LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

4 1999 S. 75 -100

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 9 PatG

1. Wird nur ein Teil des durch den Patentanspruch umschriebenen Gegenstandes hergestellt und vertrieben, kann bei einem Kombinationspatent eine unmittelbare Benutzung des patentierten Gegenstandes zu verneinen sein, auch wenn dieses Teil ausschließlich dazu bestimmt ist, mit anderen Teilen zu der geschützten Kombination verbunden zu werden und den Kern der Erfindung bildet.

2. Im Falle einer mittelbaren Verletzung steht dem Patentinhaber kein Anspruch auf Vernichtung solcher Gegenstände zu, die der als Verletzer in Anspruch Genommene auch patentfrei - und sei es auch nur durch ihre Lieferung ins Ausland - benutzen kann.

(Urteil vom 8. Juli 1999, 4 O 185/98 - Verglasungsklotz)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patentes 42 07 108 (Klagepatent, Anlage K 1) das sie vom ursprünglichen Patentinhaber erworben hat und das am 17. Juni 1996 auf sie umgeschrieben worden ist (vgl. Anlage K 2). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung der als patentverletzend angegriffenen Erzeugnisse und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch. Das Klagepatent, dessen Anmeldung am 6. März 1992 eingereicht und am 9. September 1993 offengelegt und dessen Erteilung am 9. Juni 1994 veröffentlicht worden ist, betrifft ein Fenster; sein Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Fenster, in dessen Flügelrahmen eine Nut vorhanden ist, in der eine Fensterscheibe unter Zwischenschaltung von Dichtungen und Anordnung einer Glasleiste gehalten ist, wobei Verglasungsklötze und Zwischenstücke zwischen der Stirnfläche der Fensterscheibe und dem Nutboden des Flügelrahmens unter Vorspannung angeordnet sind und die Zwischenstücke zwischen der Stirnfläche der Fensterscheibe und den Verglasungsklötzen eingesetzt sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß die der Stirnfläche (2 a) der Fensterscheibe (2) zugewandte Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) mit wenigstens einem blattfederartigen Federstreifen (12) versehen ist, der aus dem Umgebungsmaterial an drei Seiten (13 a, 13 b, 13 c) herausgearbeitet ist, daß der Federstreifen (12) einen in Richtung auf die Stirnfläche (2 a) der Fensterscheibe (2) ansteigenden Abschnitt (14) aufweist, der mit der Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) einen spitzen Winkel (α) einschließt, daß sich an den ansteigenden Abschnitt (14) wenigstens ein weiterer abfallender Abschnitt (15) anschließt, der seinerseits einen spitzen Winkel (β) mit der Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) einschließt, und daß die Öffnung (16) in der Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) so groß bemessen ist, daß der abfallende Abschnitt (15) des Federstreifens (12) in der Öffnung (16) frei bewegbar ist."

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

Die Bekl. zu 1), deren persönlich haftender Gesellschafter der Bekl. zu 2) ist, stellt her und vertreibt Verglasungsklötze in sieben verschiedenen Ausführungsformen.

Die Kl. ist der Auffassung, Herstellung und Vertrieb der Verglasungsklötze seien eine unmittelbare Verletzung des Klagepatentes.

Aus den Gründen: Die Klage ist zum überwiegenden Teil begründet. Die Bekl. sind verpflichtet, das Anbieten und die Lieferung der im Tatbestand beschriebenen Verglasungsklötze künftig zu unterlassen; ferner haben sie der Kl. über den Umfang ihrer Angebote und Liefe-

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.

rungen im zuerkannten Umfang Rechnung zu legen und der Kl. allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch das Anbieten und die Lieferung der angegriffenen Gegenstände entstanden ist und noch entstehen wird. Durch das Anbieten und die Lieferung der vorbeschriebenen Verglasungsklötze haben die Bekl. schuldhaft die Rechte aus dem Klagepatent verletzt. Unbegründet ist die Klage allerdings, soweit die Kl. den Bekl. auch untersagen lassen will, Verglasungsklötze der vorbezeichneten Art herzustellen, zu gebrauchen oder zum Zwecke einer der in § 9 PatG genannten Benutzungshandlungen zu gebrauchen, einzuführen oder zu besitzen, und soweit sich ihr Rechnungslegungsbegehren auch auf die Angabe der Herstellungsmengen und –zeiten bezieht.

I. Das Klagepatent betrifft ein Fenster mit folgenden Merkmalen:

1. Es hat einen Flügelrahmen mit einer Nut, in der eine Fensterscheibe unter Zwischenschaltung von Dichtungen und Anordnung einer Glasleiste gehalten ist;

2. zwischen der Stirnfläche der Fensterscheibe und dem Nutboden des Flügelrahmens sind Verglasungsklötze und Zwischenstücke unter Vorspannung angeordnet,

3. die Zwischenstücke sind zwischen der Stirnfläche der Fensterscheibe und den Verglasungsklötzen eingesetzt.

Die Zwischenstücke sollen im Zusammenwirken mit den Verglasungsklötzen Toleranzen zwischen den Stirnflächen einer Fensterscheibe und den Innenflächen der in den Merkmalen 1 und 2 der vorstehenden Merkmalsgliederung beschriebenen Nut des Flügelrahmens ausgleichen, um eine ordnungsgemäße, erschütterungsresistente und spannungsfreie Lage der Fensterscheibe im Rahmen zu gewährleisten; sie sollen den zwischen Verglasungsklotz und Fensterscheibe liegenden Zwischenraum füllen.

Bei dem aus dem deutschen Gebrauchsmuster 89 00 041 (Anlage K 3) bekannten Fenster befinden sich die Zwischenstücke (in der älteren Druckschrift als Distanzstücke bezeichnet) in einer Längsnut des mit U-förmigem Querschnitt ausgebildeten Verglasungsklotzes (in der älteren Druckschrift als Trägerteil bezeichnet). Nach den einleitenden Ausführungen der Klagepatentbeschreibung ist daran nachteilig, daß die Zwischenstücke nur entlang der Nut bewegt werden können; das erschwert das nachträgliche Einsetzen von Zwischenstücken, was erforderlich werden kann, wenn sich die zunächst eingesetzten Zwischenstücke als zu klein erweisen und zur genauen Anpassung von Fensterscheibe und Rahmen wieder herausgezogen und gegen dickere Zwischenstücke ausgetauscht werden müssen.

Als Aufgabe (technisches Problem) der Erfindung ist in der Klagepatentschrift angegeben, bei einem Fenster mit den eingangs genannten Merkmalen den Verglasungsklotz so auszubilden, daß Zwischenstücke verschiedener Stärke auch nachträglich leicht zwischen Fensterscheibe und Verglasungsklotz einsetzbar sind. Zur Lösung dieses Problems wird in Anspruch 1 des Klagepatentes vorgeschlagen, den Verglasungsklotz eines Fensters mit den eingangs angegebenen Merkmalen folgendermaßen auszubilden:

4. Die der Stirnfläche (2 a) der Fensterscheibe (2) zugewandte Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) ist mit wenigstens einem blattfederartigen Federstreifen (12) versehen;

5. der Federstreifen (12) ist aus dem Umgebungsmaterial an drei Seiten (13 a, 13 b und 13 c) herausgearbeitet;

6. der Federstreifen (12) weist einen in Richtung auf die Stirnfläche (2 a) der Fensterscheibe (2) ansteigenden Abschnitt (14) auf;

7. der Abschnitt (14) schließt mit der Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) einen spitzen Winkel (α) ein;

8. an den ansteigenden Abschnitt (14) schließt sich wenigstens ein weiterer, abfallender Abschnitt (15) an;

9. der weitere, abfallende Abschnitt (15) schließt seinerseits mit der Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) einen spitzen Winkel (β) ein;

10. die Öffnung (16) in der Deckfläche (11) des Verglasungsklotzes (4) ist so groß bemessen, daß der abfallende Abschnitt (15) des Federstreifens (12) in der Öffnung (16) frei bewegbar ist.

Diese Ausbildung des Verglasungsklotzes macht den Spalt zwischen Verglasungsklotz und Fensterglasscheibe auch bei einer liegenden Montage des Fensters von der Seite her offen zugänglich. Zur Folge seiner in den Merkmalen 5 bis 9 der vorstehenden Merkmalsgliederung beschriebenen Ausbildung kann der blattfederartige Federstreifen beim seitlichen Einstecken eines Zwischenstückes in die in Merkmal 10 beschriebene Öffnung in der Deckfläche des Verglasungsklotzes zurückweichen und den Einsatz des Zwischenstückes unter Vorspannung halten. Das ermöglicht es, Zwischenstücke verschiedener Stärke nachträglich einzubringen oder auszuwechseln. Hierzu braucht lediglich die Fensterscheibe mit einem Scheibenheber entlastet zu werden, worauf sich ein Spalt auftut, in welchen die Zwischenstücke einsteckbar sind; je nach Erfordernis der Abmessungen können auch mehrere Zwischenstücke eingesetzt werden. Die Fensterscheibe ist erschütterungsresistent gehaltert (Spalte 1 Zeile 53 bis Spalte 2 Zeile 10; Spalte 3 Zeilen 22 bis 33). Da der blattfederartige Federstreifen sowohl mit seinem in den Merkmalen 6 und 7 beschriebenen ansteigenden Abschnitt als auch

mit den in dem Merkmalen 8 und 9 beschriebenen abfallenden Abschnitt eine Auflaufschräge bildet, ist es auch gleichgültig, ob beim Einsetzen der ansteigende oder der abfallende Abschnitt dem Einsatzspalt zugeordnet ist (Spalte 3 Zeilen 34 bis 40 der Klagepatentschrift).

II. Mit der Lieferung und dem Anbieten der angegriffenen Verglasungsklötze verletzen die Bekl. mittelbar das Klagepatent. Die angegriffenen Verglasungsklötze sind Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Unstreitig verwirklichen sie die Merkmale 4 bis 10 der vorstehenden Merkmalsgliederung und sind hierdurch so ausgebildet, wie es das Klagepatent für den erfindungsgemäßen Verglasungsklotz vorschreibt. Wird ein solcher Verglasungsklotz in einen Flügelrahmen eines in Merkmal 1 beschriebenen Fensters eingesetzt, werden zwangsläufig auch die übrigen Teilmerkmale des Merkmals 1 und die Merkmale 2 und 3 verwirklicht, und es entsteht ein Fenster, wie es Anspruch 1 des Klagepatentes unter Schutz stellt. Die Fensterhersteller, an die die Bekl. Verglasungsklötze der angegriffenen Art ausgeliefert haben, sind zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt; Umstände, aus denen sich eine solche Berechtigung ergeben könnte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Bekl. haben sie ihren Abnehmern zur Benutzung der Erfindung angeboten und geliefert, denn für die Abnehmer war es aufgrund der Ausgestaltung der Verglasungsklötze auch offensichtlich, daß sie dazu geeignet und bestimmt sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Eine unmittelbare Patentverletzung liegt entgegen der Ansicht der Kl. jedoch nicht vor. Daß die angegriffenen Verglasungsklötze der in Anspruch 1 des Klagepatentes beschriebenen Gesamtkombination angepaßte erfindungsfunktionell individualisierte Teile sind, genügt hierzu nicht. Eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatentes liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn die Verletzungsform sämtliche Kombinationsmerkmale verwirklicht. Vor diesem Grundsatz können allenfalls eng begrenzte Ausnahmen zugelassen werden, wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedanken aufweist und es zu ihrer Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher und für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedarf. Nur dann kann es gleichgültig sein, ob der letzte, für die erfinderische Leistung unbedeutende Akt des Zusammenfügens der Gesamtvorrichtung von einem Dritten vorgenommen wird (BGH GRUR 1982, 165, 166 – Rigg). Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch nicht vor. Anspruch 1 des Klagepatentes schützt nicht nur den Verglasungsklotz der in den Merkmalen 4 bis 10 beschriebenen Ausgestaltung, sondern ein Fenster, in welches ein solcher Verglasungsklotz eingesetzt wird. Das “Hinzufügen des Fensters“ zum Verglasungsklotz ist keine selbstverständliche für den Erfindungsgedanken nebensächliche Zutat, sondern ein beim Herstellen der geschützten Gesamtvorrichtung wesentlicher Vorgang. Daß der "Kern" der Erfindung in der Ausgestaltung des Verglasungsklotzes liegt, ändert daran nichts. Sowohl die beim Stand der Technik kritisierten Nachteile des vorbekannten Verglasungsklotzes als auch die Vorteile der erfindungsgemäßen Ausgestaltung verwirklichen sich nicht am Verglasungsklotz selbst, sondern am patentgemäß beanspruchten Fenster, indem etwa beim Auswechseln der Fensterscheibe auch die zum Ausgleich der Toleranzen notwendigen anderen Zwischenstücke problemlos eingesetzt werden können. Das in den Merkmalen 1 bis 3 beschriebene Fenster wird auf diese Weise vom erfindungswesentlichen Zusammenwirken erfaßt und ist Bestandteil der durch Anspruch 1 geschützten Gesamtkombination (vgl. hierzu BGH GRUR 1964, 196, 198 – Mischmaschine I; Benkard/Ullmann Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 14 PatG Rn. 13 und 139 m.w.N.). Erachtete man die Merkmale 1 bis 3 für unwesentlich, käme man zum Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens, der dem für das am 6. März 1992 angemeldete Klagepatent geltenden § 14 PatG 1981 fremd ist (Benkard/Ullmann, a.a.O. Rn. 102; Mes, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, § 14 PatG Rn. 4 und 32; BGH GRUR 1994, 597, 599/600 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme).

Da die Bekl. das Klagepatent nur mittelbar verletzt haben, ist die Klage nur begründet, soweit sie sich dagegen richtet, daß die Bekl. die angegriffenen Verglasungsklötze im Geltungsbereich des Klagepatentes zur Benutzung der geschützten Erfindung nicht berechtigten Personen angeboten oder geliefert haben, denn nur diese beiden Benutzungsarten sind nach § 10 Abs. 1 PatG 1981 als mittelbare Patentverletzung verboten. Dagegen kann die Klage keinen Erfolg haben, soweit sie sich gegen die übrigen in § 9 PatG 1981 aufgeführten Benutzungshandlungen (herstellen, gebrauchen, einführen und/oder besitzen) richtet. Zwar ist im Einzelfall auch das Herstellen als mittelbare Patentverletzung zu werten, etwa wenn die gelieferten mittelbar patentverletzenden Teile nur im Rahmen der geschützten Erfindung benutzt werden können und der Abnehmer durch ihre Weiterverwendung zwangsläufig eine unmittelbare Patentverletzung begehrt. Obwohl auch die angegriffenen Verglasungsklötze nur im Rahmen der geschützten Erfindung verwendbar sind, liegt eine solche Fallgestaltung hier jedoch nur teilweise vor, denn durch den

Einbau der angegriffenen Verglasungsklötze im Fensterflügel verletzen nur diejenigen Abnehmer das Klagepatent unmittelbar, die den Einbau der Verglasungsklötze innerhalb der Bundesrepublik Deutschland vornehmen. Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigte Benutzung der Erfindung mit den von dort angebotenen oder gelieferten Mitteln wird vom Tatbestand des § 10 nicht erfaßt; insoweit weicht die Neuregelung nicht von der vor Inkrafttreten des § 10 PatG 1981 geltenden Rechtslage ab (Benkard/Bruchhausen, a.a.O. § 10 PatG Rn. 18; vgl. zur früheren Rechtslage BGH GRUR 1969, 265, 267 – Disiloxan; 1970, 361, 364 – Schädlingsbekämpfungsmittel). Im Streitfall ist nicht ausgeschlossen, daß die Bekl. auch an ausländische Abnehmer liefern, bei denen keine unmittelbare Patentverletzung zu besorgen ist, da der räumliche Geltungsbereich des Klagepatentes die im Ausland vorgenommenen Herstellungshandlungen nicht erfaßt. § 10 PatG 1981 setzt jedoch abgesehen von den hier nicht in Betracht kommenden in § 10 Abs. 3 genannten Personen zumindest voraus, daß eine unmittelbare Patentverletzung zu besorgen ist (Mes, a.a.O. § 10 PatG Rn. 1).

Entgegen der Auffassung der Kl. ist das Herstellen einer mittelbar patentverletzenden Vorrichtung auch nicht deshalb verboten, weil das Gesetz auch mittelbar patentverletzende Erzeugnisse dem Vernichtungsanspruch unterwirft und auf diese Weise zu erkennen gibt, daß schon die bloße Existenz derartiger Gegenstände nicht hingenommen werden solle. Zwar setzt der Vernichtungsanspruch nach § 140 a PatG als patentverletzende Handlung nur eine solche voraus, die in § 139 PatG aufgeführt ist, und dort ist für die dort genannten Ansprüche wegen Patentverletzung nur verlangt, daß jemand entgegen den §§ 9 bis 13 PatG – also auch im Umfang des § 10 – eine patentierte Erfindung benutzt, und für den Fall einer zur Herstellung eines Erzeugnisses benutzten oder bestimmten Vorrichtung besteht der Vernichtungsanspruch auch dann, wenn sie nur dazu dient, Einzelteile der geschützten Gesamtvorrichtung und nicht das geschützte Endprodukt selbst herzustellen (BGH GRUR 1995, 338, 341 – Kleiderbügel). Gleichwohl kann sich der Vernichtungsanspruch nicht auf solche Gegenstände beziehen, die der als Verletzer in Anspruch Genommene auch patentfrei – und sei es auch nur durch ihre Lieferung ins Ausland – benutzen kann. Denn auf diese Weise würde er am rechtmäßigen Gebrauch der angegriffenen Gegenstände gehindert. Demzufolge sind Erzeugnisse im Sinne des § 140 a nur solche, die Gegenstand des Patentes selbst sind (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG) oder unmittelbar durch ein Verfahren hergestellt worden sind, das Gegenstand des Patentes ist (§§ 9 Satz 2 Nr. 3, 140 a Abs. 1 Satz 2 PatG). Die mittelbare Patentverletzung gewährt dagegen aus den dargelegten Gründen keinen Vernichtungsanspruch (Mes, a.a.O., § 140 a PatG Rn. 4; vgl. weiterhin Benkard/Rogge, a.a.O. § 140 a PatG Rn. 3).

