LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

5 1998 S. 101 - 125

1. Patent-, Gebrauchsmuster- und Arbeitnehmererfinderrecht

§ 940 ZPO

Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Gebrauchsmusterverletzung kann geboten sein, wenn der Verletzungstatbestand unzweifelhaft ist und die Interessenabwägung eindeutig zugunsten des Verletzten ausfällt, weil dieser durch die Verletzung in seiner wirtschaftlichen Betätigung spürbar betroffen ist und ein Löschungsgrund von dem Verletzer nicht schlüssig dargetan ist.

(Urteil vom 1. Oktober 1998, 4 O 296/98 - WC-Körbchen)

Sachverhalt: Die Ast. ist Inhaberin des aus der deutschen Patentanmeldung 195 20 145 vom 1. Juni 1995 abgezweigten Gebrauchsmusters 295 21 762, das vor kurzem, am 2. Juli 1998, eingetragen wurde.

Das Gebrauchsmuster betrifft ein WC-Körbchen für flüssige oder pastöse Wirkstoffzubereitungen.

Die kombiniert geltend gemachten Ansprüche 1 und 2 lauten:

"1. WC-Körbchen, das einen im Toilettenbecken unterhalb von dessen Rand anzuordnenden, beim Spülen überströmten, eine hochviskose tensidhaltige Wirkstoffzubereitung aufnehmenden Behälter mit mindestens einer Ein- und Auslaßöffnung (8) für das Spülwasser und eine Halterung (1) zum Befestigen am Beckenrand aufweist, wobei zumindest ein Teil des in der Gebrauchsstellung unteren Bereichs der den Füllraum für die Wirkstoffzubereitung begrenzenden Wand (6) für Wasser, nicht aber für die Wirkstoffzubereitung durchlässig ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wand (6) für wäßrige Flüssigkeiten mit Viskositäten bis zu 3.000 mPas, aber nicht für tensidhaltige Wirkstoffzubereitungen oder Pasten mit Viskositäten über 3.000 mPas durchlässig ist, daß der teildurchlässige untere Bereich sich nach oben zumindest bis zur vorgesehenen Füllgrenze für die Wirkstoffzubereitung erstreckt und daß Ein- und Auslaßöffnungen (8) für das Spülwasser im darüberliegenden Bereich angeordnet sind.

2. WC-Körbchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der untere Bereich der Wand (6) für thixotrope Wirkstoffzubereitungen oder Pasten mit Viskositäten über 3.000 mPas undurchlässig ist."

Die Ag. bietet an und vertreibt ein WC-Körbchen, von dem die Ast. ein Muster als Anlage Ast 13 überreicht hat.

Die Ast. sieht darin eine wortlautgemäße Verletzung ihres Gebrauchsmusters.

Die Ag. bittet um Zurückweisung des Antrags. Das Verfügungsverfahren sei zur Klärung der geltend gemachten Ansprüche ungeeignet. Der Ast. stehe auch kein Verfügungsanspruch zu. Zwar benutze sie die im Gebrauchsmuster beschriebene Erfindung. Indes habe sie bereits einen Antrag auf Löschung des Anspruchs 1 gestellt, da das Gebrauchsmuster im Hinblick auf die WO 92/20876 nicht schutzfähig und im übrigen durch sie, die Ag., vorbenutzt sei. Schließlich bestehe auch kein ausreichender Verfügungsgrund, da die Ast. nicht glaubhaft gemacht habe, daß die einstweilige Verfügung zur Abwendung wesentlicher Nachteile erforderlich sei. Daß der Neuanbieter, der zunächst Erfolg habe, Einbußen erleide, wenn die Konkurrenz - wie allgemein üblich - eine Produktvariante auf den Markt bringe, sei eine Selbstverständlichkeit und Folge des freien Wettbewerbs.

Aus den Gründen: Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist begründet.

Der Ast. steht ein Verfügungsanspruch aus § 24 Abs. 1 GebrMG zu. Die Ag. benutzt das Verfügungsgebrauchsmuster rechtswidrig.

Das Gebrauchsmuster betrifft ein WC-Körbchen. Im Stand der Technik sind einmalig verwendbare WC-Körbchen bekannt, die nach dem vollständigen Auflösen des Wirkstoffblocks entsorgt werden müssen, und nachfüllbare, bei

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.

denen die Wirkstoffzubereitung und die Behälter beim Nachfüllen mit den Händen berührt werden müssen. Auch können die WC-Körbchen nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt nachgefüllt werden, sondern erst, wenn der Wirkstoffblock vollständig aufgebraucht ist und ein neuer Platz finden kann.

Die Nachteile des Handkontaktes und des festgelegten Nachfüllzeitpunktes überwindet das aus der deutschen Offenlegungsschrift 36 39 686 bekannte WC-Körbchen, das einen angeformten Einfülltrichter für einen granulatartigen Wirkstoff aufweist.

Alle festen, auch granulatförmigen Wirkstoffzubereitungen weisen außerdem den Nachteil auf, daß sie nur unter hohem technischem Aufwand und Energieverbrauch hergestellt werden können.

Vorteilhaft wäre daher der Einsatz flüssiger oder pastöser Wirkstoffzubereitungen. Dem steht die Schwierigkeit entgegen, daß die Flüssigkeit oder Paste nach Beendigung des Spülvorgangs nicht weiter herausfließen darf, daß bei jedem Spülvorgang ein gleicher, definierter Bruchteil der Flüssigkeit bzw. Paste abgegeben werden soll und daß der im WC-Körbchen verbleibende Rest die Anfangskonzentration beibehalten und nicht durch im Körbchen verbliebenes Spülwasser verdünnt werden soll (sog. "Sumpfen").

Aus der WO 92 20 876 ist ein WC-Körbchen für gelförmige Wirkstoffe bekannt. Dieses WC-Körbchen besteht aus einem geschlossenen, die gelartige Wirkstoffzubereitung enthaltenden Gehäuse, das an seiner Unterseite mit Perforationen versehen ist. Die Perforationen sind eng genug, um für das Gel in unverdünnter Form undurchlässig zu sein. Beim Spülvorgang läuft Wasser über das Gehäuse und gelangt im Bereich der Perforationen in Kontakt mit dem Gel, das es anlöst und mit in die Toilettenschüssel nimmt.

Als Nachteil dieses WC-Körbchens sieht die Verfügungsgebrauchsmusterschrift an, daß die Wirkstoffabgabe abhängig ist von der Menge des am perforierten Bereich vorbeifließenden Wassers, die je nach Spülvorgang oder Bauweise der Toilette unterschiedlich sein könne.

Schließlich ist aus der DE 34 19 169 ein Körbchen für flüssige Wirkstoffe bekannt, das an den beiden offenen Seiten eine kapillaraktive Dosierhilfe, beispielsweise feine Kunststoff-Vliesmaterialien oder Schwamm-Membranen aufweist. Mit dem vorbeifließenden Spülwasserstrom werden die Wirkstoffe entnommen und im Toilettenbecken verteilt. Das eindringende Wasser läuft jedoch nicht vollständig ab, so daß der Verdünnungseffekt ("Sumpfen") auftritt.

Der Erfindung des Verfügungsgebrauchsmusters liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem eine hochviskose tensidhaltige Wirkstoffzubereitung aufnehmenden WC-Körbchen eine kontrollierte Wirkstoffabgabe zu erzielen.

Dazu schlägt das Gebrauchsmuster ein WC-Körbchen mit folgenden Merkmalen vor:

1. WC-Körbchen, das einen im Toilettenbecken unterhalb von dessen Rand anzuordnenden Behälter aufweist:

2. der Behälter wird beim Spülen überströmt;

3. der Behälter nimmt eine hochviskose tensidhaltige Wirkstoffzubereitung auf;

4. der Behälter hat mindestens eine Ein- und Auslaßöffnung für das Spülwasser und eine Halterung zum Befestigen am Beckenrand;

5. das WC-Körbchen hat einen Füllraum für die Wirkstoffzubereitung, der von einer Wand begrenzt ist;

6. zumindest ein Teil des in Gebrauchsstellung unteren Bereichs dieser Wand ist für Wasser, nicht aber für die Wirkstoffzubereitung durchlässig;

7. die Wand ist für wäßrige Flüssigkeiten mit Viskositäten bis zu 3.000 mPas, aber nicht für tensidhaltige Wirkstoffzubereitungen oder Pasten mit Viskositäten über 3.000 mPas durchlässig;

8. der teildurchlässige untere Bereich erstreckt sich nach oben zumindest bis zur vorgesehenen Füllgrenze für die Wirkstoffzubereitung;

9. die Ein- und Auslaßöffnungen für das Spülwasser sind im darüberliegenden Bereich angeordnet.

Zusätzlich ist nach Anspruch 2 vorgesehen, daß

10. der untere Bereich der Wand (6) für thixotrope Wirkstoffzubereitungen oder Pasten mit Viskositäten über 3.000 mPas undurchlässig ist.

Die Ag. hat nicht dargetan, daß durch die Eintragung ein Gebrauchsmusterschutz nicht begründet worden ist, weil die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nicht neu ist oder nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht, §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 Abs. 1 GebrMG.

Die Erfindung ist nicht durch die WO 92/20876 vorweggenommen oder nahegelegt. Der Gegenstand dieser Anmeldung ist kein WC-Körbchen, in das Spülwasser hereinfließen soll, in dem Sinne, daß das Wasser durch das Körbchen hindurchfließt. Vielmehr soll das Spülwasser über die Außenseite des Körbchens fließen und dabei nur im Bereich der Perforation in Kontakt mit der fließenden Wirkstoffzubereitung treten. So heißt es in der Anmeldung auf Seite 1 in den Zeilen 27 bis 31: "... the container allows contact between the fluent substance and a liquid outside the container through at least a portion of the walls of the container, and in use the fluent substance leaves the container by dissolving into the liquid." Ebenso heißt es

bezüglich des Ausführungsbeispiels auf Seite 5 in den Zeilen 23 bis 31: "When the lavatory is flushed, water runs down the sides of the bowl and over the device. Some of the water enters the perforations 23 and contacts the gel 24. This dissolves some of the gel and carries it into the lower part of the bowl, where it mixes with the body of the water therein. As gel that is adjacent to the perforations is dissolved, more gel flows down the container to replace it."

Daraus ergibt sich zugleich, daß die Perforation unten angeordnet sein muß und sich nicht bis zur Füllgrenze erstrecken darf, damit auch bei geringem Füllstand nur das Spülwasser in Kontakt mit dem Wirkstoff tritt und nicht etwa eindringt und auf dem Wirkstoff steht. Dann würde der unerwünschte Versumpfungseffekt auftreten.

Bei dem in der Anmeldung beschriebenen Körbchen fehlt es daher an den Merkmalen 4, 8 und 9. Es basiert auf einer gänzlich anderen technischen Lehre.

Es liegt auch keine neuheitsschädliche oder die Erfindung nahelegende offenkundige Vorbenutzung durch das WC-Körbchen der Ag. vor, das sie als Anlage AG 6 überreicht hat. Es handelt sich dabei um einen Behälter für eine Wirkstoffzubereitung in Festkörperform, der im oberen Bereich Löcher und am Boden kleine Öffnungen aufweist. Selbst wenn man diesen Behälter mit einer flüssigen oder pastösen Wirkstoffzubereitung füllt, die im ungelösten Zustand nicht durch die Öffnungen im Boden auszutreten vermag, und wenn man als Füllgrenze die oberen Öffnungen ansieht, so fehlt es an einer teildurchlässigen Wand, die sich nach oben bis zur Füllgrenze erstreckt (Merkmal 8 des Verfügungsgebrauchsmusters). Bei dem vorgelegten WC-Körbchen käme es, wenn man es mit einer Wirkstoffflüssigkeit befüllt, gerade zum unerwünschten Versumpfungseffekt. Denn das Spülwasser würde durch die oberen Öffnungen eintreten und auf der Wirkstoffzubereitung stehen, die durch die unteren Öffnungen nicht austreten könnte, da sie im unteren Bereich nicht gelöst würde.

Da wie dargelegt weder die Anmeldung WO 92/20876 noch das vorbenutzte WC-Körbchen der Schutzfähigkeit entgegenstehen, besteht auch kein Zweifel am Vorliegen eines erfinderischen Schritts. Mit der Erfindung ist es gelungen, eine genaue Dosierung flüssigen Wirkstoffs in festgelegter Konzentration mittels eines WC-Körbchens unabhängig von der Bauweise der Toilette oder dem Fluß des Spülwassers zu entwickeln.

Schließlich veranlaßt auch keine Bedenken gegen die Schutzfähigkeit, daß das Ausführungsbeispiel eine zusätzliche Außenwand aufweist. Diese ist zur Verwirklichung der technischen Lehre nicht erforderlich und deshalb nicht in Anspruch 1 aufgenommen.

Unstreitig macht die Ag. von der Lehre des Gebrauchsmusters Gebrauch, so daß es insoweit keiner weiteren Begründung bedarf.

Es besteht auch ein Verfügungsgrund.

Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung setzt voraus, daß die begehrte Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile für den Antragsteller nötig erscheint (§ 940 ZPO). Dafür ist nicht nur "Dringlichkeit" in einem rein zeitlichen Sinne erforderlich, sondern es bedarf einer materiellen Rechtfertigung des vorläufigen Unterlassungsgebots aus den dem Rechtsinhaber ohne das gerichtliche Eingreifen drohenden Nachteilen (OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 – AHF-Konzentrat; st. Rspr.) Die Prüfung dieser Nachteile erfordert auch eine Berücksichtigung der Interessen des Antragsgegners, die gegen die Interessen des Antragstellers abgewogen werden müssen (OLG Düsseldorf, Mitt. 1980, 117; Mitt. 1982, 230 – Warmhaltekanne; Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 139 Rdnr. 153a). Ist jedoch der Verletzungstatbestand glaubhaft gemacht und bestehen keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts, haben grundsätzlich die Interessen des Verletzten Vorrang, auch wenn die einstweilige Verfügung mit einschneidenden Folgen für den Verletzer verbunden ist. Sie beruhen auf dem Ausschließlichkeitsrecht und sind für sich kein Grund, die Interessen des Verletzten zurücktreten zu lassen, für den in der Regel bereits die Tatsache einen erheblichen Nachteil darstellt, daß er ohne die begehrte einstweilige Verfügung sein zeitlich befristetes Recht bis zum Erlaß eines Urteils im Hauptsacheverfahren nicht durchsetzen kann und damit für diesen Zeitraum endgültig verliert.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann der Ast. der vorläufige Rechtsschutz nicht versagt werden. Zwar ist bei einem ungeprüftem Schutzrecht, wie dem Verfügungsgebrauchsmuster, grundsätzlich besondere Zurückhaltung geboten. Allerdings handelt es sich hier um einen technisch einfach gelagerten Sachverhalt auf einem Gebiet, das beide Parteien in ihren Einzelheiten kennen. Die Ag. hat zwar einen Löschungsantrag eingereicht, insoweit aber nichts vorgetragen, was nach Auffassung der Kammer die Löschung wahrscheinlich erscheinen ließe. Zweifel an der Schutzfähigkeit bestehen daher nicht. Vor diesem Hintergrund ist entsprechend den dargelegten Grundsätze den Interessen der Schutzrechtsinhaberin der Vorrang einzuräumen, und sie ist jedenfalls dann nicht auf die ungewissen Realisierungsmöglichkeiten von Schadensersatzansprüchen zu verweisen, wenn ein erheblicher Schaden droht. Im Streitfall hat - wie die Ast. detailliert vorgetragen

und die Ag. nicht substantiiert bestritten hat - die Vertriebsgesellschaft der Ast., die A. GmbH, durch die Gebrauchsmusterverletzung ganz erhebliche Umsatzeinbußen erlitten, durch die die Ast. unmittelbar geschädigt wird. Diese Einbußen sind wegen der Schutzrechtslage auch nicht Folge des freien Wettbewerbs, wie die Ag. meint, sondern Folge der Gebrauchsmusterverletzung.

–

§ 139 Abs. 2 PatG

Zur Ermittlung des durch eine Patentverletzung entgangenen Gewinns.

(Urteil vom 13. Oktober 1998, 4 O 348/94 - Rammverpreßpfahl)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patentes 27 45 427 (Klagepatent, Anlage K 2), das eine Vorrichtung zum Verbinden des freien Endes eines I-förmigen Ramm-Verpreßpfahles mit einer zu verankernden Vertikalwand betrifft; wegen Verletzung dieses Schutzrechtes nimmt sie die Bekl. auf Schadenersatz in Anspruch.

Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung ist am 8. Oktober 1977 eingereicht und am 8. März 1979 bekanntgemacht worden; der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 9. April 1981 veröffentlicht worden. Seit dem 8. Oktober 1995 ist die Schutzdauer des Klagepatentes abgelaufen.

Die beiden einzigen Patentansprüche haben in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts vom 16. April 1986 (3 Ni 28/85 (vgl. Anlage K 1) folgenden Wortlaut:

"1. Vorrichtung zur Verbindung des freien Endes eines I-förmigen Ramm-Verpreßpfahles an einer zu verankernden Vertikalwand, insbesondere Spundwand, wobei der Steg des I-förmigen Pfahles im Verbindungsbereich ausgebrannt ist und zwischen den Flanschen des I-förmigen Pfahles Verstärkungsplatten vorgesehen sind, an denen sich ein an der Vertikalwand befestigbares Gewindezugglied mit einem hammerkopfartigen Ende abstützt, *dadurch gekennzeichnet*, daß sich die Verstärkungsplatten (8, 9) bis in den stehenbleibenden Bereich des Steges (7) des I-förmigen Pfahles (3) erstrecken und in diesen etwa mittige Ausnehmungen (11) ausgebildet sind, in die das hammerkopfartige Ende (6) des Gewindezuggliedes (4) eingreift.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der gegeneinanderliegenden Flächen (14, 15) der Verstärkungsplatten (8, 9) und des Hammerkopfes (6) des Gewindezuggliedes ballig ausgebildet ist."

Die Kammer hat durch Urteil vom 9. März 1993 (4 O 131/92) u.a. ausgesprochen, daß die Bekl. gesamtschuldnerisch mit der Kurt A. Spezialtiefbau GmbH wegen mittäterschaftlicher Verletzung dieses Patentes verpflichtet ist, der Kl. allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die im Urteilsausspruch zu I. 1. bezeichneten, seit dem 8. April 1979 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entsteht; das Urteil ist rechtskräftig. A. war neben weiteren Unternehmen als Subunternehmerin an dem Bauvorhaben "B." der C. AG in D. beteiligt. Für die im Zuge ihrer Bauarbeiten erforderliche Errichtung einer Spundwand hatte A. die notwendigen Verankerungsarbeiten in eigener Verantwortung durchzuführen. Ausgenommen hiervon waren nur die Ramm-Verpreßpfähle, die im Auftrag des Generalunternehmers, der E. AG, durch die Firma F. Tiefbau als Subunternehmerin errichtet wurden. Für die Herstellung und Lieferung der Ramm-Verpreßpfähle schaltete F. ihrerseits die Kl. ein, während A. die zu den Ramm-Verpreßpfählen gehörigen Gewindezugglieder bei der Bekl. fertigen ließ. Auf der Baustelle fügte A. die Gewindezugglieder anschließend - wie die Bekl. wußte - mit den Ramm-Verpreßpfählen der Kl. zur Verankerung der Spundwand zusammen, so daß eine Gesamtvorrichtung bestehend aus Ramm-Verpreßpfahl und Gewindezugglied entstand, die wortsinngemäß von den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 des Klagepatentes Gebrauch machte.

Die Kl. berechnet ihren durch die vorbeschriebenen Verletzungshandlungen erlittenen Schaden auf der Grundlage des entgangenen Gewinns und trägt vor: Aufgrund ihres Angebotes vom 10. Oktober 1991 (Anlage K 3) habe sie von E. telefonisch die Zusage erhalten, den Auftrag für die Lieferung des gesamten für die Spundwandverankerung benötigten Materials zu erhalten und die im Zusammenhang mit der Lieferung des Materials stehenden Arbeiten durchzuführen, wobei der Gesamtauftragswert 443.832,-- DM betragen habe. Die Bekl. habe sich in den Auftrag hineingedrängt mit der Behauptung, sie könne zu einem günstigeren Preis ebenso geeignete Gewindezugglieder liefern, die von der Lehre des Klagepatentes keinen Gebrauch machten. Hierdurch habe sie - die Kl. - praktisch nur die Ramm-Verpreßpfähle liefern können, während die in den Deckungsbeitrags-Kalkulationen gemäß Anlagen K 7 und K 11 jeweils aufgeführten Positionen des zugesagten Auftrages bestehend aus der Lieferung der Gewindezuganker und den damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten ihr durch das patentverletzende Verhalten der Bekl. entgangen seien. Der Bruttowert des entgangenen Auftragsteils betrage unter Zugrundelegung der im Angebot vom 10. Oktober 1991 enthaltenen Preise

331.667,-- DM; hiervon verbleibe nach Abzug der Kosten für Material, Fertigung und Fracht ein entgangener Deckungsbeitrag in Höhe von 66.411,24 DM, der ihr als entgangener Gewinn ersetzt werden müsse.

Die Bekl. hält die gegen sie erhobenen Ansprüche für ungerechtfertigt und trägt vor: Grundlage einer etwaigen Schadensberechnung der Kl. könne nicht der gesamte Auftrag sein, sondern nur die Lieferung der Gewindezugglieder. Da der Generalbauunternehmer E. der Firma A. nicht vorgeschrieben habe, von wem sie die einfachen Stahlbauteile beziehen sollte, lasse sich nicht feststellen, daß sie die Kl. beauftragt hätte, wenn sie - die Bekl. - die Gewindezugglieder nicht geliefert hätte.

Im übrigen könne die Kl. ihren Schaden nicht auf der Grundlage des Deckungsbeitrages berechnen, und auch ihre Deckungsbeitrags-Kalkulation sei unzutreffend. Letzteres zeige sich schon daran, daß bei Aufträgen der vorliegenden Art allenfalls Deckungsbeiträge in Höhe von etwa 7 bis 10 % des gesamten Auftragswertes zu erzielen seien und nicht wie von der Kl. angegeben über 20 %. So habe die Kl. in ihrer Deckungsbeitragsrechnung keine variablen Kosten aus Verwaltung, Konstruktion, Werkzeugbau, Vertrieb, Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung, kalkulatorische Abschreibung, Zinsen, Raumkosten etc. berücksichtigt und auch die eingesetzten Fertigungszeiten unrealistisch niedrig angesetzt. Da die hier in Rede stehenden Anker nach Vorgaben des Käufers gefertigt würden, müßten alle Arbeitsgänge individuell und auftragsbezogen durchgeführt werden, weshalb zusätzliche auftragsbezogene Einzelkosten anfielen. Neben den Kosten für das zu beschaffende Material seien dies auftragsspezifische Personalkosten, die als ersparte Kosten mit einzubeziehen seien und die Schadensberechnung der Kl. um mindestens 30 % reduzierten.

Die Kammer hat Beweis erhoben und das schriftliche Gutachten des Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters Jürgen G. vom 10. Dezember 1997 (Bl. 158 - 200 GA) eingeholt, auf das Bezug genommen wird.

Aus den Gründen: Soweit die Kl. von der Bekl. Ersatz ihres durch die patentverletzenden Handlungen entgangenen Gewinns fordert, ist die Klage begründet; hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche auf Erstattung von Anwaltshonoraren für die Aufforderung der Bekl. zur Vervollständigung ihrer Rechnungslegung ist die Klage dagegen unzulässig.

I. Die Kl. hat nach den § 47 Abs. 2 PatG 1968 in Verbindung mit §§ 249, 252 BGB Anspruch auf Zahlung des begehrten und zuerkannten Betrages von 60.911,24 DM. Nach dem Urteil der Kammer vom 9. März 1993 (4 O 131/92, Anlage K 1) ist die Bekl. gesamtschuldnerisch mit der Kurt A. Spezialtiefbau GmbH verpflichtet, der Kl. allen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß sie seit dem 8. April 1979 Gewindezugglieder hergestellt, in den Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht hat, die zusammen mit den von der Kl. gelieferten I-förmigen Ramm-Verpreßpfählen Vorrichtungen ergeben haben, die die technische Lehre des Klagepatentes verwirklichen.

1. Die Kl. kann ihren Schaden nach §§ 249, 252 BGB auf der Grundlage des ihr durch die patentverletzenden Handlungen entgangenen Gewinns berechnen. Diese Berechnungsart gehört zu den anerkannten Möglichkeiten des verletzten Patentinhabers, dem ihm durch die schutzrechtsverletzenden Handlungen entstandenen Schaden zu berechnen (Benkard/Rogge, PatG und Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139 PatG Rdnr. 61 und 62 m.w.N.). Als entgangen gilt nach § 252 Satz 2 BGB derjenige Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Hierzu gehört auch der Gewinn, der dem verletzten Schutzrechtsinhaber durch die Verringerung seines eigenen Absatzes infolge der Patentverletzung entgangen ist. Die Berechnungsart erfordert die Feststellung der Ursächlichkeit zwischen Patentverletzung und Absatzverlust und die gegebenenfalls im Wege der Schätzung gemäß § 287 ZPO zu treffende Feststellung der Höhe des entgangenen Gewinns. Läßt sich feststellen, daß die Abnehmer ihre Bestellungen dem Patentinhaber zugewandt hätten - wobei das Vorhanden anderer leistungsfähiger Mitbewerber wesentlich sein kann - wird angenommen, daß dem Patentberechtigten derjenige Absatz entgangen ist, den der Verletzer durch die rechtswidrige Verwendung der Verletzungsform für sich erzielt hat. Der Verletzte braucht auch nicht für jede Einzellieferung nachzuweisen, daß er sie ohne die patentverletzende Tätigkeit hätte ausführen können; es genügt die Feststellung, daß sich seine Umsätze ohne die patentverletzenden Handlungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge unter den besonderen Umständen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem nach § 287 ZPO zu schätzenden Umfang erhöht hätten (Benkard/Rogge, a.a.O., Rdnr. 62; BGH GRUR 1979, 869, 870 - Oberarmschwimmringe). Um zu vermeiden, daß der Schädiger der Gefahr willkürlicher Festsetzungen ausgesetzt ist, müssen für die Schätzung des entgangenen Gewinns konkrete Anhaltspunkte bestehen; es muß eine auf das konkrete Produkt bezogene Gewinnkalkulation vorgelegt werden. Der Verletzte ist so zu stellen, wie er stünde, hätte der Schuldner das Kla-

gepatent nicht verletzt. Besteht der Schaden in erlittenen Umsatzeinbußen, ist zu berücksichtigen, daß der Verletzte einerseits höhere Umsatzerlöse hätte erzielen können, andererseits aber auch Aufwendungen gehabt hätte, um die entgangenen Lieferaufträge erfüllen zu können, die ihm aber infolge des Entganges nicht entstanden sind und die deshalb auch vom zu ersetzenden Schaden abzuziehen sind. Dazu gehören variable Kosten, die speziell durch die Ausführung der entgangenen Aufträge angefallen wären wie etwa solche für die Beschaffung des benötigten Materials und Kosten für das mit der Abwicklung des Auftrages befaßte Personal. Diejenigen Kosten, die mit der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft, mit der Unterhaltung der Be- und Vertriebsanlagen sowie mit der Betriebsführung und der Verwaltung zusammenhängen, müssen zwar auch Gegenstand der Preiskalkulation des Verkäufers sein, aber sie scheiden als Element der Schadensberechnung regelmäßig aus, weil sie anfallen, einerlei ob es zur Abwicklung eines konkreten Auftrages kommt oder nicht. Betriebswirtschaftlich findet diese Ansicht ihre Rechtfertigung darin, daß der sich aus der Differenz zwischen den entgehenden Erlösen und dem einzusparenden variablen Kosten ergebende Deckungsbeitrag zur Dekkung der fixen Kosten dient (BGH Betriebsberater 1989, 798, 799 betreffend Schadenersatz wegen Nichterfüllung einer Bierbezugsvereinbarung). Geht man hiervon aus, ist der von der Kl. als entgangener Deckungsbeitrag verlangte Betrag ersatzfähig.

a) Die Kammer geht davon aus, daß die Kl., hätte die Bekl. sich nicht mit dem Angebot billigerer und angeblich nicht patentverletzender Gewindezugglieder hineingedrängt, nicht nur mit der Lieferung der für sie patentgeschützten Gewindezugglieder, sondern auch mit den anderen in den Anlagen K 7 und K 11 aufgeführten und entgangenen Teilen des Angebotes gemäß Anlage K 3 beauftragt worden wäre. Dritte Bewerber waren nicht vorhanden, und die Bekl. hat den Auftrag nur an sich ziehen können, indem sie die Kl. bei den Zugankern unterboten und wahrheitswidrig angegeben hat, diese seien nicht patentverletzend. Das spricht dafür, daß die Vergabe des Auftrages an die Bekl. entscheidend von dieser Frage abhing und derjenige, der mit der Lieferung der Zuganker beauftragt werden würde, auch die übrigen hiermit in Zusammenhang stehenden Leistungen übernehmen sollte. Konkrete Anhaltspunkte dafür, daß die Kl. ohne das patentverletzende Verhalten der Bekl. nur mit der Lieferung der Gewindezuganker beauftragt worden wäre, während die von der Kl. angebotenen hiermit in Zusammenhang stehenden Leistungen an Dritte oder die Bekl. vergeben worden wären, hat die Bekl. nicht vorgetragen; die Kl. hätte sich hierauf auch nicht einzulassen brauchen und hätte ein entsprechendes Angebot der Generalunternehmerin ablehnen können, die dann keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, passende patentgemäße Gewindezugglieder zu den von der Kl. gelieferten Ramm-Verpreßpfählen zu bekommen.

b) Der nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten ermittelte entgangene Dekkungsbeitrag umfaßt die von der Kl. verlangte Summe in vollem Umfang. Übereinstimmend mit den vorstehend dargelegten Grundsätzen hat er als entgangenen Gewinn der Kl. die Differenz zwischen zusätzlichem auftragsbezogenem Erlös und zusätzlichen auftragsabhängigen Kosten verstanden, die der Kl. bei angenommener Durchführung des umstrittenen Auftrages entstanden wären (Seite 13 des schriftlichen Gutachtens, Bl. 172 GA).

Von den auftragsabhängigen Erlösen bzw. den Gesamtwert des entgangenen Auftragsteils, der unstreitig 313.667,-- DM beträgt (vgl. Anlage K 7), sind folgende Kosten abzuziehen:

aa) Als zusätzlichen auftragsbezogenen Materialaufwand hat der Sachverständige aus den von der Kl. vorgelegten Unterlagen einen Betrag von rund 182.200,-- DM (sogenannte Materialeinzelkosten) ermittelt (Bl. 15 in Verbindung mit Anlage 7 B des schriftlichen Gutachtens, Bl. 174 und 188 GA). Dieser Betrag erhöht sich um weitere 9.880,-- DM zur Berücksichtigung zusätzlicher nicht unmittelbar zuordnenbarer Materialaufwendungen, der Materialgemeinkosten, wobei der Sachverständige das Verhältnis zwischen der Gesamtleistung des Unternehmens der Kl. im Sinne des § 275 Abs. 2 Sätze 1 und 2 HGB zu dem entgangenen Auftrag von 3,13 % zugrundegelegt und diesen Prozentsatz vom Gesamtauftragswert für die Schätzung der Materialgemeinkosten zugrundegelegt hat.

bb) An Kosten für zusätzlichen auftragsbezogenen Personalaufwand hat der Sachverständige aus den Nachweisen der Kl. einen Betrag von 20.451,-- DM ermittelt (Bl. 16 und 17 des schriftlichen Gutachtens, Bl. 175, 176 GA). Weitere Personalkosten für Angestelltengehälter in den Bereichen Einkauf, Lagerbuchhaltung oder anteilige Betriebsleitung hat der Sachverständige nicht in Ansatz gebracht mit der Begründung, der streitbefangene Auftrag hätte aufgrund seiner Geringfügigkeit die Gesamtleistung der Kl. nur um 1,87 % erhöht, und angesichts dieser relativen Geringfügigkeit sei davon auszugehen, daß das vorhandene Personal die vorgenannten Arbeiten ohne besondere Kosten mit hätte erledigen können. Auch habe die Kl. selbst angegeben, im Falle der ordnungsgemäßen Auftragsdurchführung im wesentlichen auf bereits vorliegende Unterlagen zurückgreifen zu

können, so daß außerhalb der eigentlichen Fertigung ein weiterer auftragsbezogener Personaleinsatz allenfalls weniger Mann-Stunden erforderlich gewesen wäre (Seiten 17 und 18 des Gutachtens, Bl. 176, 177 GA).

