LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

4 1998 S. 75 - 100

1. Patent-, Gebrauchsmuster- und Arbeitnehmererfinderrecht

Art. 69 EPÜ

Zur Bestimmung des Schutzbereichs der britischen, französischen, italienischen und schwedischen Teile eines europäischen Patents.

(Schlußurteil vom 22. September 1998, 4 O 377/95 - Sonnenblende II)

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

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

Am 19. Januar 1978 schlossen die Parteien einen Lizenz- und Know-How-Vertrag, durch den die Bekl. für Spanien eine Lizenz an zwei Schutzrechten der Kl. erhielt. Durch Vertrag vom 21. April 1986 änderten und ergänzten die Parteien ihre ursprüngliche Vereinbarung. Unter anderem wurde eine Vielzahl von im einzelnen aufgelisteten Schutzrechten der Kl. zum Gegenstand des Vertrages gemacht (vgl. Anlagen K 3, K 4). Zu diesen Schutzrechten gehörte auch das hier interessierende europäische Patent 0 036 448 (Lizenzpatent, Anlage K 7) mit den benannten Vertragsstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden, das auf einer am 30. September 1981 veröffentlichten, eine deutsche Priorität vom 22. März 1980 in Anspruch nehmenden Anmeldung vom 13. Dezember 1980 beruht. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 15. Juni 1983. Anspruch 1 des Lizenzpatentes hat folgenden Wortlaut:

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

Für die Zeit vom 1. Januar 1988 bis zum 31. Dezember 1989 rechnete die Bekl. gegenüber der Kl. Sonnenblenden für die Fahrzeugtypen SEAT-Ibiza, SEAT-Malaga, Opel-Corsa und Renault C 40 von der Kl. unbeanstandet ab. Im Juni 1991 zahlte die Bekl. zudem an die Kl. für die Fahrzeugtypen SEAT-Ibiza und SEAT-Malaga einen weiteren, auf die Zeit vom 1. Januar 1990 bis zum 30. April 1991 bezogenen Lizenzbetrag. Die letzte Lizenzabrechnung der Bekl. datiert vom 12. November 1991 und bezieht sich auf die Kraftfahrzeugmodelle SEAT-Ibiza und SEAT-Malaga. Keine dieser Abrechnungen erfaßt jedoch die Patentgruppe "H 866/867", zu der auch das Lizenzpatent gehört. In einer zwischen den Parteien geführten Korrespondenz im Jahre 1995 wurde die Bekl. von der Kl. vergeblich aufgefordert, über den Umfang ihrer Benutzungshandlungen bezüglich des Lizenzpatentes Auskunft zu erteilen sowie abzurechnen und Zahlung zu leisten.

Im April 1995 stellte die Kl. fest, daß die Bekl. Sonnenblenden für den Fahrzeugtyp SEAT-Toledo herstellt und im Gebiet der genannten Vertragsstaaten vertreibt, deren Ausgestaltung

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.

sich aus dem als Anlage K 12 zu den Akten gereichten Muster einer aufgeschnittenen Sonnenblende aus der Produktion der Bekl. ergibt. Dieses Muster läßt unstreitig erkennen, daß der Sonnenblendenkörper aus Kunststoff besteht, jedoch nicht geschäumt, sondern im Wege der Blasformung hergestellt ist, d. h. aus einem einen Hohlraum umschließenden massiven Wandungen besteht.

Darüber hinaus stellte die Kl. fest, daß die Bekl. Sonnenblenden mit Spiegel für den Fahrzeugtyp Opel-Omega herstellt und vertreibt, deren Ausgestaltung sich aus dem als Anlage K 12a eingereichten Muster einer Sonnenblende ergibt, welches - unstreitig - aus Schaumkunststoff besteht.

Die Bekl. ist im Wege des Teilurteils der Kammer vom 28. Januar 1997 (Entscheidungen 1997, 1 - Sonnenblende I) wegen wortlautgemäßer Benutzung des deutschen, französischen, britischen, italienischen und schwedischen Teils durch die Herstellung und den Vertrieb der Sonnenblenden aus Schaumkunststoff und wegen äquivalenter Benutzung des deutschen Teils des Lizenzpatents durch die Herstellung und den Vertrieb der Sonnenblenden aus Blaskunststoff verurteilt worden. Das Oberlandesgericht hat das Urteil im Hinblick auf die Verurteilung wegen wortlautgemäßer Benutzung der ausländischen Teile als unzulässiges Teilurteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen, so daß die Kammer nunmehr bezüglich der Benutzung der ausländischen Teile des Lizenzpatents über eine Benutzung durch Herstellung und Vertrieb sowohl der Sonnenblende aus Schaumkunststoff als auch der Sonnenblende aus Blaskunststoff zu entscheiden hat. Die Kammer hat Sachverständigengutachten zur Bestimmung des Schutzbereichs eines Patentes sowie zur Frage der Äquivalenz und Überbestimmung nach französischem, italienischem und schwedischem Recht eingeholt.

Die Kl. ist der Ansicht, die Bekl. sei ihr zur Auskunftserteilung und Zahlung entsprechender Patentlizenzgebühren verpflichtet sei, da die im Opel-Omega verwendeten Sonnenblenden nach Anlage K 12a die Merkmale des Lizenzpatentes wortlautgemäß verwirklichten und die Auslegung des Lizenzpatentes unter Berücksichtigung des technischen Gesamtzusammenhanges ergebe, daß auch die von der Bekl. für den SEAT-Toledo verwendete Sonnenblende, die im Wege der Blasformung hergestellt worden sei, auch bei einer Beurteilung nach französischem, britischem, italienischem oder schwedischem Recht den Wortsinn des Anspruchs des Lizenzpatentes erfülle, jedenfalls aber als mit äquivalenten Mitteln arbeitende Abwandlung in den Schutzbereich des Patentes falle. Dies ergebe sich aus den Gutachten sowie aus weiterer in Deutschland veröffentlichter Literatur und Rechtsprechung.

Die Bekl. bestreitet mit Nichtwissen, daß das Lizenzpatent in den jeweiligen Vertragsstaaten in Kraft stehe, und hält die von der Kl. als Anlagen K 20 bis K 24 zum Nachweis des Inkraftstehens eingereichten Unterlagen wie Einzahlungsbelege (Italien), Bestätigungen des Patentamtes (Schweden) und Rollenauszüge (Frankreich und England) für zum Nachweis unzureichend.

Soweit sie Sonnenblenden im Wege der Blasformung herstelle, werde dadurch das Lizenzpatent weder wortlautgemäß noch äquivalent benutzt. Die Bestimmung der Schutzbereiche der jeweiligen nationalen Teile des europäischen Patentes werde in den begutachteten Rechtssystem (Frankreich, Italien, Schweden) mittel einer im Vergleich zum deutschen Rechtskreis engeren Auslegungspraxis vorgenommen, was sich auch in einer restriktiveren Anwendung der Äquivalenzlehren auswirke. Auch die im Vereinigten Königreich geltende Rechtspraxis führe zu einer Verneinung der Benutzungsfrage.

Im Hinblick auf das Gebrauchsmuster 76 14 171 seien diese Patente im übrigen, was das angerufene Gericht zu prüfen und zu beachten habe, nicht schutzfähig.

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und auch hinsichtlich des bisher nicht beschiedenen Teils sowie hinsichtlich des zurückverwiesenen Teils begründet. Die Kl. kann von der Bekl. auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen der Parteien vom 8. Mai 1989 auch Auskunft darüber verlangen, in welchem Umfang die Bekl. Sonnenblenden aus Schaumkunststoff und Blaskunststoff in die Vertragsstaaten Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden geliefert hat. Im Umfang der geschuldeten Auskunft ist die Bekl. der Kl. auch zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren verpflichtet.

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

1. Die Sonnenblende hat einen Sonnenblendenkörper aus Schaumkunststoff.

2. Der Sonnenblendenkörper weist eine von einer Breitseite ausgehende, zur Aufnahme eines Spiegels dienende Ausnehmung auf.

3. Der Sonnenblendenkörper ist von einer Hüllfolie umgeben.

4. Die Hüllfolie überdeckt auch die Ausnehmung unter Anlage an deren Wandungen.

Derartige Sonnenblenden - so führt die Lizenzpatentschrift aus - seien in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. So zeige das deutsche Gebrauchsmuster 74 23 932 eine Sonnenblende mit einem in eine Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers eingesetzten Spiegel, der am außenseitigen Randbereich umlaufend von dem Randbereich einer fensterartigen Öffnung der den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie

übergriffen und mit diesem verklebt sei. Eine andere bekannte Sonnenblende sehe vor, einen Spiegel in einen Rahmen einzusetzen, den Rahmen mit Spiegel in einer Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers anzuordnen und den Randbereich einer fensterartigen Öffnung der den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie mit einem umlaufenden Flansch des Rahmens zu verschweißen. Dabei sei noch zwecks Abdekkung der Schweißnaht auf dem Spiegelrahmen ein zusätzlicher Außenrahmen angeordnet. Durch die deutsche Offenlegungsschrift 26 19 844 sei eine Sonnenblende mit einem in eine hinterschnittene Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers eingeklipsten Spiegel bekannt, wobei es möglich sei, die Randbereiche einer fensterartigen Öffnung der den Sonnenblendenkörper umgebenden Hüllfolie in die Ausnehmung mit einzuziehen. Schließlich seien auch Sonnenblenden mit beleuchtbaren bzw. hinterleuchtbaren Spiegeln bekannt, wobei jeweils der Spiegel zusammen mit einem ihn tragenden Rahmen in ein mit Lichtquellen ausgerüstetes Gehäuse eingesetzt sei, welches seinerseits in einer Ausnehmung des Sonnenblendenkörpers befestigt sei. Auch bei diesen bekannten Sonnenblenden sei der Sonnenblendenkörper jeweils von einer Hüllfolie umgeben, die im Spiegelbereich eine fensterartige Öffnung aufweise, deren Randbereich mit dem Gehäuse oder Spiegelrahmen durch Kleben oder Schweißen verbunden sei (vgl. Spalte 1 Zeilen 15 - 45).

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

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

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

Erfindungsgemäß wird dieses technische Problem mit folgenden weiteren Merkmalen gelöst:

5. Die Hüllfolie weist im Überdeckungsbereich der Ausnehmung

a) eine gegenüber ihren anderen Bereichen wesentlich erhöhte Elastizität

und/oder

b) eine netzartige Ausbildung

auf.

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

II. Von dieser technischen Lehre macht die Bekl. mit den von ihr hergestellten Sonnenblenden, wie sie als Anlage 12a zu den Akten gereicht wurden und insbesondere im Opel-Omega

Verwendung finden, Gebrauch. Da unstreitig ist, daß es sich um einen Sonnenblendenkörper aus Schaumkunststoff handelt und auch die übrigen Merkmale der patentgemäßen Lehre verwirklicht sind, entspricht diese Sonnenblende wortlautgemäß Anspruch 1 des Lizenzpatentes. Sie fällt daher ohne weiteres in den Schutzbereich nicht nur des deutschen Teils des Lizenzpatentes, über den mit Teilurteil vom 28. Januar 1997 entschieden wurde, sondern auch seiner französischen, britischen, italienischen und schwedischen Teile, für die gleichermaßen gilt, daß der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird (Art. 69 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens [EPÜ]).

Die Bekl. kann sich demgegenüber nicht mit Erfolg darauf berufen, die Kl. habe nicht dargetan, daß die in Rede stehenden nationalen Teile des Lizenzpatentes noch in Kraft stehen. Dabei kann dahinstehen, ob die Fortgeltung der jeweiligen nationalen Teile des Lizenzpatentes durch die von der Kl. eingereichten Unterlagen hinreichend belegt ist, da diesen zu entnehmen ist, daß sie ein Inkraftstehen der jeweiligen nationalen Teile des Lizenzpatentes bestätigen, was allenfalls hinsichtlich der Einzahlungsbelege (Italien) fraglich sein könnte. Der Verwertbarkeit dieser Unterlagen steht jedenfalls nicht entgegen, daß sie nicht ins Deutsche übersetzt worden sind, denn § 184 GVG gilt nur für Erklärungen gegenüber dem Gericht, nicht jedoch für fremdsprachliche Urkunden, die zum Beleg des Parteivorbringens vorgelegt werden (vgl. Zöller/Gummer, Zivilprozeßordnung [ZPO], 19. Aufl., § 184 GVG Rdnr. 1). Auf den Inhalt dieser Urkunden kommt es jedoch letztlich nicht an. Denn wenn die Bekl. - was sie nicht einmal tut - behaupten wollte, die durch die Erteilung des Lizenzpatentes und Veröffentlichung der europäischen Patentschrift entstandenen nationalen Patente seien - etwa durch Nichtzahlung von Jahresgebühren - erloschen, behauptete sie einen rechtsvernichtenden Tatbestand, für den sie demzufolge die Darlegungs- und Beweislast trägt. Da die Bekl. jedoch keine Tatsachen vorgetragen hat, die den Schluß auf ein Erlöschen des Schutzes zulassen, und die jeweilige gesetzliche Schutzdauer noch nicht abgelaufen ist, ist vom Fortbestand sämtlicher nationaler Teile des Lizenzpatentes auszugehen.

Die Bekl. kann auch nicht mit dem Einwand gehört werden, das Lizenzpatent sei nichtig.

Ob, wie die Bekl. behauptet, nach französischem und italienischen Recht der auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch genommene Lizenznehmer die Nichtigkeit des Vertragsschutzrechtes einwenden kann, ist unerheblich, denn das Vertragsverhältnis der Parteien ist nach deutschem Recht zu beurteilen, das daher auch für die Frage maßgeblich ist, ob es für die Zahlungspflicht der Bekl. auf die materielle Gültigkeit des Lizenzpatentes ankommt.

Auf die materielle Gültigkeit des Lizenzpatentes kommt es nach deutschem Recht jedoch nicht an, da nach gefestigter Rechtsprechung weder die Rechtsverbindlichkeit eines Lizenzvertrages noch grundsätzlich die Pflicht zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren dadurch berührt wird, daß der Gegenstand des lizenzierten Schutzrechtes die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt, solange das Schutzrecht formell fortbesteht (vgl. nur BGHZ 86, 330, 334 - Brückenlegepanzer; BGH, GRUR 1993, 40 - Keltisches Horoskop). Dies gilt nicht nur für Patente, sondern auch für Gebrauchsmuster und damit für Schutzrechte, deren Gültigkeit prinzipiell von dem Verletzungsgericht oder dem mit einer lizenzvertraglichen Streitigkeit befaßten Gericht überprüft werden kann. Unerheblich ist insoweit auch, ob es sich um ein deutsches oder ein ausländisches Patent handelt.

III. Die Bekl. hat auch durch Herstellung und Vertrieb der Sonnenblende in der Ausgestaltung nach Anlage 12 vom französischen, britischen, italienischen und schwedischen Teil des Lizenzpatentes Gebrauch gemacht.

Die Kammer ist insoweit der Auffassung, daß Art. 69 Abs. 1 EPÜ zwar den Rahmen für die Schutzbereichsbemessung vorgibt, jedoch nicht abschließend regelt, wie der Schutzumfang im einzelnen zu bestimmen ist, sondern insoweit Raum für die Anwendung nationalen Rechts gibt. Diese Frage bedarf allerdings im Streitfall keiner abschließenden Entscheidung, da nach deutschem, französischem, britischem, italienischen und schwedischem nationalen Recht eine Patentbenutzung vorliegt, so daß auch eine vertragsautonome Bestimmung des Schutzbereichs des Patentes, für die man die nationale Rechtsprechung aller Vertragsstaaten berücksichtigen müßte, zum gleichen Ergebnis führen würde. Jedenfalls liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß die Berücksichtigung weiterer Rechte zu einem anderen Ergebnis führen könnte.

1. Die Bekl. benutzt den französischen Teil des Lizenzpatents wortlautgemäß.

Das ergibt sich aus der Anwendung des französischen Rechts, über dessen Inhalt sich die Kammer durch Einholung eines Sachverständigengutachtens entsprechend dem Beweisbeschluß vom 28. Januar 1997 kundig gemacht hat. Das Gutachten hat Prof. Schmidt-Szalewski erstellt.

Das Gutachten, dessen Richtigkeit auch von den Parteien nicht in Zweifel gezogen wird, beantwortet nachvollziehbar und umfassend die gestellten Fragen, wobei die Antworten im einzelnen mit Rechtsprechung und Literatur belegt sind.

Die Gutachterin legt dar, daß nach französischem Recht zwischen dem Schutzbereich eines Patentes und der Verletzung unterschieden werden müsse. Bei der Bestimmung des Schutzbe-

reichs sei Art. 69 EPÜ als autonomes Recht anzuwenden, das einen Mittelweg zwischen den nationalen Praktiken einschlagen müsse. Die Verletzungsfrage sei dagegen nach nationalem französischem Patentrecht zu beurteilen.

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs müsse eine Interpretation des Sinngehalts der Ansprüche anhand der Beschreibung und der Zeichnungen vorgenommen werden, bei der zwischen Elementen, die keine Rolle für das technische Ergebnis oder die Lösung des Problems spielen, und denen, die notwendig sind, um das technische Ergebnis oder die Lösung des Problems zu erzielen, unterschieden werde (Cour d'appel de Paris, 11. Oktober 1990, PIBD 1991.491.III.2 (Dolle c/ Emsens)). Dabei dürfe der Sinngehalt der Ansprüche allerdings nicht auf Merkmale ausgedehnt werden, die zwar beschrieben, aber nicht beansprucht sind (Cour d'appel de Paris, 10. Juni 1980, PIBD 1981.272.III.17, Chelle c/ Meyer; Cour d'appel de Paris, 26. Oktober 1982, PIBD 1983.315. III.2, bestätigt von der Cour de Cassation: cass.com. 6. November 1984, Bull. Civ. IV. N. 294 und PIBD 1985.367.III.129, Van der Lely c/ Nidal; Cour d'appel de Paris, 31. Oktober 1991, Ann. 1992, 144).