–

§ 14 PatG

Bei einer Verweisung im Hauptanspruch des Zusatzpatentes auf das Hauptpatent schließt das Zusatzpatent, sofern sich aus dem Anspruchswortlaut selbst und/oder der Beschreibung nicht etwas anderes ergibt, die Lehre des Hauptanspruchs des Hauptpatents grundsätzlich ein.

(Urteil vom 22. Juli 1999, 4 O 60/98 - Anschlußarmatur)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 30 09 540 (vgl. Anlage K 1; nachfolgend: Klagepatent), das eine Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche betrifft und auf einer Anmeldung vom 13. März 1980 beruht, die am 17. September 1981 veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 29. März 1990.

Das Klagepatent ist ein Zusatzpatent zu dem am 3. März 1979 angemeldeten deutschen Patent 29 08 337 (vgl. Anlage K 2; nachfolgend: Hauptpatent), dessen Erteilung am 18. November 1982 mit folgendem Patentanspruch 1 veröffentlicht wurde:

"Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche mit konzentrisch um die Schlauchachse angeordneten, zueinander parallel verlaufenden Wellen und einem Einschraubstutzen mit einem Gewindeteil, der ein das Ende des Wellschlauches aufnehmendes Gehäuse aufweist, welches über einen Bereich seines Umfanges mit mindestens einer Öffnung zur Aufnahme eines Arretierelementes versehen ist, *dadurch gekennzeichnet*, daß das Arretierelement (5) C-förmig und mit federelastischen Schenkeln (11, 12) ausgebildet ist, auf dessen Innenseite mehrere Rippen (8, 9, 10) verlaufen, welche jeweils eine Stärke aufweisen, die dem Abstand zwischen zwei Wellen des Schlauches (7) entspricht, und daß die über einen Teil des Umfanges des Gehäuses (3) verlaufende Öffnung (4) durch zwei Stege (13, 14) unterbrochen ist, deren Abstand L auf der Sekante des Gehäuses (3) gleich dem äußeren Abstand L der Schenkel (11, 12) des Arretierelementes (5) ist."

Das Klagepatent ist im Verlaufe dieses Rechtsstreits aufgrund Zeitablaufs zum 3. März 1999 erloschen. Der hier in erster Linie interessierende Patentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

"Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche mit konzentrisch um die Schlauchachse angeordneten, zueinander parallel verlaufenden Wellen und einem Einschraubstutzen mit einem Gewindeteil, der ein das Ende des Wellschlauches aufnehmendes Gehäuse aufweist, welches über einen Bereich seines Umfanges mit mindestens einer Öffnung zur Aufnahme eines Arretierelementes versehen ist, nach Patent 29 08 337, *dadurch gekennzeichnet*, daß im montierten Zustand der Armatur zwischen dem Ende (6) des Wellschlauches (7) und der inneren Wandung des Wellrohr-Anschlagteils (25) ein Dichtungselement (23) angeordnet ist, welches als Manschettendichtung mit einer an einem Ende angeordneten inneren Ringwulst (24) ausgebildet ist."

Die Bekl. zu 1), deren Geschäftsführer der Bekl. zu 2) ist, bietet eine als "gerade Verschraubung mit PG-Außengewinde" bezeichnete Wellrohrverschraubung mit integrierter Manschettendichtung an, von der die Bekl. als Anlage W 5 ein Muster überreicht haben und deren generelle Ausgestaltung sich auch aus dem von der Kl. als Anlage K 6 vorgelegten "Datenblatt Verschraubung" der Bekl. zu 1 ergibt.

Die Kl. ist der Auffassung, daß die Bekl. hierdurch das Klagepatent bis zum Ablauf seiner Schutzdauer verletzt haben. Sie macht geltend, daß die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents verwirkliche. Soweit sich in dem Anspruch 1 des Klagepatents am Ende des Oberbegriffs der Hinweis "nach Patent 29 08 337" finde, bedeute dies nicht, daß der Anspruch 1 des Klagepatents sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents beinhalten müsse und im Sinne eines Unteranspruches zu verstehen sei. Vielmehr besage die Formulierung "nach Patent ..." nicht mehr und nicht weniger, als daß es sich bei dem Klagepatent um ein Zusatzpatent handele. Für den Fall, daß der Hinweis "nach Patent..." im Oberbegriff des Hauptanspruchs des Klagepatents entgegen ihrer Auffassung die Einbeziehung der kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents impliziere, mache sie hilfsweise geltend, daß die angegriffene Ausführungsform auch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents - jedenfalls mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln - verwirkliche.

Die Bekl. stellen eine Verletzung des Klagepatents in Abrede. Sie sind der Auffassung, daß es sich bei dem Patentanspruch 1 des Klagepatents nicht um einen Nebenanspruch, sondern um einen Unteranspruch zum Hauptanspruch des Hauptpatents handele. Aufgrund des Verweises "nach Patent 29 08 337" im Patentanspruch 1 des Klagepatents seien in den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 des Klagepatents zumindest die Merkmale des Hauptanspruchs des Hauptpatents hineinzulesen. Hiervon ausgehend mache die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Diese arbeite nach einem völlig anderen Prinzip.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet.

Der Kl. stehen die gegen die Bekl. noch geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung, Leistung einer angemessenen Entschädigung und Schadensersatz gemäß §§ 9, 14, 33 Abs. 1, 139 Abs. 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), §§ 242, 259 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nicht zu, weil die Bekl. das Klagepatent nicht benutzt haben.

I. Das Klagepatent betrifft eine Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche mit konzentrisch um die Schlauchachse angeordneten, zueinander parallel verlaufenden Wellen und einem Einschraubstutzen mit einem Gewindeteil, der ein das Ende des Wellschlauches aufnehmendes Gehäuse aufweist, welches über einen Bereich seines Umfanges mit mindestens einer Öffnung zur Aufnahme eines Arretierelementes versehen ist, "nach Patent 29 08 337" (Spalte 1, Zeilen 1 bis 11).

Das Klagepatent nimmt damit Bezug auf das deutsche Patent 29 08 337 als Hauptpatent. Wie in der deutschen Patentschrift 29 08 337 (Hauptpatentschrift; Anlage K 2) erläutert wird, werden flexible Wellschläuche der in Rede stehenden Art beispielsweise zur Verlegung elektrischer Leitungen, Antennenkabel oder dergleichen in Neubauten oder für technische Maschinenanschlüsse als flexibles Führungsrohr verwendet. Die Wellschläuche bestehen vorzugsweise aus Kunststoff; sie können jedoch auch aus Metall hergestellt werden. Um derartige Wellschläuche miteinander zu verbinden oder deren Enden staub- und wasserdicht anzuschließen, werden Anschlußarmaturen benötigt, die als Einschraubstutzen ausgebildet sind.

Wie die Hauptpatentschrift in ihrer Einleitung ausführt, sind Einschraubstutzen bekannt, die zwei Gewindeteile aufweisen. Die Befestigung eines solchen Gewindeteiles am Ende eines Wellschlauches erfolgt dadurch, daß ein Sprengring aus Kunststoff über das Schlauchende des Wellschlauches geführt wird, wobei radial verlaufende Federn an der Innenseite des Sprengringes in Nuten eingreifen, die durch zwei nebeneinanderliegende Wellen des Wellschlauches gebildet werden. Mit Hilfe einer zuvor über den Schlauch gezogenen Mutter wird der Einschraubstutzen verschraubt, wobei der Sprengring zwischen Mutter und Einschraubstutzen geklemmt wird und so eine axiale Verschiebung des Einschraubstutzens verhindert.

Die Hauptpatentschrift beanstandet es an diesem Stand der Technik als nachteilig, daß die Befestigung eines solchen Einschraubstutzens kompliziert ist, weil drei Befestigungselemente benötigt werden, wobei es nach den weiteren Angaben der Hauptpatentschrift leicht vorkommen kann, daß bei der Montage die Überwurfmutter ungenügend verschraubt und der Wellschlauch ungenügend befestigt wird, so daß der Einschraubstutzen keinen ausreichenden Halt am Wellschlauch besitzt. Da die Mutter nicht mit einem Kraftmeßschlüssel oder Schraubschlüssel, sondern mit der Hand angezogen wird, hängt die Festigkeit von der ausgeübten Kraft des Monteurs ab.

Von diesem Stand der Technik ausgehend bezeichnet es die deutsche Patentschrift 29 08 337 als die Aufgabe der Erfindung nach dem Hauptpatent, eine Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche vorzuschlagen, die sich leichter, schneller und sicherer montieren und demontieren läßt, die aus möglichst wenigen Einzelteilen besteht, bei engsten Platzverhältnissen verwendet werden kann und mit deren Hilfe in jedem Fall eine dichte Verbindung erzielt wird.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Hauptpatent eine Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche mit folgenden Merkmalen vor:

1. Es handelt sich um eine Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche mit konzentrisch um die Schlauchachse angeordneten, zueinander parallel verlaufenden Wellen

2. mit einem Einschraubstutzen mit einem Gewindeteil,

3. der ein das Ende des Wellenschlauches aufnehmendes Gehäuse aufweist;

4. das Gehäuse ist über einen Bereich seines Umfanges mit mindestens einer Öffnung zur Aufnahme eines Arretierelementes versehen;

5. das Arretierelement ist

5.1 C-förmig

5.2 und mit federelastischen Schenkel ausgebildet;

6. auf der Innenseite des Arretierelementes verlaufen mehrere Rippen;

7. die Rippen weisen jeweils eine Stärke auf, die dem Abstand zwischen zwei Wellen des Schlauches entspricht;

8. die über einen Teil des Umfangs des Gehäuses verlaufende Öffnung ist durch zwei Stege unterbrochen;

9. der Abstand der Stege L auf der Sekante des Gehäuses ist gleich dem äußeren Abstand L der Schenkel des Arretierelements.

Die vom Hauptpatent vorgeschlagene Anschlußarmatur besteht damit lediglich aus zwei Einzelteilen, und das Arretierelement wird erst dann in die Öffnung des Einschraubstutzens eingeführt, wenn das Ende des flexiblen Wellschlauches bis an einen Anschlag im Inneren des Einschraubstutzens stößt. Gemäß der Erfindung nach dem Hauptpatent dient ferner nicht nur eine sich zwischen zwei Wellen befindliche Nut als Halterung für die Arretiervorrichtung, sondern es werden mehrere parallel liegende Nuten für die Befestigung der Arretiervorrichtung ausgenutzt, so daß dadurch ein sicherer Halt gewährleistet wird. Aufgrund der Ausbildung des Arretierelements sowie der Öffnung des Gehäuses wird durch die Stege eine Klemmwirkung auf die federelastischen Schenkel des Arretierelements ausgeübt, so daß die im Inneren des Arretierelements befindlichen Rippen entsprechend tief in die Nuten zwischen den Wellen des Schlauches eindringen.

Die Klagepatentschrift gibt nun an, daß die Anwendung der vom Hauptpatent vorgeschlagenen Anschlußarmatur in der Praxis gezeigt hat, daß es für spezielle Anwendungsfälle vorteilhaft ist, die Abdichtung zwischen dem Wellenrohr und der Anschlußarmatur so zu verbessern, daß eine gas- und wasserdichte Verbindung erzeugt wird.

Dem Klagepatent liegt deshalb das technische Problem zugrunde, mit einfachen Mitteln eine gas- und wasserdichte Verbindung zwischen der Armatur und dem von der Armatur aufgenommenen Wellrohr herzustellen.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent in seinem Patentanspruch 1 eine Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche mit den vorstehend wiedergegebenen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents vor, die folgende weitere Merkmale aufweist:

10. im montierten Zustand der Armatur ist zwischen dem Ende des Wellenschlauches und der inneren Wandung des Wellrohr-Anschlagteils ein Dichtungselement angeordnet;

11. das Dichtungselement ist als Manschettendichtung mit einer an einem Ende angeordneten inneren Ringwulst ausgebildet.

Der Patentanspruch 1 des Klagepatents schließt die technische Lehre des Hauptpatents ein, weshalb er sich aus sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents, also auch aus dessen kennzeichnenden Merkmalen, und seinen zusätzlichen Merkmalen zusammensetzt. Dies folgt daraus, daß es vor dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 des Klagepatents "nach Patent 29 08 337" heißt, was hier - wie bei einem in einem Patent selbst enthaltenen Unteranspruch - so zu verstehen ist, daß die vom Klagepatent beanspruchte Anschlußarmatur sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents aufweist.

Bei einer Verweisung im Hauptanspruch des Zusatzpatentes auf das Hauptpatent schließt das Zusatzpatent, sofern sich aus dem Anspruchswortlaut selbst und/oder der Be-

schreibung nicht etwas anderes ergibt, die Lehre des Hauptpatents grundsätzlich ein. Gemäß § 14 PatG 1981, der auf nach dem nach dem 1. Januar 1978 eingereichte Patentanmeldungen Anwendung findet (Art. XI § 1 Abs. 1, Art. IV Nr. 6, Art. XI § 3 Abs. 5 IntPatÜG), wird der Schutzbereich eines Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Für die Bestimmung des Gegenstandes des Patents und seines Schutzbereiches ist damit in erster Linie der Patentanspruch maßgebend. Dieser ist nicht nur Ausgangspunkt, sondern maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereiches (vgl. BGH, GRUR 1987, 803, 805 - Formstein; GRUR 1988, 896, 899 - Ionenanalyse; GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; GRUR 1992, 595, 596 - Mechanische Betätigungsvorrichtung; Benkard/Ullmann, Patent-/Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 14 PatG Rdnr. 10). Der Patentanspruch dient dazu, den patentfähigen Gegenstand der Erfindung zu bezeichnen (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Hiervon ausgehend kommt grundsätzlich all dem, was in einem Patentanspruch steht, eine Bedeutung zu. Dies gilt auch für die im Hauptanspruch eines Zusatzpatents enthaltene Verweisung auf das Hauptpatent. Sofern sich aus dem Patentanspruch des Zusatzpatents und/oder der zur Auslegung des Anspruchs heranzuziehenden Patentbeschreibung nichts anderes ergibt, ist eine solche Verweisung deshalb grundsätzlich so zu verstehen, daß das Zusatzpatent die technische Lehre des Hauptpatents beinhaltet.

Für dieses Verständnis spricht insbesondere auch, daß das Gebot der Rechtssicherheit nicht unterlaufen werden darf. Dieses steht gleichwertig neben dem der angemessenen Belohnung des Erfinders. Es soll dadurch erreicht werden, daß der Schutzbereich eines Patents für Außenstehende hinreichend sicher voraussehbar ist. Diese sollen vor der Überraschung bewahrt werden, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, dessen Schutzbereich sich erst durch Weglassen (Außerachtlassen) von Merkmalen des Patentanspruchs (hier: der Verweisung auf das Hauptpatent mit seinen Merkmalen) ergibt. Sie sollen sich vielmehr darauf verlassen können, daß die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs vollständig umschrieben ist. Der Anmelder hat dafür zu sorgen, daß das, wofür er Schutz begehrt hat, sorgfältig in den Merkmalen des Patentanspruches niedergelegt ist (BGH, GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; GRUR 1992, 594, 596 - Mechanische Betätigungsvorrichtung).

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist im Streitfall die im Patentanspruch 1 des Zusatzpatents enthaltene Verweisung auf das Hauptpatent so zu verstehen, daß das Zusatzpatent die Lehre des Hauptpatents einschließt und damit sämtliche Merkmale des Hauptanspruches des Hauptpatents voraussetzt. Daß der Patentanspruch 1 nicht in diesem Sinne zu verstehen ist, ergibt sich weder aus dem Patentanspruch 1 des Zusatzpatents selbst noch sonst aus der Klagepatentschrift.

Zwar gibt der Patentanspruch 1 des Klagepatents nur die Merkmale des Oberbegriffs und auch nicht die des Kennzeichens des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents wieder. Hieraus kann indes nicht gefolgert werden, daß das Klagepatent damit nur auf die Merkmale des Oberbegriffs des Hauptanspruchs des Hauptpatents verweist, weil es insoweit der weiteren Angabe "nach Patent 29 08 337" nicht bedurft hätte, der Verweis auf das Hauptpatent mithin überflüssig wäre. Soweit die Kl. in diesem Zusammenhang argumentiert, gegen die hier vertretene Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents spreche, daß hiernach in diesem der Oberbegriff des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents "doppelt formuliert" ist, weil der Patentanspruch 1 des Klagepatents diesen zunächst wiedergibt und hiernach auf das Hauptpatent, d. h. auf dessen gesamten Hauptanspruch verweist, ist dies ein eher stilistisches Argument. Diese Anspruchsformulierung läßt sich damit erklären, daß der Patentanspruch 1 des Klagepatents sich so besser lesen läßt, indem er seinen Gegenstand näher darstellt. Für einen "gewöhnlichen" Unteranspruch eines Patents wäre eine solche Formulierung zwar ungewöhnlich. Hier handelt es sich jedoch um einen in einem Zusatzpatent "nachgeholten" Unteranspruch.

