LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

1 1999 S. 1- 24

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Art. 28 EGBGB

Die Bestimmung des Vertragsstatuts von Lizenzverträgen ist eine Frage des Einzelfalles. Je nach Ausgestaltung des Lizenzvertrages und den ihm zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnissen können die Verbindungen zum Sitz des Lizenzgebers, zum Sitz des Lizenznehmers und zum Schutzland unterschiedlich stark ausgeprägt und für die Anknüpfung ausschlaggebend sein.

(Teilurteil vom 19. Januar 1999, 4 O 114/98 - Virusinaktiviertes Blutplasma)

Sachverhalt: Die in New York ansässige Kl., die sich u.a. mit der Bereitstellung menschlicher Blutseren sowie der Erforschung von Blut und Blutprodukten befaßt, nimmt die Bekl. wegen Patentverletzung in Anspruch. Die Bekl. zu 1. ist eine in A. (Kanton Glarus) in der Schweiz ansässige Gesellschaft, die sich ebenfalls mit Herstellung und Vertrieb von Blutprodukten befaßt; der Bekl. zu 4. ist ihr Direktor. Die Bekl. zu 2. ist eine in Wien ansässige, der Bekl. zu 1. gesellschaftsrechtlich verbundene Produktionsgesellschaft, die Bekl. zu 3. ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der Bekl. zu 1.

Klagegrundlage sind die deutschen Teile der europäischen Patente 50 061 betreffend "Method of reducing undesirable activities of biological an pharmaceutical products" (Klagepatent I), 131 740 betreffend "Undenatured virus-free biologically active protein derivatives" (Klagepatent II), 239 859 betreffend "Removal of lipid soluble process chemicals from biological materials by extraction with naturally occurring oils or synthetic substitutes thereof" (Klagepatent III) und 366 946 betreffend "Removal of process chemicals from labile biological mixtures by hydrophobic interaction chromatography" (Klagepatent IV). Gegenüber der Bekl. zu 2. macht die Kl. ferner die österreichischen Teile der Patente 131 740, 239 859 und 366 946 geltend.

Die Kl. und die Bekl. zu 1. (im folgenden auch nur als Bekl. bezeichnet), die damals noch als B. S.A. firmierte, schlossen am 4. Mai 1987 einen Vertrag über "the joint development, evaluation, manufacture and marketing of virus-sterilized plasma for transfusion, virus-sterilized cryoprecipitate for transfusion and virus-sterilized serum for transfusion".

Unter Bezugnahme auf den Vertrag vom 4. Mai 1987 schloß die Bekl. am 15. November 1988 einen Unterlizenzvertrag mit der Blutspendedienst der DRK-Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe gGmbH in Hagen (im folgenden: Blutspendedienst Hagen) u.a. über die Nutzung der Klagepatente I und II sowie von Vertrags-Know-how "für die Inaktivierung von Plasma, Kryopräzipitat und Serum nach dem Patentverfahren", von dem es in § 2 Abs. 1 hieß, daß die Bekl. hierüber gemeinsam mit der Kl. verfüge. Die Vertragsparteien vereinbarten in § 8 Abs. 1 eine Lizenzgebühr von 6 % des Nettoverkaufspreises, die nach § 8 Abs. 2 zur Hälfte eine Honorierung der Vertragspatente, zur anderen Hälfte eine Honorierung des überlassenen Know-how sein sollte.

Von den Einnahmen aus Lizenzgebühren, die sie vom Blutspendedienst Hagen erhielt, zahlte die Bekl. eine Lizenzgebühr von 3 % (entsprechend 0,18 % der Nettoverkaufspreise des Blutspendedienstes Hagen) an die Kl.. Aufgrund von Zahlen, die sie im Februar 1994 direkt vom Blutspendedienst Hagen erhielt, erlangte die Kl. Kenntnis von dieser Abrechnungsweise der Bekl.. Die Kl. vertrat gegenüber der Bekl. die Auffassung, diese schulde ihr tatsächlich 3 % von den Nettoverkaufspreisen des Blutspendedienstes Hagen, also die Hälfte der von der Bekl. vereinnahmten Lizenzgebühren. Die Bekl. lehnte dies jedoch ab. Verhandlungen führen zu keinem Ergebnis. Mit Anwaltsschreiben vom 24. April 1995 mahnte die Kl. die nach ihrer Auffassung ausstehenden Lizenzgebühren an und drohte der Bekl. die Kündigung des Li-

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.

zenzvertrages an, die sie sodann nach fruchtlosem Fristablauf mit Anwaltsschreiben vom 10. Mai 1995 aussprach.

Die Kl. hat die Bekl. mit Klageschrift vom 16. Januar 1996 vor dem Kantonsgericht Glarus auf Abrechnung und Zahlung rückständiger Lizenzgebühren sowie auf Feststellung der Wirksamkeit der von ihr erklärten Kündigung in Anspruch genommen. Eine gerichtliche Entscheidung ist noch nicht ergangen.

Die Kl. ist der Auffassung, der Vertrag vom 4. Mai 1987 sei aus kartellrechtlichen Gründen unwirksam, jedenfalls durch die von ihr erklärte Kündigung beendet worden. Der Vertrag wahre das Schriftformerfordernis nach § 34 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nicht. Der genaue Vertragsinhalt, insbesondere die lizenzierten Schutzrechte, sowie der Umfang der wechselseitig eingeräumten Nutzungsberechtigungen ergäben sich nicht aus dem schriftlich niedergelegten Vertrag, der zahlreiche Ungenauigkeiten enthalte und im Hinblick auf Inhalt und Umfang der vorgesehenen Rechte und Pflichten unbestimmt sei. Ferner verstoße die Laufzeitregelung in § 11 des Vertrages sowohl gegen deutsches wie gegen europäisches Kartellrecht. Nach Nr. 11 i.V.m. Nr. 9 des Vertrages verlängere sich die Laufzeit des Vertrages durch die Einbeziehung neuer Schutzrechte, die während der Laufzeit der bei Vertragsschluß bestehenden Patente angemeldet werden. Mangels einer für diesen Fall vorgesehenen Kündigungsmöglichkeit nach Ablauf der ursprünglichen Vertragsdauer liege hierin eine nach § 20 GWB unzulässige Beschränkung. Ferner sei die Vereinbarung nach Art. 85 Abs. 1 des EG-Vertrages (EGV) unwirksam. Die Laufzeitregelung sei weder nach der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 2349/84 noch nach der Technologietransferverordnung freistellungsfähig. Das führe zur Unwirksamkeit des Vertrages nach Art. 85 Abs. 1 EGV, da dieser sich spürbar auf den innergemeinschaftlichen Wirtschaftsverkehr auswirke. Der sachlich relevante Produktmarkt sei der Markt für "'Solvent Detergent' für Blutplasma"; geographisch relevante Märkte seien die nationalen Märkte, auf denen die Bekl. im Jahre 1997 Marktanteile von 100% (Belgien), 95 % (Österreich), 83,3 % (Portugal), 50,2 % (Frankreich), 40 % (Niederlande), 35,6 % (Deutschland) und 6,4 % (Großbritannien) gehabt habe. Die unwirksame Laufzeitregelung lasse sich nicht vom übrigen Vertragsinhalt trennen, was nach Gemeinschaftsrecht die Unwirksamkeit des Vertrages insgesamt zur Folge habe.

Die Kl. hat auf die Klagepatente I bis IV gestützte Anträge auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz angekündigt. Sie beantragt zunächst,

festzustellen, daß der Vertrag vom 4. Mai 1987 unwirksam ist.

Die Bekl. bitten um Klageabweisung. Sie sind der Auffassung, der Vertrag sei weder unwirksam noch durch Kündigung beendet worden.

Aus den Gründen: I. Der (Zwischen-) Feststellungsantrag ist im wesentlichen zulässig.

Die Frage der Wirksamkeit des Vertrages vom 4. Mai 1987 betrifft ein zwischen den Parteien streitiges Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung über die geltend gemachten Ansprüche wegen Patentverletzung jedenfalls abhängen *kann.* Das reicht für die Zulässigkeit einer Zwischenfeststellungsklage nach § 256 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung (ZPO) aus (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 20. Aufl., § 256 Rdnr. 25).

Da das angerufene Gericht für die Ansprüche wegen Verletzung der deutschen Klagepatente nach Art. 5 Nr. 3 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) (Bekl. zu 2.) bzw. Art. 5 Nr. 3 des Lugano-Übereinkommens (Bekl. zu 1.) international zuständig ist, begründet diese Zuständigkeit auch die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Zwischenfeststellungsklage. Die Frage der internationalen Zuständigkeit für die Entscheidung über Ansprüche wegen Verletzung der österreichischen Klagepatente wird hierdurch nicht präjudiziert.

Unzulässig mangels internationaler Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist die Feststellungsklage allerdings insoweit, als die Kl. gegenüber der Bekl. zu 1. die Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages aufgrund der erklärten Kündigung begehrt. Denn für diese Feststellung ist nach Art. 2, 21 Abs. 2 des Lugano-Übereinkommens das Kantonsgericht Glarus zuständig, bei dem die Kl. den betreffenden Feststellungsantrag gegenüber der Bekl. zu 1. zuerst rechtshängig gemacht hat. Da nach den Erklärungen der Parteien in der mündlichen Verhandlung die Zuständigkeit des Kantonsgerichts Glarus vor diesem auch nicht bestritten worden ist, steht die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts damit fest, so daß es keiner Aussetzung der Verhandlung bedarf, sondern über die Zulässigkeit der danach vor dem erkennenden Gericht erhobenen Klage abschließend entschieden werden kann.

Soweit die Zwischenfeststellungsklage zur Endentscheidung reif ist (§ 301 ZPO), kann über sie durch Teilurteil vorab erkannt werden (vgl. Zöller/Greger, a.a.O., § 256 Rdnr. 22 m.w.N.).

II. Der Vertrag vom 4. Mai 1987 zwischen der Kl. und der Bekl. ist wirksam zustande ge-

kommen. Er ist weder mangels Einhaltung des Schriftformerfordernisses nach §§ 20, 34, 98 Abs. 1 GWB noch nach Art. 20 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR) wegen einer in der Laufzeitregelung liegenden, nach § 20 GWB oder Art. 85 Abs. 1 EGV unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung nichtig.

1. Vertragsstatut ist das schweizerische Recht.

Da die Vertragsparteien eine nach Art. 27 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) primär maßgebliche Rechtswahl nicht getroffen haben, unterliegt der Vertrag nach Art. 28 Abs. 1 EGBGB dem Recht des Staates, mit dem er die engsten Verbindungen aufweist. Diese engsten Verbindungen bestehen mit der Schweiz.

Für die Bestimmung des Vertragsstatuts kann nicht (allein) an die Lizenzvergabe als Hauptleistung der Kl. angeknüpft werden. Zwar kommt bei einem Lizenzvertrag die Lizenzvergabe als charakteristische Vertragsleistung in Betracht, die nach Art. 28 Abs. 2 EGBGB - vorbehaltlich der Bestimmung des Abs. 5 - die Vermutung begründet, daß der Vertrag die engsten Beziehungen mit dem Staat aufweist, in dem der Lizenzgeber seine Hauptverwaltung hat (von Bar, IPR, Bd. II, Rdnr. 498; Benkard/Ullmann, PatG, 9. Aufl., § 15 Rdnr. 135; Reithmann/Hiestand, Internationales Vertragsrecht, 5. Auflage, Rdnr. 1276; ebenso Schweiz. Bundesgericht, BGE 101 II 293, 298 = GRUR Int. 1977, 208, 209). Eine solche Anknüpfung wird jedoch der Gesamtheit der Vertragsleistungen nur dann in vollem Umgang gerecht, wenn der Lizenznehmer im wesentlichen nur eine Lizenzgebühr zu zahlen hat. Deshalb wird in der Literatur bei der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz und/oder einer Ausübungspflicht des Lizenznehmers von einigen auf das Recht des Niederlassungsortes des Lizenznehmers abgestellt (Ulmer, Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, S. 103/104 (Nrn. 146/147); Schrikker/Katzenberger, Urheberrecht, Vor §§ 120 ff. Rdnr. 100; ähnlich Soergel/von Hoffmann, BGB, 12. Auflage, Art 28 EGBGB Rdnr. 498). Teilweise wird auch das Recht des Schutzlandes für maßgeblich gehalten (Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, 3. Aufl., S. 274 [bei mehreren Schutzländern Heimatrecht des Lizenznehmers]; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, 7. Auflage, Rdnrn. 444/445 [bei mehreren Schutzländern Heimatrecht des Lizenzgebers]; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rdnr. 135 bei nur einem Schutzland; zu einem solchen Fall auch OLG Düsseldorf, GRUR Ausl. 1965, 256, 257 - Tubenverschluß; für die Anknüpfung an das Recht des primären Schutzlandes, in dem der Lizenznehmer sitzt, produziert, kennzeichnet und in den Verkehr bringt, für den Markenlizenzvertrag Beier, GRUR Int. 1981, 299, 307).

Je nach Ausgestaltung des Lizenzvertrages und den ihm zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnissen können die Verbindungen zum Sitz des Lizenzgebers, zum Sitz des Lizenznehmers und zum Schutzland unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Deshalb verbietet sich eine allgemeine Aussage über das Vertragsstatut von Lizenzverträgen (ebenso Soergel/von Hoffmann, a.a.O., Art. 28 EGBGB, Rdnr. 498/499). Im Streitfall führt es zu keinem eindeutigen Ergebnis, auf das Recht des Schutzlandes abzustellen. Denn "Schutzland" sind nach Nr. 4 der Definitionen des Vertrages die damaligen Mitgliedstaaten der EG, die Schweiz, Österreich, Skandinavien und die (damaligen) COMECON-Länder. Immerhin spricht für die engeren Beziehungen zur Schweiz, daß diese zu den Schutzländern der Vertragsschutzrechte gehört und daß die Schweiz Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ist, dessen Art. 69 den Schutzbereich der europäischen Vertragspatente bestimmt. Die Vertragsleistung des Lizenzgebers - der Kl. - charakterisiert den Vertrag jedenfalls nicht stärker als die Vertragsleistung des Lizenznehmers - der Bekl.. Der Bekl. ist eine ausschließliche Lizenz eingeräumt, die sowohl zur Herstellung berechtigt als auch dazu, für Herstellung und Vertrieb Unterlizenzen zu vergeben. Die Bekl. weisen ferner - in anderem Zusammenhang - zu Recht darauf hin, daß der Vertrag kein bloßer Patentlizenzvertrag ist, sondern ein Vertrag über die gemeinsame Entwicklung, Auswertung, Herstellung und Vermarktung von virusinaktiviertem Plasma, Kryopräzipitat und Serum für Transfusionen, zu denen die Bekl. wesentliche Beiträge zu leisten hatte (Nrn. 3 bis 5 des Vertrages). Zwar oblagen auch der Kl. - über die Lizenzvergabe hinaus - Entwicklungs- und Evaluierungsleistungen, so daß nicht ohne weiteres angenommen werden kann, die Vertragsleistung der Bekl. charakterisiere den Vertrag stärker als diejenige der Kl.. Jedoch ergibt sich aus der Vielzahl der auf den europäischen Markt bezogenen Regelungen (insbesondere Nrn. 2, 3 und 5 der Präambel, Nrn. 1, 3, 5, 6 der Vertragsbestimmungen), daß sämtliche Regelungen letztlich der gemeinsamen Verwertung und Durchsetzung der Vertragsprodukte auf dem durch die geographische Definition des Vertragsgebiets umschriebenen Markt dienen. Aufgrund dieser Gegebenheit ist die Verbindung zur Schweiz als einem Teil dieses Marktes und gleichzeitig dem Sitzland der Vertragspartei, der die Vermarktung oblag, (als primären Schutzland im Sinne Beiers) enger als die Verbindung zum Staat New York als dem Sitz der Kl..

2. Es ist nicht dargetan, daß der Vertrag das Schriftformerfordernis nach §§ 20, 34 GWB nicht wahrt.

Das Vertragsstatut schließt nach Art. 34 EGBGB die Anwendung der Vorschriften des GWB nicht aus, die vielmehr nach § 98 Abs. 2 Satz 1 GWB auf alle Wettbewerbsbeschränkungen Anwendung finden, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb dieses Geltungsbereichs veranlaßt werden. Die Auswirkungen des Vertrages in Deutschland stehen ebenso wie der Umstand, daß der Vertrag (schon wegen der Verpflichtung der Bekl. zur Zahlung von Lizenzgebühren) Beschränkungen der in § 20 bezeichneten Art enthält, außer Frage und sind zwischen den Parteien auch nicht streitig.

