LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

1 2000 S. 1 - 24

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 940 ZPO

Die gesicherte Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents stellt keine besondere ungeschriebene Voraussetzung für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung dar, sondern lediglich einen Aspekt der bei der Prüfung des Verfügungsgrundes vorzunehmenden Gesamtabwägung. Eine Reduzierung der Anforderungen an die gesicherte Rechtsbeständigkeit eines Verfügungspatents darf jedoch nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der technische Sachverhalt nicht so schwierig und komplex ist, daß das Verfügungsverfahren ungeeignet erscheint, dem Verletzungsgericht einen hinreichend zuverlässigen Überblick über den Sach- und Streitstoff zur Gültigkeitsfrage zu verschaffen und ihm eine fundierte Abschätzung der Aussichten des gegen das Patent geführten Angriffs zu gestatten.

(Beschluß vom 21. Dezember 1999, 4 O 499/99 - Phytase-Präparat - rechtsbeständig)

Gründe: Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet. Der Erlaß des begehrten vorläufigen Unterlassungsgebots ist nicht zur Abwehr der Ast. drohender wesentlicher Nachteile geboten.

I. Die Ast. ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 27. September 1990 angemeldeten und am 12. Mai 1999 veröffentlichten europäischen Patents 420 358. Die mit dem Antrag geltend gemachten Patentansprüche 1, 2, 5, 11, 13 und 17 lauten:

1. A DNA sequence encoding a fungal phytase which catalyses the liberation of at least one inorganic phosphate from a myoinositol phosphate, said DNA sequence being selected from the group consisting of

(a) DNA sequences comprising a nucleotide sequence encoding the amino acid sequence as depicted in Figure 8 from position -23 to 444, or from position +1 to 444;

(b) DNA sequences comprising the nucleotide sequence as depicted in Figure 6 or Figure 8; and

(c) DNA sequences hybridizing at low stringency conditions (6 x SSC; 50°C; overnight; washing in 6 x SSC at room temperature) with a DNA fragment corresponding to a cDNA of the nucleotide sequence depicted in Figure 6 from position 210 to 1129,

2. A DNA sequence which is related to the DNA sequence of claim 1 by the degeneration of the genetic code.

5. An expression construct characterized in that a DNA sequence of any one of claims 1 to 4, is operably linked to a regulatory region capable of directing the expression of the phytase in a suitable expression host.

11. A vector capable of transforming a host cell characterized in that the vector contains an expression construct according to any one of claims 5 to 10.

13. A transformed host cell characterised in that it is transformed with a vector of claim 11 or 12.

17. A process for the production of a phytase characterised in that a transformed host cell of any one of claims 13 to 16 is cultured under conditions conducive to the production of phytase.

Die Ag. vertreibt ein von einem dänischen Unternehmen in Dänemark hergestelltes Phytase enthaltendes Enzympräparat, das der Beimischung in Futtermittel für monogastritische Tiere dient und durch das die Ast. das Verfügungspatent wortsinngemäß verletzt sieht.

Die Ag. stellt eine Patentverletzung in Abrede und hält das Verfügungspatent für nicht rechtsbeständig.

II. Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung setzt voraus, daß die begehrte Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile für den Antragsteller nötig erscheint (§ 940 ZPO). Dafür

Die Entscheidungen der 4. Zivilkammer erscheinen fünfmal jährlich und können über das Landgericht Düsseldorf, Postfach 10 34 61, 40025 Düsseldorf bezogen werden.
Soweit nichts anderes angegeben, sind die abgedruckten Entscheidungen nicht rechtskräftig.
© Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer.

ist nicht nur "Dringlichkeit" in einem rein zeitlichen Sinne erforderlich, sondern es bedarf einer materiellen Rechtfertigung des vorläufigen Unterlassungsgebots aus den dem Rechtsinhaber ohne das gerichtliche Eingreifen drohenden Nachteilen (OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 – AHF-Konzentrat; st. Rspr.) Die Prüfung dieser Nachteile erfordert auch eine Berücksichtigung der Interessen des Antragsgegners, die gegen die Interessen des Antragstellers abgewogen werden müssen (OLG Düsseldorf, Mitt. 1980, 117; Mitt. 1982, 230 – Warmhaltekanne; Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 139 Rdnr. 153a). Ist dabei der Verletzungstatbestand glaubhaft gemacht und bestehen keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts, haben zwar grundsätzlich die Interessen des Verletzten Vorrang, auch wenn die einstweilige Verfügung mit einschneidenden Folgen für den Verletzer verbunden ist. Sie beruhen auf dem Ausschließlichkeitsrecht und sind für sich kein Grund, die Interessen des Verletzten zurücktreten zu lassen, für den in der Regel bereits die Tatsache einen erheblichen Nachteil darstellt, daß er ohne die begehrte einstweilige Verfügung sein zeitlich befristetes Recht bis zum Erlaß eines Urteils im Hauptsacheverfahren nicht durchsetzen kann und damit für diesen Zeitraum endgültig verliert (st. Rspr., s. zuletzt Kammer, Entscheidungen 1998, 101 - WC-Körbchen). Im Streitfall verbietet sich der Erlaß einer einstweiligen Verfügung jedoch schon deshalb, weil der Rechtsbestand des Verfügungspatents keinesfalls so gesichert erscheint, daß es verantwortet werden könnte, auf dieses Patent eine einstweilige Verfügung zu stützen.

