Werbung mit nicht bestehenden Schutzrechten handelt es sich ferner um eine unlautere falsche Selbstanpreisung im Sinne von § 1 UWG (vgl. OLG Düsseldorf, a.a.O.).

(Urteil vom 6. Januar 1998, 4 O 115/97 - Witch Game ®)

Sachverhalt: Die Klägerin vertreibt Spielautomaten für Münz- und Unterhaltungsspiele.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, hat mit einer Anzeige einen Spielautomaten und acht Videospiele beworben, wobei sie sieben der beworbenen Spiele mit dem Zusatz ® versehen hat, obwohl sie für keine der Spielbezeichnungen eine Wortmarke besitzt und lediglich im Hinblick auf die Spiele "Witch Game", "Wild Witch" und "Witch Jack" Inhaberin von Wort-Bild-Marken ist:

Sämtliche in der Anzeige genannten Spiele, mit Ausnahme des Spieles "Jolly Poker", bei dem es sich nach Behauptung der Beklagten um eine irrtümliche Falschbezeichnung des Spieles "Jolly Card" handeln soll, werden unter den genannten Titeln auf den Markt gebracht.

Die Klägerin hat die Beklagten abgemahnt. Die Beklagten haben vorprozessual die Unterlassungserklärung abgegeben. Den geltend gemachten Auskunftsanspruch haben die Parteien während des Rechtsstreits übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem die Beklagten die Auskunft erteilt haben.

Aus den Gründen: Die Klägerin ist berechtigt, Ansprüche aufgrund von Wettbewerbsverstößen geltend zu machen, da sie als Wettbewerberin der Beklagten zu 1) beim Vertrieb von Unterhaltungsspielgeräten unmittelbar verletzt ist.

Die Beklagten haben der Klägerin Schadensersatz zu leisten gemäß §§ 1, 3, 13 Abs. 6 Nr. 1 UWG.

Die Werbung der Beklagten zu 1) mit dem Zusatz ® bei den Bezeichnungen der Videospiele ist sachlich unrichtig und jedenfalls schon deshalb wettbewerbswidrig, weil in vier Fällen kein Markenschutz besteht. Insoweit kann dahinstehen, ob auch die Verwendung des Symbols ® bei der Bezeichnung der Videospiele, für die eine Wort-Bild-Marke eingetragen ist, für sich allein genommen wettbewerbswidrig wäre.

Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der gebräuchlichen Beifügung des Symbols ® zu einer Bezeichnung, daß diese Gegenstand einer eingetragenen Marke ist (BGH GRUR 1990, 364 - Baelz; OLG Düsseldorf NJWE-WettbR, 1997, 5 m.w.N.). Die Werbung mit einer nicht bestehenden Marke ist irreführend im Sinne von § 3 UWG, da die Angabe geeignet ist, die Kaufentscheidung des angesprochenen Publikums zu beeinflussen (OLG Hamburg, WRP

1986, 290, 291). Das Markenprodukt trägt jedenfalls für einen nicht unerheblichen Teil aller Käufer das Image, besonders originell oder qualitativ hochwertig zu sein.

Selbst wenn man in der Angabe, daß es sich um eine eingetragene Marke handele, keine Aussage über die Beschaffenheit des Produkts sehen wollte (so Lindacher Großkomm z. UWG, § 3 Rdnr.175), handelt es sich bei der Werbung mit nicht bestehenden Schutzrechten um eine unlautere falsche Selbstanpreisung im Sinne von § 1 UWG (OLG Düsseldorf NJWE-WettbR 1997, 5, 6).

Die Beklagten haben auch schuldhaft gehandelt (*wird ausgeführt*).