Die Kl. legt jedoch nicht dar, daß das Schriftformgebot verletzt ist. Der Vertrag vom 4. Mai 1987 ist schriftlich abgefaßt und beiderseits unterzeichnet. Die Schriftform wäre daher nur dann verletzt, wenn die Parteien etwas anderes vereinbart hätten, als in der Vertragsurkunden niedergelegt ist, oder wenn die Vertragsurkunden die Vereinbarungen der Parteien nicht vollständig wiedergäbe. Das trägt die Kl. jedoch nicht vor. Sie macht lediglich geltend, der Vertrag sei ungenau und in verschiedener Hinsicht hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unbestimmt. Sie behauptet jedoch in keinem Punkt eine vertragliche Einigung, die in der Vertragsurkunde keine Niederschlag findet. Ihre Berufung auf den Grundsatz der Rechtsprechung, dem Zweck der kartellrechtlichen Schriftform, die Überprüfung des Vertrages zu ermöglichen, sei nicht nur dann nicht genügt, wenn etwas anderes vereinbart sei, als der schriftlich abgefaßte Vertragstext besage, sondern auch dann, wenn wesentliche Abreden nicht in die Vertragsurkunde aufgenommen worden seien, geht fehl. "Wesentliche Abreden" in diesem Sinne sind nur solche, die die Parteien tatsächlich getroffen haben. § 34 GWB begründet kein Inhalts-, sondern nur ein Formerfordernis für den Lizenzvertrag. Die Vorschrift enthält weder einen Pflichtkanon zu treffender vertraglicher Regelungen, noch schreibt er vor, wie genau und präzise die Parteien die beiderseitigen Rechte und Pflichten zu bestimmen haben. Aus der Unklarheit und Auslegungsbedürftigkeit, die hinsichtlich verschiedener Vertragsklauseln bestehen mag, ergibt sich daher für § 34 GWB solange nichts, wie die Parteien nicht tatsächlich mehr oder anderes vereinbart haben als sie schriftlich niedergelegt haben. Daß das geschehen sei, behauptet auch die Kl. nicht.

3. Der Vertrag ist auch nicht nach Art. 20 Abs. 1 OR i.V.m. § 20 Abs. 1 GWB nichtig, weil er Beschränkungen enthielte, die über den Inhalt der lizenzierten Schutzrechte hinausgehen. Daher kann dahinstehen, ob § 20 Abs. 1 GWB überhaupt neben der noch zu erörternden Vorschrift des Art. 85 Abs. 1 EGV Anwendung finden kann.

Denn nichtig ist allenfalls die Laufzeitregelung in Nr. 11 Satz 1 des Vertrages, weil sie durch die Einbeziehung von schutzrechtsfähigen Entwicklungen während der (ursprünglichen) Laufzeit des Vertrages eine offene Längstlaufklausel enthält, ohne auf die wirtschaftliche und technische Bedeutung solcher Entwicklungen abzustellen und ohne dem Lizenznehmer eine Möglichkeit zu geben, sich nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit des Vertrages von diesem zu lösen. Die Nichtigkeit erstreckt sich aber nicht auf den gesamten Vertrag. Nach Art. 20 Abs. 2 OR sind vielmehr bei einem Mangel, der - wie hier - bloß einzelne Teile des Vertrages betrifft, nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, daß er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre. Auch die Kl. behauptet jedoch nicht, daß die Vertragsparteien den Vertrag ohne die Laufzeitregelung der Nr. 11 Satz 1 nicht geschlossen hätten, und die Kammer sieht hierfür auch sonst keine Anhaltspunkte im Sachvortrag der Parteien. Patentlizenzverträge ohne Laufzeitregelung sind eher unüblich, aber auch nicht außergewöhnlich. Nichts spricht dafür, daß der Vertragsschluß für die Parteien mit der Laufzeitregelung stehen und fallen sollte.

4. Schließlich ergibt sich die Unwirksamkeit des Vertrages auch nicht aus einer nach Art. 85 Abs. 1 EGV verbotenen Beschränkung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes.

Die Kl. macht allerdings zu Recht geltend, daß der Vertrag vom 4. Mai 1987 nicht nach Art. 85 Abs. 3 EGV i.V.m. der Verordnung (EG) Nr. 240/96 der Kommission zur Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (TechnologietransferVO) freigestellt ist. Denn nach Art. 8 Abs. 3 findet diese Verordnung auf Vereinbarungen, deren ursprüngliche Dauer sich durch die Einbeziehung neuer, vom Lizenzgeber mitgeteilter, patentierter oder nicht patentierter Verbesserungen ohne weiteres verlängert, (nur) Anwendung, sofern der Lizenznehmer berechtigt ist, derartige Verbesserungen abzulehnen oder jeder Vertragspartner das Recht hat, die Vereinbarung nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit und mindestens alle drei Jahre danach zu kündigen. Diese Voraussetzung erfüllt der Vertrag vom 4. Mai 1987 nicht.

Eine Freistellung ergibt sich auch nicht aus Art. 11 Abs. 3 TechnologietransferVO i.V.m. den Vorschriften der bis zum 31. März 1996 anwendbaren Verordnung Nr. 2349/84 (EWG) der Kommission über die Anwendbarkeit von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von

Patentlizenzvereinbarungen (PatentlizenzVO). Denn die in Art. 1 dieser Verordnung vorgesehene Freistellung galt nach Art. 3 Nr. 2 nicht, wenn die Dauer der Lizenzvereinbarung sich durch die Einbeziehung eines neuen Patents des Lizenzgebers jeweils von selbst über die Laufzeit der bei Abschluß der Vereinbarung bestehenden lizenzierten Patente hinaus verlängert, es sei denn, daß die Vereinbarung für beide Vertragspartner nach Ablauf der lizenzierten Patente, die bei Abschluß der Vereinbarung bestanden, eine mindestens jährlich Kündigungsmöglichkeit vorsieht. Eine solche Kündigungsmöglichkeit enthält der Vertrag vom 4. Mai 1987 gerade nicht. Nach Art. 3 PatentlizenzVO hat dies zur Folge, daß der Vertrag insgesamt nicht freigestellt ist.

Hieraus folgt jedoch nicht, daß der Vertrag insgesamt unwirksam ist. Denn aus der fehlenden Freistellung folgt nur, daß der Vertrag, sofern das Spürbarkeitskriterium erfüllt ist, nach Art. 85 Abs. 1 EGV zu beurteilen ist (EuGH, Rs. 10/86, Slg. 1986, 4071 = GRUR Int. 1987, 868 - VAG France/Magne; vgl. auch Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GFVO Rdnr. 14).

Dabei kann dahinstehen, ob die Kl. dargetan hat, daß sich die Vereinbarung spürbar auf den innergemeinschaftlichen Wirtschaftsverkehr und den Wettbewerb auswirkt und ob dem entgegensteht, daß der Marktanteil der Bekl. auf dem Gemeinsamen Markt, wie diese meint, nur 3,08 % beträgt. Denn eine nach Art. 85 Abs. 1 EGV verbotene Wettbewerbsbeschränkung enthält der Vertrag vom 4. Mai 1987 nur hinsichtlich der in Nr. 11 Satz 1 enthaltenen Laufzeitregelung. Daß Bedenken gegen weitere Regelungen bestehen könnten, ist nicht zu erkennen, und die Kl. macht in dieser Hinsicht auch nichts geltend. Die Unwirksamkeit der Laufzeitregelung hat jedoch nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Denn insoweit ist wiederum die Vorschrift des Art. 20 Abs. 2 OR anwendbar, und das Ergebnis der Anwendung dieser Vorschrift ist vorstehend zu 3. bereits dargelegt.

Das Gemeinschaftsrecht schließt die Anwendung des Art. 20 Abs. 2 OR entgegen der von der Kl. in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung nicht aus. Denn es ist nach dem für den Vertrag maßgeblichen nationalen Recht (hier also nach dem Obligationenrecht) zu beurteilen, ob die teilweise Nichtigkeit eines Vertrages seine Unwirksamkeit im ganzen zur Folge hat (EuGH, Rs. 56/65, Slg. 1966, 282 = GRUR Int. 1966, 586 - Société Technique Minière/Maschinenbau Ulm; Rs. 10/86, Slg. 1986, 4071 = GRUR Int. 1987, 868 - VAG France/Magne). Nach Gemeinschaftsrecht ist lediglich zu entscheiden, welche Bestimmungen des Vertrages von der verbotenen Beschränkung des Wettbewerbs erfaßt werden. Die gesamte Vereinbarung ist daher dann - nach Gemeinschaftsrecht - unwirksam, wenn sich die unter das Verbot fallenden Teile nicht von den anderen Teilen der Vereinbarung trennen lassen (EuGH, Rs. 56/65 - Société Technique Minière/Maschinenbau Ulm, a.a.O.; Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 8. Aufl. Rdnr. 173 m.w.N.). Die unwirksame Laufzeitregelung hat jedoch auf die Bestimmungen des Vertrages im übrigen keinen Einfluß. Sie kann von den übrigen Regelungen getrennt werden, ohne daß diese damit ihren Regelungsgehalt verlören oder änderten. Damit verbleibt es bei der Unwirksamkeit allein der Nr. 11 Satz 1.

III. Soweit die Kl. die Feststellung der Vertragsbeendigung durch die erklärte Kündigung gegenüber den Bekl. zu 2. und 3. begehrt, und hinsichtlich der weiteren Klageanträge auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz ist der Rechtsstreit noch nicht zur Endentscheidung reif. Die Kammer setzt insoweit die Verhandlung nach § 148 ZPO Art. 22 des Lugano-Übereinkommens bis zur Entscheidung des Kantonsgerichts Glarus aus, worüber gesonderter Beschluß ergeht.

–

§ 139 Abs. 2 PatG

1. Der mittelbare Verletzer ist auch im Falle privater Abnehmer zum Ersatz des durch die "unmittelbare Verletzung" entstandenen Schadens insoweit verpflichtet, als Handlungen betroffen sind, die ohne die Regelung des § 11 Nr. 1 PatG eine unmittelbare Verletzung wären.

2. Im Falle einer mittelbaren Patentverletzung benötigt der Patentinhaber zum einen Angaben über die Lieferungen des mittelbaren Verletzers einschließlich der Namen und Anschriften seiner Abnehmer, um feststellen zu können, in welchem Umfang die mittelbare Verletzung zu unmittelbaren und damit den Schadenersatzanspruch erst begründenden Verletzungshandlungen geführt hat und in welchem Umfang ihm insofern durch die Lieferungen des mittelbaren Verletzers eigene Umsätze oder durch Umsätze seiner Lizenznehmer erzielbare Lizenzgebühren entgangen sind. Deswegen kommt auch nicht in Betracht, dem mittelbaren Verletzer hinsichtlich der Namen und Anschriften seiner Abnehmer einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen. Darüber hinaus kann der Verletzte von dem mittelbaren Verletzer aber auch Rechnungslegung über den von dem mittelbaren Verletzer selbst erziel-

ten Gewinn - und zu dessen Ermittlung über die Gestehungskosten - verlangen, da der Patentinhaber auch von dem mittelbaren Verletzer Schadensersatz in Form der Herausgabe des Verletzergewinns, nämlich des Gewinns des mittelbaren Verletzers selbst, beanspruchen kann.

(Urteil vom 3. Dezember 1998, 4 O 321/97 - Filterbeutel)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 0 289 710, das unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 4. Mai 1987 am 9. Februar 1988 angemeldet, dessen Anmeldung am 9. November 1988 veröffentlicht und dessen Erteilung am 17. Oktober 1990 bekanntgemacht wurde. Sie nimmt die Bekl. wegen mittelbarer Verletzung Klagepatents auf Rechnungslegung und Schadensersatz in Anspruch.

Auf eine gegen das Klagepatent gerichtete Nichtigkeitsklage erklärte das Bundespatentgericht am 27. Mai 1998 (4 Ni 30/96 EU) das Klagepatent dadurch teilweise für nichtig, daß in den Patentanspruch 1 zwischen die Worte "beide" und "Einbuchtungen" die Worte "als Greiföffnungen ausgebildete" eingefügt wurde.

Anspruch 1 des in deutscher Verfahrenssprache verfaßten Klagepatents hat nach dieser Ergänzung folgenden Wortlaut:

"Anordnung eines Filterbeutels (7) in einem Elektro-Staubsauger, wobei der Filterbeutel (7) eine Bodenplatte (17) besitzt, die eine Einstecköffnung (20) für den gebläseseitigen Luftblasstutzen (19) und eine randseitige Einbuchtung (28) aufweist und querwandähnlich in einer dem Motorgebläse-Gehäuse (5) benachbarten, von diesem abhebbaren Filterbeutel-Kammer (6) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der randseitigen Einbuchtung (28) eine zweite randseitige Einbuchtung (28) gegenüberliegt und in beide als Greiföffnungen ausgebildete Einbuchtungen (28) Nocken (27) des Elektrostaubsaugers eintauchen, welche bis über die Unterseite der Bodenplatte (17) überstehen."

Die Bekl. zu 1), deren Geschäftsführer der Bekl. zu 2) ist, hat Filterbeutel vertrieben, von denen die Kl. ein Muster als Anlage 6 zu den Akten gereicht hat.

Die Kl. sieht in den Vertriebshandlungen der Bekl. eine mittelbare Verletzung des Klagepatents und behauptet, der von ihr hergestellte, unstreitig mit Nocken versehene Elektrostaubsauger A. VK 121 sei in den Jahren 1991 - 1992 in einer Stückzahl von nahezu einer Million Exemplare ausgeliefert worden.

Die Bekl. sind der Ansicht, eine mittelbare Verletzung liege nicht vor, weil bei den von ihnen vertriebenen Filterbeuteln keine als Greiföffnungen ausgebildeten Einbuchtungen vorgesehen seien. Im übrigen habe die Kl. keinen Anspruch auf die beantragte Rechnungslegung, weil die unter I.1 a) - e) geforderten Angaben nicht geeignet seien, den Schaden zu berechnen, der aufgrund der unmittelbaren Patentverletzung entstanden und maßgebend für die mittelbare Patentverletzung sei. Darüber hinaus bestehe kein Anspruch nach § 140 b PatG, weil die Bekl. zu 1. als mittelbare Verletzerin nicht die patentierte Erfindung benutzt habe.

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Der Kl. stehen die gegenüber den Bekl. geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadenersatz zu, weil die Bekl. die Rechte an der patentierten Erfindung mittelbar verletzt haben, §§ 10 Abs. 1 und 3, 139 Abs. 1 und 2 PatG, §§ 242, 259 BGB.

I. Die Erfindung betrifft die Anordnung eines Filterbeutels in einem Elektrostaubsauger. Bei der Entnahme des vollen Filterbeutels aus der Filterbeutelkammer eines Staubsaugers besteht das Problem, daß aus dessen Öffnung Staub entweichen kann. Dies wird bekanntermaßen dadurch verhindert, daß zwischen Motorgehäuse und der den Filterbeutel aufnehmenden Kammer des Staubsaugers ein in diese Kammer einsteckbares Griffstück geschaltet wird, welches mit einer den Abschluß des Filterbeutels bildenden, die Öffnung aufweisenden Bodenplatte in lösbarer Verbindung steht. Durch Ziehen am Griffstück wird der Filterbeutel aus der Kammer geholt. Das Griffstück wird dann abgekuppelt und mit einem neuen Filterbeutel bestückt.

Mit der Erfindung soll eine Anordnung angegeben werden, die die Bodenplatte in baulich einfacher Weise einer unmittelbaren Betätigungsfunktion zuführt.

Diese weist nach Anspruch 1 des Klagepatents folgende Merkmale auf:

1. Anordnung eines Filterbeutels (7) in einem Elektrostaubsauger, wobei der Filterbeutel (7) eine Bodenplatte (17) besitzt;

2. die Bodenplatte (17) weist

2.1 eine Einstecköffnung (20) für den gebläseseitigen Luftblasstutzen (19)

2.2 und eine randseitige Einbuchtung (28) auf

2.3 und ist querwandähnlich in einer Filterbeutelkammer (6) angeordnet, die dem Motorgebläse-Gehäuse (5) benachbart und von diesem abhebbar ist;

3. der randseitigen Einbuchtung (28) liegt eine zweite randseitige Einbuchtung (28) gegenüber;

4. in beide als Greiföffnungen ausgebildete Einbuchtungen (28) tauchen Nocken (27) des Elektrostaubsaugers ein;

5. die Nocken (27) stehen bis über die Unterseite der Bodenplatte (17) über.

