

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

§ 9 Satz 2 Nr. 2 PatG

Betrifft ein Patent die Verwendung einer bekannten Sache zu einem bestimmten Zweck, so erfaßt es nicht nur diejenigen Handlungen, die unmittelbar die Anwendung betreffen, sondern bereits solche, bei denen der Stoff oder die Sache zu der betreffenden Verwendung sinnfällig hergerichtet wird. Das kann nicht nur durch eine besondere Gestaltung der Sache, sondern auch durch eine beim Vertrieb gegebene Gebrauchsanleitung geschehen (BGH, GRUR 1990, 505, 506 - Geschlitzte Abdeckfolie; 1992, 305, 307 - Heliumeinspeisung). Als solche "Gebrauchsanleitung" kann gegebenenfalls schon die Bezeichnung des Produkts in Lieferscheinen und Rechnungen genügen.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 32/97 - Diahüllen)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patentes 0 228 536 (Klagepatent, Anlage K11, deutsche Übersetzung Anlage K11a), das die Verwendung eines Behälters zur Aufnahme gerahmter Dias und ein Verfahren zum automatischen Verpacken der Dias in den Behälter betrifft; aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch. Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung ist unter Inanspruchnahme italienischer Prioritäten vom 11. November 1985 am 5. November 1996 angemeldet und am 15. Juli 1987 im Patentblatt veröffentlicht worden. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 24. November 1990 bekanntgemacht worden. In einem von dritter Seite angestrebten Einspruchsverfahren ist das Klagepatent in beschränktem Umfang

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

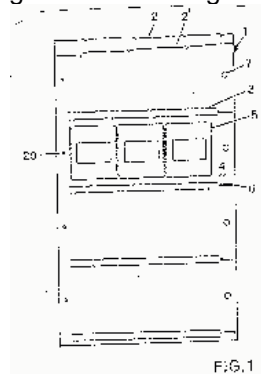
Die Entscheidungen der 4. Zivilkammer können bezogen werden über das Landgericht Düsseldorf, Postfach 10 11 40, 40002 Düsseldorf.

© Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer.

aufrecht erhalten worden. Die geänderte Patentschrift und der Hinweis auf die Einspruchsentscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 21. September 1995 (Anlage K 3) sind am 12. März 1997 veröffentlicht worden. Der hier interessierende Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache Englisch verfaßten Klagepatentes lautet in der Fassung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in deutscher Übersetzung wie folgt:

"Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuierlichen Streifen (1) aus transparentem Material, welcher längsgefaltet und entlang Querlinien (3) verschweißt ist, um eine Vielzahl von Quertaschen (4) zu bilden, die an einem Ende geschlossen und am anderen Ende offen sind, wobei der Streifen (1) eine Vielzahl von Referenzmarken (6) aufweist, die durch einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen (4) voneinander getrennt sind, als Behälter zur Aufnahme montierter (im folgenden: gerahmter) Dias, wobei jede Tasche angepaßt ist, um eine vorbestimmte Vielzahl gerahmter Dias zu enthalten, und so ausgebildet ist, daß die Dias in die Tasche durch deren offenes Ende eingeführt werden und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in der Tasche vorwärts bewegt."

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift zeigt ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Streifens aus transparentem Material, bei dem eine Quertasche mit drei gerahmten Dias gefüllt ist.



Die Bekl. stellt her und vertreibt Streifen aus transparentem Material, die längsgefaltet und durch Querlinienverschweißungen eine Vielzahl an einem Ende geschlossener und am anderen Ende offener Quertaschen aufweisen und mit Referenzmarken versehen sind, deren Abstand demjenigen zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen entspricht. Diese Streifen hat die Bekl. in ihrem Lieferschein gemäß Anlage K 8 und in ihrer Rechnung gemäß Anlage K 9 an die Abnehmerin A. GmbH in München als "Eintaschmaterial für gerahmte Dias" bezeichnet.

Die Kl. ist der Auffassung, die Bekl. habe durch diesen Hinweis dem Abnehmer nahegelegt, die ihm gelieferte Vorrichtung in der für sie in Anspruch 1 des Klagepatentes geschützten Art und Weise zu verwenden und hierdurch das Klagepatent unmittelbar, zumindest aber mittelbar verletzt.

Die Bekl. stellt eine Verletzung des Klagepatentes in Abrede und trägt vor: Sie selbst verwende das angegriffene Behältermaterial nicht im Rahmen des Patentanspruches 1 und richte es auch nicht zur geschützten Verwendung sinnfälligerweise her, sondern fertige es so, daß es auch für andere Zwecke verwendbar sei. Sie liefere das angegriffene Material auch ohne jeglichen Hinweis auf die patentgeschützte Verwendung. Die Bezeichnung als "Eintaschmaterial für gerahmte Dias" leite den Abnehmer nicht zu einer entsprechenden Verwendung an, denn der Behälter könne auch zur Aufnahme gerahmter Dias benutzt werden, ohne Anspruch 1 verwirklichen zu müssen.

Aus den Gründen: Die Klage ist im wesentlichen begründet. Die Bekl. ist der Kl. zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verpflichtet. Die Bekl. verletzt das Klagepatent unmittelbar, indem sie Behälterstreifen der angegriffenen Art als Eintaschmaterial für gerahmte Dias liefert oder anbietet. Unbegründet ist die Klage dagegen, soweit sie sich auch gegen das Herstellen und Einführen des angegriffenen Eintaschmaterials richtet.

I. Das Klagepatent betrifft u.a. die Verwendung eines streifenförmigen mit Quertaschen versehenen Behälters zur Aufnahme gerahmter Diapositive. Nach den einleitenden Ausführungen der Klagepatentschrift verpacken Fotolaboratorien die von ihnen aus einem fotografischen Film entwickelten und gerahmten Dias nach dem Stand der Technik entweder in eine Schachtel oder in eine faltbare mit Taschen versehene Sichthülle und versenden sie so verpackt in einem Entwicklungsumschlag an das einsendende Geschäft zurück.

Der Einsatz von Schachtelbehältern ist mit mehreren Nachteilen verbunden. Ihre Größe erschwert das Einführen in den konventionellen Entwicklungsumschlag, Größe und Gewicht beeinflussen Transport und Lagerungskosten, für

jeden Film muß unabhängig von der Anzahl der erhaltenen Bilder eine separate Schachtel benutzt werden, und das Verschließen des verpackten Behälters ist arbeitsaufwendig. Der Inhaber der Bilder kann die so verpackten Dias nicht in Ringordnern aufbewahren und muß sie zum Betrachten einzeln aus dem Schachtelbehälter entnehmen.

Diese Nachteile lassen sich vermeiden, wenn man faltbare Sichthüllen mit einzelnen Quertaschen versieht, die an einem Ende geschlossen und am anderen Ende offen sind, wie sie entsprechend der deutschen Offenlegungsschrift 30 00 068 (Anlage W 1) zum Verpacken aus mehreren Bildern bestehender Negativstreifen verwendet werden. Die Quertaschen können durch Querschweißungen gebildet werden.

Aus der schweizerischen Patentschrift 631 405 (Anlage W 3) ist es bekannt, auch gerahmte Dias in Taschen eines faltbaren Sichthüllenbehälters zu verpacken, jedoch kann jede Tasche nur ein einziges Dia aufnehmen, so daß jedes Dia einzeln verpackt werden muß. Das verursacht auch beim automatischen Verpacken einen verhältnismäßig großen Zeitaufwand.

Die Aufgabe (das technische Problem) der Erfindung besteht darin, das automatische Verpacken gerahmter Dias zu beschleunigen.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Anspruch 1 des Klagepatentes folgende Maßnahmen vor:

1. Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuierlichen Streifen aus transparentem Material, der

- a) längsgefaltet und
- b) entlang Querlinien verschweißt ist,

2. um eine Vielzahl von Quertaschen zu bilden, die an einem Ende geschlossen und am anderen Ende offen sind, wobei

3. der Streifen eine Vielzahl von Referenzmarken aufweist, die durch einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen voneinander getrennt sind,

4. als Behälter zur Aufnahme gerahmter Dias.

5. Jede Tasche ist so bemessen, daß sie eine vorbestimmte Vielzahl gerahmter Dias aufnehmen kann und

6. so ausgebildet, daß die Dias in die Tasche durch deren offenes Ende eingefügt werden und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in der Tasche vorwärts bewegt.

Die vorbeschriebene Verwendung des mit den vorstehenden Merkmalen versehenen Sichthüllenbehälters hat nach den weiteren Ausführungen der Patentbeschreibung mehrere Vorteile: Seine geringe Gesamtgröße erleichtert das Aufbewahren und die Unterbringung in einem konventionellen Entwicklungsumschlag, und es wird nur ein Streifenabschnitt benötigt, der proportional zur Anzahl der zu verpackenden Dias ist. Darüber hinaus können die Dias ohne Entnahme

aus dem Behälter direkt betrachtet werden, lassen sich in einen Ringordner einordnen und sind vor Fingerabdrücken und Staub geschützt. Neben diesen gegenüber dem Einsatz eines konventionellen Schachtelbehälters entstehenden Vorteilen erlaubt die erfindungsgemäße Verwendung einer entsprechend ausgestalteten Sichthülle, mehrere Dias in eine Tasche zu geben. Das beschleunigt das automatische Verpacken, weil nicht mehr jedes Dia einzeln in eine gesonderte Tasche gefüllt zu werden braucht. Die Referenzmarken gestatten bei maschineller Verpackung ein korrektes schrittweises Zuführen des Sichthüllenstreifens und eine Synchronisation mit anderen Verpackungsarbeitsgängen.

Der als Verwendungsanspruch formulierte Patentanspruch 1 gehört in die Kategorie der Verfahrensansprüche. Die Kategorie eines Verwendungsanspruches ist unter Beachtung von Inhalt und Beschreibung der Patentschrift sowie Aufgabe und Lösung zu ermitteln. In aller Regel schützt die im Patentanspruch beschriebene Verwendung ein Verfahren, bei dem ein Stoff zur Erreichung eines Zustandes oder Erzeugnisses eingesetzt wird (BGH, GRUR 1982, 162, 163 - Zahnpasta; 1990, 508, 510 - Spreizdübel). So liegt es auch im Streitfall. Die vorstehenden Erläuterungen zur geschützten Erfindung zeigen, daß Anspruch 1 ein Verfahren schützt, bei dem in einem Sichthüllenbehälter mit den Merkmalen 1 - 3 und 5 gerahmte Dias eingesetzt werden (Merkmal 4), wobei die Einführung der Dias in die Taschen des Behälters nach Maßgabe des Merkmals 6 erfolgt. Hierbei kann man wie im Ausführungsbeispiel des Klagepatentes (Figur 2) beschreiben, die Dias einzeln und nacheinander in die Tasche des Behälters einfüllen, wobei jedes Dia nur in den vorderen Bereich der Tasche eingeschoben und durch das nachfolgende Dia aus dieser Position verdrängt und weiter in die Tasche hineingeschoben wird. Es ist allerdings nicht erforderlich, daß das vorausgegangene Dia nur bis an das vordere Ende der Tasche gebracht wird und den gesamten Weg bis zu seiner Endposition der Tasche vom nachfolgenden Dia geschoben wird. Das Merkmal 6 ist auch dann erfüllt, wenn das Dia zwar weiter in die Tasche hineingeschoben wird, aber seine Endposition noch nicht beständig erreicht hat und deshalb das nachfolgende Dia das vorausgegangene nur noch die verbleibende Restentfernung bis in die endgültige Position vorschieben muß. Ebenso ist es möglich, die vorgesehene Anzahl Dias gleichzeitig und ohne Abstand zwischen ihnen in die Tasche einzuführen, wobei das hintere Dia die weiter vor ihm liegenden dann vor sich herschiebt, bis sie ihre Endposition der Tasche erreicht haben.

Entgegen der Auffassung der Bekl. beruht die Erfindung nicht nur auf dem vorstehend beschriebenen Merkmal 6, sondern auch in der

Verwendung eines mehrere Dias in einer Tasche fassenden Behälters entsprechend Merkmal 4 zur Aufnahme gerahmter Dias. Denn wie eingangs ausgeführt verwendete man im Stand der Technik nur Behälter, bei denen jede Tasche nur jeweils ein Dia aufnehmen konnte. Entsprechendes geht auch aus den von der Bekl. zitierten Ausführungen der Technischen Beschwerdekammer in ihrer Einspruchsentscheidung vom 21. September 1995 hervor. Die Technische Beschwerdekammer hat einen erfinderischen Schritt gerade auch in der Maßnahme gesehen, einen bisher nur für ungerahmte Filmabschnitte verwendeten Behälter mit zur Aufnahme mehrerer Bilder geeigneten Taschen zur Verpackung gerahmter Diapositive einzusetzen. Dementsprechend befaßt sich dort als D 10 zitierte und von der Bekl. als Anlage W 5 zu den Gerichtsakten gereichte Druckschrift mit der Verpackung von Negativstreifen ohne Rahmen, und auf der linken Abbildung sind die in den Behälter zu verpackenden Gegenstände mit "Color-Negative,, bezeichnet.

II. Die Bekl. verletzt Anspruch 1 des Klagepatentes unmittelbar. Das von ihr hergestellte und in den Verkehr gebrachte Eintaschmaterial weist unstreitig die Merkmale 1 - 3 der vorstehenden Merkmalsgliederung auf, und Merkmal 5 ist jedenfalls insoweit verwirklicht, als jede Tasche eine vorbestimmte Vielzahl an Dias aufnehmen kann; dem angegriffenen Material als solchem fehlt allerdings der Bezug zu gerahmten Dias. Gleichwohl verletzt die Bekl. unmittelbar den Patentanspruch 1, auch wenn sie selbst keine gerahmten Dias entsprechend den Vorgaben des Merkmals 6 in die Quertaschen des Behälters einführt. Betrifft ein Patent wie hier das Klagepatent die Verwendung einer bekannten Sache zu einem bestimmten Zweck, so erfaßt es nicht nur diejenigen Handlungen, die unmittelbar die Anwendung betreffen, sondern bereits solche, bei denen der Stoff oder die Sache zu der betreffenden Verwendung sinnfällig hergerichtet wird. Das kann nicht nur durch eine besondere Gestaltung der Sache, sondern auch durch eine beim Vertrieb gegebene Gebrauchsanleitung geschehen (BGH, GRUR 1990, 505, 506 - Geschlitzte Abdeckfolie; 1992, 305, 307 - Heliumeinspeisung). Eine solche "Gebrauchsanleitung,, hat die Bekl. ihrem Abnehmer "A." auch an die Hand gegeben, indem sie in den als Anlagen K 8 und K 9 vorgelegten Lieferscheinen und Rechnungen die gelieferte und berechnete Ware als Eintaschmaterial für gerahmte Dias bezeichnet hat. Ausdrücklich ist damit zwar nur das Merkmal 4 und nicht das Merkmal 6 erwähnt. Bei einer Verwendung des angegriffenen Sichttaschenstreifens für gerahmte Dias drängt es sich jedoch geradezu auf, daß der Abnehmer beim Befüllen der mehrere Bilder fassenden Taschen nach Maßgabe des Merkmals 6 verfahren wird. Wie im vorstehenden Abschnitt 1 ausgeführt, wäre dieses Merkmal nur

dann nicht verwirklicht, wenn jedes Dia einzeln bis zu seiner Endposition in die Tasche eingeschoben wird, bevor das nächste folgt. Sobald das vorausgegangene Dia vom nachfolgenden noch ein Stück einwärts geschoben werden muß, bevor es in seine Endposition gelangt, ist das Merkmal erfüllt. Die Dias einzeln und jeweils bis in ihre Endposition in die Tasche einzubringen ist jedoch umständlich, weil dazu besondere Vorrichtungen erforderlich sind, die jedes einzelne Dia nur soweit in die Tasche hinein schieben, wie diese noch Platz aufweist, während das bei einer Verfahrensweise entsprechend Merkmal 6 nicht erforderlich ist. Das ist jedoch umständlich. Daß einzelne Fotolabors tatsächlich diese umständliche Verfahrensweise praktizieren, ändert nichts daran, daß es im Regelfall für die Abnehmer naheliegt, das wesentlich einfachere und schnellere Verfahren gemäß Merkmal 6 zu benutzen.

III. Unbegründet ist die Klage lediglich, soweit sie sich auch dagegen richtet, daß die Bekl. die angegriffenen Sichthüllen herstellt oder einführt. Die Sichthüllen selbst sind auch patentfrei zu verwenden, nämlich zur Verpackung von Negativstreifen. Die sinnfällige Herrichtung zur Ausübung des geschützten Verfahrens erfolgt vielmehr erst durch den Hinweis auf dem Lieferschein oder in der Rechnung auf die Verwendung als Eintaschmaterial für gerahmte Dias. Dann aber ist es auch nicht zu beanstanden, daß die Bekl. die angegriffene Folie herstellt oder einführt.

§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG

In der Aushändigung und Überlassung eines funktionsfähigen Musters des geschützten Erzeugnisses an einen Dritten zur Absatzwerbung liegt ein patentverletzendes Inverkehrbringen.