Es ist schließlich auch hinreichend wahrscheinlich, daß der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, da Kunden sich möglicherweise vom Produkt der Klägerin ab- und dem vermeintlichen Markenprodukt der Beklagten zu 1) zugewandt haben oder dies künftig tun. Es besteht auch ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, § 256 ZPO. Der Schaden konnte von der Klägerin bei Klageerhebung noch nicht beziffert werden, da sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kannte. Die Auskunftserteilung während des Rechtsstreits nötigt die Klägerin nach ständiger Rechtsprechung nicht, zur Leistungsklage überzugehen.

Auch der Kostenerstattungsanspruch ist als Schadensersatz für den Wettbewerbsverstoß begründet. Die Beklagten schulden der Klägerin die Erstattung der der Klägerin gemäß § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO entstandenen Kosten. Ein Streitwert in Höhe von 100.000,- DM für Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsanspruch ist angemessen angesichts des Umsatzes der Klägerin und der Bedeutung der Angelegenheit unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die Beklagten mehrfach in unzutreffender Weise geworben haben. Mit der Abmahnung ist auch eine Geschäftsgebühr aus dem Streitwert von 100.000,- DM entstanden, die mit 7,5/10 der vollen Gebühr in angemessener und üblicher Weise bewertet ist. Es ist daher jedenfalls ein Betrag fällig geworden, der den Klagebetrag übersteigt. Einer Quotelung zwischen vorprozessual erledigten und gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen bedarf es nicht; sie erfolgt bei der Anrechnung im Kostenfestsetzungsverfahren gemäß § 118 Abs. 2 BRAGO.

§ 1 UWG

Die für einen Leistungsschutz nach § 1 UWG erforderliche wettbewerbliche Eigenart erfordert ein Erzeugnis, dessen konkrete

Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen. Bei technischen Erzeugnissen können solche Leistungen wettbewerbliche Eigenart beanspruchen, deren Merkmale nicht technisch notwendig, sondern willkürlich wählbar und austauschbar sind (vgl. BGH GRUR 1996, 210 - Vakuumpumpen; BGH GRUR 1995, 581 - Silberdistel); die Wahl unter mehreren, nicht unter Sonderschutz stehenden technischen Lösungsprinzipien muß für die Mitbewerber frei sein (vgl. BGHZ 50, 125 - Pulverbehälter).

(Urteil vom 16. Dezember 1997, 4 O 426/96 - Zargenschloß)

Sachverhalt: Die Klägerin bietet Aluminium-Profilsysteme für den Messestand-, Lager- und Ladenbau an. Derartige Aluminium-Profilsysteme bestehen aus Stützprofilen, Zargenprofilen, Stütz- und Eckverbindern und Zargenschlössern sowie entsprechendem Zubehör. Die Zargenprofile werden zwischen den Stützprofilen angeordnet und mit diesen durch die Zargenschlösser fest verbunden. Die Stützprofile wiederum werden durch entsprechende Verbinder miteinander verbunden.

Gegenstand des Rechtsstreits sind die Zargenschlösser. Diese bestehen aus zwei aneinander liegenden Backen, deren eine Endbereiche gebogen sind und scharnierartig ineinandergreifen. Die gegenüberliegenden Endbereiche der beiden Backen weisen jeweils eine Nut zur Aufnahme der Randbereiche einer Ausnehmung der Profilstütze auf, die sie hintergreifen können. Eine Backe besitzt ein Gewinde mit einer Schraube. Wird diese Schraube angezogen, so drückt das zum Schloßinneren zugewandte Ende dieser Schraube gegen die gegenüberliegende Backe, so daß beide Backen auseinander gespreizt werden. Damit beim Lösen der Schraube die Backen wieder gegeneinander gedrückt, ist bei einer Backe eine Nut vorgesehen, deren einer Rand von dem Endbereich der anderen Backe gebildet wird und in die ein elastisches Material wie beispielsweise Gummi oder Plastik eingelegt ist, um die entsprechende Federwirkung zu erzielen. Bei einem Auseinanderspreizen der Backen wird das elastische Material zusammengedrückt, so daß dieses bestrebt ist, in seine normale Form zurückzukehren und daher beim Lösen der Schraube die Schloßbacken gegeneinander drückt.