Die neuere Rechtsprechung der Kammer hat betont, daß die gesicherte Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents keine besondere ungeschriebene Voraussetzung für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung darstellt, sondern lediglich einen Aspekt der bei der Prüfung des Verfügungsgrundes vorzunehmenden Gesamtabwägung darstellt. Gegebenenfalls kann dies sogar bedeuten, daß an die Rechtsbeständigkeit keine (wesentlich) höheren Anforderungen gestellt werden als im Klageverfahren, in dem die Frage des Aussetzung der Verhandlung nach § 148 ZPO im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren im Zweifel zugunsten des erteilten und geprüften Patents zu entscheiden ist (Kammer, Entscheidungen 1997, 57 – Funkuhr). Jedoch dürfte es sich dabei eher um seltene Fälle handeln wie den der Entscheidung "Funkuhr" zugrundeliegenden Sachverhalt, bei dem nach der Beurteilung der Kammer keine Zweifel am Verletzungstatbestand bestanden, bei Abwägung der wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung der Antragsteller - anders als der Antragsgegner - durch die Ablehnung der einstweiligen Verfügung erhebliche Nachteile zu erleiden drohte und der Antragsgegner bzw. der Hersteller des von ihm vertriebenen patentverletzenden Produktes hinreichend Gelegenheit hatte, denjenigen Stand der Technik, der die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigen soll, in der ersten Instanz des vom Bundespatentgericht bereits zugunsten des Patentinhaber entschiedenen Nichtigkeitsverfahrens zur Geltung zu bringen.

Für den Streitfall ist vor allem zu berücksichtigen, daß eine Reduzierung der Anforderungen an die gesicherte Rechtsbeständigkeit eines Verfügungspatents nur dann in Betracht gezogen werden darf, wenn der technische Sachverhalt nicht so schwierig und komplex ist, daß das Verfügungsverfahren ungeeignet erscheint, dem Verletzungsgericht einen hinreichend zuverlässigen Überblick über den Sach- und Streitstoff zur Gültigkeitsfrage zu verschaffen und ihm eine fundierte Abschätzung der Aussichten des gegen das Patent geführten Angriffs zu gestatten. Biotechnische Streitfälle gehören in dieser Hinsicht nach der Erfahrung der Kammer zu denjenigen Streitfällen, in denen bereits im Hauptsacheverfahren der Streitstoff des regelmäßig parallel geführten Einspruchsverfahrens für das nicht technisch sachkundige Verletzungsgericht nur unter erheblichen Schwierigkeiten noch angemessen zu bewältigen und zu verarbeiten ist. In Fällen dieser Art wird sich im Verfügungsverfahren in aller Regel kein hinreichend eindeutiges Bild von den Aussichten des Einspruchs gewinnen lassen.

Im Streitfall hat sich, wie die Ast. selbst hervorhebt, bereits das Erteilungsverfahren, in dem die Herstellerin des angegriffenen Produkts und zwei weitere Unternehmen Einwendungen gegen die Patentierung vorgebracht haben, neun Jahre hingezogen, wobei in zwölf umfangreichen Eingaben unter Vorlage von Sachverständigengutachten zum Stand der Technik Stellung genommen worden ist. Es kann als gesichert angesehen werden, daß gegen das Patent Einspruch erhoben werden wird. Da die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, ist jedoch noch nicht einmal absehbar, wie viele Einsprüche eingelegt und wie diese im einzelnen begründet werden. Bei dieser Sachlage erscheint schlechthin ausgeschlossen, daß die Kammer im Verfügungsverfahren ein auch nur annähernd zuverlässiges Bild von den Aussichten der zu erwartenden Einsprüche und dem voraussichtlichen Ergebnis des Einspruchsverfahrens gewinnen könnte.

Die noch ausstehende Überprüfung des Verfügungspatents im Einspruchsverfahren läßt sich entgegen der Auffassung der Ast. nicht dadurch ersetzen, daß der Erteilung infolge der Einwendungen Dritter bereits ein sozusagen kontradiktorisches Prüfungsverfahren vorausgegangen wäre. Einwendungen erhebende Drit-

te sind am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht beteiligt (Art. 115 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Demgemäß hat die Prüfungsabteilung in ihrem Zwischenbescheid vom 5. Februar 1998 zwar bemerkt, sie habe die Einwendungen wiederholt und erschöpfend in Betracht gezogen. Sie hat jedoch angefügt, daß sie weitere Eingaben, insbesondere zur Frage der erfinderischen Tätigkeit, außer Betracht lassen werde, und hat deren Erörterung dem Einspruchsverfahren zugewiesen. Mangels eines kontradiktorischen Verfahrens gibt es auch keine mit Gründen versehene Entscheidung, die der Kammer als Verletzungsgericht als Prognosegrundlage dienen könnte.

Eine mündliche Verhandlung hat die Kammer bei dieser Sachlage nicht für erforderlich gehalten.