Soweit die Kl. ferner auf "unterschiedliche Formulierungen betreffend Aufgabe und Lösung des Hauptpatents" im Hauptpatent und im Klagepatent hinweist, wird hiermit keineswegs deutlich gemacht, daß der Gegenstand des Klagepatents nicht den Gegenstand des Hauptpatents im Sinne einer Unterordnung voraussetzt und es sich beim Zusatzpatent um eine andere Erfindung im Sinne einer Nebenordnung handelt. Denn die angesprochenen Formulierungen unterscheiden sich nur geringfügig. Daß die Klagepatentschrift etwa bei der Schilderung der dem Hauptpatent zugrundeliegenden Aufgabe, die in der Hauptpatentschrift genannte Teilaufgabe eine flexible Anschlußarmatur für flexible Wellschläuche vorzuschlagen, "mit deren Hilfe in jedem Fall eine dichte Verbindung" erzielt wird, nicht nennt, erklärt sich damit, daß eine "*dichte* Verbindung" allein mit den Mitteln des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents nicht in jedem Fall gewährleistet ist, weshalb die Patentschrift angibt, daß die Anwendung der Anschlußarmatur, womit offensichtlich die Armatur gemäß dem Hauptpatent gemeint

ist, in der Praxis gezeigt hat, daß es für spezielle Anwendungsfälle vorteilhaft ist, die Abdichtung zwischen dem Wellrohr und der Anschlußarmatur so zu verbessern, daß eine "gas- und wasserdichte Verbindung" erzeugt wird. Aufgrund dessen macht es sich das Klagepatent zur Aufgabe, mit einfachen Mitteln eine "gas- und wasserdichte Verbindung" zwischen der Armatur und dem von der Armatur aufgenommenen Wellrohr herzustellen. Daß das Klagepatent an den Merkmalen des Hauptanspruchs des Hauptpatents etwas ändern will, läßt sich dem nicht entnehmen. Vielmehr liest sich die Klagepatentschrift so, daß der Gegenstand der Erfindung nach dem Hauptpatent für verbesserungswürdig erachtet wird und das Klagepatent es sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Gegenstand so zu verbessern, daß mit einfachen Mitteln eine gas- und wasserdichte Verbindung zwischen der Armatur und dem von der Armatur aufgenommenen Wellrohr hergestellt wird. Insoweit erscheint die sinngemäße Wiedergabe von Aufgabe und Lösung des Hauptpatents, auch wenn nicht sämtliche Merkmale der vom Hauptpatent zur Lösung vorgeschlagenen Anschlußarmatur wiedergegeben werden, entgegen der Auffassung der Kl. sogar als deutlicher Hinweis darauf, daß der Gegenstand des Hauptpatents weiterentwickelt werden soll.

Es wird auch an keiner Stelle in der Klagepatentschrift gesagt, daß es auf die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents nicht ankommt. Soweit die Kl. dies daraus herleiten will, daß die Figur 2 der Hauptpatentschrift, die das Arretierelement zeigt, nicht in die Klagepatentschrift übernommen worden ist, ist dem zu entgegnen, daß für die Aufnahme dieser nur das Arretierelement betreffenden Figur in die Klagepatentschrift keine Notwendigkeit bestanden hat. Denn das Klagepatent geht von dem Hauptpatent aus und setzt dieses als bekannt voraus. Für die Darstellung und Erläuterung der vom Klagepatent gelehrten vorteilhaften Ausgestaltung des Gegenstandes des Hauptpatents, nämlich die zusätzliche Anordnung eines Dichtungselementes zwischen dem Ende des Wellschlauches und der inneren Wandung des Wellrohr-Anschlagteils, bedarf es der nochmaligen Darstellung des zur erfindungsgemäßen Anschlußarmatur gehörenden Arretierelements nicht. Hieraus folgt zugleich, daß auch der Hinweis der Kl. auf die Spalte 2, Zeilen 3/4 der Klagepatentschrift ins Leere geht. Soweit dort im Zusammenhang mit der in Figur 1 dargestellten Anschlußarmatur, bei der es sich im übrigen - abgesehen von den Bezugszeichen - exakt um die Figur 1 der Hauptpatentschrift handelt, von einem "nicht näher dargestellten" Arretierelement die Rede ist, ist dies damit zu erklären, daß das Klagepatent dessen Ausgestaltung als bekannt voraussetzt und sich deshalb hiermit nicht nochmals näher beschäftigt. Daraus, daß das Klagepatent nicht nochmals besonders auf das Arretierungselement eingeht, was auch überflüssig wäre, kann indes nicht gefolgert werden, daß das Klagepatent das Arretierelement und sonstige Bestandteile des Gegenstandes der Erfindung nach dem Hauptpatent nicht interessiert und es auf diese bzw. deren Ausgestaltung nach der Lehre des Klagepatents nicht ankommt. Abgesehen davon spricht die Klagepatentschrift an der von der Kl. angesprochenen Beschreibungsstelle nicht bloß von einem nicht näher dargestellten Arretierelement. Vielmehr werden dort "die *Schenkel* eines nicht näher dargestellten Arretierungselementes" angesprochen. Daß das Arretierungselement mit Schenkeln ausgebildet ist, ergibt sich indes gerade nicht aus dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 des Hauptpatents, sondern aus dessen kennzeichnendem Teil.

An dem gefundenen Ergebnis ändert sich im übrigen selbst dann nichts, wenn man annehmen wollte, daß sich der Patentbeschreibung des Klagepatents nicht entnehmen läßt, daß ein Zusatzverhältnis im Sinne eines nachgeholten Unteranspruchs vorliegt. Nimmt man dies an, ist aufgrund der vorgenannten Umstände jedenfalls nicht klar, in welchem Verhältnis Klagepatent und Hauptpatent zueinander stehen. Dann gilt aber, daß bei einer Verweisung auf das Hauptpatent das Zusatzpatent - aus den eingangs genannten Gründen - im Zweifel die Lehre des Klagepatents einschließt (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 16 PatG Rdnr. 22).

Soweit die Kl. auf die von den Parteien diskutierte Entscheidung "Tabelliermappe" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1979, 617) verweist, steht diese dem nicht entgegen. Denn in dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof nur festgestellt, daß ein Zusatzpatent auch für eine der Erfindung des Hauptpatents nebengeordnete Erfindung beantragt werden kann. Mit der Frage, wie eine Verweisung im Zusatzpatent auf das Hauptpatent generell zu verstehen ist, hat sich der Bundesgerichtshof aber nicht beschäftigt. Der vorliegende Fall ist im übrigen auch nicht mit dem der Entscheidung des Bundesgerichtshofes zugrundeliegenden Fall zu vergleichen. Denn dort war nach dem Inhalt der Patentanmeldung trotz des Hinweises "nach Patent ..." klar, daß ein Merkmal des "Hauptpatents" durch das kennzeichnende Merkmal des "Zusatzpatents" ersetzt war. Die dortige Patentanmeldung betraf ersichtlich keine Ausgestaltung des Hauptpatents, sondern unterschied sich von diesem durch den Austausch eines Merkmals.

Die von den Parteien ferner diskutierte Entscheidung "Stiefelauskleidung" des Bundes-

gerichtshofes (GRUR 1981, 190, 193) steht der hier vertretenen Auslegung des Anspruchs 1 des Zusatzpatents ebenfalls nicht entgegen. In den Gründen dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof unter IV. festgestellt, daß soweit die Ansprüche 1 bis 4 des dort in Rede stehenden Zusatzpatents mit der Maßgabe verteidigt werden, daß der neugefaßte Anspruch 1 des Hauptpatents Oberbegriff wird, der Nichtigkeitsbeklagte das Zusatzpatent in zulässiger Weise beschränkt hat. Soweit die Kl. hiervon ausgehend argumentiert, der Bundesgerichtshof habe dies festgestellt, obwohl in der ursprünglichen Fassung des Anspruchs 1 des dortigen Zusatzpatents die Referenz "nach dem Hauptpatent ..." enthalten gewesen sei, und sie hieraus folgert, daß dann, wenn schon diese Formulierung die Einbeziehung aller Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptpatents bedeuten würde, die vom Bundesgerichtshof für zulässig erachtete Einschränkung in der Weise erfolgt wäre, daß der Anspruch 1 des Hauptpatents der Oberbegriff der Ansprüche 1 bis 4 des Zusatzpatents geworden sei, beruht dies auf einem Mißverständnis. Richtig ist, daß auch schon in dem ursprünglichen Patentanspruch 1 des dortigen Zusatzpatentes eine solche Verweisung enthalten gewesen ist. Diese Verweisung bedeutete aber bereits eine Einbeziehung aller Merkmale des *ursprünglichen* Anspruchs 1 des Hauptpatents. Die im Nichtigkeitsverfahren dann erfolgte Beschränkung des Zusatzpatentes hat darin bestanden, daß der neugefaßte Anspruch 1 des Hauptanspruchs - mit all seinen Merkmalen - Oberbegriff der Ansprüche 1 bis 4 des Zusatzpatents geworden ist. Die Verweisung im neugefaßten Anspruch 1 des dortigen Zusatzpatentes hat dementsprechend wiederum eine Einbeziehung aller Merkmale des neuen Anspruchs 1 des Hauptpatents bedeutet.

In der Entscheidung "Stiefelauskleidung" hat der Bundesgerichtshof im übrigen weiter ausgeführt, daß, nachdem das Hauptpatent Bestand hat, nicht zu prüfen ist, ob die eingeschränkten Ansprüche 1 bis 4 des Zusatzpatents einen selbständigen erfinderischen Gehalt aufweisen. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß dann (aber auch nur dann), wenn das Zusatzpatent neben sämtlichen Merkmale des allein schon nach demselben Stand der Technik schutzfähigen Hauptpatents noch ein zusätzliches, das Hauptpatent verbesserndes Merkmal aufweist, aus der Schutzfähigkeit des Hauptpatents auf die Schutzfähigkeit des Zusatzpatents geschlossen werden darf (vgl. hierzu auch Benkard/Ullmann, a.a.O., § 16 Rdnr. 16). Genau in diesem Sinne scheint auch der Prüfer in dem das hiesige Klagepatent betreffenden Erteilungsverfahren die Patentfähigkeit des Klagepatents beurteilt zu haben. Denn das Klagepatent trägt unter der Rubrik 56 ("Für die Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften") den Eintrag: "nichts ermittelt". Dies läßt darauf schließen, daß der zuständige Prüfer bei der Prüfung des Klagepatents eine Ermittlung weiterer Druckschriften bewußt unterlassen hat, was darauf zurückzuführen sein dürfte, daß auch er davon ausgegangen ist, daß ein Zusatzverhältnis im Sinne eines nachgeholten Unteranspruches vorliegt.

II. Schließt demnach das Klagepatent die Lehre des Hauptpatents ein, so sind die primär gestellten Klageanträge, die sich auf eine Anschlußarmatur mit den im Klageantrag zu I. 1. 1.1 aufgeführten Merkmalen beziehen, von vornherein unbegründet.

Keinen Erfolg haben aber auch die hilfsweise gestellten Klageanträge. Denn die Bekl. haben mit der angegriffenen Ausführungsform von der vorbeschriebenen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch gemacht *(wird ausgeführt).*

–

§ 139 Abs. 2 PatG

Bei der Bemessung einer Schadensersatzlizenzgebühr ist regelmäßig lizenzerhöhend zu berücksichtigen, daß der Verletzer nicht dem Risiko ausgesetzt ist, gegebenenfalls für eine nicht-schutzfähige Erfindung Lizenzgebühren zahlen zu müssen, da auch der rechtskräftig verurteilte Patentverletzer seine Verpflichtung zum Schadensersatz rückwirkend beseitigen kann, wenn das Patent für nichtig erklärt wird (Kammer, GRUR 1987, 628 - Restitutionsklage), und Vertragsparteien, die dem Lizenznehmer eine entsprechende vertragliche Position eingeräumt hätten, diesem Vorteil für den Lizenznehmer und Nachteil für den Lizenzgeber durch eine höhere Lizenzgebühr Rechnung getragen hätten.

(Urteil vom 1. Juni 1999, 4 O 11/96 - Reaktanzschleife)

Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 184 140, das am 28. November 1985 angemeldet und am 15. November 1989 veröffentlicht worden ist. Der die Klagegrundlage bildende Anspruch 15 des Klagepatents ist im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts mit folgendem Wortlaut aufrechterhalten worden:

"Lichtbogenofen, mit einem Transformator, drei etwa parallel zueinander in etwa einer Ebene angeordneten Elektrodentragarmen, die mindestens auf einem Teil ihrer Länge für die

Stromzufuhr zu der jeweiligen Elektrode an ihrer Außenseite eine Schicht aus elektrisch gut leitendem Material aufweisen, und Hochstromleitern, die den Transformator mit diesen Schichten auf den Elektrodentragarmen elektrisch verbinden, dadurch gekennzeichnet, daß der Hochstromleiter (102, 103) der mittleren Phase eine einzige nahezu geschlossene Reaktanzschleife (101) aufweist, die die Reaktanzunsymmetrie symmetriert."

Die Kl. war ferner Inhaberin des am 10. Mai 1985 angemeldeten, ebenfalls einen Lichtbogenofen mit Reaktanzschleife im Hochstromleiter betreffenden Gebrauchsmusters 85 13 940, dessen Eintragung am 23. Februar 1989 im Patentblatt bekanntgemacht worden ist; wegen des Wortlauts der Schutzansprüche wird auf Anlage K 2 verwiesen.

Die Bekl. zu 1. (im folgenden auch: Bekl.), deren persönlich haftende Gesellschafterin die Bekl. zu 2. ist, deren Geschäfte wiederum der Bekl. zu 3. führt, hat in zwei Fällen Lichtbogenöfen mit einer erfindungsgemäßen Reaktanzschleife ausgerüstet.

Aufgrund einer Bestellung der A. Industrietechnik vom 28. April 1989 lieferte die Bekl. eine Reaktanzschleife für einen zuvor von A. an die kanadische B. gelieferten und nach dem Vortrag der Bekl. seit 1988 betriebenen Pfannenofen, dessen drei stromführende Tragarme gleichfalls von der Bekl. stammten. Die Lieferung der Reaktanzschleife stellte die Bekl. der C. Hüttentechnik, die den entsprechenden A.-Geschäftsbereich übernommen hatte, am 18. Mai 1990 als "Neufertigung Hochstromsystem am Transformator für B." mit netto 35.000,- DM in Rechnung (Anlage W 1).

Aufgrund einer Bestellung der C. vom 22. März 1990 lieferte die Bekl. ferner eine entsprechende Reaktanzschleife für einen Pfannenofen der D. Edelstahlwerke in E.. Diese Lieferung berechnete die Bekl. am 30. April 1990 mit netto 42.000,- DM (Anlage W 2). Der betreffende Pfannenofen war nach dem Vortrag der Bekl. 1989 ohne Reaktanzschleife in Betrieb genommen worden; die stromführenden Tragarme stammten wiederum von der Bekl..

Die Kl. hat ein Anerkenntnisurteil der Kammer vom 29. Juni 1993 (4 O 193/91) erwirkt, durch das festgestellt worden ist, daß die Bekl. verpflichtet sind, der Kl. allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 23. März 1989 dadurch entstanden ist, daß die Bekl.

in der Bundesrepublik Deutschland Lichtbogenöfen, insbesondere Pfannenöfen, die mit einem Transformator, drei etwa parallel zueinander in etwa einer Ebene angeordneten Elektrodentragarmen, die mindestens auf einem Teil ihrer Länge für die Stromzufuhr zu der jeweiligen Elektrode an ihrer Außenseite eine Schicht aus elektrisch gut leitendem Material aufweisen und Hochstromleitern, die den Transformator mit diesen Schichten auf den Elektrodentragarmen elektrisch verbinden, versehen sind,

so ausgerüstet hat,

daß der Hochstromleiter der mittleren Phase eine einzige nahezu geschlossene Reaktanzschleife aufweist, die die Reaktanzunsymmetrie symmetriert.

Die Kl. nimmt die Beklagen nunmehr auf Leistung des geschuldeten Schadensersatzes in Anspruch, den sie nach der Lizenzanalogie ermittelt. Sie ist der Auffassung, eine angemessene Schadensersatzlizenzgebühr belaufe sich auf 8 % des Lieferpreises einer Pfannenofenanlage mit Zubehör, der – nach einem von ihr selbst 1988 unterbreiteten Angebot (Anlage K 6) – 2.694.000,- DM betrage.

Die Bekl. bitten um Klageabweisung. Der Schwerpunkt der Lizenzsätze für vergleichbare Patente liege bei 2,6 %; Bemessungsgrundlage müsse der Lieferpreis der Reaktanzschleifen sein, bei denen es sich um technisch und wirtschaftlich abgrenzbare Zulieferelemente handele, die demgemäß auch erst nachträglich in vorhandene Lichtbogenöfen eingebaut worden seien, wobei zur Reaktanzsymmetrierung auch bei stromführenden Tragarmen Alternativen zum Klagepatent zur Verfügung stünden.

Aus den Gründen: Die Klage ist nur teilweise begründet. Der Kl. steht nach § 139 Abs. 2 PatG eine Schadensersatzlizenzgebühr in Höhe von 3,25 % des Lieferpreises zweier Pfannenöfen (5,2 Millionen DM) nebst Zinsen zu.

I. Die Kl. kann ihren Schaden, wie auch die Bekl. nicht in Zweifel ziehen, nach der Methode der Lizenzanalogie "berechnen". Nach dieser Berechnungsweise schuldet der Verletzer eines Patentrechts eine angemessene Lizenz in der Höhe, wie sie vernünftige Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Schutzrechtsbenutzung vorausgesehen hätten (vgl. BGH, GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III; 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder; 1992, 597, 598 - Steuereinrichtung I; GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II; OLG Düsseldorf, GRUR 1981, 45, 47 - Absatzhebel; Mitt. 1998, 27, 29 - Schadensersatz nach der Lizenzanalogie; Benkard/Rogge, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139 PatG Rdnr. 64).

