LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

3 1999 S. 51 - 74

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 940 ZPO

1. Derjenige, der sein Patent ohnehin nur durch Lizenzvergabe verwertet oder gar nur zu verwerten beabsichtigt, ist bei der Prüfung des Verfügungsgrundes für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung eher auf eine Klärung im Hauptsacheverfahren und einen Ersatzanspruch zu verweisen als derjenige, dem es gerade auf die Ausnutzung einer Monopolstellung ankommt.

2. Die Erhebung einer negativen Feststellungsklage in einem anderen Vertragsstaat des Brüsseler Übereinkommens wegen der Nicht-Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents mit der Folge der Aussetzung des vor dem später angerufenen deutschen Gericht anhängigen Patentverletzungsrechtsstreits kann für sich allein den für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung erforderlichen Verfügungsgrund nicht begründen.

(Urteil vom 8. Juli 1999, 4 O 187/99 - NMR-Kontrastmittel)

Sachverhalt: Die Ast. zu 1. ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 222 886 (vgl. Anlage Ast 1; nachfolgend: Verfügungspatent), das die Bezeichnung "Hepatobiliary NMR Contrast Agents" trägt und auf einer am 8. Mai 1986 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 8. Mai 1985 eingereichten Anmeldung beruht, die am 27. Mai 1987 veröffentlicht wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 25. September 1996.

Die Ast. zu 2. ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem Gegenstand des Verfügungspatents.

Das Verfügungspatent, das im Bereich der Bundesrepublik Deutschland in Kraft steht, betrifft Kontrastmittel zur Darstellung des Leber-Gallen-Systems mittels NMR. Wegen Verletzung des Verfügungspatents nehmen die Ast. die Ag. im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Anspruch.

Der eingetragene Patentanspruch 1 des in englischer Verfahrenssprache abgefaßten Verfügungspatents hat folgenden Wortlaut:

"The use of a complex consisting of a paramagnetic ion and a single multidentate organic chelating ligand in the preparation of a hepatobiliary NMR contrast agent for decreasing the NMR relaxation times (T_1 or T_2) of water protons in contact with liver tissue during NMR imaging of a human patient said complex being characterized by

(1) a formation constant of at least 10^{10} M^{-1};

(2) at least one aryl ring;

provided that when the paramagnetic ion is gadolinium (III), the chelating ligand is not 1,2-diphenylothylenediaminetetraacetic acid."

Gegen die Erteilung des Verfügungspatents wurde von der italienischen Gesellschaft A. S.p.A. Einspruch beim Europäischen Patentamt eingelegt (vgl. Anlagen AG 2/AG 3, Ast 1/Ast 2). Im Rahmen des noch nicht abgeschlossenen Einspruchsverfahrens reichte die Ast. zu 1. mit Eingaben vom 22. Mai 1998 und 10. August 1998 geänderte Patentansprüche ein, wobei sie in den Anspruch 1 des Verfügungspatents einen "Disclaimer" aufnahm.

Mit Bescheid vom 2. November 1998 (Anlage Ast 5) teilte die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts den Parteien des Einspruchsverfahrens mit, daß sie unter Berücksichtigung der von diesen vorgebrachten Argumente zu der vorläufigen Auffassung gelangt ist, daß das Verfügungspatent in der geänderten Form im wesentlichen die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, wobei sie allerdings den Anspruch 1 des Verfügungspatents hinzugefüg-

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.

ten "Disclaimer" als so nicht akzeptabel erachtete. Wegen der weiteren Einzelheiten der Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 2. November 1998 wird auf die Anlage Ast 5 verwiesen.

Mit Eingabe an das Europäische Patentamt vom 7. Januar 1999 trug die Ast. zu 1. den von der Einspruchsabteilung im Hinblick auf den hinzugefügten "Disclaimer" geäußerten Bedenken Rechnung und reichte einen geänderten Patentanspruch 1 mit neu formuliertem "Disclaimer" ein. Der eingeschränkte und in dieser Fassung von den Ast. hier geltend gemachte Patentanspruch 1 des Verfügungspatents lautet in seiner deutschen Übersetzung wie folgt:

"Verwendung eines Komplexes, bestehend aus einem paramagnetischen Ion und einem einzigen mehrzähnigen organischen Chelatliganden, zur Herstellung eines NMR-Kontrastmittels für die Abbildung des Leber-Gallen-Systems zur Herabsetzung der NMR-Relaxationszeiten (T_1 oder T_2) von Wasserprotonen, die während der NMR-Abbildung eines menschlichen Patienten mit Lebergewebe in Kontakt sind, wobei der Komplex gekennzeichnet ist durch

(1) eine Bildungskonstante von mindestens 10^{10} M^{-1};

(2) mindesten einen Arylring;

mit der Maßgabe, daß der Chelatligand nicht 1,2-Diphenylethylendiamintetraessigsäure ist, wenn das paramagnetische Ion Gadolinium (III) ist und der weiteren Maßgabe, daß der Chelatligand nicht N,N,N'-tris-Carboxymethyl-N'-Benzylethylendiamin ist, wenn das paramagnetische Ion Mangan (II) ist."

Die Ag. bieten an und vertreiben in der Bundesrepublik Deutschland ein Kontrastmittel mit der Bezeichnung "B.", das in Italien von der A. S.p.A. hergestellt wird. Ausweislich der von den Ast. als Anlage Ast 8 überreichten Gebrauchsinformation handelt es sich bei diesem Produkt um ein paramagnetisches Kontrastmittel für die magnetresonanztomographische Diagnostik der Leber zur Erkennung fokaler Leberläsionen bei Patienten mit bekanntem oder vermutetem Leberkarzinom (z. B. hepatozelluläres Karzinom) oder Metastasen.

Die Markteinführung von "B." wurde in der am 12. November 1998 erschienen Ausgabe 46/98 der "Pharmazeutischen Zeitung", dem einschlägigen Fachorgan für die Verlautbarung der Neueinführung von Pharmaprodukten, veröffentlicht.

Zwischen den Ast. und der A. S.p.A., wurden seit etwa Mitte 1995 im Hinblick auf die beabsichtigte Herstellung des Produkts "B." Gespräche über die Erteilung einer Lizenz an dem Verfügungspatent geführt, die jedoch zu keinem Erfolg führten. In der ersten Hälfte des Jahres 1998 wurden sodann nochmals Lizenzverhandlungen geführt, die ebenfalls zu keiner Einigung führten.

Mit Schreiben vom 18. Januar 1999 (Anlage Ast 13) mahnten die Ast. die Ag. wegen Verletzung des Verfügungspatents ab und forderten diese unter Fristsetzung bis zum 1. März 1999 unter anderem zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Hiernach wiederholte die Ast. zu 2. am 20./21. Januar 1999 gegenüber der A. S.p.A. ein von dieser zuvor abgelehntes Lizenzangebot. Ein daraufhin für den 29. Januar 1999 vereinbartes Treffen führte zu keiner Einigung. Mit Schreiben der C. KGaA vom 3. Februar 1999 wurde den Ast. mitgeteilt, daß ihr Abmahnschreiben von der C. KGaA, die gemäß dem Inhalt dieses Schreibens an der A. S.p.A. als einem "Gemeinschaftsunternehmen" über die C. AG/Schweiz zu 50 % beteiligt ist, an die A. S.p.A. zur Stellungnahme weitergeleitet worden sei und man nach Erhalt der Stellungnahme von "A." unaufgefordert auf die Angelegenheit zurückkomme. Am 23. Februar 1999 reichte die A. S.p.A. zusammen mit den Ag. und weiteren Vertriebsgesellschaften in Italien bei dem Tribunale di Milano eine Klage gegen die Ast. ein, mit der unter anderem die Feststellung begehrt wird, daß das Verfügungspatent durch die Herstellung des Kontrastmittels "B." in Italien und dessen Vertrieb in allen benannten Vertragsstaaten nicht verletzt wird. Diese Klage wurde den Ast. am 24. Februar 1999 zugestellt.

Die Ast. reichten daraufhin ihrerseits am 4. März 1999 beim angerufenen Gericht eine Klage gegen die Ag. ein, mit der sie diese wegen Verletzung des Verfügungspatents (dort: Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Schadensersatz in Anspruch nehmen. Dieser ebenfalls vor der Kammer unter dem Aktenzeichen 4 O 125/99 geführte Rechtsstreit ist zwischenzeitlich durch Beschluß der Kammer vom 20. April 1999 im Hinblick auf die von den Ag. in Italien erhobene negative Feststellungsklage ausgesetzt worden, bis die Zuständigkeit des Tribunale di Milano feststeht.

Mit ihrem am 1. April 1999 bei Gericht eingereichtem Antrag - nach dessen Einreichung die Ast. zu 2. nochmals mit Telefax-Schreiben vom 26. April 1999 an die A. S.p.A. herangetreten ist und dieser ohne Erfolg den Abschluß eines Lizenzvertrages zu abgewandelten Konditionen angeboten hat - begehren die Ast. nunmehr den Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen die Ag..

Sie sehen im Anbieten und Vertrieb des Produkts "B." eine Verletzung des Verfügungspatents.

Die Ag. stellen eine Verletzung des Verfügungspatents in Abrede und halten das Schutzrecht für nicht rechtsbeständig. Schließlich bestehe auch kein Verfügungsgrund.

Aus den Gründen: Der zulässige Antrag

auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Begehren der Ast. ist jedenfalls deshalb unbegründet, weil es an einem Verfügungsgrund fehlt.

I. Das Verfügungspatent betrifft die Verwendung bestimmter Komplexe zur Herstellung von NMR-Kontrastmitteln, die für die Abbildung des Leber-Gallen-Systems vorgesehen sind.

Die in Rede stehenden Kontrastmittel werden bei der Kernspintomographie ("nuclear spin tomography"), d.h. bei einem Verfahren zum Sichtbarmachen (Abbilden = Imaging) von Strukturen im Inneren des Körpers durch Messen elektromagnetischer Signale verwendet. Dieses Verfahren wird auch als NMR-Tomographie ("nuclear magnetic resonance") oder MRI ("magnetic resonance imaging") bezeichnet. Alle diese Begriffe sind synonym. Nachfolgend wird in Übereinstimmung mit dem Sprachgebrauch des Verfügungspatents die Bezeichnung "NMR" verwendet.

Was unter Kernspintomographie zu verstehen ist, wird in der von den Ag. als Anlage AG 4 überreichten Ablichtung aus Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch (1994), Seite 775/776, näher erläutert. Hiernach handelt es sich um ein computergestütztes Verfahren der Tomographie, das auf dem Prinzip der Magnetresonanz (NMR) beruht. Im Gegensatz zur konventionellen Röntgendiagnostik bzw. Computertomographie wird hierbei keine ionisierende Strahlung verwendet, sondern die Energie gemessen, die unter Einfluß eines von außen angelegten Magnetfeldes bei Relaxation der durch einen Hochfrequenzimpuls angeregten Kernspins aus dem Körper in Form von elektromagnetischen Wellen austritt. Durch Überlagerung eines homogenen magnetischen Hauptfeldes mit einem Gradientenfeld werden Magnetresonanzmessungen ermöglicht, bei denen aus den von den Feldstärken abhängigen Resonanzsignalen zusätzlich auf deren Entstehungsort geschlossen werden kann. Die Signale einer aus verschiedenen Aufnahmepositionen abgetasteten transversalen Körperschicht lassen sich so mit Hilfe eines Rechners zu einem zwei- oder dreidimensionalen Bild der Schicht zusammensetzen, gleichzeitig können frontale und sagittale Schnittbilder errechnet werden. Unter Verwendung von supraleitenden Magneten, die sich zur Erzeugung stabiler Magnetfelder eignen, ist eine der Computertomographie meist überlegene, sehr hohe Auflösung und Darstellung kleiner anatomischer Strukturen möglich. Die Bildkontraste sind durch kontrastbestimmende physikalische Faktoren (Protonendichte, T_1- und T_2-Relaxationszeiten) variierbar und geben Hinweise auf die Morphologie. So erscheinen Flüssigkeiten und pathologische Strukturen im T_1-gewichten Bild signalarm, im T_2-gewichteten Bild dagegen signalreich. Die besondere Bedeutung des Verfahrens liegt unter anderem darin, daß damit unterschiedliche Gewebe dargestellt werden können, die sich nicht in ihrer Dichte bzw. ihren Absorptionseigenschaften gegenüber ionisierender Strahlung (z. B. Knochen/Weichteilgewebe), sondern in ihrer Protonendichte und in deren chemischer Bindung unterscheiden (z. B. Weichteilgewebe ähnlicher Dichte).

Signalgebend bei dem Verfahren sind die Wasserstoffatome im Gewebewasser des Körpers. Zur Durchführung der NMR-Tomographie wird der Patient zunächst einem starken Magnetfeld ausgesetzt. Unter dessen Einwirkung richten sich die Kerne der im Körpergewebe befindlichen Wasserstoffatome im Gewebewasser gleichmäßig parallel zu dem Magnetfeld aus. Zur Erzeugung meßbarer, in ein Bild umsetzbarer Signale, werden die in gleichmäßiger Ausrichtung befindlichen Kerne der Wasserstoffatome durch Radio-Frequenz-Impulse aus ihrer Position ausgelenkt. Als Folge der Auslenkung beginnen sie um eine Achse parallel zu ihrer ursprünglichen Ausrichtung in einer dazu senkrechten Ebene zu kreisen. Durch die Auslenkung der Wasserstoffatome aus ihrer ursprünglichen Position innerhalb des Magnetfeldes entstehen in einer Empfängerspule elektromagnetische Signale, die zur Erzeugung des Bildes dienen.

Da zahlreiche Signale erforderlich sind, muß die Auslenkung der Wasserstoffatome aus ihrer ursprünglichen Position innerhalb des Magnetfeldes mehrfach nacheinander erfolgen. Dabei kann das jeweils nächste Signal erst dann wirksam erzeugt werden, wenn die Wasserstoffatome weitgehend in ihre Ruheposition innerhalb des Magnetfeldes zurückgekehrt sind (sog. Relaxation). Die für die Rückkehr in die Ruheposition charakteristische Zeitkonstante wird als "T_l" bezeichnet (T_l-Relaxation), während die Zeitkonstante für das Abklingen des meßbaren Signals als "T_2" bezeichnet wird (T_2-Relaxation).

Um die Bilderzeugung innerhalb eines akzeptablen Zeitraumes zu ermöglichen, d.h., um die Signalerzeugung durch Auslenken der in Ruheposition befindlichen Wasserstoffatome in möglichst schneller Abfolge zuzulassen, ist es wünschenswert, die Relaxation zu erhöhen, d. h. die Relaxationszeiten zu senken. Hierzu dienen die im Verfügungspatent angesprochenen NMR-Kontrastmittel. Derartige Mittel enthalten paramagnetische Ionen, die auf solche Weise auf die Wasserstoffkerne im Körpergewebe einwirken, daß diese schneller wieder in ihre ursprüngliche Position innerhalb des von außen auf den Körper einwirkenden Magnetfeldes zurückkehren.

Insbesondere haben NMR-Kontrastmittel die Funktion, die Relaxationszeit T_l zu verkür-

zen und damit eine schnellere Aufeinanderfolge der Radiofrequenzimpulse für das Auslenken der Wasserstoffatome aus der Ruheposition im elektromagnetischen Feld zu ermöglichen; die gleichzeitige Verkürzung von T_2 führt zwar zu einem schnelleren Abklingen des Signals; dieser Effekt fällt jedoch weniger ins Gewicht und kann zudem durch meßtechnische Maßnahmen minimiert werden.

Vereinfacht ausgedrückt dienen NMR-Kontrastmittel somit zur Verkürzung der Dauer des Verfahrens und zur Erzeugung von kräftigeren Bildern, wobei allerdings bei gleichmäßiger Verteilung des Kontrastmittels im Körper keine wesentliche Verstärkung der Bildkontraste zwischen den einzelnen Organen erzielt wird.

Das deutlichere Hervorheben einzelner bestimmter Organe auf dem Bild läßt sich durch die Verwendung von Kontrastmitteln erreichen, welche vorzugsweise von bestimmten Körperstrukturen aufgenommen und dort angereichert werden. Die Konzentrationsunterschiede des jeweiligen Kontrastmittels in den Organen führen zu einer Verstärkung der bildlichen Abgrenzung (des Kontrastes) der jeweiligen Organe gegenüber dem sie umgebenden Gewebe, wobei im Extremfall nicht mit Kontrastmittel gefüllte Organe als schwarze Flächen auf dem Bild erscheinen, während mit Kontrastmittel gefüllte Organe sich deutlich in unterschiedlichen Helligkeitsschattierungen abheben.