Im Hinblick auf eine solche Anordnung heißt es in der Klagepatentschrift weiter erläuternd, daß die Entnahme des vollen Filterbeutels nun unter unmittelbarer Benutzung der Bodenplatte als Handhabe erfolgen kann. Die baulichen Mittel sind einfach und zweckmäßig, indem der randseitigen Einbuchtung eine zweite randseitige Einbuchtung gegenüberliegt und in beide Einbuchtungen Nocken eintauchen, welche bis über die Unterseite der Bodenplatte überstehen. Die Gegenüberlage entsprechender Einbuchtungen erlaubt ein bequemes Greifen der Bodenplatte in üblichem Spanngriff. Dabei tauchen die Finger in die eine Einbuchtung und der gegenhaltende Daumen in die andere Einbuchtung ein. Nach Freigabe des Entnahmebereichs fallen die beiden Einbuchtungen auch optisch gleich auf; sie suggerieren selbst die ihnen übertragene Funktion. Es bedarf insoweit auch keiner Hinweise. Die in die Einbuchtungen eintauchenden Nocken halten die Einbuchtungen im Betriebszustand des Staubsaugers geschlossen. Sie ergänzen quasi die durch die die Greiföffnungen bildenden Einbuchtungen verloren gegangenen Bodenplatten-Abschnitte. Da sie sogar bis über die Unterseite der Bodenplatte überstehen, kann es auf keinen Fall zu die Wandung des Filterbeutels erhöhter Beanspruchung aussetzenden Ausstülpungen oder einer Art Knitterkonstellation kommen, in welcher diese Wandungszonen erhöhter mechanischer Beanspruchung unterliegen. Im übrigen zeigen die Nocken auch an, ob der Filterbeutel respektive seine Bodenplatte korrekt eingelegt ist.

II. Bei dem angegriffenen Filterbeutel der Bekl. handelt es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, § 10 Abs. 1 PatG.

Der angegriffene Filterbeutel besitzt eine Bodenplatte, die - wie in Merkmal 2 - 3 der Erfindung - vorgesehen, eine Einstecköffnung für den gebläseseitigen Luftblasstutzen und zwei sich gegenüberliegende randseitige Einbuchtungen aufweist und außerdem querwandähnlich in einer Filterbeutel-Kammer angeordnet werden kann, die dem Motorgebläse-Gehäuse benachbart und von diesem abhebbar ist. Das ist zwischen den Parteien - zu Recht - unstreitig und bedarf deshalb keiner weiteren Begründung.

Die sich gegenüberliegenden randseitigen Einbuchtungen sind - entgegen der von den Bekl. vertretenen Auffassung - auch als Greiföffnungen ausgebildet.

Wann eine Einbuchtung als Greiföffnung ausgebildet ist, ergibt sich schon aus der allgemeinen Beschreibung des Klagepatents, wenn es in Spalte 1, Zeile 50 - 55 heißt, daß die Einbuchtungen ein bequemes Greifen der Bodenplatte in üblichem Spanngriff erlauben soll, wobei die Finger in die eine Einbuchtung eintauchen und der gegenhaltende Daumen in die andere. In Spalte 1 Zeile 62 werden die so definierten Einbuchtungen auch ausdrücklich als Greiföffnungen bezeichnet. Das Bundespatentgericht hat mit Urteil vom 27. Mai 1997 auch nur deshalb zusätzlich in den Anspruch aufgenommen, daß beide Einbuchtungen als Greiföffnungen ausgebildet sein sollen, weil sich dem Patentanspruch 1 ansonsten nicht entnehmen lasse, daß sich die Einbuchtungen als Greiföffnungen zur Entnahme des Filterbeutels anbieten. Es handelt sich bei dieser Ergänzung also lediglich um eine "Konkretisierung", nicht um eine Änderung des ursprünglichen Patentanspruchs 1. Auch schon vor dieser Ergänzung ergab sich jedoch aus der - soeben dargestellten - allgemeinen Beschreibung des Klagepatents und der Beschreibung der Einbuchtungen der Ausführungsbeispiele (Spalte 6 Zeile 62 - 65) in Verbindung mit Figur 2 und 8, wie die zwei Greiföffnungen bildenden Einbuchtungen realisiert sein sollten, nämlich entweder in Form gleichmäßiger Ausrundungen (Figur 2) oder aber einen etwa trapezförmigen Verlauf nehmend, wie dies aus Figur 8 hervorgeht.

Da der angegriffene Filterbeutel der Bekl. mit dem als ein Ausführungsbeispiel des Klagepatents in Figur 8 der Klagepatentschrift dargestellten Filterbeutel identisch ist, bezieht sich auch der Filterbeutel der Bekl. auf ein wesentliches Element der Erfindung. Auch die angegriffene Ausführungsform kann in offensichtlicher Weise im Spanngriff ergriffen und gehalten werden; die Einbuchtungen sind als Greiföffnungen ausgebildet.

Bei den angegriffenen Filterbeuteln handelt es sich auch insoweit um ein Mittel, daß sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, als in die als Greiföffnungen ausgebildeten Einbuchtungen im Sinne von Merkmal 4 des Klagepatents Nocken eines erfindungsgemäßen Elektrostaubsaugers eingreifen. Der von der Kl. bis 1993 ausgelieferte Elektrostaubsauger A. VK 121 weist unstreitig entsprechende Nocken auf; darauf, ob er in den Jahren 1991 und 1992 entsprechend dem Vortrag der Kl. in der mündlichen Verhandlung in einer Stückzahl von nahezu einer Million ausgeliefert wurde, kommt es nicht an. Es kann jedenfalls unbedenklich angenommen werden, daß sich der Staubsauger noch heute in Gebrauch befindet.

Schließlich erfahren auch die Abnehmer durch den auf dem Filterbeutel aufgedruckten Hinweis "Filtertüte für A. VK 118, 119, 120, 121, 122", daß die Filtertüte dazu geeignet und bestimmt ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, § 10 Abs. 1 PatG.

III. 1. Die Bekl. haben der Kl. Schadensersatz zu leisten, § 139 Abs. 2 PatG. Denn sie haben entgegen § 10 PatG die patentierte Erfindung benutzt. Zudem hätte die Bekl. zu 1) als Fachunternehmen die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Das gleiche gilt für den Bekl. zu 2), der als ihr gesetzlicher Vertreter für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamtschuldnerisch mit der Bekl. zu 1) haftet.

Entgegen der Ansicht der Bekl. entfällt ein Schadenersatzanspruch auch nicht insoweit als die Endabnehmer der Filterbeutel gemäß § 11 Nr. 1 PatG keine Patentverletzung begehen. Denn der Umstand, daß es sich bei den Abnehmern der Bekl. - jedenfalls zum Teil - nicht um gewerbliche Abnehmer handelt, schließt eine mittelbare Patentverletzung nach §§ 10 Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. § 11 Nr. 1 PatG nicht aus. Dies ergibt sich aus der Gesetzessystematik. § 10 Abs. 3 PatG trifft für die in § 11 Nr. 1 bis 3 PatG genannten Personen im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung eine Sonderregelung. Auch als Privatpersonen sollen sie trotz der speziellen Regelung in § 11 PatG nicht als "berechtigte Personen" i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG gelten. Damit bringt das Gesetz zum Ausdruck, daß der mittelbare Verletzer nicht durch Angebot und Lieferung des Mittels an Private privilegiert sein soll. Der mittelbare Verletzer ist deshalb auch im Falle privater Abnehmer zum Ersatz des durch die "unmittelbare Verletzung" entstandenen Schadens insoweit verpflichtet, als Handlungen betroffen sind, die ohne die Regelung des § 11 Nr. 1 PatG eine unmittelbare Verletzung wären.

Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß der Kl. durch die rechtsverletzenden Handlungen der Bekl. ein Schaden entstanden ist, der von der Kl. jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Handlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Kl. an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

2. Außerdem sind die Bekl. zur Rechnungslegung 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. werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

Im hier vorliegenden Fall der mittelbaren Patentverletzung benötigt der Patentinhaber zum einen Angaben über die Lieferungen des mittelbaren Verletzers einschließlich der Namen und Anschriften seiner Abnehmer, um feststellen zu können, in welchem Umfang die mittelbare Verletzung zu unmittelbaren und damit den Schadenersatzanspruch erst begründenden Verletzungshandlungen geführt hat und in welchem Umfang ihm insofern durch die Lieferungen des mittelbaren Verletzers eigene Umsätze oder durch Umsätze seiner Lizenznehmer erzielbare Lizenzgebühren entgangen sind. Deswegen kommt auch nicht in Betracht, dem mittelbaren Verletzer hinsichtlich der Namen und Anschriften seiner Abnehmer einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.

Darüber hinaus kann der Verletzte von dem mittelbaren Verletzer aber auch Rechnungslegung über den von dem mittelbaren Verletzer selbst erzielten Gewinn – und zu dessen Ermittlung über die Gestehungskosten – verlangen, da der Patentinhaber auch von dem mittelbaren Verletzer Schadensersatz in Form der Herausgabe des Verletzergewinns (nämlich des Gewinns des mittelbaren Verletzers selbst, vgl. GRUR 1993, 1, 3) beanspruchen kann.

3. Gemäß § 140b i.V.m. § 10 PatG haben die Bekl. schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I.1 mit den Angaben zusammengefaßt, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.

–

§ 12 Abs. 1 PatG

Stellt der Vorbenutzungsberechtigte die erfindungsgemäßen Gegenstände nicht in eigener Werkstatt her, sondern läßt in fremden Werkstätten für sich arbeiten, wird die Benutzung des Patentes in dem fremden Betrieb nur dann durch das Vorbenutzungsrecht des Berechtigten gedeckt, wenn dieser für den Vorbenutzungsberechtigten tätig wird. Hierzu muß der Vorbenutzungsberechtigte einen bestimmenden wirtschaftlich wirksamen Einfluß auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs haben. Entscheidet der Inhaber der fremden Werkstätte selbst über den Vertrieb der erfindungsgemäßen Gegenstände und geschieht der Vertrieb auf eigene Rechnung und Gefahr, so ist dies keine Ausübung des Vorbenutzungsrechtes mehr, mag die Fertigung auch nach den technischen Regeln des Vorbenutzungsberechtigten erfolgen.

(Urteil vom 15. September 1998, 4 O 199/97 - Steckerkupplung)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patentes 40 39 240 (Klagepatent, Anlage K 1) betreffend eine Stekkerkupplung für eine elektrische Steckerverbindung. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz und zur Leistung einer angemessenen Entschädigung in Anspruch.

Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung ist unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 3. Januar 1990 am 8. Dezember 1990 eingereicht und am 4. Juli 1991 offengelegt worden; die Patenterteilung ist am 8. Dezember 1994 veröffentlicht worden. Anspruch 1 des Klagepatentes lautet wie folgt:

"Steckerkupplung für eine elektrische Stekkerverbindung mit einer Verriegelungseinrichtung, ***dadurch gekennzeichnet,*** daß ein Teil der Steckerverbindung einstückig vorspringend angeformte, sich gegen eine Wandung oder ein Gegenstück eines anderen Teil der Steckerverbindung abstützende elastisch rückfedernde, einen Gegendruck erzeugende Federelemente (20) trägt."

Über eine gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage (Anlage B 1) hat das Bundespatentgericht noch nicht entschieden.

Die Bekl. zu 1., deren Geschäftsführer der Bekl. zu 2. ist, stellt her und vertreibt Steckerkupplungen bestehend aus einem Steckergehäuse und einem Kontaktbuchsengehäuse, deren Ausgestaltung aus dem als Anlage K 4 vorgelegten Musterstück hervorgeht. Die entsprechenden Gehäuse vertreiben die Bekl. auch als Einzelteile; sie sind mit den von der Kl. hergestellten Artikeln kompatibel. Die für den Einsatz in Personenkraftwagen der Volkswagen AG bestimmten Steckerkupplungen werden an Konfektionäre geliefert, die sie mit den elektrischen Leitungen und - soweit noch nicht vorhanden - mit den Kontakteinrichtungen versehen.

Die Kl. sieht in den vorgeschriebenen Handlungen der Bekl. einen Eingriff in ihre Rechte aus dem Klagepatent.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Die Bekl. sind der Kl. zur Unterlassung, zur Rechnungslegung, zum Schadenersatz, zur Leistung einer angemessenen Entschädigung und zur Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse verpflichtet, denn durch die Herstellung und den Vertrieb dieser Gegenstände verletzen sie schuldhaft die Rechte aus dem Klagepatent.

I. Das Klagepatent betrifft eine Steckerkupplung für eine elektrische Steckerverbindung mit einer Verriegelungseinrichtung, insbesondere mit einem Bajonettdrehverschluß.

Bei einer derartigen dem Stand der Technik entsprechenden Steckerkupplung benötigt der Bajonettdrehverschluß nach den einleitenden Ausführungen der Klagepatentschrift als Federelement für den Gegendruck in der Endraststufe und als Kompressionsdichtung gegen eindringendes Wasser einen stirnseitig an einem der Steckergehäuse angeordneten Dichtring aus elastischem Material. Diese Doppelfunktion kann jedoch den Aufbau der Steckerverbindung im Bereich des Dichtrings verkomplizieren und ist für bestimmte Steckerverbindungen nicht brauchbar, bei denen kein Dichtring erforderlich ist oder der Dichtring an anderer Stelle benötigt wird. Außerdem kann durch Materialermüdung sowohl die Dicht- als auch die Gegendruckfunktion verloren gehen. Die Dichtfunktion erfordert zudem andere Materialeigenschaften als die Gegendruckfunktion, so daß die Materialauswahl für den Dichtring einen Kompromiß darstellt, der eine Optimierung der einen oder anderen Eigenschaft nicht zuläßt.

Als Aufgabe (technisches Problem) der Erfindung ist in der Klagepatentschrift angegeben, eine Steckerkupplung für eine elektrische Stekkerverbindung mit einer Verriegelungseinrichtung zu schaffen, die unabhängig von einem Dichtring eine Gegendruckfunktion erfüllt.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird in Patentanspruch 1 vorgeschlagen, die eingangs der Patentschrift erwähnte Steckerkupplung wie folgt auszugestalten:

1. Ein Teil der Steckerverbindung trägt Federelemente.

2. Die Federelemente sind einstückig vorspringend an den Teil der Steckerverbindung angeformt.

3. Die Federelemente stützen sich gegen eine Wandung oder ein Gegenstück eines anderen Teils der Steckerverbindung ab.

4. Die Federelemente sind elastisch rückfedernd und erzeugen einen Gegendruck.

Durch diese Ausgestaltung übernehmen die erfindungsgemäß ausgebildeten Federelemente das Erzeugen des Gegendrucks in der Endraststufe; ein Dichtring wird für diese Funktion nicht mehr benötigt.

II.1. Die angegriffenen Steckerkupplungen der Bekl. entsprechen der Lehre des Klagepatentes. Soweit die Bekl. die gesamte Vorrichtung bestehend aus Stecker- und Kontaktbuchsengehäuse herstellen und vertreiben, besteht hierüber zwischen den Parteien kein Streit, so daß sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.

Entgegen der Auffassung der Bekl. wird das Klagepatent jedoch auch durch die Lieferung einzelner Kontaktbuchsengehäuse unmittelbar verletzt. Grundsätzlich ist allerdings eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatentes, zu denen auch das Klagepatent gehört, nur zu bejahen, wenn die Verletzungsform von der Gesamtheit der Kombinationselemente

Gebrauch macht. Von diesem Grundsatz sind nur eng begrenzte Ausnahmen zugelassen: Weist die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens auf und bedarf es zu ihrer Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher und für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten, ist es gleichgültig, ob der letzte für die erfinderische Leistung unbedeutende Art des Zusammenfügens der Gesamtvorrichtung von einem Dritten vorgenommen wird (BGH GRUR 1982, 165, 166 - Rigg).