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 (RGZ 144, 187, 192 - Beregnungsanlage; BGH, GRUR 1962, 401, 402 - Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid; GRUR 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage; GRUR 1995, 578, 579 - Steuereinrichtung II; OLG Düsseldorf, GRUR 1981, 45, 47 - Absatzhebel; Mitt. 1998, 27, 29 - Schadensersatz nach der Lizenzanalogie). Dabei hat sich die zuzusprechende Lizenzgebühr am objektiven Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung auszurichten (BGH, GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid), wobei dieser jedoch von Umständen beeinflußt werden kann, die sich aus den Besonderheiten des jeweiligen Verletzungsfalles ergeben (OLG Düsseldorf, Mitt. 1998, 27, 29 - Schadensersatz nach der Lizenzanalogie).

II. Die Kammer schätzt den angemessenen Lizenzsatz im Streitfall auf 3,25 % der mit den erfindungsgemäßen Lichtbogenöfen erzielten Umsätze. Hierfür sind im wesentlichen folgende Überlegungen maßgeblich:

1. Vernünftige Vertragsparteien hätten als Bemessungsgrundlage für die Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühr den Pfannenofen gewählt.

a) Das Klagepatent betrifft keine Reaktanzschleife, sondern einen Lichtbogenofen. Das beruht nicht lediglich auf dem willkürlichen Abstellen auf eine größere Einheit bei der Formulierung des Patentanspruchs, sondern trägt der Bedeutung der erfindungsgemäßen Lehre für die Ausgestaltung des Lichtbogenofens Rechnung.

Im Stand der Technik sind mit Drehstrom betriebene Lichtbogenöfen in der Weise ausgebildet worden, daß die Stromzufuhr zu den Elektroden über Hochstromrohre erfolgte, die isoliert auf die Elektrodentragarme aufgesetzt waren und zwar in sogenannter triangulierter Anordnung, d.h. mit einer größeren Aufbauhöhe auf dem mittleren Tragarm als auf den beiden äußeren. Die triangulierte Anordnung diente dem Reaktanzausgleich. Bei diesem System hatten die Tragarme selbst nur tragende, d.h. mechanische, Funktion und die in Form von Rohren ausgebildeten, auf die Tragarme isoliert aufgesetzten Hochstromleiter nur Stromleitungsfunktion. Der erforderliche Reaktanzausgleich war aber durch die triangulierte Führung der Hochstromleiter zufriedenstellend verwirklicht.

Das Klagepatent befaßt sich mit dem Problem des Reaktanzausgleichs für ein System, bei dem die Stromleitung zu den Elektroden nicht mehr über gegenüber den Tragarmen elektrisch isolierte Hochstromrohre erfolgt, sondern über Kupferplattierungen auf den Tragarmen, d.h. über die Tragarme selbst. Bei einem solchen System werden die mechanische Funktion und die stromleitende Funktion integriert und zusätzliche Hochstromleiter entbehrlich. Dies führt, wie die Kl. unwidersprochen dargelegt und der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, zu konstruktiven und verfahrenstechnischen Vorteilen, insbesondere zu einer wesentlichen Reduzierung der Verlustleistung (1 MW bei Ofenströmen von 60 kA), bedingt aber eine Auseinandersetzung mit dem Problem der Reaktanzasymmetrie.

Das Klagepatent löst dieses Problem dadurch, daß bei koplanarer Anordnung stromleitender Tragarme der mittleren Phase, d.h. dem mittleren Tragarm, eine einzige nahezu geschlossene Reaktanzschleife zugeordnet wird, die die Reaktanzasymmetrie symmetriert.

Der Einsatz stromleitender Tragarme in koplanarer Ausführung unter Verzicht auf die Reaktanzsymmetrierung würde demgegenüber, wie die Kl. weiterhin dargelegt hat, nicht nur zu einer unsymmetrischen Belastung des Stromversorgungsnetzes führen, sondern zu einem unterschiedlichen Leistungsumsatz der einzelnen Phasen. Die unterschiedlichen Leistungsumsätze, die bis 30 % von der mittleren Phasenleistung abweichen können, haben einen unterschiedlichen Abbrand der Elektroden und eine unterschiedliche thermische Belastung des Ofengefäßes und des Ofendeckels zur Folge. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen sind jedoch zur Erzielung eines hohes Wirkungsgrades des Ofens insbesondere eine gleichmäßige Verteilung der Energie im Ofengefäß, d.h. ein gleich langer Lichtbogen an allen Elektroden, eine hohe Energiedichte und ein gleichmäßiger Abbrand von Bedeutung. Eine Reaktanzasymmetrie beeinflußt somit den gesamten Lichtbogenofen und seine Tauglichkeit. Die Reaktanzschleife läßt sich daher nicht als bloßes "Zubehörteil" getrennt von dem Pfannenofen betrachten.

b) Daß die Bekl. selbst keine Pfannenöfen geliefert hat, sondern nur Tragarme und später Reaktanzschleifen, ist dabei unerheblich. Die Bekl. hat durch die Lieferung der Reaktanzschleifen an der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Lichtbogenöfen mitgewirkt und hat daher für den gesamten, durch die Patentverletzung entstandenen Schaden einzustehen. Sie haftet daher für den Betrag, den vernünftige Parteien für die Herstellung und Lieferung patentgemäßer *Lichtbogenöfen* vereinbart hätten und damit für die gesamte, nach dem geschützten Gegenstand bemessene Schadensersatzlizenzgebühr.

2. Von der Bekl. und C. sind zwei patentverletzende Lichtbogenöfen im Inland hergestellt und geliefert worden. Im Fall D. bedarf dies keiner weiteren Begründung. Aber auch im Falle B. ist eine patentverletzende Herstellung im Inland gegeben, da der Lichtbogenofen – zunächst ohne Reaktanzschleife nach dem

Klagepatent - unstreitig ebenso im Inland hergestellt worden ist wie die Reaktanzschleife, deren Einbau im Ausland lediglich den im Inland in seinen wesentlichen technischen Elementen vorgeprägten Herstellungsvorgang abgeschlossen hat.

Den Verkaufspreis eines Pfannenofens haben die Bekl. in ihrem Schriftsatz vom 15. Dezember 1998 mit 2,6 Millionen DM und damit im wesentlichen übereinstimmend mit der Kl. angegeben.

3. Der angemessene Lizenzsatz ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten der zu beurteilenden "Verletzerlizenz" mit 3,25 % anzunehmen.

a) Die Bekl. hat den "Schwerpunkt" der Lizenzsätze für "vergleichbare Patente" mit 2,6 % angegeben und ferner auf die Untersuchung von Groß (BB 1995, 885, 890) verwiesen, der - seinerseits zitierend aus Böcker, Die steuerliche Betriebsprüfung 1991, 73 - für Hüttenwerks- und Industrieanlagen Lizenzsätze von 1 bis 5 % und für Hütteneinrichtungen und Zubehör Lizenzsätze von 2,5 bis 8 % nennt. Volmer/Gaul, ArbEG, 2. Auflage 1983, § 9 Rdnr. 397 führen dieselben Sätze auf. Bei Hellebrand/Kaube, Lizenzsätze für technische Erfindungen, werden ein Lizenzsatz von 1,05 %, bemessen vom Nettoverkaufspreis des Ofens, für eine Kontaktelektrodenanordnung für Lichtbogenschmelzofen (H05B 7/02) und ein Lizenzsatz von 5 %, bezogen auf die Verriegelungseinrichtung, für eine Portalverriegelung für einen Lichtbogenschmelzofen (F27B 14/12) genannt.

Da weder die Kl. konkrete anderweitige Angaben macht noch das von der Kammer eingeholte Sachverständigengutachten hierzu weiteren Aufschluß gebracht hat, legt die Kammer diese sich von 1 bis 8 % erstreckenden Rahmenwerte zugrunde.

b) Die Bemessung des Lizenzsatzes für eine gedachte Lizenz am Klagepatent muß einerseits die technischen Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung und die Alternativen berücksichtigen, die dem Anlagenbauer im Verletzungszeitraum zur Verfügung standen. Andererseits muß sie berücksichtigen, daß mit dem Pfannenofen bereits eine relativ große Bezugsgröße gewählt worden ist, die zwar, wie ausgeführt, von der Erfindung beeinflußt, aber nicht allein von ihr geprägt wird.

Nach dem gesamten Ergebnis der Verhandlung und der Beweisaufnahme hat dem Fachmann im Verletzungszeitraum für Lichtbogenöfen mit stromführenden Tragarmen keine praktisch relevante Alternative zum Klagepatent zur Verfügung gestanden.

Entschied sich der Anlagenbauer für koplanar angeordnete stromführende Tragarme, war er auf eine Reaktanzschleife nach dem Klagepatent angewiesen. Statt dessen war eine triangulare Anordnung der Tragarme mit höher gesetztem mittleren Tragarm möglich, so daß die drei Tragarme etwa in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet waren; es läßt sich jedoch nicht feststellen, daß diese Möglichkeit 1990 praktische Bedeutung erlangt hatte. Erst recht gilt dies für die von den Bekl. erwähnte weitere Möglichkeit, eine Symmetrierung durch Verlängerung des mittleren stromleitenden Tragarms zu erreichen. Rein theoretisch ist schließlich die an die DE-AS 1 204 321 vom 7. Dezember 1961 anknüpfende Überlegung der Bekl., es sei bekannt gewesen, eine Reaktanzspule mit Eisenkern für die Lösung der Reaktanzproblematik einzusetzen. Daß derartiges im Verletzungszeitraum tatsächlich verwirklicht oder von den Fachleuten auch nur in Erwägung gezogen worden wäre, ist nicht substantiiert dargetan; daß die DE-AS 1 204 321 im Einspruchsverfahren herangezogen worden ist, besagt in diesem Zusammenhang nichts.

Daß die koplanare Anordnung jedenfalls im Verletzungszeitraum die patentgemäße Lösung des Problems der Reaktanzasymmetrie erfordert hat, wird auch dadurch bestätigt, daß in den beiden Verletzungsfällen der Einbau der erfindungsgemäßen Reaktanzschleifen im Wege der Nachrüstung alsbald nach Inbetriebnahme der Lichtbogenöfen mit koplanarer Tragarmanordnung erfolgt ist. Das läßt darauf schließen, daß sich die Reaktanzasymmetrie im praktischen Betrieb tatsächlich als nachteilig erwiesen hat und eine patentfreie anderweitige Lösung nicht zur Verfügung stand. Eine weitere Bestätigung findet diese Annahme in dem Vorbringen der Bekl. zu dem Lieferfall "A.-F.". Denn die Bekl. tragen zu dieser Lieferung vor, sie hätten in einen Lichtbogenofen, den die Kl. 1991/92 entsprechend der patentgemäßen Lösung mit koplanaren Tragarmen und Reaktanzschleife ausgerüstet habe, 1996 Elektrodentragarme in *triangularer* Anordnung eingebaut.

Hinsichtlich der – denkbaren – Alternativen zur koplanaren Anordnung weist die Kl. zu Recht darauf hin, daß es sich bei sämtlichen Lieferfällen in der von den Bekl. als Anlage W 8 vorgelegten Referenzliste der C. AG bis zum Jahre 1990 um die Lieferung von konventionellen Elektrodentragarmen (Conventional Electrode Arm – CEA – im Gegensatz zu Power Conducting Arm – PCA) gehandelt hat, d.h. die Öfen sind nach dem Stand der Technik mit nicht-stromführenden Tragarmen und auf diesen in triangulierter Anordnung aufgesetzten Hochstromleitern, bei der auf diese Weise die Reaktanzsymmetrie verwirklicht ist, ausgeführt worden. Soweit dem die Bekl. zuletzt als Anlage W 9 eine weitere Referenzliste entgegengehalten haben, von der sie behaupten, daß einzelne Lieferfälle nicht-triangulierte stromführende

Elektrodentragarme ohne Spule beträfen (wozu die Liste selbst nichts besagt), enthält diese Liste keine Daten (ebenso wie die lediglich mit handschriftlichen Jahresangaben unbekannter Herkunft ergänzte Referenzliste nach Anlage W 3, der erläuternd als Anlage W 4 eine auf das Jahr 1994 datierte Zeichnung beigefügt worden ist) und erlaubt daher keine zeitliche Einordnung der aufgeführten Lieferfälle; auch die vorstehend erwähnte Lieferung "A.-F." stammt erst aus dem Jahre 1996. Schließlich hat auch der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten bestätigt, daß im Verletzungszeitraum für stromführende Tragarme keine Ausweichlösung zum Klagepatent zur Verfügung stand.

Unter Berücksichtigung dieser technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten schätzt die Kammer die angemessene Lizenzgebühr auf 3 % des Lieferpreises des Pfannenofens.

c) Diese Lizenzgebühr ist um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 % unter Berücksichtigung des Umstandes zu erhöhen, daß die Bekl. anders als ein vertraglicher Lizenznehmer nicht dem Risiko ausgesetzt war, gegebenenfalls für eine nicht-schutzfähige Erfindung Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Denn während der vertragliche Lizenznehmer auch bei einem materiell nicht schutzfähigen Lizenzpatent bis zur Nichtigerklärung zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr verpflichtet bleibt, kann auch der rechtskräftig verurteile Patentverletzer seine Verpflichtung zum Schadensersatz rückwirkend beseitigen, wenn das Patent für nichtig erklärt wird (Kammer, GRUR 1987, 628 - Restitutionsklage). Vertragsparteien, die dem Lizenznehmer eine entsprechende vertragliche Position eingeräumt hätten, hätten diesem Vorteil für den Lizenznehmer und Nachteil für den Lizenzgeber durch eine höhere Lizenzgebühr Rechnung getragen.

d) Als Bestandteil der angemessenen Lizenzgebühr kommen hinzu Zinsen in Höhe von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank und seit dem 1. Januar 1999 in Höhe von 3,5 % über dem nach Art. 1 § 1 des Gesetzes zur Einführung des Euro (BGBl. 1998 I 1242) an die Stelle des Diskontsatzes getretenen, von der Deutschen Bundesbank im Bundesanzeiger bekanntgegebenen Basiszinssatz (st. Rspr., s. nur Kammer, Mitt. 1990, 101 – Dehnungsfugenabdeckprofil; Entscheidungen 1996, 41, 43/44 – Pizzaschachtel; Entscheidungen 1998, 107, 113 – Schaltungsanordnung für ein dynamisches Mikrofon).

2. KENNZEICHENRECHT

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Die Buchstabenfolge SSZ ist als Firmenschlagwort für ein Unternehmen, das elektronische Sicherheitssysteme für den Personenklemmschutz in der Industrie vertreibt, schutzfähig.

(Urteil vom 22. September 1998, 4 O 124/98 - SSZ)

Sachverhalt: Die im Jahre 1991 gegründete Kl. stellt her und vertreibt elektronische Sicherheitssysteme für den Personenklemmschutz in der Industrie; sie führt die im Aktivrubrum dieses Urteils angegebene Firma "SSZ Sicherheitssysteme A. GmbH"; ihr Geschäftsbetrieb geht zurück auf ein von ihrem jetzigen Geschäftsführer seit dem 1. Januar 1989 betriebenes Unternehmen, das sich mit der Montage und dem Vertrieb von Elektronikteilen von Förderbändern befaßte und ebenfalls von Anfang an die Kurzbezeichnung "SSZ" zu seiner Kennzeichnung verwendete. Die Bekl. befaßt sich mit dem Vertrieb von Schutzeinrichtungen mit Annäherungsfunktion; hierzu gehören Schaltmatten, Bumper, Auswertegeräte und Schaltleisten (vgl. Seite 3 des von der Kl. im Verhandlungstermin vom 4. August 1998 überreichten Kataloges der Bekl.).

Durch Vertrag vom 7. August 1990 (Anlage 7) vereinbarten der jetzige Geschäftsführer der Kl. und die Bekl. eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Sicherheits-Auswertegeräten, -Schaltplatten, -Schaltleisten und -Bumpern; die Fertigung der Signalgeber oblag der Kl. beziehungsweise ihrem Vorgängerunternehmen, diejenige der Auswerteelektroniken der Bekl., die hierfür eine Lizenz vom Geschäftsführer der Kl. erhielt. Der Vertrieb der Vertragserzeugnisse oblag der Bekl., die diese unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu verkaufen und "mit dem Markenzeichen der Firma SSZ" in den Verkehr zu bringen hatte. Für den Fall, daß die Bekl. nach 18-monatiger Vertragslaufzeit unter anderem nicht 0,5 Mio. DM Umsatz erzielt hatte, hatte sich der Vorgänger der Kl. ein "vorheriges spezielles Kündigungsrecht" (Anlage 7, Seite 11 vorletzter Absatz) vorbehalten, nach dessen Ausübung das Alleinvertriebsrecht der Bekl. erlöschen, diese jedoch berechtigt sein sollte, die Vertragserzeugnisse noch weitere 12 Monate zu vertreiben, wobei für die Bekl. der Kundenkreis zu schützen war, den sie zum Zeitpunkt einer solchen Kündigung bearbeitete. Sich auf dieses vorzeitige Kündigungsrecht berufend kündigte die Kl. mit Schreiben vom

26. Januar 1993 (Anlage 8) den Vertrag vorzeitig mit sofortiger Wirkung. Nach verschiedenen Gesprächen der Parteien über die Modalitäten der Vertragsbeendigung übersandte die Kl. der Bekl. unter dem 15. März 1993 ein Bestätigungsschreiben, in dem es auszugsweise wie folgt heißt (Anlage 9 b):

"... unter Bezugnahme darauf gilt in den folgenden 12 Monaten:

1. Gemäß der uns übergebenen Liste aktueller Kunden und Projekte werden wir Ihnen diese in den nächsten 12 Monaten schützen, wobei die durch uns im Vertrag vom 7. August 1990 aufgeführten Ausnahmekunden ebenfalls von Ihnen zu schützen sind.