(Urteil vom 7. Mai 1998, 4 O 211/96 - Lenkrolle)

Aus den Gründen: Die Bekl. hat die patentierte Erfindung entgegen § 9 Patentgesetz (PatG) unbefugt benutzt, nämlich ohne Erlaubnis der Klägerin in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr gebracht und zu diesem Zwecke in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt.

Die Bekl. hat die als Anlage K 7 überreicht Lenkrolle unstreitig im Frühjahr 1996 einem potentiellen Abnehmer, nämlich der Firma A. in B., übersandt. Hierin liegt ein tatbestandsmäßiges Inverkehrbringen sowie Einführen zu diesem Zwecke. Daß lediglich ein Muster übersandt wurde, steht dem nicht entgegen. Ebenso wie die bloße Mustervorlage (ohne Aushändigung des Musters) zur Absatzwerbung ein Gebrauch des geschützten Erzeugnisses ist, sofern das Muster -

wie hier - alle Eigenschaften des geschützten Erzeugnisses aufweist (vgl. Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 9 PatG Rdnr. 43), liegt auch in der Aushändigung und Überlassung eines Musters an einen Dritten zur Absatzwerbung ein Inverkehrbringen des geschützten Erzeugnisses. Soweit nach Bruchhausen (in Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 43) "die Verwendung von Mustern" kein Inverkehrbringen im Sinne des § 9 PatG darstellen soll, sind hiermit offenbar solche Fälle gemeint, in denen die Musterverwendung nicht mit einer Absatzwerbung verbunden ist, insbesondere keine Übergabe des Musters an Dritte zur Absatzwerbung erfolgt. Denn auch nach Bruchhausen (Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 45) stellt die Mustervorlage zur Absatzwerbung ein Gebrauch des geschützten Erzeugnisses dar, sofern das Muster alle Eigenschaften des geschützten Erzeugnisses hat. Wird das Muster zudem zur Absatzwerbung übergeben, liegt hierin ein Inverkehrbringen des geschützten Erzeugnisses.

Dem steht im übrigen auch nicht die von der Bekl. im Verhandlungstermin angesprochene, von Bruchhausen zitierte Entscheidung des Reichsgerichts vom 25. Oktober 1911 (RGZ 77, 248) entgegen. Vielmehr hat das Reichsgericht in dieser Entscheidung gerade ausgeführt, daß das Inverkehrbringen eines nach einem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisses jede Handlung ist, die eine gewerbsmäßige Benutzung des Erzeugnisses im Inland ermöglicht oder selbst schon darstellt. Es genüge, so das Reichsgericht, jede bestimmungsgemäße gewerbsmäßige Verwendung und deshalb auch eine solche, die zum Zwecke habe, dem Absatz der mit dem patentierten Verfahren zu erzeugenden Fabrikate zu dienen; auch wer Muster oder Proben eines Fabrikats vorlege und aushändige oder auch nur vorlege, um Käufer zu finden, verwende die Muster oder Proben gewerbsmäßig und begehe, wenn die Muster oder Proben selbst Erzeugnisse des patentierten Verfahrens seien, eine Handlung, die ihm im Inland verboten sei.

Ob in der Übersendung der Lenkrolle gemäß Anlage K 7, jedenfalls in Verbindung mit dem Schreiben vom 16. März 1996 gemäß Anlage K 8, auch ein tatbestandsmäßiges Anbieten derartiger Lenkrollen zu sehen ist, kann dahinstehen, weil jedenfalls ein Inverkehrbringen und Einführen zu diesem Zwecke vorliegt.

§ 242 BGB

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für eine vom Arbeitgeber in Anspruch genommene Diensterfindung kann verwirklicht

sein, wenn der aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschiedene Arbeitnehmer nach einem endgültig ablehnenden Bescheid des Arbeitgebers den Anspruch mehr als zehn Jahre nicht weiterverfolgt.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 398/96 - Verwirkung der Arbeitnehmererfindervergütung)

Sachverhalt: Der Kläger verlangt von der Bekl. Zahlung einer angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung. Er war in den Jahren 1969 bis 1980 als Arbeitnehmer mit der Dienstbezeichnung „Oberingenieur,“ bei der Bekl. beschäftigt, die seinerzeit die Firma „A. B. Dampfkessel- und Maschinenbau,“ führte. Sein Aufgabenbereich bestand in der Leitung einer Arbeitsgruppe, die sich mit der Projektierung und Entwicklung von Abhitzekesseln und Sonderkesseln befaßte. Nach dem Ausscheiden des Klägers übertrug die Bekl. mit Vertrag mit 5. November 1986 wesentliche Teile ihres Anlagevermögens auf die B. Aktiengesellschaft, die bis Mai 1986 als GmbH bestand und deren Gesellschafter die Bekl. und deren Inhaberin, die A. B.-Stiftung, waren. Die Bekl. führt seither ihre aus dem Passivrubrum dieses Urteils ersichtliche Firma A. B. Holding.

Während seiner Tätigkeit bei der Bekl. machte der Kläger nach seinem Vorbringen eine Reihe von Erfindungen bzw. wirkte daran mit, die er in einer der Klageschrift beigefügten Liste zusammengestellt und bezüglich derer er als Anlagen K 1 bis K 15 weitere Unterlagen vorgelegt hat. Die Bekl. meldete diese Erfindungen zum Teil als Patent und zum Teil als Gebrauchsmuster an. Teilweise führten sie zu entsprechenden Schutzrechten, teilweise wurde der nachgesuchte Patentschutz versagt, kein Prüfungsantrag gestellt oder auf die Anmeldung verzichtet. Einige der entstandenen Schutzrechte erloschen vorzeitig durch Nichtzahlung der Jahresgebühr.

Anläßlich seines bevorstehenden Ausscheidens meldete der Kläger Ansprüche auf Erfindervergütung an, die die Bekl. in ihrem Schreiben vom 29. September 1980 (Anlage B 1, Nr. 9) mit der Begründung zurückwies, selbst bei großzügiger Anwendung der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen ergebe sich nur eine bescheidene Vergütungsmöglichkeit, welche zurückzuführen sei auf einen sehr geringen Erfindungswert und einen sehr geringen Anteilfaktor infolge der dienstlichen Stellung des Klägers. Durch die Prämien, die der Kläger zusätzlich zu seinem vertraglichen Arbeitseinkommen bezogen habe, seien seine Erfindervergütungsansprüche angemessen abgegolten. Diesen Standpunkt nahm die Bekl. auch in der sich anschließenden Korrespondenz ein; auf die endgültige Ablehnung der Bekl. mit Schreiben vom 4. Februar 1981 (Anlage B 5) reagierte der Kläger nicht mehr,

sondern erhob erst wieder mit Schreiben vom 25. März 1996 (Anlage K 16) Ansprüche auf Erfindervergütung, die er in diesem Rechtsstreit nunmehr gerichtlich geltend macht. Während er in der Klageschrift eine Arbeitnehmererfindervergütung von 1.000.000,-- DM errechnete, von der er entsprechend dem von ihm geltend gemachten Miterfinderanteil von 1/3 233.333,-- DM beanspruchte, beziffert er in seinem Schriftsatz vom 4. Juli 1997 seine Ansprüche auf Erfindervergütung auf 98.013,50 DM für von der Bekl. angeblich benutzte Erfindungen und weitere 17.500,-- DM für unbenutzte Erfindungen.

Die Bekl. hält die gegen sie erhobenen Ansprüche für unbegründet und trägt vor: Daß der Kläger in einigen Schutzrechtsanmeldungen als Miterfinder angegeben sei, besage nicht, daß er hierzu tatsächlich einen erfinderischen Beitrag geleistet habe. Während der Tätigkeit des Klägers seien alle anstehenden Projekte und die von Kunden vorgegebenen Aufgabenstellungen im Team durch mehrere Mitarbeiter bearbeitet worden. An allen Aufgabenstellungen und Entwicklungen sei der damalige Chefingenieur Günter C. maßgeblich beteiligt gewesen. Bei Patent- und/oder Gebrauchsanmeldungen seien - soweit überhaupt - die im Team arbeitenden Ingenieure als Erfinder benannt worden, um deren persönliches Image im Markt und bei den Kunden zu stärken; auf die Angabe seiner eigenen Person habe Günter C. verzichtet. Im übrigen seien die vom Kläger erhobenen und auch unzutreffend berechneten Ansprüche verwirkt, nachdem der Kläger auf ihre - der Bekl. - endgültige Ablehnung hin 15 Jahre lang geschwiegen habe.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Etwaige Ansprüche des Klägers auf Erfindervergütung sind verwirkt, so daß ihre Geltendmachung nach § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gegen Treu und Glauben verstößt.

Ein Arbeitnehmer verwirkt seinen Vergütungsanspruch, wenn er lange Zeit mit seinem Anspruch nicht hervortritt (Zeitmoment) und der Arbeitgeber dem Verhalten des Arbeitnehmers entnehmen konnte, der Anspruch werde nicht mehr geltend gemacht, und er sich bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in seinen Vermögensentscheidungen darauf einrichten durfte und sich auch darauf eingerichtet hat (Umstandsmoment, vgl. BGH GRUR 1977, 784, 785 - Blitzlichtgeräte; Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl., § 9 Rdnr. 46; Kaube in: Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Aufl., § 9 ArbEG, Rdnr. 30). Beide Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.

1. Der Kläger hat, nachdem die Bekl. durch ihr Schreiben vom 4. Februar 1981 (Anlage B 5) die in der vorausgegangenen Korrespondenz geltend gemachten Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung endgültig zurückgewiesen

hatte, 15 Jahre lang gewartet und ist erst mit seinem als Anlage K 16 vorgelegten an die B. Industriekessel GmbH gerichteten Schreiben vom 25. März 1996 wieder auf seine Vergütungsansprüche zurückgekommen. Diese Zeitspanne liegt deutlich über dem Zeitraum von 10 Jahren nach Aufnahme der Benutzung und 4 ½ Jahren nach Ablauf des Schutzrechtes, den die Rechtsprechung als Zeitablauf hat ausreichen lassen (BGH, a.a.O.).

2. Die Bekl. durfte nach Ablauf dieser langen Zeitspanne auch darauf vertrauen, der Kläger werde nunmehr keine Erfindervergütungsansprüche mehr erheben. In der Zeit nach dem 4. Februar 1981, als der Kläger auf das endgültig ablehnende Schreiben der Bekl. hätte reagieren müssen, war er nicht mehr Arbeitnehmer der Bekl.; da das Arbeitsverhältnis bereits beendet war, konnte es durch eine Geltendmachung von Erfindervergütungsansprüchen auch nicht mehr belastet werden, so daß kein Grund mehr besteht, mit der Annahme einer Verwirkung zurückhaltend zu verfahren (vgl. hierzu Bartenbach/Volz, a.a.O. Rdnr. 47; 2 ff.; Kaube, a.a.O. Rdnr. 30 am Ende m.w.N.). Daß der Arbeitnehmer, der während seines Arbeitsverhältnisses zu erkennen gegeben hat, für seine Erfindung die ihm gesetzlich zustehende Vergütung in Anspruch nehmen zu wollen, diese nach seinem Ausscheiden aus den Diensten des Arbeitgebers in absehbarer Zeit geltend machen muß, ergibt sich auch aus § 23 ArbEG. Nach dieser Bestimmung können sich nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers beide Parteien des Arbeitsvertrages auf die Unbilligkeit einer vom Arbeitgeber festgesetzten Vergütung nur berufen, wenn die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht wird.

Ohne Erfolg bleibt auch der Hinweis des Klägers, er habe im Falle einer Geltendmachung von Erfindervergütungsansprüchen befürchten müssen, die Bekl. werde ihre Betriebsrentenzusage widerrufen. Wie der Kläger auf der letzten Seite seines Schriftsatzes vom 19. Januar 1998 (Bl. 59 d.A.) vorträgt, hat die Bekl. ihm zwar den Verlust seiner Betriebsrente in einem Gespräch am 1. August 1997 für den Fall angedroht, daß der Kläger seine Klage auf Zahlung einer angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung nicht zurücknehme. Gleichwohl hat der Kläger das nicht zum Anlaß genommen, den Rechtsstreit nicht mehr weiter zu betreiben.

Dem Kläger war es auch nicht deshalb unzumutbar, seine Ansprüche zu einem früheren Zeitpunkt geltend zu machen, weil seine finanzielle Lage schlecht war, nachdem er nach seinem Ausscheiden aus den Diensten der Bekl. mit ihr einen kostenintensiven Streit um von ihm verbreitete Werbeprospekte geführt hat. Das hätte den Kläger nicht gehindert, wegen seiner An-

sprüche zunächst die nach § 29 Abs. 1 ArbEG beim Deutschen Patentamt errichtete Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wegen seiner Vergütungsansprüche anzurufen, in deren Verfahren nach § 36 ArbEG keine Gebühren oder Auslagen erhoben werden. Ebenso hatte er die Möglichkeit, für die gerichtliche Geltendmachung seiner Erfindervergütungsansprüche Prozeßkostenhilfe zu beantragen.

Fehl geht auch der Hinweis des Klägers, aus seinem Schweigen dürften Rechtsnachteile gegen ihn nicht hergeleitet werden, weil Schweigen keine Rechtswirkungen entfalte und sein Schweigen auf das Schreiben der Bekl. vom 4. Februar 1981 demgemäß keine Zustimmung zum Verzicht auf eine Arbeitnehmererfindervergütung enthalte. Zwar hat das Schweigen keine Rechtswirkung, wenn es darum geht, ob daraus die Abgabe einer Willenserklärung abgeleitet werden kann, und auch das gilt nicht für stillschweigend abgegebene Willenserklärungen, bei denen aus einem bestimmten Verhalten einer Person die Abgabe einer Willenserklärung geschlossen wird, auch wenn sie geschwiegen hat. Im Streitfall hat die Bekl. in ihrem Schreiben vom 4. Februar 1981 (Anlage B 5) jedoch vom Kläger keinen Verzicht auf seine Erfindervergütungsansprüche verlangt, sondern ihm ihre Auffassung dargelegt, aus welchen Gründen sie solche Ansprüche für nicht gegeben hält. Daraufhin hätte der Kläger seine Ansprüche weiterverfolgen müssen. Durch sein Zuwarten über einen Zeitraum von 15 Jahren hat er statt dessen zu erkennen gegeben, er werde sein Recht nicht weiter verfolgen, zumal der Kläger im hier fraglichen Zeitraum hinsichtlich seiner Betriebsrentenansprüche mit der Bekl. korrespondiert hat, ohne auf seine Erfindervergütungsansprüche zurückzukommen.

Es kommt hinzu, daß der Kläger durch sein Zuwarten in Kauf genommen hat, daß Unterlagen über die unter Benutzung der Erfindungen erzielten Umsätze nicht mehr vorliegen und deshalb der Betrag der dem Kläger möglicherweise zustehenden Vergütung nicht mehr berechnet werden kann; auch haben sich durch den Zeitablauf die Möglichkeiten des Arbeitgebers verringert, die Erfindereigenschaft, den Anteil neben anderen Miterfindern oder das Ausmaß des betrieblichen Anteils am Zustandekommen der Erfindung einwandfrei ermitteln zu können (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., Rdnr. 48). Davon, daß derartige Umstände auch im Streitfall vorliegen, geht der Kläger selbst aus, denn in seinem Schreiben vom 25. März 1996 (Anlage K 16) schlägt er der Bekl. eine Pauschalabfindung vor mit der Begründung, eine detaillierte und exakte Berechnung des Vergütungsanspruches sei nach so vielen Jahren schwierig. Dementsprechend hat er auch im Rechtsstreit das Vorbringen der Bekl. nicht widerlegt, für die Berechnung der Vergütung benötigte Unterlagen seien nicht mehr vor-

handen. Aus dem Umstand, daß die Bekl. die für die Vergütungsberechnung erforderlichen Unterlagen nicht mehr besitzt, während sie andere Unterlagen noch aufbewahrt, die für etwaige Ansprüche des Klägers aus der betrieblichen Altersversorgung der Bekl. von Bedeutung sind, ist erkennbar, daß die Bekl. sich auch darauf verlassen hat, der Kläger werde keine Erfindervergütungsansprüche mehr geltend machen und entsprechende Dispositionen getroffen hat.

3. Die vorstehenden Ausführungen gelten nicht nur für die Ansprüche aus etwaigen Benutzungen der Erfindungen während der Beschäftigungszeit des Klägers, sondern betreffen auch Ansprüche aus nach dem Ausscheiden des Klägers aus den Diensten der Bekl. getätigten Umsätzen. Hier liegt der Zeitraum von der Entstehung des Anspruches bis zu seiner Geltendmachung allerdings noch nicht so lange zurück wie bei den während seiner Beschäftigungszeit bereits entstandenen möglichen Ansprüchen. Soweit diese vor dem Jahre 1990 entstanden sind, reicht der seither verstrichene Zeitraum indessen ebenfalls aus, um eine Verwirkung annehmen zu können. Soweit die Ansprüche aus erst bis zum Jahre 1992 getätigten Umsätzen abgeleitet werden, hat der Kläger bis zum 25. März 1996 ebenfalls nichts zu ihrer Durchsetzung unternommen, was bei der Bekl. den Eindruck hervorrufen mußte, der Kläger werde wegen derartiger Ansprüche ebensowenig an sie herantreten wie wegen solcher aus länger zurückliegenden Umsätzen.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 12 BGB

1. Eine unterscheidungskräftige Buchstabenfolge ist jedenfalls seit dem 1. Januar 1995 ohne Nachweis von Verkehrsgeltung auch dann als Name oder Unternehmenskennzeichen schutzfähig, wenn sie nicht als Wort aussprechbar ist.