Wegen der Geringfügigkeit der entgangenen Auftragsteile und dem damit verbundenen nicht feststellbaren geringen Verschleiß der Produktionsanlagen hat der Sachverständige davon abgesehen, zusätzliche Abschreibungen auf Sachanlagen zu berücksichtigen (Seiten 18 bis 20 des Gutachtens, Bl. 177 bis 179 GA); das ist nicht zu beanstanden.

cc) An zusätzlichen auftragsabhängigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen hat der Sachverständige 3.388,-- DM für anteilige Instandsetzungsaufwendungen, Raumkosten, Kfz- und Reisekosten, Kommunikationskosten, Versicherungsprämien, Beiträge und Gebühren, Girokosten, Kosten der Buchhaltung und Büromaterialkosten berücksichtigt und ist hierbei davon ausgegangen, daß dieser Teil wie auch sonst bei der Kl. der ausschließlich auftragsabhängige Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bezogen auf die Gesamtleistung der Kl. 1,08 % beträgt (Bl. 22 des Gutachtens, Bl. 181 GA); hinzu kommen wie von der Kl. angegeben und zwischen den Parteien nicht umstritten 6.273,-- DM für Frachtkosten.

dd) Für bei Abwicklung des entgangenen Auftragsteils zusätzlich entstehenden Zinsaufwand hat der Sachverständige weitere 282,-- DM vom Auftragswert abgezogen; dies sind 0,09 % der Gesamtleistung der Kl. (Bl. 23 des Gutachtens, Bl. 182 GA). Das entspricht den Angaben der Kl., die möglicherweise teilweise auftragsabhängige Zinsaufwendungen mit insgesamt 150.000,-- DM angegeben und davon 15.000,-- DM als tatsächlich auftragsabhängig angesehen hat.

Zieht man die vorstehend zu berücksichtigenden Kosten in Höhe von 222.446,-- DM vom mit 313.667,-- DM zu beziffernden Auftragswert ab, so ergibt sich ein entgangener Gewinn von rund 91.200,-- DM. Dieser Betrag liegt erheblich über den von der Kl. als entgangenen Dekkungsbeitrag errechneten 66.411,-- DM und ist nach den weiteren Ausführungen des Sachverständigen darauf zurückzuführen, daß die Kl. bei den Materialkosten von zu hohen Einheitspreisen des Einsatzmaterials ausgegangen ist und ihren Materialkostenanteil um rund 23.700,-- DM zu hoch veranschlagt hat (Seiten 8 und 24 des schriftlichen Gutachtens, Bl. 167, 183 GA).

3. Den nach Berücksichtigung der von der Bekl. geleisteten Teilzahlung von 5.500,-- DM noch zu zahlende restliche entgangene Dekkungsbeitrag von 60.911,24 DM ist wie folgt zu verzinsen: 30.000,-- DM sind seit dem 15. Dezember 1993 zu verzinsen, nachdem die Bekl. die ihr von der Kl. mit Anwaltsschreiben vom 24. November 1993 (Anlage K 11) gesetzte Frist bis zu diesem Tage ergebnislos hat verstreichen lassen und damit gemäß § 284 Abs. 2 BGB an diesem Tag in Verzug geraten ist, ohne daß es einer weiteren Mahnung bedurft hätte. Für den verbleibenden Teil stehen der Kl. Rechtshängigkeitszinsen zu, § 291 BGB.

II. Unzulässig ist die Klage dagegen, soweit die Kl. Ersatz dafür verlangt, daß sie die Bekl. zur Vervollständigung ihrer Rechnungslegung aufgefordert und hierzu Honorare für Patent- und Rechtsanwälte aufgewandt hat. Insoweit fehlt es bereits an einem Rechtsschutzbedürfnis, weil die Kl. diese Kosten auf einfacherem und billigerem Wege hätte geltend machen können. Es handelt sich um Kosten der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil vom 9. März 1993, die im Ausgangsverfahren 4 O 131/92 festgesetzt werden können, soweit sie erstattungsfähig sind.

–

§ 9 ArbEG

Ein Risikoabschlag von der Arbeitnehmererfindervergütung ist nur gerechtfertigt, solange der Arbeitgeber die Erfindung benutzt, bevor das entsprechende Patent erteilt ist, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Ausschließlichkeitsstellung des Patentinhabers als werterhöhender Bemessungsfaktor berücksichtigt werden kann; ist das Schutzrecht jedoch bestandskräftig - also nicht mehr mit dem Einspruch angreifbar - erteilt, hat der Arbeitnehmererfinder Anspruch auf die endgültige Erfindervergütung. Wie der Anspruch des Lizenzgebers eines freien Lizenzvertrages auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren bleibt auch der Erfindervergütungsanspruch des Arbeitnehmers grundsätzlich bis zur Nichtigkeitserklärung oder zum Widerruf des Patentes bestehen. Ausnahmsweise entfällt die Vergütungspflicht bereits vorher, wenn dem Arbeitgeber infolge offenbar oder wahrscheinlich gewordener Vernichtbarkeit des Schutzrechts dessen wirtschaftliche Vorteile entzogen werden, weil Wettbewerber, ohne eine Verletzungsklage fürchten zu müssen, nach dem Schutzrecht arbeiten.

(Urteil vom 13. Oktober 1998, 4 O 192/94 - Schaltungsanordnung für ein dynamisches Mikrofon)

Sachverhalt: Der Kl. war bis zum 30. September 1989 bei der Bekl. als Labortechniker beschäftigt und verlangt von ihr eine Arbeit-

nehmererfindervergütung für eine Erfindung betreffend eine Schaltungsanordnung für ein dynamisches Mikrofon. Die Bekl. meldete diese Erfindung am 30. Juli 1981 zum Patent an und benannte den Kl. als Alleinerfinder. Inzwischen ist ihr das am 2. November 1989 veröffentlichte deutsche Patent 31 30 087 (Anlagen B 2 und K 1 zu H 1) erteilt worden, dessen Patentansprüche 1, 4 und 6 wie folgt lauten:

"1. Schaltungsanordnung für ein dynamisches Mikrofon, insbesondere für eine Fernsprechkapsel, dessen Tauchspule mit dem Eingang eines Verstärkers verbunden ist, welcher die relativ kleinen Sprechspannungen des Mikrofons auf einen bestimmten Pegel anhebt, wobei ein Kondensator vorgesehen ist, der entsprechend einer vorgegebenen Zeitkonstanten aus einer Gleichspannungsquelle aufladbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Verstärker (6) ab einer bestimmten Spannung am Kondensator (10) aktiviert wird, daß der Kondensator (10) zwischen dem Anschluß der Tauchspule (11) und dem Eingang des Verstärkers (6) liegt, und daß Schaltmittel (9) vorgesehen sind, welche in Abhängigkeit von der Größe der an ihnen liegenden Spannung die Zeitkonstante für die Aufladung des Kondensators (10) verringern, um die Aktivierung des Verstärkers (6) zu beschleunigen.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufladung des Kondensator (10) mittels eines Schwellwert-Fühlers steuerbar ist.

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert-Fühler eine Zener-Diode (9) ist."

Vor dem Landgericht Frankfurt/Main nimmt die Bekl. die in Wien ansässige A. Gesellschaft mbH (im folgenden: A.), die nach ihrer - der Bekl. - Ansicht patentverletzende Sprechkapseln in den Verkehr bringt, aus dem ihr erteilten Patent auf Unterlassung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Entschädigung in Anspruch; die Klageschrift (Anlage H 1) datiert vom 12. Juni 1997. Unter dem 27. Januar 1998 erhob A. gegen das Patent der Bekl. Nichtigkeitsklage (Anlage H 4), über die das Bundespatentgericht noch nicht entschieden hat. Die Bekl. verteidigt ihr Patent im Nichtigkeitsverfahren nur im Umfang der Kombination der vorstehend wiedergegebenen Absprüche 1, 4 und 6; auch soweit die Schutzfähigkeit dieser Kombination in Rede steht, hat das Landgericht Frankfurt die Verhandlung im Verletzungsrechtsstreit ausgesetzt, um das Ergebnis des Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.

Der Kl. hatte seine Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung zunächst vor der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt geltend gemacht; dessen Einigungsvorschlag vom 30. November 1993 (Anlage 4) ist von der Bekl. nicht angenommen worden. Im Wege der Stufenklage macht der Kl. seine Vergütungsansprüche nunmehr vor dem angerufenen Gericht geltend und hat in der ersten Stufe die Bekl. auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen. Die Bekl. stellte, nachdem sie im Verfahren vor der Schiedsstelle den Vergütungsanspruch des Kl. dem Grunde nach nicht bestritten hatte und nur der Höhe des geltend gemachten Anspruchs entgegengetreten war (Schreiben vom 10. Dezember 1992, Anlagen 2 und 5) nunmehr die Erfinderschaft des Kl. in Abrede. Außerdem wandte sie ein, die vom Kl. zunächst auf 1.285.470,00 DM berechnete Vergütung (Bl. 5 der Klageschrift, Bl. 5 der Gerichtsakten) sei überhöht. Außerdem sei die Erfindung im Stand der Technik neuheitsschädlich im Umfang des eingangs wiedergegebenen Patentanspruches 1 vorweggenommen und damit nicht schutzfähig; dementsprechend hätten auch Wettbewerber das Patent nicht respektiert.

Nach Beweisaufnahme über die Erfinderschaft des Kl. hat die Kammer seinem Auskunftsbegehren durch Teilurteil vom 27. Februar 1996 entsprochen (Bl. 104-120 d.A.). Nachdem die Bekl. noch während der landgerichtlichen Spruchfrist Auskunft erteilt hatte, hatte der Kl. mit Schriftsatz vom 16. Februar 1996 (Bl. 101 d.A.) mitgeteilt, nach Überprüfung werde er sich dazu äußern, ob die Sache als erledigt betrachtet werden könne. Die Bekl. hat gegen das Teilurteil der Kammer Berufung eingelegt und im Verhandlungstermin vom 22. Mai 1997 der Erledigungserklärung des Kl. widersprochen (vgl. die Sitzungsniederschrift des Oberlandesgerichts vom 22. Mai 1997, Bl. 169 d.A.). Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Berufung durch Urteil vom 26. Juni 1997 (Bl. 172-182 d.A.) mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Erledigung des Auskunftsanspruches in der Hauptsache festgestellt wurde. Unter dem 11. August 1997 hat die Bekl. eine um die Umsätze des Jahres 1996 ergänzte Auskunft vorgelegt (Anlage H 6). Auf der Grundlage der in Anlage H 6 gegebenen Auskünfte berechnet der Kl. nunmehr seine Erfindervergütung und trägt vor: Die Bekl. habe ausweislich der Auskunft von 1981 bis einschließlich 1996 insgesamt 3.982.072 erfindungsgemäßer Sprechkapseln zu einem Stückpreis von jeweils 7,40 DM verkauft. Aus dem sich daraus ergebenden Umsatz in Höhe von 29.467.332,00 DM und einem von 5 % bis auf 3 % abgestaffelten Lizenzsatz und einem Anteilsfaktor von 81 % ergebe sich ein Vergütungsanspruch von 899.100,00 DM. Gehe man mit der Schiedsstelle von einem Lizenzsatz von 1,5 % und einem Anteilsfaktor von 35,5 % aus, ergebe sich aus dem mitgeteilten Umsatzwert eine Erfindervergütung in Höhe von 156.913,54 DM, die ihm in jedem Falle zustehe.

Die Bekl. erhebt folgende Einwände: Nachdem sie im Nichtigkeitsverfahren das Patent nur noch im Umfang der Kombination der Ansprüche 1, 4 und 6 sowie weiterer Unteransprüche verteidige, werde es im Umfang der Ansprüche 1 bis 3, 5 und 10 nicht aufrechterhalten werden; soweit ihre Auskunft Ausführungsformen nach den letztgenannten Ansprüchen umfasse, dürften sie bei der Vergütungsberechnung nicht berücksichtigt werden. Ob und in welchem Umfang das Patent der Nichtigkeitsklage stand halten werde, sei eine wesentliche Vorfrage für die Vergütungsberechnung. Der Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung entfalle, wenn das Patent für nichtig erklärt werde, aber auch dann, wenn es lediglich vernichtbar sei und der Patentinhaber keine faktische Monopolstellung inne gehabt habe, die er wie ein bestehendes Patent hätte nutzen können. In dieser Situation befinde auch sie sich. Aus der als Anlage H 2 vorgelegten Klageerwiderung vor dem Landgericht Frankfurt und deren Anlagen B 1 und B 2 ergebe sich, daß auch die Konkurrenz von der Lehre des Schutzrechtes Gebrauch gemacht habe. Die damalige Deutsche Bundespost habe von ihren Lieferanten verlangt, Inhaber etwaiger Schutzrechte zu veranlassen, im Umfang der für sie - die Bundespost - bestimmten Lieferungen keine Rechte daraus abzuleiten. Seit 1981 hätten die Wettbewerber B. und C. ihr - der Bekl. - Patent benutzt; im Juli 1986 seien die Wettbewerber A., D. und E. hinzugekommen. Jedenfalls seit 1986 habe sie - die Bekl. - daher keine faktische Monopolstellung mehr gehabt.

Außerdem sei der Kl. bei der Berechnung seiner Vergütung von zu hohen Umsätzen ausgegangen; abzuziehen seien 27.000 Stück Retouren infolge des Konkurses der Firma F.. Überhöht seien auch der vom Kl. angenommene Lizenzsatz und der von ihm zugrunde gelegte Anteilsfaktor von 81 %. Auch der von der Schiedsstelle angenommene Lizenzsatz von 1,5 % sei nicht gerechtfertigt. Da sich die Höhe des Lizenzsatzes nach dem Schutzumfang des Patentes richte und dies erst im Nichtigkeitsverfahren geklärt werden müsse, könne wegen der hohen Wahrscheinlichkeit, daß das Patent jedenfalls überwiegend vernichtet werde, kein angemessener Lizenzsatz bestimmt werden. Der Anteilsfaktor betrage allenfalls 23 %.

Aus den Gründen: Die Klage ist mit dem nunmehr zur Entscheidung anstehenden Antrag auf Zahlung einer Erfindervergütung begründet. Dem Kl. steht gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) ein Anspruch auf angemessene Vergütung für die von ihm stammende Diensterfindung zu, von deren unbeschränkter Inanspruchnahme durch die Bekl. auszugehen ist, nachdem die Bekl. auf ihren gegenteiligen Sachvortrag aus dem Berufungsverfahren gegen das in der ersten Stufe ergangene Teilurteil der Kammer nicht mehr zurückgekommen ist. Dieser Anspruch ist unter Berücksichtigung eines Anteilsfaktors von 39 %, eines angemessenen Lizenzsatzes von 2,5 % und der von der Bekl. mit den erfindungsgemäßen Sprechkapseln von 1981 bis 1996 erzielten Umsätze (26.436.902,89 DM) auf den zuerkannten Betrag von 257.759,79 DM nebst - einen Bestandteil der angemessenen Lizenzgebühr bildenden - Zinsen zu beziffern.

I. Die Kammer sieht keine Veranlassung, von ihrer in der ersten Stufe vorgenommenen und vom Oberlandesgericht bestätigten Würdigung des Ergebnisses der Beweisaufnahme abzurücken, die hier interessierende Erfindung stamme vom Kl.. Der Schriftsatz der Bekl. vom 24. August 1998 enthält insoweit keine neuen Gesichtspunkte.

II. Nach § 9 Abs. 2 ArbEG sind für die Bemessung der Vergütung insbesondere die wirtschaftliche Verwendung der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend. Anhaltspunkte dafür, wie diese einzelnen Faktoren angemessen zu berücksichtigen sind, ergeben sich aus den gemäß § 11 ArbEG vom Bundesminister für Arbeit erlassenen Richtlinie für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (Richtlinie (RL) Nr. 1). Unter Berücksichtigung des Sachvortrags der Parteien zu den einzelnen Bemessungsfaktoren ist die angemessene Gesamtvergütung des Kl. gemäß § 287 der Zivilprozeßordnung (ZPO) auf den zuerkannten Betrag zu schätzen.

1. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Erfindung - auch als Erfindungswert bezeichnet (vgl. auch RL Nr. 2) -, kann in der Regel nach drei verschiedenen Methoden ermittelt werden (RL Nr. 3), nämlich nach der Lizenzanalogie, den erfaßbaren betrieblichen Nutzen oder aufgrund einer Schätzung. Die Parteien gehen übereinstimmend von der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie aus, wogegen keine Bedenken bestehen.