2. Wir werden Sie weiterhin mit Schaltmatten, Schaltleisten und Bumpern wie gehabt beliefern, jedoch mit einem ab sofort gültigen Aufschlag von 10 % auf die Ihnen bekannte Preisliste 1993. Ausgenommen hiervon sind die durch uns direkt ausgearbeiteten Angebote; hier halten wir uns selbstverständlich an die ausgewiesene Preisbindung von 3 Monaten zum jeweiligen Monatsende.

3. Sie werden uns weiterhin mit Auswertegeräten SSZ-AE ... wie gehabt beliefern, jedoch mit einem sofortigen Aufschlag von 50 % auf die uns bekannten Herstellkosten der einzelnen Geräte. Die Deckelaufkleber bleiben erhalten, wobei das Elan-Logo von uns überklebt wird. Die Gerätebedruckung bleibt ebenfalls erhalten; jedoch entfällt hier das Elan-Logo.

4. Künftige gegenseitige Liefergeschäfte werden so abgewickelt wie in der Vergangenheit gehandhabt, jedoch unter dem Gesichtspunkt einer Abnahmeverpflichtung ohne Ausschließlichkeitsverpflichtung.

5. Sie werden das SSZ-Logo sukzessiv und schnellstmöglich in Ihren Listenunterlagen etc. abschaffen, davon ausgenommen bleibt jedoch wahlweise für Sie die Typenbezeichnung. ..."

Die Bekl. setzte jedoch den Gebrauch der Bezeichnung "SSZ" auf Typenschildern ihrer Produkte fort; solche Erzeugnisse stellte sie im Jahre 1997 auf der Messe A + A Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Düsseldorf aus. Hierbei ist "SSZ" die erste einer Gruppe mehrerer Abkürzungen, der das Logo der Bekl. vorangestellt ist.

Außerdem meldete die Bekl. die Buchstabenfolge "SSZ" am 30. November 1995 unter anderem für Schutzeinrichtungen mit Annäherungsfunktion in Form von Schaltgeräten, nämlich Schaltmatten, Schaltleisten, Sicherheitsbumpern als Marke zur Eintragung beim Deutschen Patentamt an (Anlage 11).

Die Kl. ist der Auffassung, die Bekl. habe die Rechte an der für sie - die Kl. - geschützten Kurzbezeichnung "SSZ" verletzt.

Die Bekl. ist der Auffassung, sie sei auch weiterhin berechtigt, die Buchstabenfolge "SSZ" im Rahmen ihrer Typenbezeichnung zu benutzen; insoweit habe man gerade keine zeitliche Begrenzung vereinbart.

Aus den Gründen: Die Klage ist zum überwiegenden Teil begründet. Soweit die Bekl. die Kurzbezeichnung "SSZ" wie im 1997 erschienenen Katalog geschehen zur Kennzeichnung von Schaltleisten und Auswertegeräten benutzt, ist sie der Kl. zur Unterlassung verpflichtet, außerdem kann diese zur Feststellung des Umfangs dieser Benutzungshandlungen Auskünfte über die erzielten Umsätze und die Werbung und Schadenersatz verlangen. Unbegründet ist die Klage dagegen, soweit sie sich gegen den Gebrauch der Kurzbezeichnung "SSZ" auf Typenschildern von Sicherheits-Auswertegeräten wendet und soweit Rechnungslegung zusätzlich über Liefer- und Angebotsdaten verlangt wird.

I. In ihrem 1997 erschienenen und von der Kl. im letzten Verhandlungstermin überreichten Katalog hat die Bekl. die Bezeichnung "SSZ" nach dem unwidersprochenen Vortrag der Kl. zur Kennzeichnung von Schaltleisten verwendet; das verletzt die Rechte der Kl. an der für sie nach § 5 MarkenG geschützten gleichlautenden geschäftlichen Bezeichnung.

1. Die Kl. kann Namens- und Kennzeichenschutz für die den Anfangsbestandteil ihrer Firma bildende Kurzbezeichnung "SSZ" in Anspruch nehmen. Namens- und kennzeichenrechtlich geschützt nach §§ 5 und 15 MarkenG ist nicht nur der volle Name einer natürlichen oder juristischen Person oder einer Handelsgesellschaft, sondern auch eine Kurzbezeichnung oder besondere Geschäftsbezeichnung, deren sich diese im geschäftlichen Verkehr bedient, sofern diese Kurzbezeichnung Namensfunktion hat und geeignet ist, die Person oder das von ihr geführte Unternehmen von anderen zu unterscheiden. Diese Voraussetzung erfüllt die Kurzbezeichnung "SSZ", ohne daß die Kl. für diese Bezeichnung Verkehrsgeltung erlangt haben muß.

Zu § 16 UWG, der Vorgängerregelung zu den §§ 5, 15 MarkenG war es allerdings ständige Rechtsprechung, daß einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolge keine Namensfunktion zukomme und sie kennzeichenrechtlichen Schutz nur dann genieße, wenn sie im Verkehr als besondere Geschäftsbezeichnung des betreffenden Unternehmens Geltung erlangt habe. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist ein Firmenschlagwort oder eine Firmenabkürzung - als Firmenbestandteil - nur dann vom Hause aus unterscheidungskräftig und damit ohne weiteres schutzfähig im Sinne des § 16 UWG, wenn es ursprünglich namensmäßige Kennzeichnungskraft hat (BGHZ 74, 1, 2 f. - RBB/RBT; BGH GRUR

1985, 461, 462 = WRP 1985, 338 - Gefa/Gewa). Das hat die Rechtsprechung für aus sich heraus nicht verständliche Buchstabenfolgen, wenn sie kein aussprechbares Wort ergeben, mit der Begründung verneint, derartige Buchstabenfolgen wirkten regelmäßig nicht ohne weiteres als Unternehmensname und bedürften daher zur Erlangung des Firmenschutzes der Verkehrsdurchsetzung (BGH GRUR 1985, 461, 462 - Gefa/Gewa m.w.N.).

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 26. Juni 1997 (I. ZR 14/95; GRUR 1998, 165 - RBB) gebietet der Grundsatz der Einheit des Kennzeichenrechts weder nach Ablauf der Umsetzungsfrist der Markenrechtsrichtlinie noch in Verbindung mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 (dort § 3 Abs. 1) eine Abkehr von den vorerwähnten Grundsätzen. Zwar ergebe sich aus den vorgenannten Vorschriften der Grundsatz einer abstrakten markenrechtlichen Unterscheidungskraft von Buchstabenfolgen. Ob bereits hieraus entnommen werden müsse, daß demgemäß auch nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolgen als Unternehmenskennzeichen von Hause aus die abstrakte Unterscheidungseignung zuzusprechen sei, könne in dem zu entscheidenden Fall offenbleiben, weil dort die Kollisionslage im Jahr 1986, demnach noch vor der Veröffentlichung der Markenrechtsrichtlinie eingetreten sei. Zusätzliche Bedenken gegen die Annahme eines firmenrechtlichen Schutzes für das Kennzeichen der dortigen Kl. (RBB) von Hause aus ergäben sich aus einem anzuerkennenden Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit. Es bestehe eine verbreitete Übung im wirtschaftlichen Verkehr, Abkürzungen, vornehmlich Buchstabenkombinationen, zu benutzen, die meist auf den Anfangsbuchstaben der Firmenbestandteile zusammengesetzt seien. Diese Übung beruhe auf dem verbreiteten und anerkennenswerten Bedürfnis des Verkehrs, griffige Abkürzungen zu verwenden, und rechtfertige es, derartige Buchstabenfolgen jedenfalls weitgehend für die Allgemeinheit freizuhalten (BGHZ 74, 1, 4 f. - RBB/RBT).

Diese Erwägungen stehen einem namens- und kennzeichenrechtlichen Schutz der Kurzbezeichnung "SSZ" nicht entgegen. Eine bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes entstandene Kollisionslage besteht im Streitfall nicht. Das von der Kl. im Verhandlungstermin vom 4. August 1998 vorgelegte Exemplar des Kataloges, in dem die Bekl. die Kurzbezeichnung "SSZ" in kennzeichenrechtsverletzender Weise verwendet, stammt ausweislich des Druckvermerks auf der letzten Seite aus einer im März 1997 erschienenen Ausgabe. Daß die Bekl. die für die Kl. geschützte Kennzeichnung "SSZ" schon vor dem Erscheinen dieser Ausgabe in gleicher Weise zur Kennzeichnung von ihr vertriebener Schaltleisten genutzt hat, hat die Kl. nicht vorgetragen. Wie die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 18. Juni 1998 - 4 0 160/98 - Entscheidungen 1998 Seiten 57, 59 - JPNW) entschieden hat, kann jedenfalls in derartigen Fallkonstellationen solchen Buchstabenfolgen nicht länger die Eignung abgesprochen werden, von Hause aus als Name oder Unternehmenskennzeichen zu wirken. Wie die Kammer dort dargelegt hat, ist der Standpunkt der Rechtsprechung in einen unüberbrückbaren Widerspruch zur Lebenswirklichkeit geraten, denn gerade bei den Unternehmensbezeichnungen ist die Verwendung von Buchstabenfolgen zur namensmäßigen Kennzeichnung allgemein üblich geworden. Große Unternehmen habe ihre frühere "ausgeschriebene" Firmierung aufgegeben und bezeichnen sich nur noch in dieser Weise (z.B. AEG, BASF, RAG, RWE). Selbst dann, wenn solche Buchstabenfolgen - zufälligerweise - als Wort ausgesprochen werden könnten, werden sie typischerweise gerade nicht so ausgesprochen. Auch in den Fällen, in denen den angesprochenen Verkehrskreisen eine Unternehmensbezeichnung aus drei oder vier Buchstaben noch nicht begegnet ist, wird sie doch ohne weiteres als Name des Unternehmens angesehen, weil es verbreiteter Übung entspricht, solche Kürzel zur Unternehmenskennzeichnung zu verwenden. Da insbesondere bei drei Buchstaben die Aussprache als Wort eher die Ausnahme als die Regel ist, ist die Aussprechbarkeit für die Namensfunktion ohne ausschlaggebende Bedeutung. Wie die Kammer weiter dargelegt hat, ist in solchen Fällen auch kein konkretes Freihaltebedürfnis erkennbar, daß der Bejahung namensmäßiger Unterscheidungskraft entgegenstehen könnte. Ein abstraktes Freihaltebedürfnis kann in diesem Zusammenhang nicht genügen, zumal kein Grund dafür besteht, in dieser Hinsicht an nicht als Wort aussprechbare kurze Buchstabenfolgen strengere Anforderungen zu stellen als an als Wort aussprechbare. Der Kurzbezeichnung "SSZ" für die Kl. kommt daher Kennzeichenschutz zu (kritisch zur Aufrechterhaltbarkeit der bisherigen Rechtsprechung unter der Geltung des Markengesetzes auch Althammer/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 5 Rdn. 10 am Ende).

2. Die Bekl. hat die für die Kl. geschützte geschäftliche Bezeichnung "SSZ" im geschäftlichen Verkehr in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

a) Auf den Seiten 16 bis 26 ihres 1997 erschienenen Kataloges benutzt die Bekl. die Bezeichnung "SSZ" markenmäßig zur Kennzeichnung der dort beworbenen Schaltleisten und Auswertegeräte. Dies bedarf keiner weiteren Ausführungen, soweit dort im Fließtext von SSZ-Schaltleisten (Katalog Seite 16), SSZ-

Signalgebern, SSZ Schaltprofilen, SSZ-Geräten (a.a.O. Seite 17), und SSZ-Auswertegeräten (Seite 21 des Kataloges) die Rede ist. Hier ist die Bezeichnung "SSZ" reinen Gattungsbezeichnungen für die so bezeichnete Ware vorangestellt; der Verkehr wird in der Bezeichnung SSZ bei dieser Benutzungsform eine Produktkennzeichnung und einen Herkunftshinweis sehen.

Nichts anderes gilt, soweit die Bezeichnung "SSZ" dort Abkürzungen wie AE, AE-SS, AE-SQ und AE-SQP vorangestellt wird. Auch hier erkennt der Verkehr, daß die der Bezeichnung "SSZ" nachgeschalteten Kürzel bzw. Kürzelkombinationen für jeweils unterschiedliche technische Eigenschaften steht; welches Kürzel für welche Ausführungsform und welche technischen Eigenschaften steht, wird ihm auf den Seiten 21 und 22 des Kataloges im Abschnitt "Ausführungen" und auf Seite 22 anhand der jeweils verschiedenen Anschluß- und Innenschaltbilder näher erläutert. Allen diesen verschiedenen Ausführungsformen ist die gemeinsame Bezeichnung "SSZ" vorangestellt, die dem Verkehr deshalb auch hier als Herkunftshinweis und Produktbezeichnung erscheint, spätestens wenn er durch die Lektüre des Fließtextes bereits die in dieser Form verwendete Kurzbezeichnung kennengelernt hat. Nichts anderes gilt für den Gebrauch der Kennzeichnung "SSZ" in der Gesamtbezeichnung Schaltleisten SSZ-SL. Diese Benutzungsform unterscheidet sich von den bisher erörterten nur dadurch, daß die Gattungsbezeichnung Schaltleiste der Kennzeichnung "SSZ" als ausgeschriebenes Wort vorangestellt und als Abkürzung "SL" nachgeschaltet ist.

b) Die in dem Katalog der Bekl. wiedergegebene Art und Weise der Benutzung der Kurzbezeichnung "SSZ" ist geeignet, Verwechslungen mit der für die Kl. geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Steht wie im Streitfall die nur einen Bestandteil aufweisende Schutz beanspruchende Kennzeichnung einer mehrteiligen Bezeichnung gegenüber, hängt die Verwechslungsgefahr allerdings davon ab, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Kennzeichnung nicht auch durch die anderen bei der Schutz beanspruchenden Bezeichnung fehlenden Bestandteile mitgeprägt wird (vgl. BGH GRUR 1996, 404, 405/6 - Blendax Pep); vielmehr muß der beiden sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen gemeinsame Bestandteil auch den Gesamteindruck der mehrteiligen angegriffenen Kennzeichnung prägen. Dies setzt voraus, daß der Verkehr Veranlassung sieht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Eine solche Veranlassung kann er bei längeren Bezeichnungen sehen, die ihn dazu bringen können, aus Gründen der Vereinfachung nach einem den Gesamteindruck prägenden Einzelbestandteil zu suchen, wobei häufig der am Anfang stehende Bestandteil besondere Beachtung findet. Auch wenn die mehrteilige Bezeichnung kennzeichnungsschwache Elemente wie beschreibende Angaben, daran angelehnte Ausdrücke oder sonstige Bestandteile ohne wesentlichen herkunftshinweisenden Gehalt enthält, wird der Verkehr seine Aufmerksamkeit regelmäßig auf andere kennzeichnungskräftigere Markenelemente richten und diese als für den Gesamteindruck prägend ansehen (Althammer/Ströbele, a.a.O., Rdn. 161, 163 und 164 m.w.N.).

Geht man hiervon aus, ist die Kurzbezeichnung "SSZ" zunächst in denjenigen von der Bekl. benutzten Bezeichnungen prägend für den Gesamteindruck, in denen sie ausgeschriebenen Gattungsbegriffen wie Signalgeber, Schaltprofil, Geräte oder Auswertegeräte vorangestellt ist. Solche Gattungsbezeichnungen beschreiben nur die Warenart und haben keinerlei herkunftshinweisende Funktion. Hier bestimmt allein der Bestandteil "SSZ" den Gesamteindruck der Gesamtbezeichnung.

Im Ergebnis nichts anderes gilt für diejenigen Benutzungsformen, in denen die Bezeichnung "SSZ" Abkürzungen wie AE, AE-SS, AE-SQ und AE-SQP gegebenenfalls in Verbindung mit Angaben über die vorgesehene Betriebsspannung in Volt vorangestellt ist. Wie bereits dargelegt wurde, entsprechen diese Abkürzungen bestimmten Ausführungsformen für unterschiedliche technische Eigenschaften, die die Bekl. in ihrem Katalog für jede Ausführungsform einzeln erläutert. Auch diese der Kurzbezeichnung "SSZ" angefügten Abkürzungen haben für den Verkehr deshalb keinerlei herkunftshinweisende Funktion. Dies und der Umstand, daß die jeweils benutzte Gesamtbezeichnung, insbesondere wenn sie insgesamt aus drei oder mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, für den Verkehr unübersichtlich und schwer lesbar erscheint, wird ihn veranlassen, entsprechend verbreiteter Übung aus Vereinfachungsgründen den am Anfang stehenden Bestandteil "SSZ" herauszugreifen und hierin die Produktkennzeichnung für die von der Bekl. vertriebenen Schaltleisten zu sehen.

Nichts anderes gilt, soweit die Bekl. die Kurzbezeichnung "SSZ" in den Überschriften der Katalogseiten 16 bis 26 als Bestandteil der Gesamtbezeichnung "Schaltleisten SSZ-SL" gebraucht. Hier wird der Bestandteil "Schaltleisten" vom Verkehr sofort als Gattungsbezeichnung des Produktes verstanden und bietet dem Verkehr deshalb ungeachtet seiner Stellung am Anfang der gesamten Bezeichnung keinen Anreiz, ihm besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden oder ihn als Abkürzung zum erleichterten Gebrauch der Gesamtbezeichnung heranzuziehen. Die der Buchstabenfolge "SSZ" nachge-

stellte Abkürzung "SL" hat ebenfalls keine den Gesamteindruck der vollständigen Bezeichnung prägende Wirkung. Das bedarf keiner weiteren Darlegungen, soweit die angesprochenen Verkehrskreise die Buchstabenfolge SL als Abkürzung für Schaltleisten erkennen, denn für sie handelt es sich nur um eine Wiederholung der bereits vorangestellten Produktgattungsbezeichnung. Für diejenigen Verkehrsteilnehmer, die den Sinngehalt dieser Abkürzung nicht erkennen, erscheint sie wenig griffig, und sie werden sich deshalb nicht näher mit diesem Bestandteil befassen; erst recht werden sie ihm dann keine Herkunftsfunktion beimessen.