Die Verfügungspatentschrift führt in ihrer Einleitung aus, daß in der deutschen Patentschrift 3 129 906 NMR-Kontrastmittel beschrieben seien, die aus einem mit einem Chelatisierungsmittel und einer Base oder Säure komplexierten paramagnetischen Ion bestünden, z. B. das mit EDTA chelatisierte Di-N-methylglucosaminsalz von Mangan. In J. Comput. Assist. Tomogr. 9(3), 431-438 und der WO-A 8 602 005 seien Kontrastmittel zur NMR-Abbildung der Leber oder des Gallenganges beschrieben, wie Fe (EHPG) und verschiedene paramagnetische DTPA-Diesterverbindungen, die zur MRI-Abbildung verwendbar seien. Aus der EP-A 0 165 728 seien NMR-Kontrastmittel zur Abbildung des Leber-Gallen-Systems bekannt, die Anilidderivate enthielten. Alle in diesem Dokument aufgezählten Komplexe hätten mehrere Liganden oder niedrige Bildungskonstanten oder beides. Die WO-A-8 602 841, so die Patentschrift weiter, beschreibe Homologe paramagnetischer DTPA-Diamidverbindungen, die zu magnetischen Resonanzbildung des Leber-Gallen-Systems geeignet seien. In der AU-B-8 633 082 (Anlage AG 8) würden paramagnetische Chelatkomplexe als NMR-Kontrastmittel beschrieben, die zur besseren Abgrenzung oder Lokalisierung von Schädigungen der Bauchspeicheldrüse und Leber und auch von Tumoren und Blutungen im Kopfbereich nützlich seien. In Beispiel 13 werde der Mangankomplex N,N,N'-Tris-carboxymethyl-N'-benzylethylendiamin-Mn^{2+} offenbart. Ferner offenbare die EP-B-0 133 603 MR-Kontrastmittel, die selektiv an ein Organ von Interesse, wie den Gallentrakt, binden könnten. In FEBS Letters 168(1) (1984), 70-74 seinen paramagnetische Metalloporphyrine offenbart, die offensichtliche die Relaxationsrate ($1/T_1$) von Wasser erhöhten, wobei es keine Offenbarung der Ausführung irgendeiner Abbildung gebe. Schließlich werde in der DE 34 01 052 (Anlage AG 7) die Verwendung von in Liposomen eingelagerten Konjugaten oder Chelaten als Leberkontrastmittels vorgeschlagen (vgl. Anlage Ast 2, Seite 1).

Der Erfindung nach dem Verfügungspatent liegt das technische Problem ("die Aufgabe") zugrunde, ein Kontrastmittel zur Verfügung zu stellen, das bestimmt und geeignet ist, NMR-Bildung und NMR-Meßergebnisse zu verbessern und/oder zu erleichtern.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Verfügungspatent in seinem Patentanspruch 1 in der hier geltend gemachten Fassung des Einspruchsverfahrens (Anlage Ast 3) die Verwendung eines Komplexes zur Herstellung eines Kontrastmittels für die Abbildung des Leber-Gallen-Systems ("hepatobiliäres NMR-Kontrastmittel") gemäß folgenden Merkmalen vor:

1. Verwendung eines Komplexes,

a) bestehend aus einem paramagnetischen Ion und einem einzigen mehrzähnigen Chelatliganden,

b) zur Herstellung eines NMR-Kontrastmittels,

c) für die Abbildung des Leber-Gallen-Systems,

d) zur Herabsetzung der NMR-Relaxationszeiten (T_1 oder T_2) von Wasserprotonen, die während der NMR-Abbildung eines menschlichen Patienten mit Lebergewebe in Kontakt sind;

2. der Komplex weist eine Bildungskonstante von mindestens 10^{10} M^{-1} auf

3. und verfügt über mindestens einen Arylring,

4. mit der Maßgabe, daß der Chelatligand nicht 1,2-Diphenylethylendiamintetraessigsäure ist, wenn das paramagnetische Ion Gadolinium (III) ist

5. sowie mit der weiteren Maßgabe, daß der Chelatligand nicht N,N,N'-tris-Carboxymethyl-N'-Benzylethylendiamin ist, wenn das paramagnetische Ion Mangan (II) ist.

Nach der Lehre des Verfügungspatents wird hiernach zur Herstellung eines NMR-Kontrastmittels ein Komplex verwendet, der aus einem paramagnetischen Ion und einem einzigen mehrzähnigen organischen Chelatliganden

besteht, wobei der Komplex dadurch gekennzeichnet ist, daß er die in Merkmal 2 angegebene Bildungskonstante, die auf die mindestens erforderliche Stabilität des Komplexes hinweist, und gemäß Merkmal 3 mindestens einen Arylring aufweist und wobei bestimmte Komplexe mittels Disclaimer (Merkmale 4 und 5) aus dem Schutzbereich ausgenommen sind.

Das in Merkmal 1 a) angesprochene paramagnetische Ion ist für die bildgebenden Eigenschaften verantwortlich, während der das Ion umhüllende Chelatligand (Komplexbildner) für die Verringerung der Toxizität sowie die Verteilung und die Verweilzeit des Komplexes im Körper bestimmend ist.

Wie die Verfügungspatentschrift erläutert (vgl. Anlage Ast 2, Seite 3, 2. Absatz, und Seiten 7/8), sind paramagnetische Ionen im hohen Maße toxisch. Bei Kontrastmitteln der in Rede stehenden Art werden die toxischen paramagnetischen Ionen deshalb mit einem Chelatliganden umhüllt. Dieser hat mehrere Bindungsstellen (Zähne), mittels derer er in die das paramagnetische Ion umgebende Elektronenhülle eingreifen und auf diese Weise fest an das Ion binden kann (vgl. Anlage Ast 2, Seite 8). Der vorgesehene Verwendungszweck der Komplexe macht es erforderlich, daß diese eine Mindeststabilität aufweisen, um zu vermeiden, daß Ligand und Ion sich im Körper voneinander trennen und auf diese Weise der "Schutzeffekt" des Liganden verloren geht.

Das auf die Bildungskonstante gerichtete Merkmal 2 weist auf die mindestens erforderliche Stabilität des Komplexes hin. Es ist ein Maß für die im Sinne des Verwendungszweckes mindestens erforderliche Stabilität des Komplexes (vgl. Anlage Ast 2, Seite 2, Abschnitt "Toxizität", 1. Absatz).

Der verwendete Komplex ist gemäß dem Merkmal 3 ferner dadurch gekennzeichnet, daß er über mindestens einen Arylring verfügt. Arylringe sind organische Ringverbindungen; insbesondere schließt der Begriff die in den Formeln gemäß dem Verfügungspatent gezeigten Phenylringe ein (vgl. hierzu Anlage Ast 2, Seite 8).

Der in dem patentgemäßen Komplex das paramagnetische Ion umhüllende Chelatligand ist demnach ausschließlich dadurch gekennzeichnet, daß er mehrere Bindungsstellen (Zähne) aufweist, welche mit dem zu umhüllenden zentralen paramagnetischen Ion in Wechselwirkung treten können, und daß er mindestens einen Arylring aufweist.

Wie in der Verfügungspatentschrift (Anlage Ast 2, Seite 4) angegeben ist, müssen die patentgemäß hergestellten Kontrastmittel Eigenschaften aufweisen, die eine selektive Aufnahme oder Bindung an das Zielorgan, d. h. den Leber-Gallen-Trakt, zur Folge haben können. Da diese Eigenschaften von dem Chelatliganden bestimmt werden (vgl. Anlage Ast 2, Seite 8 oben) und da dieser ausschließlich durch das Vorhandensein von mindestens einem Arylring gekennzeichnet ist, soll gemäß dem Verfügungspatent die Gegenwart des Arylringes für die selektive Aufnahme bzw. Bindung des zur Herstellung des Kontrastmittels verwendeten Komplexes durch das Leber-Gallen-System verantwortlich sein.

II. Es kann dahinstehen, ob den Ast. der wegen des Feilhaltens und Vertriebs des angegriffenen Kontrastmittels "B." gegen die Ag. geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus §§ 9, 139 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) in Verbindung mit Art. 64 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) zusteht.

Insoweit ist zwar unstreitig, daß das angegriffene Produkt "B." von den Ag. als NMR-Kontrastmittel zur Abbildung des Leber-Gallen-Systems vertrieben wird. Auch besteht zwischen den Parteien kein Streit darüber, daß das angegriffene Kontrastmittel - von der A. S.p.A. - unter Verwendung eines Komplexes hergestellt wird, der unter den Wortlaut des Patentanspruches 1 des Verfügungspatents fällt. Fraglich ist jedoch, ob die nicht mit der Herstellung des Produkts befaßten Ag. allein mit dessen Vertrieb den Gegenstand des Verfügungspatents benutzen, weil der Patentanspruch 1 seinem Wortlaut nach (Merkmal 1 b), die "Verwendung des Komplexes zur Herstellung eines NMR-Kontrastmittels" verlangt. In der Rechtsprechung ist die Frage, was zum Schutzgegenstand (Schutzbereich) eines Anspruchs eines europäischen Patents gehört, der gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Schutzfähigkeit der zweiten medizinischen Indikation (Entscheidung vom 5.12.1984, ABl. EPA 1985, 60, Anlage AG 1 = GRUR 1985, 273 - Zweite medizinische Indikation) - nach der ein europäisches Patent nicht mit Patentansprüchen erteilt werden kann, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung gerichtet sind, es aber mit Patentansprüchen erteilt werden kann, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind - gefaßt ist, soweit ersichtlich noch nicht entschieden worden. Soweit in der Literatur auf diese Frage eingegangen wird, wird die Auffassung vertreten, daß sich die Schutzwirkungen eines solchen Patentanspruchs nicht von den Schutzwirkungen des vom Bundesgerichtshof (vgl. GRUR 1983, 729 - Hydropyridin) für die zweite Indikation bei einem deutschen Patent zugelassenen Verwendungsanspruchs ("*Verwendung des Stoffes X zur Behandlung der Krankheit Y*") unterscheiden (so Utermann, GRUR 1985, 813,

818/819, 820; vgl. auch Benkard/Ullmann, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 3 PatG Rdnr. 91). Der vom Bundesgerichtshof zugelassene Verwendungsanspruch schützt den Patentinhaber dagegen, daß ein Dritter die zur therapeutischen Verwendung gelangende Substanz im Inland gewerbsmäßig zu dieser Verwendung herrichtet, feilhält oder in den Verkehr bringt oder daß ein Dritter gewerbsmäßig eine im Ausland für diese Verwendung hergerichtete Substanz im Inland feilhält oder in den Verkehr bringt (BGH, GRUR 1983, 729, 731 - Hydropyridin; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 50). In der Literatur wird hinsichtlich der Frage der Schutzwirkungen des vom Europäischen Patentamt zugelassenen Anspruchs außerdem auf § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG hingewiesen und die Ansicht vertreten, daß es sich bei dem Arzneimittel um ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis handelt, dessen Benutzung nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG allein dem Patentinhaber vorbehalten ist (Hirsch/Hansen, Der Schutz von Chemie-Erfindungen, Seite 310; vgl. auch Utermann, GRUR 1985, 813, 819). Ob dem zu folgen ist, muß im Rahmen dieses Verfahrens jedoch nicht entschieden werden. Denn das Verfügungsbegehren der Ast. ist jedenfalls deshalb nicht begründet, weil die Ast. das Bestehen eines Verfügungsgrundes nicht dargelegt und glaubhaft gemacht haben.

Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung setzt neben der Glaubhaftmachung eines Verfügungsanspruchs gemäß §§ 940, 936, 920 Abs. 2 ZPO die Glaubhaftmachung des Bestehens eines Verfügungsgrundes voraus. Dies gilt auch für Patentsachen, auf die die Sondervorschrift des § 25 UWG keine Anwendung findet (OLG Düsseldorf, Mitt. 1980, 117; GRUR 1983, 79, 80 - AHF-Konzentrat; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 153; Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, Rdnr. 62 u. 429 m.w.N.). Es gibt anderseits keinen Grundsatz, wonach eine einstweilige Verfügung in Patentsachen generell nicht oder nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommt.

Es kann allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich in Patentsachen typischerweise besondere Schwierigkeiten daraus ergeben, den Schutzumfang und die Schutzfähigkeit des Schutzrechts innerhalb kurzer Zeit und ohne eine dem Verfahren der Hauptsache entsprechende schriftsätzliche Vorbereitung zu beurteilen. Andererseits greift eine Unterlassungsverfügung meist in sehr einschneidender Weise in die gewerbliche Tätigkeit des Antragsgegners ein und führt für die Bestandsdauer der Verfügung zu einer Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs (OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 - AHF-Konzentrat; vgl. auch Kammer, Mitt. 1988, 14, 15 - Polohemd).

Aufgrund dessen ist der Verfügungsgrund in Patentsachen besonders sorgfältig zu prüfen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 - AHF-Konzentrat; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 153a; Berneke, a.a.O., Rdnr. 429). Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung kommt hier gemäß § 940 ZPO nur dann in Betracht, wenn die konkret begehrte Maßnahme zur Abwendung "wesentlicher Nachteile", die dem Rechtsinhaber durch Verletzungen des Verfügungspatentes entstehen können, wirklich "notwendig" erscheint. Dafür ist nicht nur "Dringlichkeit" in einem rein zeitlichen Sinne erforderlich, sondern es bedarf einer materiellen Rechtfertigung des vorläufigen Unterlassungsgebotes aus den dem Rechtsinhaber ohne das gerichtliche Eingreifen drohenden Nachteilen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 - AHF-Konzentrat; Mitt. 1996, 87, 88 - Captopril; Kammer, Mitt. 1988, 14, 15 - Polohemd; Urteil vom 1.10.1998, 4 O 296/98, Entscheidungen 1998, 101, 103 - WC-Körbchen; Urteil vom 29.4.1999, 4 O 133/99, Entscheidungen 1999, 36, 38 - Slee-P). Die Prüfung dieser Nachteile erfordert - wovon die Kammer in ständiger Rechtsprechung ausgeht - auch eine Berücksichtigung der Interessen des Antragsgegners, die gegen die Interessen des Antragstellers abgewogen werden müssen (vgl. auch OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 - AHF-Konzentrat; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 153a m.w.N). Eine wesentliche Rolle im Rahmen dieser Interessenabwägung spielen Zweifel an der an sich zu respektierenden Schutzfähigkeit des Verfügungspatents (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 - AHF-Konzentrat; Mitt. 1996, 87, 88 - Captopril; OLG Karlsruhe, GRUR 1988, 900 - Dutralene; OLG Hamburg, GRUR 1984, 105 - Früchteschneidemaschine; vgl. ferner Benkard/Rogge, § 139 PatG Rdnr. 153a). Welche Anforderung an die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts zu stellen sind, hängt dabei vom jeweiligen Einzelfall ab; es gibt insoweit keine feste Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit. Vielmehr besteht eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Aspekten des Verfügungsgrundes.

Die Anwendung dieser Grundsätze auf den Streitfall führt zu dem Ergebnis, daß das Vorliegen eines Verfügungsgrundes nicht glaubhaft gemacht ist.

1. An der Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 1 des Verfügungspatents bestehen vernünftige Zweifel. Denn es erscheint fraglich, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der hier geltend gemachten Fassung des Einspruchsverfahrens gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu ist. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die deutsche Offenlegungsschrift 34 01 052 (D 1; Anlage AG 7), obwohl diese Entgegenhaltung bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist.

Die deutsche Offenlegungsschrift 34 01 052 offenbart Kontrastmittel zur Verwendung bei der NMR-Tomographie (vgl. Anlage AG 7, Seite 12, 2. und 4. Absatz), welche als aktive Bestandteile Komplexe aus einem paramagnetischen Ion und einem einzigen, mehrzähnigen organischen Chelatliganden enthalten (vgl. Anlage AG 7, Seite 39, 4. Absatz). Die Tatsache, daß der Komplex nur einen einzigen Liganden enthält, ergibt sich aus der Summenformel. Gemäß dem Anspruch 2 der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 können die Komplexe Phenylgruppen oder Benzylgruppen, d. h. Arylringe enthalten (vgl. Anlage AG 7, Seite 2, 1. Absatz unterhalb der Formel). Die diagnostischen Mittel gemäß Anspruch 2 enthalten gemäß Anspruch 4 ein paramagnetisches Ion (ein Element der Ordnungszahlen 21 bis 29, 42, 44 oder 58 bis 70), und sind zur Anwendung in der NMR-Diagnostik vorgesehen.