Bei dieser Methode wird der Lizenzsatz, der für vergleichbare Fälle bei freien Erfindungen in der Praxis üblich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes zugrunde gelegt. Die Kammer schätzt diesen Vergleichslizenzsatz auf 2,5 % der von der Bekl. erzielten Umsätze mit der erfindungsgemäßen Sprechkapsel.

a) Nach der Lizenzanalogie, wie sie auch bei der Ermittlung der Höhe einer Bereicherungslizenz oder einer Schadensersatzlizenzgebühr wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes angewandt wird, schuldet der "Lizenznehmer" dem "Lizenzgeber" eine angemessene Lizenz in der Höhe, wie sie vernünftige Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenz-

vertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Benutzungshandlungen vorhergesehen hätten. Wegen dieses hypothetischen Ausgangspunktes läßt sich die Höhe der angemessenen Lizenz nicht exakt errechnen, sondern nur in einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung bestimmen, wobei alle Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, die den objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs beeinflussen (ständige Rechtsprechung; vgl. zuletzt Kammer, Entscheidungen 1996, 17, 21/22 - Hochregalanlage - mit zahlreichen Nachweisen; Entscheidungen 1997, 75, 79 - Craft-Spulkopf).

Den besten Anhaltspunkt, um den objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs feststellen zu können, bieten feststellbare tatsächlich gezahlte Lizenzen, in erster Linie solche Lizenzgebühren, die für den Gegenstand der in Rede stehenden Erfindung gezahlt worden sind, und, soweit solche nicht zur Verfügung stehen, für vergleichbare Erfindungen vereinbarte Lizenzsätze. In dieser Hinsicht haben die Parteien nichts konkretes vorgetragen. In einem solchen Fall können die angemessenen Lizenzgebühren nur auf der Grundlage eines allgemeinen Lizenzgebührenrahmens unter Berücksichtigung der Bedeutung der Erfindung, namentlich ihrer technischer Vorzüge und der sich hieraus ergebenden Marktchancen einerseits und der aus der Sicht des Lizenznehmers gangbaren wirtschaftlich vernünftigen Alternativen andererseits bestimmt werden. Die Schiedsstelle geht in ihrem Einigungsvorschlag vom 30. November 1993 (Anlage 4, Seite 7-9) von marktüblichen Lizenzsätzen im Bereich von 1 % bis 4 % aus, wobei der Rahmen für einzelnen Erfindungen bis zu 2,5 % reicht. Nachdem die Parteien nichts vorgetragen haben, was es rechtfertigen könnte, den Lizenzrahmen enger oder weiter zu ziehen, sieht die Kammer keine Bedenken, der Bewertung durch die Schiedsstelle zu folgen.

Angesichts der Wertigkeit des Patentes für die Bekl. und der sich hieraus für sie ergebenden Marktchancen ist der angemessene Lizenzsatz für die Erfindung des Kl. auf 2,5 % zu schätzen.

Die Erfindung betrifft eine Schaltanordnung für ein dynamisches Mikrofon, insbesondere eine Fernsprechkapsel, mit folgenden Merkmalen:

1. Die Tauchspule (11) des Mikrofons ist mit dem Eingang eines Verstärkers (6) verbunden, der die relativ kleinen Sprechspannungen des Mikrofons auf einen bestimmten Pegel anhebt;

2. es ist ein Kondensator (10) vorgesehen, der entsprechend einer vorgegebenen Zeitkonstante aus einer Gleichspannungsquelle aufladbar ist.

Vermittlungsstelle und Telefonapparat sind über eine aus zwei Drähten oder Adern bestehende Leitung miteinander verbunden; sie werden beim Impulswahlverfahren periodisch miteinander kurzgeschlossen. Die Anzahl der Kurzschlußvorgänge entspricht der gewählten Ziffer, wobei die Dauer des Kurzschlusses und der Abstand der Kurzschlüsse voneinander exakt festgelegt sind. An der zwischen zwei Ziffern auftretenden längeren Pause wird erkannt, daß der folgende Kurzschluß bereits zur nächsten Ziffer gehört. In den Lücken zwischen jeweils aufeinanderfolgenden Kurzschlüssen des Adernpaares bestand deren elektrische Verbindung untereinander ausschließlich über die Sprecheinrichtung und war damit so hochohmig, daß die Wähler in der Vermittlungsstelle nicht in Gang gesetzt werden konnten. Andererseits ist es über die Sprecheinrichtung möglich, den Strom soweit zu modulieren, daß eine Umsetzung der Schallwellen in ein elektrisches Signal und deren Weiterleitung zum gewünschten Teilnehmer erfolgen kann.

Diese Schaltungsanordnung funktionierte so lange einwandfrei, wie Kohlequerstrommikrofone verwendet wurden. Da deren Empfindlichkeit mit zunehmender Lebensdauer stark nachläßt, ist man dazu übergegangen, als Mikrofoneinrichtung für Telefonapparate dynamische Mikrofone in Verbindung mit Transistorverstärkern zu verwenden. Bei solchen Mikrofonen nach dem dynamischen Wandlerprinzip wird die relativ kleine an der Tauchspule abfallende Sprechspannung mit Hilfe eines Verstärkers auf den erforderlichen Pegel angehoben. Da einerseits das Gleichstrompotential des Verstärkers durch hochohmige Widerstände festgelegt wird, andererseits die niederohmige Tauchspule das erwähnte Eingangs-Gleichstrompotential beeinflussen würde, wird die Tauchspule mittels eines Koppel-Kondensators vom Verstärkereingang gleichstrommäßig getrennt. Dieser Koppelkondensator darf jedoch die niedrigen Sprechfrequenzen nicht schwächen und muß deshalb eine relativ große Kapazität aufweisen. Beim Anlegen der Betriebsspannung an das Mikrofon muß der Kondensator zunächst auf das für den Eingang des Verstärkers erforderliche Potential aufgeladen werden. Solange dieses Potential nicht erreicht ist, ist der Verstärker in gesperrtem Zustand, und das dynamische Mikrofon weist an seinen Ausgangsklemmen einen höheren Gleichstromwiderstand als im stationären Zustand auf. Je nach Schaltungsdimensionierung hat sich der Kondensator nach 30 bis 100 Millisekunden aufgeladen und das Mikrofon seinen stationären Zustand erreicht.

Da die durch die Wahlimpulse verursachten Schleifenunterbrechungen in der selben Größenordnung liegen wie die für das Aufladen des

Kondensators erforderliche Zeit, kann bei manchen Wählsystemen der während des Aufladevorgangs hohe Gleichstromwiderstand des dynamischen Mikrofons und damit des Fernsprechapparates eine Schleifenunterbrechung vortäuschen und eine Falschwahl verursachen (Spalte 1 Zeilen 5-50 der Patentschrift).

Der Erfindung liegt die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, den Verstärker nach Anlegen der Betriebsspannung innerhalb einer Zeit zu aktivieren, die außerhalb der Schleifenunterbrechungszeit liegt.

Zur Lösung dieses Problems soll die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zusätzlich zu den eingangs genannten Merkmalen wie folgt ausgebildet sein:

3. Ab einer bestimmten Spannung am Kondensator (10) wird der Verstärker (6) aktiviert;

4. der Kondensator (10) liegt zwischen einem Anschluß der Tauchspule (11) und dem Eingang des Verstärkers (6).

5. Es sind Schaltmittel vorgesehen, die in Abhängigkeit von der Größe der an ihnen liegenden Spannung die Zeitkonstante für die Aufladung des Kondensators (10) verringern, um die Aktivierung des Verstärkers (6) zu beschleunigen.

Nach dem Vorschlag des Anspruches 4 ist

6. diese Aufladung des Kondensators mittels eines Schwellwert-Fühlers steuerbar;

der nach dem Vorschlag des Anspruches 6

7. eine Zener-Diode (9) ist.

Dadurch, daß von einer bestimmten anliegenden Spannung an ein Schwellwert-Fühler aktiviert wird, durch den die Ladezeitkonstante des Kondensators verkürzt wird, kann eine Verwechselung der Ansprechverzögerung des Mikrofon-Verstärkers mit einer Schleifenunterbrechung nicht mehr vorkommen. Die in der Patentschrift als besonders vorteilhaft bezeichnete Zener-Diode wird im Augenblick des Einschaltens der Betriebsspannung mit einer Spannung versorgt, die über der Durchbruch-Spannung der Zener-Diode liegt. Diese wird hierdurch leitend und bildet einen Ladewiderstand für den Kondensator, der diesen in wenigen Millisekunden auflädt, wodurch der Verstärker schnell in den stationären Zustand übergeht. Hierauf sinkt die Speisespannung am Mikrofon, die im Zeitpunkt des Anlegens der Betriebsspannung fast der gesamten Betriebsspannung entspricht, soweit ab, daß die an der Zener-Diode liegende Spannung deren Durchbruchspannung unterschreitet. Die Zener-Diode wird hierdurch nicht leitend und hat damit auf den stationären Betriebszustand des Verstärkers keinen Einfluß mehr.

Die Erfindung des Kl. hatte für die Bekl. im gesamten vergütungspflichtigen Zeitraum einen sehr hohen Wert. Sie bot der Bekl. eine Abhilfemöglichkeit gegen die von der Deutschen Bundespost seinerzeit beanstandeten Falschwahlimpulse und ermöglichte es der Bekl., die Geschäftsbeziehung zur Deutschen Bundespost bzw. ihrer Nachfolgerin Deutsche Telekom AG und zu allen anderen Abnehmern aufrechtzuerhalten, die ihrerseits Fernsprechapparate an die beiden vorgenannten Unternehmen lieferten. Die Erfindung bot zwar nicht die einzige Abhilfemöglichkeit gegen die unerwünschten Falschwahlimpulse, die anderen Vorschläge umfaßten jedoch nach dem unwiderlegten Vorbringen des Kl. kompliziertere Schaltungen und waren damit aufwendiger. Dementsprechend hat die Bekl. die Erfindung des Kl. über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren nutzen können und hierbei bedeutende Umsätze erzielt, und nach ihren Ausführungen im vor dem Landgericht Frankfurt geführten Patentverletzungsrechtsstreit (Anlage H 1 Seite 11 Abschnitt D Ziffer 2) trägt sie vor, noch immer mit den erfindungsgemäßen Fernsprechkapseln Umsätze in jährlicher Höhe von mehreren Millionen zu erzielen, obwohl inzwischen das Tonfrequenzwahlverfahren eingeführt ist, bei dem sich die technischen Probleme des Impulswahlverfahrens nicht stellen. Angesichts der gerichtsbekannten auf den Telekommunikationssektor herrschenden Innovationsfreudigkeit verkörpert eine so lange Nutzungsmöglichkeit einer Erfindung mit derart hohen Umsätzen, wie sie die Bekl. erzielt hat, einen beachtlichen Wert. Aufgrund dieses besonderen Wertes der Erfindung für die Bekl. ist ein Lizenzsatz von 2,5 % auch dann gerechtfertigt, wenn man - wie nachstehend noch dargelegt wird - als Bezugsgröße die mit der gesamten Sprechkapsel erzielten Umsätze als Bezugsgröße zugrunde legen muß.

2. Vergeblich versucht die Bekl. den Wert, den die Erfindung für sie gehabt hat, mit dem Hinweis zu schmälern, das ihr darauf erteilte Patent sei schutzunfähig und sei deswegen von der gesamten Branche nicht beachtet worden, ohne das Risiko einzugehen, wegen Verletzung des Patentes gerichtlich in Anspruch genommen zu werden. Ein entsprechender Risikoabschlag ist nur gerechtfertigt, solange der Arbeitgeber die Erfindung benutzt, bevor das entsprechende Patent erteilt ist, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Ausschließlichkeitsstellung des Patentinhabers als werterhöhender Bemessungsfaktor berücksichtigt werden kann (BGH GRUR 1963, 135, 138 linke Spalte - Cromegal; 1971, 475, 477 linke Spalte - Gleichrichter; Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungsgesetz, 3. Aufl., § 12 Rdnr. 65 und 66). Ist das Schutzrecht jedoch bestandskräftig - also nicht mehr mit dem Einspruch angreifbar - erteilt, hat der Arbeitnehmererfinder Anspruch auf die endgültige Erfindervergütung, die auch der für den Arbeitgeber mit der Patenterteilung verbundenen

Ausschließlichkeitsstellung Rechnung trägt (Bartenbach/Volz, a.a.0., Rdnr. 65.1, § 9 Rdnr. 33). Wie der Anspruch des Lizenzgebers eines freien Lizenzvertrages auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren bleibt auch der Erfindervergütungsanspruch des Arbeitnehmers grundsätzlich bis zur Nichtigkeitserklärung oder zum Widerruf des Patentes bestehen; ein Nichtigkeits- bzw. Löschungsverfahren bringt ihn trotz rückwirkender Kraft der Entscheidung erst ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft des die Vernichtung des Schutzrechts aussprechenden Urteils zum Wegfall, denn der Arbeitgeber konnte bis zu diesem Zeitpunkt die Vorteile der Monopolstellung nutzen. Ausnahmsweise entfällt die Vergütungspflicht bereits vorher, wenn dem Arbeitgeber infolge offenbar oder wahrscheinlich gewordener Vernichtbarkeit des Schutzrechts dessen wirtschaftliche Vorteile entzogen werden, weil Wettbewerber, ohne eine Verletzungsklage fürchten zu müssen, nach dem Schutzrecht arbeiten (BGH GRUR 1977, 784, 786 f. - Blitzlichtgeräte; 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate; Bartenbach/Volz, a.a.0., § 9 Rdnr. 34 und 35; zum Lizenzvertrag BGH GRUR 1983, 237 - Brückenlegepanzer I).

Im Streitfall läßt sich nicht feststellen, daß der gesamte Wettbewerb das der Bekl. erteilte Schutzrecht mißachtet hat, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen. Der Wettbewerber A. ist von ihr vor dem Landgericht Frankfurt am Main wegen Patentverletzung verklagt worden. Daß die Wettbewerber B. und C. das Patent der Bekl. benutzt haben, hat diese nicht näher dargelegt, obwohl der Kl. geltend gemacht hat, die beiden Wettbewerber hätten andere nicht unter das Patent fallende Schaltungsanordnungen verwandt. Selbst wenn man davon ausgeht, daß beide Unternehmen und die von der Bekl. zusätzlich angeführten Wettbewerber D. und E. patentgemäße Sprechkapseln in den Verkehr gebracht haben, stellt dies die Monopolstellung der Bekl. nicht in Frage, denn andere Wettbewerber haben sich an das Patent gehalten und zur Vermeidung der unerwünschten Falschwählimpulse aufwendigere Schaltungen angeboten. Auch die aus den Auskünften der Bekl. (Anlage H 6) ersichtlichen zahlreichen privaten Abnehmer haben es vorgezogen, bei der Bekl. und Patentberechtigten und nicht bei Wettbewerbern erfindungsgemäße Sprechkapseln zu beziehen. Aus den von der Bekl. im Frankfurter Verfahren vorgelegten Unterlagen der Deutschen Bundespost, nach denen diese ihren Bietern auferlegt, eventuell bestehende Schutzrechte nicht geltend zu machen und auch dritte Schutzrechtsinhaber hierzu zu veranlassen (vgl. Anlage H 2 Seite 9 ff. und Anlage B 2), läßt sich nicht ableiten, der gesamte Wettbewerb habe das Schutzrecht risikolos benutzen können und auch benutzt. Daß die Bekl. sich durch die Vertragsbedingungen der Deutschen Bundespost gezwungen gesehen hat, das Patent gegen andere Wettbewerber nicht geltend zu machen, behauptet sie selbst nicht; ihr in Frankfurt gegen den Wettbewerber A. gerichtetes Patentverletzungsverfahren spricht auch dagegen. Darüber hinaus hatte die Bekl., wie ihre Auskünfte zeigen, auch zahlreiche private Abnehmer, deren Vertragsbeziehungen zur Bekl. sich nicht nach den Vertragsbedingungen der Deutschen Bundespost richteten. Diese Vertragsbedingungen ändern auch nichts daran, daß die Bekl. wie bereits dargelegt die erfindungsgemäße Sprechkapsel in beachtlichen Stückzahlen verkauft hat und einschließlich der jetzt in Frankfurt am Main verklagten A. nur wenige Wettbewerber als Verletzer in Erscheinung getreten sind, während die anderen auf Ersatzlösungen mit teureren Schaltungen ausgewichen sind. Wie auch das Oberlandesgericht in seinem Urteil vom 26. Juni 1997 hervorgehoben hat, war es Sache der Bekl., das ihr mit der Erteilung des Patentes 31 30 087 gewährte Monopol auch durchzusetzen. Daß die Bekl. das ihr ständig Kosten verursachende Schutzrecht nicht aufgegeben und zuvor dem Kl. angeboten hat, spricht zusätzlich dafür, daß sie sich tatsächlich wirtschaftlich von diesem Monopol durchaus noch etwas versprach (vgl. OLG, Seite 20/21 des Urteilsumdruckes).