2. Die Verwendung einer Bezeichnung als kennzeichenrechtlich prägender Bestandteil einer Internetadresse (Domäne) kann nicht nur fremde Namens- oder Kennzeichenrechte verletzen, sondern auch eigene Namens- oder Kennzeichenrechte begründen.

(Urteil vom 18. Juni 1998, 4 O 160/98 - JPNW)

Sachverhalt: Die Parteien streiten um die Berechtigung der Ag. zu 1. (im folgenden: Ag.), die Internet-Adresse (Domäne) jpnw.de benutzen zu dürfen.

Der Ast. ist ein seit dem Jahre 1992 eingetragener Verein, dessen Name "Junge Presse

Nordrhein-Westfalen e.V." lautet. Er bezweckt nach seiner Satzung insbesondere "Hilfe und Ausbildung für junge Medienschaffende zu fördern" und befaßt sich nach seinem Vorbringen u.a. mit der Anzeigenvermittlung zwischen überregionalen Anzeigenkunden und Schülerzeitungen. Seit Mitte 1997 stellte er sich unter der Domäne jpnw.de auch im Internet dar, wo er unter anderem Informationsunterlagen zum Thema Schülerzeitungsrecht, Druck, Werbung und Layout anbot. Unter dieser Adresse nahmen der Verein und sein Vorstand auch elektronische Nachrichten (E-Mail) entgegen.

Die Ag., deren Geschäfte der Ag. zu 2. führt, vermittelt Werbeanzeigen an Jugendmedien gegen Vermittlungsprovision und unterstützt und gestaltet Werbemaßnahmen ihrer Kunden im Jugendbereich.

Im Zusammenhang mit einem Wechsel des Providers wurde Anfang März 1998 die Domäne jpnw.de von dem bisherigen Provider des Ast. freigegeben. Die Ag. ließ die Adresse daraufhin für sich registrieren und verwendet sie zur Darstellung und Bewerbung eines "Jugendpresse-nachwuchsjournalistenwettbewerbs 1998".

Der Ast. sieht hierin eine Verletzung des Namens- und Kennzeichenrechts, das er an der Bezeichnung JPNW in Anspruch nimmt, von der er behauptet, daß er sie als Kurzbezeichnung seines Vereinsnamens auf allen Briefköpfen und Informationsschriften verwende.

Er hat eine im Beschlußwege ergangene einstweilige Verfügung der Kammer erwirkt, durch die den Ag. untersagt worden ist, die Internet-Adresse "jpnw.de" zu benutzen und/oder Rechte an dieser Adresse auf Dritte zu übertragen.

Hiergegen haben die Ag. Widerspruch erhoben.

Aus den Gründen: Die einstweilige Verfügung ist zu Recht ergangen und daher zu bestätigen. Die Führung der Domäne jpnw.de durch die Ag. verletzt das Namensrecht des Ast. (§ 12 BGB); der sich hieraus ergebende Unterlassungsanspruch richtet sich auch gegen den Ag. zu 2., der als gesetzlicher Vertreter der Ag. die Namensrechtsverletzung verursacht hat und verantwortet.

I. Der Ast. kann Namensschutz für die Kurzbezeichnung JPNW seines Vereinsnamens in Anspruch nehmen.

Namens- und kennzeichenrechtlich geschützt (§§ 12 BGB, 5, 15 MarkenG) ist nicht nur der volle Name einer natürlichen oder juristischen Person oder einer Handelsgesellschaft, sondern auch eine Kurzbezeichnung oder besondere Geschäftsbezeichnung, deren sich diese im (geschäftlichen) Verkehr bedient, sofern diese Kurzbezeichnung Namensfunktion besitzt und geeignet ist, die Person oder das von ihr geführte

Unternehmen von anderen zu unterscheiden. Diese Voraussetzungen erfüllt das Kürzel JPNW.

1. Der Ast. hat sich der Kurzbezeichnung JPNW bedient.

Zwar ist die Behauptung, der Ast. trete stets unter der Kurzbezeichnung JPNW auf und verwende sie auf allen Briefköpfen, Informationschriften und Veranstaltungen, nur unzulänglich belegt. Auf dem von den Ag. vorgelegten Briefbogen (Anlage AG 1) findet sich im Kopf nur der volle Vereinsnamen, und in der Absenderzeile ist der Name zu "Junge Presse" verkürzt. Ähnliches gilt für das als Anlage AG 2 vorgelegte Rundschreiben vom 28. April 1998 und weitere Unterlagen, die im Anlagenkonvolut AG 3 enthalten sind. Jedoch bezeichnet sich der Ast. auch in den von den Ag. vorgelegten Beispielen vielfach als JPNW (Anlage AG 2: ... bietet euch die JPNW ein Wochenende voll mit Fun, Action ...; dortige Unterschrift: Martin A. für das JPNW Team; Anlage AG 3, Schreiben vom 26. März 1995: "... unser MitgliederMagazin ... und der JPNW-Kurier informieren Euch ...; Unterschrift: André B., JPNW-Vorsitzender; Anlage AG 3, Antrag auf Presseausweis: "... Kaution ... von der JPNW zurückerstattet ...". Vor allem aber hat sich der Ast. unstreitig seit Mitte 1997 unter der Domäne jpnw.de im Internet präsentiert und diese Anschrift für die Versendung und Entgegennahme elektronischer Nachrichten benutzt. Auch damit hat der Ast. die Bezeichnung JPNW namensmäßig, nämlich als Kurzform seines vollen Vereinsnamens, verwendet.

Denn die Domänen haben, wie die Kammer in Übereinstimmung mit der ganz herrschenden Auffassung in Literatur und Rechtsprechung bereits wiederholt entschieden hat, nicht nur Adressen-, sondern auch Namensfunktion (Urteil vom 30. September 1997, in: Landgericht Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer [Entscheidungen] 1997, 119, 121/122 – ufa.de – m.w.N.; Urteil vom 15. Januar 1998, Entscheidungen 1998, 15 – alltours.de). Der Verkehr ist es gewohnt, daß Domänen nicht durchweg, aber vielfach aus dem Namen desjenigen gebildet werden, der unter dieser Adresse sich, sein Unternehmen, sein Tätigkeitsfeld oder sein geschäftliches Angebot präsentiert. Daraus ist nicht nur abzuleiten, daß die Verwendung eines fremden Namens oder Kennzeichens in einer Domäne Namens- oder Kennzeichenrechte Dritter verletzen kann, sondern auch, daß die Verwendung einer Domäne Namens- oder Kennzeichenrechte *begründen* kann, wenn sie aus einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung besteht, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als Name oder besondere Geschäftsbezeichnung des Inhabers gewertet wird.

Die Bedenken, die hiergegen von einem Teil der Literatur erhoben werden, sind nicht begründet. So meint Omsels, GRUR 1997, 328, 331, die

Internetadresse werde als solche nicht namensmäßig, sondern wie eine Telefon- oder Faxnummer verwendet; kein Unternehmen werde behaupten, sein Name sei "http://www.x.com". Für den Fall einer Telegrammadresse habe der BGH einen Schutz als Unternehmenskennzeichen ebenfalls abgelehnt (GRUR 1955, 481 – Hamburger Kinderstube), während er offengelassen habe, ob eine Fernschreibkennung als geschäftliche Kennzeichnung qualifiziert werden könne (GRUR 1986, 475, 476 – Fernschreibkennung). Eine Internetadresse sei beiden im Hinblick auf die Namensfunktion aber nicht einmal ohne weiteres vergleichbar, da der Domainname, der der Telegrammadresse oder Fernschreibkennung entspreche, von weiteren Angaben wie Prä- ("http://www.") und Suffix ("de", "com") zur Identifikation des Anbieters im Internet begleitet werde (s. ferner die Bedenken bei Bettinger, GRUR Int. 1997, 402, 418). Die "Einbettung" des kennzeichnenden Bestandteils in die Gesamtadresse stehe jedoch seiner Namensfunktion nicht entgegen. Denn jeder auch nur ein wenig mit dem Internet Vertraute weiß, daß in der Adresse "http://www.x.com" oder "http://www.x.de". weder Übertragungsprotokoll noch Hauptdomäne (top level domain) den Anbieter bezeichnen, so daß, kennzeichenrechtlich betrachtet, der prägende Zeichenbestandteil zwangsläufig in der Domäne (second level domain) "x" liegt, *sofern* diese über Unterscheidungskraft verfügt und vom Verkehr als Hinweis auf denjenigen aufgefaßt wird, dessen Leitseite unter dieser Anschrift aufrufbar ist.

Der BGH hat in der Entscheidung "Fernschreibkennung" in der Tat offengelassen, ob eine Fernschreibkennung den Charakter einer besonderen Bezeichnung im Sinne des § 16 Abs. 1 UWG aufweisen und als solche schutzfähig sein könne. Die Bedenken, die der BGH in der Entscheidung "Hamburger Kinderstube" gehabt hat, "einer Telegrammadresse, die nur in einem eng begrenzten Teil des geschäftlichen Verkehrs Verwendung findet, einen Namensschutz gegen jedwede Benutzung zu gewähren, wenn und solange sie den beteiligten Verkehrskreisen unbekannt geblieben ist" (GRUR 1955, 481, 484), sind - übertragen auf eine Internetadresse - jedenfalls dann nicht gerechtfertigt, wenn die Kennung erkennbar mit dem Namen oder einer Kurzform des Namens des Rechtsträgers übereinstimmt und damit über die Kennung hinaus auf den Rechtsträger selbst hinweist.

Im Falle der vom Ast. verwendeten Domäne jpnw.de drängt sich das Verständnis als Kurzform des Namens des Ast. auf. Denn er besteht aus vier Worten, deren Anfangsbuchstaben die Domäne bilden. Wie der Ast. unwidersprochen vorgebracht hat, ist die Abkürzung in Übereinstimmung damit auch auf der entsprechenden, unter der Adresse jpnw.de aufrufbaren Leitseite in der aus der Anlage AS 8 ersichtlichen Weise mehr-

fach hervorgehoben worden. Die namensmäßige Verwendung der Bezeichnung JPNW ist hiernach hinreichend glaubhaft gemacht.

2. Die Kurzbezeichnung JPNW genießt auch Namensschutz, ohne daß der Ast. glaubhaft machen müßte, für diese Bezeichnung Verkehrsgeltung erlangt zu haben.

Allerdings hat die Rechtsprechung zu § 16 UWG, der Vorgängerregelung zu §§ 5, 15 MarkenG, stets die Auffassung vertreten, daß einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolge keine Namensfunktion zukomme und sie kennzeichenrechtlichen Schutz nur dann genieße, wenn sie im Verkehr als besondere Geschäftsbezeichnung des betreffenden Unternehmens Geltung erlangt habe. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist ein Firmenschlagwort oder eine Firmenabkürzung - als Firmenbestandteil - nur dann von Hause aus unterscheidungskräftig und damit ohne weiteres schutzfähig i.S. des § 16 UWG, wenn es ursprünglich namensmäßige Kennzeichnungskraft hat (BGHZ 74, 1, 2 f. - RBB/RBT; BGH, GRUR 1985, 461, 462 = WRP 1985, 338 - Gefa/Gewa). Das ist in der Rechtsprechung für aus sich heraus nicht verständliche Buchstabenfolgen, wenn sie kein aussprechbares Wort ergeben, verneint worden, weil derartige Buchstabenfolgen regelmäßig nicht ohne weiteres als Unternehmensname wirkten und daher zur Erlangung des Firmenschutzes der Verkehrsdurchsetzung bedürften (BGH GRUR 1985, 461, 462 - Gefa/Gewa m.w.N.).

Nach einem Urteil des BGH vom 26. Juni 1997 (I ZR 14/95 GRUR 1998, 165 - RBB) gebietet der Grundsatz der Einheit des Kennzeichenrechts weder nach Ablauf der Umsetzungsfrist der Markenrechtsrichtlinie noch in Verbindung mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 (dort § 3 Abs. 1) eine Abkehr von den vorerwähnten Grundsätzen. Zwar ergebe sich aus den vorgenannten Vorschriften der Grundsatz einer abstrakten markenrechtlichen Unterscheidungskraft von Buchstabenfolgen. Ob bereits hieraus entnommen werden müsse, daß demgemäß auch nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolgen als Unternehmenskennzeichen von Hause aus die abstrakte Unterscheidungseignung zuzusprechen sei, könne in dem zu entscheidenden Fall offenbleiben, weil dort die Kollisionslage bereits im Jahr 1986, demnach noch vor der Veröffentlichung der Markenrechtsrichtlinie, eingetreten sei. Zusätzliche Bedenken gegen die Annahme eines firmenrechtlichen Schutzes für das Kennzeichen der dortigen Klägerin (RBB) von Hause aus ergäben sich aus einem anzuerkennenden Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit. Denn es bestehe eine verbreitete Übung im Wirtschaftsverkehr, Abkürzungen, vornehmlich Buchstabenkombinationen, zu benutzen, die meist aus den Anfangsbuchstaben der Firmenbestandteile zusammengesetzt seien. Diese Übung beruhe

auf dem verbreiteten und anerkanntswerten Bedürfnis des Verkehrs, griffige Abkürzungen zu verwenden, und rechtfertige es, derartige Buchstabenfolgen jedenfalls weitgehend für die Allgemeinheit freizuhalten (BGHZ 74, 1, 4 f. - RBB/RBT).

Diese Erwägungen stehen einem namens- und kennzeichenrechtlichen Schutz der Bezeichnung JPNW nicht entgegen. Eine bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes entstandene Kollisionslage besteht im Streitfall nicht. Auch ist kein konkretes Freihaltebedürfnis erkennbar, das der Bejahung namensmäßiger Unterscheidungskraft entgegenstehen könnte. Ein abstraktes Freihaltebedürfnis kann in diesem Zusammenhang ebensowenig wie im Markenrecht genügen, zumal kein Grund dafür besteht, in dieser Hinsicht an nicht als Wort aussprechbare (kurze) Buchstabenfolgen strengere Anforderungen zu stellen als an als Wort aussprechbare. Die Frage ist daher allein, ob solchen Buchstabenfolgen weiterhin die Eignung abgesprochen werden kann, von Hause aus als Name oder Unternehmenskennzeichen zu wirken. Nach Auffassung der Kammer ist das nicht der Fall. Denn der Standpunkt der Rechtsprechung ist in einen unüberbrückbaren Widerspruch zur Lebenswirklichkeit geraten. Gerade bei den Unternehmensbezeichnungen ist die Verwendung von Buchstabenfolgen zur namensmäßigen Kennzeichnung allgemein üblich geworden. Große Unternehmen haben ihre frühere, "ausgeschriebene" Firmierung aufgegeben und bezeichnen sich nur noch in dieser Weise (z.B. AEG, BASF, RAG, RWE). Selbst dann, wenn solche Buchstabenfolgen - zufälligerweise - als Wort ausgesprochen werden könnten, werden sie typischerweise gerade nicht so ausgesprochen. Auch in den Fällen, in denen den angesprochenen Verkehrskreisen eine Unternehmensbezeichnung aus drei oder vier Buchstaben noch nicht begegnet ist, wird sie doch ohne weiteres als Name des Unternehmens angesehen, weil es verbreiteter Übung entspricht, solche Kürzel zur Unternehmenskennzeichnung zu verwenden. Da insbesondere bei drei Buchstaben die Aussprache als Wort eher die Ausnahme als die Regel ist, ist die Aussprechbarkeit für die Namensfunktion ohne ausschlaggebende Bedeutung. Das gilt für den Kennzeichenschutz nach § 15 MarkenG ebenso wie für den Namensschutz nach § 12 BGB. Der Kurzbezeichnung JPNW für den Ast. kommt daher Namensschutz zu.

3. Durch die Freigabe der Domäne jpnw.de hat der Ast. das Namensrecht nicht verloren. Denn er hat die Benutzung der Kurzbezeichnung JPNW nicht insgesamt und schon gar nicht endgültig aufgegeben.

II. Die Benutzung der Domäne jpnw.de durch die Ag. verletzt das Namensrecht des Ast..

Denn aufgrund der Namensgleichheit mit der früheren Domäne des Ast. und der Übereinstimmung des prägenden Bestandteils der Adresse mit der Kurzbezeichnung des Ast. besteht die Gefahr, daß Interessenten, die die Leitseite des Ast. aufrufen wollen, tatsächlich die Homepage aufrufen, die die Ag. für ihren Jugendpressenachwuchsjournalistenwettbewerb eingerichtet hat. Die Verwendung für diesen Zweck gibt der Ag. kein Recht zur Benutzung der Domäne, zumal sie sich als Abkürzung für Jugendpressenachwuchsjournalistenwettbewerb nicht einmal anbietet.