Das Beispiel 33 (Anlage AG 7, Seite 49 Mitte) in Verbindung mit dem Beispiel 10 (Anlage AG 7, Seite 38, 39) der Entgegenhaltung beschreibt die Herstellung eines Gadolinium-III-Komplexes der 1,2-Diphenylethylendiamintetraessigsäure (vgl. auch Anlage AG 7, Seite 15, 3. Absatz; Seite 57, Beispiel 56), d. h. eines Komplexes, dessen Chelatligand zwei Arylgruppen trägt. Weitere geeignete Komplexe können gemäß den plausibel erscheinenden Darlegungen der Ag. mit den auf Seite 13 oben der Entgegenhaltung angegebenen paramagnetischen Ionen hergestellt werden. Der Fachmann dürfte insoweit erkennen, daß die in Beispiel 33 in Verbindung mit Beispiel 10 hergestellte Verbindung auch mit anderen als dem paramagnetischen Gd^{3+} hergestellt werden kann.

Die deutsche Offenlegungsschrift 34 01 052 erwähnt auch die Verwendung der offenbarten Komplexe für Leberuntersuchungen (vgl. Anlage AG 7, Seite 14, 2. Absatz, letzter Teil), wobei dort auf die Möglichkeit zur Bildung von Konjugaten oder Einschlußverbindungen der Komplexe mit Liposomen hingewiesen wird, dies aber wohl nicht als obligatorisch hingestellt wird, weil es auf Seite 14, 2. Absatz, heißt: "Die komplexbildenden Säuren *können* als Konjugate ...". Ferner heißt es auf Seite 15 am Ende des 1. Absatzes, daß dann, wenn die komplexbildenden Säuren nicht an Biomoleküle gebunden sind, sie insbesondere ein "einzelnes Zentralion", d. h. ein paramagnetisches Ion wie Gd^{3+} tragen.

Selbst wenn man annähme, es werde von der Entgegenhaltung nicht gelehrt, daß der Komplex dafür verwendet werden könne, sich "selektiv" in den Hepatozyten anzureichern, dürfte dies für die Neuheit der Lehre des Klagepatents nichts besagen, weil die Verwendung "Abbildung des Leber-Gallen-Systems" von der Entgegenhaltung *auch* gelehrt wird.

Schließlich wird in der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 auch der Gesichtspunkt der Stabilität diskutiert (Anlage AG 7, Seite 22 unten), wobei darauf hingewiesen wird, daß die vorgeschlagenen Mittel eine überraschend hohe Stabilität in vivo aufweisen, so daß eine Freigabe oder ein Austausch der in den Komplexen nicht kovalent gebundenen, an sich giftigen Ionen innerhalb von 24 Stunden, in denen - wie pharmakologische Untersuchungen gezeigt haben - die Kontrastmittel vollständig wieder ausgeschieden werden, nur äußerst langsam erfolgt. Die A. S.p.A. hat im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt dargelegt, daß die in der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 offenbarten und auch für die Verwendung von Leberuntersuchungen vorgeschlagenen Mittel Bildungskonstanten oberhalb des in Merkmal 2 des Verfügungspatents geforderten Mindestbereichs aufweisen (vgl. Anlage AG 2a, Seite 5).

Damit offenbart die deutsche Offenlegungsschrift 34 01 052 Komplexe zur Verwendung bei der Herstellung von NMR-Kontrastmitteln unter anderem für Leberuntersuchungen, die die Merkmale des Anspruchs 1 des Verfügungspatents verwirklichen.

Die Ast. zu 1. hat im Erteilungsverfahren versucht, die Neuheit der Lehre des Klagepatents gegenüber dem Gegenstand der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 durch den Disclaimer nach Merkmal 4 herzustellen, der die konkrete Verbindung gemäß dem Beispiel 10, Seite 39 Mitte (Gadolinium-III-Komplex der 1,2-Diphenylethylen-diamintetraessigsäure)
vom Schutzbereich des Patentanspruchs 1 ausnimmt. Ob hier jedoch ein Disclaimer geeignet ist, die Neuheit der Lehre des Verfügungspatents zu begründen, erscheint fraglich. Denn ein Disclaimer dient nach der von den Ag. aufgezeigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts insbesondere dazu, sog. "Zufallsoffenbarungen" in Veröffentlichungen aus technischen Bereichen auszuschließen, die nicht im Zusammenhang mit dem technischen Bereich der Erfindung stehen (vgl. die von den Ag. zitierte Entscheidung T 857/91). Bei der in Rede stehenden Entgegenhaltung handelt es sich jedoch um ein Dokument, das den gleichen technischen Bereich (Herstellung von NMR-Kontrastmitteln unter Verwendung von Komplexen paramagnetischer Ionen und Chelatliganden) betrifft und dem auch die vorgesehene Verwendung (Verwendung der offenbarten Komplexe für Leberuntersuchungen) zu entnehmen ist. Der von den Ag. ferner angeführten Entscheidung T 290/86 (ABl. EPA 1992, 414) ist im übrigen zu entnehmen, daß dann, wenn die Lehre eines Dokuments breiter ist als die Offenbarung eines

Beispiels, die Neuheit eines Anspruchs nicht durch Änderung des Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers für das konkrete Beispiel hergestellt werden kann. Dies ist hier bedeutsam, weil die Lehre der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 hinsichtlich der Verwendung von Komplexen mit den beanspruchten Eigenschaften über die mit dem Disclaimer gemäß Merkmal 4 ausgenommene einzelne Verbindung wohl hinausgeht.

Die Ast. zu 1. wird sich auch nicht darauf berufen können, daß die Verwendung der in der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 beschriebenen Komplexe für Leberuntersuchungen nur in Einschlußverbindungen mit Liposomen offenbart ist. Denn einerseits schließt die Lehre der deutschen Offenlegungsschrift 34 01 052 die Verwendung der Komplexe in freier Form für den angegebenen Zweck wohl nicht aus. Andererseits schließt das Verfügungspatent nach dem Wortlaut seines Anspruchs 1 nicht aus, daß im Rahmen der Verwendung der beanspruchten Komplexe zur Herstellung eines NMR-Kontrastmittels eine Bindung der Komplexe an Biomoleküle oder ein Einschluß in Liposomen stattfindet.

An der Neuheit des Gegenstands des Klagepatents bestehen daher bereits im Hinblick auf die entgegengehaltene deutsche Offenlegungsschrift 34 01 052 begründete Zweifel, weshalb es einer Erörterung der ferner entgegengehaltenen AU-B 86330/82 (D 3; Anlage AG 8), wegen der die Ast. zu 1. im Einspruchsverfahren den weiteren Disclaimer gemäß Merkmal 5 in den Patentanspruch 1 aufgenommen hat, um hierdurch die Neuheit dieses Anspruchs durch Ausschluß der konkret in Beispiel 13 der Entgegenhaltung D 3 offenbarten Verbindung herzustellen, nicht bedarf. Die an der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents bestehenden Zweifel haben die Ast., die in ihrer Antragsschrift vom 1. April 1999 zum Stand der Technik nichts vorgetragen haben und die die Einspruchserwiderung der Ag. zu 1. vom 22. Mai 1998 (Anlage Ast 19) erst am Vortag der mündlichen Verhandlung vorgelegt haben, im Rahmen dieses Verfahrens nicht auszuräumen vermocht.

Es darf zwar nicht außer acht gelassen werden, daß die deutsche Offenlegungsschrift 34 01 052 - ebenso wie die AU-B 86330/82 - von der Einspruchsabteilung bereits in der Mitteilung vom 2. November 1998 gewürdigt und dort als nicht neuheitsschädlich angesehen worden ist. Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine vorläufige Beurteilung der Einspruchsabteilung, zu der die Parteien des Einspruchsverfahrens noch Stellung nehmen sollen. Auch ist die von der Einspruchsabteilung gegebene Begründung äußerst knapp ausgefallen. Der Bescheid der Einspruchsabteilung rechtfertigt es deshalb nicht, die hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 1 des Verfügungspatents bestehenden Bedenken zurückzustellen.

Auf den nur "insbesondere" geltend gemachten Patentanspruch 5 des Verfügungspatents können die Ast. ihr Verfügungsbegehren schon deshalb nicht mit Erfolg stützen, weil sie nicht hinreichend glaubhaft gemacht haben, daß der zur Herstellung des angegriffenen Kontrastmittels verwandte Komplex eine Bildungskonstante von mindestens 10^{20} M^{-1} aufweist. Denn die Ag. haben eine Verwirklichung dieses Merkmals des Anspruchs 5 unter Hinweis auf die überreichte "B. Basisbroschüre" im Verhandlungstermin bestritten. Aus der überreichten Broschüre (vgl. Seite 7) geht hervor, daß der Logarithmus der Gleichgewichtskonstante von "B." 18,4 (= $10^{18,4}$) betragen soll.

2. Neben den Zweifeln an der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents spricht hier ferner gegen den Erlaß einer einstweiligen Verfügung, daß die Ast. unstreitig selbst kein Konkurrenzprodukt auf dem Markt haben und sie auch nicht glaubhaft gemacht haben, daß demnächst mit der Arzneimittelzulassung für ein eigenes Produkt zu rechnen ist. Soweit die Ast. im Verhandlungstermin vorgetragen haben, daß sich ein Produkt im Prüfungsverfahren befinde, haben sie dies nicht näher ausgeführt und glaubhaft gemacht. Abgesehen davon läßt sich diesem Vortrag auch nicht entnehmen, daß demnächst mit einer Zulassung des Arzneimittels zu rechnen ist.

Das Verfügungspatent wird zur Zeit auch nicht durch anderweitige Lizenzen vermarktet. Eine Verwertung des Verfügungspatents durch Lizenzvergabe ist vielmehr bloß beabsichtigt, weshalb entsprechende Lizenzverhandlungen mit der A. S.p.A. geführt worden sind. Derjenige, der sein Patent ohnehin nur durch Lizenzvergabe verwertet oder gar nur zu verwerten beabsichtigt, ist eher auf eine Klärung im Hauptsacheverfahren und einen Ersatzanspruch zu verweisen als derjenige, dem es gerade auf die Ausnutzung einer Monopolstellung ankommt (Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 153a; Rogge, Festschrift für von Gamm, Seite 461, 469). Denn sein Interesse richtet sich im wesentlichen nur auf die Erlangung einer angemessenen Geldleistung. Im Streitfall kommt hinzu, daß die Ast. mit der italienischen Herstellerin des angegriffenen Produkts bereits konkrete Lizenzverhandlungen geführt haben und sie damit sogar prinzipiell gewillt sind, dieser eine einfache Lizenz an dem Gegenstand des Verfügungspatents zu erteilen.

3. Zu Gunsten der Ag. ist, auch wenn diese das angegriffene Produkt selbst nicht herstellen, ferner zu berücksichtigen, daß sich auch eine nur zeitweise Unterbrechung des

Vertriebs negativ auf die zukünftigen Marktchancen des erst vor ca. sieben Monaten eingeführten Produkts auswirken würde. Neben dem im Falle einer einstweiligen Verfügung zu befürchtenden Vertrauens- und Imageverlust erscheint es insoweit einleuchtend, daß im Pharmabereich ein Produkt, das über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten nicht mehr auf dem Markt ist, wenn überhaupt, jedenfalls nur mit ganz erheblichen Schwierigkeiten eingeführt werden kann. Soweit die Ast. hiergegen einwenden, daß vielmehr zu ihren Gunsten berücksichtigt werden müsse, daß es infolge der Gewohnheiten der Anwender im Pharmabereich schwierig sei, die Ag. vom Markt zu verdrängen, kann dem nicht gefolgt werden. Denn sofern die Ast. ihren Unterlassungsanspruch im Hauptsacheverfahren mit Erfolg durchsetzen sollten und die Ag. ihr Produkt dann vom Markt nehmen müßten, bestünde gerade ein Bedarf für ein neues Kontrastmittel, den die Ast. mit einem eigenen Produkt decken könnten.

4. Wägt man die Interessen der Ag. gegen die diesen gegenüberstehenden Interessen der Ast. an der Unterbindung (etwaiger) patentverletzender Handlungen bis zum Erlaß eines Urteils in der Hauptsache ab, so überwiegen hier die Interessen der Ag.. Dies gilt trotz des Umstandes, daß die Ag. in Italien eine negative Feststellungsklage gegen die Ast. erhoben haben und das vor der Kammer anhängige Hauptsacheverfahren der Parteien (4 O 125/99) deshalb im Hinblick auf Art. 21 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) durch Beschluß der Kammer vom 20. April 1999 ausgesetzt worden ist, bis die Zuständigkeit des von den Ag. zuerst angerufenen Tribunale di Milano feststeht (zur Aussetzung nach Art. 21 EuGVÜ vgl.: Kammer, Beschluß vom 27.2.1998, 4 O 127/97, Entscheidungen 1998, 44 = GRUR Int. 1998, 804 = Mitt. 1998, 397 - Impfstoff).

Die Erhebung einer negativen Feststellungsklage in einem Vertragsstaat wegen der Nicht-Verletzung des in einem anderen Vertragsstaat geltenden Teils eines europäischen Patents mit der Folge der Aussetzung des vor dem später angerufenen Gerichts anhängigen Patentverletzungsrechtsstreit vermag für sich allein den für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung erforderlichen Verfügungsgrund grundsätzlich nicht zu begründen. Das EuGVÜ geht nicht nur von der Gleichwertigkeit der in den Vertragsstaaten bestehenden Gerichte, sondern auch von der Gleichrangigkeit von negativer Feststellungsklage und Leistungsklage aus. Es ordnet in Art. 21 EuGVÜ an, daß dann, wenn bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht werden, das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen auszusetzen hat, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Dies gilt auch im Verhältnis zwischen negativer Feststellungsklage und Leistungsklage; die Leistungsklage genießt - anders als nach deutschem Prozeßrecht - keinen Vorrang (vgl. hierzu EuGH, NJW 1989, 665 - Gubisch/Palumbo; JZ 1996, 616 - Tatry/Maciej Rataj; BGH, NJW 1995, 1758; NJW 1997, 870; ferner Neuhaus, Mitt. 1996, 257, 261/262; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Art. 21 Rdnr. 31 f; Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, 6. Auf., Art. 21 Rdnr. 7 f). Dabei ist von dem späteren angerufenen Gericht nicht zu prüfen, ob das zuerst angerufene Gericht für die Entscheidung zuständig ist. Diese Entscheidung hat vielmehr allein das zuerst angerufene Gericht zu treffen (Kammer, Beschluß vom 27.2.1998, 4 O 127/97, Entscheidungen 1998, 44 = GRUR Int. 1998, 804 = Mitt. 1998, 397 - Impfstoff; vgl. hierzu auch Kropholler, a.a.O., Art. 21 Rdnr. 16). Der vermeintliche Patentverletzer kann damit nach europäischem Zivilprozeßrecht durch Erhebung einer negativen Feststellungsklage in einem Vertragsstaat betreffend die Nicht-Verletzung des in einem anderen Vertragsstaat geltenden Teils eines europäischen Patents eine Patentverletzungsklage des Patentinhabers in dem anderen Vertragsstaat blockieren. Das EuGVÜ nimmt dies in Kauf. Zwar sieht Art. 24 EuGVÜ vor, daß die in dem Recht eines Vertragsstaates vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, bei den Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden können, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund des Übereinkommens zuständig ist. Daraus folgt indes nur, daß ein deutsches Gericht eine einstweilige Verfügung wegen Verletzung eines deutschen Patents bzw. des deutschen Teils eines europäischen Patents auch dann erlassen kann, wenn es in der Hauptsache - insbesondere wegen der früher begründeten Zuständigkeit eines Gerichts eines anderen Vertragsstaates nach Art. 21 EuGVÜ - unzuständig wäre. Art. 24 EuGVÜ ersetzt jedoch nicht den nach deutschem Zivilprozeßrecht für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung erforderlichen Verfügungsgrund. Hiervon ausgehend ergibt sich nach Auffassung der Kammer aus der Erhebung einer negativen Feststellungsklage in einem anderen Vertragsstaat nicht schon ein Verfügungsgrund. Andererseits bedeutet dies aber nicht, daß dem generell keine Bedeutung zukommt. Denn im Zusammenhang mit der vorzunehmenden Interessenabwägung kann durchaus auch der Gesichtspunkt eine Rolle spielen, daß der Antragsteller aus bestimmten

Gründen im Klageverfahren voraussichtlich nicht in angemessener Zeit Rechtsschutz erhalten kann. Es liegt auf der Hand, daß das Interesse des Antragstellers an einem vorläufigen Unterlassungsgebot um so größer ist, desto länger er auf eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren warten muß. Deshalb erscheint es denkbar, daß der Erlaß einer einstweiligen Verfügung in einem Fall, in dem die "Dringlichkeit" (der Verfügungsgrund) nach herkömmlichen Maßstäben an sich zu verneinen wäre, anders zu beurteilen ist, wenn der Antragsteller, der zunächst keinen vorläufigen Rechtsschutz beantragt hatte, in der Erwartung, sein Recht in angemessener Zeit im Klageverfahren durchsetzen zu können, durch die Erhebung einer negativen Feststellungsklage mit *unabsehbarer Prozeßdauer*, so z. B. wegen mehrerer verschiedener Patente und zahlreicher Ausführungsformen, enttäuscht worden ist (vgl. in diesem Zusammenhang auch Kammer, Entscheidung vom 27.1.1998, 4 O 418/97, Entscheidungen 1998, 46 = GRUR Int. 1998, 803; Mitt. 1998, 316 - Kondensatorspeicherzellen). Daß dies hier der Fall ist, haben die Ast. aber nicht glaubhaft gemacht.