3. Eine Abstaffelung des Lizenzsatzes kommt nicht in Betracht. Nach gefestigter Rechtsprechung (vgl. zuletzt Kammer, Entscheidungen 1997, 75, 81 - Craft-Spulkopf), ist eine Abstaffelung nur dann vorzunehmen, wenn und soweit im Einzelfall in den verschiedenen Industriezweigen Ermäßigungen des Lizenzsatzes, wie sie die Richtlinie Nr. 11 angibt, bei freien Erfindungen üblich sind. Für die Üblichkeit einer Abstaffelung hat die Bekl. im Streitfall nichts hinreichendes dargetan. Die Kammer hält daher ebenso wie die Schiedsstelle in ihrem Einigungsvorschlag (Anlage 4 Seite 9) eine Abstaffelung des Lizenzsatzes für nicht gerechtfertigt.

4. Zugrundezulegen sind diejenigen Umsätze, die die Bekl. mit dem Vertrieb der erfindungsgemäßen Sprechkapsel erzielt hat. Der Umstand, daß bei der Wahl einer größeren technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße auch erfindungsneutrale Teile in die Berechnung mit einbezogen werden, ist ebenfalls bei der Bestimmung des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, der dann gegebenenfalls von vornherein niedriger ausfällt, wenn der Erfinder bei der Wahl einer Gesamtvorrichtung als Bezugsgröße sonst unangemessen an Teilen beteiligt würde, die er nicht erfunden oder verbessert hat (Bartenbach/Volz, a.a.0., § 9 Rdnr. 125.1 und 134). Insofern gilt nichts anderes als bei der Bestimmung des angemessenen Lizenzsatzes für eine

Schadenersatz- oder Bereicherungslizenzgebühr. Hierzu ist anerkannt, daß bei zusammengesetzten Vorrichtungen, von denen nur ein Teil patentiert ist, die sachgerechte Bezugsgröße für die Ermittlung der Höhe der Lizenzgebühr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles vor allem nach Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen ist. Bei der insoweit gebotenen Prüfung kann es namentlich eine Rolle spielen, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als Ganzes geliefert wird und ob sie durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (vgl. BGH GRUR 1092 597 - Steuereinrichtung I; 1992, 599 - Teleskopzylinder; 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Im Streitfall wird nicht die patentierte Schaltungsanordnung einzeln geliefert, sondern die gesamte Sprechkapsel; durch die geschützte Schaltungsanordnung erfährt sie auch eine erhebliche Wertsteigerung. Wie bereits die Schiedsstelle ausgeführt hat (Anlage 4 Seite 7), ist die erfinderische Lehre die Ursache dafür, daß die Einschwingzeit des Verstärkers auf Werte reduziert wird, welche eine Erzeugung von Nachimpulsen mit dem Ergebnis möglicher Falschwahlen zuverlässig vermeidet, so daß erst durch die Erfindung die Sprechkapseln des von der Bekl. vertriebenen Typs für den Einsatz als Sprechkapsel in einem öffentlichen Fernsprechsystem geeignet wurden. Die Verkürzung der Einschwingzeit auf die hierfür erforderlichen Werte war ursächlich dafür, daß die Bekl. wie bereits ausgeführt für ihre Sprechkapseln Lieferaufträge durch die Deutsche Bundespost überhaupt erst erhalten hat. Das rechtfertigt es, die Sprechkapsel als Bezugsgröße zugrundezulegen, wobei - wie bereits erwähnt - die Bedeutung der Erfindung für die Bekl. auch bei Zugrundelegung dieser Bezugsgröße den angenommenen Lizenzsatz von 2,5 % als angemessen erscheinen läßt.

5. Bei der Berechnung der vergütungspflichtigen Stückzahlen und Umsätze ist die Kammer von den in der Auskunft der Bekl. gemäß Anlage H 6 angegebenen Endsummen ausgegangen, bei denen zu berücksichtigen war, daß 27.000 Sprechkapselretouren aus dem Konkurs der Firma F. nicht dauerhaft zu Umsatzgeschäften geführt haben. Es ist daher von einer umgesetzten Gesamtstückzahl von 3.976.603 Sprechkapseln auszugehen, mit denen die Bekl. einen Umsatzerlös von 26.436.902,89 DM erzielt hat. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 26.367.771,59 DM aus den Umsatzgeschäften in der Zeit von 1991 bis 1995 und weiteren 69.131,30 DM in 1996 erzielten Umsätzen.

6. Als Bestandteil der angemessenen Lizenzgebühr sind schließlich Zinsen in Höhe von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank ab einem für das jeweilige Lizenzjahr auf den 1. Februar des Folgejahres anzunehmenden Abrechnungs- und Zahlungstermin zu berücksichtigen. Eine solche Verzinsungsregelung ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitteilungen 1990, 101 - Dehnungsfugenabdeckprofil) Bestandteil eines gedachten Lizenzvertrages, in dem die geschuldeten Lizenzgebühren nicht zeitnah, sondern mit erheblicher Verzögerung gezahlt werden. Vernünftige Vertragsparteien, die eine solche Gegebenheit im Voraus bedacht hätten, hätten dem sich hieraus ergebenden Vorteil für den Lizenznehmer durch die Vereinbarung einer angemessenen Verzinsung der geschuldeten Lizenzgebühren Rechnung getragen. So zu verfahren, ist auch im Streitfall angemessen, da auch der Kl. als gedachter "Lizenzgeber" erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung an den der Bekl. zugeflossenen Vorteilen der Erfindung partizipiert. Da der Kl. jedoch die ihm durch das Teilurteil der Kammer zuerkannte Aufgliederung der Umsatzauskunft nach Kalenderjahren nicht durchgesetzt hat und demgemäß nicht erkennbar ist, auf welche Jahre die von der Bekl. nur insgesamt für die Jahre 1981 bis 1991, 1992 bis 1995 und 1996 angegebenen Umsätze entfallen, muß es mit einer Verzinsung ab dem 1. Februar 1992, 1996 und 1997 sein Bewenden haben.

III. Von dem unter Berücksichtigung des angemessenen Lizenzsatzes und der erzielten Umsätze ermittelten Erfindungswert ist dem Kl. ein Anteil von 39 % zuzubilligen. Dieser nach Maßgabe der Richtlinien Nr. 30 bis 37 zu berechnende Anteilsfaktor wird durch drei Elemente bestimmt, nämlich durch die Beteiligung von Arbeitnehmer und Betrieb an der Stellung der Aufgabe, durch deren Beteiligung an deren Lösung und die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb im allgemeinen (RL Nr. 30).

1. Für die Bewertung der erfindungsgemäßen Aufgabe ist die Wertzahl 3 angemessen. Die Wertzahl 3 setzt nach RL 31 voraus, daß der Arbeitnehmer zu der Erfindung veranlaßt worden ist, ohne daß der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel und Bedürfnisse nicht selbst festgestellt hat. Im Streitfall ist die Aufgabenstellung durch die Deutsche Bundespost von außen an den Betrieb der Bekl. herangetragen worden, die Abhilfe bei den unerwünschten Falschwahlimpulsen verlangte. Hiervon hat der Kl. infolge seiner Betriebszugehörigkeit Kenntnis erlangt; diese Mängel hatte er nicht selbst festgestellt, sondern ergaben sich aus der von außen an den Betrieb der Bekl. herangetragenen Aufgabenstellung, die im praktischen Einsatz der von ihr vertriebenen Mikrofone auftretenden

Falschwahlimpulse zu beseitigen. Die entsprechende Aufgabe hat die Bekl. ihm nicht gestellt. Daß die Erfindung nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in der ersten Stufe in das Sachgebiet des Kl. fiel und dieser Umstand gerade der maßgebliche Grund dafür war ihn als Erfinder zu betrachten (Bl. 7 und 9 der Niederschrift der Sitzung der Kammer vom 14. September 1995, Bl. 75 und 77 d.A. und Seite 19 des Urteils des Oberlandesgerichts, Bl. 181 d.A.), ist nicht mit einer Aufgabenstellung durch den Betrieb gleichzusetzen. Anderenfalls würde vernachlässigt, daß nicht die "Aufgabe" oder das technische Problem, sondern dessen Lösung die Erfindung ausmacht und damit dasjenige, für das der Arbeitnehmer eine besondere Vergütung zu beanspruchen hat. Wie die Kammer deshalb mehrfach entschieden hat, kann als betrieblicher Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung nur eine Anregung bewertet werden, die wenigstens irgendeine Hilfestellung für die eigentliche erfinderische Leistung bedeutet (Kammer, Entscheidungen 1996, 44, 48 - Farbbandkassetten; 1997, 75, 82 - Craft-Spulkopf). Daß die Bekl. dem Kl. eine derartige Hilfestellung gegeben hätte, läßt sich ihrem Vorbringen nicht entnehmen. Die von der Bekl. in diesem Zusammenhang herangezogenen Bekundungen des Zeugen G. in der Beweisaufnahme (Bl. 72, 76 d.A.), er habe mit dem Kl. bei der Arbeit an den Transistorkapseln eng zusammengearbeitet, läßt keine konkrete Anregung in dieser Hinsicht erkennen.

2. Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe erscheint der Kammer im Anschluß an die Ausführungen der Schiedsstelle (Anlage 4 Seiten 12 und 13) die Wertzahl 4,5 angemessen. Bei der Ermittlung der Wertzahl für die Lösung der Aufgabe soll nach Nr. 32 der Richtlinien beachtet werden, ob die Lösung mit Hilfe der dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen gefunden wird, ob sie aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden wird und ob der Betrieb den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln unterstützt. Liegen alle diese Merkmale vor, so soll die Wertzahl 1 angesetzt werden; liegt keines von ihnen vor, die Wertzahl 6. Das erste Merkmal der vorgenannten Richtlinie liegt vor, weil der Kl. die Lösung mit Hilfe beruflich geläufiger Überlegungen auffinden konnte, die noch im Berufsbild eines Fernmeldetechnikers liegen. Dieser Begründung durch die Schiedsstelle schließt sich die Kammer an. Der Kl. hat zwar im Streitfall vorgetragen (Bl. 3 seines Schriftsatzes vom 3. August 1998, Bl. 229 d.A.), er habe sich vor der Erfindung mit der Entwicklung von Sondergeräten und Steuergeräten für den Bergbau befaßt, auch hierbei handelt es sich jedoch um elektrotechnische Fragen. Wie er in der Klageschrift (Bl 3 d. GA.) vorträgt, hat er sich mit der Entwicklung eines eigensicheren Signalgebers und mit einer Steuerung beschäftigt.

Ebenso ist an der Bewertung der Schiedsstelle festzuhalten, daß die beiden weiteren Merkmale der RL Nr. 32 nicht gegeben sind. Auch in diesem Zusammenhang besagt die in der Beweisaufnahme angesprochene Zusammenarbeit des Kl. mit dem Zeugen G. nichts darüber, daß es sich um betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse handelt, die das Auffinden der Erfindung ermöglichten. Die engen Kontakte bezogen sich nach den weiteren Angaben des Zeugen G. auf einen sog. EMV-Effekt, der mit der Erfindung nichts zu tun hatte (Bl. 8 der Sitzungsniederschrift vom 14. September 1995, Bl. 76 d.A.).

Das Nichtvorliegen des Merkmals 3 hat die Schiedsstelle überzeugend damit begründet, daß die Erfindung des Kl. den Charakter einer Gedankenerfindung trägt, bei der es kaum vorstellbar ist, daß der Betrieb den Kl. hierzu mit technischen Mitteln unterstützt. Sofern der Kl. Versuche angestellt hat, haben sie nach Zustandekommen der Erfindung stattgefunden, um zu überprüfen, ob die Schaltung die gewünschten Ergebnisse erzielt oder nicht. Solche Versuche sind im Rahmen des Merkmals 3 der Richtlinie Nr. 32 nicht zu berücksichtigen. Dementsprechend hat auch die Bekl. in ihren letzten beiden Schriftsätzen die im übrigen unsubstantiierte Behauptung am Ende ihrer Klageerwiderung (Bl. 48 d.A.) nicht mehr aufrechterhalten, mangels einer Gedankenerfindung seien für die Erstellung der Erfindung auch entsprechende technische Hilfsmittel einzusetzen gewesen (vgl. Bl. 8 ihres Schriftsatzes vom 28. Mai 1998, Bl. 225 d.A.).

3. Was die Bewertung der Aufgaben und der Stellung des Kl. im Betrieb betrifft, hält nunmehr auch die Bekl. die von der Schiedsstelle zutreffend angenommene Wertzahl von 5,5 für angemessen (Bl. 8 ihres Schriftsatzes vom 28. Mai 1998, Bl. 225 d.A.), so daß sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.

4. Hiernach ergibt sich eine Summe der Wertzahlen von 13, die einem Anteilsfaktor von 39 % entspricht (vgl. RL Nr. 37).

IV. Es bestand keine Veranlassung, die Verhandlung im vorliegenden Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO auszusetzen, um das Ergebnis des gegen das Patent der Bekl. angestrengten Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten. Selbst wenn das Patent der Bekl. auch im Umfang der von der Bekl. verteidigten Kombination der Ansprüche 1, 4 und 6 für nichtig erklärt werden sollte, hat das auf den Umfang der von der Bekl. geschuldeten Arbeitnehmererfindervergütung keinen Einfluß. Die Nichtigerklärung dieses Patentes könnte allenfalls in einem zukünftigen Zeitpunkt erfolgen, der außerhalb des vergütungspflichtigen Zeitraums liegt; der Sonderfall, daß

ausnahmsweise der Vergütungsanspruch des Kl. schon vorher entfällt, weil das Patent auch von allen Wettbewerbern wegen seiner offensichtlichen Schutzunfähigkeit risikolos genutzt wird, ist wie vorstehend dargelegt nicht gegeben.

–

§ 9 PatG

Die Rechte aus einem Sach- und Verfahrenspatent sind auch hinsichtlich des Verfahrensanspruchs erschöpft, wenn eine zur Ausübung des Verfahrens geeignete patentierte Vorrichtung veräußert wird.

(Urteil vom 3. November 1998, 4 O 175/98 - Levitationsmaschine)

–

Sachverhalt: Der Kl. erwarb von den Bekl. eine Levitationsmaschine zum Preis von 46.472,10 DM, mit der "energetisiertes" Wasser hergestellt werden kann.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Levitationsmaschine schlossen die Parteien zusätzlich den als Anlage K 2 vorgelegten Lizenzvertrag. Im Vertrag heißt es in der Präambel, daß Vorrichtung und Verfahren Gegenstand folgender Patente und Patentanmeldungen seien: P 32 41 011.5, P 27 54 424.7, P 27 18 236.1, Patentanmeldung P 37 38 223.3.

Sodann wird darauf hingewiesen, daß der Lizenznehmer am 8. Oktober 1991 eine unter den oben genannten Patentschutz fallende Levitationsmaschine erworben habe, deren Benutzung an den Abschluß des nachfolgenden Lizenzvertrages gebunden sei.

Der Lizenzvertrag sieht in seinem § 4 die Zahlung von Lizenzgebühren vor, weshalb der Kl. für den Zeitraum vom 12. Oktober 1992 bis 31. Dezember 1992 970,- DM, für den Zeitraum vom 1. Januar 1993 bis 31. März 1993 1.100,- DM und für den Zeitraum vom 1. April 1993 bis zum 31. Dezember 1993 2.830,- DM zahlte.

Der Kl. ist der Auffassung, daß die Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgten. Der Lizenzvertrag sei unwirksam, weil er ihm - dem Kl. - kartellrechtswidrige Beschränkungen auferlege. Durch die Veräußerung der angeblich den Patenten bzw. der Patentanmeldung unterfallenden Vorrichtung seien die betreffenden Schutzrechte erschöpft gewesen, weshalb die Bekl. ihm keine Pflicht zur Lizenzgebührenzahlung hätten auferlegen dürfen.

Außerdem sei der Lizenzvertrag formunwirksam, weil Kaufvertrag und Lizenzvertrag nicht - auch nicht durch wechselseitige Bezugnahme - zu einem schriftlichen Vertrag zusammengefaßt seien.

Die Bekl. sind der Ansicht, der Kl. habe sich schon deshalb wirksam zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet, weil Gegenstand der Vereinbarung u.a. auch die ein Verfahren betreffende Patentanmeldung P 37 38 223 sei, die - unstreitig - am 11. Oktober 1987 angemeldet und am 24. Mai 1989 offengelegt worden sei. Insoweit dürfe, wie sich aus der Entscheidung "Fullplastverfahren" des BGH (GRUR 1980, 38) ergebe, ein Lizenzvertrag abgeschlossen werden.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet.