III. Die dem Ast. drohenden Nachteile gebieten den Erlaß der begehrten einstweiligen Verfügung (§ 940 ZPO). Denn bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Namensrechten ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil in der Regel schon darin zu sehen, daß der Unterlassungsanspruch für einen bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit, einen durch eine Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der Schadensersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein unzulänglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers zumindest gleichwertiges Interesse des Antragsgegners entgegensteht (Kammer, Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96, Entscheidungen 1997, 100 – Kennzeichenrechtliche Dringlichkeitsvermutung). Auch im Streitfall gebietet das überwiegende schutzwürdige Interesse des Ast. die Sicherung seiner Rechte im Verfügungsverfahren, um eine Irreführung der von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise, namentlich der Redakteure von Schülerzeitungen, zu vermeiden.

—

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Die Bezeichnung "EXPLORER" für Grafikkarten und zugehörige Software ist von normaler Kennzeichnungskraft.

(Urteil vom 16. April 1998, 4 O 80/98 - EXPLORER)

Sachverhalt: Die Ast. ist Inhaberin der am 22. September 1995 angemeldeten und am 17. November 1995 für "Datenverarbeitungsgeräte, Datenverarbeitungsprogramme" in das Markenregister eingetragenen Wortmarke "EXPLORER".

Die Ag. ist die deutsche Tochtergesellschaft der auf Taiwan ansässigen X. Computer Inc., die

sich mit der Herstellung von Computerkarten befaßt. Sie vertreibt - nach ihrem Vorbringen seit Juni 1997 - eine Grafikkarte, die als 3DexPlover, 3DexPlover™ 3000, X. 3DexPlover® 3000 und als X. 3DexPlover® 3000 AGP Graphics Accelerator bezeichnet wird.

Die Ast. beanstandet die Bezeichnung 3DexPlover als Verletzung ihrer Markenrechte. Sie ist der Auffassung, bei der Marke "EXPLORER" handele es sich aufgrund der Bezeichnung des Windows-"Explorers" sowie des "Internet Explorers" von Microsoft um eine bekannte, wenn nicht berühmte Marke. Die Benutzung der Bezeichnung durch Microsoft komme ihr zugute, da sie auf der Grundlage eines am 14. November 1996 vor dem OLG München geschlossenen Vergleichs erfolge, in dem die Ast. der Microsoft Corp. die weltweite Nutzung der Marke gestattet und die Microsoft Corp. für diese Gestattung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen einmaligen Betrag von 90.000,- DM gezahlt hat.

Die Ag. bittet um Zurückweisung des Verfügungsantrags. Sie hält das Verfügungsbegehren für nicht dringlich und im übrigen eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben.

Aus den Gründen: Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet. Der Erlaß der Verfügung ist zur Sicherung des glaubhaft gemachten Unterlassungsanspruchs der Ast. nach § 14 Abs. 5 MarkenG geboten.

Die Verwendung der Bezeichnung 3DexPlover für eine Grafikkarte begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der geschützten Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die Marke "EXPLORER" genießt für die hier in Rede stehende Ware (Grafikkarten und zugehörige Software) normale Kennzeichnungskraft. Ob sich die Ast. die Benutzung der Bezeichnungen Windows Explorer und Internet Explorer durch Microsoft im Sinne einer Stärkung der Kennzeichnungskraft zurechnen kann, kann für die Entscheidung des Rechtsstreits offenbleiben. Es genügt die Feststellung, daß die Marke (insoweit) jedenfalls nicht kennzeichnungsschwach ist oder ihr gar die Eintragung hätte versagt werden müssen. Denn auch wenn man mit der Ag. annehmen wollte, die Bezeichnung "EXPLORER" weise im EDV-Bereich darauf hin, daß ein so bezeichnetes Programm geeignet sei, "im Internet nach bestimmten Suchkriterien Informationen aufzuspüren", nimmt dies dem Zeichen nicht die Eignung, für Hardware, namentlich für eine Grafikkarte, herkunftshinweisend zu wirken. Der in dem von der Ag. vorgelegten Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 18. Oktober 1995 (34 O 90/95) vertretenen Auffassung, "EXPLORER", das in der Übersetzung "Erforscher, Forschungsreisender, Entdecker" bedeutet, stehe auf dem Gebiet der

Datenverarbeitung für technischen Fortschritt und sei daher nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig, kann die Kammer nicht folgen. Zwar mögen jedenfalls Teile des Verkehrs mit dem Begriff "EXPLORER" technischen Fortschritt *assoziiieren*, das rechtfertigt jedoch nicht die Annahme, "EXPLORER" stehe seinem Sinngehalt nach für ein technisch fortschrittliches Erzeugnis.

Die Verwendung der Bezeichnung "3DexPloer" begründet die Gefahr von Verwechslungen mit "EXPLORER". Denn der prägende Zeichenbestandteil "Explorer" stimmt überein. 3D ist ein hinzutretender, beschreibender und daher nicht prägender Bestandteil, der darauf hinweist, daß die so bezeichnete Grafikkarte besonders für dreidimensionale Darstellung ausgelegt ist. Die Schreibweise "exPloer" ist nicht so auffällig, daß sie das Wort "Explorer" nicht mehr erkennen ließe, und bei klanglicher Wiedergabe des Zeichens spielt sie ohnedies keine Rolle.

Der Zusatz 3000 ist ebenfalls kennzeichnungsschwach und rechtfertigt keine andere Beurteilung.

Der Einwand der Ag., sie verwende das angegriffene Zeichen zusammen mit der Herstellermarke X., ist nicht zutreffend. Die Anlagen AS 2, AS 3 und AS 26 weisen aus, daß die Bezeichnung "3DexPloer (3000)" auch ohne den Herstelleramen verwendet wird. Das Kombinationszeichen X. 3DexPloer selbst steht - worauf die Kammer in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat - nach der Fassung des Verfügungsantrags nicht zur Entscheidung.

Zur Abwendung der Ast. drohender wesentlicher Nachteile ist der Erlaß der begehrten einstweiligen Verfügung erforderlich (§ 940 ZPO).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer wird der Verfügungsgrund in Kennzeichenstreitsachen nach der entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 25 UWG vermutet. Die Anwendbarkeit der Vorschrift auf kennzeichenrechtliche Ansprüche war schon unter der Geltung des Warenzeichengesetzes anerkannt; das MarkenG hat hieran nichts geändert (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., § 25 UWG Rdn. 5). Im übrigen bestünde auch dann ein Verfügungsgrund im Sinne des § 940 ZPO, wenn man die Dringlichkeitsvermutung, einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 27. Mai 1997 (20 U 38/97) folgend, nicht anwenden wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil in der Regel schon darin zu sehen, daß der Unterlassungsanspruch für einen bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit, einen durch eine Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der Schadensersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein

unzulänglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers zumindest gleichwertiges Interesse des Antragsgegners entgegensteht (Kammer, Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96, Entscheidungen 1997, 100 – Kennzeichenrechtliche Dringlichkeitsvermutung; Urteil vom 4. November 1997, 4 O 344/97, Entscheidungen 1997, 114, 117 - TDI). Auch im Streitfall gebietet das Interesse der Ast. die Sicherung ihrer Rechte im Verfügungsverfahren, da ein gleichwertiges entgegenstehendes Interesse der Ag. nicht erkennbar ist, zumal die Ag. selbst geltend macht, ihre Muttergesellschaft habe die angegriffene Bezeichnung inzwischen geändert.

Schließlich ist der Verfügungsgrund auch nicht deshalb zu verneinen, weil die Ast. durch monatelange Duldung der Bezeichnung selbst zu erkennen gegeben hätte, daß ihr die Durchsetzung ihrer Markenrechte nicht dringlich ist. Nach den als Anlagen AS 7 und AS 23 vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ihres Geschäftsführers hat die Ast. keine Kenntnis davon gehabt, daß die Ag. bereits im Herbst 1997 "3DexPloer"-Grafikkarten beworben hat, wie die vorgelegten Ausgaben der Zeitschriften "ct" und "PC Professionell" zeigen. Das erscheint auch nicht unglaubhaft, wenn die Ast., die sich selbst nicht mit Grafikkarten befaßt, hierauf keine besondere Aufmerksamkeit verwandt hat. Ob sie hierzu verpflichtet war, wie die Ag. meint, ist nicht entscheidungserheblich, denn nur positive Kenntnis des Antragstellers von der Verletzungshandlung schließt die Dringlichkeit aus (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 54 Rdnrn 28/29 m.w.N.). Ein denkbarer Ausnahmefall, in dem sich die Kenntnis dem Ast. förmlich aufdrängen mußte, ist der Streitfall nicht.

§ 157 BGB

Zur Auslegung eines Vertrages über die Veräußerung eines Geschäftsbetriebes, der die aufschiebende Bedingung enthält, daß sich der Alleingesellschafter verpflichtet, die Firma der veräußernden Handelsgesellschaft so zu ändern, daß deren prägender Bestandteil nicht mehr in Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des veräußerten Betriebes erscheint.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 57/98 - FÜRST)

Sachverhalt: Die Ast. ist ein in der Glas-, Porzellan-, Keramik- und Besteckbranche tätiges Unternehmen. Einer ihrer Unternehmensschwerpunkte ist der Handel mit Eßbestecken, mit dem

sie nach eigenen Angaben rund 50 % ihres Jahresumsatzes erzielt. Sie bietet etwa 20 Eßbesteckmodelle an, hierunter unter anderem die klassischen Modelle "Augsburger Faden", "Chippendale" und "Spaten". Die Ast. ist ein Tochterunternehmen der Hackman Europe B.V., einer Gesellschaft niederländischen Rechts, die wiederum der Hackman-Gruppe, einem in der Haushaltswarenbranche weltweit tätigem Unternehmen, angehört. Sie firmierte ursprünglich unter der seit dem 11. November 1987 im Handelsregister des Amtsgerichts Usingen eingetragenen Firma "PC Pflanzgefäß-Vertriebs GmbH"; Gegenstand ihres Unternehmens war vormals "der Vertrieb von Pflanzgefäßen für den Garten- und Wohnbereich".

Mit Kaufvertrag vom 9. März 1993 erwarb die seinerzeit noch als "PC Pflanzgefäß-Vertriebs GmbH" firmierende Ast. von Herrn Günther Fürst, dem Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ag., von der FÜRST-Bestecke Beteiligungsgesellschaft mbH sowie von der seinerzeit noch als "FÜRST-Bestecke GmbH & Co. KG" firmierenden Ag. die gesamten Wirtschaftsgüter des bis dahin von der Ag. geführten Betriebs einer Besteckfabrik ("Besteckbetrieb"). In dem "Kaufvertrag" vom 9. März 1993 heißt es auszugsweise:

"§ 3 - Verkauf und Übertragung des Besteckbetriebes

1. (Übertragung der Wirtschaftsgüter) ...
2. (Anlagevermögen) ...
3. (Vorräte) ...
4. (Patente, Warenzeichen und sonstige gewerbliche Schutzrechte)

a) Sämtliche Patente, Patentanmeldungen, Warenzeichen oder Warenzeichenanmeldungen und andere gewerbliche Schutzrechte nebst entsprechenden Anmeldungen der FÜRST KG, die zum BESTECKBETRIEB gehören und somit gemäß Abs. 1. der Käuferin übertragen werden, sind in Anlage zu § 3. 4) aufgeführt.

b) ...

§ 4 - Verkauf und Übertragung der Beteiligungen

Mit Wirkung zum ÜBERTRAGUNGSTAG

1. tritt die Käuferin als Kommanditistin in die FRANZ FÜRST KG ein und scheiden die FÜRST KG und Herr Günther FÜRST unter Übertragung ihrer jeweiligen Kommanditanteile gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 b) auf die Käuferin aus der FRANZ FÜRST KG aus;

2. verkaufen die FÜRST GMBH und Herr Günther FÜRST ihre unter § 1 Abs. 2 a) und b) genannten Geschäftsanteile an der FRANZ FÜRST GMBH einschließlich der Ansprüche auf den Gewinn des laufenden Geschäftsjahres;

3. ...

§ 13 - Konkurrenzklausel

Herr Günther FÜRST, die FÜRST KG und

die FÜRST GMBH verpflichten sich, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz für die Dauer von vier Jahren, beginnend mit dem ÜBERTRAGUNGSTAG, auf dem gegenwärtigen Tätigkeitsgebiet des BESTECKBETRIEBES und der AUSLÄNDISCHEN FÜRST-GESELLSCHAFTEN kein Konkurrenzunternehmen zu betreiben oder sich an einem solchen - sei es unmittelbar oder mittelbar für eigene oder fremde Rechnung - zu beteiligen. ...

§ 15 - Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, daß bis zum 14.03.1993, 24.00 Uhr/15.03.1993, 0.00 Uhr

...

3. Herr Günther FÜRST sich als Gesellschafter der FÜRST KG und der FÜRST GMBH gegenüber der Käuferin verpflichtet, die Firmenbezeichnungen der FÜRST KG und der FÜRST GMBH dahingehend zu ändern, daß der Name FÜRST, allein oder in Verbindung mit zusätzlichen Namen, nicht mehr im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des BESTECKBETRIEBES oder der AUSLÄNDISCHEN FÜRST-GESELLSCHAFTEN erscheint."

Die in § 15 Nr. 3 des Kaufvertrages angesprochene Verpflichtungserklärung gab Herr Günther Fürst unstreitig ab. Die Ag. änderte ihre Firma nach Abschluß des Kaufvertrages - wie aus dem Passivrubrum ersichtlich - in "Fürst-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG".

Mit dem Kaufvertrag vom 9. März 1993 wurde die international registrierte Wort-Bild-Marke 451 275, die bereits zuvor als deutsche Marke 996 236 eingetragen war, auf die Ast. übertragen. Diese Marke übertrug die Ast. später ihrerseits mit Kaufvertrag vom 15. Dezember 1993 auf die finnische Gesellschaft Hackman Housewares Oy AB, die ebenfalls der Hackman-Gruppe angehört.

Der Besteckbetrieb, dessen Wirtschaftsgüter mit dem Kaufvertrag vom 9. März 1993 auf die Ast. übertragen wurden und der bis dahin von der Ag. geführt worden war, war im Jahre 1946 von Franz Fürst, dem Vater des Geschäftsführers der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ag., gegründet und bis 1966 als Einzelfirma geführt worden. Seit dem 1. Januar 1967 war das Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG geführt worden. Mit dem Verkauf des Besteckbetriebes beabsichtigten der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ag. sowie an dem Unternehmen ebenfalls beteiligte Familienmitglieder den Rückzug aus der Herstellung und dem Vertrieb von Eßbestecken.

Durch notariellen Gesellschafterbeschuß vom 10. März 1993 (Anlage 4) wurde die Firma der Ast. in "Hackman Fürst GmbH" geändert. Bei diesem Beschuß wirkte der Geschäftsführer der Komplementärin der Ag., der seinerzeit noch

einen Teilgeschäftsanteil von 500,- DM an der Ast. hielt, mit. Die Änderung der Firma wurde am 20. Januar 1994 in das Handelsregister eingetragen. Ferner wurde auch der Gegenstand des Unternehmens der Ast. geändert; dieser ist seit dem der "Handel mit Haushaltswaren und Catering-Waren, insbesondere Glaswaren, Bestecken und Kochgeschirren".

Der Geschäftsführer der Komplementärin der Ag. war von 1993 bis zum 21. Juli 1997 Geschäftsführer der Ast. (vgl. Anlagen 2 und 7). In dieser Eigenschaft war er maßgeblich mit der Betreuung der Kunden der Ast. betraut.

Die Ag. tritt unter ihrer Firma "Fürst-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG" sowie unter der Bezeichnung "FÜRST for fun" (vgl. Anlage 11 und Anlagen AG 1 und 2) im Geschäftsverkehr auf. Unter anderem vertreibt sie unter diesen Bezeichnungen Geschenkartikel und Designerprodukte.

In der zweiten Januarwoche 1998 erfuhr der Geschäftsführer der Ast. im Rahmen eines Telefongesprächs mit einem Mitarbeiter der Firma Möbel A. in Würzburg, daß es mittlerweile einen neuen Wettbewerber gebe, der unter der Marke "Fürst for fun" handle. Dem Geschäftsführer der Ast. wurde mitgeteilt, daß die Firma Möbel A. ab sofort vor allem die Modelle "Augsburger Faden", "Chippendale" und "Spaten" nicht mehr von der Ast. abnehmen werde.

Mit ihrem am 17. Februar 1998 bei Gericht eingegangenen Antrag begehrt die Ast. nunmehr den Erlaß einer Unterlassungsverfügung gegen die Ag. wegen Markenrechtsverletzung, unlauteren Wettbewerbs sowie Vertragsverletzung. Außerdem nimmt sie die Ag. auch auf Auskunftserteilung in Anspruch.