Es läßt sich auch nicht feststellen, daß die von den Ag. in Italien betreffend die Nicht-Verletzung des deutschen Teils des Verfügungspatents zusammen mit der italienischen Herstellerin des angegriffenen Produkts erhobene negative Feststellungsklage "offensichtlich" bzw. "eindeutig" rechtsmißbräuchlich ist. Unabhängig von der Frage, ob das angerufene Gericht insoweit überhaupt befugt ist, eine Prognose über die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts zu treffen, sieht sich die Kammer hier an einer solchen Feststellung jedenfalls deshalb gehindert, weil bisher noch keine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu den sich in derartigen Patentsachen aufwerfenden Fragen im Rahmen von Art. 5 Nr. 3 und Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ vorliegt. Ferner können die Ast. auch nicht mit Erfolg geltend machen, daß die Ag. in dem italienischen Verfahren keine ernsthaften Einwände gegen die ihnen vorgeworfene Verletzung des deutschen Teils des Verfügungspatents erheben können. Denn die Ag. könnten sich auch in dem italienischen Rechtsstreit darauf berufen, daß reine Vertriebshandlungen von dem Verfügungspatent nicht erfaßt würden.

–

§ 47 Abs. 2 PatG 1968

Bei der Bemessung der Schadensersatzlizenzgebühr wegen Patentverletzung kann lizenzerhöhend zu berücksichtigen sein, daß der Verletzer - anders als häufig bei vertraglich eingeräumten Lizenzen - nicht verpflichtet ist, eine Überprüfung seiner Bücher durch einen vom Lizenzgeber beauftragten Buch- oder Wirtschaftsprüfer zu dulden, und dem Verletzten umgekehrt kein entsprechendes Recht zusteht.

(Urteil vom 20. Mai 1999, 4 O 295/95 - Teigportioniervorrichtung)

Sachverhalt: Die Kl. nimmt die Bekl. wegen Verletzung des deutschen Patentes 22 44 469 auf Schadensersatz in Anspruch.

Die Kl. ist Erbin des verstorbenen Inhabers des deutschen Patentes 22 44 469 (nachfolgend: Klagepatent; Anlage 2), das am 11. September 1972 unter Inanspruchnahme der Priorität der österreichischen Patentanmeldung A 7938/71 vom 13. September 1971 angemeldet und dessen Anmeldung am 22. März 1973 offengelegt wurde. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 16. Oktober 1980. Das Patent lief am 11. September 1990 ab.

Anspruch 1 des Klagepatents, das eine Vorrichtung zum Portionieren von Teig betraf, lautete wie folgt:

"Vorrichtung zum Portionieren von Teig, mit einem Einfüllschacht für den Teig, der in eine Kammer führt, aus der Teig durch einen Schieber zumindest einer an der Kammer vorbeibewegten Aufnahmeöffnung zugeführt wird, die zusammen mit einer Abstreifkante die eigentliche Portionierung bewirkt, wobei im Einfüllschacht ein vom Schieber gesondertes Werkzeug in Form von zwei synchron mit entgegengesetzter Richtung bewegten Walzen angeordnet ist, die den Teig in die Kammer fördern, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Fühler für die Teigfüllmenge in der Kammer unterhalb der Walzen für die Steuerung des Antriebes dieser Walzen angeordnet ist, wobei die Walzen als Sternwalzen gestaltet sind, deren jede stets in Förderrichtung dreht, und wobei die Arme der Sternwalzen den Teig abschneiden."

Die Bekl. vertrieb Kopfmaschinen für Bäkkereifertigungsstraßen unter der Bezeichnung “Polymat Typ AT“, deren Ausgestaltung sich aus den Katalogen nach Anlage B1, 11a und 11b ergibt. Der Erblasser sah hierin eine Verletzung des Klagepatentes und nahm die Bekl. im Verfahren 4 O 232/90 wegen Verletzung des deutschen Patentes 22 44 469 auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Mit Urteil der Kammer vom 9. April 1991, Az. 4 O 232/90, (Anlage 1) wurde die Bekl. zur Rechnungslegung wegen Verletzung des Klagepatentes verurteilt. Ferner stellte die Kammer fest, daß die Bekl. verpflichtet ist, dem Erblasser allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die in I.1. bezeichneten, in der

Zeit vom 16. November 1980 bis zum 11. September 1990 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies mit rechtskräftigem Urteil vom 19. März 1992 die Berufung der Bekl. zurück (Anlage 3).

Die Bekl. kam ihrer Verpflichtung zur Rechnungslegung mit Schreiben vom 20. Juni 1994 (Anlage 6) nach. Aus ihren Angaben ergibt sich, daß sie in der Zeit vom 2. Juni 1986 bis zum 3. September 1990 33 Vorrichtungen lieferte (Anlage 7), von welchen zwei ohne zusätzliche Anlagen, 14 mit Spreizbändern und 17 mit Gärschränken ausgeliefert wurden. Die Bekl. erzielte mit der Kopfmaschine folgende Umsätze (Anlage 8):

Umsatzjahr:	Umsatz in DM:
1986	141.000,00
1987	210.000,00
1988	620.762,00
1989	772.879,00
1990	581.897,00
Gesamtumsatz:	2.326.538,00

Mit der von ihr am 4. September 1995 erhobenen Klage verlangt die Kl. Schadensersatz in Höhe von 232.653,80 DM nebst Zinsen, den sie im Wege der Lizenzanalogie berechnet.

Aus den Gründen: Die Klage ist teilweise begründet. Die Bekl. schuldet der Kl. ausgehend von einem angemessenen Lizenzsatz von 6 % Schadensersatz in Höhe von 139.592,28 DM zuzüglich der im Tenor ausgesprochenen Zinsen aus dem mit der Vorrichtung zum Portionieren von Teig erzielten Gesamtumsatz, § 47 Abs. 2 PatG (1968), §§ 249 ff. BGB, § 287 ZPO.

I. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19. März 1992 steht rechtskräftig fest, daß die Bekl. verpflichtet ist, der Kl. den Schaden zu ersetzen, der dem Erblasser dadurch entstand, daß sie in der Zeit vom 16. November 1980 bis zum 11. September 1990 Vorrichtungen zum Portionieren von Teig herstellte, feilhielt und in den Verkehr brachte.

1. Die Kl. kann den dem Erblasser entstandenen Schaden nach der sog. Lizenzanalogie berechnen *(wird ausgeführt)*.

Da der Ausgangspunkt der Lizenzanalogie ein hypothetischer ist, läßt sich die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nicht exakt errechnen oder "beweisen". Sie ist vielmehr aufgrund einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vom Gericht gemäß § 287 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung (ZPO) nach freier Überzeugung zu bestimmen *(wird ausgeführt)*.

2. Die Kammer schätzt im Anschluß an die Ausführungen des Sachverständigen den angemessenen Lizenzsatz auf 6 % der von der Bekl. mit dem Verkauf der geschützten Vorrichtung zum Portionieren von Teig erzielten Umsätze mit Ausnahme von Zusatzeinrichtungen wie eines Garofens, aber einschließlich solcher Maschinenbestandteile wie einer Wirkvorrichtung und eines Förder- bzw. Spreizbandes, denn das Klagepatent selbst erwähnt in der Beschreibung in Spalte 5, Zeilen 3 bis 11 eine solche Einrichtung und auch ein Förderband. Bezugsgröße ist die gesamte Funktionseinheit der Portioniervorrichtung unter Einschluß des Förderbandes bzw. Spreizbandes sowie zusätzlicher in die Vorrichtung eingebauter Einrichtungen zum Wirken bzw. Schleifen, da diese eine wirtschaftliche Einheit darstellen, auch wenn der Patentanspruch 1 sich auf diese Funktionseinheit nicht ausdrücklich bezieht und die Schleifvorrichtung zudem auch Gegenstand des Patentes 22 08 899 ist. Bei zusammengesetzten Vorrichtungen, von denen nur ein Teil unter das verletzte Patent fällt, ist die sachgerechte Bezugsgröße unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vor allem nach der Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen. In diesem Zusammenhang ist entscheidend auf die wirtschaftliche Bedeutung einer Erfindung und auf eine zweckmäßige Abrechnungsgrundlage abzustellen. Ausgangspunkt der Überlegungen ist daher, wie vernünftige Vertragsparteien den Gegenstand der Lizenzberechnung - die maßgebliche Verkaufseinheit - festgelegt hätten und ob sie sie anders als nach sonst üblichen Grundsätzen bestimmt hätten. Hierbei kann von Bedeutung sein, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als Ganzes geliefert wird und ob sie durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (BGH GRUR 1995, 578,579 – Steuereinrichtung II). Diese beiden Umstände sprechen eindeutig dafür, die gesamte Portioniervorrichtung als Bezugsgröße mit einzubeziehen, wie sie in der Beschreibung der Patentschrift, insbesondere in Spalte 5 und in der Figur 1, beschrieben wird, da sie eine wirtschaftliche Einheit bildet. Dem Umstand, daß die Bekl. die nach dem Patent vorgesehene Schleifvorrichtung durch eine Wirkvorrichtung ersetzt hat, kommt bei der Bestimmung der Bezugsgröße keine entscheidende Bedeutung zu. Auch nicht gefolgt werden kann der Bekl. darin, daß die Teigteilmaschine von der Gesamtvorrichtung getrennt werden könne. Daß eine solche isolierte Teigteilmaschine auf dem Markt nicht von großer Bedeutung ist, zeigt die Tatsache, daß die Bekl. selbst eine solche Vorrichtung nicht herstellte und anbot.

a) Bei der Ermittlung des Lizenzsatzes sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den objektiven Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung beeinflussen *(wird ausgeführt)*.

b) Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwertbarkeit des Gutachtens des Sachverständigen. Sämtliche im Gutachten vorhandenen Angaben über den Lizenzvertrag vom 6. Mai 1980 zwischen dem Erblasser und der Firma Edmund A. Maschinenfabrik, die der Sachverständige in sein Gutachten einfließen ließ, sind dem Schriftsatz der Kl. vom 4. April 1996 zu entnehmen.

Dem Sachverständigen ist darin zu folgen, die Erfindung als eine Spezialmaschine, hier für nahrungsmittelerzeugende Betriebe, insbesondere Bäckereien, betreffend und von einem Lizenzrahmen von 3% bis 10 % ausgehend im mittleren Bereich des Lizenzrahmens einzuordnen. Soweit der Sachverständige sich hierzu auf seine eigenen Erfahrungen beruft, aus der ihm Lizenzsätze von 3 bis 10% bekannt sind, und er seine Annahmen auch durch entsprechende Literaturstellen belegt hat, begegnet dies keinen durchgreifenden Bedenken. Der vom Sachverständigen angenommene Lizenzrahmen entspricht vielmehr dem der Kammer auf dem Gebiet des Sondervorrichtungsbaus bekannten Lizenzrahmen, den die Kammer im Zusammenhang mit der Bestimmung angemessener Lizenzsätze bereits in anderen Fällen zu Grunde gelegt hat.

c) Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daß in Abweichung von der Vorstellung des Sachverständigen von einem Grundlizenzsatz von 5 % auszugehen ist, und zwar aus folgenden Erwägungen:

Den besten Anhaltspunkt für die Feststellung des objektiven Wertes bieten tatsächlich gezahlte Lizenzgebühren, die für den Gegenstand der Erfindung bezahlt worden sind. Dem zwischen dem Erblasser der Kl. und der Firma B. Maschinen Gesellschaft abgeschlossenen Lizenzvertrag kann jedoch keine Bedeutung zukommen. Diesen Vertrag hat die Kl. nicht vorgelegt, so daß über die Höhe der zu vereinbarten Lizenzgebühren der Kammer keine Erkenntnisse vorliegen. Der von der Kl. als Anlage 13 vorgelegte Lizenzvertrag vom 20. Mai 1980 läßt entgegen der Auffassung der Bekl. keinen Schluß darauf zu, daß die untere Grenze des Lizenzrahmens niedriger anzusetzen wäre, auch wenn es in § 6 (2) des Lizenzvertrages heißt, daß bei Ablauf eines der beiden Schutzrechte, welche aus den in § 1 (1) (a) erwähnten beiden westdeutschen Patentanmeldungen hervorgehen würden, sich die in § 3 erwähnte Lizenzgebühr um die Hälfte ermäßigt. Nach § 3 (1) des Lizenzvertrages haben der Erblasser und die Firma Edmund A. Maschinenfabrik GmbH & Co. KG einen Lizenzsatz von 7 % für beide Schutzrechte, das Klagepatent und das Patent bzw. die Patentanmeldung 22 08 893, vereinbart. Daraus folgt jedoch nicht, daß die Parteien, wäre nur eines der beiden fast gleich lang laufenden Patente Gegenstand des Vertrages gewesen, die Lizenzgebühr von 7 % auf 3,5% reduziert hätten. Diese Annahme der Bekl. entbehrt jeglicher tatsächlichen Grundlage. Die Kl. weist vielmehr zu Recht darauf hin, daß nach § 7 (1) die Parteien des Vertrages die Teilung der Kosten im Hinblick auf die anhängige Verletzungsklage und die Einspruchsverfahren bzw. Nichtigkeitsklagen vereinbart haben. Dies zeigt vielmehr, daß der verstorbene Erblasser sich bei Abschluß der Vereinbarung nicht in einer besonders starken Position gegenüber der Verletzerin und späteren Lizenznehmerin befand. Dafür spricht insbesondere die Tatsache, daß die beiden deutschen Schutzrechte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht erteilt waren.

Mit dem Sachverständigen ist davon auszugehen, daß dem Klagepatent ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt, der sich zum einen auf Grund der in der Klagepatentschrift unwiderlegt angegebenen Vorteile ergibt, der sich aber zum anderen auf Grund des Vortrages der Bekl. daraus ergibt, daß zahlreiche Mitbewerber der Parteien sich veranlaßt sahen, das Klagepatent zu verletzten.

Wie sich der Klagepatentschrift entnehmen läßt, hat die erfindungsgemäß ausgebildete Vorrichtung die Aufgabe, folgende Nachteile des Standes der Technik zu überwinden: Im Stand der Technik wird das Trennwerkzeug durch zwei oszillierend angetriebene Walzen gebildet, die stets im Rhythmus ihres Antriebes im wesentlichen gleich bleibende Teigportionen in die zum Schieber führende Kammer führen. Dadurch kann es zu einer übermäßigen Beanspruchung des Teiges, z.B. durch Quetschungen, kommen, insbesondere dann, wenn das Aufnahmevolumen der an der Kammer vorbeibewegten Aufnahmeöffnungen nicht genau mit dem Teigvolumen übereinstimmt, welches vom Schieber in diese Aufnahmeöffnungen gefördert wird, oder wenn das Volumen geändert wird. Außerdem ist keine genügende Sicherheit dagegen vorhanden, daß die Vorrichtung entweder Leerportionen oder Portionen mit Untergewicht bildet, da der Teig nur dann im Einfüllschacht nach unten rutschen kann, wenn die Walzen des Trennwerkzeugs den Umkehrpunkt ihrer oszillierenden Bewegung erreicht haben. Der Teig hat daher nur eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne zur Verfügung, um im Einfüllschacht nachzurutschen. Diese Zeitspanne reicht häufig nicht aus.