Die Klägerin hat ein Muster ihrer Zargenschlösser als Anlage H 4 zu den Akten gereicht. Die Ausgestaltung ergibt sich zudem aus der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung aus dem als Anlage H 1 überreichten Prospekt der

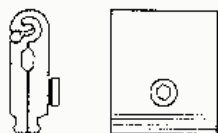
Klägerin (S. 38, Schloß CBX 40):



Andere Unternehmen verwenden anders funktionierende Zargenschlösser. Die Unternehmen A. (Muster Anlage H 8), B. (Muster Anlage H 11) und ein weiteres Unternehmen (Muster Anlage H 13) verwenden ein Scharnier, bei dem eine innenliegende Spannplatte gegen die Kraft einer Feder von einer Schraube um die Drehachse gedreht wird, so daß diese nach einer Seite klemmt. Dabei werden bei A. die Backen mittels der Schrauben zusammengezogen, bei den anderen beiden werden sie auseinander gedrückt. Die Unternehmen C. und D. (Muster Anlagen H 9, 10 und 12) verwenden ein Hammerschloß, bei dem ein Bolzen mit Hammerkopf in Richtung des Schlosses gezogen wird. Außerdem hat die Klägerin selbst noch versuchsweise ein Schnellspannschloß eingesetzt (Muster Anlage H 14), bei dem durch eine Schraube eine scherenförmige Spreizung zweier Backen gegen den Druck einer Feder erfolgt.

Die Beklagte hat sich in der Vergangenheit mit dem Angebot und Vertrieb bzw. der Vermietung fertiger Messestände befaßt und sich dabei eines Systems bedient, das sie immer nur als Ganzes in fertigen Messeständen verwendet hat. Nunmehr bietet die Beklagte ihr Aluminium-Profilsystem auch als erweiterungsfähigen Bausatz an, wie sich aus dem als Anlage H 15 überreichten Prospekt ergibt.

Das System der Beklagten enthält ein Zargenschloß, welches in der Funktionsweise mit dem Zargenschloß der Klägerin übereinstimmt und die oben beschriebenen Merkmale aufweist. Die Ausgestaltung ergibt sich aus der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung aus dem Prospekt der Beklagten (Anlage H 15, Seite 11). Die Beklagte weist insoweit auch auf die Kompatibilität aufgrund der übereinstimmenden Dimensionierung hin.



Die Klägerin ist der Ansicht, es handele sich um einen wettbewerbsrechtlich unzulässigen identischen Nachbau.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin hat keinen Anspruch aus § 1 UWG, weil die Beklagte die Zargenschlösser der Klägerin nicht widerrechtlich nachgebaut hat.

Der grundsätzlich zulässige Nachbau fremder, nicht unter Sonderrechtsschutz stehender Erzeugnisse kann wettbewerbswidrig sein, wenn die Erzeugnisse von wettbewerbllicher Eigenart

sind und das Hinzutreten besonderer Umstände den Nachbau unlauter erscheinen läßt (BGH GRUR 1996, 210 - Vakuumpumpen; BGH GRUR 1995, 581 - Silberdistel).

Die Zargenschlösser der Beklagten weisen nicht die für den Wettbewerbsschutz erforderliche wettbewerblliche Eigenart auf.

Die wettbewerblliche Eigenart erfordert ein Erzeugnis, dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen. Bei technischen Erzeugnissen können solche Leistungen wettbewerblliche Eigenart beanspruchen, deren Merkmale nicht technisch notwendig, sondern willkürlich wählbar und austauschbar sind (BGH GRUR 1996, 210 - Vakuumpumpen; BGH GRUR 1995, 581 - Silberdistel).