Eine Verletzung, die nach nationalem französischen Recht bestimmt werde, liege vor, wenn die wesentlichen Merkmale der Erfindung benutzt werden, auch wenn im übrigen Veränderungen oder Verbesserungen vorgenommen wurden (z.B. Cour d'appel de Paris 5. März 1992, PIBD 1992.526.III.387; Cour d'appel de Paris 1. Dezember 1992, Ann. 1993, 105, Moulinex c/ SEB). Wenn ein wesentliches Element der Erfindung fehle, liege dagegen keine Verletzung vor.

Auch Äquivalente seien nach französischem Recht patentverletzend, wenn ein wesentliches Merkmal, dessen Funktion vom Patent geschützt sei, durch ein äquivalentes Mittel ersetzt werde, dessen technische Funktion identisch sei (Cour d'appel de Paris, 25. April 1990, PIBD 1990.484.III.506, Pfizer c/ Sarget; Cour d'appel de Paris 11. Oktober 1990, a.a.O., Dolle c/ Emsens). Wenn das beanspruchte Merkmal neu sei, erstrecke sich der Schutz - unabhängig von der Offenkundigkeit für den Fachmann - auf Mittel, die die gleiche Funktion ausüben, auch wenn durch die Benutzung des neuen Mittels zusätzliche Vorteile oder Verbesserungen eintreten. Wenn die Funktion des beanspruchten Merkmals nicht neu sei, könne der Schutz auf Äquivalente nicht ausgedehnt werden; allenfalls die Form des beanspruchten Mittels könne geschützt werden (Cour d'appel de Paris, 30. März 1993, PIBD 1993.550.III.503).

Die dargelegten Grundsätze des französischen Rechts führen im Streitfall zu einer Benutzung des Lizenzpatentes. Denn für die Benutzung - im Gutachten unter dem Gesichtspunkt der Verletzung behandelt - kommt es nur darauf an, daß die wesentlichen Elemente der Erfindung benutzt werden. Unwesentliche strukturelle Änderungen gegenüber der beanspruchten Erfindung führen nicht aus der Patentbenutzung heraus (so auch Kaspar, Die Auslegung der Patente nach französischem Recht im Vergleich mit dem Europäischen Patentübereinkommen, Mitteilungen 1993, 359, 361). Das Merkmal "aus Schaumkunststoff" ist aber für die Erfindung ohne jede Bedeutung, da für die Lösung des technischen Problems nicht der Sonnenblendenkörper maßgeblich ist, der in gewohnter Weise hergestellt werden soll (vgl. Spalte 2, Zeile 51 - 53 der Lizenzpatentschrift), sondern allein die Ausgestaltung der Hüllfolie, die im Überdeckungsbereich der Ausnehmung mit einer gegenüber ihren übrigen Bereichen wesentlich erhöhten Elastizität ausgestattet sein soll. Die für die technische Lösung entscheidenden Merkmale verwirklicht auch die Sonnenblende aus Blaskunststoff. Es handelt sich insoweit um eine für die Erfindung gänzlich unbedeutende strukturelle Veränderung, die nach französischem Recht unbeachtlich ist. Auf Fragen der Äquivalenz kommt es daher gar nicht an; sie stellen sich nur bei einer möglicherweise äquivalenten Verwirklichung erfindungswesentlicher Merkmale.

2. Die Bekl. benutzt auch den britischen Teil des Lizenzpatents.

Die Kammer hat zum britischen Recht kein Gutachten eingeholt, da insoweit veröffentlichte Entscheidungen in ausreichender Zahl vorliegen, um den Rechtsstreit zu entscheiden.

Ausgangspunkt der britischen Rechtsprechung ist das Urteil des House of Lords in Catnic Components Ltd v. Mill and Smith Ltd, (1982) R.P.C. 163 = GRUR Int. 1982, 136 - Stah1träger II, in dem Lord Diplock zu den Grundsätzen für die Auslegung eines Patents nach dem vor Inkrafttreten des Patents Act 1977 geltenden Recht sinngemäß ausführte, daß es nicht allein auf den Wortlaut der Patentansprüche ankomme; es bedürfe vielmehr einer am Zweck orientierten Auslegung ("purposive construction"). Entscheidend sei, ob ein Fachmann annehmen würde, ein bestimmtes Wort oder Merkmal im Patentanspruch sei für den Patentinhaber ein so wesentliches Erfordernis der Erfindung, daß jede Änderung außerhalb des Schutzbereichs liege, auch wenn die Änderung keine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung habe. Diese Frage stelle sich natürlich nicht, wenn die Abweichung tatsächlich wesentliche Auswirkungen auf die Funktionsweise der Erfindung habe. Sie stelle sich auch nicht, wenn es für den Fachmann bei Patentveröffentlichung offensichtlich gewesen sei, daß eine Änderung unbedeutend sei (a.a.O., (1982) R.P.C. 242).

In der Folge gingen die Gerichte zunächst davon aus, daß die von Lord Diplock aufgestell-

ten Grundsätze auch für die Auslegung nach dem Patents Act 1977 und dem Protokoll zu Art. 69 EPÜ fortgälten und mit ihnen in Einklang stünden. In Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd, (1990) R.P.C. 18l = GRUR Int. 1993, 245 Epilady IX, analysierte Justice Hoffmann, der sich an die Ausführungen von Lord Justice Dillon im vorangegangenen Verfügungsverfahren gebunden sah, die Grundsätze von Lord Diplock und faßte sie in den drei Catnic-Fragen zusammen:

1. Does the variant have material effect upon the way the invention works?

If yes, the variant is outside the claim. If no –

2. Would this have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?

If no, the variant is outside the claim. If yes -

3. Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?

If yes, the variant is outside the claim.

In deutscher Übersetzung:

1. Hat die Abweichung eine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung?

Wenn ja, so liegt die Abweichung außerhalb des Patentanspruchs. Wenn nein:

2. Wäre dies zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für den Fachmann offensichtlich gewesen?

Wenn nein, so liegt die Abweichung außerhalb des Patentanspruchs. Wenn ja:

3. Hätte ein Fachmann dennoch aus dem Text des Patentanspruchs geschlossen, daß der Patentinhaber die strenge Einhaltung des Wortlauts als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte? Wenn ja, so liegt die Abweichung außerhalb des Patentanspruchs.

Nachfolgend zeigte der Court of Appeal in seiner Entscheidung PLG Research Ltd. v. Ardon International Ltd. (1995) F.S.R. 116 = GRUR Int. 1997, 368 - Kunststoffnetz, Neigung, einen weiteren Ansatz zugrundezulegen. Lord Justice Millett führte aus: "In future, it is to be hoped that attention will be concentrated on the requirements of the Protocol and the developing European jurisprudence and not on those of the common law before 1977" (aaO. (1995) F.S.S. 133).

Von dieser Ansicht ist die Rechtsprechung in den nachfolgenden Entscheidungen wieder abgerückt und sieht sich vielmehr an die von Lord Diplock formulierten Auslegungsregeln gebunden (Justice Aldous in Assidoman Multipack Ltd. [formerly Multipack Wraparound Systems Ltd.] v. The Mead Corporation, (1995) F.S.R. 225 = GRUR Int 1997, 371 - Kartonrohlinge; Justice Jacob in Beloit Technologies Inc. et al. v. Valmet Paper Machinery Inc. et al., (1995) R.P.C. 705 = GRUR Int. 1997, 373 – Papiermaschine; Lord Justice Aldous in Kastner v. Rizla Ltd. et al., R.P.C. 585 = GRUR Int. 1997, 374 - Zigarettenblättchen). Eine Änderung der Rechtsprechung könne nur durch das House of Lords herbeigeführt werden.

Im Streitfall sind also die drei Fragen der Catnic-Entscheidung zu prüfen. Sie führen zur Bejahung der Patentbenutzung:

Die erste Catnic-Frage "Hat die Abweichung eine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung?" ist zu verneinen.

Für das Lizenzpatent ist es völlig unerheblich, aus welchem Material der Sonnenblendenkörper ist. Für die Lösung des technischen Problems ist nicht der Sonnenblendenkörper maßgeblich, der in gewohnter Weise hergestellt werden soll (vgl. Spalte 2, Zeilen 51 - 53 der Lizenzpatentschrift), sondern allein die Ausgestaltung der Hüllfolie, die im Überdeckungsbereich der Ausnehmung mit einer gegenüber ihren übrigen Bereichen wesentlich erhöhten Elastizität ausgestattet sein soll. Die für die technische Lösung entscheidenden Merkmale verwirklicht auch die Sonnenblende aus Blaskunststoff. Es handelt sich insoweit um eine für die Funktionsweise der Erfindung gänzlich unbedeutende Abwandlung.

Die zweite Catnic-Frage "Wäre dies zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patents für den Fachmann offensichtlich gewesen?" ist zu bejahen.

Für den Fachmann ist der Patentschrift ohne weiteres zu entnehmen, daß es für die Erfindung nicht darauf ankommt, daß der Sonnenblendenkörper aus Schaumkunststoff besteht, sondern nur auf die Ausgestaltung der Hüllfolie. Daß die Einziehung der im Bereich der Ausnehmung besonders elastisch gestalteten Hüllfolie in identischer Weise bei einer aus blasgeformten Kunststoff hergestellten Sonnenblende möglich ist, ist für den Fachmann ohne weiteres zu erkennen.

Schließlich ist die dritte Catnic-Frage "Hätte ein Fachmann dennoch aus dem Text des Patentanspruchs geschlossen, daß der Patentinhaber die strenge Einhaltung des Wortlauts als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte?" zu verneinen.

Zunächst ist dem Anspruchstext ein besonderer Ausschließlichkeitshinweis nicht zu entnehmen. Darüber hinaus weiß der Fachmann, daß Sonnenblenden zum Prioritätszeitpunkt üblicherweise aus Schaumkunststoff hergestellt wurden. Für ihn erschließt es sich daher aus dem Wortlaut, daß hier nur die übliche Ausgestaltung der Sonnenblende beschrieben ist, daß es dem Patentinhaber aber nicht auf die Einhaltung dieses Merkmals, das für die patentgemäße Lehre erkennbar ohne Bedeutung ist, ankommen konnte.

3. Die Bekl. benutzt den italienischen Teil des Lizenzpatentes wortlautgemäß.

Aus dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Frignani und der von ihm vorgelegten Rechtsprechung und Literatur ergeben sich die Grundsätze des italienischen Rechts.

Der Sachverständige führt aus:

Gemäß Art. 4 der Verordnung des Präsidenten der Republik Nr. 32 vom 8. Januar 1979 gelte:

"Il brevetto europeo rilasciato per Italia ha gli stessi effetti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani ... Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia."

In sinngemäßer Übersetzung:

"Das für Italien erteilte europäische Patent hat dieselben Wirkungen und unterliegt derselben Behandlung wie italienische Patente ... Patentverletzungen werden gemäß den einschlägigen italienischen Rechtsvorschriften bewertet..."

Während das italienische Patentgesetz keine Bestimmung enthalte, wie der Schutzbereich zu bestimmen sei, könne man Art. 5 der Ordnung der Industriepatente (königliches Dekret vom 5. Februar 1940 Nr. 244) entnehmen, daß die Beschreibung mit einer Zusammenfassung nur zur technischen Information zu beginnen hat und mit den Ansprüchen enden muß, in denen im einzelnen das anzugeben ist, was den Gegenstand des Patents ausmacht. Daraus werde ebenso wie aus dem für europäische Patente heranzuziehenden Art. 69 EPÜ hergeleitet, daß der Schutzbereich des Patents ausschließlich aus dem herrühre, was in den Ansprüchen enthalten sei. Die Beschreibung und die Zeichnungen dürften zur Klärung und Interpretation der Ansprüche herangezogen werden, jedoch diese nicht ergänzen oder ersetzen.

Dies wird bestätigt durch die von Sachverständigen überreichten Gerichtsentscheidungen und Literaturstellen (Trib. Milano, 27. Juni 1991, Cofimco S.r.l./Zetal Italia S.p.A. - Ventilatori Elicoidali S.r.l. - Zetax Engineering S.p.A., in Giur.ann.dir.ind. 1991, 2685/1; Trib. Genova, 12. April 1991, Enrico Mariani/Italsider S.p.A., in Giur.ann.dir.ind., 1994, 3034/1; App. Milano, 5. Mai 1995, Boehringer Mannheim Italia S.p.A. und Boehringer Mannheim GmbH/Ortho Pharmaceutical Co., DILAG S.p.A., Kirin-Amgen Inc., Dompé Biotech S.p.A. und Janssen Farmaceutici S.p.A., in Giur.ann.dir.ind., 1995, 3311/6; Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, 2. Auflage 1984, S. 254-255; Guglielmetti, Le invenzioni ed i modelli industriali dopo la riforma del 1979, 1982, S. 107; Vanzetti/di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 2. Auflage 1996, S. 378). Auch danach sind alle Ausführungsformen aus dem Patentschutz auszuschließen, die Merkmale aufweisen, die vom Wortlaut der Ansprüche abweichen oder die - im Falle von unklaren Ansprüchen - nicht deutlich formuliert sind.

Allerdings - so der Sachverständige weiter - gelten diese Grundsätze im italienischen Recht nur für die wesentlichen Elemente der Erfindung. Man unterscheide zwischen wesentlichen und nebensächlichen Merkmalen. In der vom Sachverständigen vorgelegten Rechtsprechung heißt es, daß es für die Verletzung der Erfindung ausreiche, daß die wesentlichen und kennzeichnenden Elemente der Erfindungsidee verwirklicht werden, ohne die das neue industrielle Ergebnis, in dem sich die Erfindung konkretisiert, nicht erreicht wird (App. Milano, 14. September 1990, Mosa S.p.A./Gen-Set S.p.A., in Giur.ann.dir.ind., 1990, 2565/1: "che si attuino gli elementi essenziali e caratteristici dell`idea inventiva senza dei quali non si otterrebbe quel nuovo resultato industriale in cui si concreta l`invenzione"; App. Roma, 22. September 1988, New Plastistyle S.r.l./Pietro Larizza-Carlo Scutari-Snappy S.p.A., in Giur.ann.dir.ind., 1988, 2333/1.). Auch in dem vom Sachverständigen zitierten Lehrbuch von di Cataldo heißt es "Se egli elementi essenziali dell'invenzione brevettata (quali individuati attraverso l'interpretazione del brevetto) sono presenti nella realizzazione altrui, eventuali differenze concernenti elementi non essenziali non valgono ad evitare la contraffazione", in sinngemäßer Übersetzung: "Wenn die wesentlichen Elemente der patentierten Erfindung (so wie sie durch die Patentinterpretation festgestellt wurden) in der Ausführungsform eines anderen vorhanden sind, können eventuelle Unterschiede hinsichtlich unwesentlicher Elemente die Patentverletzung nicht ausschließen" (di Cataldo, Le invenzioni. I modelli, 2. Auflage 1993, S. 116, 117). Diese Grundsätze finden sich auch in der in GRUR 1998, S. 326 in deutscher Übersetzung abgedruckten Entscheidung der Giurì della proprietà industriale, dort auf S. 330 m.w.N., in der sie die Frage bejahte, ob ein Patent, das einen Fernseher mit bestimmten Merkmalen beansprucht, auch einen Monitor mit diesen Merkmalen umfaßt (eher ablehnend zu dieser Entscheidung, Schiuma, Zum Schutzbereich des italienischen Patents im Vergleich mit der deutschen Rechtslage, GRUR 1998, 291, 296). Die Unterscheidung zwischen wesentlichen und nebensächlichen Merkmalen wird schließlich auch von Modiano in seinem Aufsatz "Der Schutzbereich nach Art. 2, 69 und 164 EPÜ im italienischen Patentrecht" (Mitteilungen 1992, 286, 288) referiert.

Bereits anhand der genannten Grundsätze läßt sich für den Streitfall feststellen, daß die Bekl. mit der Sonnenblende aus Blaskunststoff das Lizenzpatent benutzt. Denn das Merkmal "aus Schaumkunststoff" ist ein nebensächliches Merkmal, auf das es für die Erfindungsidee nicht ankommt. Die wesentlichen und kennzeichnen-

den Merkmale der Erfindung werden dagegen von der Bekl. unstreitig benutzt.

Dem steht auch nicht die wohl sprachlich etwas mißglückte abschließende Beantwortung der zweiten Frage durch den Sachverständigen entgegen, ob in den Schutzbereich des Patents eine Ausführungsform einbezogen werden kann, die ein Merkmal nicht wörtlich verwirklicht, von dem der von der Patentschrift angesprochene Fachmann ohne weiteres erkennt, daß es eine zum Leistungsergebnis der Erfindung nicht beitragende und dieses nicht berührende Konkretisierung weiterentwickeln will. Zwar beantwortet der Sachverständige die Frage hier negativ, aus dem vorher Gesagten und auch dem zweiten Satz seiner Antwort ergibt sich aber, daß es sich dabei nur um einen sprachlichen Irrtum handeln kann.

Ähnliches gilt auch für die im Gutachten anschließend angestellten Äquivalenzerwägungen. Da die Sonnenblende aus Blaskunststoff nach italienischem Recht die patentierte Lehre wortlautgemäß benutzt, kommt es auf die Frage der Äquivalenz, die naturgemäß - wie auch der Sachverständige hervorhebt - nur bei den beachtlichen, also wesentlichen Merkmalen vorliegen kann, nicht mehr an. Gehört das Merkmal "aus Schaumkunststoff" als nebensächliches Merkmal schon nicht zum Schutzbereich des Lizenzpatentes, kann es auch nicht äquivalent verwirklicht werden. So ist wohl auch die sprachlich nicht eindeutige Abschlußantwort des Sachverständigen zur Frage der Äquivalenz zu verstehen.