Eine solche Fallgestaltung liegt auch hier vor. Das von der Bekl. zu 1. hergestellte und in den Verkehr gebrachte Kontaktbuchsengehäuse weist die erfindungsgemäßen Federelemente auf, die einstückig vorspringend an Flansch des Kontaktbuchsengehäuses angeformt sind. Sie verwirklicht damit die Merkmale 1 und 2 des Patentanspruches 1. Die Federelemente sind auch so ausgebildet, daß sie, wenn man sie mit dem Steckergehäuse verbindet, sich in Übereinstimmung mit Merkmal 3 gegen ein Gegenstück dieses Steckergehäuses abstützen und hierbei auf Grund ihrer elastisch rückfedernden Ausbildung den in Merkmal 4 beschriebenen Gegendruck erzeugen. Daß das Kontaktbuchsengehäuse für sich allein funktionsunfähig ist und zur Herstellung der vom Klagepatent vorausgesetzten Steckerkupplung die Verbindung mit einem Steckergehäuse erforderlich ist, ändert daran nichts. Die Verbindung von Kontaktbuchsengehäuse und Steckergehäuse ist für den Fachmann selbstverständlich, um eine elektrische Steckerverbindung zu erhalten; mit dem für das Klagepatent wesentlichen Erfindungsgedanken, dem Gegendruck in der Endraststufe nicht mehr durch Dichtringe, sondern durch elastisch rückfedernde Federelemente aufzubringen, hat das Zusammenfügen der beiden Gehäuse nichts zu tun. Erfindungsgemäß sind die Federelemente bereits so vorbereitet, daß sie ihre Funktion automatisch beim Zusammenfügen der beiden Steckerkupplungsteile aufnehmen. Das Zusammenfügen selbst ist wie erwähnt für den Fachmann selbstverständlich und wird auch vom Klagepatent vorausgesetzt.

2. Erfolglos berufen die Bekl. sich auf ein privates Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 12 Abs. 1 PatG. Sie tragen selbst vor, das von ihnen in Anspruch genommene private Vorbenutzungsrecht sei zugunsten von VW und nicht in ihrer eigenen Person entstanden; sie selbst könnten sie aber deshalb darauf berufen, weil sie die angegriffenen Gegenstände für den Vorbenutzungsberechtigten, die Volkswagen AG, hergestellt hätten. Stellt der Vorbenutzungsberechtigte die erfindungsgemäßen Gegenstände nicht in eigener Werkstatt her, sondern läßt in fremden Werkstätten für sich arbeiten, wird die Benutzung des Patentes in dem fremden Betrieb jedoch nur dann durch das Vorbenutzungsrecht des Berechtigten gedeckt, wenn dieser für den Vorbenutzungsberechtigten tätig wird. Hierzu muß der Vorbenutzungsberechtigte einen bestimmenden wirtschaftlich wirksamen Einfluß auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs haben. Entscheidet der Inhaber der fremden Werkstätte selbst über den Vertrieb der erfindungsgemäßen Gegenstände und geschieht der Vertrieb auf eigene Rechnung und Gefahr, so ist dies keine Ausübung des Vorbenutzungsrechtes mehr, mag die Fertigung auch nach den technischen Regeln des Vorbenutzungsberechtigten erfolgen (RGZ, 153, 321, 327/8; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 12 PatG, Rdn. 24).

Daß die Bekl. zu 1. bei der Herstellung der angegriffenen Steckerkupplungen im vorstehenden Sinne "verlängerte Werkbank" der Volkswagen AG ist, läßt sich ihrem Sachvortrag nicht entnehmen. Daß die beiden Kupplungsteile exakt nach den Konstruktionsvorgaben der Volkswagen AG produziert wurden, genügt hierzu noch nicht. Solche technischen Vorgaben besagen nichts darüber, wer den bestimmenden wirtschaftlich wirksamen Einfluß darauf hat, ob und in welchem Umfang die gefertigten Teile hergestellt werden sollen. Dafür, daß dieser Einfluß bei VW lag, haben die Bekl. jedoch keine Umstände dargelegt. Sie haben dazu auf Bl. 4 ihrer Klageerwiderung vom 23. Dezember 1997 (Bl. 46 d.A.) lediglich vorgetragen, sie seien Zulieferer von WV und hätten die angegriffenen Steckerkupplungen im Rahmen dieser Lieferbeziehung hergestellt. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, daß die Bekl. zu 1. die angegriffenen Gegenstände auf Grund ihrer eigenen Entschließung für VW hergestellt und dorthin geliefert hat.

Die Bekl. können auch nicht mit Erfolg einwenden, die Kl. habe durch die Anmeldung des Klagepatentes der Volkswagen AG die Erfindung widerrechtlich entnommen. Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme steht nur dem Verletzten zu. Ein nicht durch die widerrechtliche Entnahme Verletzter kann sich jedoch nicht darauf berufen, der Patentinhaber habe sein Schutzrecht unter widerrechtlicher Entnahme der Erfindung erworben, weil dies seinen Rechtskreis nicht berührt (RGZ 45, 116, 119 f.; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 PatG, Rdn. 62). Zu diesem nicht durch die widerrechtliche Entnahme betroffenen Personen gehört auch die Bekl. zu 1. Nach ihrem eigenen Vortrag stammt die Erfindung nicht von ihr.

III. ...

IV. Es bestand keine Veranlassung, die Verhandlung im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit nach § 148 ZPO auszusetzen, um den Ausgang des gegen das Klagepatent angestrengten Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten. Die Nichtigkeitsklage hat nicht die hierzu erforderlichen hinreichenden Erfolgsaussichten. *(Es wird ausgeführt, daß der druckschriftliche Stand der Technik die Aussetzung nicht rechtfertigt).*

Auch im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung durch VW ist keine Aussetzung gerechtfertigt. Hierzu ist nicht nur ein schlüssiger und detaillierter mit Beweismitteln belegter Vortrag der angeblichen Vorbenutzungshandlungen erforderlich, sondern auch zusätzliche objektive Anhaltspunkte für dessen Richtigkeit (OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 - Ventilanbohrvorrichtung), die bei Beweisantritt durch Zeugen die Prognose rechtfertigen, das im Nichtigkeitsverfahren entscheidende Gericht werde die Zeugenaussage für glaubhaft halten, wenn sie die Vorbenutzungshandlungen bestätigt.

Solche objektiven Anhaltspunkte bestehen im Streitfall nicht. Die als Anlage B 1.4 vorgelegte Zeichnung ist nach dem Prioritätstag gefertigt und enthält deshalb keine objektiven Hinweise darauf, daß sich die Volkswagen AG vor dem Prioritätstag des Klagepatentes - dem 3. Januar 1990 - im Erfindungsbesitz befand. Die als Anlage K 8 vorgelegte Werkzeugauflassung vom 12. Februar 1990 betrifft nicht die Zeichnung 1 HO 973 103 A gemäß Anlage B 1.4, sondern die im Verfahren 4 O 317/97 vorgelegte Zeichnung 153 923; auch sie ist erst nach dem Prioritätstag vom 3. Januar 1990 entstanden und kann daher keinen Erfindungsbesitz der Volkswagen AG vor diesem Tag belegen. Die eidesstattliche Versicherung des im Nichtigkeitsverfahren als Zeugen benannten Julio A. (Anlage B 1.5) ist nur eine Vorwegnahme dessen, was der Zeuge voraussichtlich im Nichtigkeitsverfahren im Falle seiner Vernehmung aussagen wird und enthält selbst keine objektiven Anhaltspunkte für ihre Richtigkeit. Im übrigen spricht gegen das Vorbringen der Bekl., über den Inhalt der Entwicklungsgespräche sei mit VW keine Geheimhaltung vereinbart worden, Abschnitt V Nrn. 1 u. 2 der als Anlage K 11 vorgelegten Einkaufsbedingungen der Volkswagen AG für Produktionsmaterial, aber auch die Lebenserfahrung, nach der die an der Entwicklung eines neuen Gegenstandes beteiligten Personen regelmäßig zu vermeiden suchen, Dritten Kenntnis von ihren Entwicklungsergebnissen zu verschaffen und deshalb auch die anderen an der Entwicklung beteiligten Unternehmen in Kenntnis dieses Umstandes in aller Regel davon ausgehen müssen, die ihnen bekannt werdenden Informationen seien vertraulich zu behandeln. Hierfür spricht auch die als Anlage B 1.4 vorgelegte Zeichnung, die den Vermerk enthält, abgesehen von Schutzrechten Dritter lägen sämtliche Rechte und jede Verfügungsbefugnis wie das Kopier- und Weitergaberecht bei VW.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Das Firmenschlagwort "Impuls" ist für ein Unternehmen, das Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung erbringt, im Hinblick auf die mit diesem Begriff allenfalls verbundene Assoziation, Anstöße zu geben, den Betrieb zu reorganisieren oder Neuerungen durchzusetzen, kennzeichnungskräftig.

(Urteil vom 24. November 1998, 4 O 145/98 - IMPULS)

Sachverhalt: Die im Jahre 1975 gegründete Kl. ist auf dem Gebiet der EDV-Organisation und Datenverarbeitung tätig und betreibt insbesondere die Entwicklung von Softwareprodukten im Textilbereich.

Sie macht Rechte aus ihrer seit 1976 im Handelsregister des Amtsgerichts Reutlingen eingetragenen Firma "IMPULS Gesellschaft für EDV-Organisation, Software und Datenverarbeitung mbH" als Unternehmenskennzeichen und Rechte aus der für sie eingetragenen Wort-/Bild-Marke Nr. 103 64 42 "impuls" geltend.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke umfaßt u.a. Datenverarbeitung für andere, Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung (Software). Die Schutzdauer wurde zum 19. November 1991 verlängert.

Die Bekl. zu 1) (im folgenden: Bekl.), deren Geschäftsführer die Bekl. zu 2) und zu 3) sind, ist unter ihrer Firma B & L Impuls Software GmbH bundesweit auf dem Gebiet der Entwicklung von Software tätig und bietet Dienstleistungen im EDV-Sektor an, wie auftragsbezogene Programmierung, Data-Base-Publishing im Internet, Schulungen, Hotline und Support. Im Internet ist ihre Homepage unter dem Domain-Namen "impuls.de" abrufbar.

Die Kl. sieht in der Verwendung des Unternehmenskennzeichens B & L Impuls und der Internetadresse eine Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens.

Sie behauptet, die Bekl. stelle die Bezeichnung "impuls" blickfangmäßig heraus, obwohl sie, die Kl., die prioritätsälteren Rechte habe. Die Bekl. verletze ihre Rechte insbesondere durch die Besetzung des Domain-Namens "im-

puls.de" im Internet, weil es ihr, der Kl., dadurch unmöglich sei, ebenfalls unter diesem Kennzeichen im Internet aufzutreten.

Die Bekl. stellen eine Markenverletzung in Abrede mit der Begründung, daß der Bestandteil "impuls" der Klagemarke rein beschreibend sei. Er beschreibe in der Datenverarbeitung den Übertragungsimpuls im binären Code, also den Impuls I oder den Impuls O. Die von der Kl. in dem Wort/Bild-Zeichen verwendeten drei Punkte seinen typische Darstellungsformen für einen Impuls. Deshalb bestehe für das Wort "Impuls" ein Freihaltebedürfnis im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 42. In der Firma der Bekl. zu 1. seien die Buchstaben "B & L" entscheidend, weil diese die Anfangsbuchstaben ihrer Gründungsmitglieder seien und sie deshalb auf dem Markt von Softwareanbietern weithin unter diesen Buchstaben erkannt werde.

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

1. Die Kl. kann von den Bekl. Unterlassung im tenorierten Umfang gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG verlangen.

Die Kl. genießt für ihren Firmenbestandteil "Impuls" Kennzeichenschutz nach §§ 5 Abs. 1 und 2, 15 MarkenG. Denn "Impuls" ist der einzig unterscheidungskräftige Bestandteil der Firma der Kl..

"Impuls" ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung im Hinblick auf seinen Phantasiegehalt und die mit ihm allenfalls verbundene Assoziation, Anstöße zu erhalten, den Betrieb zu reorganisieren oder Neuerungen durchzusetzen, normal kennzeichnend. Entgegen der von den Bekl. vertretenen Auffassung ist der Begriff "Impuls" als Firmenbestandteil nicht beschreibend. Zwar mag in der Datenverarbeitung der Übertragungsimpuls im binären Code ebenfalls Impuls genannt werden. Die angesprochenen Verkehrskreise der Textilbranche werden dies zum Teil schon nicht wissen. Jedenfalls wird der Begriff "Impuls" im Zusammenhang mit einem Unternehmen im Bereich der EDV-Organisation und der Datenverarbeitung eher mit einem "Anstoß", einer "Erneuerung" oder einer "Reorganisation" von EDV-Organisation assoziiert als mit dem allein technischen Vorgang der Übertragung eines Datenimpulses, der keine sinnvolle Aussage über den Geschäftsgegenstand der Kl. enthält.

a) Die Benutzung des Unternehmenskennzeichens "B & L Impuls Software" begründet eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Unternehmenskennzeichen der Kl. (§ 15 Abs. 2 MarkenG). Der sich hieraus ergebende Unterlassungsanspruch richtet sich auch gegen die Bekl. zu 2) und zu 3), die als gesetzliche Vertreter der Bekl. die Verletzung verursacht haben und verantworten.

Denn auch die von der Bekl. verwendete Firma "B & L Impuls Software GmbH" ist allein durch den Bestandteil "Impuls" geprägt und damit dem für die Kl. geschützten Unternehmenskennzeichen verwechselbar ähnlich.

Der Begriff "Software" hat als Bestandteil des von der Bekl. verwendeten Unternehmenskennzeichens im Hinblick darauf, daß die Bekl. Softwareprodukte vertreibt, nur beschreibende Bedeutung.

Auch der Firmenbestandteil "B & L" ist für das Unternehmenskennzeichen nicht (mit-) prägend, weil er nicht im Sinne eines unterscheidungskräftigen Herkunftshinweises eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist.

Einem Bestandteil einer Firmenbezeichnung ist als unterscheidungskräftiger Herkunftshinweis der Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG zuzubilligen, wenn er 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 (vgl. BGH, GRUR 1997, 468, 469 - NetCom; GRUR 1997, 845 - ImmoData). Als ein solcher schlagwortartiger Hinweis kann dabei auch eine Buchstabenfolge geeignet sein, unabhängig davon, ob sie als Wort aussprechbar ist oder nicht (vgl. Urteil der Kammer vom 18. Juni 1998, 4 O 160/98, Entscheidungen 1998, 57 - JPNW).

Der Buchstabenfolge "B & L" ist jedoch nicht zuzubilligen, sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen der Bekl. durchzusetzen. Zwar befinden sich die Buchstaben "B & L" am Anfang der Firma der Bekl., so daß ihnen größeres Gewicht zukommen könnte. Dies ist jedoch schon deshalb nicht der Fall, weil die Buchstabenfolge "B & L" von zu geringer Eigenart ist, als daß sie sich gegenüber dem viel einprägsameren Begriff "Impuls" im Verkehr durchsetzen könnte. Es handelt sich für die angesprochenen Verkehrskreise um eine willkürliche und daher nur schwer merkfähige Verbindung zweier Buchstaben. Daß sie für die Familiennamen der beiden Gründungsgesellschafter der Bekl. stehen sollen, weiß der Verkehr nicht oder allenfalls dann, wenn er mit der Bekl. bereits in (engerer) Geschäftsbeziehung steht.

Auch soweit die Bekl. auf ihrem Geschäftspapier das "B" in Spiegelschrift verwendet, erhält die Buchstabenfolge "B & L" keine das Unternehmenskennzeichen prägende Bedeutung, sondern tritt - im Gegenteil - auch insoweit als nicht prägend gegenüber dem allein prägenden Bestandteil "Impuls" zurück. Denn die

spiegelverkehrte Verwendung des "B" führt dazu, daß das "B" schwer zu lesen ist und damit der Bestandteil "impuls" noch mehr als Firmenschlagwort in den Vordergrund tritt.