3. Zur Rechtfertigung ihrer kennzeichenverletzenden Handlungen kann die Bekl. sich nicht auf die Vereinbarungen mit der Kl. von Februar/März 1993 berufen. Dies ist schon deshalb nicht möglich, weil die Vereinbarung ausweislich der Überschrift "unter Bezugnahme darauf gilt in den folgenden 12 Monaten" in den Bestätigungsschreiben nur für den Gebrauch der Bezeichnung "SSZ" in der Typenbezeichnung eines Gerätes eine auf 12 Monate begrenzte Benutzungserlaubnis enthält, während die Bekl. in ihrem 1997 erschienenen Katalog die Kurzbezeichnung "SSZ" gerade nicht als Typenbezeichnung auf dem Gerätetypenschild genutzt, sondern Schaltleisten und Auswertegeräte unter dieser Kennzeichnung anbietet. Im übrigen war die Frist von 12 Monaten beginnend mit dem Inkrafttreten der Vereinbarung - dem 15. März 1993 - im Zeitpunkt der Herausgabe des Kataloges im Jahr 1997 lange abgelaufen.

II. *(Es folgen Ausführungen zu den Rechtsfolgen der vorstehend festgestellten Verletzung.)*

III. Gegenüber den aus der Katalogwerbung folgenden Ansprüchen kann die Bekl. sich nicht mit Erfolg auf den Verwirkungseinwand berufen *(wird ausgeführt)*.

IV. Unbegründet ist die Klage, soweit sie sich gegen den Gebrauch der für die Kl. geschützten Bezeichnung "SSZ" in der aus der dritten Abbildung der Anlage 12 ersichtlichen Benutzungsform auf dem Gerätetypenschild richtet. Hier fehlt es an einer Verwechslungsgefahr der von der Bekl. gebrauchten Bezeichnung mit der für die Kl. geschützten Geschäftsbezeichnung. Die Bekl. benutzt die Abkürzung "SSZ" als erste einer Gruppe von insgesamt vier Abkürzungen, der sie ihr Firmenlogo "Elan" blickfangmäßig hervorgehoben voranstellt, so daß die vollständige Bezeichnung wie in der im Tatbestand dieses Urteils wiedergegebenen Abbildung "Elan SSZ-AE-SS-24 V" lautet. Als Bestandteil dieser vollständigen Bezeichnung kommt der Buchstabenfolge "SSZ" keine den Gesamteindruck der vollständigen Kennzeichnung prägende Wirkung zu. Der Gesamteindruck der von der Bekl. gewählten Bezeichnung wird vielmehr im wesentlichen durch den am Anfang stehenden, hervorgehobenen und jedenfalls normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil "Elan" bestimmt, während die nachfolgenden Abkürzungen als nachgestellte und im Verkehr ohnehin weniger beachtete Bestandteile weniger griffig sind und dem Verkehr keine Veranlassung geben, gerade in ihnen den Herkunftshinweis zu sehen. Hiergegen läßt sich auch nicht mit Erfolg einwenden, der Bestandteil "Elan" sei eine bloße Herstellerangabe, die für den Verkehr im allgemeinen weitgehend in den Hintergrund trete. Dieses Zurücktreten beruht darauf, daß der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep m.w.N.). Nach der Rechtsprechung ist es aber der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob in der Sicht des Verkehrs ein Bestandteil als Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. So kann beispielsweise die Art der Zeichengestaltung und -verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil, vor allem neben einem nur schwach kennzeichnenden weiteren Bestandteil, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, die Herstellermarke werde als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden oder jedenfalls wesentlich mitbestimmenden Art eingesetzt. Zudem ist die Beurteilung davon abhängig, ob die Herstellerangabe als solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht (BGH GRUR 1996, 404 - BLENDAX PEP; BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; BGH WRP 1997, 1186 - IONOFIL). Über eine Verkehrsbekanntheit der Herstellerangabe "Elan" ist jedoch nichts vorgetragen. Im Gegensatz zu den vorangestellten Firmennamen "Elan" ist die Buchstabenfolge "SSZ" zudem in keiner Weise näher hervorgehoben, sondern befindet sich zusammen mit den anderen Kürzeln in gleicher Schriftgröße in Negativschrift auf einem dunkelgrundigen Balken, der die vier Kürzel auch bildlich zu einer Gruppe zusammenfaßt. Unter diesen Umständen erscheint "SSZ" nicht geeignet, von den angesprochenen Verkehrskreisen unter Vernachlässigung des Zeichenbestandteils "Elan" als eigentliche Produktkennzeichnung gewertet zu werden, und dient die auch blickfangmäßig hervorgehobene Bezeichnung "Elan" gleichzeitig als Herstellerangabe und Hinweis auf die Herkunft des so gekennzeichneten Gerätes.

–

§ 8 Abs. 3 MarkenG

1. Das Wortzeichen "MEGA" verfügt als Bezeichnung für Münzspielgeräte von Hause aus über keine Unterscheidungskraft und ist freihaltebedürftig.

2. Zu den Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG.

3. Zwischen dem Zeichen "MEGA" und der Bezeichnung "MEGA CHANGE" für einen Geldwechselautomaten besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

(Urteil vom 3. November 1998, 4 O 164/96 - MEGA)

Sachverhalt: Die Klägerin, die am 4. November 1988 gegründet und am 22. Dezember 1988 in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Limburg unter der Firma "MEGA Spielgeräte Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG" eingetragen wurde, gehört zum A.-Konzern, der auf dem Markt der Spielautomaten einen Anteil von etwa 50 % hat. Neben der Klägerin gehören der A.-Unternehmensgruppe drei weitere Unternehmen an, von denen die B. A. GmbH sämtliche Automaten für den Konzernverbund herstellt und zum Teil auch selbst vertreibt. Die anderen zwei Unternehmen sind die C. Electronic Spielgeräte GmbH und die D. Apparate GmbH & Co. KG. Die Klägerin war als Unternehmen der A.-Gruppe seit ihrer Gründung regelmäßig auf der zu Beginn eines jeden Jahres in Frankfurt stattfindenden, größten Fachmesse "IMA" mit einem eigenen Messestand vertreten.

Die Klägerin brachte seither 35 Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte heraus, von denen 22 in der Gerätebezeichnung den Bestandteil "Mega" aufweisen, wie etwa Mega-High-Score, Mega-As, Mega-Center, Mega Cards Point etc. Auf die als Anlage K 9 eingereichte Liste sowie die als Anlagen K 8 und K 10 vorgelegten Beiträge aus den Fachzeitschriften "Automaten Markt" und "münzautomat" wird bezug genommen. Der Gesamtumsatz der Klägerin ist von 17.355.000,-- DM im Jahre 1989 auf 46.312.000,-- DM im Jahre 1995 gestiegen. Seit der Gründung der Klägerin bis heute wurden etwa 50.000 Spieleinheiten unter der Bezeichnung "MEGA" abgesetzt.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin der deutschen Marke

die am 25. Januar 1989 angemeldet und am 23. Dezember 1991 unter der Registernummer 11 83 071 für Münzspielgeräte, nämlich Unterhaltungsspielgeräte mit und ohne Gewinn, Warenspielgeräte, Flipper-, Billard-, sowie TV-Spielgeräte und münzbetätigte Flug- und Fahrsimulatoren, sowie Teile sämtlicher vorgenannter Waren eingetragen wurde.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, befaßt sich wie die Klägerin mit der Herstellung und dem Vertrieb von Münzspielgeräten. Die Beklagte zu 1) vertreibt seit 1995/96 einen Geldscheinwechsler unter der Bezeichnung "MEGA CHANGE".

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze durch die Verwendung der Bezeichnung "MEGA CHANGE" für Geldscheinwechselautomaten ihre Rechte an ihrer Unternehmensbezeichnung und der Klagemarke. Die Bezeichnung "MEGA" sei bereits von Hause aus unterscheidungskräftig. Selbst wenn dies jedoch nicht anzunehmen sei, habe die Bezeichnung zu ihren - der Klägerin - Gunsten die erforderliche Unterscheidungskraft durch ausreichende Verkehrsdurchsetzung erhalten.

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

Die Klägerin kann von den Beklagten weder aus der eingetragenen Marke gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG noch im Hinblick auf das von ihr verwendete Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG Unterlassung verlangen, weil keine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG mit der von den Beklagten verwendeten Bezeichnung "MEGA CHANGE" besteht. Ebensowenig besteht ein Unterlassungsanspruch aus § 3 UWG wegen Irreführung des Verkehrs über den mit "MEGA CHANGE" bezeichneten Geldwechsler.

I. Es besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke "MEGA" und der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung "MEGA CHANGE".

1. Die Klagemarke, eine Wort-/Bild-Marke, wird allein geprägt von dem Wortbestandteil "MEGA". Denn das bildliche Element liegt allein darin, daß das in Großbuchstaben geschriebene Wort "MEGA" aus Hohlbuchstaben besteht. Diese allein auf die Schriftart bezogene bildliche Ausgestaltung hat jedoch kaum Einfluß auf ihre Gesamtwirkung, jedenfalls keine prägende Wirkung.

Der allein prägende Wortbestandteil "MEGA" verfügt als Bezeichnung für Münzspielgeräte von Hause aus über keine Unterscheidungskraft. MEGA hat sich - verwendet als Bestandteil eines Substantivs oder in Alleinstellung als Adjektiv - in unterschiedlichen Lebensbereichen als Modewort für groß, mächtig, hervorragend oder bedeutend, ähnlich wie "Super" "Toll" oder "Prima" und in seiner beschreibenden Bedeutung als Eigenschaftswort nahezu

unbegrenzt und insbesondere auch für Münzspielgeräte verwendbar etabliert (vgl. BGH, WRP 1996, 1042 - MEGA; GRUR 1995, 410, 411 - Turbo). Infolgedessen fehlt dem Begriff jede Unterscheidungskraft. Es besteht außerdem ein Freihaltebedürfnis für diesen Begriff, weil er zur Bezeichnung der Beschaffenheit von Waren dienen kann (BGH, a.a.O. - MEGA).

Da die Kammer aber an die Eintragung des Zeichens als Marke gebunden ist (vgl. zum alten Recht: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Auflage, § 4, Rdn. 32; § 31, Rdn. 135), ist von einer von Hause aus äußerst schwach kennzeichnungskräftigen Klagemarke auszugehen.

2. Die Klagemarke hat eine normale oder sogar starke Kennzeichnungskraft auch nicht aufgrund ihrer Verkehrsgeltung im Bereich von Münzspielgeräten erlangt.

Verkehrsgeltung ist dann anzunehmen, wenn innerhalb beteiligter Verkehrskreise, der Endabnehmer und Händler, in der Marke ein Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb gesehen wird, auch wenn die Verkehrskreise den Namen dieses Unternehmens nicht oder nicht vollständig wiedergeben können (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 Rdnr. 14). Negativ und dem Markeninhaber nicht zuzurechnen sind lediglich Aussagen, welche die betreffende Marke einem konkreten anderen, ausdrücklich benannten Betrieb zuordnen (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Auflage 1997, § 8 Rdn. 128). Im Hinblick auf den notwendigen Umfang der Verkehrsgeltung hat die Rechtsprechung es bisher abgelehnt, allgemein verbindliche, feste Richtzahlen für den erforderlichen Durchsetzungsgrad festzulegen. Vielmehr ist im Einzelfall auf die jeweilige Marke abzustellen. Besteht für eine eingetragene Marke ein Freihaltebedürfnis, führt dies zum Postulat einer starken oder sehr starken Bekanntheit und Verkehrsgeltung, die den Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung nahekommt oder entspricht, wie sie § 8 Abs. 3 MarkenG für den Schutz einer nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 von der Eintragung ausgeschlossenen Marke voraussetzt. Bei einem Freihalteinteresse von Konkurrenten an beschreibenden Angaben muß ein sehr beachtlicher Teil der Verkehrskreise die Marke als Herkunftsbezeichnung für einen ganz bestimmten Betrieb ansehen (Althammer/Klaka, aaO, § 4 Rdn. 16), wobei der Bundesgerichtshof (GRUR 1990, 681 - Schwarzer Krauser) bei Feinschnittabak eine Bekanntheit von 52 % nicht hat ausreichen lassen.

Aufgrund des Gutachtens des Sachverständigen E. aus Februar 1998 steht zur Überzeugung der Kammer fest, daß die Klagemarke "MEGA" für Münzspielgeräte keine ausreichende Verkehrsgeltung erlangt hat, um von einer mehr als schwachen Kennzeichnungskraft ausgehen zu können.

Im Rahmen einer demoskopischen Mehrthemenumfrage, die als Grundlage der Ermittlung einer Verkehrsgeltung anerkannt ist, sind als maßgebender Verkehrskreis Endverbraucher, soweit sie als Nutzer von Münzspielgeräten in Betracht kommen, befragt worden. Auf die Endverbraucher und weniger auf die Abnehmer-Fachkreise kommt es für die Ermittlung des die Kennzeichnungskraft bestimmenden Durchsetzungsgrades entscheidend an, weil die Kennzeichnung bestimmungsgemäß letztlich dem allgemeinen Publikum gegenübertritt, das die mit der Klagemarke gekennzeichneten Spielgeräte nutzt und dem gegenüber die Marke als betrieblicher Herkunftshinweis wirken soll.

Von den 577 Befragten, die häufig oder gelegentlich Spielhallen oder Gaststätten mit Münzspielgeräten besuchen, haben 37,7 % angegeben, daß ihnen die Bezeichnung "MEGA" im Zusammenhang mit Münzautomaten bekannt sei oder bekannt vorkomme. Nach Vorlage von Kärtchen mit verschiedenen Münzautomatentypen haben 55,6 % MEGA als bekannt und zwar überwiegend als als Geld-/Münzspielautomat bekannt (43,2 %) bezeichnet. Von diesen 55,6 %, die "MEGA" im Zusammenhang mit einem Münzspielgerät kannten, haben jedoch nur weniger als die Hälfte, nämlich 24,2 %, angegeben, daß "MEGA" von einem bestimmten Hersteller zur Kennzeichnung seiner Münzautomaten benutzt werde, während 15,2 % meinten, die Bezeichnung werde von mehreren Herstellern benutzt und 16,3 % "dazu im Moment nichts sagen" konnten. Auf die offene Frage nach dem Namen dieses bestimmten Hersteller haben nur noch ganz wenige Befragten einen Namen genannt, wobei der höchste Anteil mit 1,4 % der Befragten auf "A." entfiel.

Aufgrund dieser Angaben, die beanstandungsfrei aufgrund der anerkannten Mehrthemenumfrage des Sachverständigen E. ermittelt wurden, ergibt sich keine ausreichende Verkehrsgeltung der Marke "MEGA" bei einem beachtlichen Teil der Endverbraucher. Denn aufgrund des starken Freihaltebedürfnisses der beschreibenden Marke "MEGA" hätte zu ihrer Verkehrsgeltung als markenmäßige Kennzeichnung zumindest die Hälfte der Endverbraucher, die die Bezeichnung "MEGA" im Zusammenhang mit Geldspielgeräten zu kennen angaben, diese Bezeichnung auch einem bestimmten Hersteller zuordnen müssen. Wenn dies demgegenüber nur 24,2 % getan haben, kann von einer die von Haus aus gegebene Kennzeichnungsschwäche überwindenden Verkehrsgeltung nicht gesprochen werden.

3. Zwischen der schwach kennzeichnungskräftigen Klagemarke "MEGA" und der

von der Beklagten für einen Geldwechselautomaten benutzten Bezeichnung "MEGA CHANGE" besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die gekennzeichneten Waren weisen zwar ein hohes Maß an Ähnlichkeit auf, sind jedoch nicht identisch.

Der Schutzumfang der Klagemarke "MEGA", für die ein Freihaltebedürfnis besteht, ist eng zu bemessen. Denn nach ständiger Rechtsprechung (BGH, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal - m.w.N.) ist bei Zeichen, die sich erkennbar eng an Fachbegriffe oder andere beschreibende Angaben anlehnen, der Schutzumfang entsprechend eng zu bemessen, um dem schutzwürdigen Interesse an der Freihaltung des Fachworts oder, bei Anlehnung an andere beschreibende Angaben, an der Freihaltung dieser Begriffe Rechnung zu tragen. Der Schutzumfang ist deshalb so zu bestimmen, daß der ungehinderte Gebrauch des im Hintergrund stehenden Fachworts oder freizuhaltenden Begriffs nicht behindert wird. Entsprechend und erst recht gilt dies bei einer Marke, die mit einer freihaltebedürftigen Bezeichnung identisch ist.

Eine Verwechslungsgefahr besteht trotz der Teilidentität der Bezeichnung "MEGA CHANGE" mit der Klagemarke hinsichtlich des Wortes MEGA für die beteiligten Verkehrskreise nicht, weil die von der Beklagten verwendete Bezeichnung von beiden Bestandteilen "MEGA" und "CHANGE" gleichermaßen geprägt ist und der Verkehr die Bezeichnung "MEGA CHANGE" als Einheit auffassen und nicht - unter Vernachlässigung des letzteren - in ihre Bestandteile "MEGA" und "CHANGE" zerlegen wird. Ebenso wie der Bestandteil MEGA nicht unterscheidungskräftig ist, trifft dies auch für den beschreibenden Begriff CHANGE zu. Denn der Begriff CHANGE, der der englischen Sprache entstammt, wird international für das Geldwechseln verwendet. Der Begriff "MEGA CHANGE" ist also insgesamt beschreibend für einen großen Geldwechselautomaten. Wird aber die angegriffene Bezeichnung von ihren beiden Elementen gleichermaßen geprägt, stimmt der für die Verwechslungsgefahr nach ständiger Rechtsprechung (statt aller BGH, GRUR 1997, 897, 898 - IONOFIL) maßgebende Gesamteindruck mit dem Klagezeichen nicht überein.