Aus den Gründen: Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichem Umfang begründet. Im übrigen hat er jedoch keinen Erfolg.

A. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist im zuerkannten Umfang aus dem zwischen den Parteien am 9. März 1993 geschlossenen Kaufvertrag gemäß Anlage 3 gerechtfertigt. Hiernach kann die Ast. von der Ag. verlangen, daß diese den Handel mit Eßbestecken unter der Firma "Fürst-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG" und/oder der Bezeichnung "Fürst for fun" unterläßt. Keinen Erfolg hat der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung jedoch, soweit die Ast. die Ag. auch auf Auskunftserteilung in Anspruch nimmt. Einen solchen Anspruch kann die Ast. im Wege der einstweiligen Verfügung gemäß § 19 Abs. 3 Markengesetz (MarkenG) nur im Falle einer Markenrechtsverletzung im Sinne der §§ 14, 15 MarkenG geltend machen. Eine Markenrechtsverletzung nach diesen Vorschriften ist jedoch nicht dargetan und glaubhaft gemacht. Ein etwaiger vertraglicher Auskunftsanspruch kann von der

Ast. im Verfügungsverfahren nicht durchgesetzt werden.

I. Der zuerkannte Unterlassungsanspruch steht der Ast. aus dem Kaufvertrag vom 9. März 1993 gemäß Anlage 3 gegen die Ag., die diesen als "Verkäuferin" mit abgeschlossen hat, zu. Aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag ergibt sich für die Ag. die selbständige Nebenpflicht, die Bezeichnung "Fürst" auf dem Tätigkeitsbereich des Besteckbetriebes nicht mehr zu benutzen, und zwar jedenfalls insoweit, als „Fürst,“ als prägender Zeichenbestandteil verwendet wird. Zwar haben die Vertragsparteien eine derartige Unterlassungspflicht nicht ausdrücklich vereinbart. Sie ergibt sich jedoch aus einer ergänzenden Vertragsauslegung nach Treu und Glauben (§§ 157, 242 BGB).

Durch den Kaufvertrag vom 9. März 1993 sind die Wirtschaftsgüter des bis dahin von der Ag. geführten Besteckbetriebes auf die Ast. übertragen worden. Hierzu gehörten das gesamte Anlagevermögen, nämlich Maschinen und maschinelle Anlagen, Formen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Kraftfahrzeuge und sonstige Gegenstände des Anlagevermögens, sämtliche Vorräte, sämtliche gewerblichen Schutzrechte, einschließlich der Markenrechte, das vollständige Produktionsprogramm, alle Erfindungen, Know-how, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse usw.. Das Zustandekommen des Kaufvertrages haben die Parteien gemäß § 15 Nr. 3 des Vertrages davon abhängig gemacht, daß sich Herr Günther Fürst als Gesellschafter der Fürst KG und der Fürst GmbH gegenüber der Ast. verpflichtet, die Firmenbezeichnungen der Fürst KG und der Fürst GmbH dahin zu ändern, daß der Name "FÜRST", allein oder in Verbindung mit zusätzlichen Namen, nicht mehr im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Besteckbetriebes erscheint. Die Abgabe dieser Verpflichtungserklärung war hiernach für die Vertragsparteien von ganz wesentlicher Bedeutung; ohne eine entsprechende Verpflichtungserklärung wäre der Kaufvertrag von der Ast. nicht abgeschlossen worden. Der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ast. hat die Verpflichtungserklärung auch unstreitig abgegeben, so daß der Kaufvertrag zustande gekommen ist. Zwar trifft es zu, daß § 15 Nr. 3 des Vertrages allein eine aufschiebende Bedingung beinhaltet und sich nicht unmittelbar an die Ast. selbst, sondern an Herrn Günther Fürst persönlich richtet und die entsprechende Verpflichtungserklärung dementsprechend auch nur von Herrn Günther Fürst abgegeben worden ist. Vor dem Hintergrund des Gesamtkomplexes hat sich diese Vertragsklausel jedoch nicht durch Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärung des Herrn Fürst erledigt. Der Vertragsklausel kommt nach dem Willen der Vertragsparteien vielmehr offensichtlich eine weitergehende Bedeutung zu.

Daß sich die Vertragsklausel allein an Herrn Günther Fürst richtete, erklärt sich daraus, daß allein er als Gesellschafter der Fürst-Gesellschaften eine Änderung der Firmen beschließen konnte. Für den Abschluß des Vertrages und dessen Durchführung war die angestrebte Firmenänderung von wesentlicher Bedeutung. Mit der Erfüllung der Vertragsklausel sollte der Kaufvertrag stehen und fallen. Die Bedeutung der Vertragsklausel erschöpfte sich dabei nicht in der bloßen Abgabe einer entsprechenden Verpflichtungserklärung des Herrn Fürst. Wie für sämtliche Beteiligten erkennbar war, kam es der Ast. als Käuferin ganz entscheidend darauf an, daß eine Änderung der Firmen auch tatsächlich erfolgte und dann in Zukunft auch beibehalten wurde. Mit dem Vertrag erwarb die Ast. den gesamten Bereich Besteckhandel, den bis dahin die Ag. geführt hatte. Durch den Vertrag sollte ihr eine Fortführung dieses Geschäftsbereiches ermöglicht werden, wobei sie sich den Namen "Fürst" zunutze machen durfte und ihr der von diesem Namen ausgehende Goodwill zugute kommen sollte. Gleichzeitig sollte eine Verwechslungsgefahr für den Verkehr ausgeschlossen werden. Zu diesem Zwecke wurden der Ast. auch die zugunsten der Ag. eingetragenen Marken, die den Wortbestandteil "FÜRST" enthalten, übertragen. Zur Erreichung und Sicherstellung des Vertragszweckes sollten die Firmen der Fürst-Gesellschaften, nämlich der Ag. und ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin geändert werden. Vor diesem Hintergrund war für sämtliche Vertragsparteien klar, daß es um eine dauerhafte Änderung der Firmen der Fürst-Gesellschaften ging. Auch für die Ag. war es offensichtlich, daß es nicht etwa bloß um eine kurzfristige Änderung ihrer Firma ging und sie eine etwaige Änderung ihrer Firma im Sinne des § 15 Nr. 3 des Vertrages später nicht einfach wieder rückgängig machen durfte oder später den Besteckhandel unter einer mit dem Namen "Fürst" verwechselungsfähigen Firma wieder aufnehmen durfte. Dies gilt um so mehr, als der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ag. sowie an dem Unternehmen ebenfalls beteiligte Familienmitglieder mit dem Verkauf des Besteckbetriebes unstreitig den Rückzug aus der Herstellung und dem Vertrieb von Eßbestecken beabsichtigten.

Vor diesem Hintergrund trifft die Ag. aus dem mit der Ast. geschlossenen Vertrag die Nebenpflicht, sich im Bereich des Besteckhandels jedenfalls keiner Bezeichnungen zu bedienen, die durch den Bestandteil "Fürst" geprägt sind. Ob die Ag. nach dem Vertrag hierüber hinaus die generelle Nebenpflicht trifft, den Namen "Fürst" überhaupt nicht mehr im Zusammenhang mit der Führung eines Besteckbetriebes bzw. Besteckhandels zu führen, bedarf im Rahmen dieses Verfügungsverfahrens keiner abschließenden

Entscheidung, weil es in diesem letztlich um die von der Ag. bisher benutzten Bezeichnungen geht, nämlich die Firma "Fürst-Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG" und die Bezeichnung "Fürst for fun". Beide Bezeichnungen werden durch den am Anfang stehenden Eigennamen Fürst geprägt. Dies gilt auch hinsichtlich der eingetragenen Firma der Ag.. Soweit diese den Bestandteil "Vermögensverwaltung" enthält, handelt es sich um eine rein beschreibende Angabe, die nicht unterscheidungskräftig ist. Der Unternehmensgegenstand der Ag. ist im übrigen nicht auf eine "Vermögensverwaltung" beschränkt; vielmehr handelt die Ag. auch mit Eßbestecken.

Der Annahme einer sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Nebenpflicht, die darauf gerichtet ist, die Benutzung einer mit dem Namen "Fürst" verwechselungsfähigen Bezeichnung im Rahmen eines den Handel mit Eßbestecken betreffenden Geschäftsbetriebes zu unterlassen, steht im übrigen nicht entgegen, daß die Vertragsparteien in § 13 des Vertrages ausdrücklich ein Konkurrenzverbot für die Dauer von vier Jahren vereinbart haben, das inzwischen abgelaufen ist. Denn diese Konkurrenzklausel betraf die Betätigung in der Besteckbranche insgesamt. Die hier in Rede stehende Nebenpflicht bezieht sich indes in sachlicher Hinsicht nur auf die Verwendung einer verwechselungsfähigen geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich eines Besteckbetriebes, wobei diese Pflicht in zeitlicher Hinsicht über die Dauer des Konkurrenzverbotes hinausgeht. Letztlich handelt es sich um eine spezielle leistungssichernde Nebenpflicht, die die sich aus einem Schuldverhältnis allgemein ergebenden Nebenpflichten konkretisiert und ihren Niederschlag in dem von den Parteien abgeschlossenen Vertrag gefunden hat. Die sinn- und zweckgerichtete Abwicklung des Schuldverhältnisses erfordert von den Vertragsparteien ein leistungskonformes Verhalten. Beide müssen alles unterlassen, der Schuldner positiv alles tun, damit der Eintritt des Leistungserfolges und die Erreichung des Vertragszwecks nicht gefährdet oder beeinträchtigt werden. Jeder Vertragspartner hat, soweit ihm das ohne Preisgabe eigene Interessen möglich und zumutbar ist, den ihm bekannten Interessen des anderen Rechnung zu tragen und mit ihm zwecks Verwirklichung des Vertragsziels zusammenzuwirken (vgl. hierzu BGH, NJW-RR 1989, 1393, 1395 m.w.N.). Hierzu gehört auch die Sicherung des Leistungserfolges. Die Parteien dürfen die dem anderen Teil auf Grund des Schuldverhältnisses gewährten Vorteile weder entziehen noch wesentlich schmälern noch gefährden (Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 55. Aufl., § 242 BGB Rdnr. 29; Münchener Kommentar/Roth, 3. Aufl., § 242 Rdnr. 156). Hier umfaßt diese allgemeine Nebenpflicht das die

Ag. treffende Verbot der Verwendung verwechslungsfähiger Bezeichnungen im Rahmen eines auf den Handel mit Bestecken gerichteten Geschäftsbetriebes.

Daß die Ag. Eßbestecke anbietet und vertreibt, hat die Ast. hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. Insbesondere hat sie dies durch die im Verhandlungstermin überreichten Informationsbroschüre belegt, die unstreitig von der Ag. stammt. In dieser stellt sich die Ag. mit "Fürst for fun Accessoires und Bestecke" vor und gibt an, daß das dritte Bein ihrer Kollektion die "Fürst for fun" Besteckkollektion ist, die Klassiker wie "Augsburger Faden", "Spaten" oder "Chippendale" umfaßt. Die Ag. hat im übrigen auch gar nicht in Abrede gestellt, daß die von der Ast. bei den Firmen A., B. und C. entdeckten "Fürst for fun"-Bestecke von ihr stammen.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist damit aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Kaufvertrag gerechtfertigt. In Konkretisierung des Unterlassungsantrages der Ast. hat die Kammer diesen den konkreten Benutzungsformen angepaßt. Ob sich aus dem Vertrag daneben auch ein Schleichthinverbot des Bestandteils "Fürst" ergibt, bedarf im Rahmen dieses Verfügungsverfahrens keiner Entscheidung.

II. Die Dringlichkeit des Verfügungsbegehrens der Ast. ist gegeben (*wird ausgeführt*).

B. Ein im Verfügungsverfahren durchsetzbarer Auskunftsanspruch, der sich allein aus § 19 MarkenG ergeben kann (§ 19 Abs. 3 MarkenG), steht der Ast. hingegen nicht zu, weil sie eine Kennzeichenrechtsverletzung nach § 15 MarkenG oder eine Markenrechtsverletzung nach § 14 MarkenG weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht hat.

I. Durch die Benutzung ihrer Firma "Fürst-Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG" und/oder der Bezeichnung "Fürst for fun" für ihren auch auf den Handel mit Eßbestecken gerichteten Geschäftsbetrieb hat die Ag. § 15 Abs. 2 MarkenG nicht zuwidergehandelt, wonach es Dritten untersagt ist, die einem anderen bereits zustehende geschäftliche Bezeichnung, deren Inhaber gemäß § 15 Abs. 1 MarkenG ein Ausschlußrecht zusteht, oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

Zwar ist aus der vollständigen Firma der Klägerin abgeleitete Bestandteil "Hackmann Fürst" im Rahmen des Schutzes der vollständigen Firma der Ast. nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG schutzfähig. Denn er ist der allein unterscheidungskräftige Bestandteil der Firma der Ast.. Der Firmenbestandteil "GmbH" kann und soll von vornherein keine Unterscheidungskraft entfalten, weil er lediglich die Rechtsform der Ast. beschreibt. Als Kombination zweier Familiennamen

bietet sich die Bezeichnung "Hackman Fürst" auch als Firmenschlagwort für das Unternehmen der Ast. ohne weiteres an.

Zwischen dem Firmenbestandteil "Hackmann Fürst" der Ast. und den angegriffenen Bezeichnungen "Fürst-Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG" und "Fürst for fun", derer sich die Ag. im Zusammenhang mit ihrem Besteckvertrieb bedient, besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG.

Zwar kommt dem Firmenbestandteil der Ast. "Hackman Fürst" von Hause aus normale Unterscheidungskraft zu; eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ist hingegen weder dargelegt noch glaubhaft gemacht. Auch liegt Branchenidentität vor. Hinzu kommt, daß der Bestandteil "Fürst" in den beanstandeten Bezeichnungen der Ag. identisch enthalten ist. Gleichwohl halten die zu vergleichenden Bezeichnungen der Parteien jedoch ein hinreichend deutlichen Abstand zueinander, der eine Verwechslungsgefahr ausschließt.

Insoweit kann der Name "Fürst" nicht einfach aus der Firma der Ast. herausgelöst und den von der Ag. benutzten Bezeichnungen isoliert gegenübergestellt werden. Denn es ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck der jeweiligen Bezeichnung abzustellen ist (*wird ausgeführt*).

In dem Kombinationszeichen "Hackman Fürst" kann, worauf die Kammer bereits in ihrem Beschluß vom 17. Februar 1998 (Bl. 14-15 d.A.) hingewiesen hat, dem Bestandteil „Fürst“, von Haus aus keine das Zeichen allein prägende Wirkung beigemessen werden. Daß eine abweichende Verkehrsauffassung besteht, nach der der Name "Fürst" innerhalb der Bezeichnung "Hackman Fürst" hervortritt, hat die Ast. weder hinreichend dargetan noch hinreichend glaubhaft gemacht. Sie hat vielmehr lediglich pauschal behauptet, daß dem Bestandteil "Fürst" in ihrer Firma die größere Kennzeichnungskraft zukomme, ohne dies jedoch näher darzutun und zu belegen. Sie hat in diesem Zusammenhang insbesondere nicht dargetan, wie sie im geschäftlichen Verkehr auftritt und ihr Unternehmen präsentiert. Allein aus dem Umstand, daß die Ast. die "Fürst"-Besteckfabrik übernommen hat kann nicht gefolgert werden, daß damit dem Namen "Fürst" innerhalb ihrer Firma eine prägende Bedeutung zukommt. Denn die Ast. firmiert bereits seit 1993 unter "Hackman Fürst", so daß der Verkehr sich zwischenzeitlich an die gesamte Bezeichnung gewöhnt haben könnte. Im übrigen fehlt es aber auch an näheren Darlegungen zur Bekanntheit der ehemaligen "Fürst"-Besteckfabrik, deren Wirtschaftsgüter die Ast. übernommen hat.

II. Daß sie Inhaberin einer "Fürst"-Marke ist,

hat die Klägerin weder dargelegt noch glaubhaft gemacht. Die mit dem Kaufvertrag vom 9. März 1993 auf sie übertragenen "Fürst"-Marken hat die Ast. nach ihrem Vortrag ihrerseits auf die Hackman Housewares Oy AB übertragen. Auch macht sie nicht etwa als gewillkürte Prozeßstandschafterin markenrechtliche Ansprüche dieser ebenfalls zur Hackman-Gruppe gehörenden finnischen Gesellschaft geltend.

III. Einen etwa sich aus dem Kaufvertrag vom 9. März 1993 und/oder sich aus § 242 BGB ergebenden Auskunftsanspruch kann die Ast. in diesem Verfahren nicht durchsetzen.

3. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO

1. Zur Anerkennungsprognose beim Einwand anderweitiger Rechtshängigkeit, der gegenüber der negativen Feststellungsklage auf die vor einem US-amerikanischen Gericht erhobene Leistungsklage gestützt wird.

2. Zum Feststellungsinteresse i.S.d. § 256 Abs. 1 ZPO bei einer Klage auf Feststellung des Nichtbestehens deliktischer Ansprüche wegen Patentverletzung.