4. Die Bekl. benutzt auch den schwedischen Teil des Lizenzpatents.

Dieses Ergebnis folgt aus der Anwendung der im Sachverständigengutachten von Prof. Karnell dargelegten Grundsätze des schwedischen Rechts. Das Gutachten, dessen Richtigkeit auch von den Parteien nicht in Zweifel gezogen wird, beantwortet nachvollziehbar und umfassend die gestellten Fragen, wobei die Antworten im einzelnen mit Rechtsprechung und Literatur belegt sind.

Prof. Karnell führt in seinem Gutachten aus:

Für die grundsätzliche Bestimmung des Schutzbereichs des nationalen Teils eines europäischen Patents gelte gemäß § 39 des schwedischen Patentgesetzes:

"Der Schutzumfang des Patentschutzes wird von den Patentansprüchen bestimmt. Für das Verständnis der Patentansprüche darf Anleitung aus der Patentbeschreibung geholt werden".

Insoweit seien auch die Zeichnungen zu berücksichtigen.

Zusätzlich müsse beachtet werden, was im für Schweden verpflichtenden Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ über dessen Auslegung näher erläutert worden ist, woraus sich eine gewisse Offenheit gegenüber einer Erweiterung des Wortlauts ergebe, die in der Fachsprache "Äquivalenzbereich" genannt werde.

So sei es durchaus möglich, daß bei der Prüfung im Verletzungsverfahren ein im Patentanspruch unmißverständlich vorgebrachtes Merkmal durch ein zur Erlangung des beabsichtigten Ergebnisses nach dem Stand der Technik am Prioritätsdatum gleichwertiges Merkmal ersetzt werden dürfe, wobei das Patent natürlich nicht so extensiv ausgelegt werden dürfe, daß es wegen fehlender Neuheit oder Erfindungshöhe nicht hätte erteilt werden können.

Ausgangspunkt für die Patentauslegung - aber nicht abschließend - sei, was als "Erfindungsgedanke" oder "Erfindungsidee" angesehen werden könne, also das vom Erfinder gestellte Problem und seine Lösung (Svea Hovrätt, NIR 1971, 453 ff. - Sänkbrunnar; Högsta domstolen [Oberster Gerichtshof], NJA 1972, 462 = NIR 1972, 430). Das technische Mittel, das ein im Patentanspruch genanntes Merkmal ersetze, müsse funktional derart ähnlich, gleichwirkend oder gleichwertig sein, daß es das Merkmal ohne Änderung der technischen Regel, die in dem Erfindungsgedanken vorhanden sei, ersetzen könne. Es müsse also eine Lösung desselben Problems beabsichtigt sein und mit gleichwertig/-wirkenden Mitteln dasselbe funktionale Ziel erreicht werden. Wo eine Äquivalenzauslegung abgewiesen werde, geschehe dies oft wegen der durch die Änderung zusätzlich zum Patentgegenstand verursachten technischen Vorteile (Westlander/Törnroth, Patent, Allmänna domstolars praxis ren 1983-1991, 1995, S. 287).

Bei einer Konstruktionslösung sei noch zu berücksichtigen, daß der Patentanmelder durch seine Wahl, eine bestimmte Ausführungsform unter Schutz zu stellen, obwohl es dem Fachmann klar wäre, daß das für den Erfindungsgedanken Wesentliche auch in anderen Ausführungsformen verwirklicht werden könne, den Äquivalenzbereich einschränke. Dies führte in einer Entscheidung des Appellationsgerichts Svea Hovrätt (Urteil vom 7. Oktober 1988, DT 23 in der Sache T 356/87) zu einer restriktiven Anwendung der Äquivalenzlehre. Nach Auffassung des Gutachters und Westlanders (aaO, S. 142 f.) ist aber eine Lockerung dieser Rechtslage im Urteil des Stockholms tingsrätt (Urteil vom 9. Dezember 1993, DT 887/93) zu sehen, in dem zwar der Rechtssicherheitsgedanken der Entscheidung des Svea Hovrätt hervorgehoben wird, Äquivalenz aber angenommen wird, wenn weder die Patentschrift noch die Patentanmeldungsurkunden zum Verständnis der Ursachen einer Begrenzung beitragen und bekannte Technik auch kein Hindernis ist, den Schutzumfang auch den Verletzungsgegenstand umfassen zu lassen.

Schließlich müsse dem Fachmann im Verhältnis zum Patent die Veränderung als naheliegend erscheinen (Stockholms tingsrätt [Stockholmer Stadtgericht, erste Instanz] in der Sache T7-269-91, Urteil vom 9. Dezember 1993, zitiert

nach Domeij, Focus pa patenträtten, 1997, S. 79), wobei die individuellen Verhältnisse bei dieser "Offensichtlichkeitsprüfung" berücksichtigt werden müßten.

Im Rahmen der Äquivalenzprüfung werde auch geprüft, ob es sich bei dem Merkmal, das durch ein anderes Mittel ersetzt werde, um eine Überbestimmung handele, also ein Merkmal, von dem der von der Patentschrift angesprochene Fachmann erkenne, daß es zur Lösung des gestellten Problems nicht beitrage und das deshalb unberücksichtigt bleibe (Westlander/Törnroth, Patent, Allmänna domstolars praxis aren 1983-1991, 1995, S. 20).

Im Streitfall führen die dargestellten Grundsätze des schwedischen Rechts dazu, daß die Bekl. das Lizenzpatent durch die Herstellung und den Vertrieb der Sonnenblenden aus Blaskunststoff benutzt.

Die Sonnenblende aus Blaskunststoff löst das technische Problem, eine Sonnenblende herzustellen, bei der die Hüllfolie möglichst einfach und mit gutem qualitativen Ergebnis in eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Spiegels eingezogen wird. Das Problem wird auch mit funktional gleichwirkenden und gleichwertigen Mitteln gelöst, nämlich durch die im Bereich der Ausnehmung besonders elastisch gestaltete Hüllfolie. Für den Fachmann ist dem im Lichte der Beschreibung verstandenen Patentanspruch auch ohne weiteres zu entnehmen, daß es für die Erfindung nicht darauf ankommt, daß der Sonnenblendenkörper aus einem Kunststoff besteht, der aufgeschäumt ist. An keiner Stelle der Patentschrift findet sich ein Hinweis darauf, daß diese Beschränkung im Anspruchswortlaut einen besonderen Grund, eine Ursache, habe, die für das Lösungsprinzip von Bedeutung sein könnte. Eine Beschränkung auf dieses Merkmal ergibt sich nach dem Gutachten auch nicht, wenn man - wie die Bekl. - die restriktiven Grundsätze des Urteils des Appellationsgerichts Svea Hovrätt vom 7. Oktober 1988 (DT 23 in der Sache T 356/87) berücksichtigt, die im übrigen nach Auffassung des Gutachters und des im Gutachten zitierten ehemaligen Richters Westlander sowie des an der Rechtsfortbildung im gleichen Maße mitwirkenden Stockholms tingsrätt überholt sind. Es bezieht sich auf Konstruktionslösungen, deren Lösungsprinzip in Form einer spezifizierten Ausführung wiedergegeben und dadurch auf diese beschränkt sei. Im Streitfall ist es schon fraglich, ob man von einer Konstruktionslösung in diesem Sinne sprechen kann. Jedenfalls hat das Lösungsprinzip gerade nichts mit der spezifizierten Ausführungsform "aus Schaumkunststoff" zu tun. Vielmehr ist das Merkmal "aus Schaumkunststoff" zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens erkennbar überflüssig und auch nach schwedischem Recht eine Überbestimmung. Von dieser Überbestimmung kann abgesehen werden, und das im Merkmal beschriebene Mittel kann durch ein anderes Mittel, hier den Blaskunststoff, ersetzt werden. Daß dies möglich ist, ist für den Fachmann auch und gerade dann naheliegend, wenn zum Prioritätszeitpunkt üblicherweise Sonnenblenden aus Schaumkunststoff hergestellt werden. Denn um so offensichtlicher ist für ihn, daß diese Bestimmung nur die übliche Herstellungsweise wiedergibt. Schließlich bietet die Verwendung des Blaskunststoffs auch keine eigenen technischen Vorteile, die eine andere Beurteilung geboten erscheinen lassen.

Dieser Beurteilung entspricht auch die im Gutachten auf abstrakter Grundlage vorgenommene Beantwortung der Fragen zwei und drei des Beweisbeschlusses.

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

2. Kennzeichenrecht

§ 24 Abs. 2 MarkenG

Der Vertrieb von mit einer Marke versehenen Fahrradfedergabeln, von denen ein vom Hersteller angebrachter Aufkleber mit einer Seriennummer entfernt worden ist, verletzt jedenfalls dann nicht das Markenrecht des Herstellers, wenn keine feste, nicht ohne weiteres aufhebbare Verbindung zwischen Federgabel und Seriennummer besteht.

(Urteil vom 4. August 1998, 4 O 476/96 - RockShox-Federgabel)

Sachverhalt: Die Parteien sind Wettbewerber im Bereich des Vertriebs von Fahrrädern und deren Teilen.

Die Kl. ist die deutsche Alleinvertriebsberechtigte für Fahrräder und Fahrradzubehörteile der Marke "RockShox", die von der RockShox Inc., Kalifornien, hergestellt werden und für die diese u.a. die deutsche Wortmarke "RockShox" innehat. Die Kl. ist ermächtigt, die Markenrechte

der RockShox Inc. in Deutschland in eigenem Namen geltend zu machen.

Die Bekl. bewirbt und vertreibt Federgabeln aus der Produktion der RockShox Inc., die die von der RockShox Inc. aufgebrachte Wort- und Wortbildmarke tragen. Die Federgabeln werden von der Bekl. zum Teil ohne Seriennummern angeboten und veräußert.

Die Kl. behauptet, die Bekl. habe die Federgabeln offenbar aus einem Land außerhalb der EU oder des EWR importiert, da weder sie noch angebliche Vorlieferanten von der RockShox Inc. oder von ihr, der Kl., beliefert worden seien. Der Grauimport ergebe sich auch aus einem Interview des Geschäftsführers der Bekl., das im Zweiradmagazin SAZ-Bike erschienen sei (Anlage K 15). Die im Termin vom 30. September 1997 von der Bekl. vorgelegte Federgabel mit der Seriennummer 37 12 03 sei über die taiwanesische A. Co. Ltd. ohne Zustimmung der Markeninhaberin nach Deutschland gelangt. Wenn die Bekl. - wie diese behauptet - die Federgabel von der B. GmbH in C. bezogen habe, habe diese mit dem Verkauf etwa bestehende OEM Installation Agreements - deren Existenz sie ebenfalls mit Nichtwissen bestreite - mit der Markeninhaberin verletzt.

Außerdem habe die Bekl. oder ein Dritter die Seriennummern entfernt. Die RockShox Inc. versehe sämtliche, von ihr hergestellten Federgabeln mit einer Seriennummer, die fest und dauerhaft an geschützter Stelle auf der Gabel aufgeklebt sei. Es handele sich dabei - wie zwischen den Parteien unstreitig ist - um ein silberfarbenes Schildchen mit einer Scannerkodierung und darunter einer Kennzeichnung bestehend aus einer Kombination von Buchstaben und/oder Zahlen.

Durch das Entfernen der Seriennummern seien die Federgabeln in einer ihre Eigenart betreffenden Weise umgestaltet worden, der - wie sich aus § 24 Abs. 2 MarkenG ergebe - unabhängig von der vorherigen Zustimmung der Markeninhaberin einen Vertrieb durch die Bekl. unter der Marke "RockShox" verbiete. Zugleich liege darin ein Verstoß gegen §§ 1 und 3 UWG sowie § 823 Abs. 1 BGB.

Die Seriennummer diene der Identifikation. Jeder Federgabel liege ein Bedienungshandbuch mit einer Garantieanmeldekarte bei, die unter Angabe der Seriennummer an den Hersteller zurückzuschicken sei. Bei Rückrufaktionen könnten dadurch Kunden gezielt angesprochen werden. Gleichzeitig können die Händler unter Angabe der Seriennummern darüber informiert werden, welche Produktion von Mängeln betroffen sei und Anzeigen in der Fachpresse unter Angabe der Seriennummer geschaltet werden. Diese Möglichkeit sei angesichts der mit mangelhaften Federgabeln verbundenen Gefahren von besonderer Bedeutung. 1992 sei eine Rückrufaktion in der geschilderten Form erfolgt. Darüber hinaus diene die Seriennummer auch für den Einbau von bauspezifischen Ersatzteilen; schließlich sei die Angabe der Seriennummer auch Bedingung für die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende Herstellergarantie. Letztlich ermögliche die Seriennummer zwar auch eine Überprüfung der Importwege, dies sei indes nicht vorrangiger Zweck.

In ihrem am Tag vor der mündlichen Verhandlung eingegangen Schriftsatz vom 16. Juni 1998 behauptet die Kl. schließlich, daß sich die Markeninhaberin auch deshalb dem Vertrieb widersetzen könne, weil die Bekl. die Federgabeln aus Fahrradrahmen ausbaue und als Neuteile verkaufe, obwohl sie für den Einbau auf den Rahmen angepaßt und dazu am Gabelschaft abgeschnitten würden.

Die Bekl. behauptet, sie habe die Federgabeln ordnungsgemäß von einem deutschen Fahrradhändler, der Firma D. GmbH in Aachen, ohne Seriennummern erworben. Die Lieferantin habe die Federgabeln von der Firma E. GmbH & Co. in Frankfurt erworben. Die Federgabel mit der Seriennummer 37 12 03 habe sie von der deutschen B. GmbH bezogen, die sie ihrerseits von der A. in Taiwan bezogen habe.

Soweit 1996 RockShox-Federgabeln mit Seriennummern auf dem Markt gewesen seien, habe es sich dabei um Scannerschildchen mit Zahlencode gehandelt, wie man sie heute auf nahezu allen Waren finde. Die Scannerschildchen seien lediglich aufgeklebt und durch einfaches Abziehen zu entfernen. Im täglichen Gebrauch und bei der Reinigung des Fahrrads mit einem Dampfstrahler fielen die Schildchen einfach ab. Daß die Kl. die Schildchen selbst nicht als dauerhafte Kennzeichnung betrachte, ergebe sich schon daraus, daß die Federgabeln - wie unstreitig - seit dem Modelljahr 1997 mit per Laser eingravierten Nummern versehen seien.

Daß die Seriennummer nicht so bedeutsam sei, wie von der Kl. behauptet, folge daraus, daß den Federgabeln nicht in allen Ländern eine Garantiekarte beigefügt werde und Räder, die in der Erstausrüstung mit einer RockShox-Federgabel ausgerüstet würden, auch keine Garantiekarte erhielten. Die Kl. wolle mit der Kennzeichnung nur ihre Vertriebswege nachvollziehen. Schließlich erwarte der Kunde auch keine Seriennummer, da die Kl. weder damit werbe, noch sonst in der Branche Fahrrad- und Federgabeln mit Seriennummern versehen seien.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Kl. stehen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, da die Bekl. die Markenrechte der RockShox Inc. nicht verletzt. Es bestehen auch keine Ansprüche aus §§ 1 oder 3 UWG, 823 Abs. 1 BGB.

I. Der Antrag zu 1.a) ist unbegründet, weil die Kl. nicht hinreichend substantiiert vorgetragen

hat, warum sie annimmt, daß die Ware ohne Zustimmung der Markeninhaberin in den Ländern der EU oder des EWR auf den Markt gekommen ist.

Auch wenn es sich bei der Geltendmachung von § 24 Abs. 1 Markengesetz um eine Einwendung handelt, für deren Voraussetzungen grundsätzlich der sich darauf Berufende, regelmäßig also der Verletzer, die Darlegungslast trägt, entbindet das doch den Anspruchsteller, hier also die Kl., nicht von jeglichem Tatsachenvortrag zur "Zustimmungslage". Ein Markengebrauch wird erst durch das Fehlen der Zustimmung des Markeninhabers zur Markenverletzung, weshalb die Kl. nach dem allgemeinen Grundsatz, daß jeder Kläger die tatbestandlichen Voraussetzungen seiner Ansprüche darzulegen hat, auch das Tatbestandsmerkmal "ohne Zustimmung des Inhabers der Marke" darlegen muß. Wegen des teilweisen tatsächlichen Zusammenfallens der Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2, 5 MarkenG mit denen des Erschöpfungseinwands aus § 24 Abs. 1 MarkenG sind die Anforderungen an die Darlegungslast der Kl. nicht zu hoch anzusetzen. Die Kl. muß lediglich Umstände vortragen, die einige Anhaltspunkte dafür bieten und eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür begründen, daß die in Frage stehenden Markenwaren aus Importen stammen, die ohne die Zustimmung der Markeninhaberin in der EU oder im EWR in Verkehr gebracht worden sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 8. Juli 1997 - 20 U 45/96[1]).