Die Bekl. sind verpflichtet, dem Kl. die erhaltenen Lizenzgebühren zurückzuzahlen. Der Anspruch folgt aus §§ 812 Abs. 1, Satz 1, 1. Alt. BGB in Verbindung mit § 20 Abs. 1 GWB. Die Bekl. haben die vom Kl. gezahlten Geldbeträge ohne Rechtsgrund erhalten.

Zwar kommt es nicht darauf an, ob der Lizenzvertrag wegen mangelnder Verbindung von Kaufvertrag und Lizenzvertrag gemäß § 34 GWB in Verbindung mit § 20 GWB möglicherweise formnichtig ist. Soweit der Vertrag beiderseits erfüllt worden ist, kommen auch bei Formnichtigkeit grundsätzlich Bereicherungsansprüche des einen oder anderen Vertragspartners nur in Betracht, wenn nach Verrechnung von Leistung auch Gegenleistung ein Saldo zu seinen Gunsten verbleibt (vgl. BGH, GRUR 1997, 781, 783 - Sprengwirkungshemmende Bauteile).

Die Lizenzgebührenzahlung ist jedoch ohne Rechtsgrund erfolgt, weil der zwischen den Parteien geschlossene Lizenzvertrag materiell unwirksam gemäß § 20 Abs. 1 GWB ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sich die Kammer anschließt, sind die Rechte aus Sach- und Verfahrenspatent erschöpft, wenn eine patentierte Vorrichtung veräußert wird. Der Erwerber einer geschützten Anlage kann das bei der ordnungsgemäßen Benutzung anzuwendende Verfahren ausüben, ohne daß der Patentinhaber ihn aufgrund eines Verfahrenspatents einer Lizenzverpflichtung unterwerfen darf. Zwar hatte der BGH in der Entscheidung „Fullplastverfahren„ (BGH, GRUR 1980. 38, 39) eine Verfahrenslizenzvereinbarung in einem Fall für wirksam gehalten, in dem der Lizenznehmer vom Patentinhaber die zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hatte. Jedoch war die veräußerte Vorrichtung selbst nicht geschützt, so daß mit der Veräußerung der Vorrichtung keine Erschöpfung der Patentrechte eintreten konnte. Der BGH hat auch in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, daß die von ihm aufgestellten Grundsätze nur in diesem Fall gelten. Ist dagegen die Vorrichtung selbst patentgeschützt, so kann der Inhaber bei der Veräußerung, die Vorteile wahrnehmen, die ihm das Schutzrecht

bringt. Insoweit tritt dann, wie der BGH in der Entscheidung „Handhabungsgerät„ (BGH, GRUR 1998, 130, 132 a.E.) im Hinblick auf die Entscheidung „Fullplastverfahren„ ausdrücklich klargestellt hat, durch die Veräußerung der patentierten Vorrichtung die Erschöpfung des Sach- und Verfahrenspatents ein.

Im Streitfall hat der Kl. von den Bekl. eine Levitationsanlage erworben, die nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien durch die Patentanmeldung 37 38 223 geschützt war. Damit sind die Patentrechte auch aus dem Verfahrensanspruch dieser Anmeldung erschöpft. Die Bekl. durften dem Kl. nicht die in dem Lizenzvertrag enthaltene Beschränkung auferlegen, für die Benutzung des Verfahrens Lizenzgebühren zu zahlen. Da diese Verpflichtung den maßgeblichen Teil des Vertrages darstellt und insoweit auch eine Vertragsanpassung nicht möglich ist, ist für die Anwendung des § 13.2 des Vertrages kein Raum, und der Lizenzvertrag ist insgesamt gemäß § 139 BGB nichtig.

Der Zinsanspruch beruht auf §§ 352 Abs. 1 Satz 1, 353 Satz 1 HGB. Die Parteien sind Kaufleute und die Pflicht zur Rückzahlung wurde jeweils bei Zahlung durch den Kl. fällig.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 15 Abs. 4 MarkenG

Auch die Identität der Firmenschlagworte kann die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen, wenn es an Berührungspunkten zwischen den beiderseitigen Tätigkeitsbereichen fehlt. Der Geschäftsbereich eines beratend im Messe- und Ausstellungsbereich tätigen Unternehmens ist so weit von demjenigen eines Verlags entfernt, daß die Möglichkeit vernünftigerweise ausscheidet, ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise könne durch die übereinstimmende Geschäftsbezeichnung zu der irrigen Annahme verleitet werden, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Geschäftsbetrieb oder zwischen den beteiligten Unternehmen gäbe es zumindest irgendwelche geschäftlichen Zusammenhänge.

(Urteil vom 12. November 1998, 4 O 280/98 - ECON)

Sachverhalt: Die Kl. ist eine seit 1950 bestehende Verlagsgesellschaft, die nach ihrem Vorbringen auch Software entwickelt und vertreibt.

Der Bekl. suchte in einer in der "Rheinischen Post" vom 25. April 1998 erschienenen Anzeige unter der im Passivrubrum angegebenen Bezeichnung und unter dem Firmenschlagwort "econ" eine Sekretärin "für einen unserer Klienten, ein international agierendes Unternehmen der Elektronikbranche".

Die Kl. sieht hierin eine Verletzung ihres Rechts an dem Unternehmenskennzeichen "Econ".

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Kl. steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch weder aus § 15 Abs. 4 MarkenG noch aus § 12 BGB zu. Zwar genießt der allein kennzeichnungskräftige Firmenbestandteil "Econ" der Kl. Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG und entsprechenden Namensschutz nach § 12 BGB. Das rechtfertigt den Klageanspruch jedoch mangels Verwechslungsgefahr nicht.

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 Econ der Kl. ohne weiteres zuzubilligen.

Ein Anspruch aus § 15 Abs. 4 MarkenG setzt jedoch voraus, daß die Führung der gleichen oder einer ähnlichen geschäftlichen Bezeichnung durch einen Dritten geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen (§ 15 Abs. 2 MarkenG). Ebenso ist im geschäftlichen Verkehr eine Verletzung eines schutzwürdigen Interesses am eigenen Namen im Sinne von § 12 BGB 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 jedoch 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.).

Auch die Identität der Firmenschlagworte kann jedoch im Streitfall die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen. Irgendwelche Übereinstimmungen der beiderseitigen Tätigkeitsbereiche hat die Kl. nicht vorgetragen. Ihr Vorbringen, in der Anzeige des Bekl. heiße es, der Bekl. sei ein international agierendes Unternehmen der Elektronikbranche, ist offensichtlich tatsachenwidrig, abgesehen davon, daß auch nicht erkennbar ist, inwiefern eine relevante Gemeinsamkeit zwischen dem Tätigkeitsfeld der Kl. und dem Geschäftsfeld eines Unternehmens der Elektronikbranche bestehen sollte. Der Bekl. selbst hat sich darauf berufen, er sei im Messebau tätig. Seine Geschäftsbezeichnung deutet darauf hin, daß er sich auch beratend im Messe- und Ausstellungsbereich betätigt. In beiden Fällen ist sein Geschäftsbereich jedoch soweit von demjenigen eines Verlags entfernt, daß die Möglichkeit vernünftigerweise ausscheidet, ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise könne durch die übereinstimmende Geschäftsbezeichnung zu der irrigen Annahme verleitet werden, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Geschäftsbetrieb oder zwischen den beteiligten Unternehmen gäbe es zumindest irgendwelche geschäftlichen Zusammenhänge.

Die von der Kl. vorgetragenen Verwechselungen bei der Postzustellung sind in einem solchen Fall für die kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr irrelevant.

–

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Zur Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Wendler" und "Wendler by StarBike".

(Urteil vom 3. November 1998, 4 O 220/98 - Wendler by StarBike)

Sachverhalt: Die Ast. macht im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes Rechte aus der von ihr am 27. Dezember 1997 angemeldeten und für sie am 2. März 1998 eingetragenen deutschen Marke Nr. 397 62 506

Wendler

geltend.

Das Warenverzeichnis der Marke umfaßt Fahrräder und Zubehör, insbesondere auch Fahrradbremsen.

Die Ag. vertreibt ein hydraulisches Bremssystem für Fahrräder unter der Bezeichnung "Wendler by StarBike", das von dem Hersteller StarBike Fahrradzubehör Ulrich A. (im folgenden: StarBike) produziert wird.

Der Erfinder der von der Ag. vertriebenen Hydraulikbremse ist Jochen Wendler. Er schloß am 11. Juni 1997 mit der B. Consulting Ulf C. GmbH einen mit "Entwicklungs-Nutzungsvereinbarung" überschriebenen Vertrag, dessen Ziffern 1 und 6 lauten:

"1. Die GmbH ist berechtigt, während der Laufzeit dieses Vertrages alle Entwicklungen von Herrn Wendler, welche im Bereich Fahrrad und Fahrradzubehör liegen, auch wenn hierfür Patente erteilt sind, uneingeschränkt zu nutzen.

6. Diese Nutzungsvereinbarung gilt bis 30.6.2002 und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn sie nicht mit 6 Monaten Frist gekündigt wurde."

Mit Kaufvertrag vom 29. Oktober 1997 verkaufte die B. Consulting Ulf C. GmbH an StarBike uneingeschränkt alle Rechte an der hydraulischen Wendler-Fahrradbremse, insbesondere das Recht an der Entwicklungs-Nutzungsvereinbarung mit Herrn Wendler. Wegen der Einzelheiten des Vertrages wird auf Anlage EVB5 verwiesen.

Die Ast., die in dem Vertrieb eines hydraulisches Bremssystems für Fahrräder unter der Bezeichnung "Wendler by StarBike" eine Irreführung des Verkehrs und eine Verletzung ihrer Marke sieht, hat eine einstweilige Verfügung der

Kammer erwirkt, durch die den Antragsgegnern untersagt worden ist, zur Kennzeichnung von Fahrradbremsen die Bezeichnungen "Wendler" und/oder "Wendler by StarBike" zu benutzen.

Hiergegen hat die Ag. Widerspruch erhoben. Sie ist der Auffassung, daß StarBike durch vertragliche Überlassung von Herrn Wendler die Rechte an der Vermarktung und dem Vertrieb der Wendler-Hydraulikbremse unter der Bezeichnung "Wendler" zustünden. Sie benutze "Wendler" als Zeichen im Sinne des § 23 Ziffer 2 oder 3 MarkenG. Im übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr der Marke mit der Bezeichnung "Wendler by StarBike". Zudem fehle es an der Dringlichkeit des Antrages.

Aus den Gründen: Nach dem Ergebnis der Verhandlung ist die einstweilige Verfügung zu Recht ergangen und daher zu bestätigen. Die Ast. hat einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG glaubhaft gemacht, zu dessen Sicherung der Erlaß der einstweiligen Verfügung notwendig ist.

I. Die Ast. hat die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs nach § 14 Abs. 5 MarkenG glaubhaft gemacht.

1. Ihr steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch im Hinblick auf die für sie eingetragene Marke "Wendler" für Fahrräder und Fahrradzubehör gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu. Die Verwendung der Bezeichnung "Wendler by StarBike" für Fahrradbremsen durch die Ag. begründet eine Verwechslungsgefahr mit der geschützten Marke.

Die Bezeichnung "Wendler by StarBike" ist geprägt durch den vorangestellten Bestandteil "Wendler". Demgegenüber bleibt der nachgestellte, allein auf den Hersteller verweisende Bestandteil "by StarBike" als nicht kennzeichnend außer Betracht.

Etwas anderes ergibt sich - entgegen der von der Ag. vertretenen Auffassung - auch nicht aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. März 1996, GRUR 1996, 406, 407 - Juwel, wonach dem Namen des Herstellers prägende Bedeutung zukommen kann. Denn diese Entscheidung ist auf dem Warengebiet der Mode ergangen, auf dem der Verkehr aufgrund weitverbreiteter Übung daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis und die Warenindividualisierung, die durch die Markierung bewirkt werden, insbesondere auch in der Herstellerangabe oder dem Unternehmenskennzeichen zu sehen. Demgegenüber tritt eine bloße Herstellerangabe als Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, weil der Verkehr die Waren grundsätzlich nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale markenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH, Beschluß v. 2. Juli 1998, I ZB 36/95, Umdr. S. 8 und 9 - Ecco II; Beschluß v. 2. April 1998, WRP 1998, 872 - COMPO-SANA).

Durch die Verwendung des Zeichens "Wendler by StarBike" wird deutlich, daß der Bestandteil "Wendler" markenmäßig verwendet wird, während der durch das Zwischenwort "by" angefügte Hersteller "StarBike" für den Verkehr eindeutig als solcher erkennbar ist.

2. Diesem von der Ast. glaubhaft gemachten Unterlassungsanspruch kann die Ag. nicht entgegenhalten, daß sie gemäß § 23 Ziffer 2 und 3 MarkenG zur Benutzung der Bezeichnung "Wendler" bzw. "Wendler by StarBike" berechtigt sei.

Eine entsprechende Berechtigung folgt nicht aus § 23 Ziffer 3 MarkenG, wonach die Verwendung einer Marke als Bestimmungsangabe, insbesondere als Hinweis auf Zubehör oder Ersatzteil gestattet wird, soweit die Benutzung dafür notwendig ist.

Denn die Ag. benutzt die Bezeichnung "Wendler" bzw. "Wendler by StarBike" nicht als Hinweis auf die Bestimmung der Bremse, sondern als Bezeichnung für die Bremse. Mit der Bezeichnung "Wendler by StarBike" wird der angesprochene Verkehrskreis nicht darauf hingewiesen, daß die hydraulische V-Bremse etwa als Zubehör passend für weitere Produkte von Wendler ist, sondern darauf, daß die als "Wendler" bezeichnete Bremse von StarBike hergestellt wird.

Die Ag. ist auch nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG zur Benutzung der Bezeichnung "Wendler" bzw. "Wendler by StarBike" berechtigt. Nach dieser Vorschrift ist es zulässig, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren zu benutzen.

Die Bezeichnung "Wendler" bzw. "Wendler by StarBike" ist - entgegen der von der Ag. vertretenen Auffassung - keine Angabe über die Art, Herstellung, Beschaffenheit oder Bestimmung einer hydraulischen V-Bremse. Zur Bezeichnung von Merkmalen oder Eigenschaften einer hydraulischen V-Bremse hätte die Ag. möglicherweise eine Wendung wie "hydraulische V-Brake nach Wendler" verwenden können. Demgegenüber verwendet die Bezeichnung "Wendler" in "Wendler by StarBike" den Namen des Erfinders der hydraulischen Fahrradbremse nicht beschreibend, sondern als Marke; das gestattet § 23 Nr. 2 MarkenG nicht (vgl. Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 10).

3. Die Ag. kann das Zeichen "Wendler by StarBike" auch nicht im Hinblick auf ein StarBike eingeräumtes vertragliches Nutzungsrecht verwenden.

StarBike mag aufgrund des als Entwicklungs-Nutzungsvereinbarung überschriebenen Vertrages vom 11. Juni 1997 zwischen Jochen Wendler und der B. Consulting Ulf C.

GmbH und dem zwischen ihr und der B. Consulting Ulf C. GmbH geschlossenen Kaufvertrag vom 18./19. November 1997, mit dem die Rechte aus der Entwicklungs-Nutzungsvereinbarung auf sie übergehen sollten, ein uneingeschränktes Nutzungsrecht für alle Entwicklungen des Erfinders Wendler, welche im Bereich Fahrrad und Fahrradzubehör liegen, erworben haben. StarBike hat insoweit jedoch kein Recht zur Verwendung der Marke oder des Namens Wendler erhalten. Denn weder die Marke "Wendler" noch die Gestattung zur Verwendung des Namens "Wendler" waren Gegenstand dieser Verträge.

4. Die Ag. kann die Bezeichnung "Wendler by StarBike" schließlich auch nicht verwenden, weil die Ast. die Marke rechtsmißbräuchlich am 27. Dezember 1997 angemeldet hat; der Einwand des unredlichen Erwerbs eines Markenrechts, § 242 BGB, greift nicht.

Die Ag. begründet das rechtsmißbräuchliche Verhalten der Ast. damit, daß diese die Marke "Wendler" am 27. Dezember 1997 und damit etwa drei Monate nach der Messe Eurobike im September 1997 angemeldet habe. Im Nachgang zu dieser Messe, auf der die V-Hydraulikbremse erstmals einem breiten Publikum vorgestellt worden sei, habe die Bremse, in deren Herstellungsreife StarBike etwa eine Million DM investiert habe, sehr gute Kritiken erhalten. Erst danach habe die Ast. die Marke "Wendler" am 27. Dezember 1997 ohne Beteiligung von StarBike angemeldet.