Nur ergänzend ist daher noch auf folgendes hinzuweisen: Als nächstkommenden Stand der Technik sieht die Ast. selbst die Veröffentlichung von Ullah in Preparative Biochemistry 18 (1988), 459 (Anl. Ast 14) an. Ullah offenbart vier - teilweise vermeintlich - von Phytase stammende Peptide. In der weiteren Veröffentlichung von Gibson (Proceedings, UJNR Protein Resources Panel, 16th Annual Meeting (1987), 27, Anl. Ast 15) werden zwei Klonierungsstrategien zur Identifizierung des Phytasegens vorgeschlagen, von denen eine auf der Verwendung von Oligonukleotidsonden und die andere auf der Verwendung polyklonaler Antikörper beruht. Daß, wie die Ast. meint, keine dieser Klonierungsstrategien zum Erfolg geführt hätte, läßt sich nicht hinreichend sicher beurteilen. Ausweislich der Eingabe der Ast. vom 8. September 1997 hat die Prüfungsabteilung jedenfalls in ihrem Zwischenbescheid vom 30. Mai 1997 die Auffassung vertreten, der Fachmann hätte in einem Hybridisierungsexperiment eine (einzige) Oligonukleotidsonde verwendet und hierzu aufgrund des vergleichsweise geringen Grades an Degeneriertheit der kodierenden Nukleotidsequenz des (tatsächlich allein geeigneten) Peptids II eine daraus abgeleitete Sonde benutzt. Die Prüfungsabteilung hat ferner angenommen, der Fachmann habe dabei angemessene Erfolgserwartungen im Hinblick auf die Klonierung des Phytasegens gehabt. In ihrem Bescheid vom 5. Februar 1998 hat die Prüfungsabteilung sodann auf die unterschiedlichen Ergebnisse entsprechender Versuche der Ast. einerseits und der Herstellerin des angegriffenen Produkts andererseits hingewiesen und sich insoweit zu einer abschließenden Beurteilung nicht in der Lage gesehen. Sie hat eine erfinderische Tätigkeit mit der Begründung bejaht, es scheine, daß dem Fachmann die Mittel zur Identifizierung positiver Klone nicht zur Verfügung gestanden hätten. Die Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit beruht also letztlich - etwas pointiert formuliert - auf der Annahme, der Fachmann habe den Gegenstand der Erfindung auffinden, ihn aber (möglicherweise) nicht identifizieren können. Das ist ein sehr schmaler Grat zwischen erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Patentfähigkeit. Ob die Erwägung tragfähig ist, erscheint in Anbetracht der von der Ast. selbst erwähnten Reihe von Veröffentlichungen zu Phytase und dem von der Ag. erwähnten Vorschlag zur Messung der enzymatischen Aktivität in der Veröffentlichung von Ullah mindestens fraglich.

–

§ 12 Abs. 3 ArbEG

1. Zum Gegenstand der Rechnungslegungspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmererfinder.

2. Mißachtet der Arbeitgeber seine gesetzliche Verpflichtung, die Vergütung des Arbeitnehmers für die in Anspruch genommen Diensterfindung spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts durch begründete schriftliche Erklärung festzusetzen (§ 12 Abs. 3 ArbEG), darf er nicht ohne weiteres darauf vertrauen, der Arbeitnehmer werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen. Zumindest setzt eine Verwirkung des Vergütungsanspruchs voraus, daß der Arbeitnehmer über einen beträchtlichen Zeitraum nach dem in § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG genannten Zeitpunkt seinen Anspruch nicht verfolgt.

(Urteil vom 14. September 1999, 4 O 258/98 - Ozonerzeuger)

Sachverhalt: Der Kl. nimmt die Bekl. im Wege der Stufenklage auf Rechnungslegung über den Umfang der Nutzung dreier von der Bekl. unbeschränkt in Anspruch genommener Diensterfindungen sowie Zahlung einer angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung in Anspruch.

Der Kl., promovierter Chemiker, trat zum 1. Januar 1988 als Angestellter in die Dienste der Bekl. und übernahm entsprechend dem Anstellungsvertrag vom 7. Dezember 1987 die Leitung des Bereichs "Ozon". Die zum damaligen Zeitpunkt als A. Gesellschaft für Entkeimungsanlagen firmierende Bekl. befaßte sich bis dahin mit UV-Technik für Entkeimungsanlagen und erzielte 1987 einen Umsatz von 3,5 Millionen DM. Der Geschäftsbereich Ozonerzeugung und -anwendung wurde vom Kl. aufgebaut, der mit Gesellschafterbeschluß vom 2. Juni 1989 zum Geschäftsführer der Bekl. bestellt wurde. Zum 1. Januar 1996 übertrug die Bekl., die seither als Holding fungiert, das operative Geschäft auf Tochtergesellschaften. Sie erreichten

1997 auf dem Gebiet "Ozon" über 60 Millionen DM Umsatz. Im Rahmen dieser Umstrukturierung übernahm der Kl. die Geschäftsführung der A. Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und der A. Gesellschaft für Forschung und Entwicklung in der Umwelttechnologie mbH. Im Dezember 1997 berief die Bekl. den Kl. als Geschäftsführer ab und kündigte das Anstellungsverhältnis zum 30. Juni 1998.

Die erste Diensterfindung des Kl. betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung von Ozon. Sie wurde von der Bekl. am 3. Juni 1988 beim Deutschen Patentamt zum Patent angemeldet. Unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Anmeldung nahm die Bekl. ferner eine PCT-Anmeldung vor, aus der das am 13. Januar 1993 veröffentlichte europäische Patent 378 608 hervorging, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Vorrichtung zur Erzeugung von Ozon aus sauerstoffhaltigen Gasen durch stille elektrische Entladung in einem von dem Gas durchströmten Zwischenraum, der von einer rohrförmigen Außenelektrode und einer von der Außenelektrode konzentrisch umgebenen spannungsführenden Innenelektrode gebildet ist, wobei zwischen der Innen- und der Außenelektrode ein Dielektrikum angeordnet ist, welches die Elektroden voneinander trennt, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenelektrode (19) aus einem nach Art eines Vielecks ausgebildeten Mehrkantstab oder einem Mehrkantrohr von mehr als vier Längskanten besteht, und daß das Verhältnis des Durchmessers der Außenelektrode (18) zum größten Durchmesser der Innenelektrode (10) nicht größer als zwei ist."