Da die Unternehmen der Kl. und der Bekl. auf dem gleichen Gebiet der Softwareentwicklung und EDV-Organisation tätig sind, begründet die Verwendung des identischen, die Unternehmenskennzeichen allein prägenden Bestandteils "impuls" eine Verwechslungsgefahr.

b) Erst recht begründet die Benutzung von "impuls" in Alleinstellung, insbesondere in Form der Domäne "impuls.de", durch die Bekl. eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren, allein durch den Bestandteil "Impuls" geprägten Unternehmenskennzeichen der Kl. (§ 15 Abs. 2 MarkenG).

Der sich hieraus ergebende Unterlassungsanspruch richtet sich auch gegen die Bekl. zu 2) und zu 3), die als gesetzliche Vertreter der Bekl. die Verletzung verursacht haben und verantworten.

2. Die Bekl. haben der Kl. nach § 15 Abs. 5 MarkenG i.V.m. § 840 BGB außerdem allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer 1 genannten rechtsverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird *(wird ausgeführt).*

3. Die Kl. kann von der Bekl. zu 1) in entsprechender Anwendung von § 1004 Abs. 1 BGB die Einwilligung in die Löschung ihres Firmenbestandteils "Impuls" im Handelsregister in Nürnberg und die Freigabe des Domain-Namens "impuls" gegenüber dem DE-NIC verlangen. Denn die Eintragung in das Handelsregister und die Registrierung der Domäne stellen einen fortdauernden Störungszustand dar, der das absolute Recht der Kl. an ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Impuls", das ihr nach § 15 Abs. 1 MarkenG gewährt wird, beeinträchtigt.

–

§ 5 Abs. 1 MarkenG

1. Die Verkehrsgeltung, die ein Unternehmenskennzeichen durch die inländische geschäftliche Betätigung einer Tochtergesellschaft erlangt, kommt (auch) der gleichnamigen ausländischen Mutter zugute, wenn diese sich wenigstens in dem für die Erlangung eines inländischen Kennzeichenrechts erforderlichen Maße im Inland betätigt.

2. Zur Auslegung eines Vertrages über den Erwerb der Geschäftsanteile einer Tochtergesellschaft, in dem sich der Erwerber verpflichtet, deren Firma so zu ändern, daß die Gefahr von Verwechselungen mit der Firma der veräußernden Muttergesellschaft vermieden wird.

(Urteil vom 7. Januar 1999, 4 O 159/98 - Vorspann-Technik)

Sachverhalt: Die Parteien streiten um das Recht der Bekl., die Firma VT Vorspann-Technik GmbH führen zu dürfen.

Die Kl. ist eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in A.. Sie ist unter ihrer Firma Vorspann-Technik Ges.m.b.H. im Spannbetonbau, insbesondere im Spannbetonbrückenbau, tätig. Die Gesellschaft wurde in den 60er Jahren als auf dem österreichischen Markt tätige Tochtergesellschaft der 1953 gegründeten deutschen Vorspann-Technik GmbH in B. (im folgenden: Vorspann-Technik B.) errichtet. Als die Vorspann-Technik B. in späteren Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geriet, übernahm die C. AG die Geschäftsanteile an der Kl.. In der Folgezeit erwarb sodann die Kl. ihrerseits sämtliche Geschäftsanteile an der Vorspann-Technik B.; die vormalige Tochtergesellschaft wurde zur Muttergesellschaft der Vorspann-Technik B..

Am 11. November 1994 schloß die Kl. einen als "Kauf- und Übertragungsvertrag" bezeichneten Vertrag mit dem Bauingenieur Baurat h.c. Dipl.-Ing. D. aus E.. Als "Erschienene", die den Vertrag "erklärten", sind in der notariellen Urkunde der Kaufmann Martin F. und der Dipl.-Ing. Peter G. als Geschäftsführer der Kl. und der Vorspann-Technik B. sowie der Bauingenieur D. genannt. Die Kl. übertrug D. zu einem Kaufpreis von 1,- DM die Geschäftsanteile an der Vorspann-Technik B.. In § 3 Abs. 1 bestimmte der Vertrag, wegen dessen weiteren Inhalts auf die Anlage K 13 verwiesen wird, folgendes:

"Der Erschienene zu 2 (= D.) verpflichtet sich, den Namen Vorspann-Technik GmbH und den Namen der Tochtergesellschaft Vorspann-Technik Bau Technologien GmbH innerhalb eines Jahres nach Übergangsstichtag in der Weise zu ändern, daß sich die neuen Namen von den bisherigen Namen Vorspann-Technik GmbH und Vorspann-Technik Bau Technologien GmbH deutlich unterscheiden und sichergestellt ist, daß jede Verwechslungsfähigkeit auf dem Markt ausgeschlossen ist."

Zu der vorgesehenen Firmenänderung kam es innerhalb der Jahresfrist jedoch nicht. Die Kl. arbeitete mit der Vorspann-Technik B. weiterhin zusammen und beanstandete die Fortführung der Firma zunächst nicht. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Vorspann-Technik B. und der wachsenden Außenstände gegenüber der Kl. verschlechterten sich jedoch die Beziehungen zwischen den Unternehmen. Mit Schreiben vom 17. Juli 1997 (Anlage K 14) beanstandete die Kl. gegenüber D. u.a. die

Nichteinhaltung der Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 des Vertrages vom 11. November 1994.

Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der Vorspann-Technik B. vom 4. September 1997 wurde die Firma der Gesellschaft in H. GmbH geändert; die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 2. Oktober 1997. Am 29. September 1997 wurde die Bekl. gegründet. Nachdem am 7. Oktober 1997 das Konkursverfahren über das Vermögen der vormaligen Vorspann-Technik B. und nunmehrigen H. GmbH eröffnet worden war, schloß die Bekl. am 14. Oktober 1997 mit dem Konkursverwalter einen Vertrag, in dem dieser der Bekl. u.a. das vorhandene Anlagevermögen das Vorratsvermögen sowie bautechnische Zulassungen und Marken der Gemeinschuldnerin übertrug und ihr gestattete, "den vormaligen Firmenbestandteil 'Vorspann-Technik GmbH' zu führen".

Mit Anwaltsschreiben vom 20. November 1997 widersprach die Kl. der Firmenführung der Bekl.. Mit einem weiteren Schreiben vom 12. Dezember 1997 forderte sie sie erfolglos zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf.

Die Kl. trägt vor: Sie trete im geschäftlichen Verkehr stets unter dem Firmenschlagwort "Vorspann-Technik" und dem Zeichen "VT" als Abkürzung hierfür auf. Unter dieser Bezeichnung sei sie seit Jahren in Deutschland im Spannbetonbrückenbau tätig, und zwar zum einen durch ihr gesellschaftsrechtlich verbundenes Unternehmen wie früher die Vorspann-Technik B. und heute die 1996 gegründete VTB Vorspanntechnik GmbH (im folgenden: VTB) in I., zum anderen durch von ihr selbst ausgeführte Aufträge. Infolgedessen seien sie, ihr Firmenbestandteil "Vorspann-Technik" und das Logo "VT" in den einschlägigen Fachkreisen in Deutschland, d.h. bei Straßen- und Brückenbauunternehmen, bekannt.

Die Kl. beantragt sinngemäß,

wie geschehen zu erkennen.

Die Bekl. bittet um Klageabweisung.

Sie trägt vor: Sie produziere und vertreibe Spannstahl und Spannglieder für Vorspannung, Brückenlager, Konstruktionen für Fahrbahnübergänge und Kapselpressen. Die Kl. produziere diese Erzeugnisse nicht, sondern kaufe sie vielmehr bei ihr, der Bekl.; zwischen den Parteien bestehe daher kein Konkurrenzverhältnis. Sie seien auch regional auf unterschiedlichen Märkten tätig, da die Kl. ihre Produkte in Österreich und in Fernost vertreibe und in Deutschland nur über die VTB tätig sei; Direktaufträge führe sie in Deutschland allenfalls sporadisch auf Kundenanfrage aus. Dem Firmenbestandteil Vorspann-Technik fehle es als Bezeichnung für das Vorspannen zur Erhöhung bzw. Erzielung einer bestimmten Belastbarkeit von Spannbetonkonstruktionen ebenso wie dem Kürzel VT an Unterscheidungskraft; außerdem bestehe ein Freihaltebedürfnis. Sämtliche Unternehmen, die sich auf dem deutschen Markt mit Vorspanntechnik befaßten, führten die Begriffe Vorspannen oder Vorspanntechnik auch in ihrer Firma, so die VSL Vorspanntechnik GmbH, die Bilfinger + Berger Vorspann-Technik GmbH, die VTB Vorspann-Technik GmbH und die Hochtief Vorspann- und Hubsysteme. Die Kl. sei auf dem deutschen Markt weitgehend unbekannt. Die Bezeichnung "Vorspann-Technik" und das Kürzel "VT" würden vielmehr mit ihr, der Bekl., bzw. ihrer Rechtsvorgängerin, der Vorspann-Technik B., identifiziert, die seit Mitte der 50er Jahre in Deutschland Vorrichtungen für Spannbetonkonstruktionen entwickelt, produziert und vertrieben und bekannt gemacht habe. Mindestens 80 % der Verkehrskreise brächten die Bezeichnungen "VT Vorspann-Technik", "Vorspann-Technik" und "VT" mit diesem Unternehmen in Verbindung, das lange Jahre nicht nur als Marktführer mit einem Marktanteil von nicht weniger als 80 %, sondern sogar als Monopolist tätig gewesen sei. Die Firmenänderung der Vorspann-Technik B. sei nicht in Erfüllung der Verpflichtung des Vertragspartners D. der Kl. aus dem Vertrag vom 11. November 1994 erfolgt, sondern habe es ihr, der Bekl., ermöglichen sollen, als Auffanggesellschaft die Geschäfte und die Kennzeichen der vor dem Konkurs stehenden Vorspann-Technik B. weiterzuführen. Demgemäß habe der damalige Geschäftsführer der Vorspann-Technik B. Franz Josef J. mit Zustimmung des Alleingesellschafters D. bereits etwa einen Monat vor ihrer Gründung anläßlich der Verhandlungen über die Gestaltung des Konkursverfahrens und die Überleitung des Know-how die Erlaubnis zur Benutzung des Firmenbestandteils "VT Vorspann-Technik" erteilt. Ferner habe sie den Geschäftsbetrieb der Vorspann-Technik B. übernommen. Ihr stünden daher gegenüber der Kl. die prioritätsälteren Rechte zu.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Die Firmenführung der Bekl. verletzt das prioritätsältere Kennzeichenrecht der Kl..

I. Die Kl. kann für das Firmenschlagwort "Vorspann-Technik" sowie für das Kürzel "VT" Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 1, 2 MarkenG in Anspruch nehmen.

Auch wenn – was keiner weiteren Erörterung bedarf - der Bezeichnung "Vorspann-Technik" von Hause aus keine Unterscheidungskraft zukommen mag, weil sie auf eine Spannbetonkonstruktion bzw. Verfahrensweise beim Spannbetonbau verweist, so genießt sie doch Kennzeichenschutz, weil sie im Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens Geltung erlangt hat. Entsprechendes gilt für das Geschäftszeichen "VT", dessen Schutz nach § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ohnehin voraussetzt, daß es innerhalb beteiligter Verkehrs-

kreise als Kennzeichen eines Geschäftsbetriebes gilt. Die Verkehrsgeltung ist zwischen den Parteien unstreitig, denn sie tragen beide vor, daß den beteiligten Verkehrskreisen, d.h. den Unternehmen und Behörden, die sich mit Spannbetonbau befassen, die Bezeichnungen "Vorspann-Technik" und "VT" als Bezeichnungen eines bestimmten Unternehmens weithin und langjährig bekannt sind; die Bekl. selbst hat den Bekanntheitsgrad mit mindestens 80 % beziffert.

Streit besteht zwischen den Parteien lediglich darüber, inwieweit die Verkehrsgeltung von der Kl. oder von der Vorspann-Technik B. erworben worden ist. Darauf kommt es jedoch nicht an. Denn die Vorspann-Technik B. ist seit Erwerb ihrer sämtlichen Geschäftsanteile durch die Kl. als deren Tochtergesellschaft auf dem deutschen Markt tätig gewesen. Die Kl. und die Vorspann-Technik B. sind gleichermaßen unter der Geschäftsbezeichnung "Vorspann-Technik" aufgetreten. Wenn daher der Verkehr die Bezeichnung Vorspann-Technik aufgrund der umfangreichen Geschäftstätigkeit der Vorspann-Technik B. unter dieser Bezeichnung einem bestimmten Unternehmen zugeordnet hat, so hat er auch in dem entsprechenden Firmenbestandteil der Kl. (zutreffend) die Bezeichnung eines mit der Vorspann-Technik B. jedenfalls gesellschaftsrechtlich verbundenen Unternehmens gesehen. Die Unterscheidungskraft, die die Bezeichnung "Vorspann-Technik" und das Kürzel VT infolge umfangreicher Benutzung im geschäftlichen Verkehr erworben haben, läßt sich zwischen den gleichnamigen Unternehmen nicht aufspalten.

Für den Kennzeichenschutz der Kl. ist daher nur noch erforderlich, daß sie die Bezeichnungen überhaupt im Inland in einer Weise in Gebrauch genommen hat, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen läßt (vgl. BGH, GRUR 1970, 315, 316 - Napoleon III; GRUR 1970, 528, 530 - Migrol; GRUR 1971, 323 - SWOPS; GRUR 1980, 114 – Concordia; GRUR 1994, 530 - Beta). Das ist jedoch unbedenklich schon wegen der Geschäftsbeziehung der Kl. zu ihrer inländischen Tochtergesellschaft, der Vorspann-Technik B., der Fall. Im übrigen ergibt sich dies auch aus den als Anlagen K 1, 12 und 22 bis 25 vorgelegten Druckschriften, die den Einsatz der Produkte der Kl. bei verschiedenen Bauobjekten in Deutschland zeigen und erteilte Zulassungsbescheide wiedergeben und jeweils neben dem Kürzel VT und gegebenenfalls der Firma und der Anschrift der Vorspann-Technik B. Firma und Anschrift der Kl. wiedergeben.

II. Gegenüber der Bekl. steht der Kl. das prioritätsältere Recht zu. Auf ein von der Vorspann-Technik B. abgeleitetes besseres Kennzeichenrecht kann sich die Bekl. nicht berufen, da die Vorspann-Technik B. zur Aufgabe der Bezeichnung Vorspann-Technik verpflichtet war und das Kennzeichenrecht der Vorspann-Technik B. an der Bezeichnung Vorspann-Technik und damit auch an dem für Vorspann-Technik stehenden Kürzel VT demgemäß durch die Firmenänderung vom 4. September 1997 untergegangen ist.

1. Aufgrund des Vertrages vom 11. November 1994 war die Vorspann-Technik B. verpflichtet, nach Ablauf des in § 3 Abs. 1 vorgesehenen Übergangsjahres die Firma Vorspann-Technik GmbH und das Unternehmenskennzeichen Vorspann-Technik nicht mehr zu benutzen.

Zwar ist die Verpflichtung zur Namensänderung ausdrücklich nur von D. als Erwerber der Geschäftsanteile der Vorspann-Technik B. übernommen worden. Der Vertrag ist jedoch dahin auszulegen, daß auch die Vorspann-Technik B. die Verpflichtung traf, nach Ablauf der Übergangsfrist und Änderung der Firma die bisherige Firma und die Geschäftsbezeichnung nicht mehr zu führen.