Ein rechtsmißbräuchliches Verhalten der Ast. ist weder im Hinblick auf die Anmeldung der Marke "Wendler" noch in der Geltendmachung der Unterlassungsklage gegen die Ag. zu sehen. Denn weder die Ast. noch Wendler waren durch vertragliche oder sonstige Abreden gegenüber der Ag. oder gegenüber der Herstellerfirma StarBike gehalten, die Marke "Wendler" nicht eintragen zu lassen oder die eingetragene Marke nicht gegenüber der Ag. geltend zu machen. In dem Verhalten der Ast. liegt insbesondere kein Verstoß gegen § 1 UWG, weil StarBike aufgrund der Entwicklungs- und Nutzungsvereinbarung nicht darauf vertrauen konnte, daß die Ast. oder der Erfinder Wendler die Bezeichnung "Wendler" nicht für sich schützen lassen würde. Andere Umstände, die eine Sittenwidrigkeit begründen könnten, hat die Ag. nicht dargetan.

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

Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer wird der Verfügungsgrund in Kennzeichenstreitsachen nach der entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 25 UWG vermutet. Diese Vorschrift ist auch nach der Neuregelung des Markenrechts auf den sich daraus ergebenden Unterlassungsanspruch anwendbar. Im übrigen bestünde auch dann ein Verfügungsgrund im Sinne von § 940 ZPO, wenn man die Dringlichkeitsvermutung, einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 27. Mai 1997 (20 U 38/97) folgend, nicht anwenden wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil in der Regel schon darin zu sehen, daß der Unterlassungsanspruch für einen bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit, einen durch eine Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der Schadenersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein unzulänglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers zumindest gleichwertiges Interesse des Antragsgegners entgegensteht (Kammer, Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96, Entscheidungen 1997, 100 - Kennzeichenrechtliche Dringlichkeitsvermutung).

Im Streitfall hat die Ag. die Vermutung der Dringlichkeit nicht durch das erstmals im mündlichen Termin als Anlage EVB 12 vorgelegte Schreiben der Ast. an die Ag. vom 28. Januar 1998 widerlegt. Denn in diesem Schreiben bezieht die Ast. sich noch nicht - wie im Streitfall - auf die Verwendung der Bezeichnung "Wendler by StarBike" für V-hydraulische Fahrradbremsen, sondern darauf, daß die Ag. sich berühme, Inhaberin eines Exklusivvertriebsrechts für die Wendler-Power-Brake MT-1 für Deutschland und Österreich zu sein. Nur insoweit wird die Ag. aufgefordert, es zu unterlassen, "den Namen Wendler im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von der Ag. angebotenen Bremse zu benutzen". Demgegenüber ergibt sich aus diesem Schreiben nicht, daß die Ast. schon damals Kenntnis davon hatte, daß die Ag. die hydraulische V-Bremse unter der Bezeichnung "Wendler by StarBike" vertrieb.

Daneben begründet die Verwechslungsgefahr der Marke "Wendler" mit der Bezeichnung "Wendler by StarBike" das überwiegende schutzwürdige Interesse der Ast. an der Sicherung ihrer Rechte im Verfügungsverfahren. Müßte die Ast. eine Benutzung der Bezeichnung "Wendler by StarBike" zunächst hinnehmen, könnte die Ag. im Bewußtsein der angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung verankern, sie stelle die hydraulische V-Bremse unter der geschützten Bezeichnung her.

–

§ 15 Abs. 4 MarkenG

1. Das Firmenschlagwort "INCOM" ist für ein Unternehmen, das sich mit Herstellung bzw. Entwicklung und Vertrieb von Computerhard- und -software befaßt, unterscheidungskräftig.

2. Zur Frage, ob sich der prioritätsjüngere Benutzer eines Zeichens gegenüber dem prioritätsälteren auf die Gestattung der Benutzung durch einen Dritten mit noch besserer Priorität berufen kann, der ihm die Benutzung des Zeichens (nachträglich) gestattet hat, mit dem er jedoch ansonsten in keiner gesellschaftsrechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung steht.

(Urteil vom 12. November 1998, 4 O 165/98 - INCOM)

Sachverhalt: Die Kl. ist ein durch Gesellschaftsvertrag vom 12. September 1986 errichtetes bundesweit tätiges Unternehmen, das sich mit Herstellung bzw. Entwicklung und Vertrieb von Computerhard- und -software befaßt. Namentlich betätigt sich die Kl. ausweislich der als Anlage K 2 überreichten Produktübersicht als "Distributor für das ganze Spektrum der CD-Technologie" und bietet hierzu CD-ROM-Laufwerke, CD-Recorder, CD-Tower und CD-Jukeboxen für die Nutzung mehrerer CD in Netzwerken, CD-Jukebox-Serversoftware, CD-Netzwerk-Software und CD-Recorder-Software an.

Die Bekl. ist eine am 11. Dezember 1995 als Incom Informations und Communications GmbH errichtete Handelsgesellschaft, die seit dem 7. November 1996 die Firma InCom Information und Communication GmbH führt. Der Gegenstand ihres Unternehmens ist im Handelsregister mit "Entwicklung, Vertrieb und Distribution von Software, insbesondere systemnaher Software, Computern und deren Zubehör, die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen jeglicher Art im gesamten Umfeld der EDV ..." angegeben. Nach ihrem Vorbringen "stellt" sie "Software zur Verwaltung von Netzwerken her" und "paßt die Software an die individuellen Benutzeranforderungen an, wobei sie "maßgeblich für Großunternehmen" tätig ist.

Nach Klageerhebung hat die Bekl. unter dem 18. September 1998 eine als kennzeichenrechtlichen Lizenzvertrag bezeichnete Vereinbarung mit der am 24. April 1978 in das Handelsregister eingetragenen INCOMM Gesellschaft für Informationsverarbeitung und Informationsgewinnung mbH in X. (im folgenden: INCOMM) geschlossen, nach dessen § 1 INCOMM der Bekl. eine Lizenz zur Benutzung des Firmennamens "Incomm" sowie phonetisch identischer und ähnlicher Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr für das Geschäftsgebiet "Remote-Boot-Software" und der Softwareverwaltung in Client/Server-Netzwerken erteilt, während die Bekl. sich verpflichtet, aus der Benutzung der Kennzeichnungen gemäß § 1 gegen INCOMM keine Rechte herzuleiten, insbesondere die Benutzung dieser Bezeichnung für die Großrechnerprogrammierung (die in der Präambel des Vertrages als Kerngebiet der INCOMM-Geschäftsaktivitäten bezeichnet wird) sowie für hiermit verbundene, ähnliche Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Remote-Boot-Software zu dulden.

Die Kl., die für sich in Anspruch nimmt, aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit, regelmäßiger Anzeigen in Fachpublikationen, zahlreicher Veröffentlichungen und ihrer Präsenz auf Fachmessen unter der Bezeichnung "INCOM" den beteiligten Verkehrskreisen bekannt zu sein, sieht in der Firmenführung der Bekl. eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte an der Bezeichnung "INCOM".

Die Bekl. bittet um Klageabweisung und trägt zur Begründung vor: Die Parteien seien in völlig unterschiedlichen Bereichen der Computerbranche tätig und eine Verwechslungsgefahr daher ausgeschlossen. Das Firmenschlagwort INCOM, das von zahllosen Unternehmen verwendet werde, besitze in der Computerbranche keine Unterscheidungskraft.

Anfang 1984 sei in Offenbach eine Interessengemeinschaft gegründet worden, die im Oktober 1984 Räume in Offenbach angemietet habe und seither unter dem Namen "InCom" in Erscheinung trete. Mitgesellschafter sei der heute für sie – die Bekl. – tätige Dirk A. gewesen. Ziel der Interessengemeinschaft sei die möglichst kostenfreie Bereitstellung von Computern und die Ermöglichung von Netzzugängen gewesen. Die Interessengemeinschaft habe schon im Jahre 1985/86 eigene Btx-Seiten unterhalten und sei später im Internet unter "incom.de" vertreten gewesen. Die Domäne sei, um die Kosten der Interessengemeinschaft gering zu halten, auf die Einzelfirma A.s und später auf die Dirk A. EDV-Beratungs GmbH umgeschrieben worden. Sie, die Bekl., benutze die Firmenbezeichnung "InCom" in Lizenz der InCom Interessengemeinschaft Computer, die über ältere Namensrechte verfüge als die Kl..

Ferner könne sie sich auf das ältere Recht der INCOMM berufen.

Schließlich seien etwaige Ansprüche der Kl. verwirkt, da sie – unstreitig – seit 1996 von der angegriffenen Firmierung wisse. Mit Rücksicht hierauf erhebt die Bekl. auch die Einrede der Verjährung.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet, da die Bekl. durch die beanstandete Fir-

menführung das bessere Recht der Kl. an dem Unternehmenskennzeichen INCOM verletzt.

I. Der Kl. kann kennzeichenrechtlichen Schutz für die Bezeichnung INCOM in Anspruch nehmen.

INCOM ist der einzige unterscheidungskräftige Bestandteil der Firma der Kl.. 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; GRUR 1997, 845 – Immo-Data).

Entgegen der Auffassung der Bekl. ist der Bezeichnung INCOM normale Unterscheidungskraft zuzubilligen. Denn es handelt sich um eine Phantasiebezeichnung ohne erkennbaren (beschreibenden) Sinngehalt. Die Bezeichnung wirkt als lesbare und aussprechbare Einheit und gibt den angesprochenen Verkehrskreisen keine Veranlassung, sie in zwei Bestandteile "IN" und "COM" zu zerlegen. Dies gilt um so mehr, als auch diesen beiden in dem Kunstwort INCOM enthaltenen Silben kein sich aufdrängender, etwa auf den Tätigkeitsbereich der Kl. hin deutender Bedeutungsgehalt zukommt. Die Bekl. meint selbst, "IN" stehe für Worte wie "interaktiv, Information, Ingenieurgesellschaft, Informationsverarbeitung, international etc". Das zeigt gerade, daß "IN" eben keine bestimmte Bedeutung hat; keiner der genannten Begriffe, insbesondere auch nicht Information pflegt mit "IN" abgekürzt zu werden. Eine mehrdeutige Abkürzung ordnet der Verkehr in Ermangelung einer klaren Aussage jedoch eher nicht als beschreibend ein (BGH, a.a.O. – NetCom). Ähnlich, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, liegen die Dinge bei der Silbe "COM", von der die Bekl. jedoch gleichfalls zutreffend sagt, sie steht für "verschiedene Worte wie Communication, Computer, Complements etc".

Der Vortrag der Bekl. erlaubt auch nicht die Feststellung, die Bezeichnung "INCOM" habe ihre von Haus aus gegebene Unterscheidungskraft infolge der Benutzung durch weitere Marktteilnehmer verloren. Eine solche Schwächung oder gar ein vollständiger Verlust der Unterscheidungskraft kann nur dann eintreten, wenn unter der Bezeichnung tatsächlich weitere Unternehmen in derselben oder zumindest in benachbarten Branchen tätig sind und diese Betätigung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht einen solchen Umfang hat, daß sich die Unternehmen tatsächlich auf dem Markt begegnen und infolgedessen die angesprochenen Verkehrskreise genötigt sind, zur Unterscheidung der Unternehmen auf geringfügige Unterschiede zu achten oder die Unternehmen anhand anderer Kriterien zu unterscheiden. Dafür ergibt sich aus einer bloßen Firmenrecherche, wie sie die Bekl. als Anlage B 8 vorgelegt hat, nichts Zureichendes, weil sie über die Marktpräsenz der aufgeführten Unternehmen nicht aussagt, ganz abgesehen davon, daß schon die Anlage B 8 selbst eine Reihe von wegen Vermögenslosigkeit gelöschter oder zur Löschung anstehender Unternehmen sowie Unternehmen ausweist, die auf ganz anderen Gebieten als die Kl. tätig sind. Erst recht ist daher das Suchergebnis einer Internetsuchmaschine unbrauchbar, bei dem weder auf die Branche, noch auf die Inlandsbetätigung noch darauf Rücksicht genommen worden ist, ob das Stichwort überhaupt auf ein Unternehmen hinweist (Anlage B 1).

II. Die Firmenführung der Bekl. begründet die Gefahr von Verwechslungen mit der Firma der Kl. (§ 15 Abs. 2 MarkenG). Denn auch in der Firma der Bekl. ist der an Anfang stehende und daher ohnedies besonders beachtete Bestandteil InCom das unterscheidungskräftige und sich daher zur Kurzbezeichnung des Unternehmens anbietende Element, das klanglich mit dem geschützten Firmenschlagwort identisch ist und sich schriftbildlich von ihm nur geringfügig durch die Großschreibung der Buchstaben I und C unterscheidet.

Die Unterschiede im Tätigkeitsbereich können die Verwechslungsgefahr keineswegs ausschließen. Denn der kennzeichenrechtliche Schutz einer Unternehmensbezeichnung setzt nach ständiger Rechtsprechung zu § 16 UWG, die für die Nachfolgevorschriften der §§ 5, 15 MarkenG 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 se-

hen. 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.). Da die Bezeichnung INCOM praktisch übereinstimmend verwendet wird, sind daher nur noch geringe Anforderungen an die Branchennähe zu stellen. Sie sind unbedenklich erfüllt, da der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Kl. zwar im Hardwarebereich zu liegen scheint ("ganzes Spektrum der CD-Technologie"), die Kl. sich aber insbesondere mit Netzwerklösungen einschließlich entsprechender Software befaßt, so daß sich unmittelbare Berührungspunkte zu der Entwicklung von Software zur Verwaltung von Netzwerken ergeben, die nach dem Vortrag der Bekl. Gegenstand ihres Unternehmens ist.

III. Auf ältere Rechte kann die Bekl. sich nicht mit Erfolg berufen.

1. Von einer INCOM Interessengemeinschaft Computer kann die Bekl. kein Nutzungsrecht an der Bezeichnung InCom ableiten. Ihr Vortrag ergibt schon nicht, daß der "Interessengemeinschaft" ein Namensrecht an der Bezeichnung INCOM zusteht, weil zum Gegenstand und zum Umfang der geschäftlichen oder auch nicht-geschäftlichen Betätigung der "Interessengemeinschaft" unter dieser Bezeichnung nichts näheres vorgetragen ist. Jedenfalls ist aber nicht dargetan, daß der Bekl. von der Interessengemeinschaft Rechte eingeräumt worden sind. Es könnte sich bei der Interessengemeinschaft um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder auch, wie die Kl. vermutet, um einen nicht rechtsfähigen Verein handeln; der Vortrag der Bekl. ist auch in dieser Hinsicht unergiebig. In jedem Fall müßte ein etwaiges Recht der Bekl. entweder von der Gesamtheit der Gesellschafter oder von dazu bevollmächtigten Vertretern überlassen worden sein, was nicht (konkret) behauptet ist. Falls die Bemerkung der Bekl., als Mitgesellschafter einer GbR sei A. bzw. dessen Firma am Namen berechtigt gewesen, dahin verstanden werden sollte, A. habe der Bekl. ein Recht der der Bezeichnung der Interessengemeinschaft verschaffen können, so wäre dies irrig; ein Mitgesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann über ein der Gesellschaft bzw. ihren Gesellschaftern zur gesamten Hand zustehendes Namensrecht nicht verfügen.