Demgegenüber weist die erfindungsgemäße Vorrichtung folgende Vorteile auf:

(1) Die Kammer unterhalb der Sternwalzen wird niemals überfüllt.

(2) Die Sternwalzen können den Walzenspalt verschließen und somit ein unerwünschtes Hineinlaufen von niedrigviskosem Teig in die

Kammer unterhalb des Sternwalzenpaares verhindern.

(3) Der Fühler steuert den Antrieb der Sternwalzen und schaltet ihn ab, wenn ein übermäßiges Teigvolumen in der Kammer vorliegt.

(4) Der Teig wird schonend nachgezogen.

(5) Der Teig hat während der Bewegung der Sternwalzen genügend Zeit, im Nachfüllschacht nachzurutschen.

(6) Fehlmengen werden vermieden.

(7) Das Volumen der Aufnahmeöffnungen für den Teig kann ohne weiteres geändert werden.

Wie die Bekl. im Schriftsatz vom 8. Januar 1996 vorgetragen hat, haben mindestens sieben namhafte Firmen, darunter allerdings auch die Lizenznehmerin des Erblassers, zur Zeit des Bestehens des Klagepatentes das Patent in der Bundesrepublik Deutschland genutzt. Dies zeigt die nicht unerhebliche wirtschaftliche und auch technische Bedeutung des Klagepatentes. Zudem bestand offensichtlich keine Möglichkeit, das Klagepatent zu umgehen, was für die Annahme des Sachverständigen spricht, daß dieses Patent seinem Inhaber eine nicht unbedeutende Monopolstellung vermittelt hat. Der hiergegen vorgebrachte Einwand der Bekl., es sei ihr ohne weiteres möglich gewesen, das Klagepatent durch den Austausch der Sternwalzen gegen zwei Messer zu umgehen, sie habe folglich im Verletzungszeitraum 42 das Klagepatent nicht verletzende Maschinen verkaufen können, deren Ausgestaltung der Figur 1 der Anlage B 10 entspricht, ist nicht überzeugend. Zu Recht weist die Kl. in diesem Zusammenhang daraufhin, daß kein wirtschaftlich vernünftig denkender Hersteller zwei unterschiedliche Maschinen baut, die nicht nur für denselben Zweck einsetzbar sind, sondern auch im übrigen in Bezug auf die Qualität der herzustellenden Erzeugnisse dasselbe leisten. Im übrigen hat die Bekl. nicht substantiiert - z. B. unter Vorlage ihrer eigenen Patentschrift - dargelegt, daß die von ihr hergestellte Vorrichtung die Vorteile des Klagepatentes erreicht. Aus der Figur 1 der Anlage B 10 lassen sich hierfür keine Anhaltspunkte gewinnen. Zudem hat der Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt, daß konstruktive Möglichkeiten zur Umgehung des Klagepatentes zwar denkbar sind, sie jedoch eines erhöhten Aufwandes bedürfen und gegebenenfalls eine schlechtere Funktion der Vorrichtung bewirken.

Schließlich ist dem Umstand Bedeutung beizumessen, daß es sich bei der von den Bekl. vertriebenen Vorrichtung um eine sog. Kopfmaschine handelt, also um den Beginn einer Fertigungsstraße, und die Bekl. während der fünfjährigen Nutzungsdauer die Gelegenheit hatte, bei 17 Verkäufen der Kopfmaschine auch noch zusätzliche Umsätze, etwa durch den Verkauf von Gärschränken, zu erzielen (vgl. Anlage 7).

Zuzustimmen ist der Bekl. darin, daß die Einbeziehung der Wirkvorrichtung in die Bemessungsgrundlage und die Mitbenutzung ihres eigenen Schutzrechtes hierfür lizenzmindernd zu berücksichtigen ist, da dies einen gerechteren Ausgleich der Interessen der beiden Parteien ermöglicht. Dies setzt nicht unbedingt voraus, daß durch die Mitbenutzung der Wert der ganzen Vorrichtung erhöht worden ist (vgl. Benkard/Rogge, § 139 Rdnr. 67; BGH GRUR 1967, 655, 659). Bei der Festlegung des Grundlizenzsatzes auf 5 % ist daher zugunsten der Bekl. zu berücksichtigen, daß die von ihr angebotene Kopfmaschine „Polymat AT“ mit einer Wirkvorrichtung in den Verkehr gebracht wurde, und nicht, wie nach der Beschreibung des Klagepatents in Spalte 5 vorgesehen, mit einem nachgeschalteten Schleifwerkzeug.

3. Lizenzerhöhend ist demgegenüber zu berücksichtigen, daß das Klagepatent im Einspruchsverfahren als rechtsbeständig aufrecht erhalten worden ist und die Bekl. als Verletzerin von Anfang an nicht dem Risiko ausgesetzt war, für ein nicht rechtsbeständiges Schutzrecht Lizenzgebühren zu zahlen. Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 1982, 286, 287 – Fersenabstützvorrichtung) ist hierfür ein Zuschlag zuzubilligen, da die Bekl. nicht dem Risiko eines ordentlichen Lizenznehmers ausgesetzt ist, für ein Schutzrecht vertraglich vereinbarte Lizenzen zu zahlen, bei dem ungewiß ist, ob es nicht widerrufen bzw. für nichtig erklärt werden kann, und sie sich als Verletzerin auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Patents berufen und dessen Nichtigerklärung betreiben kann. Die Kammer hält einen Zuschlag in Höhe von 0,5% für angemessen.

Ein Zuschlag von weiteren 0,5 % ist der Kl. auch dafür zuzubilligen, daß sie als Verletzte keine Möglichkeit besaß, die Richtigkeit der Angaben der Bekl. durch eine Buchprüfung überprüfen zu lassen. Der ordentliche Lizenznehmer verpflichtet sich regelmäßig in einem Lizenzvertrag, dem Lizenzgeber ein Bucheinsichtsrecht zu gewähren, das dieser, wenn er es für sinnvoll erachtet, durch die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers ausüben kann. Gegebenenfalls sind gesonderte Bücher für den Lizenzgeber zu führen. Die Kosten der Buchprüfung werden zwar im Regelfall von dem Lizenzgeber getragen, werden jedoch Unregelmäßigkeiten festgestellt, wird im allgemeinen vereinbart, daß sie der Lizenznehmer trägt. Im Falle der Verletzung des Klagepatents stehen dem Rechtsinhaber derartige Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Er kann allenfalls nach § 259 Abs. 2 BGB die Verurteilung des Verletzers zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung herbeiführen, wenn er Grund für die Annahme hat, daß

der Verletzer seiner Rechnungslegungspflicht nicht in ordnungsgemäßer Form nachgekommen ist. § 259 BGB sieht ein Recht zur Einsicht in die Bücher des Lizenznehmers nicht vor, wenn der Lizenznehmer keine Rechnung legt oder wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnungslegung bestehen. Dies wird häufig von den Verletzten als unbefriedigend empfunden. Gerade im vorliegenden Fall hat sich das fehlende Bucheinsichtsrecht für die Kl. als nachteilig erwiesen und führte insgesamt unter Berücksichtigung des Zwangsmittelverfahrens zu einer langen Verfahrensdauer. Die Bekl. konnte auch nur mit Mühe die erzielten Umsätze rekonstruieren, wie sich aus ihrem Schreiben vom 20. Juni 1996 (Anlage 6) an die Kl. ergibt. Da es der Bekl. erspart geblieben ist, eine gesonderte Buchführung zu führen und ihre betrieblichen Interna offenzulegen, hält die Kammer es für angemessen, der Kl. einen Zuschlag in Höhe von 0,5% zum Ausgleich dieses typischen Verletzervorteils zuzubilligen (vgl. auch Rogge, in Festschrift für R. Nirk, 1992, S 929, 937 - für eine stärkere Berücksichtigung der typischen Verletzervorteile), so daß sich der Lizenzsatz insgesamt auf 6 % erhöht.

4. Durch die Verletzung des Klagepatentes hat die Bekl. keine zusätzlich zu berücksichtigenden besonderen Betriebsvorteile erzielt. Während des gesamten Verletzungszeitraumes hat die Bekl. zwar bis zum Jahr 1989 jährlich steigende Umsätze erzielt, bis insgesamt ein Betrag von ca. 770.000 DM erreicht war. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß steigende Umsätze eher zu einer Senkung des Lizenzsatzes führen können bzw. zu einer Staffelung der Lizenzsätze, so daß eine Erhöhung des Lizenzsatzes aus diesem Gesichtspunkt nicht in Betracht kommt. Die 5jährige Dauer des Verletzungszeitraumes entspricht ebenfalls nur einer durchschnittlichen Nutzungsintensität und wirkt sich daher ebenfalls nicht lizenzerhöhend aus. Nicht lizenzerhöhend wirkt sich schließlich der Umstand aus, daß die Bekl. wegen einer wortlautgemäßen Verletzung des Klagepatentes verurteilt worden ist. Das konkrete Ausführungsbeispiel hat die Bekl. nicht übernommen, so daß kein zusätzlicher Vorteil für sie in der Übernahme einer fertigen Konstruktion zu erkennen ist. Auch der mangelnde Einfluß der Kl. bzw. ihres Rechtsvorgängers auf die konkrete Preisgestaltung ist nicht lizenzerhöhend zu berücksichtigen, da über das Preisniveau für derartige Vorrichtungen nichts vorgetragen wurde.

5. Die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühren berechnet sich daher unter Zugrundelegung eines fiktiven Lizenzsatzes in Höhe von 6 % wie folgt:

Umsatzjahr:	Umsatz:	Lizenzgebühr:
1986	141.000,00 DM	8.460,00 DM
1987	210.000,00 DM	12.600,00 DM
1988	620.762,00 DM	37.245,72 DM
1989	772.879,00 DM	46.372,74 DM
1990	581.897,00 DM	34.913,82 DM
Summe	2.326.538,00 DM	139.592,28 DM

II. Als Schadensersatz kann die Kl. außerdem eine angemessene Verzinsung der geschuldeten Lizenzgebühren beanspruchen (wird ausgeführt).

In ständiger - vom Oberlandesgericht Düsseldorf gebilligter (vgl. Mitt. 1998, 27, 33/34 - Schadensersatz nach der Lizenzanalogie) Rechtsprechung (vgl. nur Mitt. 1990, 101) nimmt die Kammer an, vernünftige Vertragsparteien hätten in einem derartigen Fall eine Verzinsung von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank vereinbart. Die Orientierung am Bundesbankdiskontsatz gewährt eine annähernde Berücksichtigung des allgemeinen Zinsniveaus und damit einen gerechten Ausgleich der Interessen von Lizenzgeber und Lizenznehmer. Dem entspricht die Höhe der von der Kl. geltend gemachten und ihr zuerkannten Zinsen. Seit Beginn der Europäischen Währungsunion zum 1. Januar 1999 ist der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu Grunde zu legen.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 24 Abs. 1 MarkenG

Das Inverkehrsetzen einer wiederbefüllten Druckerkartusche unter der Marke des Herstellers des Originalerzeugnisses verletzt die Markenrechte.

(Urteil vom 16. März 1999, 4 O 329/98 - Wiederbefüllte Druckerkartusche)

Sachverhalt: Die Kl. ist die europäische Tochtergesellschaft einer amerikanischen Computer- und Druckerherstellerin, der Hewlett Packard Company. Die Kl. vertreibt neben Druckern der Marke "Hewlett Packard" auch das benötigte Druckerzubehör, insbesondere Druckerkartuschen und Tintenpatronen für Laserdrucker und Tintenstrahldrucker. Die Hewlett Packard Company ist Inhaberin der Wortmarke "hp", die am 21. Mai 1990 unter der Nummer 1159211 u. a. für Forschungs-, Wissenschafts- und Industriecomputer, Drucker für diese Computer sowie Zubehör für diese Waren, nämlich u. a. Druckköpfe, Schreibtintenbehälter und

Toner eingetragen worden ist.

Sie ist ferner Inhaberin einer am 1. Oktober 1992 eingetragenen Wort/Bildmarke "hp", die u.a. Computer, Drucker sowie Zubehör und Verbrauchsmaterialien für diese Waren, nämlich u.a. Toner, Druckköpfe und Schreibtintenbehälter erfaßt.

Die Kl. ist von ihrer Muttergesellschaft ermächtigt, Verletzungen dieser Markenrechte in der Bundesrepublik Deutschland gerichtlich zu verfolgen.

Der Bekl. betreibt unter der geschäftlichen Bezeichnung "X. Printer Supply" den Handel mit Verbrauchsmaterialien für Computerdrucker, Datenträgern aller Art und bietet ferner einen Druckerservice an. Er bietet seine Produkte, neben Originalprodukten auch wiederbefüllte Tintenpatronen (Refill-Produkte), im Internet unter der Überschrift "X. EDV Zubehör" an. Hier wirbt er u.a. mit der Aussage "Tonermodule, Tintenpatronen,... mit der 100%igen Funktions- und Kompatibilitätsgarantie des Markenherstellers".

In einer Beschreibung der von ihm angebotenen Leistungen unter der Überschrift "Wir stellen uns vor" heißt es:

"Wir möchten von Ihnen: Ihre verbrauchten Tonermodule und Tintenpatronen, welche wir zur Herstellung von Rebuildmodulen und Refillpatronen benötigen.

Unser Schwerpunkt: ... Reinigung und Befüllung der Tintenpatronen mit entsprechender Tinte"

Die Kl. behauptet, der Bekl. biete auch wiederbefüllte, gebrauchte Tintenpatronen an, die mit der Marke "hp" gekennzeichnet seien. Die Kennzeichnung befinde sich eingeritzt auf der Patrone selbst oberhalb des Kontaktfelds zur Steuerung des Druckkopfs. Sie sieht hierin eine Verletzung der Markenrechte ihrer Muttergesellschaft. Eine angeblich von dem Bekl. bezogene, wiederbefüllte Tintenpatrone hat die Kl. als Anlage K 2 vorgelegt und behauptet, diese sei auf eine Bestellung der Firma Y. Consulting von dem Bekl. per Nachnahme geliefert worden.

Der Bekl. rügt die örtliche Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts und behauptet, er vertreibe Refill-Produkte ausschließlich "neutral" ohne Kennzeichnung mit der Originalmarke. Er stelle die Refill-Produkt nicht selbst her, sondern vertreibe die von einer Firma Z. bezogenen Refills weiter. Bei diesen Kartuschen sei das oberhalb des Kontaktfeldes zur Steuerung des Druckkopfes eingravierte Kennzeichen der Kl. überklebt. Ein Muster der angeblich von ihm vertriebenen Druckerpatronen hat er in der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 1999 zu den Akten gereicht. Da die von der Firma Z. bezogenen Refill-Produkte ausschließlich folienversiegelt geliefert worden seien, habe er eine etwaige Verletzung der Markenrechte nicht erkennen können.

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und begründet.

I. 1. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Düsseldorf ist gem. § 32 ZPO i.V.m. § 140 Abs. 2 MarkenG (i.V.m. § 1 der Verordnung der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. August 1996 über die Zusammenfassung von Geschmacksmustersachen, Kennzeichenstreitsachen und Urheberrechtsstreitsachen [GV 1996, 348]) begründet. Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ist auch dann gegeben, wenn - wie der Bekl. nicht einmal ausdrücklich behauptet - die Refill-Produkte der streitgegenständlichen Art nicht nach Nordrhein-Westfalen geliefert worden sein sollten. Denn es besteht die für die Begründung der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ausreichende Gefahr, daß der - nach Behauptung der Kl. - die Klagemarken verletzende Vertrieb der Refill-Produkte aufgrund der bundesweit verbreiteten Internetseiten des Bekl. auch in Nordrhein-Westfalen erfolgt.

2. Die Kl. ist zur Geltendmachung der Unterlassungs- und Auskunftsansprüche aus den der Hewlett Packard Company zustehenden Markenrechten in gewillkürter Prozeßstandschaft berechtigt. Die Markeninhaberin hat die Kl. zur Prozeßführung ermächtigt. Da die Kl. Druckerzubehör unter den Klagemarken in Deutschland vertreibt, hat sie ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung der Zeichenrechte der Markeninhaberin.