Die zweite Diensterfindung betrifft ein Verfahren und eine Anlage zur Behandlung von mit Schadstoffen belasteten Flüssigkeiten. Auf die deutsche Patentanmeldung vom 19. Juni 1989 wurde der Bekl. das am 30. Juni 1994 veröffentlichte Patent 39 19 885 erteilt. Die Priorität der deutschen Anmeldung nahm die Bekl. wiederum für eine PCT-Anmeldung in Anspruch, aus der das am 4. August 1993 veröffentlichte europäische Patent 478 583 hervorging. In der Fassung der nach Abschluß eines Einspruchsverfahrens veröffentlichten neuen europäischen Patentschrift lautet Anspruch 1 des Patents:

"Verfahren zur Behandlung von mit schwer abbaubaren Schadstoffen belasteten wäßrigen Flüssigkeiten durch nasse Oxidation mit ozonhaltigem Gas und anschließende Ozon-UV-Behandlung, dadurch gekennzeichnet,

daß das ozonhaltige Gas aus sauerstoffhaltigem Gas in einem Ozonerzeuger durch stille Entladung erzeugt wird,

daß das ozonhaltige Gas in einem Teil der Anlage, der nicht der UV-Bestrahlung ausgesetzt ist, unter erhöhtem Druck von einigen Bar in die wäßrige Flüssigkeit eingeleitet wird,

daß das nicht gelöste ozonhaltige Gas vor der UV-Bestrahlung abgetrennt wird,

daß die wäßrige Flüssigkeit bei der Einleitung des ozonhaltigen Gases und bei der Abtrennung des nicht gelösten ozonhaltigen Gases unter dem erhöhten Druck gehalten wird,

daß die im wesentlichen gasblasenfreie, Ozon in absorbierter Form enthaltende wäßrige Flüssigkeit mit UV-Licht zum Zwecke der gleichzeitigen Radikalbildung und Oxidation mit Radikalen im Durchfluß durch einen UV-Licht erzeugenden Apparat durchstrahlt wird,

und daß die wäßrige Flüssigkeit in einem Kreislauf mehrfach behandelt wird, wobei der im Kreislauf geführte Flüssigkeitsstrom größer als der kontinuierlich zu- und ablaufende Flüssigkeitsstrom ist."

Die dritte Erfindung betrifft ein am 29. September 1994 zum deutschen Patent angemeldetes Verfahren und eine Anlage zum biologischen Abbau von Schadstoffen in wäßrigen Flüssigkeiten, die die Bekl. wiederum zum Gegenstand einer PCT-Anmeldung machte. Zur näheren Beschreibung der Erfindung wird auf die deutsche Offenlegungsschrift 44 34 753 (Anlage K 15) Bezug genommen.

Der Kl. behauptet, die zweite Erfindung sei spätestens Mitte Mai 1989 fertig gewesen. Bereits am 15. Februar 1989 sei - wie unstreitig - der Prototyp einer teilweise erfindungsgemäß arbeitenden Anlage in Betrieb genommen worden. Die durchgeführten Tests hätten Anlaß zu Änderungen gegeben, die er daraufhin im April und im Mai 1989 vorgenommen habe. Im Anschluß daran sei der für die Bekl. tätige Patentanwalt Dr. B. mit der Patentanmeldung beauftragt worden. Hierzu habe am 16. Mai 1989 die maßgebliche Besprechung stattgefunden, in deren Verlauf er - der Kl. - die Erfindung mittels handschriftlicher Aufzeichnungen und Skizzen erläutert habe, die sodann die Grundlage für die Patentanmeldung gebildet hätten.

Der Kl. ist der Auffassung, in Anbetracht des Umstandes, daß die Parteien nach seiner Anstellung als Geschäftsführer keinen neuen Anstellungsvertrag geschlossen haben, ergebe sich aus der Fortgeltung des alten Vertrages - der in § 10 bestimmt, die Behandlung von Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschlägen richte sich nach den gesetzlichen Bestimmungen - die Anwendung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) auf auch die dritte, von ihm als Geschäftsführer gemachte Erfindung.

Die Bekl. bittet um Klageabweisung, hilfsweise um Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts. Sie hält die Klageansprüche für durch Sonderzahlungen an den Kl. abgegolten und im übrigen für verwirkt, da der Kl. sie erstmals nach seinem Ausscheiden erhoben habe, als Geschäftsführer jedoch verpflichtet gewesen sei, fällige Ansprüche gegen die Gesellschaft

anzugeben, und die Vollständigkeit und Richtigkeit der - die jetzt erhobenen Ansprüche nicht berücksichtigenden - Jahresabschlüsse bestätigt habe. Die zweite Erfindung habe der Kl. - wie unstreitig die dritte - bereits als Geschäftsführer gemacht, denn sie sei erst nach seiner Bestellung fertiggestellt worden, da Patentanwalt Dr. B. die handschriftlichen Skizzen des Kl. erst habe überarbeiten und den Erfindungsanspruch überprüfen und formulieren müssen, so daß die Erfindung erst am 18. Juni 1989, einen Tag vor Absendung an das Deutsche Patentamt, fertiggestellt gewesen sei.