Diesen Anforderungen genügt der Vortrag der Kl. nicht. Zunächst hat sie vorgetragen, daß die Ware aus den USA stammen müsse, weil die Bekl., ihre Lieferantin oder deren Vorlieferantin sie weder von der Herstellerin noch von ihr, der Kl., erworben habe. Soweit weder die Kl. noch die Markeninhaberin an die Bekl., ihre Lieferantin oder deren Vorlieferantin geliefert haben, bleibt indes die Möglichkeit offen, daß die Ware mit Zustimmung der Markeninhaberin zunächst in ein anderes Land der EU oder des EWR gelangt ist oder daß ein anderes außereuropäisches Unternehmen mit Zustimmung der Markeninhaberin die Waren geliefert hat. Zu dieser Möglichkeit hat die Kl. nichts vorgetragen. Auch dem Interview des Geschäftsführers der Bekl. im Fahrradmagazin SAZ-Bike ist dazu nichts Substantiiertes zu entnehmen. Soweit die Kl. im Hinblick auf die Gabel mit der Seriennummer B 37 12 03 unbestritten ausführt, diese sei über Taiwan nach Deutschland gelangt, hat sie nichts dazu gesagt, ob und unter welchen Bedingungen die taiwanesische A. Co. Ltd. nach Europa (EU, EWR) liefern durfte. Die Behauptung, die Lieferung sei ohne Zustimmung der Markeninhaberin, deren Rechte sie in Prozeßstandschaft geltend macht, erfolgt, ist unsubstantiiert. Wenn aber das Unternehmen A. die Federgabeln an die B. GmbH liefern durfte, kommt es für die markenrechtliche Erschöpfung auf die Rechtsbeziehungen zwischen der Markeninhaberin und der B. GmbH, insbesondere die OEM-Agreements, deren Existenz die Kl. als Prozeßstandschafterin der Markeninhaberin ebenfalls nicht mit Nichtwissen bestreiten kann, nicht an.

II. Die Klage ist auch hinsichtlich des Antrages zu 1.b) unbegründet.

1. Eine Markenverletzung käme dann in Betracht, wenn der Erschöpfungseinwand des § 24 Abs. 1 MarkenG deshalb nicht eingreift, weil sich die Markeninhaberin aus berechtigten Gründen der Benutzung der Marke widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

Es kann dahinstehen, ob die Federgabeln möglicherweise durch den Ausbau aus einem Fahrradrahmen und die vorherige Anpassung an selbigen verändert oder verschlechtert sind. Dieser Gesichtspunkt liegt außerhalb des Streitgegenstandes und hat auch in den Anträgen keinen Niederschlag gefunden. Das Gericht war auch nicht gehalten, auf eine Antragsänderung hinzuwirken, da darin eine Klageänderung gelegen hätte, die nicht sachdienlich gewesen wäre.

Der Vertrieb der Federgabeln ohne Serienschilder ist kein Vertrieb veränderter oder verschlechterter Ware. Die Ware selbst ist durch das Fehlen der Seriennummer nicht in ihrer Beschaffenheit berührt. Auch die Herkunftsfunktion ist nicht beeinträchtigt. In Betracht käme eine Anwendung des § 24 Abs. 2 MarkenG daher nur dann, wenn man neben der Herkunftsfunktion auch die Garantiefunktion der Marke in Erwägung zöge, die durch das Entfernen der Serienschilder beeinträchtigt sein könnte. Das würde indes voraussetzen, daß das angesprochene Publikum die Seriennummer als Bestandteil des Markenproduktes RockShox-Gabel ansieht mit der Folge, daß deren Vorhandensein oder Fehlen die Vorstellung von der Qualität des Erzeugnisses oder der Bereitschaft seines Herstellers, für die Qualität seiner Ware einzustehen und etwa von ihr ausgehende Gefahren für den Abnehmer abzuwenden, beeinflußt. Voraussetzung dafür wäre jedoch eine feste Verbindung zwischen Seriennummer und Federgabel. Denn andernfalls kann sich beim Publikum die Vorstellung nicht bilden, die Seriennummer, die zudem auf der Gabel nicht als solche bezeichnet oder kenntlich gemacht ist, sei für die Qualität der Ware von Relevanz. Einem wie ein Preisschildchen entfernbaren Aufkleber wird das Publikum jedenfalls ohne zusätzliche Hinweise auf oder an der Ware nicht die Bedeutung beimessen, für das Produkt oder seine Sicherheit von wesentlicher Bedeutung zu sein.

[1] auszugsweise wiedergegeben in Entscheidungen 1997, 123.

Ein solche feste Verbindung besteht indes zwischen den aufgeklebten Schildchen und den Federgabeln nicht. Die Schildchen lassen sich - wovon sich die Kammer anhand der vorgelegten Gabel in der mündlichen Verhandlung überzeugen konnte - mit wenig Kraftaufwand abziehen und entfernen. Gerade aufgrund ihrer Gestaltung als Scannerschildchen mit einer darunter gedruckten Nummern- und Buchstabenfolge sind sie auch nicht ohne weiteres als bedeutsamer Bestandteil zu erkennen. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß ein erheblicher Teil des Verkehrs die Schildchen abzieht, wie man auch sonst Scannerschildchen von der Ware entfernt. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, daß das bloß aufgeklebte Schildchen bei intensiver Nutzung und Reinigung der Gabel auf dieser verbleibt. In Ermangelung einer festen, dauerhaften Verbindung kann auch der Verkauf von Gabeln ohne Seriennummern keine Markenverletzung begründen.

2. Auch Ansprüche aus den §§ 1 und 823 Abs. 1 BGB scheiden aus.

Die Bekl. hat - unbestritten - die Seriennummern nicht selbst von den Federgabeln entfernt. Der BGH hat in seiner "Golfrasenmäher"-Entscheidung (GRUR 1978, 364 ff.) dargelegt, daß das Entfernen von Seriennummern unter besonderen Umständen eine Verletzung der Rechtsposition des Herstellers sein kann. Ein andere Frage ist, ob der bloße Weitervertrieb von Ware, bei der ein Dritter die Nummern entfernt hat, gleichfalls wettbewerbswidrig sein und einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen kann (s. dazu OLG Stuttgart, WRP 1977, 822, und Schulze zur Wiesche, GRUR 1978, 368).

Unabhängig von diesem Gesichtspunkt verstößt jedoch die Entfernung von Kontrollnummern, mit deren Hilfe der Hersteller - wie im Streitfall - in der Lage ist, den Weitervertrieb seiner einer zulässigen Vertriebsbindung nicht unterliegenden Waren auf ihm genehme Wiederverkäufer zu beschränken, grundsätzlich nicht gegen § 1 UWG und stellt auch sonst keinen Eingriff in Rechte des Herstellers dar (BGH, WRP 1988, 722 - Entfernung von Kontrollnummern I; s. dazu auch EuGH, Loendersloot ./. Ballentine, GRUR Int. 1998, 145, 148 zu (41) bis (43)). Anders kann es nur dann sein, wenn die Kodierung auch Zwecken dient, die im allgemeinen Interesse liegen, wie dies in der Golfrasenmäher-Entscheidung im Hinblick auf die technische Überwachung gefährlicher Maschinen angenommen worden ist, und wenn der möglichen Gefährdung nicht auf anderes Weise als durch eine auch zur Kontrolle der Vertriebswege geeignete Kodierung begegnet werden kann, was im Einzelfall der Darlegung bedarf (BGH, a.a.O., S. 724). Es kann dahinstehen, ob die von einem möglichen Gabelbruch ausgehenden Gefahren denen vergleichbar sind, denen mit der technischen Überwachung gefährlicher Maschinen entgegengewirkt werden soll. Denn jedenfalls ist aus der bereits erörterten fehlenden Dauerhaftigkeit der Anbringung der Seriennummer und der unbestrittene Tatsache, daß bei der Erstausrüstung von Fahrrädern mit RockShox-Federgabeln auf die Anbringung von Seriennummern verzichtet wird, der Schluß zu ziehen, daß die Markeninhaberin das Ziel der technischen Überwachung nicht so konsequent verfolgt, daß deren wettbewerbsrechtliche Absicherung die damit einhergehende Beschränkung der Freiheit des Marktes rechtfertigen würde.

3. Schließlich besteht auch kein Anspruch aus § 3 UWG. Die Bekl. hat bestritten, daß Federgabeln üblicherweise mit Seriennummern versehen und daß der Verkehr dies erwartet. Sie hat auch unbestritten vorgetragen, daß Komplettfahrräder ohne Garantiekarte verkauft würden. Die für die Behauptung einer relevanten Täuschungshandlung darlegungs- und beweispflichtige Kl. hat dazu weder substantiiert vorgetragen noch Beweis angeboten.

–

§ 12 BGB

In Anbetracht des Umstandes, daß eine bestimmte Internetadresse (Domäne) ungeachtet der Branche immer nur einmal vergeben werden kann, liegt eine Beeinträchtigung der rechtlich geschützten Interessen des Namensträgers schon dann vor, wenn sein Name überhaupt von einem anderen verwendet und er selbst damit gehindert wird, sich seines eigenen Namens zur Bezeichnung seiner Internetadresse zu bedienen. Das bedeutet nicht notwendig, daß sich das prioritätsältere Namensrecht branchenübergreifend gegenüber dem jüngeren durchsetzt, wie dies ansonsten im Kennzeichenrecht nur für den Schutz berühmter Bezeichnungen anerkannt ist, hat jedoch zur Folge, daß sich das Namensrecht branchenunabhängig gegenüber demjenigen durchsetzt, der weder ein besserrangiges noch (bei Branchenverschiedenheit) überhaupt ein Recht an der betreffenden Bezeichnung geltend machen kann.

(Urteil vom 22. September 1998, 4 O 473/97 - NAZAR)

Sachverhalt: Die Kl. nimmt die Bekl. auf Übertragung der Internet-Adresse (Domäne) "nazar.de" in Anspruch.

Die Bekl. ist ein großer deutscher Türkei-Reiseveranstalter. Sie firmiert als Nazar Holiday Reiseveranstaltung GmbH und ist Inhaberin einer 1992 angemeldeten, u.a. für die Veranstaltung

von Reisen geschützten Wort-Bild-Marke "NAZAR - URLAUB UNTER GUTEM ZEICHEN".

Inhaber der Domäne "nazar.de" (sowie der Domäne "nazar.com") war ursprünglich der Ehemann Timur A. der Kl., der ein Reisebüro betrieb. Als sein Provider fungierte die B.-Service Online-Dienstleistungen GmbH in Regensburg (im folgenden: B.-Service). Beim Deutschen Network Information Center (DENIC) war als Inhaber der Adresse "Reisebüro A." registriert.

Am 4. Dezember 1996 meldete Timur A. für die Dienstleistungen "Werbung; Marketing; PR; Meinungsforschung; Marktforschung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen" die Wortmarke "Nazar-Marketing" an, die am 2. April 1997 unter der Nr. 396 52 664 in das Markenregister des Deutschen Patentamts eingetragen wurde. Mit Schreiben vom 8. Februar 1997 bat er B.-Service, die Domänen auf eine "Firma Nazar Marketing in Puerto Plata, Dominikanische Republik, Name: Josef C." zu übertragen. Nach dem Vortrag der Kl. sollte C. für sie ein Unternehmen in der Dominikanischen Republik aufbauen. Aufgrund dessen wurde C. seit April 1997 als Inhaber der Domänen geführt.

Auf eine Abmahnung der Bekl. u.a. wegen der Verwendung der Domäne nazar.de verpflichtete Timur A. sich unter dem 4. März 1997, es zu unterlassen, sein Reisebüro mit "Nazar" zu kennzeichnen. Die Bekl. gab sich damit nicht zufrieden und beantragte beim Landgericht Stuttgart den Erlaß einer einstweiligen Verfügung. In der mündlichen Verhandlung vom 8. April 1997 erklärte Timur A. u.a., die abgegebene Unterlassungserklärung umfasse die Kennzeichnungen nazar.com und nazar.de und den gesamten Leistungsbereich eines Reisebüros. Das LG Stuttgart wies daraufhin den Verfügungsantrag mit Urteil vom 14. April 1997 mit der Begründung zurück, jedenfalls aufgrund der in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Unterlassungserklärung sei die Gefahr der Wiederholung möglicher Markenrechtsverletzungen in den von der Bekl. beanstandeten Formen ausgeschlossen.

Mit Schreiben vom 24. Juni 1997 teilte C. B.-Service folgendes mit:

Da wir unser Unternehmen aufgelöst haben, bitte ich folgende Domains wie folgt zu übertragen:

1. Nazar.com auf Nedim D. ...
2. Nazar.de auf Berrin A. (Kl.)
3. Turkish-Airlines.com übernimmt der alte Besitzer Timur A. wieder ...

B.-Service lehnte die Übertragung der Domänen nazar.de und nazar.com jedoch ab und schrieb Timur A. und C., wie ihr der Rechtsanwalt der Bekl. mitgeteilt habe, verletzten sie durch die Benutzung der Domänen "Markenschutzrechte" der Bekl.. Timur A. habe diesbezüglich vor dem LG Stuttgart "eine umfangreiche strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben". In Anbetracht dessen werde sie, B.-Service, die Löschung der Domänen zum Ende Juni 1997 veranlassen. Daran hielt B.-Service auch gegenüber – nicht näher vorgetragenen – Einwendungen Timur A.s fest. Infolgedessen übertrug DENIC die Domäne am 24. Juli 1997 auf die Bekl., die sie seither zur Internetpräsentation ihres Angebots nutzt.

Die Kl., die am 1. Juli 1997 den Betrieb einer Werbeagentur zum Gewerberegister angemeldet hat, behauptet, ihr sei die Marke "Nazar-Marketing" von ihrem Ehemann Timur A. übertragen worden. Mit der Übertragung des Markenrechts sei, so meint sie, das von diesem umfaßte Recht an der Domäne nazar.de auf sie übergegangen. Außerhalb des Bereichs der Reiseveranstaltung stehe der Bekl. ein besseres Recht nicht zu. Durch kollusives Zusammenwirken mit B.-Service habe die Bekl. beim DENIC jedoch den Eindruck erweckt, C. habe einer Löschung der Domäne nazar.de zugestimmt.

Die Kl. beantragt,

die Bekl. zu verurteilen, der Übertragung der Domäne "nazar.de" auf sie – die Kl. – zuzustimmen.

Die Bekl. bittet um Klageabweisung. Sie ist der Auffassung, der Kl. stehe ein Recht an der Domäne nicht zu.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Die Kl. hat keinen Anspruch auf Übertragung der Domäne "nazar.de", da deren Führung die Rechte der Bekl. an dem Namen Nazar verletzen würde (§ 12 BGB).

1. Der Bekl. steht ein Namensrecht an der Bezeichnung "Nazar" zu. "Nazar" ist der einzige unterscheidungskräftige Bestandteil der Firma der Bekl.. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich hierbei um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet worden ist oder ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (st. Rspr., s. nur BGH, GRUR 1997, 468 – NetCom). Eine solche Unternehmensbezeichnung genießt neben dem kennzeichenrechtlichen Schutz auch Namensschutz nach § 12 BGB. Er ist daher dem Firmenbestandteil Nazar der Bekl. ohne weiteres zuzubilligen.

2. Die Kl. bestreitet durch die Inanspruchnahme der Domäne mit dem Namen "nazar.de" das schutzwürdige Namensrecht der Bekl.. Zugleich droht der Bekl. eine Namensanmaßung durch die Benutzung der Domäne, die die Kl. nach der von ihr angestrebten Übertragung be-

absichtigt und die der Bekl. zugleich das Recht und die Möglichkeit nähme, sich unter diesem Namen und damit unter ihrem eigenen Firmenschlagwort im Internet zu präsentieren.

Wie die Kammer schon wiederholt in Übereinstimmung mit der ganz überwiegenden Rechtsprechung ausgesprochen hat, haben die Domänen Namensfunktion (so auch: LG Mannheim, CR 1996, 353; LG Frankfurt/M., CR 1997, 287; LG Lüneburg, CR 1997, 288; LG Braunschweig, NJW-CoR 1997, 303; LG München I, NJW-CoR 1997, 231, LG Hamburg CR 1997, 157; LG Düsseldorf, Mitt. 1997, 225; Ubber, WRP 1997, 497, 507; Völker/Weidert, WRP 1997, 652, 656; anderer Ansicht: LG Köln, GRUR 1997, 377). Die Domäne weist auf die natürliche oder juristische Person hin, die unter dieser Adresse Informationen anbietet. Gerade aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit werden die eigentlich aus längeren Zahlenfolgen bestehenden Zuordnungen der Homepages des Internets durch symbolische Anschriften, die Domänen, ersetzt, die üblicherweise aus einer aus sich heraus verständlichen und damit einprägsamen Buchstabenfolge bestehen. Die Domäne wird im Normalfall gerade so gewählt, daß sie die Zuordnung zu der Person, die die Homepage unterhält, ermöglicht. Unternehmen, die im Internet vertreten sind, führen dort regelmäßig ihren Namen in der Adresse. Das DENIC verlangt auch die Versicherung, daß durch den Antrag auf Eintragung einer Domäne keine Rechte Dritter wissentlich verletzt werden (Bettinger, GRUR 1997, 402, 407). Der Internetnutzer geht daher davon aus, daß er ein Unternehmen, sofern es überhaupt im Internet vertreten ist, dort auch unter seinem Namen findet. So wird der Benutzer die Bekl. zunächst unter "nazar.de", dann vielleicht noch unter "nazar.com" suchen. Wenn er unter der Domäne eine Homepage findet, wird er davon ausgehen, daß sie vom Namensinhaber stammt oder daß dieser zumindest seine Zustimmung zu der Verwendung der Domäne erteilt hat.

Der Umstand, daß die Domäne frei wählbar ist, wie sich schon daran zeigt, daß Timur A. die Adresse "nazar.de" für sich registrieren lassen konnte, rechtfertigt unter Berücksichtigung dieser Praxis entgegen der vom Landgericht Köln vertreten Auffassung (NJW-CoR 1997, 304, Urteile vom 17. Dezember 1996 - "hürth.de" und "kerpen.de" - sowie Beschluß vom 17. Dezember 1996 - "pulheim.de") nicht den Schluß, daß diejenigen Adressen, die einen Namen enthalten, keine Namensfunktion besitzen (vgl. auch LG Frankfurt, aa0).