II. Die geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche sind aus §§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4, Abs. 5, 19 MarkenG, 242 BGB begründet.

1. Der Bekl. ist der Kl. gemäß § 14 Abs. 5 zur Unterlassung des Anbietens und Inverkehrbringens wiederbefüllter Tintenpatronen unter der Marke "hp" verpflichtet.

a) Das Angebot und der Vertrieb von Refill-Produkten der als Anlage K 2 vorgelegten Art stellt eine Verletzung der Klagemarken i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG dar.

Markenverletzungen können auch dadurch begangen werden, daß Änderungen an der zunächst rechtmäßig gekennzeichneten Ware vorgenommen werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14, Rdnr. 103). Die Verletzungshandlung ist hier nicht in der Veränderung der Drukkerpatronen selbst (der Wiederbefüllung), sondern darin zu sehen, daß die wiederbefüllten Patronen unter dem ursprünglichen Kennzeichen in den Verkehr gebracht werden.

Das Angebot und der Vertrieb von gebrauchten und wiederbefüllten Tintenpatronen, auf denen die Klagemarke eingeritzt ist, stellt ein Benutzen eines mit der Klagemarke identischen Zeichens für Waren dar, die mit denjeni-

gen identisch sind, für welche die Klagemarke Schutz genießt (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG). Warenidentität i.S.d. § 14 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG bedeutet Übereinstimmung hinsichtlich der Art der beiderseitigen Waren. Bei eingetragenen Marken sind die Gattungsbegriffe des Waren/Dienstleistungsverzeichnisses maßgeblich. Fällt die auf Seiten des Dritten maßgebliche Ware vollständig unter den Oberbegriff der geschützten Marke, so ist Identität gegeben (Ingerl/Rohnke, § 14 Rdnr. 145). Die Klagemarken erfassen ausweislich des Warenverzeichnisses u.a. Zubehör für Drucker, insbesondere Toner, Druckköpfe und Schreibtintenbehälter. Da - auch wiederbefüllte - Druckertintenpatronen unter diese Warengattung fallen, besteht Warenidentität zwischen den von den Klagemarken erfaßten und den mit diesen bezeichneten Produkten. Es ist unerheblich, daß die Markeninhaberin ausschließlich neue Druckerpatronen vertreibt, weil für die Bestimmung des Schutzbereichs der Marke das Warenverzeichnis maßgeblich ist. Die Wiederbefüllung der Tintenpatronen führt nicht dazu, daß sich die Ware ihrer Gattung nach verändert.

b) Darüber hinaus ist die auf die Verpakkung der als Anlage K 2 vorgelegten Refill-Patrone aufgedruckte Bezeichnung "HP DeskJet 500" geeignet, die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Das Zeichen "HP" auf der Produktverpackung ist - bis auf die Großbuchstaben - nahezu identisch mit der Wortmarke "hp", die angesichts der erheblichen Bekanntheit der Marke auf dem Computer-, Drucker- und Zubehörmarkt über überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Daß das Zeichen "HP" lediglich als Bestandteil der (Drucker-) Bezeichnung verwandt wird, schließt die hochgradige Zeichenähnlichkeit nicht aus. Denn auf der Produktverpackung befindet sich kein Hinweis darauf, daß mit dieser Bezeichnung lediglich der Drucker bezeichnet werden soll, für den die Patrone verwendet werden kann, etwa durch den Zusatz "kompatibel für". Vielmehr wird das Zeichen wie eine Kennzeichnung des Produkts selbst benutzt. Da sich auf der Produktverpakkung kein Herstellerkennzeichen, sondern lediglich die das Produkt beschreibende Angabe "Refilled Ink Cartridge" befindet, ist das - für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres auf die Markeninhaberin verweisende - Kürzel "HP" der einzige kennzeichnungskräftige Bestandteil der Produktkennzeichnung. Bei den Abnehmern kann daher, selbst wenn sie erkennen, daß das Zeichen "HP" - auch - zur Bezeichnung des passenden Druckers dient, der Eindruck entstehen, die Patronen würden von der Markeninhaberin selbst wiederbefüllt (so daß sie das Kennzeichen weiterhin als Herkunftshinweis betrachten) oder es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem die Wiederbefüllung durchführenden Unternehmen und der Markeninhaberin.

c) Der Bekl. hat nicht hinreichend substantiiert bestritten, daß er die von der Kl. als Anlage K 2 vorgelegte Druckerpatrone vertrieben hat. Er ist dem Sachvortrag der Kl., daß diese Patrone von der Firma Y. Consulting bei ihm bestellt und von ihm geliefert und in Rechnung gestellt worden sei, nicht entgegengetreten. Das pauschale Bestreiten, daß die von der Kl. vorgelegte Patrone mit der von ihm gelieferten identisch sei, genügt unter diesen Umständen nicht. Der Bekl. hätte dartun müssen, was für eine Patrone er der Firma Y. Consulting übersandt hat.

Es kann dahinstehen, ob, wie der Bekl. behauptet, das Kennzeichen der Markeninhaberin auf allen von ihm vertriebenen Kartuschen in einer dem in der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 1999 überreichten Muster entsprechenden Weise überklebt worden ist. Denn eine solche Überklebung würde die Verletzung der Markenrechte der Markeninhaberin nicht ausschließen.

Zum einen ist trotz der Überklebung der Wort/Bildmarke mit einem an ein Preisschild erinnernden Etikett noch ein auf die Markeninhaberin hinweisendes Zeichen zu erkennen. Unmittelbar unterhalb des Etiketts oberhalb des Kontaktfeldes zur Steuerung des Druckkopfes befindet sich nämlich das eingeritzte Kürzel "HP" sowie die Nummer 61103-8, wobei es sich offenbar um die Produktnummer der Kl. oder der Markeninhaberin handelt. Da das mit der Wortmarke "hp" nahezu identische Kürzel "HP" in den angesprochenen Verkehrskreisen eindeutig auf die Markeninhaberin verweist, ist hierin eine Verletzung der Klagemarken i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 zu sehen.

Zum anderen ist die Überklebung der (Wort/Bild-) Klagemarke nicht hinreichend dauerhaft, um die Unkenntlichmachung der Klagemarke zu gewährleisten. Das Etikett ist mit einem Papierstreifen verbunden, auf dem der Gebrauch der Patrone bildlich erläutert wird und der vor Benutzung der Patrone abgelöst werden muß. Da das Etikett über das Ende dieses Papierstreifens geklebt ist, liegt es für den Abnehmer nahe, dieses gleichzeitig mit dem Papierstreifen vor Einsatz der Patrone in den Drucker abzulösen, wodurch die Klagemarke wieder sichtbar wird.

d) Es kann dahinstehen, ob der Bekl. die Patronen selbst wiederbefüllt hat oder ob die Wiederbefüllung ausschließlich von den Vorlieferanten durchgeführt worden ist. Der Bekl. hat jedenfalls selbst Verletzungshandlungen in Form des Anbietens und Inverkehrbringens der markenverletzenden Patronen begangen.

2. Das Untersagungsrecht der Markenin-

haberin ist nicht gem. § 24 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen. Gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind. Das Verbietungsrecht des Marken- oder Kennzeicheninhabers bleibt jedoch bestehen, wenn er sich der Benutzung der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung in Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Ein berechtigter Grund i.S.d. § 24 Abs. 2 MarkenG ist anzuerkennen, wenn nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichneter Ware eine Produktveränderung vorgenommen wird, die die Eigenart der Ware berührt (st. Rspr: BGH GRUR 1996, 271, 3274 - Gefärbte Jeans; GRUR 1988, 1213,214 - Griffband). Der Begriff der Eigenart der Ware bezieht sich auf die charakteristischen Sacheigenschaften der Ware (BGH, a.a.O. - Gefärbte Jeans). Die von der Kl. in Verkehr gebrachten Druckerpatronen bestehen als Einheit aus dem Druckkopf und einem Behälter für die Tinte, welcher von der Herstellerin und Markeninhaberin befüllt wird. Die Patronen sind von der Markeninhaberin nicht zur Wiederbefüllung vorgesehen. Wie die Kl. vorgetragen und der Bekl. nicht in Abrede gestellt hat, unterliegen die Patronen während der Benutzung einer starken Verschmutzung und einem erheblichen Verschleiß, so daß bei Wiederbefüllung eine Qualitätsminderung nicht auszuschließen ist. Ein wesentlicher Eingriff in die Eigenart der Ware ist auch darin zu sehen, daß bei der Wiederbefüllung nicht gewährleistet ist, daß Tinte verwendet wird, die der Qualität der Originalfüllung entspricht. Die Beeinträchtigung der Beschaffenheit der Markenware verliert nicht deshalb an Gewicht, weil es sich bei den von dem Bekl. angebotenen Produkten um gebrauchte Patronen handelt, die als "Refills" kenntlich gemacht sind. Die Hinweisfunktion der Marke wirkt auch für die Ware in gebrauchtem Zustand fort. Die Kennzeichnung der Refill-Produkte mit der Klagemarke beeinträchtigt daher die der Marke innewohnende Funktion, auf eine gleichmäßige Beschaffenheit der Markenartikel hinzuweisen, und begründet ein berechtigtes Interesse der Markeninhaberin i.S.d. § 24 Abs. 2 MarkenG, sich der Benutzung der Marke in Zusammenhang mit dem Vertrieb der Refill-Produkte zu widersetzen.

3. Die Kl. hat einen Anspruch auf Ersatz des ihr durch die vorstehend dargelegten Verletzungshandlungen entstandenen Schadens aus § 15 Abs. 5 MarkenG.

Wie die Kl. in der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 1999 klargestellt hat, macht sie nicht den der Markeninhaberin entstandenen Schaden geltend, sondern stützt den Schadensersatzanspruch auf die Verletzung eigener Kennzeichenrechte.

Durch das Angebot und den Vertrieb der vorbeschriebenen Druckerpatronen hat der Bekl. nicht nur die Klagemarken, sondern auch das Unternehmenskennzeichen der Kl. gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verletzt. Denn das Kürzel "HP" weist nicht nur auf die Markeninhaberin, sondern zugleich auf die gleichnamige Kl. hin, die die Produkte der Markeninhaberin in Deutschland vertreibt. In den angesprochenen Verkehrskreisen wird das Kürzel "HP" ohne weiteres mit dem - sehr bekannten - Kennzeichen der Kl. identifiziert. Daher begründet die Verwendung dieses Kürzels für mit den von der Kl. vertriebenen Waren identischen Produkten die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 15 Abs. 2 Nr. MarkenG.

Der Bekl. hat das Kennzeichenrecht der Kl. schuldhaft verletzt. Er ist als gewerblicher Händler verpflichtet, die von ihm vertriebenen Produkte jedenfalls auf offensichtliche Markenverletzungen zu prüfen. Wie unter 3. ausgeführt, werden die Klagezeichen bereits durch den Aufdruck auf den Produktverpackungen verletzt. Dies hätte der Bekl. bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 1 S. 2 BGB) erkennen können. Darüber hinaus hätte diese offensichtliche Zeichenverletzung ihm Anlaß zur näheren Prüfung der Patronen selbst durch entsprechende Stichproben geben müssen. Der Bekl. kann sich daher nicht mit Erfolg darauf berufen, die Zeichenverletzungen seien für ihn deshalb nicht erkennbar gewesen, weil die Kartonagen verschweißt gewesen seien.

4. Der Auskunftsanspruch ist gemäß § 19 MarkenG sowohl aus eigenem Recht der Kl. als auch aus dem Recht der Markeninhaberin begründet. Die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs in Prozeßstandschaft ist möglich. Der Prozeßstandschafter kann Auskunft an sich selbst verlangen (BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II).

–

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Zwischen der für Kinderlaufställe und Kinderbetten geschützten Wortmarke "PACK N PLAY" und dem für Kinderreisebetten verwendeten Zeichen "SLEEP´N PLAY" besteht keine Verwechslungsgefahr.

(Urteil vom 15. September 1998, 4 O 362/97 - PACK N PLAY/SLEEP´N PLAY[1])

[1] Berufung durch Urteil des Oberlandesgerichts vom 29. Juni

–

§ 12 BGB

1. Der Schöpfer einer medizinischen Behandlungsmethode, die in der Fachwelt im allgemeinen nach ihm benannt wird, kann die Verwendung seines Namens zur Bezeichnung dieser Methode und ihrer Anwendung namensrechtlich nicht untersagen.

2. Die Vorschrift des Art. 9 Abs. 3 Satz 3 GMV, nach der das angerufene Gericht bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen darf, betrifft nur den Fall der Geltendmachung eines Entschädigungsanspruches aus Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMV vor der Veröffentlichung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke und hindert nicht die Abweisung eines vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkeneintragung erhobenen und damit von vornherein nicht begründenden Unterlassungsanspruchs.

(Urteil vom 8. April 1999, 4 O 294/98 - Dr. Brügger)

Sachverhalt: Der Kl. ist Neurologe und Psychiater. Er ist Begründer einer Lehre über die Funktionskrankheiten des Bewegungsapparates und hat eine Therapie zur Behandlung von Funktionsstörungen entwickelt. Auf diesem Gebiet forscht er seit über 40 Jahren und entwickelt seine Lehre dabei nach seinen Angaben ständig weiter. Durch seine Forschungstätigkeit und deren Publikation ist der Kl. zu einem Begriff in der Medizin geworden, insbesondere für Krankengymnasten. Seine Therapie ist seit Jahrzehnten in der Medizin bekannt.

Der Kl. verbreitet seine Lehre durch Ausbildung insbesondere von Krankengymnasten, und zwar über die Dr. Brügger Institut GmbH in A./Schweiz, die aus dem vom Kl. zuvor geleiteten Forschungs- und Schulungszentrum Dr. med. Alois Brügger in A. hervorging. Die Teilnehmer der von der Dr. Brügger Institut GmbH bzw. zuvor von dem Forschungs- und Schulungszentrum Dr. med. Alois Brügger in A. angebotenen Schulungen werden zu "Brügger-Therapeuten" und "Brügger-Instruktoren" ausgebildet. Nach erfolgreichem Besuch der Schulung erhalten die Teilnehmer der Schulungen ein entsprechendes Diplom.

Am 31. Mai 1996 meldete die Dr. Brügger Institut GmbH das nachfolgend wiedergegebene Bildzeichen, das drei ineinandergreifende Zahnräder zeigt, unter der Nummer 000271072 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt u.a. für Ausbildung und Unterricht und Betrieb eines medizinischen Forschungs- und Schulungszentrums als Gemeinschaftsmarke an. Die Veröffentlichung der Anmeldung im Blatt für Gemeinschaftsmarken erfolgte am 20. April 1998.

Der Bekl. bietet Seminare und Fortbildungskurse sowie Trainings- und Übungskurse für die Praxis betreffend die Funktionskrankheiten des Bewegungsapparates an.

Im Heft 10/1997 der Zeitschrift "Krankengymnastik" warb der Bekl. mit der nachfolgend - verkleinert - wiedergegebenen Anzeige für einen von ihm veranstalteten "Trainings- und Übungsintensivkurs nach der Lehre von Dr. Brügger".

Im Heft 11/1997 der Zeitschrift "Krankengymnastik" warb er ferner mit der nachstehend - ebenfalls verkleinert - wiedergegebenen Anzeige.

Der Kl. mahnte den Bekl. daraufhin mit anwaltlichem Schreiben vom 21. November 1997 wegen Namensrechts- und Markenverletzung ab und forderte ihn auf, es zu unterlassen, den Namen "Dr. Brügger" oder "Brügger" isoliert oder im Zusammenhang mit der Formulierung "nach der Lehre von Dr. Brügger" in Werbeanzeigen zu verwenden. Daraufhin gab der Bekl. unter dem Datum des 20. Dezember 1997 eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung ab, mit der er sich gegenüber dem Kl. verpflichtete, es zu unterlassen, Werbeanzeigen für von ihm geleitete oder veranstaltete Ausbildungskurse zum orthopädischen Rückenschulleiter mit der Namenszeile "*Brügger * Brügger * Brügger * ...*" zu umranden bzw. als "*Brügger-Kurs*" anzubieten. Ferner verpflichtete er sich, dem Kl. entstandene Rechtsanwaltskosten in Höhe von 748,80 DM zu erstatten. In der Unterlassungsverpflichtungserklärung wies er darauf hin, daß er sich weiterhin berechtigt sehe, Trainings- und Übungskurse "nach dem Konzept der Brügger-Therapie" anzubieten und von den Teilnehmern "Grundkenntnisse der Brügger-Therapie" zu erwarten.