II. Die Klägerin kann von der Beklagten auch nicht Unterlassung der Bezeichnung "MEGA CHANGE" gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG verlangen. Denn aufgrund der vorstehend dargelegten Prägung der angegriffenen Bezeichnung durch ihre beiden Elemente besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung "MEGA CHANGE" und dem Unternehmenskennzeichen "MEGA" der Klägerin.

III. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "MEGA CHANGE" aufgrund der hilfsweise angeführten Begründung, die Bezeichnung sei für die von der Beklagten vertriebenen Geldscheinwechsler im Sinne von § 3 UWG irreführend.

Denn auch wenn der Verkehr die Bezeichnung "MEGA CHANGE" im Sinne eines großen oder leistungsfähigen Geldwechslers versteht, so entnimmt er dieser Bezeichnung doch nicht die Aussage, der von der Beklagten unter der Bezeichnung "MEGA CHANGE" vertriebene Geldwechselautomat sei leistungsfähiger oder vielseitiger als andere Geldwechselgeräte. Das Attribut "MEGA" ist zu unpräzise, als daß sich ihm eine konkrete Aussage über Eigenschaften des so bezeichneten Geräts entnehmen ließe. Primär deutet es auf eine rein räumlich-körperliche Größe des Geräts hin. Weiterreichende Vorstellungen über seine Leistungsfähigkeit müssen notwendigerweise vage bleiben und bilden keinen tauglichen Anknüpfungspunkt für die Annahme, die Beklagte nehme mit der Bezeichnung des Geldwechslers als "MEGA CHANGE" für ihr Gerät Eigenschaften in Anspruch, die Konkurrenzprodukte nicht aufweisen.

–

§ 24 Abs. 1 MarkenG

Für die Erschöpfung des Markenrechts genügt es nicht, daß der Markeninhaber die Marke in Geschäftspapieren oder Produktinformationen überhaupt für Waren der geschützten Art und einer bestimmten Beschaffenheit und Qualität verwendet. Erforderlich ist vielmehr, daß die Bezeichnung für die konkreten, vom Markeninhaber in den Verkehr gebrachten Gegenstände benutzt wird. Ob es hierfür notwendig ist, daß das Zeichen auf dem jeweiligen Warenexemplar selbst oder seiner Verpackung angebracht wird, bleibt offen. Jedenfalls muß sich die Bezeichnung, wenn sie in der Werbung, Produktinformationen oder sonstigen Geschäftspapieren der Markeninhaberin gebraucht wird, auf die konkreten, in den Verkehr gebrachten, d.h. unter Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt an einen Dritten übergebenen Warenexemplare beziehen.

(Urteil vom 20. Mai 1999, 4 O 376/98 - Bultexkern)

Sachverhalt: Die Kl. stellt her und vertreibt Matratzen. Sie ist Inhaberin mehrerer international registrierter Marken, die u.a. Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießen. Hierbei handelt es sich im einzelnen um folgende Marken

a) "BULTEX" (Wortmarke), IR-Nummer: 619.034, Priorität: 15. April 1994, Warenverzeichnis: u.a. " matelas";

b) "BULTEX" (Wortmarke), IR-Nummer: 2 R 181.519, Priorität: 18. Dezember 1994, Warenverzeichnis " matière plastique alvéolaire";

c) "MATRATZEN BULTEX" (Wort-Bild-Marke), IR-Nummer: 641.145, Priorität: 7. August 1995, Warenverzeichnis: "matières plastiques expansées pour la confection et la garniture de matelas (...); matelas (...)".

Die Bekl. vertreibt ebenfalls Matratzen, insbesondere Schaummatratzen. Am 5. September 1998 erwarb ein Testkäufer der Kl. bei der Firma "Matratzen C." in D. eine von der Bekl. stammende Matratze des Typs "M.". In der Folienverpackung befand sich ein Zettel, der oben die nachstehend wiedergegebene Abbildung

und unten unter der Abbildung eines auf einer Matratze liegenden Menschen den Aufdruck

sehr punktelastischer Bultexkern
EIN SPITZENPRODUKT VON R.

enthielt.

Zwischen den Parteien bestehen langjährige Geschäftsbeziehungen. Die Bekl. kauft seit dem Jahr 1978 Matratzenkerne, u.a. aus Polyurethanschaum, von der Kl., die sie in eine Matratzenhülle einfügt und weiterveräußert. Auf den von der Kl. gelieferten Matratzenkernen befindet sich keine Markenangabe. Bis zum Jahr 1993 gestattete die Kl. der Bekl. die Benutzung der Marke "Bultex" zur Kennzeichnung der von der Kl. gelieferten Matratzenkerne und der daraus hergestellten Matratzen. Ende des Jahres 1993 entschied sich die Kl., die Klagemarken künftig nur noch für die von ihr selbst hergestellten Matratzen zu verwenden, und untersagte der Bekl. ihre weitere Benutzung. Verhandlungen zwischen den Parteien über die Weiterbenutzung der Wortmarke "Bultex" und die Zahlung einer Entschädigung durch die Kl. blieben ohne Ergebnis. Die Kl. beliefert die Bekl. jedoch auch weiterhin mit Matratzenkernen, deren Qualität der früher von der Bekl. unter der Bezeichnung "Bultex" vertriebenen entspricht.

Die Kl. behauptet, die Matratzenkerne, welche die Bekl. von ihr beziehe, entsprächen hinsichtlich ihrer Qualität (Dichtigkeit, Festigkeit und Farbe) nicht den Matratzenkernen, die sie, die Kl., selbst unter der Bezeichnung "Bultex" anbiete und bewerbe. Die Füllschaum-Qualität, die sie für die von ihr mit "Bultex" bezeichneten Matratzen verwende, setze sie nur zur eigenen Weiterverarbeitung ein.

Die Bekl. macht geltend: Die Kl. beliefere sie weiterhin mit Matratzenkernen, die die Qualitätsanforderungen, welche die Kl. für mit der Marke "Bultex" gekennzeichnete Matratzenkerne aufgestellt habe, erfüllten. Dies ergebe sich aus dem – zwischen den Parteien unstreitigen - Umstand, daß in Produktlisten der Kl. aus dem Jahr 1993 für Matratzenkerne der Marke Bultex Kennummern mit dem Anfangsbuchstaben "B" verwendet würden und auch in den Lieferscheinen und Rechnungen der Kl. über an sie, die Bekl., in den Jahren 1997 und 1998 gelieferte Matratzenkerne diese mit "B"- Nummern bezeichnet seien. Dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch stehe der Erschöpfungseinwand gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG entgegen, da die Kl. Matratzenkerne gleicher Qualität wie die an sie, die Bekl., gelieferten in Belgien unter der Marke "Bultex" vertreibe. Die Geltendmachung der Markenrechte durch die Kl. sei rechtsmißbräuchlich. Indem sie den von ihr belieferten Abnehmern die Benutzung der als Synonym für hohe Qualität stehende Marke "Bultex" untersage, versuche sie, bei den Endverbrauchern den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, nur ihr Tochterunternehmen liefere Matratzen, die den strengen Qualitätsanforderungen der Marke "Bultex" genügten. Sie, die Bekl., verwende die Bezeichnung "Bultex" lediglich als Beschaffenheitsangabe im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Bezeichnung habe sich bei den maßgeblichen Verbraucherkreisen als Synonym für Polyurethan-Schaumstoffkerne durchgesetzt.

Vor dem Handelsgericht Brüssel ist ein weiterer Rechtsstreit zwischen den Parteien anhängig, der ebenfalls die Verwendung der Marke "Bultex" durch die Beklagte zum Gegenstand hat.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet.

Der Kl. steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG zu. Die Bekl. ist der Kl. nach dieser Vorschrift zur Unterlassung der Nutzung des Zeichens "Bultex" zur Kennzeichnung der Matratzenkerne, die in den von ihr vertriebenen Schaumstoffmatratzen enthalten sind, verpflichtet. Die Benutzung des Zeichens in der im Tenor wiedergegebenen Weise begründet die Gefahr von Verwechslungen mit den Klagemarken.

1. Die Bekl. hat die Bezeichnung "Bultex" in kennzeichenmäßiger Weise gebraucht. Ob die Markenverletzung nach § 14 MarkenG ebenso wie das frühere Warenzeichengesetz eine kennzeichenmäßige Verwendung des Zeichens durch den Dritten voraussetzt, ist umstritten. Die bislang überwiegende Rechtsprechung und Literatur will den Markenschutz weiterhin

auf Handlungen beschränken, die im Sinne der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz als kennzeichenmäßig anzusehen sind (vgl. Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14, Rdnr. 50). Demgegenüber befürwortet ein Teil des Schrifttums einen von den Beschränkungen des Warenzeichengesetzes losgelösten, weiteren Benutzungsbegriff (vgl. Nachweise bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 52). Auf die Entscheidung dieser Streitfrage kommt es hier indes nicht an, weil die Bekl. das Zeichen "Bultex" auf dem in der Folienverpackung ihrer Matratze befindlichen Zettel kennzeichenmäßig verwendet hat. Ein kennzeichenmäßiger Gebrauch ist zu bejahen, wenn ein nicht ganz unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise annehmen kann, das Zeichen diene als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des gekennzeichneten Produkts oder werde in einer Werbemaßnahme des Kennzeicheninhabers verwendet (BGH GRUR 1995, 57, 60; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 59). Es genügt die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, daß der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (BGH, a.a.O.). Indem die Bekl. die Bezeichnung "Bultex-Kerne" auf dem in die durchsichtige Folienverpackung der Matratze eingelegten Zettel, der von außen sichtbar ist und dadurch wie ein Verpackungsaufdruck wirkt, in blickfangmäßiger Weise – durch in roter Farbe fettgedruckte Großbuchstaben, verbunden mit einem Herzsymbol – herausgestellt hat, hat sie das Zeichen in markentypischer Weise benutzt. Daß nicht die Matratze selbst – das Endprodukt – mit "Bultex" gekennzeichnet ist, sondern die in ihr enthaltene Füllung, wie sich aus der Kombination des Zeichens "Bultex" mit dem rein beschreibenden Begriff "Kern" ergibt, ändert nichts an der herkunftshinweisenden Funktion der Bezeichnung. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden "Bultex" als markenmäßige Kennzeichnung des in der Matratze enthaltenen "Kerns" auffassen. Für den kennzeichenmäßigen Gebrauch eines Zeichens genügt es aber, wenn es zur Kennzeichnung eines Bestandteils der angebotenen Ware oder Dienstleistung verwendet wird.

Die Bezeichnung stellt auch nicht lediglich eine beschreibende Angabe der Beschaffenheit der Matratzenfüllung dar. Eine aus dem Benutzungsbegriff im Sinne des § 14 MarkenG gegebenenfalls auszuklammernde rein beschreibende Angabe kann nur dann angenommen werden, wenn der Verkehr die Bezeichnung derart mit dem Produkt in Verbindung bringt, daß er hierin eine Bezeichnung des Produkts seiner Gattung oder seinen Eigenschaften nach sieht (BGH GRUR 1996, 68, 70 – COTTON LINE). Hierfür reicht es keinesfalls aus, daß eine Marke infolge ihrer Bekanntheit gewisse Qualitätsvorstellungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen auslöst. Denn anderenfalls blieben Marken, die aufgrund der Qualität der mit ihnen bezeichneten Produkte eine besondere Verkehrsgeltung erworben haben, ohne markenrechtlichen Schutz. Aus der langandauernden Benutzung der Klagemarken für Matratzenkerne einer bestimmten Beschaffenheit und der dadurch im Verkehr an das Zeichen "Bultex" geknüpften Qualitätserwartungen hinsichtlich der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte folgt nicht, daß es zu einer reinen Gattungsbezeichnung geworden ist.

2. Da die Bekl. das als Wortmarke und als Wort/Bildmarke geschützte – und den einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Kombinationsmarken bildende - Zeichen "Bultex" identisch als einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Gesamtbezeichnung "Bultex-Kerne" für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Klagemarken Schutz genießen, ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ohne weiteres zu bejahen.

3. Das Untersagungsrecht der Kl. ist nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung zu verbieten. § 23 Nr.2 MarkenG dient ebenso wie § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Wahrung des Freihaltebdürfnisses an beschreibenden Angaben. Der Begriff der "Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen" entspricht dem der beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 mit der Abweichung, daß § 23 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch bei nachträglichem Freihaltebedürfnis an einer ursprünglich nicht rein beschreibenden Angabe anzuwenden ist, wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 3 geregelt ist (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 23, Rdnr. 33, 39). Erfaßt sind daher Angaben, die vom Verkehr eindeutig als beschreibend verstanden werden, sowie solche Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

Daß die Bezeichnung "Bultex" im Verkehr als reine Beschaffenheitsangabe des verwendeten Füllstoffes verstanden wird oder zur Bezeichnung von Matratzenfüllungen einer bestimmten Art üblich geworden ist, hat die Bekl. nicht hinreichend konkret dargelegt. Dies folgt insbesondere nicht aus dem Umstand, daß die Bekl. und andere Matratzenhersteller bis zum Jahr 1993 Matratzenkerne einer bestimmten Beschaffenheit, nämlich "High-Resilience-Kerne", unter dieser Bezeichnung vertrieben haben und die Kl. die Bezeichnung weiterhin für (in ihren Endprodukten enthaltene) Matratzen-

kerne dieser Beschaffenheit benutzt. Allein die vielfache und langandauernde Benutzung eines Zeichens führt nicht dazu, daß es im Verkehr als beschreibend aufgefaßt wird. Auch wenn die angesprochenen Verkehrskreise bestimmte Eigenschaften mit dem unter der Marke angebotenen Produkt verknüpfen, bedeutet dies nicht, daß sie die Marke gleichsam als "Kurzbeschreibung" dieser Eigenschaften verstehen. Dies kann allenfalls dann angenommen werden, wenn ein Zeichen im Verkehr im Sinne einer Gattungsbezeichnung gebraucht wird, also zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Gattung üblich (geworden) ist und diesen damit zugleich die gattungstypischen Produkteigenschaften zuweist. Daß das hier der Fall ist, läßt sich dem Vortrag der Bekl., der Begriff "Bultex" habe sich bei den maßgeblichen Verbraucherkreisen "als Synonym für Polyurethan-Schaumstoffkerne durchgesetzt", indes nicht entnehmen. Hieraus folgt nur, daß die angesprochenen Verkehrskreise wissen, daß es sich bei "Bultex-Kernen" um Polyurethan-Schaumstoffkerne handelt, nicht aber, daß diese – beschreibende - Gattungsbezeichnung (Polyurethan-Schaumstoffkerne oder High-Resilience-Kerne) im Verkehr durch die Bezeichnung "Bultex" ersetzt wurde. Der Umstand, daß dem Verkehr die Produkteigenschaften der unter einer bestimmten Marke angebotenen Waren bekannt sind und er deshalb diese Eigenschaften mit der Marke gedanklich in Verbindung bringt, führt nicht dazu, daß diese Marke zu einer Gattungsbezeichnung wird. Anderenfalls wäre – wie bereits unter Ziffer 1 erwähnt - jede berühmte Marke als Gattungsbezeichnung zu qualifizieren und könnte keinen markenrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen.

4. Die Verwendung der Bezeichnung "Bultex" für die von der Bekl. weiterverarbeiteten Matratzenkerne ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung der Rechte der Markeninhaberin (§ 24 MarkenG) gerechtfertigt. Gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden. Daher wäre die Bekl. berechtigt, die von der Kl. an sie gelieferten Matratzenkerne unter der Bezeichnung "Bultex" anzubieten, wenn die Kl. diese ihrerseits unter dem streitgegenständlichen Zeichen in den Verkehr gebracht hätte. Unstreitig hat aber die Kl. seit Ende des Jahres 1993 die an die Bekl. gelieferten Matratzenkerne nicht mehr mit "Bultex" gekennzeichnet. Sie hat dieses Zeichen weder an der Ware selbst angebracht noch hat sie es in Bestell- und Lieferscheinen oder Rechnungen über die an die Bekl. gelieferten Produkte benutzt. Daß diese dort mit "B"-Kennummern bezeichnet werden, ändert nichts daran, daß die Kl. sie nicht unter dem Zeichen "Bultex" in den Verkehr gebracht hat. Denn diese Kennummern stehen nicht für die Marke "Bultex" und können daher nicht mit ihr gleichgesetzt werden. Zudem werden sie als reine Bestellzeichen und nicht markenmäßig verwendet.

Es kann dahinstehen, ob die Kl. unter dem Zeichen "Bultex" Matratzen als Endprodukte in den Verkehr bringt, die Füllungen derselben Beschaffenheit enthalten, wie sie sie an die Bekl. liefert, und ob die Bekl. Füllschaum der Qualität bezogen hat, der in den als Anlagen B 3 bis B 5 vorgelegten, nach Ende des Jahres 1993 erschienen Typenprogrammlisten der Kl. unter der Bezeichnung "Bultex" aufgeführt ist.