3. Der Kl. steht weder ein vorrangiges noch ein gleichrangiges Recht an der Domäne "nazar.de" zu.

Entgegen ihrer Auffassung ist ein solches Recht nicht schon deshalb entbehrlich, weil die Bekl. Namensschutz nur für die Reiseveranstaltungsbranche in Anspruch nehmen könnte. Das ist schon deshalb irrig, weil der Namensschutz nach § 12 BGB wie der Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG sich nicht auf die Branche des Namensträgers beschränkt. Im geschäftlichen Verkehr ist eine Verletzung eines schutzwürdigen Interesses am eigenen Namen im Sinne von § 12 BGB vielmehr insbesondere dann gegeben, wenn von einem anderen eine Firma oder sonstige Unternehmensbezeichnung verwendet wird, die auf Grund der Ähnlichkeit der Bezeichnungen die Gefahr einer Verwechslung der Unternehmen begründet. Der namens- und kennzeichenrechtliche Schutz setzt dabei nach ständiger Rechtsprechung zu § 16 UWG, die für die Nachfolgevorschriften der §§ 5, 15 MarkenG und § 12 BGB gleichermaßen gilt, weder ein Wettbewerbsverhältnis noch eine Gleichartigkeit der von den Parteien vertriebenen Waren oder Dienstleistungen im Sinne des früheren Warenzeichengesetzes voraus. Die beiderseitigen Geschäftsbereiche dürfen nur nicht so weit voneinander entfernt sein, daß die Gefahr ausscheidet, ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise könne durch gleiche oder verwechslungsfähige Bezeichnungen zu der irrigen Annahme verleitet werden, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Geschäftsbetrieb oder zwischen den beteiligten Unternehmen gäbe es irgendwelche geschäftlichen Zusammenhänge (BGH, GRUR 1966, 267, 269 - White Horse; GRUR 1985, 461, 463 – Gefa/Gewa, GRUR 1986, 253, 255 – Zentis; GRUR 1990, 1042, 1044 – Datacolor). Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist dabei die Nähe oder Ferne der beiderseitigen Tätigkeitsgebiete nicht isoliert zu sehen. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist vielmehr auf Grund einer Gesamtbewertung aller Umstände des Einzelfalles zu entscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete und dem Grad der Ähnlichkeit der Bezeichnung besteht. Je verwandter die Tätigkeitsbereiche sind, desto eher kann auch bei voneinander abweichenden Bezeichnungen die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Andererseits kann sie aber auch bei Waren oder Dienstleistungen, die sich wirtschaftlich entfernter stehen, dann vorliegen, wenn die Bezeichnungen übereinstimmen oder nur geringfügig voneinander abweichen (BGH GRUR 1966, 267, 269 - White Horse - m.w.N.). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze erscheint es zumindest fraglich, ob der Tätigkeitsbereich eines Reiseveranstalters einerseits und einer Werbeagentur andererseits so weit auseinander liegen, daß bei identischen Bezeichnungen, wie sie im Streitfall gegeben sind, auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen werden kann.

Jedoch bedarf dies keiner abschließenden Entscheidung. Denn in Anbetracht des Umstandes, daß eine bestimmte Internetadresse (Domäne) ungeachtet der Branche immer nur einmal vergeben werden kann, liegt eine Beeinträchtigung der rechtlich geschützten Interessen des Namensträgers schon dann vor, wenn sein Name überhaupt von einem anderen verwendet und er selbst damit, wie bereits ausgeführt, gehindert wird, sich seines eigenen Namens zur Bezeichnung seiner Internetadresse zu bedienen. Das bedeutet nicht oder jedenfalls nicht notwendig, daß sich das prioritätsältere Namensrecht branchenübergreifend gegenüber dem jüngeren durchsetzen würde, wie dies ansonsten im Kennzeichenrecht nur für den Schutz berühmter Bezeichnungen anerkannt ist. Es bedeutet aber, wie die Kammer bereits in ihrem Urteil "ufa.de" (Entscheidungen der Kammer 1997, 119) angenommen hat, daß sich das Namensrecht branchenunabhängig gegenüber demjenigen durchsetzt, der weder ein besserrangiges noch (bei Branchenverschiedenheit) überhaupt ein Recht an der betreffenden Bezeichnung geltend machen kann.

Daran scheitert die Klage. Die Marke 396 52 664 gibt der Kl. kein Recht zur Verwendung der Domäne "nazar.de". Das gilt schon deshalb, weil die Marke nicht "Nazar", sondern "Nazar-Marketing" lautet und das Markenrecht den Schutz einer Kurzform der Marke nicht kennt. Im übrigen kann aber auch die Erwirkung eines Markenschutzes die Verwendung eines fremden Namens als Internetadresse jedenfalls dann nicht rechtfertigen, wenn die Marke in Kenntnis des Namens in der Absicht angemeldet worden ist, mit ihr unter Ausschluß des Namensträgers die Inanspruchnahme einer aus dem Namen gebildeten Domäne zu rechtfertigen. Daß es sich hier so verhält, muß – wie in der mündlichen Verhandlung erörtert – angesichts des Umstands angenommen werden, daß Timur A. als Inhaber eines Reisebüros einerseits die Bekl. bekannt war und die Kl. andererseits irgendeinen plausiblen Grund, warum er gerade die Bezeichnung "Nazar-Marketing" gewählt hat, nicht vorgebracht hat.

4. Bei dieser Sachlage ist unerheblich, ob das DENIC oder B.-Service bei der Übertragung der Domäne auf die Bekl. von unzutreffenden Vorstellungen über die Reichweite der von Timur A. übernommenen Unterlassungsverpflichtung ausgegangen sind und ob die Bekl. etwaige Fehlvorstellungen hervorgerufen hat. Denn durch die Übertragung ist nur derjenige Zustand herbeigeführt worden, den herbeizuführen die Kl., wäre die Domäne zunächst auf sie registriert worden, ohnehin verpflichtet gewesen wäre.

3. Wettbewerbsrecht

§ 1 UWG

Zur Frage der Urheberrechtsfähigkeit und des wettbewerbsrechtlichen Schutzes der Gestaltung einer Werbeanzeige.

(Urteil vom 9. Juli 1998, 4 O 330/97 - Kemper's)

Sachverhalt: Die Parteien sind in der Immobilienbranche tätig. Die Kl. wirbt nach eigenen Angaben seit 1994 durchgängig mit bestimmten Werbeanzeigen in Zeitungen mit überwiegend überregionaler, bundesweiter Verbreitung, so zum Beispiel in den Zeitschriften "Die Welt", "Welt am Sonntag", "Berliner Morgenpost", "Süddeutsche Zeitung", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Rheinische Post", "Hamburger Abendblatt" und der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (vgl. Anlagenkonvolut K 1). Die Werbeanzeigen der Kl. sind grafisch derart gestaltet, daß sie eine diagonal versetzte, geteilte Schlagzeile aufweisen, die in Großbuchstaben und Fettdruck gehalten ist. Zwischen der hervorgehobenen, diagonal versetzten Schlagzeile befindet sich ein leistungsbeschreibender, mehrzeiliger Textteil, mit deutlichen Zeilenabständen, der in kleineren Schrifttypen gehalten ist. Der leistungsbeschreibende Text beginnt in der Zeile, in der der erste Teil der Schlagzeile aufhört. Der zweite Teil der Schlagzeile fügt sich in den leistungsbeschreibenden Textteil ein. Mittig und mit Abstand darunter befindet sich die Bezeichnung "KEMPER'S" in Fettdruck und mit Kapitälchen, wobei der Endbuchstabe ebenfalls ein Großbuchstabe ist und wobei die Buchstaben Serifen aufweisen. Unmittelbar unterhalb des besonders gestalteten Zeichens "KEMPER'S" findet sich die weitere, kleingedruckte Bezeichnung "CITY-MAKLER". Beispielhaft wird nachstehend eine Werbeanzeige der Kl. wiedergegeben.

GESCHÄFTSHÄUSER
NORDDEUTSCHLAND In Top
City-Lagen von Elmshorn, Königstr. / Flensburg,
Holm / Hamburg, Wandsbeker Marktstr. / Minden,
Bäckerstraße / Lübbecke, Lange Str. / Schleswig,
Stadtweg / Lingen, Lookenstraße, mit indexierten
Mietverträgen. ZU VERKAUFEN.
Kemper's GmbH, Cecilienallee 6, 40474 Düsseldorf
Telefon 02 11 - 95 28 00, Telefax 02 11 - 95 28 195.
KEMPER'S
CITY-MAKLER
BERLIN · DÜSSELDORF · LEIPZIG · MÜNCHEN

Die Bekl. warb am 16. Mai 1997 sowie am 23. Mai 1997 mit der nachfolgend wiedergegebenen Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

GESCHÄFTSHÄUSER
IN FUSSGÄNGERZONEN

In Top-City-Lagen von Essen, Limbecker Str./Hilden, Mittelstr./Regensburg, Weiße-Lilien-Str./Rüsselsheim, Bahnhofstr./Wuppertal, Fußgängerzone/Unna, Bahnhofstr. indexierte Mietverträge.

ZU VERKAUFEN.

Lehmkühler GmbH, Huyssenallee 40/42, 45128 Essen, Telefon 0201/23 50 33, Telefax 0201/23 50 10.

City-Makler
LEHMKÜHLER
Erfolgreich in der City seit 1956

Die Kl., die sich selbst als führendes Unternehmen im Bereich des Immobilienhandels bezeichnet, sieht hierin eine wettbewerbswidrige Nachahmung ihrer Werbung sowie eine Urheberrechts- und Kennzeichenrechtsverletzung.

Aus den Gründen: Die Klage ist nicht begründet. Der Kl. stehen die gegen die Bekl. geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu. Die mit der Klage erhobenen Ansprüche ergeben sich weder aus §§ 2, 97 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG), noch aus §§ 5 Abs. 1 und Abs. 2, 15 Abs. 4 und Abs. 5 Markengesetz (MarkenG), noch aus § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

I. Urheberrechtliche Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche aus § 97 Abs. 1 UrhG scheiden bereits deshalb aus, weil die Werbeanzeigen der Kl. urheberrechtlich nicht schutzfähig sind. Ein Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz kommt nur in Betracht, wenn es sich bei den gestalteten Anzeigen um eine persönliche geistige Schöpfung handelt (§ 2 Abs. 2 UrhG). Anzeigen sind zwar durchaus dem Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz zugänglich (vgl. hierzu: Schricker, Urheberrecht, § 2 Rdnr. 71 ff.; Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 8. Aufl., § 2 Rdnr. 69). Hierzu muß die Anzeige aber in ihren individuellen Bestandteilen eine eigenschöpferische Prägung und Gestaltung aufweisen. Bei einem Gesamtvergleich mit vorbestehenden Gestaltungen müssen sich schöpferische Eigentümlichkeiten ergeben, die über das Handwerksmäßige und Durchschnittliche deutlich hinausragen (vgl. BGH, GRUR 1986, 739, 740 f. - Anwaltsschriftsatz; OLG Düsseldorf, Urteil vom 21. Januar 1997 - 20 U 13/96 - m.w.N.). Diese Kriterien erfüllen die Werbeanzeigen der Kl., für die sie Schutz begehrt, nicht.

Die Werbeanzeigen der Kl. zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine diagonal versetzte, getrennte Schlagzeile aufweisen, die in Großbuchstaben und Fettdruck gehalten ist. Der zweite Teil der Schlagzeile befindet sich versetzt im Fließtext. Die Leistungsbeschreibung erfolgt in kleineren Schrifttypen, eingerückt und mit auffälligem Zeilenabstand. Mittig unter dem Fließtext befindet sich die Bezeichnung "KEMPER'S" in Fettdruck und mit Kapitälchen, wobei der Endbuchstabe ebenfalls ein Großbuchstabe ist und der für die Bezeichnung verwandte Schrifttyp Serifen aufweist. Unmittelbar unter der Bezeichnung "KEMPER'S" befindet sich, in einem wesentlich kleineren Schriftzug die Bezeichnung "CITY-MAKLER". Diese einzelnen Gestaltungsmerkmale sind, jedes für sich allein, weder außergewöhnlich noch besonders originell, weshalb ein urheberrechtlicher Schutz von vornherein nur hinsichtlich der Werbeanzeige als solche in Betracht kommen kann. Jedoch liegen auch insoweit die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Urheberrechtsschutzes nicht vor, weil sie die erforderliche Gestaltungshöhe nicht aufweist. Bei der Werbeanzeige der Kl. handelt es sich lediglich um eine gute grafische Leistung, die wohlgestaltet und gefällig ist, jedoch zum Handwerkszeug jedes Grafikers und Anzeigengestalters gehört. Ihr kommt nicht der erforderliche Schöpfungsgrad mit besonderem Pfiff zu, weshalb sie nicht als persönliche geistige Leistung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG angesehen werden kann. Dies gilt um so mehr, weil die Form gebrauchsbezogener, gewerblicher Werke deutlich die Durchschnittsgestaltung übersteigen muß (vgl. BGH, GRUR 1986, 739, 740 f. - Anwaltsschriftsatz), was auch für die Zuerkennung des Urheberrechtsschutzes für Werbematerial gilt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 21. Januar 1997 - 20 U 13/96 - m.w.N.).

II. Markenrechtliche Ansprüche aus § 15 Abs. 4 und 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "City-Makler" stehen der Kl. gegen die Bekl. ebenfalls nicht zu.

Auf die von ihr verwendete Bezeichnung "City-Makler" gestützte markenrechtliche Ansprüche setzen voraus, daß es sich bei dieser Bezeichnung um ein Unternehmenskennzeichen der Kl. im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG handelt. Die Bezeichnung "City-Makler" wird indes von der Kl. ersichtlich nicht in Alleinstellung in der Art einer besonderen Geschäftsbezeichnung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), sondern nur in Verbindung mit ihrem Firmenbestandteil "KEMPER'S" verwandt, und zwar in Gestalt eines besonderen Kombinationszeichens (Logos). Dieses Kombinationszeichen genießt gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nur dann Schutz, wenn es innerhalb der beteilig-

ten Verkehrskreise als Kennzeichen für den Geschäftsbetrieb der Kl. gilt. Ob dies der Fall ist, kann im Streitfall jedoch dahinstehen. Denn selbst wenn dies zutreffen sollte, fehlt es jedenfalls an der erforderlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG.

Die zu vergleichenden Kennzeichen "Kemper's City-Makler" einerseits und "City-Makler Lehmkühler" andererseits sind nicht verwechslungsfähig. Innerhalb der sich gegenüberstehenden Gesamtbezeichnungen sind die jeweiligen Firmenbestandteile "KEMPER'S" und "LEHMKÜHLER" zumindest genauso kennzeichnungskräftig und prägend wie die allenfalls schwach kennzeichnungskräftige Bezeichnung "City-Makler". Ob die Firmenbestandteile "KEMPER'S" einerseits und "LEHMKÜHLER" andererseits sogar kennzeichnungskräftiger sind, kann dabei ebenso dahinstehen wie die Frage, ob die Bezeichnung "City-Makler" für sich allein überhaupt schutzfähig ist. Jedenfalls ist der Firmenbestandteil "LEHMKÜHLER" in der angegriffenen Gesamtbezeichnung "City-Makler LEHMKÜHLER" zumindest genauso kennzeichnungskräftig wie der Bestandteil "City-Makler", was bereits eine Verwechslungsgefahr ausschließt. Wird nämlich der Gesamteindruck eines Kombinationszeichens durch gleichwertige Elemente bestimmt, so ist kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen, weshalb bei einer Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur eines Elements des Gesamtzeichens mit dem geschützten Zeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden kann (vgl. BGH, GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 - Joy).

III. Nicht gerechtfertigt sind die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche schließlich auch, soweit die Kl. diese auf § 1 UWG stützt und hiernach einen ergänzenden wettbewerbsrechtlich Schutz ihrer angeblich seit 1994 in gleicher äußerer Gestaltung veröffentlichten Werbeanzeige vor Nachahmungen durch die Bekl. begehrt.

Ebenso wie die Nachahmung eines sonstigen fremden, nicht unter Sonderschutz stehenden Arbeitsergebnisses (vgl. hierzu BGH, GRUR 1968, 591 - Pulverbehälter; WRP 1967, 370, 371 Oval-Puderdose; GRUR 1979, 119 - Modeschmuck; GRUR 1981, 517, 519 - Rollhocker; GRUR 1985, 876, 877, 878 - Tchibo/Rolex I; GRUR 1986, 673, 675 - Beschlagprogramm; GRUR 1988, 620, 622 - Vespa-Roller; GRUR 1988, 690, 693 - Kristallfiguren; GRUR 1992, 523, 524 f. - Betonsteinelemente; GRUR 1995, 581, 583 - Silberdistel; GRUR 1996, 210, 211, 212 - Vakuumpumpen; OLG Düsseldorf, WRP 1997, 582, 584 - Caterpillar-Arbeitsstiefel) ist auch die Nachahmung einer fremden Werbemaßnahme, für die - wie hier - kein Sonderschutz besteht, wettbewerbsrechtlich grundsätzlich erlaubt, insbesondere dann, wenn die nachgeahmte Werbung keine neuen, eigenartigen und selbständigen Gedanken enthält (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 23. Februar 1984 - 2 U 3/83; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Auflage, § 1 UWG Rdnr. 522). Es ist nicht Aufgabe des Wettbewerbsrechts, von Anfang an nicht bestehenden oder abgelaufenen Sonderrechtsschutz zu ersetzen. Deshalb ist im Gegensatz zu gewerblichen Sonderschutzrechten Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Schutzes nicht das verkörperte Leistungsergebnis, sondern die Art und Weise, wie eine fremde Leistung zu Wettbewerbszwecken genutzt und verwertet wird (vgl. BGH, GRUR 1992, 523, 524 - Betonsteinelemente; 1991, 223, 224 - Finnischer Schmuck).