Entscheidende Bedeutung kommt hierbei dem Umstand zu, daß die in § 3 Abs. 1 enthaltene Vertragsklausel der kennzeichenrechtlichen Kollisionslage Rechnung tragen sollte, die durch die Übertragung der Geschäftsanteile der Kl. an der Vorspann-Technik B. auf D. entstand. War bis dahin die Gleichnamigkeit der Gesellschaften unproblematisch und gewollt, um diese nach außen hin als Einheit oder jedenfalls verbundene Unternehmen darzustellen, so entsprach dies von dem Zeitpunkt an nicht mehr den wirtschaftlichen Gegebenheiten und nicht oder jedenfalls nicht mehr unbedingt dem Interesse der Kl., zu dem sich die Vorspann-Technik B. gesellschaftsrechtlich von ihr trennte. Der Vertrag läßt eindeutig erkennen, daß diese Kollisionslage zu Lasten der Vorspann-Technik B. aufgelöst werden sollte, indem sich D. verpflichtete, den Namen der übernommenen Gesellschaft so zu ändern, daß sich der neue Name von dem bisherigen deutlich unterschied und sichergestellt war, daß jede Verwechslungsfähigkeit auf dem Markt ausgeschlossen war. Das entsprach dem Umstand, daß die Kl. sich von der wirtschaftlich angeschlagenen und nach dem ausdrücklichen Hinweis in § 7 Abs. 1 ohne Zuführung zusätzlicher Mittel konkursreifen Vorspann-Technik B. trennen wollte, und korrespondiert mit dem vereinbarten Kaufpreis von 1,- DM für sämtliche Geschäftsanteile der Gesellschaft. Die Verpflichtung des Erwerbers zur Firmenänderung ist lediglich die Form, die die Vertragsparteien gewählt haben, um die gewollte künftige Unterscheidbarkeit der Unternehmensbezeichnungen herbeizuführen. Als Alleingesellschafter der Vorspann-Technik B. war D. dazu berufen, in der gesetzlichen Form

die Änderung der Firma zu beschließen. Indem D. dieser Verpflichtung nachkommen würde, würde die Gesellschaft selbst Firma und Unternehmenskennzeichen wechseln. Sinn und Zweck dieses Gesellschafterbeschlusses erschöpften sich jedoch nicht in dem Beschluß und der Firmenänderung selbst. Vielmehr sollte die Vorspann-Technik B. die bisherige Bezeichnung Vorspann-Technik (GmbH) auf Dauer nicht mehr führen und insbesondere nicht etwa berechtigt sein, zu irgendeinem Zeitpunkt nach der vertragsgemäßen Firmenänderung zu der bisherigen Bezeichnung zurückzukehren. Nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) traf diese Verpflichtung aber nicht nur den Erwerber D., der für die Firmenänderung zu sorgen hatte, sondern auch und gerade die Vorspann-Technik B. selbst als die Gesellschaft, um deren Firma es ging und die es war, die nach Sinn und Zweck der vertraglichen Regelung künftig eine Bezeichnung tragen sollte, die jede Gefahr der Verwechslung mit der Kl. ausschloß.

Die Bekl. hat hiergegen in der mündlichen Verhandlung eingewandt, die Vorspann-Technik B. sei nicht Vertragspartei. Das trifft jedoch nicht zu. Zwar ist sie – naturgemäß – nicht Erwerberin der Geschäftsanteile, sie ist aber auch nicht bloßes Vertragsobjekt, denn im Vertragseingang ist die Kl. als Vertretene zu 1a, die Vorspann-Technik B. aber als Vertretene zu 1b bezeichnet. Die "Erschienenen zu 1", die Geschäftsführer F. und G., haben nach diesem Vertragseingang sowohl als Geschäftsführer der Kl. als auch als Geschäftsführer der Vorspann-Technik B. gehandelt. Dieser Gestaltung hätte es nicht bedurft, wenn die Vorspann-Technik B. lediglich Objekt der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Kl. und D. gewesen wäre. Vielmehr bezieht sie ihren Sinn aus der gewollten Bindung der Vorspann-Technik B. an die Zwekke und Vereinbarungen des Vertrages.

2. Es kann dahinstehen, ob bereits diese vertragliche Verpflichtung der Vorspann-Technik B. gegenüber der Kl. es ausschließt, daß die Bekl. Rechte an dem Unternehmenskennzeichen erworben hat, das die Vorspann-Technik B. nicht mehr verwenden durfte. Dafür spricht allerdings, daß die Vereinbarung einen kennzeichenrechtlichen "Rangrücktritt" der Vorspann-Technik B. gegenüber der Kl. bedeutet und die Bekl. demgemäß keine besseren Rechte erwerben konnte als sie der Vorspann-Technik B. gegenüber der Kl. zustanden. Denn jedenfalls sind die Rechte der Vorspann-Technik B. an der Bezeichnung Vorspann-Technik mit der Firmenänderung untergegangen. Mit der entsprechenden Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 4. September 1997 ist, wenn auch verspätet, der Sache nach genau das geschehen, was der Vertrag vom 11. November 1994 vorsah. Der Name der Gesellschaft ist so geändert worden, daß sich der neue Name – H. GmbH – von dem bisherigen so deutlich unterschied, daß jede Verwechslungsfähigkeit auf dem Markt ausgeschlossen wurde. Es mag sein, daß es durchaus nicht Intention der Firmenänderung war, den Vertrag vom 11. November 1994 zu erfüllen, sondern vielmehr mit dem Beschluß vom 4. September 1997 die künftige Führung der Firma VT Vorspann-Technik durch die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existente Bekl. ermöglicht und vorbereitet werden sollte. Auf die mit der Firmenänderung verbundenen Absichten kommt es jedoch nicht an. Entscheidend ist vielmehr, daß jedenfalls mit der Firmenänderung die Vorspann-Technik B. nicht mehr lediglich zur Aufgabe der Firma und der Geschäftsbezeichnung verpflichtet war, sondern die Änderung der Bezeichnung tatsächlich in einer durch das Handelsregister öffentlich verlautbarten Weise umgesetzt hat. Das schloß es aus, der Bekl. mit dem Vertrag vom 14. Oktober 1997 mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs auch das Recht zur Führung der Firma (VT) Vorspann-Technik einzuräumen, die die Gemeinschuldnerin selbst nicht mehr führte und auch nicht mehr führen durfte. Auch eine mündliche "Erlaubnis" zur Firmenführung, die die Bekl. für Ende August 1997 behauptet, könnte daran nichts ändern, denn mit dieser "Erlaubnis" ist der Geschäftsbetrieb nicht übertragen worden. Sie konnte daher allenfalls zu einem abgeleiteten Kennzeichenrecht führen, das in dem Moment unterging, in dem das Stammrecht erlosch.

III. Nach § 15 Abs. 4 MarkenG ist die Bekl. hiernach verpflichtet, die weitere Führung der geschäftlichen Bezeichnung VT Vorspann-Technik in Gestalt ihrer Firma zu unterlassen. Eine nähere Bezeichnung des Tätigkeitsgebietes, auf dem die Bezeichnung nicht geführt werden darf, erscheint im Streitfall entbehrlich, da die Führung der Bezeichnung Vorspann-Technik für eine branchenfremde Betätigung vernünftigerweise ausscheidet.

Zur Beseitigung des Störungszustandes, der in der entsprechenden Handelsregistereintragung liegt, ist die Bekl. entsprechend §§ 12 Satz 1 BGB, 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB, 51 Abs. 1 MarkenG verpflichtet, in die Löschung der störenden Bestandteil der eingetragenen Firma einzuwilligen (vgl. BGH, GRUR 1981, 60, 64 – Sitex; GRUR 1995, 117 – Neutrex).

Nach § 15 Abs. 5 MarkenG schuldet die Bekl. der Kl. ferner Schadenersatz. Denn bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie die Kennzeichenverletzung zumindest erkennen können, § 276 BGB. Außerdem hat die Kl. der Firmenführung der Bekl. sogleich widersprochen. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß der Kl. durch die rechtsverletzenden Handlungen der Bekl. ein

Schaden entstanden ist, der von der Kl. jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Kl. an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

Schließlich 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.

3. WETTBEWERBSRECHT

§ 1 UWG

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie (EWG) Nr. 84/450 des Rates über irreführende und vergleichende Werbung vom 10. September 1984 in der Fassung der Richtlinie (EG) 97/55 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie (EWG) 84/450 über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung (ABl. EG Nr. L 290 vom 23. Oktober 1997, S. 18)

folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist die Werbung eines Anbieters von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für das Produkt eines Geräteherstellers als vergleichende Werbung i.S.d. Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie anzusehen, wenn in der Werbung die Artikelnummern (OEM-Nummern) des Geräteherstellers für die entsprechenden Originalersatzteile und -Verbrauchsmaterialien als Referenz zur Identifizierung der Produkte des Anbieters angegeben werden?

2. Wenn die Frage 1 zu bejahen ist:

a) Liegt in der Gegenüberstellung der Artikelnummern (OEM-Nummern) des Geräteherstellers mit den eigenen Bestellnummern des Anbieters ein nach Art. 3a Abs. 1 lit. c) der Richtlinie zulässiger Vergleich der Waren, insbesondere ein Vergleich der Preise?

b) Handelt es sich bei den Artikelnummern (OEM-Nummern) um Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers i.S.d. Art. 3a Abs. 1 lit. g)?

3. Wenn die Frage 2 zu bejahen ist:

a) Nach welchen Kriterien beurteilt es sich, ob eine Werbung im Sinne des Art. 2 Nr. 2a den Ruf eines Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers in unlauterer Weise im Sinne des Art. 3a Abs. 1 lit. g) ausnutzt?

b) Reicht die Gegenüberstellung der Artikelnummern (OEM-Nummern) des Geräteherstellers mit den eigenen Bestellnummern des Anbieters aus, um den Vorwurf einer Ausnutzung des Rufes eines Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers im Sinne des Art. 3a Abs. 1 lit. g) zu begründen, wenn es dem Drittbewerber möglich ist, statt dessen auf das jeweilige Produkt, für das das Verbrauchsmaterial oder Ersatzteil geeignet ist, hinzuweisen?

c) Kommt es für die Beurteilung der Unlauterkeit darauf an, ob der Verweis (nur) auf das Produkt, für das das Verbrauchsmaterial oder Ersatzteil geeignet ist, anstelle des Verweises auf die Artikelnummer (OEM-Nummer) geeignet ist, den Vertrieb der Erzeugnisse des Anbieters zu erschweren, insbesondere, weil sich die Abnehmer an den Artikelnummern (OEM-Nummern) des Geräteherstellers zu orientieren pflegen?

(Beschluß vom 19. Januar 1999, 4 O 8/99 - Verwendung von OEM-Nummern)

Aus den Gründen: I. Die Kl. ist die deutsche Tochtergesellschaft der Toshiba Corporation, Japan. Zu den von der Kl. in Europa vertriebenen Produkten gehören Fotokopiergeräte sowie deren Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe und Ersatzteile, insbesondere Trommeln, Fixierwalzen, Toner und Developer (= Entwickler).

Diese für die Toshiba-Fotokopiergeräte benötigten Materialien vertreibt die Bekl. in Europa und in zahlreichen anderen Staaten der Welt.

Die Kl. beanstandet das damit in Zusammenhang stehende Wettbewerbsverhalten der Bekl. als wettbewerbswidrig, und zwar im vorliegenden Verfahren insoweit, als sie die Verwendung der Artikelbezeichnungen der Kl. zur Produktidentifikation und die Gegenüberstellung der eigenen Bestellnummern mit denen der Kl. für unzulässig hält.

Die Kl. verwendet zur Kennzeichnung ihrer Fotokopiergeräte bestimmte Modellbezeichnungen, z. B. Toshiba 3850 D oder Toshiba 5010. Zur Kennzeichnung ihrer Materialien ver-

wendet sie bestimmte Kurzbezeichnungen (Artikelbezeichnungen), für Toner z. B. T-50 P. Außerdem hat jeder Artikel neben den Artikelbezeichnungen eine Bestellnummer (sog. Artikelnummer).

Die Bekl. verwendet in ihren Katalogen die Modellbezeichnungen der Kl. und auch die Bestellnummern (Artikelnummern) der Kl.. Den eigenen Bestellnummern unter der Überschrift "Katun Art.-Nr." sind die jeweiligen Bestellnummern der Kl. für den entsprechenden Artikel der Kl. unter der Bezeichnung "OEM Art. Nr." zugeordnet. Das Kürzel "OEM" steht bei den beteiligten Verkehrskreisen, zu denen insbesondere auch Fachhändler zählen, unstreitig für "Original Equipment Manufacturer".

Die Kl. nimmt die Bekl. im vorliegenden Verfahren auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz sowie auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 12.000,-- DM in Anspruch. Soweit die Kl. und ihre Muttergesellschaft, die Kl. zu 2., im Ausgangsverfahren 4 O 99/86 die Verurteilung der Bekl. wegen eines Verstoßes gegen die ihr zustehenden Markenrechte auf Grund des von der Bekl. verwandten Etikettes für Toner beantragen, hat die Kammer das vorliegende Verfahren vom Ausgangsverfahren abgetrennt und in diesem die Bekl. antragsgemäß zur Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft und Schadensersatz verurteilt.

Die Kl. beanstandet das Verhalten der Bekl. unter Berufung auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 28. März 1996 – AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, 781 - Verbrauchsmaterialien - in einem vergleichbaren Fall als wettbewerbswidrig und trägt hierzu vor:

Durch die Gegenüberstellung der am Markt eingeführten Bestellnummern bzw. Artikelnummern der Toshiba Corp. mit den eigenen Bestellnummern verstoße die Bekl. gegen § 1 sowie § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Eine Gegenüberstellung sei nicht geboten, um den Verkehr über den Verwendungszweck der von der Bekl. angebotenen Produkte aufzuklären. Der Hinweis auf das jeweilige Fotokopierermodell der Toshiba Corp. genüge. Durch die Gegenüberstellung der Toshiba-Bestellnummern mit ihren eigenen lehne sich die Bekl. offen an die Originalwaren zur Empfehlung der eigenen Waren der Bekl. an. Die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen nicht nur der Fachhändler, sondern auch der Endverbraucher zähle, würden durch die Gleichwertigkeitsbehauptung über die Qualität der Produkte der Bekl. mit denen der Toshiba Corp. , die in der Verwendung der OEM-Nummern liege, irregeführt. Dies stelle aber eine unzulässige Rufausbeutung dar. Für die Verwendung der Original-Artikelbezeichnungen und -Bestellnummern in den Katalogen und Preislisten der Bekl. bestehe kein sachlicher Grund; die Bekl. sei auf die OEM-Nummern nicht angewiesen, sondern könne mit Explosionszeichnungen und eigenen Bestellnummern arbeiten, wie dies unstreitig auch andere in Europa tätige Unternehmen täten. Die Verwendung der OEM-Nummern sei nicht erforderlich, um einen Preisvergleich zwischen den Produkten der Parteien durchzuführen.

Die Bekl. wendet demgegenüber ein, sie wende sich ausschließlich an den Fachhandel, der darüber informiert sei, daß es sich bei ihren Produkten nicht um Produkte der Originalhersteller handle. Die Gegenüberstellung der OEM-Nummern mit ihren eigenen Bestellnummern sei sachlich erforderlich, weil es allein durch die Bezeichnung des Kopiergerätes, für das das Material geeignet sei, es nicht möglich und ihr auch nicht zumutbar sei, bei der Vielzahl der Ersatz- und Verbrauchsmaterialien die Einsatzmöglichkeit ihres Produktes zu beschreiben.

Darüber hinaus verlange der Markt die Angabe der OEM-Nummern, da die Originalhersteller ihre Nummern weltweit einheitlich verwendeten, wie unstreitig ist. Denn anderenfalls wäre den Drittanbietern der Zugang zum Markt verwehrt. Der Kunde orientiere sich ausschließlich an den OEM-Artikelbezeichnungen, die eine gemeinsame Referenzbasis bilde. Dem Fachhändler wäre es nur mit einem erheblichen Aufwand möglich, das von ihm benötigte Katun-Produkt ohne die Referenz zu identifizieren. Dies sei aber in der Praxis auch nicht durchsetzbar und führe dazu, sie - die Bekl. - vom Markt zu verdrängen.

Im übrigen erlaube die Gegenüberstellung der OEM-Artikelbezeichnungen mit den eigenen Bestellnummern dem Kunden auch einen Preisvergleich.

Die Bekl. hält daher die oben zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Hinblick auf die inzwischen in Kraft getretene Richtlinie über die vergleichende Werbung für mit dem europäischen Recht unvereinbar. Werbung, die einen Preisvergleich zwischen Ersatzteilen und Zubehör des Originalherstellers und eines Drittanbieters ermögliche, sei nach der Richtlinie grundsätzlich erlaubt. Eine konkrete Bezeichnung des Vergleichsproduktes sei ihr nicht möglich, wenn sie die Artikelnummern der Kl. nicht verwenden dürfe, sondern nur auf das jeweilige Fotokopierermodell verweisen dürfe, da es zahlreiche, voneinander nicht zu unterscheidende Ersatz- und Zubehörteile für verschiedene Kopiermodelle gebe.

Die Gefahr einer Irreführung der Fachhändler bestehe nicht, da die Fachhändler genau wüßten, daß es sich bei den Produkten der Drittanbieter nicht um solche der Originalhersteller handelten. Sie bestellten bewußt bei ihr -

der Bekl. -, um von den Preisvorteilen ihrer Produkte zu profitieren.