(Urteil vom 17. Februar 1998, 4 O 336/96 - ULG-Bahnenmaterial)

Sachverhalt: Die Kl. nehmen die Bekl. auf Feststellung des Nichtbestehens eines Schadensersatzanspruches aus dem deutschen Patent 27 06 589 aufgrund angeblicher Patentverletzung in Anspruch.

Die Kl. zu 1. ist ein japanisches Unternehmen mit Sitz in Tokio. Sie lieferte ein von einem Tochterunternehmen, der A. Polymer Co. Ltd., in Japan hergestelltes reflektierendes Bahnenmaterial, das zum Beispiel für Verkehrsschilder verwendet wird, unter der Bezeichnung "Ultralite Grade Sheeting" (nachfolgend: Bahnenmaterial A.-ULG) in die Bundesrepublik Deutschland. Die Kl. zu 2. ist die deutsche Tochtergesellschaft der Kl. zu 1., die das ihr von der Kl. zu 1. gelieferte Bahnenmaterial A.-ULG in Deutschland vertrieb.

Die Bekl. ist ein in den Vereinigten Staaten von Amerika im Bundesstaat Minnesota in Saint Paul ansässiges Unternehmen. Sie ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 27 06 589 (nachfolgend: Streitpatent), das am 16. Februar 1977 unter Inanspruchnahme der Priorität der amerikanischen Patentanmeldung US 658 284 vom 17. Februar 1976 angemeldet wurde. Das Streitpatent wurde im Einspruchsverfahren vom Deutschen Patentamt auf einen von dritter Seite

eingeleigten Einspruch durch Beschluß vom 6. Juni 1989 zunächst in vollem Umfang widerrufen. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde der Bekl. wurde dieser Beschluß des Deutschen Patentamtes vom Bundespatentgericht durch Beschluß vom 11. Juli 1991 im Beschwerdeverfahren aufgehoben und das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten. Das Streitpatent, das am 16. Februar 1995 durch Zeitablauf erloschen ist, betrifft ein Verfahren zur Herstellung von reflektierendem Bahnenmaterial. Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung von reflektierendem Bahnenmaterial, bei dem eine Trägerschicht auf ihrer einen Seite zumindest teilweise mit einer Schicht aus reflektierenden Elementen versehen und in einem Abstand von dieser eine Deckschicht aus einem organischen Polymeren angeordnet wird, wobei die Trägerschicht oder die Deckschicht oder eine gegebenenfalls dazwischen liegende zusätzliche Schicht thermisch erweichbar ist und eine vernetzbare Verbindung enthält, und die Deckschicht, die Trägerschicht und gegebenenfalls die dazwischen liegende Schicht durch Erwärmen in Form von sich netzwerkartig überschneidenden Haftverbindungen verschweißt werden, *dadurch gekennzeichnet*, daß zur Erhöhung der Adhäsion der Trägerschicht mit der Deckschicht die vernetzbare Verbindung nach dem Verschweißen in situ ausgehärtet wird."

Die Bekl. ist außerdem Inhaberin des US-Patents 4 025 159, das die Bezeichnung "Cellular Retroreflective Sheeting" trägt, sowie mehrerer nationaler Parallelpatente in verschiedenen Ländern, so unter anderem in Frankreich und Großbritannien (UK 1 547 043; vgl. Anlage C), die ebenfalls ein reflektierendes Bahnenmaterial bzw. ein Verfahren zur Herstellung von reflektierendem Bahnenmaterial betreffen. Nach dem Erfinder Joseph Michael McGrath werden diese Patente auch als "McGrath-Patente" bezeichnet.

Ende der achtziger Jahre strengte die Bekl. gegen die japanischen Unternehmen B. International Inc. (nachfolgend: B.) und C. Polymer Chemicals Industry Co. Ltd. (nachfolgend: C.) in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Verfahren wegen Verletzung ihres US-amerikanischen McGrath-Patents an. Daneben leitete sie auch in anderen Ländern, unter anderem in Frankreich und Großbritannien, Verfahren wegen Verletzung der dort bestehenden McGrath-Patente ein. Die Patentverletzung sah sie dabei jeweils im Vertrieb eines von B. bzw. C. hergestellten reflektierenden Bahnenmaterials, welches von diesen als "Ultralite Grade Sheeting" (ULG-Bahnenmaterial) bezeichnet wurde.

Im August 1991 erwarb die Kl. zu 1. den B.-Geschäftsbetrieb sowie die Rechte zur Herstellung und zum Vertrieb des ULG-Bahnenmaterials von B.. Zu diesem Zeitpunkt waren die von der

Bekl. gegen B. und C. sowie verschiedene Tochtergesellschaften und Vertriebshändler dieser Gesellschaften angestrebte Verfahren teilweise noch anhängig. Bereits im Juli 1988 hatte die US International Trade Commission (ITC) aufgrund des von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika angestrebten Verfahrens den Import von ULG-Bahnenmaterial in die Vereinigten Staaten von Amerika bis zum Ende der Schutzdauer des US-amerikanischen McGrath-Patents verboten. Aufgrund der von der Bekl. in Großbritannien erhobenen Patentverletzungsklage erkannte im Dezember 1991 auch der High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, auf eine Verletzung des britischen McGrath-Patents. In Australien und Kanada ergingen ebenfalls Urteile zugunsten der Bekl.. In einem in Frankreich geführten Patentverletzungsprozeß kam es zum Abschluß eines Vergleichs.

Ab August 1991 kam es zu Vergleichsgesprächen zwischen der Kl. zu 1. und der Bekl.. Diese führten im April 1992 zum Abschluß einer schriftlichen Vereinbarung ("Agreement") mit Datum vom 29. April 1992. In der in englischer Sprache verfaßten Vereinbarung (vgl. Anlagen K 4a) heißt es:

"ARTICLE I - Definitions

When used in this Agreement:

1.1 "McGrath Patent" shall mean U.S. Patent No.4,025,159 or any counterpart to that patent in another country.

1.2 "Patent Country" shall mean any one of the following countries: Australia, Austria, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the US.

1.3 "ULG Sheeting" shall mean any encapsulated-lens retroreflective sheeting which was manufactured by C. and marketed as Ultralite Grade retroreflective sheeting.

1.4 "Covered Retroreflective Sheeting" shall mean encapsulated-lens retroreflective sheeting which is in the jurisdiction where it is made used or sold is covered by an unexpired McGrath Patent.

1.5 "A." shall mean individually and as a group A. Industries Co. Inc., A. Polymer, and any other company in which A. Industries Co. Inc. has an ownership interest.

1.6 "3M" shall mean individually and as group Minnesota Mining and Manufacturing Company and any other company in which Minnesota Mining and Manufacturing Company has an ownership interest.

ARTICLE II - A.'s Obligations

2.1 A. agrees that it will not make, use or sell Covered Retroreflective Sheeting, including ULG Sheeting, in any Patent Country as long as 3M owns an unexpired McGrath Patent in that country.

ARTICLE III - 3M's Obligations

3.1 3M agrees to withdraw all litigation claims now being asserted against A. with respect to the

McGrath Patent, and further agrees that it will not seek from A. any remedy for the acts of infringement alleged by 3M in the pending litigation or any recovery of costs or any other monetary recovery.

3.2 3M agrees that it will not assert any claim against A. for infringement of a McGrath Patent as long as the obligations of Article II are satisfied by A.."

In der Folgezeit begann die Kl. zu 1. damit, das eingangs erwähnte und hier allein interessierende Bahnenmaterial A.-ULG in Japan herzustellen bzw. von ihrer japanischen Tochtergesellschaft, der A. Polymer Co. Ltd. Inc., herstellen zu lassen. Dieses lieferte sie auch in die Bundesrepublik Deutschland, wo es von der Kl. zu 2. vertrieben wurde.

Am 7. März 1994 reichte die Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika bei dem US District Court für den District of Minnesota eine Klage gegen die Kl. zu 1. ein (vgl. Anlagen K 3 und K 3a), mit der sie diese wegen Verletzung des vorzitierten Vertrages ("Breach of Contract") auf Schadensersatz und Unterlassung in Anspruch nimmt.

Nachdem die Kl. zu 1. in dem US-amerikanischen Verfahren die Unzuständigkeit des von der Bekl. angerufenen US District Court für den District of Minnesota gerügt hatte, wies dieser die Klage der hiesigen Bekl. durch Urteil vom 12. August 1994 (Anlage K 8) wegen Fehlens der Gerichtshoheit über die Person der Kl. zu 1. als unzulässig ab. Auf die hiergegen von der Bekl. eingelegte Berufung hob der Court of Appeals for the Eighth Circuit das Urteil des US District Court durch Entscheidung vom 11. August 1995 auf und verwies die Sache zur anderweitigen Entscheidung an den US District Court zurück. Dieser hat den Rechtsstreit über die von der Bekl. gegen die Kl. zu 1. wegen Vertragsbruch erhobenen Ansprüche daraufhin mit Beschluß vom 28. März 1997 ausgesetzt, bis alle ausländischen Verfahren zur Feststellung der Gültigkeit der McGrath-Patente oder ihrer Verletzung abgeschlossen sind.

Die Kl. machen geltend, daß sich die Bekl. in der beim US District Court eingereichten Klage des Bestehens von Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen gegen sie berührt habe, und diese unter anderem mit der Verletzung des deutschen Streitpatents durch die Lieferung und den Vertrieb des ULG-Bahnenmaterials nach bzw. in Deutschland begründet habe. Das von der Kl. zu 1. gelieferte und von der Kl. zu 2. in Deutschland vertriebene Bahnenmaterial A.-ULG unterscheide sich indes von dem früher von B. hergestellten ULG-Bahnenmaterial.

Aus den Gründen: A. Die Klage ist als negative Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 Zivilprozeßordnung (ZPO) zulässig.

I. Eine etwa aufgrund der von der Bekl. in

den Vereinigten Staaten von Amerika vor dem US District Court eingereichten Klage bereits eingetretene - nach der *lex fori* des US-amerikanischen Gerichts zu beurteilende (vgl. BGH, NJW 1986, 662, 663; NJW 1987, 3083) - Rechtshängigkeit steht der Zulässigkeit der von den Kl. erhobenen Feststellungsklage nicht entgegen.

Nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO steht zwar die anderweitige Rechtshängigkeit einer Streitsache einer erneuten Rechtshängigkeit vor einem anderen Gericht entgegen. Die anderweitige Rechtshängigkeit stellt hiernach ein Prozeßhindernis dar, das von Amts wegen zu berücksichtigen ist (BGH, NJW 1986, 2195; Zöller/Greger, ZPO, 20. Auflage, § 261 ZPO Rdnr. 11). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist dabei auch eine Rechtshängigkeit im Ausland beachtlich, sofern mit der Anerkennung der vom ausländischen Gericht zu treffenden Entscheidung zu rechnen ist (vgl. BGH, NJW 1964, 1626; FamRZ 1982, 917; NJW 1986, 2195; NJW 1987, 3083; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 55. Auflage, § 256 Rdnr. 35; vgl. Zöller/Geimer, IZPR Rdnr. 96; Thomas/Putzo, ZPO, 18. Auflage, § 261 ZPO Rdnr. 2). Hinsichtlich der Kl. zu 2. kommt eine Rechtshängigkeitssperre nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO wegen der von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika bei dem US District Court eingereichten Klage jedoch schon deshalb nicht in Betracht, weil eine anderweitige Rechtshängigkeit nur bei einer erneuten Klage zwischen denselben Parteien bestehen kann (vgl. BGH, NJW 1987, 3083; Zöller/Greger, § 261 ZPO Rdnr. 8; Thomas/Putzo, § 261 ZPO Rdnr. 11). Die Kl. zu 2. ist jedoch an dem von der Bekl. angestrebten Verfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem die Bekl. die Kl. zu 1. wegen Verletzung der Vereinbarung vom 29. April 1992 gemäß Anlage 4a in Anspruch nimmt, nicht als Partei beteiligt.

Im Verhältnis zur Kl. zu 1. besteht zwar die erforderliche Identität der Parteien, wobei die Vertauschung der Parteirollen in beiden Verfahren unbeachtlich ist. Gleichwohl besteht aber auch insoweit keine Rechtshängigkeitssperre aus § 261 ZPO. Denn eine solche setzt neben der Identität der Parteien auch voraus, daß der Streitgegenstand der betreffenden Verfahren identisch ist (vgl. BGH, NJW 1986, 2195; NJW 1987, 3083; Zöller/Greger, § 256 ZPO Rdnr. 8; Thomas/Putzo, § 261 ZPO Rdnr. 12), woran es hier jedoch fehlt.

Denn bei der Feststellungsklage kennzeichnet regelmäßig der Antrag den Streitgegenstand (vgl. Zöller/Vollkommer, Einl. Rdnr. 77). Streitgegenstand der negativen Feststellungsklage ist das Rechtsverhältnis, dessen Nichtbestehen der Kl. gerichtlich festgestellt wissen will (vgl. Zöller/Vollkommer, Einl. Rdnr. 78). Demgemäß ist Streitgegenstand der von den Kl. erhobenen

negativen Feststellungsklage das Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen der Bekl. gegen sie *aus dem Streitpatent* wegen der Benutzung des nach dem im Klageantrag gekennzeichneten Verfahren hergestellten Bahnenmaterials A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der von der Bekl. vor dem US District Court eingereichten Klage handelt es sich hingegen nicht um eine Patentverletzungsklage aus dem Streitpatent, die denselben Streitgegenstand wie die hier von den Kl. erhobenen Feststellungsklage hätte, sondern um eine auf die Vereinbarung der Parteien vom 29. April 1992 gestützte Klage wegen Vertragsbruches, mit der die Bekl. allein vertragliche Ansprüche geltend macht. Zwar mag es in dem US-amerikanischen Verfahren auch darauf ankommen, ob das Bahnenmaterial A.-ULG der Kl. zu 1. unter Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre des hier in Rede stehende Streitpatents hergestellt worden ist. Ob der Bekl. gegen die Kl. zu 1. wegen Verletzung des (deutschen) Streitpatents ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch aus dem Streitpatent aufgrund der Benutzung von A.-ULG-Bahnenmaterial in der Bundesrepublik Deutschland zusteht, wird in dem US-amerikanischen Verfahren indes nicht festgestellt. Zudem spielen in dem US-amerikanischen Verfahren zwischen der Kl. zu 1. und der Bekl. in materiell-rechtlicher Hinsicht auch andere Fragen eine Rolle, wie etwa solche der Vertragsauslegung. Es ist deshalb nicht zwingend, daß in einem etwaigen Sachurteil des US-amerikanischen Gerichts Feststellungen über die von der hiesigen Bekl. behauptete Verletzung des Streitpatents getroffen werden. Zwischen einer Klage auf Leistung und einer negativen Feststellungsklage besteht jedoch, wenn die Leistungsklage zuerst erhoben wird, nur insoweit Identität des Rechtsschutzziels, als das über die Leistungsklage ergehende Sachurteil das Bestehen oder Nichtbestehen des Leistungsanspruches - hier: eines gesetzlichen Schadensersatzanspruches aus dem Streitpatent - in jedem Falle feststellt (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 21. Auflage, § 261 ZPO Rdnr. 62). Dies ist hier nicht der Fall.

Es kommt hinzu, daß im Streitfall eine Rechtshängigkeitssperre nach § 261 ZPO auch deshalb zu verneinen ist, weil mit der Anerkennung eines etwaigen Sachurteils des US-amerikanischen Gerichts in Deutschland nicht zu rechnen ist. Gemäß § 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist die Anerkennung des Urteils eines ausländischen Gerichts unter anderem dann ausgeschlossen, wenn die Gerichte des Staates, dem das ausländische Gericht angehört, nach den deutschen Gesetzen nicht zuständig sind. Die internationale Zuständigkeit des Erststaates ist dabei immer dann, aber auch nur dann gegeben, wenn bei Anwendung der deutschen Zuständigkeitsvorschriften irgendein Gericht des Erststaates zuständig wäre (vgl. Zöller/Geimer, § 328 ZPO

Rdnr. 96). Eine internationale Zuständigkeit der US-amerikanischen Gerichte ist hier nach deutschem Recht aber nicht gegeben:

Eine Zuständigkeit aus § 17 oder § 21 ZPO analog scheidet aus, weil die Kl. zu 1. unstreitig in den Vereinigten Staaten von Amerika weder einen Sitz noch eine Niederlassung hat. Auch eine Zuständigkeit entsprechend § 23 ZPO kommt nicht in Betracht, weil nicht dargetan ist, daß die Kl. zu 1. über Vermögen in Minnesota oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verfügt. Insofern kann dahinstehen, ob § 23 ZPO hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit ohnehin einer restriktiven Auslegung bedarf (vgl. hierzu Zöller/Geimer, § 328 ZPO Rdnr. 96). Die internationale Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts läßt sich auch nicht aus einer entsprechenden Anwendung des § 29 ZPO herleiten, weil die Verpflichtungen der Kl. zu 1. aus der zwischen ihr und der Bekl. geschlossenen Vereinbarung ("Agreement") gemäß Anlage 4a betreffend das "Patentland" Deutschland nicht in den USA zu erfüllen sind. Auch geht es in dem Verfahren vor dem US District Court, District of Minnesota, nicht um Ansprüche der Bekl. wegen in den Vereinigten Staaten von Amerika begangener Vertragsverletzungen der Kl. zu 1. Damit sind sogar sämtliche streitigen Verpflichtungen aus dem Vertrag der Parteien von der Kl. zu 1. nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika zu erfüllen. Schließlich ergibt sich die Zuständigkeit des von der Bekl. angerufenen US-amerikanischen Gerichts auch nicht aus § 32 ZPO analog, weil die von ihr in den Vereinigten Staaten von Amerika erhobene Klage ausschließlich auf eine Vertragsverletzung ("Breach of Contract") gestützt wird. Über eine Verletzung des deutschen Streitpatents wegen in der Bundesrepublik Deutschland begangener Verletzungshandlungen kann das von der Kl. angerufene US-amerikanische Gericht gemäß § 32 ZPO analog nicht entscheiden. Die Bekl. und die Kl. zu 1. haben die Zuständigkeit der US-amerikanischen Gerichte schließlich auch nicht etwa in ihrem "Agreement" vom 29. April 1992 vereinbart, so daß auch § 38 ZPO nicht entsprechend anwendbar ist. Ebenso ergibt sich die Zuständigkeit der amerikanischen Gerichte auch nicht etwa aus einer entsprechenden Anwendung des § 39 ZPO, weil die Kl. zu 1. die fehlende internationale Zuständigkeit des von der Bekl. angerufenen US-amerikanischen Gerichts ausdrücklich gerügt hat.