Eine wettbewerbswidrige und damit unzulässige Nachahmungshandlung kann ausnahmsweise nur dann gegeben sein, wenn sich aus den Umständen des Falles ergibt, daß der Nachahmer bewußt darauf ausgegangen ist, sich durch die Nachahmung das bei der Kundschaft bestehende Erinnerungsbild der nachgeahmten Werbung nutzbar zu machen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 23. Februar 1984 - 2 U 3/83). Dies setzt voraus, daß die nachgeahmte Werbung eine hinreichende Eigenart aufweist. Außerdem muß eine Verwechslungsgefahr bestehen. Diese liegt dann vor, wenn die Gefahr besteht, daß der Verkehr auf Grund der Nachahmung auch die ältere Werbung dem Nachahmer zurechnet (Baumbach/Hefermehl, a.a.O., § 1 UWG Rdnr. 526).

Im Streitfall sind die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes nicht gegeben. Dabei kann dahinstehen, ob die Werbeanzeige der Kl. in der Kombination ihrer einzelnen Gestaltungsmerkmale überhaupt eigenartig und geeignet ist, sich beim Leser besonders einzuprägen. Denn es fehlt jedenfalls an der für einen wettbewerbsrechtlichen Schutz aus dem Gesichtspunkt einer irreführender Nachahmung erforderlichen Verwechslungsgefahr. Zwar sind sich die zu vergleichenden Anzeigen ähnlich. Trotz der vorhandenen Übereinstimmungen hält die beanstandete Werbeanzeige der Bekl. jedoch noch einen hinreichenden Abstand zu der Werbeanzeige der Kl., weshalb die Kl. diese hinzunehmen hat.

Bei Betrachtung der Werbeanzeige der Kl. fällt dem Betrachter neben der besonders herausgestellten, diagonal versetzten Schlagzeile insbesondere das ebenfalls herausgestellte und besonders betonte Firmenschlagwort "KEMPER'S" auf. Bei Betrachtung der beanstandeten Werbeanzeige der Bekl. fällt dem Leser und Betrachter hingegen das ebenfalls besonders herausgestellte und betonte Firmenschlagwort "LEHMKÜHLER" ins Auge. Der Betrachter erkennt damit sofort, daß es sich bei diesem Wer-

benden nicht um das Unternehmen der Kl. handelt und wird der Bekl. auch nicht die ältere Werbung der Kl. zurechnen. Zwar verwendet die Bekl. in ihrer Werbung ebenfalls die Bezeichnung "City-Makler", jedoch nur in Verbindung mit ihrem Firmenbestandteil "LEHMKÜHLER". Wie bereits dargelegt, wird hierdurch eine Verwechslungsgefahr nicht begründet. Dies gilt um so mehr, als der Leser in der Bezeichnung "City-Makler" jedenfalls im Zusammenhang mit dem leistungsbeschreibenden Text der Werbeanzeige nur einen beschreibenden Hinweis darauf sehen wird, daß die Bekl. - wie in der Anzeige steht - in der "City" gelegene Objekte, also "City-Immobilien" verkauft und insoweit als "City-Makler" tätig ist. Hierdurch wird indes keine Erinnerung an die Kl. und ihre Werbung wachgerufen. Hinzu kommt, daß die Bezeichnung "City-Makler" in der beanstandeten Werbeanzeige der Bekl. auch über den Firmenschlagwort "LEHMKÜHLER" angeordnet ist, wobei die Buchstaben - ebenfalls anders als bei der Kl. - in Fettdruck gehalten sind und in ihrer Größe etwa der Größe der im Fließtext verwandten Buchstaben entsprechen.

Darüber hinaus bestehen aber auch Unterschiede in der Textgestaltung der zu vergleichenden Anzeigen. Zwar ist die Textgestaltung der Bekl. der der Kl. durchaus ähnlich, aber doch gleichwohl wesentlich konventioneller gehalten. Die in Großbuchstaben gehaltene "Überschrift", also der erste Teil der Schlagzeile, geht - anders als bei der Anzeige der Kl. - nicht in den leistungsbeschreibenden Fließtext über, sondern ist durch einen deutlichen Absatz von diesem getrennt. Entsprechendes gilt für das "Großbuchstaben-Pendant" am Ende des leistungsbeschreibenden Textes. Während sich dieser zweite Teil der Schlagzeile in der Werbung der Kl. unmittelbar und harmonisch an den leistungsbeschreibenden Text anschließt bzw. sich in diesen einfügt, ist dies bei der beanstandeten Werbung der Bekl. nicht der Fall. Der leistungsbeschreibende Text stellt dort eine Art selbständiger Mitteltext dar, der nicht in der Zeile endet, in der sich der zweite Teil der Schlagzeile befindet. Auch dieser ist wiederum durch einen Absatz von dem leistungsbeschreibenden Text getrennt. Eine integrierte Überschrift, wie sie die Kl. in ihren Werbeanzeigen verwendet, ist damit bei der Bekl. nicht vorhanden. Auch fehlt bei der beanstandeten Werbung der Bekl. der übergroße Zeilenabstand, der in der Werbung der Kl. auf die diagonal versetzte und in Großbuchstaben gehaltene Schlagzeile angepaßt ist und diese aufzunehmen vermag. Hinzu kommt, daß die Bezeichnungen "KEMPER'S" und "LEHMKÜHLER" unterschiedlich gestaltet sind. So ist der Anfangs- und der Endbuchstabe von "LEHMKÜHLER" wesentlich größer als die dazwischenliegenden Buchstaben, die zudem - anders als bei der Kl. - nicht nach oben gesetzt sind. Im Hinblick auf diese Unterschiede besteht trotz der nicht zu leugnenden Ähnlichkeiten beider Werbeanzeigen jedenfalls keine relevante Verwechslungsgefahr, weshalb ein wettbewerbsrechtlicher Schutz aus dem Gesichtspunkt einer irreführenden Nachahmung im Ergebnis ausscheidet. Die Kl. hat die beanstandete Werbung der Bekl. deshalb noch hinzunehmen.

Sonstige besondere Umstände, die das Verhalten der Bekl. als unlauter erscheinen lassen könnten, hat die Kl. nicht schlüssig dargetan. Insbesondere kann nicht festgestellt werden, daß die Bekl. durch die beanstandete Werbung einen nicht näher dargetanen "guten Ruf" der Kl. für sich ausbeutet.

4. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ

Der Umstand, daß ein im Vertragsstaat A des EuGVÜ (hier: Belgien) hergestelltes, als patentverletzend beanstandetes Erzeugnis in den Vertragsstaat B (hier: Deutschland) geliefert und dort auf den Markt gebracht wird, begründet nicht den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung im Vertragsstaat B für Ansprüche, die auf Verletzung des für den Vertragsstaat A erteilten Patents gestützt werden.

(Teilurteil vom 25. August 1998, 4 O 165/97 - Schußfadengreifer)

Sachverhalt: Die in Italien ansässige Kl. ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und Belgien erteilten europäischen Patents 0 275 479, das die Bezeichnung "Means to guide the motion of weft carrying grippers inside the shed of weaving looms" trägt und unter Inanspruchnahme einer italienischen Priorität vom 23. Dezember 1986 am 14. Dezember 1987 angemeldet wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 29. April 1992. Wegen Verletzung des deutschen sowie des belgischen Teils des Klagepatents nimmt die Kl. die Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Leistung einer angemessenen Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch.

Die Bekl. hat mit Schriftsatz vom 18. Juli 1997 (vgl. Anlage B 6) Nichtigkeitsklage betreffend den deutschen Teil des Klagepatents erhoben. Auf diese hat das Bundespatentgericht das Klagepatent durch Urteil vom 30. April 1998 für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland unter Klageabweisung im übrigen teilweise für nichtig erklärt.

Die in Belgien ansässige Bekl. stellt in Belgien Mittel zum Führen der Hin- und Herbewegung eines Paares den Schußfaden tragender Greifer im Fach einer Webmaschine her, die sie sowohl in Belgien als auch in der Bundesrepublik Deutschland anbietet und vertreibt.

Die Kl. sieht hierin eine Verletzung des belgischen Teils sowie des deutschen Teils des Klagepatents. Sie ist der Auffassung, daß das angerufene Landgericht Düsseldorf gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens zur Entscheidung über die erhobenen Ansprüche international zuständig sei, und zwar auch hinsichtlich der nach belgischem Recht zu beurteilenden Verletzung des belgischen Klagepatents. Zu den unerlaubten Handlungen im Sinne der vorgenannten Bestimmung gehörten nämlich auch Patentverletzungen. Zuständig sei neben dem Gericht des Handlungsortes insbesondere auch das Gericht des Erfolgsortes, nämlich desjenigen Ortes, wo der Verletzungserfolg eingetreten sei. Gehe es um die streitgegenständlichen Angebots- und Vertriebshandlungen der Bekl., die nach Nordrhein-Westfalen gerichtet seien, verwirklichten sich diese erst in Nordrhein-Westfalen. Infolgedessen bestehe hier ein ausreichender Anknüpfungspunkt beim angerufenen Gericht schon deshalb, weil die Bekl. beispielsweise an einen bestimmten Abnehmer in Nordrhein-Westfalen die angegriffenen Gegenstände geliefert habe.

Die Bekl. ist der Auffassung, daß es für diejenigen Ansprüche, die auf das belgische Klagepatent gestützt würden und Handlungen in Belgien beträfen, an der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts fehle.

Aus den Gründen: Die Klage ist, soweit sie auf eine Verletzung des belgischen Teils des Klagepatents gestützt wird, unzulässig, weshalb sie insoweit bereits jetzt durch Teilurteil gemäß § 301 Zivilprozeßordnung (ZPO) als unzulässig abgewiesen werden kann. Über die auf den deutschen Teil des Klagepatents gestützten Klageansprüche kann derzeit noch nicht entschieden werden, weil erst noch geprüft werden muß, ob die Bekl. mit der angegriffenen Ausführungsform den deutschen Teil des Klagepatents verletzt.

Die Zuständigkeit deutscher Gerichte zur Entscheidung über die auf den belgischen Teil des Klagepatents gestützten Klageansprüche ist entgegen der Auffassung der Kl. nicht gegeben.

Dies folgt allerdings nicht bereits aus dem Umstand, daß die Kl. - da sich das europäische Klagepatent als ein Bündel von Patenten mit Wirkungen in den benannten Vertragsstaaten darstellt - die Verletzung eines ausländischen (belgischen) Klagepatentes macht. Denn auch Ansprüche wegen Verletzung eines ausländischen Patentes können grundsätzlich durchaus vor einem deutschen Gericht verfolgt werden. Der Grundsatz der Territorialität des Patentrechts steht dem nicht entgegen; er betrifft nur die materielle Begrenzung des Rechts. Mit der Frage, wo die Ansprüche verfolgt werden können, hat dies unmittelbar nichts zu tun (vgl. Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 261; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 9 PatG Rdnr. 13 m. w. N). Erforderlich ist jedoch in einem solchen Fall stets, daß das angerufene deutsche Gericht nach den maßgeblichen Vorschriften auch international zuständig ist.

Im Streitfall richtet sich die internationale Zuständigkeit - da das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) keine Regelung der internationalen Zuständigkeit für Patentverletzungsklagen enthält - nach den Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstrekkung in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ), das u. a. im Verhältnis zu Italien und Belgien in Kraft steht (vgl. Zöller/Geimer, Zivilprozeßordnung, 20. Auflage, Anh. I, Art. 1 EuGVÜ Rdnr. 1). Im EuGVÜ ist die internationale Zuständigkeit der Gerichte nach folgendem Grundprinzip geregelt: Gemäß Art. 2 Abs. 1 EuGVÜ sind Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit grundsätzlich vor den Gerichten dieses sog. Wohnsitzstaates zu verklagen. Nach Art. 3 Abs. 1 EuGVÜ kann derjenige, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaates nur verklagt werden, wenn ein im EuGVÜ festgelegter Gerichtsstand in diesem Staat gegeben ist. Von dem im EuGVÜ ausdrücklich genannten Ausnahmen abgesehen, soll hiernach ein Kläger jeden Bekl., der in einem der Vertragsstaaten wohnt, im Staat seines Wohnsitzes, verklagen dürfen. Außerdem soll jeder Beklagte, der seinen Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, nur ausnahmsweise aufgrund einer besonderen Zuständigkeitsvorschrift des EuGVÜ in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden dürfen. Es handelt sich hierbei um die Grundregeln des EuGVÜ, die zwangsläufig Vorrang vor dem nationalen Recht haben müssen. (Schlosser, EuGVÜ, 1996, Art. 2 EuGVÜ Rdnr. 1).

Die Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzstaates (Art. 2 Abs. 1 EuGVÜ) begründet dabei eine umfassende Zuständigkeit. Der Staat, in welchem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, ist grundsätzlich international zuständig für alle Klagen gegen diesen Beklagten (vgl. Zöller/Geimer, Anh. I Art. 2 EuGVÜ Rdnr. 19). Sofern die internationale Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzstaates jedoch nicht gegeben ist, sieht Art. 3 Abs. 1 EuGVÜ vor, daß Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates haben, vor den Gerichten eines

anderen Vertragsstaates nur gemäß den Vorschriften des zweiten bis sechsten Abschnittes des EuGVÜ verklagt werden dürfen. Das EuGVÜ will mithin von der Grundregel, nach der der Beklagte von den Gerichten seines Wohnsitzstaates zu verklagen ist, nur abweichen, wenn die im EuGVÜ selbst geregelten besonderen Gerichtsstände vorliegen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dementsprechend bereits wiederholt betont, daß das EuGVÜ von dem Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzgerichtes des Beklagten ausgeht und die durch die gesonderten Zuständigkeiten begründeten Gerichtsstände Ausnahmen von diesem Grundsatz darstellen (vgl. NJW 1988, 3088, 3089 - Kalfelis/Schröder; JZ 1995, 1107 - Marinari/Lloyd's Bank; NJW 1991, 631, 632 - Dumez France/Hess. Landesbank), die deshalb einschränkend auszulegen sind (NJW 1988, 3088, 3089 - Kalfelis/Schröder).

Im Streitfall liegt der allgemeine Gerichtsstand des Sitzes - der dem Wohnsitz natürlicher Personen gemäß Art. 52 EuGVÜ gleichsteht - der belgischen Bekl. in Belgien und nicht in der Bundesrepublik Deutschland, weshalb eine Zuständigkeit der deutschen Gerichte gemäß Art. 2 EuGVÜ nicht begründet ist und von der Kl. zu Recht auch nicht geltend gemacht wird. In Betracht kommt hier allein eine besondere Zuständigkeit aus Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ, die jedoch ebenfalls nicht gegeben ist.

Nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ kann eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, und zwar vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist. Dieser besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, der nach Wahl des Klägers zur Anwendung kommt, verdankt seine Existenz dem Umstand, daß zwischen der Streitigkeit und anderen Gerichten des Staates, im dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, eine besonders enge Beziehung besteht, die aus Gründen einer geordneten Rechtspflege und einer sachgerechten Gestaltung des Prozesses eine Zuständigkeit dieser Gerichte rechtfertigt (st. Rspr. des EuGH, vgl. NJW 1977, 493 - Mines de Potasse; NJW 1991, 631, 632 - Dumez France/Hess. Landesbank; JZ 1995, 1107 - Marinari/Lloyd's Bank; NJW 1995, 1881, 1882 - Fiona Shevill/Presse Alliance SA; vgl. auch Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, 5. Auflage, Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 56).

Der Begriff "unerlaubte Handlung" ist nach der Rechtsprechung des EuGH vertragsautonom zu verstehen und nicht etwa als eine bloße Verweisung auf das jeweilige innerstaatliche Recht eines der beteiligten Vertragsstaaten. Er bezieht sich auf alle Klagen, mit denen eine Schadensersatzhaftung des Beklagten geltend gemacht wird und die nicht an einen Vertrag im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 EuGVÜ anknüpfen (EuGH, NJW 1988, 3088, 3089 - Kalfelis/Schröder; Schlosser, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 16). Anerkanntermaßen handelt es sich auch bei Patentverletzungen um unerlaubte Handlungen im Sinne der vorgenannten Bestimmung (vgl. EuGH, IPRax 1985, 92, 94 - Duijnstee/Goderbauer; Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 262; Brinkhof, GRUR Int. 489, 490; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, Art. 16 Rdnr. 226 u. 228; Kropholler, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 50 Fn. 108; von Meibom/Pitz, Mitt. 1996, 181, 182). Demgemäß kann die italienische Kl. im Streitfall die Bekl., die ihren Sitz in Belgien hat, auch gemäß Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ wegen Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents vor dem angerufenen deutschen Gericht verklagen, worüber zwischen den Parteien auch kein Streit besteht.

Aus dem Umstand, daß eine Patentverletzung eine unerlaubte Handlung im Sinne des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ darstellt, folgt indes noch nicht, daß das angerufene Landgericht Düsseldorf auch für die Entscheidung über die wegen Verletzung des belgischen Teils des Klagepatents geltend gemachten Klageansprüche zuständig ist. Denn dies setzt voraus, daß "das schädigende Ereignis" im Inland eingetreten ist. An dieser zuständigkeitsbegründenden Voraussetzung des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ fehlt es hier jedoch.