Aus den Gründen: Die Klage ist zur Endentscheidung reif, soweit der Kl. Rechnungslegung über den Umfang der Nutzung der Diensterfindungen 1 und 2 begehrt und soweit er Ansprüche wegen der Erfindung 3 geltend macht. Hinsichtlich der beiden erstgenannten Ansprüche ist die Klage zulässig und begründet, hinsichtlich der dritten Erfindung ist sie unbegründet.

I. Der Rechnungslegungsantrag ist hinreichend bestimmt, wenn er, wie in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert, dahin verstanden wird, daß der Gegenstand der Rechnungslegung durch die Patentansprüche und hinsichtlich der Diensterfindung 1 über den Ozonerzeuger hinaus durch die in den Abschnitten 7.1 bis 7.5 der DIN 19 627 genannten Bestandteile einer Ozonerzeugungsanlage bestimmt werden soll.

Er ist auch begründet, denn die Bekl. ist nach § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verpflichtet, dem Kl. darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie und die ihr verbundenen Unternehmen, denen sie das operative Geschäft übertragen hat, die Diensterfindungen 1 und 2 genutzt haben.

1. Die Erfindung 2 ist ebenso wie die Erfindung 1 - hinsichtlich derer dies unstreitig ist - eine von der Bekl. unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindung, die der Kl. als Arbeitnehmer der Bekl. gemacht hat.

Den Vorschriften des Gesetzes unterliegen nach § 1 ArbEG die Erfindungen von Arbeitnehmern im privaten und öffentlichen Dienst. Für die Anwendung des ArbEG kommt es daher auf den arbeits- bzw. dienstvertragsrechtlichen Status des Erfinders zum Zeitpunkt der Entstehung (Fertigstellung) der Diensterfindung an. Die zweite Diensterfindung war fertiggestellt, ehe der Kl. zum Geschäftsführer der Bekl. berufen wurde.

Der Streit der Parteien darüber, ob der Kl. bereits mit dem Beschluß der Gesellschafterversammlung der Bekl. vom 2. Juni 1989 Geschäftsführer wurde oder ob auf den 4. Juli 1989 abzustellen ist, zu dem der Kl. - wie er behauptet - von dem Gesellschafterbeschluß Kenntnis erhalten hat, bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls kommt ein früherer Zeitpunkt nicht in Betracht; die bloße Absicht zur Bestellung eines Geschäftsführers ändert ebensowenig wie eine entsprechende Zusage etwas an dem dienstrechtlichen Status des Betreffenden. Am 2. Juni 1989 war die Erfindung jedoch bereits fertiggestellt. Denn nach dem nicht substantiiert bestrittenen Vortrag des Kl. lagen der Patentanmeldung die Erläuterungen der Erfindung zugrunde, die der Kl. in der Besprechung vom 16. Mai 1989 gegeben hat. Daß die handschriftlichen Unterlagen, die der Kl. seinen Erläuterungen zugrundegelegt hat, der Überarbeitung bedurften und nicht ohne weiteres in die Patentanmeldung übernommen werden konnten, liegt auf der Hand; mit der Fertigstellung der Erfindung im patentrechtlichen Sinne hat dies jedoch nichts zu tun.

2. Damit der Vergütungsanspruch des Kl. beziffert werden kann, ist die Bekl. verpflichtet, dem Kl. den Umfang der Benutzung der Diensterfindungen offenzulegen. Dabei steht grundsätzlich die Benutzung der Erfindungen durch die Bekl. selbst der Benutzung durch ihr verbundene Unternehmen, insbesondere solche, denen sie ihr eigenes früheres operatives Geschäft übertragen hat, gleich, ohne daß es darauf ankäme, ob patentrechtlich der Fall einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Lizenzvergabe vorliegt. Denn die Bemessung der Vergütung richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung. Für diese bilden regelmäßig die mit der Erfindung erzielten (Außen-) Umsätze einen besseren Anhaltspunkt als konzerninterne laufende Vergütungen oder gar ein konzerninterner Veräußerungspreis für die auf die Erfindung erteilten Schutzrechte.

Der Umfang des Rechnungslegungsanspruchs ergibt sich nach Lage des Einzelfalles unter Berücksichtigung der Verkehrsübung aus dem Zweck der Rechnungslegung. Im allgemeinen ist von einem weiten Umfang auszugehen (BGH, GRUR 1994, 898 = Mitt. 1994, 265 - Copolyester I). Da die Erfindervergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG angemessen sein soll, d.h. der Arbeitnehmer grundsätzlich an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligt werden soll, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung (kausal) zufließen (vgl. Regierungsbegründung z. ArbEG BT-Drucks. 11/1648 S. 26 = BlPMZ 1957, 232), gehört zu den relevanten Faktoren der vom Arbeitgeber bei einer Verwertung der Erfindung erzielte Gewinn. Um diesen vom Arbeitgeber mitgeteilten Gewinn auf seine Richtigkeit überprüfen zu können, sind grundsätzlich die einzelnen Kostenfaktoren anzugeben. Der Umfang der zuletzt genannten Angaben wird allerdings zum einen durch die Erforderlichkeit zur Gewinnüberprüfung und zum anderen durch die Zumutbarkeit begrenzt; der Arbeitgeber kann An-

gaben verweigern, die zu geben für ihn mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, der in keiner vernünftigen Relation zu der dadurch erreichten genaueren Bemessung der dem Arbeitnehmer zustehenden "angemessenen" Vergütung mehr steht. Dazu hat jedoch der Arbeitgeber vorzutragen, denn er muß begründen, warum es ihm nicht zumutbar ist, Grundlagen für die Bemessung und Überprüfung der geschuldeten angemessenen Erfindervergütung mitzuteilen (BGH, GRUR 1998, 684 = Mitt. 1998, 111 - Spulkopf). Gegen die Mitteilung der Herstellungskosten wendet sich die Bekl. jedoch nicht; sie begehrt lediglich unter Berufung auf eine Tätigkeit des Kl. für ein Konkurrenzunternehmen die Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts. Dazu besteht jedoch kein Anlaß, da die Bekl. in der von ihr als Anlage R 14 vorgelegten Projektübersicht ihre Abnehmer ohnehin bereits namentlich genannt hat.