Die Merkmale, mit denen die Klägerin ihre Zargenschlösser beschreibt sind technischer Natur. Ein ästhetischer Überschuß ist nicht festzustellen. Soweit man anstelle der Klemmbackenlösung ein anderes technisches Prinzip verwenden könnte - beispielsweise ein scherenähnliche Element wie in Anlage H 14 oder ein Wippenelement wie in den Anlagen H 8 und H 13 oder einen Schließhammer wie in Anlage H 9 - oder einzelne in den Merkmalen beschriebene Ausgestaltungen anders ausführen könnte - beispielsweise einen Bolzen statt eines Scharniers, eine Rohrfeder oder sonstige Feder statt eines elastischen Elements - muß die Wahl unter mehreren technischen Lösungsprinzipien für die Mitbewerber frei sein (BGHZ 50, 125 - Pulverbehälter).

Auf die Frage, ob gerade die gewählte Kombination der technischen Merkmale dem Stand der Technik zu entnehmen ist, kommt es nicht an. Allerdings ist das Lösungsprinzip den vorgelegten Druckschriften zu entnehmen. Die DE-OS 29 06 281 (Anlage B 1) zeigt das Grundprinzip der Klemmbackenlösung, wobei allerdings die Backen nicht scharnierartig ineinandergreifen, sondern auf einer Drehachse gelagert sind. Das Klemmbackenprinzip liegt auch der DE-GM 85 12 227 (Anlage B 2) und der EP 0 080 556 (Anlage B 3) zugrunde. Die FR-A-2 502 267 (Anlage B 4) enthält schließlich auch die Möglichkeit der scharnierartigen Ausgestaltung. Da die Druckschriften allgemein zugänglich sind, kommt es für die Frage der Bekanntheit des Lösungsprinzips auf den tatsächlichen Vertrieb dieser Schlösser nicht an.

Weiterhin kann auch die wettbewerblliche Eigenart nicht aus der ganz konkreten Ausformung und den Abmessungen hergeleitet werden, die zudem auch nicht übernommen wurde. Andernfalls wäre jeder Gegenstand wettbewerbllich eigenartig.

Schließlich fehlt es aber auch an besonderen Umständen, die den Nachbau wettbewerbswidrig

erscheinen lassen könnten. So ist nicht anzunehmen, daß es zu einer vermeidbaren Herkunftstäuschung kommt. Aufgrund der Ausgestaltung des Schlosses werden die beteiligten Verkehrskreise, bei denen es sich um Fachleute handelt, die auch erkennen, daß die Ausgestaltung technische Funktion hat, nicht auf die Herkunft schließen. Darüber hinaus hat die Beklagte auch die Ausgestaltung dort teilweise abgewandelt, wo die technischen Erfordernisse dies zuließen. So hat sie insbesondere im Scharnierbereich die Backen in dieselbe Richtung gebogen. Auch aus der Kompatibilität läßt sich eine Wettbewerbswidrigkeit nicht herleiten. Sie entspricht gerade dem Marktbedürfnis bei technischen Produkten und ist auch für einen Teil der anderen Schlösser gegeben.

Auch unter dem Gesichtspunkt des unzulässigen Einschlebens in eine fremde Serie handelt die Beklagte nicht wettbewerbswidrig. Die Klemmbausteine-I-Entscheidung des BGH (GRUR 1964, 621) befaßte sich mit einer ganz speziellen Fallgestaltung, bei der das Produkt selbst einen Nachkaufbedarf weckte. Im Streitfall handelt es sich aber lediglich um einen auf Ersatz oder Ergänzung angelegten Nachbau; dieser ist grundsätzlich zulässig (BGH, GRUR 1996, 210 - Vakuumpumpen).

5. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

§ 242 BGB

Zur Frage, wann eine zwischen Vollkaufleuten vereinbarte Vertragsstrafe als unverhältnismäßig hoch herabzusetzen ist.

(Urteil vom 13. November 1997, 4 O 410/96 - Medaktiv)

Sachverhalt: Die Kläger sind Inhaber der am 3. März 1994 angemeldeten und am 18. März 1996 eingetragenen Wort-/Bildmarke "medaktiv", die u.a. für die Dienstleistungen Krankengymnastik, Sportphysiotherapie und ambulante Rehabilitation geschützt ist.