Zu der in Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ verwendeten Formulierung "vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist", hat der EuGH u. a. in der Mines de Potasse-Entscheidung (NJW 1977, 493) Stellung genommen. Er hat in dieser Entscheidung ausgeführt, daß der Begriff "Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist" so zu verstehen sei, daß er sowohl den Ort, an dem der Schaden eingetreten ist, als auch den Ort des ursächlichen Geschehens meint (so auch in NJW 1991, 631, 632 - Dumez France/Hess. Landesbank; JZ 1995, 1107 - Marinari/Lloyd's Bank; NJW 1995, 1881 - Fiona Shevill/Presse Alliance SA; vgl. auch Geimer/Schütze, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 179). Der Kläger könne daher vor dem Gericht des Ortes, an dem der Schaden eingetreten sei (*Erfolgsort*), oder vor dem Gericht des Ortes des dem Schaden zugrundeliegenden ursächlichen Geschehens (*Handlungsort*) klagen. Zu der Frage, in welchem Umfang jeweils Ansprüche vor dem Gericht des Handlungsortes und dem Gericht des Erfolgsortes des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ geltend gemacht werden können, hat der EuGH in der Fiona Shevill-Entscheidung (NJW 1995, 1881) Stellung genommen. Er hat in dieser Rechtssache festgestellt, daß im Falle einer Ehr-

verletzung durch einen im Gebiet mehrerer Vertragsstaaten verbreiteten Presseartikel, die Gerichte des Vertragsstaates, in dem der Herausgeber niedergelassen sei, für die Entscheidung über den Ersatz sämtlicher Schäden, und die Gerichte des Vertragsstaates, in dem die Veröffentlichung verbreitet und das Ansehen des Betroffenen beeinträchtigt worden sei, nur für den Ersatz derjenigen Schäden, die in dem Staat des angerufenen Gerichts verursacht worden seien, zuständig seien. Schließlich hat sich der EuGH in der Marinari-Entscheidung (JZ 1995, 1107) mit der Frage beschäftigt, ob auch der Ort, an dem nur ein mittelbarer Vermögensschaden eingetreten ist, einen Gerichtsstand gemäß Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ begründen kann, was der EuGH verneint hat. Der Ort, an dem nur ein mittelbarer Vermögensschaden eingetreten sei, sei - so der EuGH in der vorzitierten Entscheidung - für eine effektive Beweiserhebung gänzlich ungeeignet; für die Auslegung des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ könne es auch nicht auf das anzuwendende Recht ankommen.

Unterzieht man die vorgenannten Entscheidungen des EuGH einer genaueren Betrachtung so fällt auf, daß der EuGH bei der Auslegung des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ insbesondere berücksichtigt, daß diese Vorschrift ihre Entstehung der Erwägung verdankt, daß in bestimmten Fallgestaltungen eine besonders enge Beziehung zwischen einer Streitigkeit und dem zur Entscheidung über sie berufenen Gericht besteht, und berücksichtigt dementsprechend, daß sowohl der Handlungs- als auch der Erfolgsort je nach Lage des Falles für die Beweiserhebung und für die Gestaltung des Prozesses in eine besonders sachgerechte Richtung weisen kann (vgl. NJW 1977, 493 - Mines de Potasse; NJW 1995, 1881, 1882 - Fiona Shevill/Presse Alliance SA). Ferner wird der Erfolgsort beispielsweise mit der Begründung bejaht, daß die Gerichte jenes Vertragsstaates örtlich am besten geeignet seien, um die in diesem Vertragsstaat erfolgte Ehrverletzung zu beurteilen und den Umfang des betreffenden Schadens zu bestimmen (NJW 1995, 1881, 1882 - Fiona Shevill/Presse Alliance SA). Des weiteren wird das Vorhandensein eines Erfolgsortes mit der Begründung verneint, daß der Ort, an dem nur ein mittelbarer Vermögensschaden eingetreten sei (Vermögensschaden in der Folge eines in einem anderen Vertragsstaat entstandenen und dort erlittenen Erstschadens), für eine effektive Beweiserhebung gänzlich ungeeignet sei (JZ 1995, 1107, 1108 - Marinari/Lloyd's Bank). Hierneben ist für den EuGH für die Annahme des Gerichtsstandes der unerlaubten Handlung auch das bereits angesprochene Verhältnis von Art. 2 zu Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ wesentlich. Einerseits dürfe Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ nicht so ausgelegt werden, daß er seine praktische Bedeutung verliere; andererseits aber auch nicht so, daß er Art. 2 EuGVÜ aushöhle (vgl. EuGH, JZ 1995, 1107 Marinari/Lloyd's Bank). Dabei plädiert der EuGH im Ergebnis für eine einschränkende Auslegung der Sonderbestimmung (NJW 1988, 3088, 3089 - Kalfelis/Schröder).

Hiervon ausgehend kann in einem Patentverletzungsrechtsstreit ein einzelner Beklagter im Gerichtsstand der unerlaubten Handlung gemäß Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ in dem Vertragsstaat, in dem die Patentverletzung begangen worden ist und in dem er nicht wohnhaft ist, grundsätzlich nur wegen der dort begangenen Patentverletzung, also wegen der Verletzung des in diesem Vertragsstaat bestehenden nationalen Patents, verklagt werden, nicht aber auch wegen weiterer Patentverletzungen, die in anderen Vertragsstaaten betreffend in diesen Vertragsstaaten bestehender - paralleler oder inhaltsgleicher - Patente begangen worden sind (so auch Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 264 f, 269; vgl. ferner Peter von Rospatt, GRUR Int. 1997, 861, 862 unter Hinweis auf die Fiona Shevill-Entscheidung des EuGH; wie hier wohl auch von Meibom/Pitz, Mitt. 1996, 181, 182/183; auch Brinkhof, GRUR Int. 1997, 489, 490/491 und 496, zweifelt daran, ob das Gericht, das aufgrund Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ zuständig ist, über eine gegen einen ausländischen Beklagten wegen der Verletzung eines niederländischen erhobene Klage zu entscheiden, zugleich auch zuständig ist, über die gegen denselben Beklagten wegen Verletzung eines ausländischen Patents erhobene Klage zu entscheiden).

Gemäß dem Vortrag der Kl. verletzt die Bekl. den belgischen Teil des Klagepatents durch die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Belgien. Die behauptete Verletzung des belgischen Anteils des Klagepatents erfolgt allein durch die in Belgien vorgenommenen Handlungen, wobei mit der Vollendung der Vorrichtung und deren anschließendem Vertrieb in Belgien zugleich auch der Erfolg in Form der Rechtsgutsverletzung betreffend das belgisch Patentrecht eintritt (vgl. hierzu Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 264). Wegen des auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes geltenden Territorialitätsprinzips kann der belgische Teil des Klagepatents allein in Belgien verletzt werden. Ferner ist dieser Teil des Streitverhältnisses allein nach belgischem Recht zu beurteilen, weshalb es an einer Beziehung zu dem angerufenen deutschen Gericht, sowohl was die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Belgien als auch was die Beurteilung nach belgischen Recht anbelangt, fehlt (vgl. auch Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 264). Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb das angerufene deutsche Gericht auch über die geltend gemachte Verletzung des belgischen Anteils des Klagepatents durch die belgische Bekl. mitentscheiden sollte.

Soweit die Kl. argumentiert, die Angebots- und Vertriebshandlungen der Bekl. verwirklichten

sich erst in Deutschland, ist dem entgegenzuhalten, daß dies allein die geltend gemachte Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents betrifft. Entgegen der Auffassung der Kl. liegt der Erfolgsort bezüglich der in Belgien begangenen Handlungen, durch die die Bekl. den belgischen Teil des Klagepatents verletzt haben soll, ausschließlich in Belgien und nicht in Deutschland. Denn der Erfolgsort ist allein dort zu lokalisieren, wo das geschützte Rechtsgut - hier: das belgische Patentrecht - verletzt wird (vgl. Geimer/Schütze, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 190; Schlosser, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 19). Nicht unter Art. 5 Nr. 3 fällt aber der Schadensort, d. h. der Ort, wo nach vollendetem Delikt sog. Folgeschäden oder mittelbare Schäden eintreten (vgl. BGH, NJW 1987, 594; Geimer/Schütze, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 190; vgl. auch Kropholler, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 59 und Schlosser, a.a.O., Art. 5 EuGVÜ Rdnr. 19), weshalb der EuGH in der Marinari-Entscheidung (JZ 1995, 1107) auch entschieden hat, daß der Erfolgsort nicht der Ort ist, an dem der Geschädigte einen Vermögensschaden infolge eines in einem anderen Vertragsstaat entstandenen und dort von ihm erlittenen Erstschadens erlitten zu haben behauptet. Andernfalls würde die Deliktszuständigkeit nämlich auf Kosten des in Art. 2 EuGVÜ verankerten Grundsatzes des Beklagtenwohnsitzes zu stark ausgedehnt und einem Klägergerichtsstand angenähert, weil die weiteren Schäden, insbesondere Vermögensschäden, häufig am Wohnsitz bzw. Sitz des Klägers auftreten. Die Kl. kann deshalb auch nicht etwa argumentieren, daß die Zuständigkeit der deutschen Gerichte durch ihren Sitz im Sinne des Ortes eines (Vermögens-) Schadenseintritts begründet wäre.

Mit der hier vertretenen Auslegung wird dem Ausnahmecharakter der besonderen Zuständigkeitsregelung des Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ gegenüber dem Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte am Wohnsitz der Bekl. (Art. 2 EuGVÜ) Rechnung getragen. Auch spricht in einem solchen Fall gegen die Annahme des Gerichtsstandes der unerlaubten Handlung, daß nach dem Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten (vgl. Art. 13 Abs. 2, 14 Abs. 5 und 17 Abs. 2 des Streitregelungsprotokolls) das Gericht der unerlaubten Handlung - selbst - bei einem Gemeinschaftspatent nur für die in seinem Staat begangenen Patentverletzungen zuständig ist (*eine entsprechende Regelung ist nunmehr auch für die Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffen; vgl. Art. 90 Abs. 2, Art. 93 Abs. 5, 94 Abs. 2 MarkenVO*). Wenn dies aber schon bei der Verletzung eines Gemeinschaftspatents gilt, trifft dies um so mehr auf parallele Patente aus einem - in nationale Patente zerfallenden - europäischen Bündelpatent zu (vgl. Brinkhof, GRUR Int. 1997, 489, 491; von Meibom/Pitz, Mitt. 1996, 181, 182; vgl. ferner Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 264 und Bertrams, GRUR Int. 1995, 193, 197).

Erwägen könnte man in derartigen Fällen allenfalls, ob das Gericht der unerlaubten Handlung eines Vertragsstaates auch für die in anderen Vertragsstaaten begangenen Patentverletzungen zuständig sein kann, wenn die Patentverletzungen in den anderen Vertragsstaaten ihren Ursprung an dem Ort haben, für den das angerufene Gericht der unerlaubten Handlung zuständig ist, d. h. wenn das patentverletzende Erzeugnis von dort aus auf den Weg gebracht wird (vgl. hierzu den von Neuhaus in Mitt. 1996, 265 gebildeten Beispielsfall). Ob in einem derartigen Fall eine umfassende Zuständigkeit des Gerichts des Ortes, von dem das patentverletzende Erzeugnis auf den Weg gebracht wird, bejaht werden kann, wogegen die aufgezeigte bisherige Rechtsprechung des EuGH sowie die Rechtslage beim Gemeinschaftspatent sprechen könnte, muß hier jedoch letztlich nicht entschieden werden, weil die der Bekl. vorgeworfenen Patentverletzungen gerade nicht von Deutschland ausgehen, sondern ihren Ursprung in Belgien haben, wo die Bekl. die angegriffene Ausführungsform herstellt und von wo aus sie diese in die Bundesrepublik Deutschland liefert.

Die Verneinung der internationalen Zuständigkeit hinsichtlich der Entscheidung über die auf den belgischen Teil des Klagepatents gestützten Ansprüche ist auch nicht etwa unbillig für die Kl.. Denn sie hat die Möglichkeit, ihre Patentverletzungsansprüche insgesamt - also auch die auf den deutschen Teil des Klagepatents gestützten Ansprüche - bei dem gemäß Art. 2 EuGVÜ für den Sitz der Bekl. zuständigen Gericht in Belgien geltend zu machen (vgl. hierzu Kammer, Urt. v. 1. Februar 1994, 4 O 193/87, Entscheidungen 1998, 1 - Kettenbandförderer III - für eine Klage wegen Verletzung eines britischen Patents gegen einen in Nordrhein-Westfalen ansässigen Beklagten; vgl. ferner von Meibom/Pitz, Mitt. 1996, 181, 182; Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 261 u. 264). Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ, wonach für Klagen, welche die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand haben, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz die Gerichte des Vertragsstaates ausschließlich zuständig sind, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist, steht dem nicht entgegen, weil diese - im Hinblick auf ihren Ausnahmecharakter eng auszulegende - Bestimmung auf Patentverletzungsklagen nicht anwendbar ist (EuGH, IPRax 1985, 92, 94 = GRUR Int. 1984, 693, 696 - Duijnstee/Goderbauer; Kammer, a.a.O. - Kettenbandförderer III; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 13; Geimer/Schütze, a.a.O., Art. 16 Rdnr. 226 u. 228; Kropholler, a.a.O., Art. 16 EuGVÜ Rdnr. 48; Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 261 u. 262; Peter von Rospatt, GRUR Int. 1997, 861).

–

§ 242 BGB

Zur Verwirkung des Rechts auf Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung

(Urteil vom 26. Februar 1998, 4 O 299/87 - LIBERTY)

Sachverhalt: Die Ast. befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Herrenschuhen. Dabei verwendet sie seit dem Frühjahr 1980 neben der Bezeichnung "A." für bestimmte Schuhserien die Bezeichnung "Liberty". Bereits am 6. August 1979 hat sie die Bezeichnung "Liberty" als Warenzeichen für Schuhwaren angemeldet; die Eintragung erfolgte am 25. September 1979 unter der Warenzeichennummer 1 069 646. Sie hat außerdem 1984 ein Warenzeichen mit den Wortbestandteilen "A. Liberty" für sich eintragen lassen.

Die Ag. ist ein in Indien ansässiges Unternehmen, das Schuhwaren und andere Erzeugnisse aus Leder herstellt und vertreibt. Im September 1987 bot sie auf einer Messe in Paris unter der Unternehmensbezeichnung "Liberty Footwear Company" Damen- und Herrenschuhe an, die mit der Bezeichnung "Liberty" gekennzeichnet waren. Sie kündigte an, auch an der Schuhmesse in Düsseldorf vom 19. bis 21. September 1987 mit ihren Produkten teilzunehmen.

Im Wege der einstweiligen Verfügung hat die Kammer mit Beschluß vom 17. September 1987 der Ag. untersagt, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin

1. sich im geschäftlichen Verkehr beim Angebot und Vertrieb von Schuhwaren der Firma "Liberty Footwear Company" zu bedienen;

2. Schuhwaren oder deren Verpackung oder Umhüllung mit der Bezeichnung "Liberty" in Verkehr zu setzen sowie diese Bezeichnung auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen anzubringen.

Mit Schriftsatz vom 29. Dezember 1997 hat die Ag. Widerspruch eingelegt. Sie macht geltend, sie habe das prioritätsältere Recht an der Bezeichnung "Liberty". Die einstweilige Verfügung habe sie nicht als endgültige Regelung anerkannt. Das ergebe sich auch aus ihrer Geschäftstätigkeit und daraus, daß die Liberty Group im Jahre 1993 auf die Abmahnung der Ast. wegen einer Anzeige in einem italienischen, auch in Deutschland erhältlichen Magazin nicht reagiert habe.

Aus den Gründen: Der Widerspruch ist als unzulässig zu verwerfen. Die Ag. hat ihr Recht zur Einlegung des Widerspruchs verwirkt (§ 242 BGB), weshalb eine Überprüfung der einstweiligen Verfügung nicht stattfindet.

Die Verwirkung des Widerspruchsrechts setzt neben einem langen Zuwarten des Antragsgegners voraus, daß weitere Umstände vorliegen, die seine Geltendmachung als treuwidrig erscheinen lassen (OLG Celle, GRUR 1980, 945; KG, GRUR 1985, 237; OLG Saarbrücken, NJW-RR 1989, 1512, 1513; Zöller/Vollkommer, ZPO, 20. Aufl., § 924 Rdnr. 10).

Im Streitfall hat die Ag. mehr als 10 Jahre verstreichen lassen.

Darüber hinaus durfte die Ast. aufgrund ihres Verhaltens darauf vertrauen, daß die Ag. die einstweilige Verfügung nicht mehr angreifen würde. Sie hat die einstweilige Verfügung viele Jahre beachtet und behauptet erst für die Zeit ab 1994 Lieferungen in das Gebiet der Bundesrepublik. Sie behauptet auch nicht, daß die Ast. davon Kenntnis hatte. Aus dem Umstand, daß sie auf die einstweilige Verfügung ansonsten nicht reagiert hat und ihr auch der Kostenfestsetzungsbeschluß nicht zuzustellen war, läßt sich gerade nicht folgern, daß sie die Verfügung nicht hinzunehmen bereit war. Das ergibt sich auch nicht daraus, daß die Liberty Group auf die Abmahnung wegen der Werbeanzeige in einer italienischen Zeitschrift nicht reagiert hat. Eine Veranlassung für die Ast., unter diesen Umständen - keine erkennbare Präsenz auf dem deutschen Markt, Zustellungs- und Zuordnungsschwierigkeiten - gegen die Ag. weiter vorzugehen, ist ebenfalls nicht zu erkennen.