Durch die Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG werden die Rechte des Markeninhabers im Hinblick auf diejenigen Warenexemplare eingeschränkt, die mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebracht wurden. Die Erschöpfung bezieht sich nicht auf Rechte aus einem Zeichen allgemein, sondern immer nur auf konkrete körperliche Gegenstände (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 24, Rdnr. 5). Entgegen der Ansicht der Bekl. genügt es daher nicht, wenn die Kl. die Marke in ihren "Geschäftspapieren und Produktinformationen" allgemein für Füllschaum der (u.a.) an die Bekl. gelieferten Qualität verwendet. Erforderlich ist vielmehr, daß die Bezeichnung für die konkreten, von der Kl. in den Verkehr gebrachten Matratzenfüllungen benutzt wird. Ob es hierfür notwendig ist, daß das Zeichen auf dem jeweiligen Warenexemplar selbst oder seiner Verpakkung angebracht wird, kann dahinstehen. Jedenfalls muß sich die Bezeichnung, wenn sie in der Werbung, Produktinformationen oder sonstigen Geschäftspapieren der Markeninhaberin gebraucht wird, auf die konkreten, in den Verkehr gebrachten, d.h. unter Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt an einen Dritten übergebenen Warenexemplare beziehen. Daß dies hinsichtlich der an sie gelieferten Matratzenfüllungen der Fall ist, ist dem Vortrag der Bekl. nicht zu entnehmen. Wenn die Kl. seit Ende 1993 ausschließlich Endprodukte mit dem streitgegenständlichen Zeichen kennzeichnet und vertreibt, kann nur hinsichtlich dieser Endprodukte, nicht hingegen des Füllschaums eine Erschöpfung der Markenrechte eintreten. Die Bezeichnung von Schaumstoff bestimmter Qualität mit dem streitgegenständlichen Zeichen in Typenprogrammlisten der Kl. könnte nur dann den Erschöpfungseinwand begründen, wenn diese Listen der Bekl. von der Kl. oder mit ihrer Zustimmung als Angebotsliste oder Bestellgrundlage zugänglich gemacht worden wären und die Bekl. ihre Bestellungen anhand der Listen vorgenommen hätte, weil dann die konkreten an sie gelieferten Waren mit dem streit-

gegenständlichen Zeichen bezeichnet worden wären. Dies hat die Bekl. aber nicht behauptet. Sie hat nicht dargelegt, in welchem Zusammenhang die Typenprogramme der Kl. seit Ende des Jahres 1993 erschienen sind. Insbesondere ergibt sich aus ihrem Vortrag nicht, ob sich die Typenprogramme nicht lediglich auf die in den von der Kl. hergestellten Endprodukten enthaltenen Füllungen beziehen.

Die Bekl. hat auch nicht dargetan, daß die Kl. seit Ende des Jahres 1993 in Belgien für den von ihr, der Bekl., bezogenen Füllschaum unter der streitgegenständlichen Bezeichnung wirbt oder diese in Produktinformationen über Füllschaum dieser Qualität benutzt. Die von ihr vorgelegte Produktinformation über die Verwendung der Marke "Bultex" für Füllschaum (Anlagen B 1 und 1a) ist im Januar 1993 erschienen, als die Kl. noch Füllschaum unter der Bezeichnung "Bultex" vertrieb bzw. den Weiterverarbeitern die Verwendung der Bezeichnung für Füllschaum der in den Produktinformationen beschriebenen Qualität gestattete. Daß die Kl. auch nach Ende des Jahres 1993, als sie sich entschloß, die Bezeichnung nur noch für von ihr hergestellte Endprodukte zu verwenden und den Abnehmern die Benutzung untersagte, Matratzenkerne (und nicht ausschließlich die Endprodukte) unter der Marke "Bultex" beworben hat, hat die Bekl. nicht behauptet. Eine Erschöpfung der Markenrechte kommt daher für Matratzenkerne, die die Kl. nach Ende des Jahres 1993 geliefert hat, nicht mehr in Betracht.

5. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist auch nicht rechtsmißbräuchlich (§ 242 BGB). Die Untersagung der weiteren Verwendung des Zeichens "Bultex" verstößt nicht deshalb gegen Treu und Glauben, weil die Kl. der Bekl. die Benutzung für von ihr gelieferten Füllschaum gleicher Qualität während mehrerer Jahre gestattet hat. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Kl. einen Vertrauenstatbestand dahin gesetzt hätte, daß die Bekl. das Zeichen auf unbegrenzte Zeit hätte nutzen dürfen. Hierzu hat die Bekl. nichts vorgetragen. Ist ein Lizenzvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen worden – wovon hier mangels gegenteiligen Vortrags auszugehen ist - besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung, wenn die Parteien diese nicht ausgeschlossen haben. Dies behauptet die Bekl. nicht; sie macht auch nicht geltend, die in der Untersagung der Weiterbenutzung liegende Kündigung sei unwirksam. Ist aber der Lizenzvertrag wirksam beendet worden, ist der Markeninhaber in der Nutzung der Marke frei; insbesondere kann er die Marke auch für Waren der Art verwenden, die der frühere Lizenznehmer unter der Marke vertrieben hat. Die Bekl. kann den Rechtsmißbrauchseinwand daher nicht darauf stützen, daß die Kl. nunmehr selbst Endprodukte unter dem Zeichen "Bultex" in den Verkehr bringt, die Matratzenkerne aufweisen, die der früher (oder auch noch gegenwärtig) an sie gelieferten Qualität entsprechen.

6. Zu einer Aussetzung des Verfahrens gemäß Art. 22 Abs. 1 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) besteht kein Anlaß. Der Rechtsstreit ist entscheidungsreif, und der Kl. ist eine Aufschiebung der Durchsetzung ihrer Markenrechte nicht zuzumuten.

3. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

§ 93 ZPO

Für die Frage, ob eine Abmahnung entbehrlich ist, ist entscheidend, ob aus der Sicht des Klägers zu der Zeit, zu der er entscheiden mußte, ob er im Streitfall abmahnt oder dies unterläßt, eine Verwarnung bei Anlegung eines objektiven Maßstabes unzumutbar gewesen ist. Eine solche Unzumutbarkeit ist dann gegeben, wenn

- entweder die mit einer vorherigen Abmahnung notwendig verbundene Verzögerung unter Berücksichtigung der gerade im konkreten Fall gegebenen außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit schlechthin nicht mehr hinnehmbar ist, etwa um besonderen Schaden von dem Kläger abzuwenden, oder

- sich dem Kläger bei objektiver Sicht der Eindruck aufdrängen mußte, der Beklagte baue auf die grundsätzliche Abmahnpflicht und wolle sich diese zunutze machen, um mindestens eine Zeit lang gefahrlos die Verletzungshandlungen fortsetzen zu können.

(Urteil vom 2. September 1999, 4 O 209/99 - Fehlende Abmahnung II)

Sachverhalt: Der Geschäftsführer der Ast. ist eingetragener Inhaber des deutschen Teils eines europäischen Patents, das eine Vorrichtung zum Ableiten von Kondensat und dergleichen aus Drucksystemen betrifft. Die Ast. ist zur Benutzung des Verfügungspatents berechtigt.

Die Ag. ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der in Großbritannien ansässigen A. Ltd. Auf eine von der Ast. im Jahre 1996 erhobene Klage wurde sie zusammen mit der A. Ltd. wegen Verletzung des Verfügungspatents durch

das Anbieten und den Vertrieb bzw. das Inverkehrbringen zweier Ausführungsformen von der Kammer durch Urteil vom 19. Dezember 1996 - 4 0 51/96 - (Anlage Ast 3) zur Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie zur Leistung einer angemessenen Entschädigung und zum Schadensersatz verurteilt. Dieses Urteil wird im Wege der Berufung angegriffen und ist daher nicht rechtskräftig.

Wegen des Vertriebs einer abgewandelten Ausführungsform (Anlagen Ast 9, Ast 10 und Ast 12) hat die Ast. im vorliegenden Verfahren am 19. April 1999 eine einstweiligen Verfügung gegen die Ag. erwirkt.

Gegen diesen Beschluß, in dem der Ag. die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind, hat die Ag. am 14. Juni 1999 einen auf den Kostenpunkt beschränkten Widerspruch (Kostenwiderspruch) eingelegt.

Aus den Gründen:

I. Der Widerspruch der Ag., der zulässigerweise auf die im Beschluß der Kammer vom 19. April 1999 ergangene Kostenentscheidung (Beschlußformel zu III.) beschränkt worden ist, ist begründet. In entsprechender Anwendung des § 93 ZPO ist die Ast. zur Tragung der Kosten des Verfahrens zu verurteilen, denn die Ag. hat durch ihr Schreiben vom 10. Juni 1999 (Anlage H 1) und die Beschränkung ihres Widerspruches auf die Kosten des Verfahrens den Unterlassungsanspruch der Ast. ”sofort” anerkannt und durch ihr Verhalten zur Einreichung des Antrags auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung auch keine Veranlassung gegeben.

II. Der Verletzer gibt dann zur Erhebung der Klage bzw. zur Beantragung des Erlasses einer einstweiligen Verfügung Veranlassung, wenn der Verletzte aus dem Verhalten des Verletzers bei vernünftiger Überlegung den Schluß ziehen muß, daß er ohne Inanspruchnahme des Gerichts den geltend zu machenden Anspruch nicht werde durchsetzen können. Dies ist grundsätzlich erst dann der Fall, wenn der Verletzer eine außergerichtliche Abmahnung des Verletzten binnen angemessener Zeit nicht beachtet. Das von der Rechtsprechung entwikkelte Rechtsinstitut der außergerichtlichen Abmahnung dient dem Zweck, unnötige gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Durch das Rechtsinstitut der Abmahnung wird gewährleistet, daß der Gegner Gelegenheit erhält, die Notwendigkeit einer Klage oder eines Antrages auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung durch eine eindeutige, strafbewehrte Unterlassungserklärung auszuräumen. Nach allgemein vertretener Ansicht ist bei der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen deshalb grundsätzlich eine vorangehende Abmahnung des Gegners zu verlangen, wenn der Antragsteller der Gefahr einer Kostentscheidung nach § 93 ZPO im Falle eines dem Anerkenntnis vergleichbaren Einlenken im Verfügungsverfahren entgehen will.

Dies gilt nicht nur in Wettbewerbssachen, sondern auch in Patentsachen. Denn die nach Inhalt und Form die Tatsache der Schutzrechtsverletzung mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck bringende Abmahnung ist auch hier regelmäßig geeignet, das berechtigte Unterlassungsbegehren eines Klägers oder Antragstellers vorprozessual zu erledigen. Anders als bei Forderungen aus Vertragsverhältnissen, bei denen der Eintritt der Fälligkeit, der beiden Parteien bekannt ist, auf die aktuelle Leistungspflicht hinweist, kann bei wettbewerblichen und auch patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß der Verletzer allein durch das "Unterlassen der Leistung", also durch sein wettbewerbswidriges bzw. rechtsverletzendes Verhalten, Anlaß zu einer gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruches gibt. Ob eine solche Veranlassung gegeben war oder ist, läßt sich vielmehr mit einiger Sicherheit regelmäßig erst aus der Reaktion des Verletzers auf die Abmahnung ablesen. Dies macht es erforderlich, dem Kläger oder Antragsteller im Hinblick auf die Regelung des § 93 ZPO eine grundsätzliche Pflicht zuzumuten, den Verletzer abzumahnen, bevor er gerichtliche Schritte ergreift. Die Frage, die ein potentieller Kläger oder Antragsteller sich stellen muß, wenn er einen Wettbewerbsverstoß oder eine Schutzrechtsverletzung feststellt, darf also nicht sein, ob er abmahnen müsse; sie kann vielmehr in jedem Einzelfall immer nur lauten, ob besondere Umstände vorliegen, die eine Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich sein lassen könnten. Wie jede Regel kann nämlich auch der im Hinblick auf § 93 ZPO aufgestellte Grundsatz der Abmahnpflicht nicht ausnahmslos Geltung beanspruchen. Bei der Feststellung von Ausnahmen ist jedoch große Zurückhaltung geboten (vgl. z. B. OLG Düsseldorf, Beschl. vom 18. Mai 1995 - 2 W 38/95; Beschl. vom 14. Mai 1999 - 2 W 10/99).

So kann nach ständiger Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (vgl. etwa Beschl. vom 29. Juni 1988 - 2 W 96/88; Beschl. vom 31. Juli 1985 - 2 W 57/85; Beschl. vom 16. Mai 1984 - 2 W 39/84; Beschl. vom 30. November 1993 - 2 W 88/93; Beschl. vom 18. Mai 1995 - 2 W 38/95; Beschl. vom 14. Mai 1999 - 2 W 10/99) und der Kammer (zuletzt Urteil vom 7. Januar 1999, 4 O 355/98, Entscheidungen 1999, 48/49 - Fehlende Abmahnung I) selbst bei einem (vermeintlich) vorsätzlichen Handeln nicht damit argumentiert werden, eine vorherige Abmahnung habe von vornherein als aussichtslos erscheinen müssen. Denn die Erfahrung lehrt, daß auch der vorsätzlich handelnde Verletzer, derjenige also, der sowohl weiß, was er

tut, als auch weiß, daß er hierzu nicht berechtigt ist und durch seine Handlung gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, in aller Regel eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt, wenn er durch eine außergerichtliche Abmahnung mit entsprechendem Nachdruck darauf hingewiesen wird, daß er mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung rechnen müsse, falls er sich nicht unterwirft. Die Ast., die die Ag. vor der Einreichung des Antrags auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung vom 16. April 1999 unstreitig nicht abgemahnt hat, kann sich deshalb hier nicht darauf berufen, daß die Ag. - weil diese bereits in dem Rechtsstreit 4 O 51/96 wegen Verletzung des Verfügungspatents durch das Anbieten und den Vertrieb zweier anderer Ausführungsformen verurteilt worden sei - das Verfügungspatent mit der hier angegriffenen, von den damaligen Verletzungsformen nur geringfügig abweichenden und sich sogar näher zum Wortlaut des Patentanspruches 1 hinbewegenden Ausführungsform vorsätzlich verletzt hätten. Ob die Ag. tatsächlich vorsätzlich oder aber nur fahrlässig gehandelt hat, kann dahinstehen. Hierauf kommt es nicht an.

Entscheidend ist vielmehr, ob aus der Sicht der Ast. zu der Zeit, zu der sie entscheiden mußte, ob sie im Streitfall abmahnt oder dies unterläßt, eine Verwarnung bei Anlegung eines objektiven Maßstabes unzumutbar gewesen ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. vom 31. Juli 1985 - 2 W 57/85; Beschl. vom 16. Mai 1984 - 2 W 39/84; Beschl. vom 29. Juni 1998 - 2 W 96/88; Beschl. vom 28. Oktober 1996 - 2 W 55/96; Beschl. vom 30. November 1993 - 2 W 88/93; Beschl. vom 14. Mai 1999 - 2 W 10/99).

Eine solche Unzumutbarkeit ist dann gegeben, wenn

(a) die mit einer vorherigen Abmahnung notwendig verbundene Verzögerung unter Berücksichtigung der gerade im konkreten Fall gegebenen außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit schlechthin nicht mehr hinnehmbar ist, etwa um besonderen Schaden von dem Kläger oder Antragsteller abzuwenden, oder

(b) sich dem Kläger oder Antragsteller bei objektiver Sicht der Eindruck geradezu aufdrängen mußte, der Beklagte oder Antragsgegner baue auf die grundsätzliche Abmahnpflicht und wolle sich diese zunutze machen, um mindestens eine Zeit lang ohne die Gefahr, mit einem teueren Prozeß überzogen zu werden, wettbewerbswidrig werben zu können und sich gegebenenfalls erst nach erzieltem Werbeerfolg unter Übernahme der vergleichsweise niedrigen Abmahnkosten zu unterwerfen (vgl. z.B. Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschl. vom 31. Juli 1985 - 2 W 57/85; Beschl. vom 16. Mai 1984 - 2 W 39/84; Beschl. vom 18. Mai 1995 - 2 W 38/95; Beschl. vom 28. Oktober 1996 - 2 W 55/96; Beschl. vom 14. Mai 1999 - 2 W 10/99; Kammer, Urteil vom 7. Januar 1999, 4 O 355/98, Entscheidungen 1999, 48, 50 - Fehlende Abmahnung I).

Ein derartiger Ausnahmefall der Unzumutbarkeit der Abmahnung ist hier nicht gegeben. Es lag weder ein Fall außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit vor, noch bestehen hinreichende objektive Anhaltspunkte dafür, daß die Ag. auf die grundsätzliche Abmahnpflicht der Ag. gebaut hat. Insbesondere ist der Verzicht auf die Abmahnung nicht etwa im Hinblick darauf gerechtfertigt gewesen, daß die Ag. bereits (nicht rechtskräftig) wegen Verletzung des Verfügungspatents verurteilt worden ist. Insoweit mag dahinstehen, ob und, wenn ja, unter welchen konkreten Voraussetzungen eine Abmahnung in Fällen von hartnäckigen, wiederholten Rechtsverletzungen entbehrlich sein kann. Denn ein solcher Fall ist hier nicht gegeben. Die Ast. beruft sich hier nur auf eine vorausgegangene Verurteilung der Ag. wegen Verletzung des Verfügungspatents. Dies kann die Entbehrlichkeit einer Abmahnung aber nicht rechtfertigten. Dies gilt im Streitfall insbesondere auch deshalb, weil ansonsten letztlich doch der Gesichtspunkt des vorsätzlichen Handelns, welches die Ast. aus der vorangegangenen Verurteilung der Ag. herleitet, zum Tragen käme.

Es fehlt schließlich auch an objektiven Anhaltspunkten dafür, daß die Ag. ihre rechtsverletzenden Handlungen auch im Falle einer Abmahnung in jedem Fall fortgesetzt hätte. Sofern sie, die Ast. diese Befürchtung gehegt bzw. einen dahingehenden Verdacht gehabt haben sollte, reicht dies allein nicht aus, um die Entbehrlichkeit der Abmahnung zu rechtfertigen.

Unter den gegebenen Umständen ist es der Ast. trotz der bevorstehenden Hannover-Messe, die vom 19. Mai bis zum 24. Mai 1999 stattgefunden hat, durchaus möglich und zumutbar gewesen, die Ag. mit kurzer Fristsetzung per Telefax abzumahnen, denn diese kurzfristige Verzögerung hätte sie nicht daran gehindert, noch rechtzeitig zum Beginn der Hannover-Messe eine einstweilige Verfügung zu erwirken.