Die Bekl. verweist darauf, daß in anderen Staaten der Europäischen Union die Verwendung der sog. OEM-Nummern zulässig sei.

Die Bekl. hat angeregt, das Verfahren auszusetzen und dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob Artikel 2 Nr. 2a sowie Artikel 3a, insbesondere Absatz 1 Buchstabe g), der geänderten Richtlinie (EWG) 84/450 dahingehend auszulegen sind, daß die Benutzung sogenannter OEM-Artikelbezeichnungen durch einen Hersteller und Lieferanten von Ersatzteilen, der nicht mit dem Originalhersteller identisch ist, als vergleichende Werbung zulässig ist.

II. Vor der Entscheidung über die Klage ist das Verfahren auszusetzen (§ 148 Zivilprozeßordnung) und gemäß Art. 177 Abs. 1 lit. b) EGV (Art. 234 Abs. 1 lit. b EGV in der Fassung des Amsterdamer Vertrages) eine Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu den im Beschlußtenor gestellten Fragen einzuholen. Die Vorlage an den Gerichtshof ist geboten, weil es um die Auslegung von Gemeinschaftsrecht (Art. 3a lit. c und lit. g der Richtlinie des Rates vom 10. September 1984 (EWG) 84/450 über irreführende und vergleichende Werbung in der Fassung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (EG) 97/55) geht und von ihr die Sachentscheidung im vorliegenden Verfahren abhängt.

Der Bundesgerichtshof ist bisher in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, daß ein Vergleich der eigenen Waren oder Leistungen mit denjenigen der Mitbewerber grundsätzlich nicht mit den guten Sitten im Sinne des § 1 UWG zu vereinbaren sei. Die Generalklausel des § 1 UWG lautet wie folgt:

Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

Jede Werbung, die die eigene Leistung durch eine vergleichende Herabsetzung des Mitbewerbers herauszustellen suche, stehe mit den Grundsätzen des Leistungswettbewerbes in Widerspruch. Die gelte auch unabhängig davon, ob die aufgestellten Behauptungen über die Leistung des Wettbewerbers wahr sei und die abgegebenen Werturteile sachlich richtig seien. Von diesem grundsätzlichen Verbot hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nur dann eine Ausnahme im Hinblick auf das Wesen des Wettbewerbes und das berechtigte Interesse der Allgemeinheit zugelassen und einen Vergleich der eigenen Waren und Leistungen mit denen eines Mitbewerbers als erlaubt angesehen, wenn im Einzelfall hinreichender Anlaß bestand und die Voraussetzung erfüllt war, daß die vergleichenden Angaben wahr waren und sich nach Art und Maß in den Grenzen des Erforderlichen hielten, es sich also um eine sachliche Erörterung handelte.

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der Richtlinie (EG) 97/55 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie des Rates 8EWG) 84/450 über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung ABL. Nr. l 290 vom 23 Oktober 1997 hat der Bundesgerichtshof in zwei Entscheidungen vom 5. Februar 1988 (GRUR 1998, 824 – Testpreis-Angebot) und vom 23. April 1998 (BB 1998, 2225 - Preisvergleichsliste II) entschieden, daß die vergleichende Werbung nunmehr als grundsätzlich zulässig anzusehen ist, sofern die unter Art. 3a Abs. 1 lit. a) bis h) der Richtlinie 84/450 in der Fassung der Richtlinie 97/55 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Obwohl die Richtlinie (EG) 97/55 vom deutschen Gesetzgeber noch nicht in nationales Recht umgesetzt ist (die Umsetzungsfrist beträgt 30 Monate), sieht sich der Bundesgerichtshof nicht an einer richtlinienkonformen Auslegung des § 1 UWG gehindert. § 1 UWG in der Ausprägung, wie diese Bestimmung sie durch die Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung erfahren habe, stehe mit der Richtlinie (EG) 97/55 nicht im Einklang.

Zwar sieht sich der Bundesgerichtshof nicht als verpflichtet an, vor Ablauf der Umsetzungsfrist die Richtlinie anzuwenden, da Art. 189 Abs. 3 EGV den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie ein Ermessen einräume, das in erster Linie vom Gesetzgeber ausgeübt werden müsse. Die Verpflichtung der Gerichte zur richtlinienkonformen Auslegung der innerstaatlichen Gesetze setze grundsätzlich erst dann ein, wenn der Gesetzgeber bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist nicht tätig geworden sei. Allerdings müssen innerhalb der Umsetzungsfrist alle Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, daß das in der Richtlinie vorgeschriebenen Ziel bei Ablauf der Frist erreicht werde. Aus diesem Grund hält es der Bundesgerichtshof beim gegenwärtigen Stand der europäischen Rechtsentwicklung für sachlich geboten, die Richtlinie bereits vor dem Ablauf der Umsetzungsfrist durch eine richtlinienkonforme Auslegung des § 1 UWG zu berücksichtigen.

Ein Verhalten, das der Europäische Gesetzgeber als grundsätzlich zulässig erachtet habe, könne nicht als Verstoß gegen die guten Sitten angesehen werden. Durch den Begriff der guten Sitten habe der nationale Gesetzgeber nicht nur die Möglichkeit einer Anpassung an eine bereits gewandelte Verkehrsauffassung geschaffen, sondern auch eine Öffnung für Wertungen geschaffen, die ihren Ausdruck in

anderen Bestimmungen der nationalen oder europäischen Rechtsordnung finden und deren Berücksichtigung im Rahmen der Auslegung schon die Einheit der Rechtsordnung gebiete.

III. Das vorlegende Gericht hält diese Auffassung des Bundesgerichtshofes zur richtlinienkonformen Auslegung des § 1 UWG im Hinblick auf die Richtlinie (EG) 97/55 für zutreffend.

Gleichwohl erachtet es die Vorlage der im Beschlußtenor gestellten Fragen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im vorliegenden Verfahren für notwendig, weil es um die Auslegung von Gemeinschaftsrecht geht und von ihr die Sachentscheidung im vorliegenden Verfahren abhängt.

Auf den vorliegenden Rechtsstreit findet die Richtlinie (EG) 97/55 Anwendung. Art 2 Nr. 2a bestimmt, daß als vergleichende Werbung jede Werbung anzusehen ist, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.

Die Angabe der OEM-Nummern der Kl. in den Prospekten der Bekl. identifiziert in erster Linie die Erzeugnisse der Kl. und damit mittelbar auch die Kl. selbst.

Für die Entscheidung ist die Auslegung des Art. 3a Abs. 1 Buchstabe g) vorgreiflich. Vergleichende Werbung ist danach zulässig, wenn sie nicht den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen in unlauterer Weise ausnutzt. Bei den OEM-Nummern der Kl. könnte es sich um ein Unterscheidungszeichen im Sinne dieser Vorschrift der Richtlinie handeln, denn diese Bestellnummern kennzeichnen das jeweilige Produkt.

Die Gegenüberstellung der OEM-Nummern des Geräteherstellers mit den eigenen Bestellnummern des Drittanbieters könnte eine unlautere Ausnutzung des Rufes eines Mitbewerbers darstellen.

Dies ist in der Vergangenheit vor Erlaß der Richtlinie 97/55 von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bejaht worden. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 28. März 1996, AZ.: I ZR 39/94 die Verwendung der – am Markt eingeführten - Artikelbezeichnungen des Herstellers von Original-Verbrauchsmaterialien für Fotokopiergeräte (Betriebsstoffe, Ersatzteile und Zubehör) durch einen Drittanbieter zur Benennung der eigenen Produkte unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rufausbeutung durch offene Anlehnung an fremde Waren zur Empfehlung der eigenen Ware als wettbewerbswidrig im Sinne des § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) beanstandet.

Für zulässig hat der Bundesgerichtshof den Hinweis auf den Verwendungszweck erachtet, nämlich, daß die Verbrauchsmaterialien für die Fotokopierer der Kl. verwendbar sind, denn dieser Hinweis sei zur Aufklärung des Publikums sachlich geboten. Für nicht sachlich geboten hat der Bundesgerichtshof die Gegenüberstellung der OEM-Artikelbezeichnungen mit den eigenen Bestellnummern der Bekl. angesehen, sondern es für ausreichend gehalten, daß die Bekl. jenes Rechtsstreites mit dem Hinweis werben könne, für welches Fotokopiergerät ihre Verbrauchsmaterialien bestimmt und geeignet sei. Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, die Gegenüberstellung der Bestellnummern erleichtere dem Kunden den Bestellvorgang. Diese Erleichterung sei aber sachlich nicht unbedingt notwendig, um der Bekl. den Zugang zum Ersatz- und Zubehörgeschäft zu ermöglichen. Die Unlauterkeit des Handelns der Bekl. liege darin begründet, daß diese mit der Angabe der Bestellnummern der Kl. und der unmittelbaren Gegenüberstellung der eigenen Bestellnummern einen Kundenkreis erreiche, der es bislang gewohnt war, die Original-Verbrauchsmaterialien der Kl. zu beziehen. Nach der Lebenserfahrung neige der Verkehr dazu, in der durch die Gegenüberstellung bewirkten Herstellung einer unmittelbaren Beziehung der sich gegenüberstehenden Produkte eine Gleichstellung zu sehen mit der Folge, daß das positive Image der Originalware auf das eigene Erzeugnis übergeleitet werde. Denn es sei eine Besonderheit des Ersatzteil- und Zubehörgeschäftes, daß die Originalteile am Ruf und Ansehen der Hauptware teilnehmen. Setze ein Drittanbieter ohne rechtfertigenden Grund seine Waren in Beziehung zu den Waren des Hersteller der Originalteile, um deren guten Ruf als Vorspann für eigene wirtschaftliche Zwecke auszunutzen, so handle er unlauter, denn er lehne sich offen an den Ruf eines Mitbewerbers an und verstoße daher gegen die guten Sitten (§ 1 UWG).

Denkbar wäre es auch, nachdem die Richtlinie (EG) 97/55 die vergleichende Werbung grundsätzlich für zulässig erachtet und damit auch § 1 UWG richtlinienkonform nach der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auszulegen ist, Art. 3a Abs. 1 lit. g) dahingehend auszulegen, daß eine Prüfung der sachlichen Notwendigkeit der Nennung des Mitbewerbers nicht länger erforderlich ist und nur beim Vorliegen einer ausdrücklichen Gleichstellungsbehauptung eine unlautere Rufausnutzung zu bejahen wäre.

Es stellt sich daher die Frage, ob auf Grund der Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses, also der grundsätzlichen Zulässigkeit der vergleichenden Werbung unter bestimmten Bedingungen, im Rahmen des Art. 3

Abs. 1 lit. g) zu prüfen ist, ob die Nennung des Wettbewerbers sachlich geboten ist (vgl. insoweit auch Art. 23 Nr. 3 Markenrechtsrichtlinie).

Ist diese Frage zu bejahen und ist es daher künftig auch weiterhin erforderlich zu prüfen, ob die Gegenüberstellung sachlich geboten ist, so könnte diese Voraussetzung zu bejahen sein, wenn der Absatz der Produkte des Drittanbieters und ein Werbevergleich, insbesondere ein Preisvergleich im Sinne des Art. 3a Abs. 1 lit. c), mit dem jeweiligen Originalprodukt des Herstellers andernfalls spürbar erschwert würde, weil sich die Abnehmer an den OEM-Nummern des Geräteherstellers zu orientieren pflegen und die Angabe der OEM-Nummern dem Abnehmer das Auffinden der geeigneten Ersatzprodukte des Drittanbieters erleichtert.

Ist die Frage zu verneinen, könnte die Gegenüberstellung der OEM-Nummern des Geräteherstellers mit den Bestellnummern des Drittanbieters nicht ausreichen, um in der Werbung des Drittanbieters die konkludente Behauptung der Gleichstellung der Produkte zu sehen.

Damit stellt sich auch die Frage, nach welchen Kriterien zu beurteilen ist, ob eine unzulässige Rufausbeutung im Sinne des Art. 3a Abs. 1 g) vorliegt. Für die Entscheidung des vorliegenden Falles ist damit insbesondere die Auslegung des Art. 3a Abs. 1 lit. c) und g) von Bedeutung.

–

§ 1 UWG

Zur Frage der wettbewerblichen Eigenart eines Schraubenkompressors.

(Urteil vom 13. Oktober 1998, 4 O 410/97 - Schraubenkompressor)

–

§ 261 Abs. 3 ZPO

1. Zum zeitlichen Umfang der Rechtshängigkeit eines Schadensersatz- und Rechnungslegungsanspruchs.

2. Die anderweitige Rechtshängigkeit auf wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gestützter Ansprüche schließt die Geltendmachung von geschmacksmusterrechtlichen Ansprüchen wegen derselben angegriffenen Ausführungsform nicht aus.

(Urteil vom 3. November 1998, 4 O 429/97 - Lichtstele II)

4. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

§ 256 ZPO

Eine Klage auf Feststellung, daß dem beklagten Patentinhaber gegen den Kläger keine Ansprüche wegen Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents zustehen, ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn sich der Patentinhaber solcher Ansprüche nicht berühmt hat. Eine solche Berühmung kann weder in der Erhebung einer Verletzungsklage aus einem US-amerikanischen oder japanischen Parallelpatent noch darin gesehen werden, daß sich der Patentinhaber gegenüber entsprechenden negativen Feststellungsklagen in anderen Mitgliedstaaten des EPÜ zu Zwecken der Rechtsverteidigung auf eine Patentverletzung berufen hat.

(Urteil vom 19. Januar 1999, 4 O 428/97 - Consensus-Interferon)

Sachverhalt: Die Kl. begehren die Feststellung, daß die Bekl. sie nicht wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 032 134 auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann.

Die Bekl. ist Inhaberin des am 7. Januar 1981 in englischer Sprache angemeldeten europäischen Patents 0 032 134, das nach Abschluß des Einspruchsverfahren am 13. Oktober 1993 in der als Anlage W 1 vorliegenden Fassung veröffentlicht wurde. Der deutsche Teil dieses europäischen Patents steht in Kraft (patentamtliches Aktenzeichen DE 31 65 463) und ist Gegenstand dieses Rechtsstreits (im folgenden: Streitpatent).

Das Streitpatent bezieht sich auf DNA-Sequenzen, rekombinante DNA-Moleküle und Verfahren zur rekombinanten Herstellung von Human-Interferon α.

Die Kl. zu 1. ist ein weltweit tätiges pharmazeutisches Unternehmen. Sie befaßt sich u.a. mit dem Vertrieb eines Interferon-Produkts, das nach ihrem Vorbringen nach dem ein Consensus-Leukozyten-Interferon-Protein (c-IFN) betreffenden europäischen Patent 0 422 697 (Anlage W 3) der B. Inc. hergestellt wird. Die in Japan ansässige Kl. zu 1) ist nach ihrer Behauptung Inhaberin einer europaweiten ausschließlichen Lizenz für c-IFN und will unter der Bezeichnung "A." ein c-IFN-Pharmazeutikum auf den deutschen und europäischen Markt bringen. Die in den Niederlanden ansässige Kl. zu 3) ist Inhaberin einer von der Kl. zu 1) erteilten Unterlizenz und soll sich zusammen mit der

deutschen Kl. zu 2) mit der Einführung von c-IFN in Deutschland befassen. Die Kl. zu 3) hat am 20. Juni 1997 die Zulassung des c-IFN-Pharmazeutikums bei der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) beantragt. Nach der Behauptung der Kl. ist die Einführung des Präparats auf dem deutschen Markt für das erste Quartal 1999 geplant.

Die Bekl. ist neben dem Streitpatent auch Inhaberin des japanischen Patents 56-521 (1981) (deutsche Übersetzung Anlage W 13b) und des US-amerikanischen Patents 4 530 901 (Anlage W 12). Alle drei Patente beanspruchen die Priorität der europäischen Patentanmeldung 80 300 79.3 (08.01.80). Das japanische und das europäische Patent beanspruchen zudem die Prioritäten der Patentanmeldungen EP 80 301 00.6 (03.04.80) und GB (80 317 37 (02.10.80).