Dies hat zur Folge, daß mit einer Anerkennung eines etwaigen Urteils des von der Bekl. angerufenen US-amerikanischen Gerichts in Deutschland nicht zu rechnen ist, weshalb eine Rechtshängigkeitssperre aufgrund der von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika gegen die Kl. zu 1. erhobenen Klage jedenfalls aus diesem Grunde nicht besteht.

II. Entgegen der Auffassung der Bekl. liegen die besonderen Prozeßvoraussetzungen für eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO vor.

1. § 256 Abs. 1 ZPO verlangt für die Zulässigkeit der Feststellungsklage ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses. Rechtsverhältnis im Sinne dieser Vorschrift ist die aus einem vorgetragenen Sachverhalt abgeleitete rechtliche Beziehung von Personen zueinander oder zu einer Sache (BGHZ 22, 43, 47; BGH, NJW 1984, 1556; Zöller/Greger, § 256 ZPO Rdnr. 3; Thomas/Putzo, § 256 ZPO Rdnr. 5). Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses ist gegeben, wenn dem Recht oder der Rechtslage des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und wenn das erstrebte Urteil ungeeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. BGH, LM § 256 ZPO Nr. 87; BGHZ 69, 144, 147 = LM § 256 ZPO Nr. 110; BGH, NJW 1984, 1118 = LM § 256 Nr. 129; BGH, NJW 1986, 2507 = LM § 256 ZPO Nr. 142; BGH, NJW 1992, 436, 437; BGH, NJW 1995, 2032, 2033; Zöller/Geimer, § 256 ZPO Rdnr. 7). Eine derartige Gefährdung liegt vor, wenn der Kl. einen erkennbaren Anlaß zur Besorgung hat und dadurch in seiner Entscheidungsfreiheit oder in seinen Vorkehrungen gehemmt ist (BGH LM § 256 ZPO Nr. 87). Handelt es sich - wie hier - um eine negative Feststellungsklage, so ist grundsätzlich ausreichend, daß der Beklagte sich berüchtigt, einen Anspruch gegen den Kläger zu haben (vgl. BGH LM § 256 Nr. 99; BGH, VersR 1985, 39; NJW 1992, 436, 437; NJW 1995, 2023, 2033; Zöller/Geimer, § 256 ZPO Rdnr. 7). Unter dieser Voraussetzung kann insbesondere auch eine negative Feststellungsklage desjenigen, dem eine Patentverletzung vorgeworfen wird, auf Verneinung einer Patentverletzung zulässig sein (vgl. hierzu Kammer, Entscheidungen 1997, 20 - Neues Herstellungsverfahren; Benkard/Rogge, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139 PatG Rdnr. 95).

Die vorgenannten Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Denn die Bekl. hat in ihrer bei dem US District Court eingereichten Klage vom 7. März 1994 gemäß Anlage K 3a, mit der sie die Kl. zu 1. wegen Verletzung der Vereinbarung vom 29. April 1992 in Anspruch nimmt, geltend gemacht, die Kl. zu 1. habe die mit ihr geschlossene Vereinbarung durch die fortgesetzte Herstellung, Verwendung oder den Verkauf von ULG-Bahnenmaterial gebrochen. Ungeachtet ihrer Aufforderungen, so die Bekl. in ihrer Klageschrift vom 7. März 1994 gemäß Anlage 3a weiter, die Herstellung, Verwendung oder den Verkauf von ULG-Bahnenmaterial einzustellen, habe die Kl. zu 1. ULG-Bahnenmaterial auf der ganzen Welt, einschließlich mindestens in Frankreich,

Italien und *Deutschland*, in denen sie - die Bekl. - nicht abgelaufene entsprechende Patente zum McGrath-Patent hergestellt, verwendet oder verkauft (vgl. Punkt I Nrn. 11 und 12 der Klageschrift gemäß Anlagen K 3a und K 3b). Die hiesige Bekl. hat damit geltend gemacht, daß das ULG-Bahnenmaterial der Kl. zu 1. von der Vereinbarung der Parteien gemäß Anlage 4a erfaßtes reflektierendes Bahnenmaterial sei. Gleichzeitig hat sie aber auch zum Ausdruck gebracht, daß das ULG-Bahnenmaterial, und zwar das von der Kl. zu 1. hergestellte ULG-Bahnenmaterial (= A.-ULG), nach deutschem Patentrecht vom Schutzzumfang des hier in Rede stehenden deutschen McGrath-Patents erfaßt wird und die Kl. zu 1. das Streitpatent durch die Herstellung, die Verwendung und den Verkauf ihres Bahnenmaterials A.-ULG in Deutschland verletzt hat. Sie hat sich damit zugleich auch konkludent eines Schadensersatzanspruches aus dem Streitpatent gegen die Kl. zu 1. wegen dessen angeblicher Verletzung durch die Benutzung des Bahnenmaterials A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland berühmt.

Darüber hinaus hat die Bekl. auch in diesem Rechtsstreit geltend gemacht, daß die Kl. zu 1. das Streitpatent während seiner Schutzdauer durch den Vertrieb ihres Bahnenmaterials A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland verletzt habe. Sie hat sich sogar ausdrücklich vorbehalten, ihr aus der Verletzung des Streitpatents zustehenden Ansprüche gegen die Kl. im Wege der Widerklage gerichtlich geltend zu machen. Auch hiermit hat sie sich des Bestehens eines Schadensersatzanspruches aus dem Streitpatent gegen die Kl. zu 1. wegen der Benutzung des Materials A.-ULG in Deutschland berühmt.

Nichts anderes gilt im Ergebnis im Verhältnis zur Kl. zu 2., die ein Tochterunternehmen der Kl. zu 1. ist und das von dieser in die Bundesrepublik Deutschland gelieferte Bahnenmaterial im Inland vertrieben hat. Zwar ist die Kl. zu 2. nicht Partei des von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika vor dem US District Court angestregten Verfahrens. Sie ist jedoch von der dortigen Patentberühmung der Bekl. unmittelbar betroffen. Denn die Bekl. hat in ihrer Klage vor dem US District Court im Zusammenhang mit Punkt I der dortigen Klageschrift, der die geltend gemachte Vertragsverletzung durch die Herstellung, Verwendung oder den Verkauf von ULG-Bahnenmaterial betrifft, auch beantragt, den "betreffenden Vertreter, Verrichtungsgehilfen, leitenden Angestellten, Direktoren und Angestellten" der Kl. zu 1. und darüber hinaus "allen Personen, die mit ihnen zusammenwirken" die Herstellung, Verwendung oder den Verkauf von erfaßtem Bahnenmaterial, in jedem Land untersagen, in dem sie, die Bekl., ein nicht abgelaufenes McGrath-Patent besitzt (vgl. Klageantrag zu Nr. 2 gemäß der Klageschrift vom 7. März 1994). Da-

mit hat die Bekl. konkludent zum Ausdruck gebracht, daß auch diese Personen, zu denen die Kl. zu 2. gehört, das Streitpatent durch die Benutzung von A.-ULG-Bahnenmaterial in der Bundesrepublik Deutschland, in der sie zum Zeitpunkt der Einreichung ihrer Klage beim US District Court of Minnesota mit dem Streitpatent ein noch nicht abgelaufenes McGrath-Patent besessen hat, verletzt haben, zumindest aber an der der Kl. zu 1. vorgeworfenen Verletzung des Streitpatents beteiligt gewesen sind. Jedenfalls hat die Bekl. aber im Verlaufe dieses Rechtsstreites behauptet, daß auch die Kl. zu 2. das Streitpatent während seiner Laufzeit durch den Vertrieb von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland verletzt habe. Zudem hat sie sich auch der Kl. zu 2. gegenüber sogar ausdrücklich vorbehalten, ihr aus der Verletzung des Streitpatents zustehende Ansprüche im Wege der Widerklage geltend zu machen.

2. Das für die Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche konkrete Rechtsverhältnis wird durch die Behauptung der Bekl. begründet, die Kl. hätten durch Benutzungshandlungen in der Bundesrepublik Deutschland das Streitpatent mit der hieraus resultierenden Folge des Bestehens von Schadensersatzansprüchen aus dem Streitpatent verletzt. Rechtsverhältnis ist demgemäß das Nichtbestehen einer Schadensersatzpflicht der Kl. gegenüber der Bekl. aus dem Streitpatent und nicht etwa nur eine Vorfrage oder ein Element *dieses* Rechtsverhältnisses, welches nicht Gegenstand der Feststellungsklage sein kann (vgl. hierzu BGH, NJW 1977, 1288; NJW, 1982, 1879; NJW 1984, 1556; NJW-RR 1992, 252; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, § 256 ZPO Rdnr. 6; Zöller/Greger, § 265 ZPO Rdnr. 3 und 5). Daß die Frage der Verletzung des Streitpatents unter Umständen in dem US-amerikanischen Verfahren der Bekl. gegen die Kl. zu 1. eine Rolle spielt und es sich insoweit möglicherweise um eine "Vorfrage" für die dort zu entscheidende Frage einer Vertragsverletzung und der sich hieraus ergebenden vertraglichen Ansprüche handelt, ist unerheblich. Denn dies ändert nichts daran, daß das Nichtbestehen einer Schadensersatzverpflichtung aus dem Streitpatent selbst ein Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO ist. Allein hierauf kommt es an. Welche Rolle die Frage der Verletzung des Streitpatents in dem US-amerikanischen Prozeß spielt, ist für die Prüfung, ob zwischen den Kl. und der Bekl. ein konkretes Rechtsverhältnis besteht, hingegen ohne Bedeutung.

Streitgegenstand der Feststellungsklage ist im übrigen allein das Bestehen bzw. Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen der Bekl. gegen die Kl. aus dem Streitpatent wegen der Benutzung des nach dem im Klageantrag gekennzeichneten Verfahren hergestellten Bahnenmaterials A.-ULG. Gegenüber dem vormals

von C./B. praktizierten Herstellungsverfahren unterscheidet sich dieses jedenfalls dadurch, daß auf ein Erhitzen des Materials nach dem Verschweißen mit einem Infrarotstrahler verzichtet wird. Diese von den Kl. beschriebene Herstellungsverfahren bestimmt den Streitgegenstand, so daß es der Bekl. nichts nützt, die Änderung des Verfahrens mit Nichtwissen zu bestreiten.

Darauf, ob der Bekl. gegen die Kl. zu 1. oder gegen beide Kl. Schadensersatzansprüche aus dem Streitpatent wegen eines etwaigen Vertriebs noch vorhandener Lagerbestände des von B. bzw. C. hergestellten ULG-Bahnenmaterials in Deutschland zustehen, ist schließlich nicht Gegenstand des Rechtsstreits, weshalb es hier nicht darauf ankommt, ob zwischen der Kl. zu 1. und der Bekl. eine Absprache über die Verkäufe von Lagerbeständen getroffen worden ist.

3. Die Kl. können die negative Feststellungsklage entgegen der Auffassung der Bekl. auch auf die Frage der Verletzung des Streitpatents bzw. des Nichtbestehens einer Schadensersatzverpflichtung aus dem Streitpatent wegen dessen fehlender Verletzung beschränken. Denn auch Rechte, Pflichten oder Folgen eines einheitlichen Rechtsverhältnisses können Gegenstand der Feststellungsklage sein (vgl. Zöller/Greger, § 265 ZPO Rdnr. 3). Unter den Begriff des Rechtsverhältnisses fallen dabei insbesondere auch einzelne Ansprüche (vgl. Thomas/Putzo, § 256 ZPO Rdnr. 7). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann sich eine verneinende Feststellungsklage auf eine in sich selbständige rechtliche Anspruchsgrundlagen auch dann beschränken, wenn sich dem zugrunde liegenden Sachverhalt auch andere Anspruchsgrundlagen entnehmen lassen könnten und dann die Ansprüche ganz oder teilweise konkurrieren würden (vgl. BGH, NJW 1984, 1556). Dabei kann dahinstehen, ob dies auch dann gilt, wenn sich - wie im Streitfall - aus einer Handlung (hier: Benutzung von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland) sowohl vertragliche als auch gesetzliche Schadensersatzansprüche ergeben können. Denn im Streitfall muß es den Kl. jedenfalls deshalb gestattet sein, ihre negative Feststellungsklage auf das Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen *aus dem Streitpatent* wegen der Benutzung von A.-ULG-Bahnenmaterial in der Bundesrepublik Deutschland zu beschränken, weil vertragliche Ansprüche wegen der Benutzung von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland bereits Gegenstand des von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika angestrebten Verfahrens sind und Schadensersatzansprüche aus dem Streitpatent wegen dieser Benutzungshandlungen in dem US-amerikanischen Verfahren nicht geltend gemacht werden und das von der Bekl. angerufene US-amerikanische Gericht auch über das Bestehen bzw. Nichtbestehen von Schadensersatzansprü-

che aus dem Streitpatent mangels Zuständigkeit gar nicht entscheiden könnte.

4. Die Patentberühmung der Bekl. schafft für die Kl. auch eine tatsächliche Unsicherheit, die diese nicht hinnehmen müssen. Die Kl. zu 1. hat ein schutzwürdiges rechtliches Interesse an der Feststellung, daß durch die Lieferung und den Vertrieb ihres Bahnenmaterials A.-ULG nach bzw. in Deutschland das Streitpatent nicht verletzt worden ist, weil dieser Vorwurf ihrem Ruf schaden kann und insoweit nicht unerhebliche Schadensersatzansprüche im Raume stehen. Nichts anderes gilt für die Kl. zu 2., weil sie die deutsche Vertriebsgesellschaft des von der Bekl. als patentverletzend beanstandeten Bahnenmaterials A.-ULG gewesen ist.

Das von den Kl. begehrte Feststellungsurteil ist auch geeignet, die bestehende Unsicherheit zu beseitigen. Es dient der Klärung der zwischen den Parteien streitigen Frage, ob der Bekl. gegen die Kl. aus dem Streitpatent Schadensersatzansprüche wegen der Benutzung von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland zustehen. Zudem hat der von der Bekl. angerufene US District Court das zwischen der Bekl. und der Kl. zu 1. in den Vereinigten Staaten von Amerika geführte Verfahren über die von der Bekl. geltend gemachten vertraglichen Ansprüche zwischenzeitlich durch Beschluß vom 28. März 1997 auch ausgesetzt, bis alle ausländischen Verfahren zur Entscheidung über die Gültigkeit der McGrath-Patente oder ihrer Verletzung abgeschlossen sind. Die Entscheidung stützt sich unter anderem ausdrücklich darauf, daß Klagen zur Feststellung der Nichtverletzung des deutschen McGrath-Patents, also des Streitpatents, vor dem Landgericht Düsseldorf anhängig sind. In seiner Entscheidung hat der amerikanische Richter ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Streitfragen über die ausländischen Patente nicht durch das US-amerikanische Gericht entschieden werden sollten. Das von den Kl. begehrte Feststellungsurteil ist deshalb - auch wenn der amerikanische Richter an dieses letztlich nicht gebunden ist - durchaus geeignet, den zwischen den Parteien bestehenden Streit über das Vorliegen einer Patentverletzung insgesamt zu beseitigen.