Die Rechnungslegung zur Erfindung 1 ist weiterhin nicht nur auf die im Anspruch genannten Teile des eigentlichen Ozonerzeugers, sondern auch auf die in der Urteilsformel genannten weiteren Teile der Ozonerzeugungsanlage zu erstrecken. Denn die in der zweiten Stufe des Rechtsstreits zu treffende Wahl der Bezugsgröße bei der Ermittlung der Vergütung im Wege der Lizenzanalogie ist bei zusammengesetzten Vorrichtungen vor allem nach der Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen. Dabei spielt es namentlich eine Rolle, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als Ganzes geliefert wird oder ob einzelne Einheiten getrennt in den Verkehr gelangen und ob die jeweilige Einheit oder Anlage durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (vgl. BGH GRUR 1992, 597 - Steuereinrichtung I; BGH GRUR 1992, 599 - Teleskopzylinder; BGH GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II; Urteil der Kammer vom 30. April 1996, Entscheidungen 1996, 44 - Farbbandkassetten II, auch zum Einfluß der Wahl der Bezugsgröße auf den Lizenzsatz). Bereits diese Erwägungen können also zu einem weiteren Gegenstand der Rechnungslegung führen als dem der Erfindung. Darüber hinaus können weitergehende Angaben erforderlich sein, um die Angaben zum Gegenstand der Erfindung nachzuvollziehen und überprüfen zu können (BGH, GRUR 1998, 684 = Mitt. 1998, 111 - Spulkopf).

Unter beiden Gesichtspunkten erscheint es geboten, die Rechnungslegung über den eigentlichen Ozonerzeuger hinaus zu erstrecken und mithin die Anlage insgesamt zu erfassen. Es ist kein Fall vorgetragen, in dem die Bekl. nur die erfindungsgemäße Vorrichtung bestehend aus den im Patentanspruch angegebenen Elementen geliefert hat. Vielmehr wurden die erfindungsgemäßen Ozonerzeuger stets als Teil der Gesamtanlage geliefert. Unabhängig davon, welche Bezugsgröße bei der Vergütung letztlich zugrunde gelegt wird, bedarf der Kl. daher zunächst der Angaben bezüglich der Gesamtanlage und sodann einer Aufgliederung der Kostenfaktoren für die Einzelteile der Anlage. Denn andernfalls sind die Angaben für die erfindungsgemäße Vorrichtung weder nachvollziehbar noch überprüfbar (Kammer, Urteil vom 17. Februar 1998, Entscheidungen 1998, 25 = Mitt. 1998, 235 - Formpresse).

3. Die Ansprüche des Kl. sind nicht verwirkt.

Ein Arbeitnehmer verwirkt seinen Vergütungsanspruch, wenn er lange Zeit mit seinem Anspruch nicht hervortritt (Zeitmoment), der Arbeitgeber dem Verhalten des Arbeitnehmers entnehmen konnte, der Anspruch werde nicht mehr geltend gemacht, und er sich bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in seinen Vermögensentscheidungen darauf einrichten durfte und sich auch darauf eingerichtet hat (Umstandsmoment, vgl. BGH GRUR 1977, 784, 785 - Blitzlichtgeräte; Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl., § 9 Rdnr. 46; Kaube in: Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Aufl., § 9 ArbEG, Rdnr. 30). Beide Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.

Nach § 12 Abs. 1 ArbEG sollen Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden. Kommt eine Vereinbarung in angemessener Frist nicht zustande, hat der Arbeitgeber die Vergütung durch begründete schriftliche Erklärung festzusetzen (§ 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG); dies hat bei einer unbeschränkten Inanspruchnahme spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts zu geschehen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG). Der Arbeitgeber ist daher, schließt er keine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmererfinder, von sich aus zur Festsetzung der Vergütung verpflichtet. Mißachtet er diese Verpflichtung, darf er keinesfalls ohne weiteres darauf vertrauen, der Arbeitnehmer werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen. Zumindest setzt dies voraus, daß der Arbeitnehmer über einen beträchtlichen Zeitraum nach dem in § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG genannten Zeitpunkt seinen Anspruch nicht verfolgt. Schon hieran fehlt es in Anbetracht der Tatsache, daß die Erteilung der Patente in den Jahren 1992 bis 1994 erfolgt ist und der Kl. jedenfalls im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden bei der Bekl. mit Schreiben vom 20. Mai 1998 seine Ansprüche geltend gemacht hat.

An dieser Bewertung ändert auch der Umstand nichts, daß der Kl. in dem betreffenden

Zeitraum Geschäftsführer der Bekl. war. Denn der Kl. war technischer, nicht kaufmännischer Geschäftsführer der Bekl. und seine formelle (Mit-) Verantwortlichkeit für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgestellten Jahresabschlüsse rechtfertigt es nicht, die Verantwortung der Bekl. für die Beachtung der vom Kl. noch als Arbeitnehmer erworbenen Ansprüche anders zu gewichten, als wenn der Kl. nicht Geschäftsführer geworden wäre.