Die Bekl. erhob am 15. Juni 1994 in Japan Klage gegen die B. K.K. wegen Verletzung des japanischen Patents durch das streitgegenständliche c-IFN-Pharmazeutikum, das sich in Japan damals wie heute in der Erprobung in der klinischen Phase III befindet. Das japanische Klageverfahren wurde durch Klagerücknahme beendet, nach dem Klagevorbringen im Hinblick darauf, daß das dortige Patent wegen Zeitablaufs im Jahre 2001 erlischt und bis dahin lediglich klinische Versuche durchgeführt werden sollten. In den USA, wo c-IFN im Oktober 1996 unter der Marke "A." auf den Markt kam, erhob die amerikanische Lizenznehmerin der Bekl., die C. Corp., am 3. Dezember 1996 vor dem US District Court Delaware im Hinblick auf das US-Patent 4 530 901 gegen die B. Inc., die Lizenzgeberin der Kl. zu 1., Klage. Auch mit dieser Klage wurde die Verletzung des Patents durch das c-IFN-Pharmazeutikum geltend gemacht, das sich in Europa im Zulassungsverfahren bei der EMEA befindet.

Im Hinblick auf den niederländischen und andere nationale Teile des europäischen Patents 0 032 134 erhoben die Kl. zu 1. und zu 3. bei der Arrondissementsrechtbank Den Haag (Az. 98/0398) gegen die Bekl. negative Feststellungsklage. Mit Urteil vom 28. Oktober 1998 (Anlage W 18 a/b) stellte die Rechtbank Den Haag unter anderem fest, daß die Kl. ein Interesse an der Feststellungsklage hätten, weil sich die Bekl. in dem Verfahren mit der Behauptung verteidige, daß c-IFN in den Schutzbereich ihres Patents falle. Gemäß Art. 22 EuGVÜ setzte die Rechtbank das Verfahren wegen der von der Kl. zu 1. zuvor in Deutschland (mit dem vorliegenden Rechtsstreit), Frankreich und Italien anhängig gemachten Verfahren aus.

Das italienische Verfahren ist vor dem Tribunale di Monza anhängig. Dort haben die Kl. zu 1. und zu 3. im Hinblick auf den italienischen Teil des europäischen Patents 0 032 134 negative Feststellungsklage erhoben.

Mit Schreiben vom 26. November 1998 forderten die Kl. die Bekl. im Hinblick auf den vorliegenden Rechtsstreit auf, binnen zwei Wochen eine verbindliche Erklärung abzugeben, daß sie aus dem deutschen Teil des europäischen Patents nicht gegen sie, die Kl., und das Inverkehrbringen von c-IFN in Deutschland vorgehen werden. Mit Schreiben vom 8. Dezember 1998 lehnte die Bekl. die Abgabe einer entsprechenden Erklärung ab.

Die Kl. tragen vor: Es stehe im Hinblick auf die in Japan und den USA durchgeführten Patentverletzungsverfahren zu befürchten, daß die Bekl. auch in Deutschland die vermeintliche Verletzung des Streitpatents gerichtlich geltend machen werde, sobald c-IFN hier auf den Markt komme. Daher bestehe schon jetzt ein konkretes Rechtsverhältnis zwischen den Parteien. Sie hätten ein rechtliches Interesse an der Feststellung, daß die Bekl. aus dem Streitpatent keinen Anspruch auf Unterlassung der Herstellung und des Vertriebs von c-IFN habe, weil die Bekl. entsprechende Verletzungsverfahren in Japan und den USA schon angestrengt habe und sich dadurch Ansprüchen wegen Patentverletzung berühme.

Darüber hinaus habe die Bekl. sich eines Unterlassungsanspruchs aus dem Streitpatent berühmt, indem sie in ihrer Klageerwiderung vom 24. März 1998 zu der negativen Feststellungsklage der Kl. zu 1. und zu 3. vor der Rechtbank Den Haag die Auffassung vertreten habe, der niederländische Teil des europäischen Patents werde durch die Benutzung von c-IFN äquivalent verletzt. Ebenso liege in der Klageerwiderung vom 20. April 1998 in dem Rechtsstreit vor dem Tribunale di Monza die Berühmung eines Unterlassungsanspruchs aus dem Streitpatent, wenn die Bekl. dort behaupte, das c-IFN-Pharmazeutikum falle in den Schutzbereich des europäischen Patents 0 032 134; deshalb liege eine Patentverletzung vor.

Tatsächlich verletze c-IFN das Streitpatent nicht.

Die Bekl. vertritt die Auffassung, daß die Klage mangels eines ausreichenden Feststellungsinteresses schon nicht zulässig sei. Sie habe sich im Hinblick auf das deutsche Streitpatent weder gegenwärtiger noch künftiger Ansprüche berühmt, zumal c-IFN in Deutschland noch nicht zugelassen sei und auch nach einer Zulassung nicht abzusehen sei, ob und wann es auf den Markt komme.

Aus den Gründen: Die Klage ist unzulässig. Die Kl. haben kein rechtliches Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO an der begehrten Feststellung.

§ 256 ZPO verlangt für die Zulässigkeit der Feststellungsklage ein "rechtliches Interesse"

an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses. Ein solches Interesse ist gegeben, wenn dem Recht oder der Rechtslage des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und wenn das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. BGH LM § 256 ZPO Nr. 87; BGH NJW 1986, 2507). Eine derartige Gefährdung liegt vor, wenn der Kläger einen erkennbaren Anlaß zur Besorgnis hat und dadurch in seiner Entscheidungsfreiheit oder in seinen Vorkehrungen gehemmt ist (BGH LM § 256 ZPO Nr. 87). Handelt es sich - wie hier - um eine negative Feststellungsklage, so ist ausreichend, daß der Bekl. sich - nicht notwendig ausdrücklich - berühmt, einen Anspruch gegen den Kläger zu haben (BGH LM § 256 Nr. 99; BGH NJW 1995, 2032, 2033). Unter dieser Voraussetzung kann insbesondere auch eine negative Feststellungsklage eines angeblichen Patentverletzers auf Verneinung einer Patentverletzung zulässig sein, so namentlich eine Feststellungsklage dessen, der wegen einer Patentverletzung verwarnt worden ist (Benkard/Rogge, Patentgesetz, Kommentar, 9.Aufl., § 139 Rdn. 95).

Entgegen der von den Kl. vertretenen Auffassung hat die Bekl. sich nicht berühmt, einen Anspruch auf Unterlassung gegen die Kl. aus dem Streitpatent zu haben.

1. Eine Berühmung im Hinblick auf das Streitpatent liegt nicht darin, daß die Bekl. in Japan Klage gegen die B. K.K., ein mit der Lizenzgeberin der Kl. zu 1., der B. Inc., verbundenes Unternehmen, wegen Verletzung ihres Schutzrechts durch klinische Versuche mit einem c-IFN-Pharmazeutikum erhoben hat. Denn die Bekl. hat ihre Klage in Japan nicht auf das Streitpatent, sondern auf das japanische Patent 56-521 (1981) gestützt. Die Patente mögen zwar inhaltlich weitgehend oder auch vollständig übereinstimmen. Jedoch handelt es sich gleichwohl um unterschiedliche Rechte, die unterschiedlichen Patentrechtssystemen angehören und daher auch sowohl hinsichtlich ihrer Schutzfähigkeit als auch insbesondere hinsichtlich ihres Schutzbereichs unterschiedlich zu beurteilen sein können. Mit der Verletzungsklage in Japan berühmt sich die Bekl. deshalb, abgesehen von der Personenverschiedenheit der Prozeßparteien, noch keines Unterlassungsanspruchs aus dem deutschen Streitpatent.

Ebensowenig berühmt die Bekl. sich im Hinblick darauf, daß ihre amerikanische Lizenznehmerin, die C. Corp., in den USA Verletzungsklage gegen die B. Inc., die Lizenzgeberin der Kl. zu 1., erhoben hat, eines Unterlassungsanspruchs aus dem Streitpatent. Denn in den USA ist die Klage auf das US-amerikanische Patent 4 530 901 gestützt. Das kann ebensowenig wie die Klage aus dem japanischen Patent und aus den gleichen Gründen einer Berühmung aus dem Streitpatent gleichgesetzt werden.

2. Auch mit den zwischen den Parteien in den Niederlanden und in Italien rechtshängigen Streitigkeiten hat die Bekl. sich eines Unterlassungsanspruchs im Hinblick auf das Streitpatent nicht berühmt.

Es kann dahinstehen, unter welchen Voraussetzungen die Berühmung eines Unterlassungsanspruchs aus einem anderen nationalen Teil eines europäischen Patents gleichzeitig die Berühmung eines solchen Anspruchs aus dem deutschen Teil darstellt oder für das rechtliche Interesse an der Feststellung des Nicht-Bestehens eines Unterlassungsanspruchs einer solchen Berühmung jedenfalls gleichgestellt werden kann.

Jedenfalls hat die Bekl. sich in jenen Rechtsstreitigkeiten schon deshalb keines Unterlassungsanspruchs berühmt, weil sie - anders als in Japan und in den USA - in dem niederländischen Verfahren und in dem italienischen Rechtsstreit nicht selbst Ansprüche geltend gemacht hat, sondern sich - wie im vorliegenden Rechtsstreit - lediglich gegen die negative Feststellungsklage der Kl. zu 1. und 3. verteidigt. Zwar kann eine Partei grundsätzlich auch in ihrem Verteidigungsvorbringen eine Patentverletzung behaupten und sich dadurch eines Unterlassungsanspruchs berühmen. Jedoch dürfen Verteidigung und Rechtsberühmung auch nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden. Bei der Beurteilung der Frage, ob in einer verteidigungsweise vorgebrachten Behauptung einer Patentverletzung schon eine Berühmung liegt, ist einerseits die Rechtsordnung, unter der die Bekl. sich verteidigt, und andererseits die Art und Weise der Verteidigung zu berücksichtigen. Eine Berühmung kann jedenfalls dann nicht angenommen werden, wenn die Bekl. sich nicht hauptsächlich, sondern nur hilfsweise mit der Behauptung der Patentverletzung verteidigt, um ein Feststellungsurteil zu vermeiden, das einem späteren, von der Bekl. wohl erwogenen im Verletzungsverfahren geltend gemachten Unterlassungsanspruch entgegengehalten werden könnte. Der Bekl. einer negativen Feststellungsklage, die ohne eigene Aktivität in einen Patentverletzungsstreit gedrängt wird, muß es mit allen rechtlich zulässigen Mitteln möglich sein, den Erfolg der negativen Feststellungsklage zunächst zu vermeiden. Dies gilt um so mehr, wenn es sich um ein europäisches Patent, das in mehreren europäischen Staaten in Kraft steht, handelt. Ansonsten könnte der (mögliche) Patentverletzer den Patentinhaber in einem europäischen Staat, dessen Rechtsordnung geringe Anforderungen an das Feststellungsbedürfnis bzw. Rechtsschutzbedürfnis

einer negativen Feststellungsklage stellt, verklagen und ihn wegen der geringen Zulässigkeitsvoraussetzungen in eine materielle Verteidigung drängen, die dem (möglichen) Patentverletzer in Staaten mit strengeren Zulässigkeitsvoraussetzungen ebenfalls den Einstieg in die materielle Prüfung einer Patentverletzung ermöglichte. Dies ist deshalb unbillig, weil grundsätzlich der Schutzrechtsinhaber selbst entscheiden können soll, ob und wann er das wirtschaftliche Risiko eines Patentverletzungsverfahrens auf sich nimmt. Andererseits ist es angemessen, demjenigen, der ein Produkt auf den Markt bringen oder ein Verfahren anwenden will, das Risiko einer Patentverletzung durch den betreffenden Gegenstand aufzubürden. Denn er allein zieht auch den Gewinn aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb des betreffenden Gegenstandes und seine Sache ist es, sich vor der Aufnahme der Produktion zu vergewissern, daß er damit nicht fremde Patentrechte verletzt (vgl. Urteil der Kammer vom 19. Dezember 1996, 4 O 408/95, Entscheidungen 1997, 20, 24 - Neues Herstellungsverfahren).

Die Bekl. hat sich zu den gegen sie in Italien und in den Niederlanden erhobenen Feststellungsklagen nicht hauptsächlich, sondern nur hilfsweise mit der Behauptung einer Verletzung des italienischen bzw. niederländischen Teils des Europäischen Patents verteidigt und sich damit keines Unterlassungsanspruchs berühmt.

In ihrer Klageerwiderung vom 24. März 1998 hat die Bekl. zunächst die Zuständigkeit der Rechtbank Den Haag gerügt und sich in zweiter Linie - unter Ziffer 26 der Erwiderungsschrift - mit dem mangelnden Rechtsschutzinteresse der Kl. verteidigt. Erst danach nimmt die Bekl. auch zu ihrem Schutzrecht und dessen Verletzung durch das Produkt der Kl. Stellung und führt unter den Ziffern 49 ff. der Klageerwiderung aus, daß das Produkt c-IFN der Kl. ihr niederländisches Patent in äquivalenter Weise verletze.

In ihrer Klageerwiderung vom 20. April 1998 vor dem Gericht in Monza verteidigt die Bekl. sich zunächst damit, daß die Kl. ihre Stellung als Lizenznehmer nicht ausreichend dargetan hätten und hält der Zulässigkeit der Klage dann auf den Seiten 5 ff. der als Anlage W 16 vorliegenden englischen Übersetzung im einzelnen das fehlende Rechtsschutzinteresse der Kl. entgegen. Erst nachdem die Bekl. weitere Ausführungen dazu gemacht hat, daß der von den Kl. erhobene Einwand der Nichtigkeit des Patents unzulässig sei (Anlage W 16 Seite 8), verteidigt sie sich schließlich auch damit, daß das von den Kl. ins Zulassungsverfahren gebrachte c-IFN in den Schutzbereich ihres Patents falle und ihr Patent verletze.

Hätte die Kammer nicht angeordnet, daß über die Zulässigkeit der Feststellungsklage vorab verhandelt werden soll, hätte die Bekl. sich im vorliegenden Rechtsstreit entsprechend verteidigen müssen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollte, daß die Kammer das Feststellungsinteresse der Kl. bejahen und sodann die Klage ohne weiteres für begründet erklären würde, weil die Bekl. - zu deren voller Darlegungs- und Beweislast die Patentverletzung steht - nicht dargetan habe, daß das c-IFN-Produkt der Kl. das Streitpatent verletzt. Wollte man dies bereits als Berühmung ansehen, würde dem Patentinhaber die Berühmung praktisch aufgezwungen. Die bloße verteidigungsweise Geltendmachung einer Patentverletzung kann deshalb der Behauptung von Ansprüchen wegen Patentverletzung nicht gleichgesetzt werden.

3. Auch aus dem Umstand, daß die Bekl. es nach Aufforderung durch die Kl. vom 26. November 1998 mit Schreiben vom 8. Dezember 1998 abgelehnt hat, eine Erklärung dahingehend abzugeben, in Deutschland gegen das Inverkehrbringen des c-IFN-Pharmazeutikums keine Rechtsansprüche geltend zu machen, läßt sich das für die erhobene Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse nicht herleiten. In ständiger Rechtsprechung (4 O 146/91, Urteil vom 29. Oktober 1991; 4 O 408/95, Urteil vom 19. Dezember 1996, Entscheidungen 1997, 20, 23/24) geht die Kammer davon aus, daß Patentinhaber nicht verpflichtet sind, einem Wettbewerber auf Anfrage darüber Auskunft zu geben, ob er eine bestimmte Ausführungsform oder ein bestimmtes Verfahren als Patentverletzung ansieht. Denn dadurch würde, wie dargelegt, dem Patentinhaber die Führung einer streitigen Auseinandersetzung, in der er die Darlegungs- und Beweislast trägt, aufgezwungen, ohne daß er dazu Veranlassung gegeben hat.

4. An der sich hieraus ergebenden rechtlichen Beurteilung kann auch die von den Kl. angeführte außergewöhnliche Höhe der zur Einführung des c-IFN-Pharmazeutikums notwendigen Investitionen und das daraus abgeleitete dringende Interesse an der begehrten Feststellung nichts ändern. Zudem wird es regelmäßig ohnedies nicht möglich sein, vor Markteinführung eines Produkts im Wege der negativen Feststellungsklage eine rechtskräftige Entscheidung über die patentrechtliche Zulässigkeit des Vertriebs herbeizuführen. Das ist auch im Streitfall nicht anders, in dem die Kl. selbst vortragen, sie planten die Markteinführung für das erste Quartal 1999.