Mit seiner am 18. Mai 1998 beim Landgericht Köln, das sich durch Beschluß vom 10. August 1998 für örtlich unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das Landgericht Düsseldorf verwiesen hat, eingereichten und dem Bekl. am 4. September 1998 zugestellten Klage nimmt der Kl. den Bekl. nunmehr wegen Namensrechts-, Gemeinschaftsmarken- und Markenverletzung auf Unterlassung in Anspruch. Ferner begehrt er vom Bekl. die Erstattung von Rechtsanwaltskosten in Höhe von 748,80 DM

1999, 20 U 143/98. zurückgewiesen.

gemäß der vom Bekl. abgegebenen Verpflichtungserklärung vom 20. Dezember 1997. Den hierauf gerichteten Klageantrag zu 2. hat der Bekl. im Verhandlungstermin vom 4. März 1999 anerkannt.

Der Kl. sieht in der beanstandeten Werbung des Bekl. eine Namensrechts-, Gemeinschaftsmarken- und Markenverletzung.

Aus den Gründen: Die Klage ist im Hinblick auf den geltend gemachten urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch betreffend die Verwendung des Zeichens der drei ineinandergreifenden Zahnräder allein und zusammen mit der Angabe "Trainings- und Übungsintensivkurs nach der Lehre von Dr. Brügger" unzulässig. Die im übrigen zulässige Klage hat nur im zuerkannten Umfang Erfolg.

A. Soweit der Kl. die gegen die Verwendung des Zeichens der drei ineinandergreifenden Zahnräder in Alleinstellung sowie zusammen mit der Angabe "Trainings- und Übungsintensivkurs nach der Lehre von Dr. Brügger" gerichteten Unterlassungsanträge auch auf Urheberrecht stützt, ist die Klage unzulässig. In der Geltendmachung eines urheberrechtlichen Unterlassungsanspruchs liegt ein neuer Streitgegenstand. Zwar stimmt der Unterlassungsantrag insoweit mit dem bereits gestellten Antrag überein, indes will der Kl. seine Klage nunmehr zusätzlich auf einen weiteren Rechtsgrund, dem ein anderer Lebenssachverhalt zugrundeliegt, nämlich ein angeblich von ihm geschöpftes Werk im Sinne des § 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG), das die Voraussetzungen des Urheberrechtsschutzes nach § 2 UrhG erfüllen soll, stützen. Dieser neue Streitgegenstand hätte ordnungsgemäß neben dem bisherigen Streitgegenstand in den Rechtsstreit eingeführt werden müssen. Dies ist jedoch nicht geschehen, weil sich der Kl. allein in dem Schriftsatz der vor dem Landgericht Düsseldorf nicht zugelassenen (§ 78 ZPO) Rechtsanwälte X. und Kollegen vom 22. Februar 1999 auf urheberrechtliche Ansprüche berufen hat. Es liegt insoweit kein klageerweiternder Schriftsatz eines hier postulationsfähigen Rechtsanwaltes vor, weshalb die in der zusätzlichen Geltendmachung eines urheberrechtlichen Unterlassungsanspruches liegende Klageerweiterung unwirksam ist.

B. Die im übrigen zulässige Klage ist nur im zuerkannten Umfang begründet.

I. Soweit der Bekl. den geltend gemachten Zahlungsanspruch in Höhe von 748,80 DM nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit anerkannt hat, ist er gemäß seinem Anerkenntnis zu verurteilen, § 307 Abs. 1 ZPO.

II. Die weitergehende Klage hat keinen Erfolg. Dem Kl. stehen die gegen den Bekl. geltend gemachten Unterlassungsansprüche unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

1. Ein auf den Namen "Dr. Brügger" gestützter Unterlassungsanspruch besteht nicht.

a) Die beanstandete Anpreisung "Trainings- und Übungsintensivkurs nach der Lehre von Dr. Brügger" allein und/oder zusammen mit dem Zeichen der drei ineinandergreifenden Zahnräder stellt keine Verletzung des Namensrechts des Kl. dar, weshalb diesem ein gegen diese Verwendungsweisen gerichteter Unterlassungsanspruch aus § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gegen den Bekl. nicht zusteht.

Es ist anerkannt, daß nicht jede Verwendung eines fremden Namens als Gebrauchen im Sinne des § 12 BGB anzusehen ist, sondern nur solche Namensanmaßungen, die geeignet sind, eine namensmäßige Identitäts- bzw. Zuordnungsverwirrung hervorzurufen (vgl. BGHZ 30, 7, 10 - Caterina Valente; 81, 75, 78 - Carrera; 91, 117, 120 - Mordoro; 119, 237, 245 - Universitätsemblem; 126, 208, 215 - McLaren; Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Auflage, § 12 BGB Rdnr. 20 und 21). Dem liegt zugrunde, daß die Vorschrift nur den Schutz des Namens in seiner Funktion als Identitätsbezeichnung der Person seines Trägers zum Ziel hat (vgl. BGH, GRUR 1960, 550, 553 - Promonta; BGHZ 119, 237, 245 - Universitätsemblem). Zwar wird die Möglichkeit einer Zuordnungsverwirrung nicht nur - wenngleich in erster Linie - bei einem namens- bzw. kennzeichenmäßigen Gebrauch des Namens durch einen Dritten - an dem es hier fehlt -, sondern auch bei solchen Verwendungsweisen gesehen, durch die der Namensträger zu bestimmten Einrichtungen, Gütern oder Erzeugnissen in Beziehung gesetzt wird, mit denen er nichts zu tun hat (vgl. BGHZ 30, 7, 10 - Caterina Valente; 119, 237, 246 - Universitätsemblem; BGH, GRUR 1964, 38, 40 - Dortmund grüßt). Hierfür kann es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bereits genügen, daß im Verkehr der Eindruck entsteht, der Namensträger habe dem Benutzer ein Recht zur Verwendung des Namens gegeben (vgl. BGH, GRUR 1964, 38, 40 - Dortmund grüßt; GRUR 1983, 262, 264 - Uwe; BGHZ 119, 237, 246 - Universitätsemblem; Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 12 BGB Rdnr. 21). Eine derartige Zuordnungsverwirrung ist bei einer Nennung des Namens des Erfinders bzw. geistigen Urhebers einer Heilmethode im Zusammenhang mit dieser Heilmethode aber grundsätzlich nicht zu befürchten (vgl. OLG Stuttgart, NJW-RR 1991, 1326; Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 12 BGB Rdnr. 20). So verhält es sich auch im Streitfall.

Es ist unstreitig, daß der Kl. eine Lehre über die Funktionskrankheiten des Bewegungsapparates und eine Therapie zur Behandlung der Funktionsstörungen entwickelt hat. Unstreitig ist auch, daß der Kl. durch seine Forschungstätigkeit und deren Publikation in den

einschlägigen Fachkreisen zu einem Begriff geworden ist. Die von ihm begründete Therapie ist seit Jahrzehnten in der Medizin bekannt. Den Namen des Kl. mit dieser Lehre bzw. Therapie in Verbindung zu bringen, entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten und ist nicht zu beanstanden. Die Beschreibung der Therapie durch die Nennung des Namens ihres Begründers dient einem notwendigen Bedürfnis des Verkehrs nach einer einfachen und eindeutigen Benennung dieser Therapie. Das geeignetste Mittel hierzu ist die Angabe des "Erfinders". Die vom Kl. begründete Therapie wird dementsprechend in Fachkreisen auch durchweg durch die Nennung des Namens des Kl. bezeichnet. So erscheinen, wie der Kammer aus dem Rechtsstreit 4 O 293/98, in dem der Kl. gegen eine andere Partei ebenfalls namens- und markenrechtliche Ansprüche geltend macht, bekannt ist und auch die vom Bekl. überreichte Anlage B 13 zeigt, in der Zeitschrift "Krankengymnastik", der maßgeblichen Fachzeitschrift auf diesem Gebiet, Annoncen betreffend "Brügger-Kurse" und "Brügger-Therapie". Ferner finden sich, wie der Kammer ebenfalls aus dem vorgenannten Rechtsstreit bekannt ist, im Internet unter der Internetadresse "physio.de" zu dem Stichwort "Brügger" mehrere "Brügger Fortbildungseinrichtungen". In der "Zeitschrift für Physiotherapeuten" werden in zahlreichen Stellenanzeigen Krankengymnasten und Physiotherapeuten mit Berufserfahrung und Fort- und Weiterbildung "in Brügger", Ausbildung "in Brügger" bzw. "Brügger-Ausbildung", Qualifikationen "in Brügger", mit Kenntnissen "in Brügger", Erfahrung mit der Technik "nach Brügger" oder Interesse "an Brügger" gesucht. Außerdem heißt es in vielen dieser Annoncen, daß der Inserent nach "Brügger" arbeitet oder "Brügger" einer seiner Praxisschwerpunkte ist. Schließlich bildet der Kl. selbst Krankengymnasten usw. zu "Brügger-Therapeuten" und "Brügger-Instruktoren" aus.

Dem Hinweis auf die vom Kl. entwickelte Therapie dient auch die vom Bekl. benutzte Angabe "Trainings- und Übungsintensivkurs nach der Lehre von Dr. Brügger". Diese dient eindeutig allein der Beschreibung, daß die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen insbesondere Krankengymnasten, Physiotherapeuten und Orthopäden gehören, von dem Bekl. nach der in der Medizin seit Jahren bekannten "Brügger-Methode" ausgebildet werden. Hierin liegt eine bloße Namensnennung und kein Namensgebrauch im Sinne des § 12 BGB. Dementsprechend hat bereits das Oberlandesgericht Stuttgart in der Entscheidung NJW-RR 1991, 1326 festgestellt, daß der "Erfinder" einer Heilmethode - wobei es sich wie im Streitfall um einen lebenden "Erfinder" handelte - nicht in seinem Namensrecht verletzt ist, wenn ein diese Methode anwendender Heilpraktiker in der Werbung die Methode mit dem Namen des "Erfinders" bezeichnet (vgl. auch RG, GRUR 1940, 366, 371 - Sauerbruch, wonach die Nennung des Namens des Arztes, der ein bestimmtes chirurgisches Instrument entwickelt hat, zur Bezeichnung des Instruments zulässig ist). Im Entscheidungsfall gilt nichts anderes.

Die Verwendung des Namens des "Erfinder" zur Bezeichnung einer Heilmethode bedarf auch keiner "Autorisierung" durch den Namensinhaber und weist, wenn sie nicht in anderer Weise angedeutet wird, auch keine solche aus (vgl. OLG Stuttgart, NJW-RR 1991, 1326). Den Eindruck einer besonderen Legitimation durch den "Erfinder" einer Heilmethode könnte die bloße Namensnennung im Zusammenhang mit der hier streitigen Werbung allenfalls dann auslösen, wenn die Nutzung und Verbreitung der Heilmethode selbst der Genehmigung durch den "Erfinder" bedürfte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn die Entwicklung von Heilverfahren ist nicht anders als die Entwicklung von Operationsverfahren als wissenschaftliche Methode grundsätzlich urheberrechtlich ungeschützt und Allgemeingut (vgl. OLG Stuttgart, NJW-RR 1991, 1326 m. w. N.); an Erfindungen solcher Art sind insbesondere auch keine gewerblichen Schutzrechte möglich (vgl. § 5 Abs. 2 Patentgesetz, § 2 Nr. 3 Gebrauchsmustergesetz).

b) Ein auf die Bezeichnung "Dr. Brügger" bzw. "Brügger" gestützter Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 und/oder § 15 Abs. 4 Markengesetz (MarkenG) besteht ebenfalls nicht.

Denn der Kl. ist unstreitig nicht Inhaber einer Wortmarke "Dr. Brügger" oder "Brügger" (§ 4 Nr. 1 MarkenG) und es ist weder dargetan noch ersichtlich, daß es sich bei dem Namen "Dr. Brügger"/"Brügger" um ein Zeichen im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG handelt, das durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung im Inland Verkehrsgeltung erworben hat. Es ist auch nicht schlüssig dargetan, daß es sich bei dem Namen "Dr. Brügger" um ein durch Benutzungsaufnahme im Inland erworbenes Kennzeichen im Sinne von § 5 Satz 1 MarkenG für einen Geschäftsbetrieb bzw. Unternehmen des Kl. handelt. Auf ein etwaiges inländisches Firmenrecht der in der Schweiz ansässigen Dr. Brügger Institut GmbH kann sich der Kl. nicht berufen. Zu denken wäre insoweit allenfalls an die Geltendmachung eines etwaigen Kennzeichenrecht der Dr. Brügger Institut GmbH durch den Kl. in gewillkürter Prozeßstandschaft (vgl. hierzu BGH, GRUR 1990, 361, 362 - KRONENTHALER; GRUR 1995, 54, 57 - Nicoline; GRUR 1995, 505, 506 - APISERUM). Rechte der Dr. Brügger Institut GmbH macht der Kl. hier aber nicht geltend. Vielmehr klagt er

ausschließlich aus angeblich eigenem Recht. Selbst wenn er aber ein Kennzeichenrecht der Dr. Brügger Institut GmbH im eigenen Namen und auf eigene Rechnung geltend machen wollte, sind die Voraussetzungen für eine gewillkürte Prozeßstandschaft hier jedenfalls deshalb nicht erfüllt, weil es an der erforderlichen Ermächtigung der Dr. Brügger Institut GmbH fehlt. Eine solche hat der Kl. weder vorgelegt noch dargetan.

Darüber hinaus kommt im Streitfall ein auf § 14 und/oder § 15 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch, unabhängig von der Streitfrage, ob auch nach dem neuen Markenrecht nur ein - hier nicht gegebener - kennzeichenmäßiger Gebrauch eine rechtsverletzende Benutzung darstellen kann (vgl. dazu - mit Nachw. zum Meinungsstand - Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdnr. 29 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 MarkenG Rdnr. 50 ff und § 15 MarkenG Rdnr. 26; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 14 Rdnr. 21; offengelassen vom BGH in GRUR 1998, 830, 835 - Les-Paul-Gitarren), auch deshalb nicht in Betracht, weil es sich bei der vom Kl. beanstandeten Verwendungsweise nur um eine beschreibende Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Dienstleistungen im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG handelt. Denn die Anpreisung von Trainings- und Übungsintensivkursen "nach der Lehre von Dr. Brügger" dient, wie bereits dargelegt, allein der Beschreibung, daß die angesprochenen Krankengymnasten, Physiotherapeuten und Orthopäden von dem Bekl. nach der seit Jahrzehnten bekannten, vom Kl. begründeten "Brügger-Lehre" bzw. "Brügger-Methode" ausgebildet werden.

c) Ein Verstoß gegen § 1 und/oder § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) läßt sich ebenfalls nicht feststellen. Insbesondere liegt keine irreführende Werbung vor. Denn der Bekl. bildet seine Kursteilnehmer unwiderlegt nach der Lehre des Kl. aus. Auch wird durch die beanstandete Werbung nicht etwa der Eindruck erweckt, der Kl. veranstalte den angebotenen Kurs oder wirke an diesem mit.

2. Soweit sich der Kl. ferner gegen die Verwendung des Zeichens der drei ineinandergreifenden Zahnräder in Alleinstellung sowie im Zusammenhang mit der Anpreisung "Trainings- und Übungsintensivkurs nach der Lehre von Dr. Brügger" wendet, hat die Klage ebenfalls keinen Erfolg. Denn auch hinsichtlich dieser Verwendungsweisen steht dem Kl. kein Unterlassungsanspruch gegen den Bekl. zu.

a) Gemeinschaftsmarkenrechtlichen Schutz kann der Kl. schon deshalb nicht beanspruchen, weil es an der Aktivlegitimation fehlt. Denn das Klagezeichen der drei ineinandergreifenden Zahnräder ist nicht vom Kl., sondern von der *Dr. Brügger Institut GmbH* als Gemeinschaftsmarke angemeldet worden. Allein diese ist Markenanmelderin. Insoweit wäre wiederum allenfalls an eine Geltendmachung eines - tatsächlich noch nicht bestehenden - Gemeinschaftsmarkenrechts durch den Kl. als gewillkürter Prozeßstandschafter der Dr. Brügger Institut GmbH zu denken, was jedoch aus den bereits unter I. 2. genannten Gründen nicht in Betracht kommt.