4. Die Sonderzahlungen an den Kl., auf die sich die Bekl. beruft, schließen den Rechnungslegungsanspruch gleichfalls nicht aus, wobei dahinstehen kann, ob sie für die Höhe der Vergütung eine Rolle spielen können. Denn der Rechnungslegungsanspruch setzt nur voraus, daß der Arbeitnehmererfinder überhaupt einen - und sei es auch möglicherweise ganz oder teilweise erfüllten - Vergütungsanspruch hat (vgl. BGH, GRUR 1994, 898, 900 - Copolyester I).

II. Wegen der dritten Erfindung stehen dem Kl. Vergütungsansprüche weder nach § 9 Abs. 1 ArbEG noch nach anderen gesetzlichen oder vertraglichen Vorschriften zu. Daher scheidet auch ein Auskunftsanspruch über den Umfang der Nutzung der Erfindung zur Vorbereitung der Bezifferung eines solchen Vergütungsanspruchs aus.

1. Ein gesetzlicher Vergütungsanspruch besteht nicht, da das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nach gefestigter Rechtsprechung (vgl. nur BGH, GRUR 1990, 193, 193 - Auto-Kindersitz) auf Erfindungen eines Geschäftsführers weder unmittelbare noch entsprechende Anwendung findet.

2. Die Parteien haben die entsprechende Anwendung des ArbEG auch nicht vereinbart. Selbst wenn dem Kl. in der Annahme gefolgt werden könnte, mangels Abschluß eines anderen Vertrages habe der Anstellungsvertrag vom 7. Dezember 1987 fortgelten sollen (jedenfalls soweit sich nicht aus der Geschäftsführerstellung des Kl. etwas anderes ergab), ergäbe sich hieraus nicht die vom Kl. angenommene Rechtsfolge. Denn § 10 des Anstellungsvertrages enthält nicht die Vereinbarung der Anwendung des ArbEG. Er besagt vielmehr, daß sich die Behandlungen von Erfindungen nach den gesetzlichen Bestimmungen richten soll. Nach den "gesetzlichen Bestimmungen" stehen einem Geschäftsführer aber gerade keine Ansprüche nach dem ArbEG zu. Das Verständnis des Kl. liefe deshalb darauf hinaus, die getroffene Regelung durch eine andere zu ersetzen, nach der - unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen - Erfindungen nach dem ArbEG behandelt werden sollten, wie auch der Kl. letztlich einräumt, wenn er vorträgt, die vormals deklaratorische Verweisung sei in eine verbindliche Vereinbarung transformiert worden. Daß sich die Parteien hierüber einig geworden wären, ist jedoch nicht dargetan und läßt sich auch nicht daraus ableiten, daß in einem späteren Entwurf für einen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, der jedoch nicht zum Vertragsschluß geführt hat, die entsprechende Anwendung des ArbEG vorgesehen worden ist.

3. Dem Kl. steht auch nach § 612 Abs. 1 BGB kein Vergütungsanspruch zu.

Aus dem Anstellungsvertrag kann sich allerdings eine Pflicht des Geschäftsführers ergeben, seine Erfindung der Gesellschaft zu überlassen - sei es im Sinne einer vollständigen Rechtsübertragung, sei es im Sinne der Einräumung einer einfachen oder ausschließlichen Lizenz. Sofern der Geschäftsführervertrag - wie hier - keine ausdrücklichen Regelungen zur Anbietungspflicht des Geschäftsführers (und dementsprechend korrespondierend zum Übernahmeanspruch der Gesellschaft) enthält, ist nach den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsauslegung der hypothetische Parteiwille zu erforschen. Zu berücksichtigen sind insoweit die gesamten Umstände des Falles. Für eine Anbietungs- und Übertragungspflicht spricht es dabei, wenn der Geschäftsführer nach dem Inhalt des Anstellungsvertrages für den technischen Bereich eingesetzt ist (gegebenenfalls sogar mit dem erklärten Ziel, auf technische Neuerungen bedacht zu sein) und die Erfindung überwiegend auf Mitteln, Erfahrungen und Vorarbeiten des Unternehmens beruht (OLG Düsseldorf, Urt. v. 10. Juni 1999 - 2 U 11/98, S. 11; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 1 Rn. 74; Jestaedt, Festschrift für Nirk, S. 493, 500 ff.).

Besteht eine vertragliche Anbietungspflicht des Geschäftsführers, ist des weiteren zu klären, ob die Übertragung unentgeltlich verlangt werden kann oder ob die Gesellschaft, wenn sie die Erfindung übernimmt, hierfür eine besondere Erfindervergütung zu zahlen hat. Letzteres ist der Fall, wenn es sich bei der Erfindung um eine überobligationsmäßige (und deshalb durch die vereinbarten Geschäftsführerbezüge noch nicht abgegoltene) Sonderleistung handelt (Bartenbach/Volz, a.a.0., § 1 Rn. 75; Jestaedt, a.a.0., S. 503).