Die Beklagte, die ebenfalls auf dem Gebiet der ambulanten Rehabilitation tätig ist, firmierte bisher als "Med-Aktiv GmbH". Nach Abmahnung durch die Kläger verpflichtete sie sich mit Schreiben vom 26. April 1996, "ab dem 1. Juni 1996 jede weitere Verwendung der Bezeichnung MED-AKTIV in der Firmenbezeichnung, in der Werbung und auf den Geschäftspapieren zu unterlassen". Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wurde eine Vertragsstrafe von 12.000,- DM vereinbart.

Im Juli 1996 veröffentlichte der Zentralverband ambulanter Therapieeinrichtungen e.V. in seinem "X. JOURNAL" die Anschriften der Rehabilitationszentren mit Stand zum 1. Juni 1996. Darin ist unter Nr. ... die Beklagte mit ihrer alten Firmierung "MED-AKTIV GmbH - Tagesklinik für Prävention u. Amb. Rehabilitation" aufgeführt. Die Beklagte hatte Mitte Mai die Redaktion des X.-Journals telefonisch über die Firmenänderung informiert und die zuständige Sachbearbeiterin hat erklärt, die Änderung sei eingespeichert und gehe in Ordnung.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Die Beklagte ist aufgrund der Vereinbarung vom 26. April 1996 zur Zahlung der Vertragsstrafe verpflichtet, da sie gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoßen hat.

Der Verstoß erfolgte schuldhaft. Die Beklagte war verpflichtet, sämtliche Veröffentlichungen ihrer früheren Firmierung ab dem 1. Juni 1996 zu beenden und sicherzustellen, daß bei künftigen Publikationen keine Fehler unterlaufen. Zwar hat die Beklagte den Zentralverband Mitte Mai über die Firmenänderung informiert, indes hat sie nicht dafür Sorge getragen, daß die alte Firma ab dem 1. Juni nicht mehr erschien. So hat sie insbesondere den Sachbearbeiter darauf nicht hingewiesen, obwohl in Betracht kam, daß das Juli-Heft des X.-Journals schon für den Druck vorbereitet war. Die Information über die Firmenänderung genügte - wie die Veröffentlichung zeigt - nicht.

Eine Herabsetzung der Vertragsstrafe nach kommt nicht in Betracht. Bei der Beklagten handelt es sich um einen Vollkaufmann, für den eine Herabsetzung nach § 343 BGB gemäß § 348 HGB ausscheidet. Nur ausnahmsweise kommt eine Herabsetzung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) in Betracht. Eine solche Ausnahme liegt indes nicht vor. Zwar ist das Verschulden der Beklagten eher gering, dennoch ist die Vertragsstrafe nicht als so unverhältnismäßig hoch anzusehen, daß sie ausnahmsweise herabzusetzen wäre. Die Publikation der Adressenliste der Rehabilitationszentren im Verbandsorgan erfolgt nur einmal im Jahr. Bei der Veröffentlichung handelt es sich nicht nur um ein einmaliges Erscheinen der alten Bezeichnung in einem Journal, das nach Durchsicht weggelegt wird, sondern um das Erscheinen in einem Journal, das als Nachschlagewerk zum Auffinden der aufgenommenen Unternehmen benutzt werden kann. Die interessierten Kreise werden ein Jahr lang darauf zurückgreifen. Daß in der Branche viele Unternehmen ähnlichen anderen Namens tätig sind und daß die Parteien räumlich-geographisch weit voneinander entfernt liegen, war bei Vereinbarung der Vertragsstrafe bekannt. Eine Änderung der Umstände, die eine Herabsetzung der zwischen Kaufleuten vereinbarten Vertragsstrafe rechtfertigen würde, liegt nicht vor.