Vielmehr hat die Ag. die Zeit in voller Kenntnis der angeblichen Tatsachen verstreichen lassen, auf die sie jetzt ihren Widerspruch stützt. Die besonderen Umstände liegen daher darin, daß die Ag. unter Verhältnissen untätig geblieben ist, unter denen vernünftigerweise etwas zur Wahrung des Rechts unternommen zu werden pflegt (vgl. OLG Celle, GRUR 1980, 945, 946; BVerfGE 32, 305, 308 f.).

–

§ 253 ZPO

Ein Antrag, dem Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für einen bestimmten technischen Gegenstand mit dem Hinweis auf einen Gebrauchsmusterschutz zu werben, sofern für die beworbenen Gegenstände ein Gebrauchsmuster lediglich angemeldet, aber nicht in der Rolle des Deutschen Patentamtes eingetragen ist, ist nicht hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

(Urteil vom 15. September 1998, 4 O 35/98 - Chiphalter)

Sachverhalt: Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet des Vertriebs von Chiphaltern für Einkaufswagenauslöser. Die Bekl. warb in der Ausgabe November 1997 für einen Chiphalter in Gestalt eines Hausmotivs unter Hinweis auf einen Gebrauchsmusterschutz.

Mit Patentanwaltsschreiben vom 26. November 1997 bat die Kl. um Auskunft, auf welches Schutzrecht sich der Hinweis auf einen Gebrauchsmusterschutz beziehe. Mit Schreiben vom 8. Dezember 1997 teilte die Bekl. daraufhin mit, daß sie mit dem Gebrauchsmuster 297 16 772 geworben habe, das am 11. Dezember 1997 – also nach Veröffentlichung der Anzeige – in die Rolle eingetragen wurde. Die Kl. forderte die Bekl. daraufhin auf, sich vertragsstrafebewehrt zu verpflichten, es zu unterlassen, mit dem Hinweis auf ein Gebrauchsmuster zu werben, sofern dieses Gebrauchsmuster nicht in der Rolle des Deutschen Patentamts eingetragen ist. Das lehnte die Bekl. ab.

Die Kl. nimmt die Bekl. nunmehr auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch. Ferner begehrt sie Erstattung der ihr entstandenen Anwaltskosten, was sie zunächst mit den Kosten des Aufforderungsschreibens vom 11. Dezember 1997 begründet hat und nunmehr – auch – mit den Kosten der Anfrage vom 26. November 1997 rechtfertigt.

Die Kl. beantragt, nachdem sie zunächst auf den Klageantrag zu I.1. rückbezogene Auskunfts- und Schadensersatzanträge gestellt hat,

I. die Bekl. zu verurteilen,

1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Einkaufswagenauslöser, bestehend aus einem Chiphalter und einem Chip, mit dem Hinweis auf einen Gebrauchsmusterschutz zu werben, sofern für die beworbenen Gegenstände ein Gebrauchsmuster lediglich angemeldet, aber nicht in der Rolle des Deutschen Patentamtes eingetragen ist,

2. ihr Auskunft darüber zu geben, in welchem Umfang die Bekl. vor Eintragung des Gebrauchsmusters 297 16 772 mit einem Gebrauchsmusterschutz für einen Einkaufswagen-Chiphalter mit Hausmotiv geworben hat, wobei die Angaben nach Werbeträgern, deren Auflage, Bundesländern und Kalendervierteljahren aufzuschlüsseln sind;

3. an sie 1.108,80 DM nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung (10. Februar 1998) zu zahlen;

II. festzustellen, daß die Bekl. verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu erstatten, der ihr durch die zu I.2 bezeichnete Werbung entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

Die Bekl. bittet um Klageabweisung. Sie hält den Klageantrag zu I.1. für unzulässig abstrakt. Ein ersatzfähiger Schaden könne der Kl. nicht entstanden sein.

Aus den Gründen: Der Klageantrag zu I.1. ist mangels hinreichender Bestimmtheit unzulässig. Im übrigen ist die Klage zulässig und begründet.

I. Der Klageantrag zu I.1. genügt nicht dem Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Er bezeichnet keinen bestimmten Gegenstand des angestrebten gerichtlichen Unterlassungsgebots, sondern lediglich nach Art einer Norm eine Regel für den lauteren Wettbewerb des Inhalts, daß nicht mit einem Gebrauchsmuster geworben werden darf, das zwar angemeldet, aber noch nicht in der Rolle eingetragen ist. Das ist nicht zulässig, da ein antragsgemäßes Urteil keinen vollstreckbaren Inhalt hätte, woran auch der Umstand nichts ändert, daß das Verbot nicht die Werbung für beliebige Produkte, sondern nur die Werbung für Einkaufswagenauslöser betreffen soll. Denn eine Vollstreckung würde voraussetzen, daß jeweils erst im Einzelfall geprüft und beurteilt wird, ob eine bestimmte Werbung als Werbung mit einem nicht eingetragenen Gebrauchsmuster zu qualifizieren ist. Das hängt jedoch davon ab, auf welchen Gegenstand (Chiphalter) der Gebrauchsmusterhinweis zu beziehen ist und wie sich gerade im Hinblick auf diesen Gegenstand die Schutzrechtslage darstellt. So können in einer Werbung gleichermaßen gebrauchsmustergeschützte und lediglich unter eine Gebrauchsmusteranmeldung fallende Gegenstände dargestellt sein. Ferner kann, auch wenn nur ein Gegenstand beworben wird, die Frage streitig sein, ob und inwieweit dieser unter ein Gebrauchsmuster und/oder eine Gebrauchsmusteranmeldung fällt. Die Prüfung dieser Fragen ist der Kern der Subsumption unter den Tatbestand des nach § 1 UWG unlauteren ungerechtfertigten Schutzrechtshinweises; sie muß daher im Erkenntnisverfahren erfolgen.

II. Die Bekl. ist jedoch nach § 1 UWG verpflichtet, der Kl. den Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unzulässige Werbung mit dem noch nicht eingetragenen Gebrauchsmuster 297 16 772 entstanden ist; zur Vorbereitung der Bezifferung dieses Anspruchs schuldet die Bekl. der Kl. nach § 242 BGB die zuerkannte Auskunft über den der Kl. bislang nicht bekannten Umfang der Werbung.

1. Entgegen der Auffassung der Bekl. hat die Kl. mit den auf Anregung der Kammer im Haupttermin umformulierten betreffenden Anträgen keine bis dahin nicht geltend gemachten Ansprüche zur Entscheidung gestellt. Es handelt sich vielmehr um eine Konkretisierung des ursprünglichen Klagebegehrens, das nach den ausdrücklichen Ausführungen in der Klagebegründung trotz der Rückbeziehung auf den Antrag zu I.1. von Anfang an auf den Ersatz des Schadens aus der konkreten begangenen wettbewerbswidrigen

Handlung gerichtet war (und sinnvollerweise auch nur gerichtet sein konnte).

2. Daß die Bekl. unlauter geworben hat, stellt sie zu Recht nicht in Abrede. Wer mit einem (noch) nicht bestehenden Gebrauchsmusterschutz wirbt, verschafft sich einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber demjenigen Wettbewerber, der nur auf Schutzrechte hinweist, die tatsächlich bestehen. Das verstößt gegen die guten Sitten im Wettbewerb.

3. Es ist auch in einem die Feststellung der Schadensersatzpflicht rechtfertigenden Maße wahrscheinlich, daß der Kl. als unmittelbarer verletzter Mitbewerberin durch die unzulässige Werbung ein Schaden entstanden ist (§ 256 ZPO). Denn ein Schutzrechtshinweis ist geeignet, den beworbenen Gegenstand, für den der Werbende ein Monopolrecht in Anspruch nimmt, aufzuwerten und besonderes Interesse des potentiellen Abnehmers an diesem Produkt zu wekken. Das geht notwendigerweise zu Lasten der Konkurrenten. Entgegen der Auffassung der Bekl. geht es nicht darum, ob ein Abnehmer seine Kaufentscheidung anders getroffen hätte, wenn er gewußt hätte, daß ein Gebrauchsmusterschutz zwar noch nicht bestand, aber demnächst bestehe werde. Es geht vielmehr darum, ob es wahrscheinlich ist, daß ein Abnehmer seine Kaufentscheidung anders getroffen hätte, wenn die Bekl. die unlautere Werbung unterlassen hätte, und diese Frage ist zu bejahen. Dem kann auch nicht – im Sinne eines rechtmäßigen Alternativverhaltens – entgegengehalten werden, wenn die Bekl. den Hinweis auf ihre Gebrauchsmusteranmeldung unmißverständlich formuliert hätte, hätte sie zum Ausdruck gebracht, daß ein Gebrauchsmuster lediglich angemeldet sei, denn mit einer Gebrauchsmusteranmeldung darf ebensowenig geworben werden wie mit einer nicht offengelegten Patentanmeldung.

4. Als bereits bezifferbaren Teil des Schadens kann die Kl. Ersatz der Anwaltskosten beanspruchen, die ihr dadurch entstanden sind, daß sie durch die unzulässige Werbung der Bekl. dazu veranlaßt worden ist, ihren Patentanwalt mit einer Anfrage nach § 30 GbmG zu beauftragen. Es handelt sich um einen unmittelbar durch das wettbewerbswidrige Handeln der Bekl. verursachten Schaden, denn hätte die Bekl. den Schutzrechtshinweis unterlassen, hätte die Kl. auch keinen Anlaß zu dem Auskunftsverlangen gehabt. Gegen den Ansatz der Mittelgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO und eines Gegenstandswertes von 50.000,- DM sind Bedenken nicht zu erheben und auch von der Bekl. nicht geltend gemacht. Unter Berücksichtigung der Auslagenpauschale ergibt sich die Klagesumme.

–

§ 180 BGB

Eine Abmahnung wegen Markenverletzung ist unwirksam, wenn sie nicht vom Markeninhaber, sondern von einem von ihm nicht bevollmächtigten Dritten ausgesprochen wird, und löst auch dann keinen Kostenerstattungsanspruch aus, wenn sie nach Abgabe der Unterlassungserklärung vom Markeninhaber genehmigt wird.

(Urteil vom 4. August 1998, 4 O 361/97 - Sure-Fire)

Sachverhalt: Die Kl. ist Inhaberin der Marke "Sure-Fire", die am 4. Dezember 1996 für "Taschenlampen, Waffenlampen und Hochdruckbrenner bestehend aus Glühelement und Reflektor" unter der Nr. 396 44 197 beim Deutschen Patentamt eingetragen wurde.

Die Bekl. kaufte Taschenlampen der Marke "Sure-Fire" in den USA an und importierte sie ohne Zustimmung der Kl. in die Bundesrepublik Deutschland.

Mit Schreiben vom 23. Mai 1997 forderten die Prozeßbevollmächtigten der Kl. die Bekl. zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf.

Die Bekl. erklärte sich mit Schreiben vom 11. Juli 1997 bereit, die strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, wenn ihr - wie schon mit Schreiben vom 30. Juni 1997 erbeten - die Vertretungsbefugnis der Klägervertreter nachgewiesen werde. Sie gehe davon aus, daß die Klägervertreter nicht von der Kl. sondern von dem Unternehmen Peter A., dem deutschen Vertriebsberechtigten für Taschenlampen der Klagemarke, beauftragt worden seien. Mit weiterem Schreiben vom 16. Juli 1997 übersandte sie die Unterlassungserklärung ohne Strafbewehrung.

Die Klägervertreter überreichten mit Schreiben vom 17. Juli 1997 ein Schreiben der Kl. an die Prozeßvertreter vom 9. Juli 1997, in dem es heißt: "It has come to my attention that your firm has begun legal proceedings on behalf of our exclusive distributor in Germany, Mr. Peter A., against the import firm of B....."

Darauf erwiderte die Bekl. mit Schreiben vom 21. Juli 1997, daß sich eine Bevollmächtigung daraus gerade nicht ergebe, sondern vielmehr eine Beauftragung durch Herrn Peter A.. Zur Vermeidung eines Rechtsstreits übersandte sie unter Ablehnung der Kostenübernahme gleichwohl die gewünschte strafbewehrte Unterlassungserklärung.

Mit Schreiben vom selben Tage übersandten die Klägervertreter eine Vollmacht der Kl..

Die Kl. begehrt nunmehr Kostenerstattung in Höhe von 4.467,60 nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit.

Außerdem verlangt sie Schadensersatz wegen Markenverletzung. Unstreitig hat die Bekl. Taschenlampen im Wert von 7.012,80 DM bezogen. Die Kl. hält eine Lizenzgebühr von 7 % für angemessen, da sie die Leuchten unter Aufwendung erheblicher Kosten beworben habe, und begehrt 490,89 DM Schadensersatz nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit.

Die Bekl. erkennt einen Betrag von 350,64 DM an und bittet im übrigen um Klageabweisung.

Sie ist der Ansicht, sie sei zur Kostenerstattung nicht verpflichtet, weil es bei Abmahnung an einer Vollmacht der Prozeßvertreter gefehlt habe, was sie sofort beanstandet habe. Ihre Schadensersatzpflicht erkenne sie an, soweit der übliche Lizenzsatz von 5 % zugrunde gelegt werde. Ein Lizenzsatz von 7 % sei nicht gerechtfertigt.

Aus den Gründen: Die Klage ist überwiegend unbegründet.

Soweit die Bekl. zur Zahlung von 350,64 DM verurteilt wird, beruht die Verurteilung auf dem Anerkenntnis der Bekl. (§ 307 ZPO); die Verurteilung zur Zinszahlung ab Rechtshängigkeit beruht auf den §§ 291 Satz 1, 288 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Eine über den anerkannten Betrag hinausgehende Verpflichtung der Bekl. zum Schadensersatz wegen der unstreitigen Markenrechtsverletzung besteht nicht. Die Kl. hat keine besonderen Umstände geltend gemacht, die einen Lizenzsatz rechtfertigen könnten, der über den anerkannten bereits beachtlich hohen Lizenzsatz von 5 % hinausgeht. Die behaupteten überdurchschnittlichen Werbungskosten hat sie weder substantiiert dargelegt noch unter Beweis gestellt.

Die Bekl. schuldet auch keinen Ersatz der Abmahnkosten.

Die Abmahnung war unwirksam. Sie war daher weder eine Geschäftsführung im Interesse der Bekl. noch können ihre Kosten von der Kl., die selbst keiner Zahlungspflicht unterliegt, als Schaden geltend gemacht werden.

Zum Zeitpunkt der Abmahnung waren die Prozeßbevollmächtigten der Kl. nicht von dieser, sondern von Herrn Peter A. beauftragt worden. Sie handelten also ohne Vertretungsmacht im Namen der Kl.. Das ergibt sich eindeutig aus dem Schreiben der Kl. vom 9. Juli 1997, in dem der Unterzeichnende mitteilt, er habe Kenntnis davon erhalten (it has come to my attention), daß die Klägervertreter im Auftrag von (on behalf of) Peter A. einen Rechtsstreit gegen die Bekl. begonnen hätten. Es wird im übrigen auch von der Kl. nicht bestritten.

Die Abmahnung ohne Vertretungsmacht ist nach § 180 Satz 1 BGB nichtig.

Die Abmahnung ist - wie die Mahnung - eine geschäftsähnliche Handlung (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., Einl. UWG Rdnr. 530). Zu einem anderen Ergebnis kann auch nicht die Argumentation der Kl. führen, es handele sich bei der Abmahnung um "eine Art invitatio ad offerendum" auf dem Weg zu einem schuldrechtlichen Unterwerfungsvertrag. Denn auch wenn man der Ansicht ist, daß die Abmahnung keine unmittelbare Rechtsfolge auslöst, so ist sie auch nach Auffassung der Kl. auf einen tatsächlichen Erfolg - den Abschluß des Unterwerfungsvertrages - gerichtet, der für die Rechtsverhältnisse des Abmahnenden von Bedeutung ist. Damit ist sie aber gerade geschäftsähnliche Handlung.

Auf geschäftsähnliche Handlungen ist § 180 BGB entsprechend anwendbar (Münchener Kommentar/Schramm, BGB, 3. Aufl. Bd. 1, § 180, Rdnr. 1 m.w.N.; Palandt/Heinrichs, BGB, 57. Aufl., § 180, Rdnr. 1 m.w.N.). Zweck dieser Regelung ist die Wahrung der Gewißheitsinteressen der vom Rechtsgeschäft Betroffenen. Es ist kein Grund ersichtlich, aus dem für die Abmahnung etwas anderes gelten sollte. Insoweit mag für die Frage der Vorlage der Vollmachtsurkunde nach § 174 BGB etwas anderes gelten; darauf kommt es hier indes nicht an, da im Streitfall die Vollmacht und nicht lediglich die Urkunde bei Abmahnung fehlte.

Die Abmahnung war auch nicht genehmigungsfähig. Die Ausnahme des § 180 Satz 2 BGB liegt nicht vor. Die Bekl. hat die fehlende Vollmacht von Anfang an beanstandet und auch bei Abgabe der Unterlassungserklärung eine Kostenübernahme abgelehnt, so daß die Abmahnung auch nicht von der Kl. genehmigt werden konnte. Die nachträglich mit Schreiben vom 21. Juli 1997 übersandte Vollmachtserteilung ist daher ohne Bedeutung.

Schließlich kann auch in der Ankündigung der Bekl., die Kosten bei Nachweis der Vertretungsbefugnis zu übernehmen, die Kostenerstattungspflicht nicht begründen. Denn dieses Angebot kann nur so verstanden werden, daß eine Vertretungsbefugnis für die Abmahnung nachgewiesen werden sollte. Daran fehlte es aber gerade, und sie kann aufgrund der fehlenden Genehmigungsmöglichkeit auch nicht durch die mit Schreiben vom 21. Juli 1997 vorgelegte Vollmacht begründet werden.