2. Der Bekl. hilft aber auch nicht der mit der INCOMM geschlossene Vertrag.

Es erscheint fraglich, ob die Bekl. sich überhaupt auf Kennzeichenrechte der INCOMM berufen kann. Zwar ist richtig, daß sich nach der Rechtsprechung des BGH in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 986 Abs. 1 BGB auf eine Priorität eines gestattenden Dritten berufen kann, wer vom Träger einer gleichen oder verwechslungsfähigen Kennzeichnung in Anspruch genommen wird, der selbst zwar gegenüber dem originären eigenen Firmenrecht des Gestattungsempfängers den Prioritätsvorrang hat, jedoch seinerseits im Verhältnis zum Gestattenden prioritätsjünger ist und von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte (BGH, GRUR 1993, 574, 576 – Decker; GRUR 1994, 652, 653 – Virion; WRP 978, 980 – Makalu). In dem der Virion-Entscheidung vorangestellten Leitsatz stellt der BGH dabei jedoch darauf ab, daß der Gestattungsempfänger die Kennzeichnung als "Repräsentant" des Dritten benutzt. In der Tat erscheint es zutreffend, nicht jede beliebige Gestattung genügen zu lassen, die darauf hinausliefe, das an das Unternehmen gebundene und deshalb auch nicht zu vervielfältigende (vgl. BGH, GRUR 1991, 393, 394 - OH International) Firmenrecht zum freien Gegenstand des Handelsverkehrs zu machen. Vielmehr wird die Berufung auf das Kennzeichenrecht eines Dritten nur dann zuzulassen sein, wenn es sich bei der Firmenführung des Gestattungsempfängers tatsächlich um eine von dem prioritätsälteren Dritten abgeleitete Kennzeichnung handelt. Das ist hier jedoch nicht der Fall, denn die Bekl. führt gar nicht die Bezeichnung INCOMM, sondern die Bezeichnung InCom, und sie hat mit INCOMM auch nichts zu tun, sondern hat die Vereinbarung offensichtlich nur deshalb geschlossen, um damit dem besseren Recht der Kl. entgegentreten zu können.

Die Anforderungen an die Gestattung bedürfen jedoch keiner abschließenden Entscheidung, da es jedenfalls an der weiteren Voraussetzung fehlt, daß INCOMM die Kl. auf Unterlassung in Anspruch nehmen könnte. Denn die Firma der INCOMM und die Firma der Kl. bestehen seit mehr als zehn Jahren nebeneinander und unterliegen daher dem Recht der Gleichnamigen. Wenn der INCOMM, die nach der Präambel des Vertrages mit der Bekl. im wesentlichen auf dem Gebiet der Erstellung von Software für Großrechneranlagen tätig ist, überhaupt ein das Tätigkeitsfeld der Kl. erfassender Unterlassungsanspruch zugestanden haben sollte, so hätte sie diesen in Anbetracht der von der Kl. durch Anzeigen, Veröffentlichungen und Messeteilnahmen dokumentierten

Erkennbarkeit der geschäftlichen Betätigung der Kl. zu einem deutlich früheren Zeitpunkt geltend machen müssen.

IV. Nach § 15 Abs. 4 MarkenG ist die Bekl. der Kl. hiernach zur Unterlassung verpflichtet.

Entsprechend §§ 12 Satz 1, 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB hat die Bekl. darüber hinaus den in der Eintragung des Firmenbestandteils InCom liegenden fortdauernden Störungszustand durch Erteilung einer entsprechenden Löschungsbewilligung zu beseitigen (vgl. BGH, GRUR 1981, 60, 64 – Sitex; GRUR 1995, 117 – NEUTREX).

Ferner ist die Bekl. nach § 15 Abs. 5 MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet, da sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Verletzung der Kennzeichenrechte der Kl. hätte erkennen können, § 276 BGB.

Außerdem ist die Bekl. zur Auskunft verpflichtet, damit die Kl. in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, § 242 BGB. Denn die Kl. ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Bekl. wird durch die von ihr verlangten Auskünfte - die auch für die Zeit nach Schluß der mündlichen Verhandlung zu erteilen sind, § 259 ZPO - nicht unzumutbar belastet.

Die Einrede der Verjährung ist unbegründet, da Kl. nach dem eigenen Vortrag der Bekl. erst 1996 Kenntnis von den Verletzungshandlungen erhalten hat, die Verjährungsfrist jedoch drei Jahre ab Kenntnis beträgt und daher bei Klageerhebung im Mai 1998 noch nicht abgelaufen war, § 20 Abs. 1 MarkenG. Auch für eine Verwirkung der Klageansprüche reicht dieser Zeitraum – jedenfalls ohne zusätzliche, hier nicht vorgetragene Umstände - nicht aus.

3. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

§ 611 BGB

Der Rechtsanwalt ist zu einer umfassenden Beratung seines Mandanten verpflichtet und muß ihm dabei den sichersten Weg vorschlagen und ihn über mögliche Risiken aufklären. Dazu gehört gegenüber einem Mandanten, der wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters verklagt ist, der Hinweis, daß es sachgerecht ist, eine Neuheitsrecherche durchzuführen.

(Urteil vom 22. Oktober 1998, 4 O 15/98 - Befestigungsvorrichtung für Kraftfahrzeugkennzeichen)

Sachverhalt: Der Kl. vertreibt Befestigungsvorrichtungen zur vorübergehenden Befestigung von (Kenn-) Zeichen an einer metallischen Oberfläche, vorzugsweise an Kraftfahrzeugen.

Im Verfahren 4 O 117/94 wurde er durch die A. GmbH aus dem Gebrauchsmuster 89 14 231 betreffend eine Befestigungsvorrichtung in Anspruch genommen. In diesem Verfahren vertrat ihn der Bekl. und reichte nach Beratung - da die Benutzung der Erfindung offensichtlich war - Löschungsantrag für den Kl. beim Deutschen Patentamt ein. Der Löschungsantrag stützte sich im wesentlichen auf eine offenkundige Vorbenutzung durch den späteren Zeugen B. sowie auf einige vom Kl. beschaffte Druckschriften. Dabei handelte es sich um Kataloge.

Bereits im Zwischenbescheid vom 10. April 1995 ging das Patentamt von der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters aus. Die Vernehmung des Zeugen B. im Verletzungsrechtsstreit am 11. April 1995 war wenig ergiebig. Es folgte die Zurückweisung des Löschungsantrages und Verurteilung des Kl. im Verletzungsverfahren.

Der Kl. wandte sich daraufhin an Rechtsanwalt C., der dem Kl. empfahl, sofort eine Neuheitsrecherche durchführen zu lassen, wozu ihn der Kl. beauftragte. Die Recherche brachte als Ergebnis die DE-OS 35 29 156, die im Beschwerdeverfahren zur Löschung des Gebrauchsmusters führte, worauf im Berufungsverfahren die Verletzungsklage zurückgenommen wurde.

Der Kl. behauptet, der Bekl. habe ihn zu keinem Zeitpunkt auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Neuheitsrecherche hingewiesen. Die von ihm zur Verfügung gestellten Schriften seien Firmendruckschriften aus der eigenen Branche aus dem Bereich seiner geschäftlichen Tätigkeit, die er gerade nicht durch eine Neuheitsrecherche ermittelt habe.

Aus den Gründen: Die Klage ist hat Erfolg, soweit die Klageforderung nicht durch die ebenfalls begründete Hilfsaufrechnung erloschen ist.

I. Der Bekl. hat den Anwaltsvertrag verletzt. Er war als Anwalt zu einer umfassenden Beratung seines Mandanten verpflichtet und mußte ihm dabei den sichersten Weg vorschlagen und ihn über mögliche Risiken aufklären. Dazu gehört im Gebrauchsmusterverletzungsprozeß und im Löschungsverfahren, ihn darüber aufzuklären, daß es tunlich ist, eine umfassende Neuheitsrecherche durchzuführen (vgl. OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 128, 129 für die Patentanmeldung durch den Patentanwalt).

Dieser Verpflichtung ist der Bekl. nicht nachgekommen. Zumindest hat er dies nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Denn es obliegt zwar dem Kl., die Verletzung der Bera-

tungspflicht zu beweisen, gleichwohl muß der Bekl. die Erfüllung seiner Beratungspflicht hinreichend konkret darlegen, weil der Kl. die negative Tatsache der fehlenden Beratung andernfalls nicht beweisen kann.

Diesen Anforderungen genügt der Vortrag des Bekl. nicht. Er behauptet zwar, den Kl. mündlich auf die Möglichkeit einer Neuheitsrecherche hingewiesen zu haben; er hat diese Behauptung aber nicht konkretisiert, sondern vielmehr dadurch abgeschwächt, daß er weiter ausführt, er habe darüber informiert, daß Druckschriften und offenkundige Vorbenutzungen neuheitsschädlich sein können.

Selbst wenn man unterstellt, daß der Bekl. auf die Möglichkeit einer Neuheitsrecherche hingewiesen hat, und auch davon ausgeht, daß der Kl. die Neuheitsrecherche selbst durchführen wollte, hat der Bekl. seine Pflichten aus dem Anwaltsvertrag verletzt. Denn er hätte mit Kl. nach dem negativen Zwischenbescheid und dem negativen Ausgang der Beweisaufnahme überlegen müssen, welche weiteren Schritte in Betracht kamen, und dabei insbesondere klären müssen, ob der Kl. eine ausreichend umfassende Neuheitsrecherche durchgeführt hatte oder nicht. Zweifel daran mußte bei dem Bekl. schon der Umstand erwecken, daß der Kl. lediglich Kataloge vorgelegt hatte. Auch kam in Betracht, daß eine etwaige Neuheitsrecherche auf zu eng begrenztem Gebiet durchgeführt worden war. Eine solche Beratung hat der Bekl. auch nach eigenem Vorbringen nicht vorgenommen und so auch den Warn- und Hinweispflichten nicht genügt, die ihn, der seinen Auftrag wegen besonderer Sachkunde erhalten hat, selbst bei entgegenstehenden Weisungen durch den Mandanten treffen (BGH NJW 1985, 42, 43). Hätte der Bekl. den Kl. sachgerecht beraten, hätte dieser die später durchgeführte Neuheitsrecherche rechtzeitig veranlaßt und im Löschungsverfahren bereits in erster Instanz obsiegt.

II. Der Kl. hat einen Anspruch aus positiver Vertragsverletzung auf Erstattung aller Kosten, die ihm dadurch entstanden sind, daß er erst im Beschwerdeverfahren obsiegt hat und das Bundespatentamt ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 97 Abs. 2 ZPO auferlegt hat.

1. Der Feststellungsantrag bezüglich der Kosten der A. GmbH (Nr. I) hat Erfolg, weil der Bekl. der A. die Kosten für die zweite Instanz in dem Verfahren 5 W(pat) 435/96 gemäß dem Beschluß des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 1997 zu ersetzen hat und diese der Höhe nach noch nicht feststehen, weil die A. GmbH sie noch nicht geltend gemacht hat. Sie umfassen die noch festzusetzenden Kosten nebst der ebenfalls festzusetzenden Zinsen. Das Feststellungsinteresse ergibt sich aus dem Ziel, die Verjährung zu unterbrechen.

2. Weiterhin sind dem Kl. Kosten in Höhe von 6.132,- DM dadurch entstanden, daß er 520,- DM Beschwerdegebühren und 5.612,- DM eigene Anwaltsgebühren für das Beschwerdeverfahren gezahlt hat. Auch diese Kosten muß der Bekl. erstatten.

Der Schadensersatzpflicht des Bekl. steht nicht entgegen, daß die Anwaltsgebühren auf Grundlage eines vorläufigen Streitwerts von 200.000,- DM berechnet sind, der derzeit mit der Streitwertbeschwerde angefochten ist und mithin möglicherweise noch herabgesetzt wird. Gleichwohl ist dem Kl. der Schaden entstanden. Die Forderung war fällig und er hat sie beglichen. Wird der Wert nachträglich herabgesetzt, so entsteht ein vertraglicher Rückgewähranspruch des Kl., der auch durch ein vorher im Gebührenstreit ergangenes rechtskräftiges Urteil nicht ausgeschlossen wäre (Gerold/Schmidt/Madert, BRAGO, 12. Aufl. 1995, § 10 Rdnr. 19 m.w.N.). Dem erstattungspflichtigen Bekl. steht bei Herabsetzung des Wertes ein Bereicherungsanspruch zu (vgl. Gerold/Schmidt/Madert, a.a.O., für den erstattungspflichtigen Gegner).

Allerdings greift hinsichtlich der Gegenforderung des Bekl. in Höhe von 2.202,25 DM, die er mit der am 26. August 1998 bei Gericht eingereichten Rechnung geltend gemacht hat, die Hilfsaufrechnung durch. Sie betrifft eine gleichartige Leistung im Sinne des § 387 BGB und ist mit Zugang der Rechnung beim Kl. dessen Forderung in zur Aufrechnung geeigneter Weise gegenüber getreten (§ 389 BGB). Insoweit kann im Hinblick auf die Berechnungsgrundlage - Festsetzung des Streitwertes - nichts anderes gelten als für die Erstattungsforderung des Kl.. Da der Bekl. schriftsätzlich hilfsweise die Aufrechnung gemäß § 387 BGB erklärt hat, sind die Forderungen, soweit sie sich decken, mit Zugang des Schriftsatzes vom 26. August 1998 erloschen.

3. Schließlich ist der Antrag auf Erstattung der Recherchekosten in Höhe von 785,60 DM begründet, weil die Kosten für die nach Abschluß der ersten Instanz durchgeführten Recherche nicht bei der Abrechnung der Kosten für die erste Instanz geltend gemacht werden konnten. Die Kosten der zweiten Instanz hat der Kl. zu tragen. Wäre die Recherche, wie geboten, bereits in erster Instanz durchgeführt worden, hätte der Gegner die Kosten tragen müssen.

4. Anmerkungen zu früher abgedruckten Entscheidungen

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 29. Oktober 1996, 4 O 413/95, Entscheidungen 1996, 72 – Schwenkvorrichtung für Industrieroboter –** ist durch Urteil des OLG vom 7. Mai 1998, 2 U 141/96, zurückgewiesen worden; die Revision (X ZR 108/98) ist zurückgenommen worden.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 17. September 1996, 4 O 50/96, Entscheidungen 1996, 86 – LIBERA/ASCOM LIBRA –** ist durch Urteil des OLG vom 16. Dezember 1997, 20 U 107/96, zurückgewiesen worden.

–

Auf die Berufung gegen das **Teilurteil der Kammer vom 28. Januar 1997, 4 O 377/95, Entscheidungen 1997, 1 – Sonnenblende I –** ist das Urteil insoweit als unzulässiges Teilurteil aufgehoben worden, als die Beklagte wegen wortlautgemäßer Benutzung der nichtdeutschen Teile des Lizenzpatentes verurteilt worden war; im übrigen ist die Berufung durch Urteil des OLG vom 10. Februar 1998, 20 U 56/96 rechtskräftig zurückgewiesen worden. Die erneute Entscheidung der Kammer ist in Entscheidungen 1998, 75 abgedruckt.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 7. Januar 1997, 4 O 10/96, Entscheidungen 1997, 5 – Lichtbogen-Schweißbrenner –** ist durch Urteil des OLG vom 7. Mai 1998, 2 U 22/97, zurückgewiesen worden.

–

Auf die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 16. Januar 1997, 4 O 36/96, Entscheidungen 1997, 11 – Temperiermaschinen –** ist die Entscheidung unter Zurückweisung der Berufung im übrigen durch Urteil des OLG vom 12. Februar 1998, 2 U 30/97 teilweise abgeändert worden.

–

Die Berufung gegen das **Zwischenurteil der Kammer vom 4. März 1997, 4 O 362/96, Entscheidungen 1997, 20 – Prozeßkostensicherheit II –** ist durch Urteil des OLG vom 3. März 1998, 20 U 65/97, zurückgewiesen worden.

–

Das **Urteil der Kammer vom 3. Juni 1997, 4 O 134/97, Entscheidungen 1997, 57 – Funkuhr –** ist infolge Antragsrücknahme im Berufungsverfahren (2 U 134/97) wirkungslos.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 3. Juni 1997, 4 O 137/97, Entscheidungen 1997, 62 – Waschmittellager –** ist durch Urteil des OLG vom 3. März 1998, 20 U 106/97, zurückgewiesen worden.

–

Die sofortige Beschwerde gegen das **Urteil der Kammer vom 3. Juni 1997, 4 O 50/97, Entscheidungen 1997, 73 – Unzureichende Vertragsstrafe –** ist durch Beschluß des OLG vom 4. Dezember 1997, 2 W 44/97, zurückgewiesen worden.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 7. August 1997, 4 O 288/96, Entscheidungen 1997, 84 – Tortenbehälter –** ist durch Urteil des OLG vom 29. Oktober 1998, 2 U 115/97, zurückgewiesen worden.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 18. September 1997, 4 O 109/97, Entscheidungen 1997, 118 – Europaweiter Patentschutz –** ist durch Urteil des OLG vom 26. März 1998, 2 U 138/97, zurückgewiesen worden.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 30. September 1997, 4 O 179/97, Entscheidungen 1997, 119 – ufa.de –** ist durch Urteil des OLG vom 17. November 1998, 20 U 179/97, zurückgewiesen worden.

–

Die Berufung gegen das **Urteil der Kammer vom 16. April 1998, 4 O 80/98, Entscheidungen 1998, 60 – EXPLORER –** ist durch Urteil des OLG vom 24. November 1998, 20 U 78/98, zurückgewiesen worden.