5. Die Kl. begehren schließlich auch eine "alsbaldige" Feststellung, daß der Bekl. ein Schadensersatzanspruch aus dem Streitpatent gegen sie nicht zusteht. Dieses Interesse an einer "alsbaldigen" Feststellung fehlt entgegen der Auffassung der Bekl. nicht etwa deshalb, weil die Bekl. ihre Klage bei dem US District Court für den District of Minnesota bereits im März 1994 eingereicht hat. Denn das Merkmal "alsbald" in § 256 Abs. 1 ZPO besagt lediglich, daß ein Feststellungsinteresse gegenwärtig oder in allernächster Zukunft vorliegen muß; ein alsbaldiges Feststellungsinteresse ist deshalb nur dann zu verneinen, wenn erst in ferner Zukunft die Notwendigkeit

einer Klärung besteht (vgl. Stein/Jonas, § 256 ZPO Rdnr. 76). Hier besteht indes, insbesondere auch im Hinblick auf die von dem US-amerikanischen Gericht angeordnete Aussetzung der Verhandlung im dortigen Verfahren, ein aktuelles Interesse der Kl. an der begehrten Feststellung.

III. Die zwischen der Kl. zu 1. und der Bekl. geschlossene Vereinbarung vom 29. April 1992 steht der Zulässigkeit der negativen Feststellungsklage unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt, insbesondere nicht unter dem Aspekt eines fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses, entgegen, wobei dahinstehen mag, ob der insoweit von der Bekl. erhobene Einwand nicht ohnehin allein die Begründetheit der Klage betrifft.

Die von der Bekl. vorgetragene Auffassung, wonach "jedes ULG-Bahnenmaterial", das als solches auf dem Markt angeboten und vertrieben werde, "ungeachtet des angewandten Herstellungsverfahrens", von der Vereinbarung erfaßt werden soll, steht im Widerspruch zum Inhalt des Vertrages vom 29. April 1992 (vgl. Anlagen K 4a/4b und Bl. 65). Die Kl. hat sich in Art. 2.1 der Vergleichsvereinbarung verpflichtet, es zu unterlassen, "erfaßtes reflektierendes Bahnenmaterial", eingeschlossen ULG-Bahnenmaterial, in irgendeinem Patentland herzustellen, zu gebrauchen oder zu verkaufen, solange die Bekl. in diesem Land ein nicht abgelaufenes McGrath-Patent besitzt. Das in Art. 2.1 angesprochene "erfaßte reflektierende Bahnenmaterial" ist in Art. 1.4 der Vereinbarung definiert als "reflektierendes Bahnenmaterial mit eingekapselten Linsen, das nach der Gerichtsbarkeit, in deren Bereich es hergestellt, verwendet oder verkauft wird, von einem nicht abgelaufenen *McGrath-Patent* erfaßt wird". Der Vertrag definiert aber nicht nur das erfaßte reflektierende Bahnenmaterial, er erläutert in Art. 1.3 auch, was unter "ULG-Bahnenmaterial" zu verstehen ist, nämlich "jedes reflektierende Bahnenmaterial mit eingekapselten Linsen, das von C. hergestellt und als Ultralite Grade reflektierendes Bahnenmaterial in Verkehr gebracht wurde". Die Unterlassungsverpflichtung der Kl. bezieht sich hiernach nur auf solches reflektierendes Bahnenmaterial, das von einem nicht abgelaufenem McGrath-Patent erfaßt wird, einschließlich das von C. hergestellte ULG-Bahnenmaterial, wobei hier nicht entschieden werden muß, ob der Kl. zu 1. mit der letzteren Wendung nur die Verwendung und der Vertrieb von noch vorhandenem, tatsächlich von C. hergestellten "ULG-Bahnenmaterial" oder auch die Herstellung, Verwendung und der Vertrieb von "ULG-Bahnenmaterial", wie es bisher von C. hergestellt worden ist, verboten werden sollte. Denn die Feststellungsklage der Kl. betrifft ausschließlich ein nach einem gegenüber dem alten "C.-Verfahren" *abgeänderten* Verfahren von der Kl. zu 1. bzw. ihrer japanischen Tochtergesell-

schaft hergestelltes ULG-Bahnenmaterial (= A.-ULG). Dieses abgeänderte Verfahren unterscheidet sich nach dem unwiderlegten Vortrag der Kl. von dem "C.-Herstellungsverfahren" jedenfalls dadurch, daß nach dem Verschweißen auf ein Erhitzen des Materials mittels eines Infrarotstrahlers verzichtet wird.

Im Hinblick auf den Vertragsinhalt kann damit keine Rede davon sein, daß die Vertragsparteien jedwedes Bahnenmaterial, das als "ULG-Bahnenmaterial" vertrieben wird, als vertragsgegenständlich und patentverletzend ansehen wollten. Letzteres wäre im übrigen auch kartellrechtlich kaum zu rechtfertigen, weil es ersichtlich nicht vertretbar ist, den Schutzzumfang des Streitpatents nach dem Schlagwort "ULG" zu bemessen.

Schließlich haben die Vertragsparteien deliktische Ansprüche aus den McGrath-Patenten auch nicht etwa durch den Vertrag ausschließen bzw. durch die mit dem Vertrag begründeten Ansprüche ersetzen wollen. Denn die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Patentverletzung ist der Beklagten gemäß Art. 3.2 des Vertrages vom 29. April 1992 für den Fall der Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen der Kl. zu 1. ausdrücklich vorbehalten worden. Ein "Erledigung des Streitgegenstandes" betreffend das hier (allein) in Rede stehende Bahnenmaterial A.-ULG ist damit durch den Abschluß der Vergleichsvereinbarung nicht eingetreten.

IV. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte zur Entscheidung des Rechtsstreits ist gemäß § 32 ZPO analog begründet. Denn bei der negativen Feststellungsklage ist das Gericht zuständig, das auch für die korrespondierende Leistungsklage zuständig wäre (vgl. Benkard/Rogge, § 139 PatG Rdnr. 98). Für eine Patentverletzungsklage der Bekl. gegen die Kl. wären gemäß § 38 ZPO analog die deutschen Gerichte zuständig, wobei gemäß § 38 ZPO in Verbindung mit § 143 Abs. 2 PatG in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen über die Zuweisung von Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmusterstreitigkeiten und Topographieschutzsachen vom 28. Juni 1988 (GV. NW. 1988 Seite 321) das Landgericht Düsseldorf für eine solche Patentverletzungsklage der Bekl. gegen die Kl. örtlich zuständig wäre. Denn die Kl. haben dargetan, daß die Kl. zu 1. das angeblich patentverletzende Bahnenmaterial A.-ULG zum Zwecke des Vertriebs durch die Kl. zu 2. nach Deutschland liefert und die Kl. zu 2. das beanstandete A.-ULG-Bahnenmaterial auch in Nordrhein-Westfalen vertrieben hat. Hieraus folgt, daß auch für die Klage auf Feststellung des Nichtbestehens von Schadensersatzansprüchen aus dem Streitpatent wegen der Benutzung des Bahnenmaterials A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland die deutschen Gerichte zuständig sind und die örtliche

Zuständigkeit des von den Kl. angerufenen Landgerichts Düsseldorf begründet ist. Die Bekl. hat die schriftsätzlich angekündigten Rügen der internationalen und örtlichen Unzuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf im übrigen in der mündlichen Verhandlung nicht erhoben und rügelos zur Hauptsache verhandelt (§ 39 ZPO).

B. Die Feststellungsklage ist auch begründet.

Denn die Bekl. hat sich gegenüber den Kl. zu Unrecht eines Schadensersatzanspruches aus dem Streitpatent wegen der Benutzung des Bahnenmaterials A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland berüht. Tatsächlich steht der Bekl. gegen die Kl. ein solcher Schadensersatzanspruch aus dem Streitpatent nicht zu, weil nicht festgestellt werden kann, daß es sich bei dem Bahnenmaterial A.-ULG der Kl. um ein nach der Lehre des Streitpatents hergestelltes Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 6 Satz 2 PatG (1968) handelt (*wird ausgeführt*).

—

§ 93 ZPO

Unterwirft sich ein Händler, der ohne Zustimmung des Markeninhabers in den Inlandsverkehr gelangte Originalware vertreibt, der Abmahnung wegen Markenverletzung nicht, so gibt er nur dann zur Klageerhebung Anlaß, wenn der Markeninhaber dem Händler bei der Abmahnung mitteilt, inwiefern es sich um Ware handeln soll, hinsichtlich derer das Markenrecht nicht erschöpft ist.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 434/97 - Abmahnung des "Grauhändlers")

Sachverhalt: Die Kl. ist Inhaberin der in der Urteilsformel wiedergegebenen Wort-Bild-Marke, die für "Textilwaren, nämlich Damen - und Herrenoberbekleidungsstücke, Hosen, Hemden, Blusen, T-Shirts" geschützt ist. Die Bekl. hat Textilien dieser Marke vertrieben, die sie von der A. - Handel mit Gebrauchsgütern GmbH in B. und diese wiederum von der C. Textilhandels- und Vertriebs-GmbH in D. bezogen hat. Letzteres Unternehmen hatte die Ware, die für die Kl. hergestellt, von ihr aber wegen Mängeln nicht abgenommen worden war, aus der Türkei importiert. Die Kl. nimmt die Bekl. wegen Markenverletzung in Anspruch.

Sie stellt die zuerkannten Sachanträge, die die Bekl. anerkennt.

Die Parteien stellen wechselseitige Kostenanträge.

Aus den Gründen: In der Sache ist die Bekl. entsprechend ihrem Anerkenntnis zu verurteilen (§ 307 Abs. 1 ZPO). Die Kosten des Rechtsstreits fallen jedoch der Kl. zur Last, weil

die Bekl. den Klageanspruch sofort anerkannt und zur Klageerhebung keinen Anlaß gegeben hat (§ 93 ZPO).

Nach ständiger, auch von der Kl. nicht in Zweifel gezogener Rechtsprechung besteht bei einer Markenverletzung Klageveranlassung grundsätzlich erst nach fruchtloser Abmahnung des Verletzers. Ein Ausnahmefall, in dem die Abmahnung entbehrlich gewesen wäre, liegt nicht vor, und die Kl. hat demgemäß die Bekl. - jedenfalls nach ihrer Behauptung - auch mit dem als Anlage 3 vorgelegten Schreiben vom 8. September 1997 abgemahnt. Jedoch war die Abmahnung nicht ausreichend, weil sie die Markenverletzung nicht offengelegt hat, sondern sich auf den Vorhalt beschränkte, die Bekl. habe die vertriebenen T-Shirts nicht von der Kl. bezogen.

In einem Urteil vom 8. Juli 1997 (20 U 45/96) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf zur Darlegungslast hinsichtlich der Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen der gekennzeichneten Ware einerseits und des Erschöpfungseinwands andererseits folgendes ausgeführt: (*es folgen die in Entscheidungen 1997, 123/124 wiedergegebenen Ausführungen*).

Für die Abmahnung ergibt sich aus diesen Ausgangsüberlegungen, denen die Kammer folgt, daß der Markeninhaber dem Händler, der mit ohne seine Zustimmung in den (Inlands-) Verkehr gelangten Waren handelt, zumindest mitteilen muß, daß und warum die Ware nicht vertrieben werden darf. Dürfte sich der Markeninhaber, wie dies die Kl. getan hat, auf den Vorhalt beschränken, der Händler habe die Ware nicht vom Markeninhaber selbst bezogen, würde dies, wie das OLG Düsseldorf ausgeführt hat, jeden Handel mit Markenware mit der Vermutung der Rechtswidrigkeit belasten.

Die Kl. hat daher die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Abmahnung erst dadurch erfüllt, daß sie mit Schriftsatz vom 27. Januar 1998 den Sachverhalt offengelegt hat, aus dem sich ergibt, daß die Textilien ohne Zustimmung der Kl. in den Verkehr gelangt sind. Dieser Schriftsatz ist der Bekl. am 25. Februar 1998 zugestellt worden, und sie hat in der darauffolgenden Verhandlung vom 10. März 1998 und damit sofort den Anspruch anerkannt.

—

§ 93 ZPO

Zur Frage der angemessenen Unterwerfungsfrist bei einer Abmahnung wegen Markenverletzung.

(Beschuß vom 16. März 1998, 4 O 479/97 - TRICON/TRICOM)

Gründe: Nachdem die Parteien das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nach § 91a ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes über die Kosten zu befinden.

Ohne die abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärungen wäre die beantragte einstweilige Verfügung gegen die Ag. zu erlassen gewesen, da die Anmeldung der Marke "TRICOM" für die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" die Gefahr der Benutzung für diese Dienstleistung und damit die Gefahr der Verwechslung mit der Verfügungsmarke "TRICON" begründete (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG). Der Ag. zu 2. hat daher - anteilig - die Kosten des Verfahrens zu tragen, nicht jedoch die Ag. zu 1. und 3., da diese die Unterlassungserklärungen so rechtzeitig abgegeben haben, daß die Ast. keine Veranlassung zur Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes hatte (§ 93 ZPO).

Nach ständiger, auch von der Ast. nicht in Zweifel gezogener Rechtsprechung besteht eine solche Veranlassung grundsätzlich erst nach fruchtloser Abmahnung des Verletzers. Ein Ausnahmefall, in dem die Abmahnung entbehrlich gewesen wäre, liegt nicht vor, und die Ast. hat demgemäß die Ag. mit dem ihnen am 13. Dezember 1997 zugegangenen Schreiben auch abgemahnt. Jedoch war die in diesem Schreiben gesetzte Frist bis zum 19. Dezember 1997 nach den Umständen des Falles so kurz bemessen, daß sich die Ast. auf die in dem Anwaltsschreiben vom 17. Dezember 1997 für die Ag. erbetene Fristverlängerung hätte einlassen müssen. Dabei kann offenbleiben, ob sie der erbetenen Fristerstreckung bis zum 31. Dezember 1997 hätte zustimmen müssen, denn die Ag. zu 1. und 3. durften jedenfalls die Zehn-Tages-Frist in Anspruch nehmen, innerhalb derer sie die Unterlassungserklärungen vom 22. und 23. Dezember 1997 abgegeben haben.

Die Länge der Frist, die der Unterlassungsgläubiger dem Schuldner einräumen muß, will er im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses die Kostenlast vermeiden, läßt sich nicht schematisch bestimmen, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Für den Regelfall mag von einer Wochenfrist ausgegangen werden

können, jedoch kann die Frist durchaus auch wesentlich kürzer und gegebenenfalls nach Stunden bemessen werden, wenn dem Gläubiger besondere Nachteile drohen oder ihm aus anderen Gründen ein längeres Zuwarten nicht zugemutet werden kann und von dem Schuldner eine sofortige Reaktion erwartet werden muß. Andererseits kann die Frist auch länger zu bemessen sein, wenn die Interessenlage der Parteien dies rechtfertigt (vgl. Kreft, in: Großkommentar UWG, Vor § 13 C Rdnrn. 25 ff.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 41 Rdnrn. 16 f.).

Die Unterwerfung unter eine markenrechtliche Abmahnung, mit der der Schuldner sich verpflichtet, die Benutzung eines eigenen Kennzeichens auf Dauer zu unterlassen, hat für den Schuldner gravierende wirtschaftliche Konsequenzen, die er auch dann tragen muß, wenn sich im Nachhinein herausstellt, daß die Abmahnung unberechtigt gewesen ist, etwa weil eine Verwechslungsgefahr tatsächlich nicht bestanden hat oder die ältere Marke mangels rechtserhaltender Benutzung oder aus anderen Gründen löschungsreif war. Daher ist dem Schuldner in der Regel ausreichend Gelegenheit zu geben, die Ansprüche des Gläubigers sorgfältig zu prüfen, bevor er sich ihnen unterwirft, insbesondere anwaltlichen Rat einzuholen und gegebenenfalls erforderliche Ermittlungen anzustellen. Das gilt auch für den Streitfall, und es kommt hinzu, daß die beanstandete Marke erst am 10. November 1997 veröffentlicht worden war und die Ast. mit dem Verfügungsantrag lediglich einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch geltend machte. Ein konkreter Nachteil drohte ihr daher nicht, wenn sie der mit dem Erhalt der Unterlagen am 16. Dezember 1997 begründeten Bitte des anwaltlichen Vertreters der Ag. um Fristverlängerung entsprach. Namentlich bestand auch nicht die Gefahr eines Verlustes des Verfügungsgrundes für das beabsichtigte Verfügungsverfahren, solange die Ast. sich nicht auf eine Verschleppung der Erörterung einließ. Bei einer Fristerstreckung auf insgesamt weniger als zwei Wochen konnte hiervon jedoch keine Rede sein. Die Ag. konnten daher eine angemessene Prüfungsfrist bis zum Termin der von den Ag. zu 1. und 3. abgegebenen Unterlassungserklärungen in Anspruch nehmen.

Hingegen kam die erst am 18. Januar 1998 abgegebene Erklärung des Ag. zu 2. zu spät. Auf eine Frist von mehr als einem Monat brauchte sich die Ast. keinesfalls einzulassen. Auch eine Urlaubsabwesenheit des Ag. zu 2. kann die verspätete Erklärung nicht rechtfertigen. Wer am Geschäftsleben teilnimmt, muß dafür Sorge tragen, daß er innerhalb angemessener Frist erreichbar ist, wenn die Umstände dies erfordern.