Abgesehen davon, daß der Kl. damit schon nicht aktivlegitimiert ist, besteht ein Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) aber auch deshalb nicht, weil der gemeinschaftsmarkenrechtliche Unterlassungsanspruch hiernach erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden kann. Art. 9 Abs. 3 GMV bestimmt nämlich, daß das Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten erst nach deren Veröffentlichung entgegengehalten werden kann (vgl. hierzu v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rdnr. 30, Seite 51). Daß die von der Dr. Brügger Institut GmbH getätigte Gemeinschaftsmarkenanmeldung zwischenzeitlich zur Eintragung einer Gemeinschaftsmarke geführt hat und die Eintragung der Gemeinschaftsmarke auch veröffentlicht worden ist, hat der Kl. nicht nachzuweisen vermocht. Bei den von ihm als Anlagen K 12 überreichten Unterlagen handelt es sich lediglich um die Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung im Blatt für Gemeinschaftsmarken, nicht aber um die Veröffentlichung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke. Das als Anlage K 13 vorgelegte Schreiben des Harmonisierungsamtes vom 6. November 1998 beinhaltet lediglich die Mitteilung, daß die Markeneintragung nunmehr erfolgen kann, sowie die Angabe der einzuzahlenden Eintragungsgebühr, aber keine Eintragungsbestätigung. Auf die Mitteilung des Harmonisierungsamtes vom 6. November 1998 hin ist die Eintragungsgebühr gemäß dem ferner als Anlage K 18 überreichten patentanwaltlichen Schreiben der Markenanmelderin vom 14. November 1998 zwar entrichtet worden. Daß hiernach die Markeneintragung erfolgt und diese sodann auch veröffentlicht worden ist, hat der Kl. aber nicht belegt. Soweit er im Verhandlungstermin behauptet hat, die Eintragung der Gemeinschaftsmarke sei erfolgt und diese sei auch veröffentlicht worden, ist dies unzureichend, zumal er sich diesbezüglich nur auf die von ihm bereits vorgelegten Unterlagen berufen hat, die jedoch allein die Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarken*anmeldung* belegen, wovon der Kl. bisher im übrigen auch selbst zutreffend ausgegangen ist.

Der auf ein Gemeinschaftsmarkenrecht gestützte Klageantrag ist deshalb auch aus die-

sem Grunde nicht gerechtfertigt und daher abzuweisen. Dem steht die Regelung des Art. 9 Abs. 3 Satz 3 GMV, nach der das angerufene Gericht bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen darf, nicht entgegen. Denn diese Vorschrift betrifft, wie sich aus dem Regelungszusammenhang ergibt, ersichtlich nur den Fall der Geltendmachung eines Entschädigungsanspruches aus Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMV vor der Veröffentlichung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke. Nur über diesen Entschädigungsanspruch, der Handlungen betrifft, die nach der Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach der Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären, darf vor der Veröffentlichung der Markeneintragung nicht entschieden werden (so wohl auch v. Mühlendahl/Ohlgart, a.a.O., § 6 Rdnr. 33, Seite 52; Bumiller, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union, Rdn. 2, Seite 56). Es ist aber nicht ersichtlich, weshalb über einen bereits vor der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke und/oder vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkeneintragung erhobenen und damit von vornherein nicht begründenden Unterlassungsanspruch nicht durch ein klageabweisendes Urteil entschieden werden dürfte.

b) Dem Kl. steht gegen die Bekl. wegen der Verwendung des Bildzeichens der drei ineinandergreifenden Zahnräder auch kein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG zu. Ein solcher Unterlassungsanspruch besteht schon deshalb nicht, weil der Kl. nicht Inhaber einer entsprechenden nationalen Bildmarke ist (§ 4 Nr. 1 MarkenG) und er auch nicht ansatzweise dargetan hat, daß das Klagezeichen durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung des Kl. im Inland Verkehrsgeltung erworben hat (§ 4 Nr. 2 MarkenG).

C. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 281 Abs. 3 Satz 2 ZPO.

Soweit der Bekl. den geltend gemachten Zahlungsanspruch anerkannt hat, findet § 93 ZPO keine Anwendung zu seinen Gunsten. Bei fälligen Geldschulden genügt das Anerkenntnis allein nicht zur Anwendung dieser Vorschrift, sofern der Prozeß nicht in seinem Verlaufe eine überraschende Wendung nimmt, was hier nicht der Fall gewesen ist. Bei fälligen Geldschulden muß vielmehr die geschuldete Leistung auch sofort erbracht werden (vgl. Zöller/Herget, Zivilprozeßordnung, 20. Auflage, § 93 ZPO Rdnr. 6 "Geldschulden" m. w. N.).

3. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

§ 683 BGB

Wer den Inhaber eines materiell nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters zur Löschung auffordert, ohne aus dem Gebrauchsmuster in Anspruch genommen worden zu sein, kann die Kosten der Löschungsaufforderung nicht erstattet verlangen.

(Urteil vom 8. Juli 1999, 4 O 422/98 - Mobiltelefonantenne)

Sachverhalt: Der Bekl. war Inhaber des am 29. Januar 1996 angemeldeten und am 4. April 1996 eingetragenen Gebrauchsmusters DE 296 01 326 betreffend eine Wurfantenne für Mobiltelefone.

Der Kl. meldete am 14. August 1997 eine "Antenne für ein mobiles Telefongerät", deren Vermarktung er beabsichtigt, beim Deutschen Patentamt zum Patent an. Nach Vorlage des amtlichen Recherchenberichts nahm er die Anmeldung aufgrund der deutschen Offenlegungsschrift 44 07 426 betreffend Handfunkgeräte mit spezieller Antennenanordnung, die am 7. Mai 1995 offengelegt worden war, und des vorgenannten Gebrauchsmusters zurück. Mit Anwaltsschreiben vom 24. September 1998 (Anlage K 4) teilte der Kl. dem Bekl. mit, daß sein Gebrauchsmuster im Hinblick auf die DE OS 44 07 426, die den Gegenstand des Gebrauchsmusters neuheitsschädlich vorwegnehme, löschungsreif sei und forderte ihn auf, gegenüber dem Deutschen Patentamt die Löschung zu beantragen. Mit Schreiben vom 5.10 1998 beantragte der Bekl. die Löschung seines Gebrauchsmusters.

Der Kl. verlangt die ihm angeblich für das Aufforderungsschreiben entstandenen Anwaltskosten erstattet. Er meint, diese seien ihm entsprechend den Grundsätzen für wettbewerbsrechtliche Abmahnschreiben zu ersetzen.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet.

1. Dem Kl. steht kein Schadensersatzanspruch aus §§ 1, 13 Abs. 2 UWG oder § 823 I BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu. Solange ein Gebrauchsmusterinhaber sein Schutzrecht nicht gewerblich nutzt, etwa indem er seine Produkte im geschäftlichen Verkehr unter Hinweis auf das Gebrauchsmuster anbietet, liegt keine wettbewerbsrechtlich sittenwidrige Handlung im Sinne des § 1 UWG vor. Die Anmeldung und Innehabung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters allein stellt keine Handlung im geschäftlichen Verkehr und zu Zwecken des

Wettbewerbs dar. Auch ein auf den Gewerbebetrieb des Kl. bezogener Eingriff ist hierin nicht zu sehen.

2. Der geltend gemachte Ersatzanspruch ist auch nicht aus §§ 683, 677, 670 BGB begründet. Der Ersatz von Aufwendungen nach den Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag setzt voraus, daß der Anspruchsteller ein Geschäft für einen anderen besorgt. Für einen anderen wird tätig, wer ein Geschäft nicht nur als eigenes, sondern zumindest auch als fremdes besorgt, also mit dem Bewußtsein, der Erkenntnis und dem Willen (BGHZ 16, 12), im Interesse eines anderen zu handeln (Palandt/Thomas, BGB, 56. Aufl., § 677, Rdnr. 3). Daß der Kl. die anwaltliche Löschungsaufforderung mit dem Willen ausgesprochen hat, (auch) ein Geschäft des Bekl. zu besorgen, er also mit Fremdgeschäftsführungswillen gehandelt hat, kann schon aufgrund seines eigenen Vortrags nicht festgestellt werden.

Der Fremdgeschäftsführungswille wird vermutet, wenn der Handelnde ein zugleich eigenes und fremdes Geschäft (sogenanntes auch-fremdes Geschäft) besorgt, d.h. wenn die Übernahme zugleich im eigenen und im Interesse eines anderen liegt (Palandt/Thomas, a.a.O., § 677, Rdnr. 6). Ein den Fremdgeschäftsführungswillen des Kl. begründendes Interesse des Bekl. an der anwaltlichen Löschungsaufforderung ist nicht bereits darin zu sehen, daß er hierdurch ein ansonsten (auf Antrag des Kl.) eingeleitetes Löschungsverfahren vermeiden konnte.

Der Bundesgerichtshof hält in ständiger Rechtsprechung die Kosten einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung nur dann für ersatzfähig, wenn sie als Aufwendungen zur Beseitigung eines rechtswidrigen Störzustandes erforderlich sind (BGH GRUR 1973, 384, 385 - Goldene Armbänder; BGHZ 52, 393, 399 f. = GRUR 1970, 189 - Fotowettbewerb). Eine Wettbewerbsverletzung führe zu einem rechtswidrigen Störzustand, welcher in analoger Anwendung des § 1004 BGB zu beseitigen sei. Dabei helfe der Verletzte durch die Abmahnung; überdies trage er dazu bei, einen kostenträchtigen Prozeß zu vermeiden. Diese Argumentation läßt sich auf den Fall einer Löschungsaufforderung betreffend ein nicht schutzfähiges Gebrauchsmuster nicht übertragen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber wie hier nicht gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften verstoßen hat. Wie der Bekl. zu Recht geltend macht, stellt die Innehabung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters allein keinen "rechtswidrigen Störzustand" im Sinne des § 1004 BGB dar. Denn in den Anwendungsbereich des § 1004 BGB fällt nur die Beeinträchtigung absoluter Rechte und (insbesondere deliktisch geschützter) Rechtsgüter sowie rechtlich geschützter Interessen. Durch die Innehabung eines Schutzrechts wird aber noch kein rechtlich geschütztes Interesse eines anderen unmittelbar verletzt. Die Vorschrift des § 15 GebrMG, wonach jedermann einen Anspruch auf Löschung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters hat, hat in erster Linie verfahrensrechtliche Bedeutung und führt nicht dazu, daß "jedermann" durch die Eintragung eines nicht schutzfähigen Schutzrechts in seinen rechtlich geschützten Interessen beeinträchtigt ist und deshalb eine nach § 1004 BGB zu beseitigende Störung vorliegt. Der Rechtsschein eines Schutzrechts, der durch die Eintragung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters eintritt, ist einem rechtswidrigen Störzustand im Sinne des § 1004 BGB nicht gleichzusetzen. Die Entstehung dieses Rechtsscheins ist in der gesetzlichen Ausgestaltung des Gebrauchsmusterverfahrens begründet, das eine Eintragung ohne Prüfung der materiellen Schutzfähigkeit vorsieht (§ 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG). Gemäß § 7 GebrMG ermöglicht erst die Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung die Stellung eines Rechercheantrags bei dem Patentamt zu dem Zweck, die Rechtsbeständigkeit des ungeprüften Schutzrechts besser abschätzen zu können. Die Qualifizierung der Anmeldung und Eintragung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters als "rechtswidriger Störzustand" stünde daher in einem Wertungswiderspruch zu der gesetzlichen Regelung des Gebrauchsmusterverfahrens, die auf eine schnelle Erlangung eines – ungeprüften – Schutzrechts abzielt und es dem Anmeldenden oder als Inhaber Eingetragenen oder jedem Dritten (erst) nach der Anmeldung ermöglicht, die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts mit Hilfe des Recherchenberichts des Patentamts zu prüfen.

Die Aufforderung eines Dritten, dem keine eigenen Rechte an dem Gebrauchsmustergegenstand zustehen, gegenüber dem eingetragenen Inhaber des Gebrauchsmusters, dessen Löschung zu beantragen, könnte daher nur dann ein (auch) fremdes Geschäft im Sinne des § 677 BGB sein, wenn man hierfür das Interesse des Gebrauchsmusterinhabers, ein auf Antrag des Dritten eingeleitetes Löschungsverfahren mit der Kostenfolge des § 17 Abs. 4 GebrMG zu vermeiden, ausreichen ließe. Mit dieser Begründung müßten aber die Kosten eines jeden anwaltlichen Mahnschreibens ersatzfähig sein. Es ist jedoch allgemein anerkannt, daß die Kosten einer anwaltlichen Leistungsaufforderung nur dann ersatzfähig sind, wenn nach allgemeinen Vorschriften ein Schadensersatzanspruch (etwa wegen unerlaubter Handlung oder Verzugs) besteht (vgl. BGH NJW 1985, 324; Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 286, Rdnr. 8). Anderenfalls stellt die Aufforderung zur Erfüllung einer Schuld ein ausschließ-

lich eigenes Geschäft des Gläubigers dar. Das Interesse an der Vermeidung von Verfahrenskosten allein begründet nur eine mittelbare Beziehung zum Rechtskreis des Gebrauchsmusterinhabers und genügt daher nicht, um die Löschungsaufforderung desjenigen, der an der Verwertung eines Gegenstandes, für den ein Gebrauchsmuster eingetragen ist, interessiert ist, zu einem Geschäft (auch) des Gebrauchsmusterinhabers zu machen. Der Auffordernde nimmt vielmehr ein originär eigenes Geschäft wahr, weil er seinerseits vermeiden will, bei einem sofortigen Anerkenntnis des Gebrauchsmusterinhabers entsprechend § 93 ZPO (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 17 GebrMG, Rdnr. 20) mit den Kosten des Löschungsverfahrens belastet zu werden. Ein Fremdgeschäftsführungswille des Auffordernden kann nur dann angenommen werden, wenn er durch die Aufforderung zu der Beseitigung einer von dem Aufgeforderten verursachten rechtswidrigen Störung beiträgt, weil dann ein unmittelbarer Bezug zu dessen Rechtskreis gegeben ist (vgl. Palandt/Thomas, a.a.O., § 677, Rdnr. 3). Dies ist aber nach den vorstehenden Ausführungen bei der bloßen Innehabung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters nicht der Fall. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof auch die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer anwaltlichen Löschungsaufforderung betreffend ein löschungsreifes Warenzeichen mit der Begründung verneint, die fortbestehende Eintragung werde mit Eintritt der Löschungsreife nicht zu einer rechtswidrigen Störung (BGH NJW 1981, 224).

Eine andere Beurteilung ist auch nicht unter Berücksichtigung der vom Kl. als Anlage K 6 vorgelegten Entscheidungen der Landgerichte Köln, Bielefeld und München I gerechtfertigt.

Diese betreffen die Erstattungsfähigkeit von Kosten, die dem Inhaber eines Kennzeichenrechts durch die Abmahnung eines Dritten entstanden sind, der durch die Anmeldung eines prioritätsjüngeren Zeichens bzw. eine Titelschutzanzeige zu erkennen gegeben hat, daß er beabsichtigt, ein mit dem geschützten Kennzeichen verwechslungsfähiges Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Da die Einreichung einer Markenanmeldung beim Deutschen Patentamt oder eine Titelschutzanzeige stets die Erstbegehungsgefahr hinsichtlich der Benutzung des angemeldeten Zeichens im geschäftlichen Verkehr begründet (Ingerl/Rohnke, MarkenG, vor §§ 14-19, Rdnr. 26, 29), ist damit bereits ein Unterlassungsanspruch des Kennzeicheninhabers gem. §§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4 MarkenG und damit ein "rechtswidriger Störungszustand" gegeben. Wie der Bekl. zutreffend ausführt, kann hingegen aus der Innehabung eines Gebrauchsmusters nicht geschlossen werden, daß der als Inhaber Eingetragene gegen Dritte, die den Gebrauchsmustergegenstand im geschäftlichen Verkehr verwerten wollen, in – wettbewerbsrechtlich – rechtswidriger Weise vorgehen wird.

–

§ 328 ZPO

1. Zur Auslegung eines Vertrages nach US-amerikanischem Recht.

2. Zur Anerkennung und zur Reichweite der Rechtskraft eines US-amerikanischen Urteils.

3. Zum Einwand des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gegen die Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs.

(Urteil vom 29. April 1999, 4 O 320/97 - Hepatitis-C-Virus II)