Im allgemeinen ist insoweit davon auszugehen, daß der Geschäftsführer nicht selbst verpflichtet ist, sich um die Entwicklung technischer Neuerungen zu bemühen. Entsprechend seiner Stellung als Organ der Gesellschaft hat er vielmehr (lediglich) die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen dafür zu treffen, daß in dem ihm unterstellten Aufgaben- und Verantwortungsbereich die personellen und sachlichen Voraussetzungen für angestrebte Innovationen gegeben sind. Seine dienstvertragliche Pflicht ist es, die obersten Leitungsfunktionen des Unternehmens wahrzunehmen, d.h. die Gesellschaft nach außen zu vertreten und die Bedingungen für die Verwirklichung des Unternehmenszwecks zu gewährleisten. Eigene Er-

findungen liegen mit Rücksicht darauf in der Regel außerhalb des Bereichs der Geschäftsführerpflichten und stellen dementsprechend vergütungspflichtige Sonderleistungen dar (Jestaedt, a.a.0., S. 500 ff., 503). Sind allerdings dem Geschäftsführer kraft Anstellungsvertrages eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zugewiesen, so ist die Erfindung keine überobligationsmäßige Sonderleistung, sondern das Resultat der vertraglich geschuldeten Dienstleistung und folglich bereits durch die vereinbarten Geschäftsführerbezüge honoriert (OLG Düsseldorf, a.a.O., S. 11/12; Bartenbach/Volz a.a.O., § 1 Rn. 75; Jestaedt, aaO, S. 503).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ist zwar eine - vom ihm auch nicht in Frage gestellte - Übertragungspflicht des Kl. anzunehmen, die Erfindung 3 ist jedoch nicht Resultat einer überobligationsmäßigen Sonderleistung. Denn nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Bekl. gehörte es zu den Aufgaben des Kl. als Leiter der Forschung und Entwicklung der Bekl., "die mit den Erfindungen zusammenhängenden technischen Entwicklungen zu betreiben". Damit fehlt es an einer ausreichenden tatbestandlichen Grundlage für die Annahme, die technische Entwicklung, die zu der Erfindung 3 geführt hat, habe außerhalb der (Leitungs-) Aufgaben des Kl. gelegen.

–

§ 6 ArbEG

1. Bei einer von verbundenen Unternehmen gebildeten Unternehmensgruppe ist Arbeitgeber nicht der Konzern, sondern regelmäßig nur das rechtlich selbständige Unternehmen, welches aufgrund des Arbeitsvertrages auch Gläubiger der Arbeitsleistung ist. Weder das herrschende Unternehmen (Konzernmutter) noch ein anderes Konzernunternehmen können Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz ausüben.

2. Ein Arbeitgeber, der eine europäische Patentanmeldung unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland und weiterer Vertragsstaaten vor einer unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung einreicht, handelt insoweit als Nichtberechtigter.

3. Haben mehrere Arbeitnehmer desselben Arbeitgebers eine Erfindung getrennt voneinander entwickelt und gemeldet (betriebliche Doppelerfindung), kommt es darauf an, ob aufgrund der ersten Erfindungsmeldung bereits Außenwirkungen (Schutzrechtsanmeldungen, Lizenzvergaben, Anerkennung der Schutzfähigkeit nach § 17 ArbEG) entstanden sind. Ist dies der Fall, stehen Rechte an der Diensterfindung nur demjenigen zu, der sie als erster gemeldet hat.

4. Haben zwei Arbeitnehmer verschiedener Unternehmen eine erfinderische Lösung unabhängig voneinander entwickelt, greifen die Grundsätze der "betrieblichen Doppelerfindung" auch bei Konzernverbundenheit der Unternehmen nicht ein.

(Urteil vom 29. Dezember 1999, 4 O 414/98 - Abfallsammelbehälter)

Sachverhalt: Die Kl. nimmt die Bekl. aus abgetretenem Recht des Herrn Ralf A. auf Einwilligung in die Einräumung eines hälftigen Miteigentümeranteils an den nationalen Teilen des europäischen Patents 0 734 975 (nachfolgend auch: Vindikationspatent) und an dem deutschen Gebrauchsmuster 295 05 157 (nachfolgend auch: Vindikationsgebrauchsmuster), die einen Abfallsammelbehälter betreffen, sowie auf Einwilligung in die Umschreibung der betreffenden Patentrollen und der Gebrauchsmusterrolle in Anspruch. Ferner begehrt sie von der Bekl. Auskunftserteilung im Zusammenhang mit den Vindikationsschutzrechten bzw. der diesen zugrundeliegenden Erfindung.

Die Bekl. gehört der B.-Unternehmensgruppe an. Bis Ende 1995 war innerhalb dieser Unternehmensgruppe die Bekl. für den Geschäftsbereich "Entsorgungsbehälter", der die Entwicklung und Herstellung von Abfallsammelbehältern umfaßte, zuständig. Technischer Leiter dieses Geschäftsbereich war Herr Udo C.. Zuständig für die Entwicklung und Konstruktion von Schüttungssystemen war innerhalb der B.-Unternehmensgruppe die B. Lift-Systeme GmbH, die nunmehr als B. Entsorgungssysteme GmbH firmiert. Bei der B. Lift-Systeme GmbH war Herr A. angestellt, dem die technische Leitung dieses Geschäftsbereichs oblag. Ihm unterstanden die Bereiche "Entwicklung/Konstruktion", "Materialwirtschaft" und "Fertigung".

Im Zuge einer Neuorganisation der B.-Unternehmensgruppe wurde der Geschäftsbereich "Entsorgungsbehälter" zum 1. Januar 1996 von der Bekl. auf die B. Lift-Systeme GmbH übertragen, deren Firma in B. Entsorgungssysteme GmbH geändert wurde.

Mit schriftlicher Mitteilung vom 15. März 1995 (Anlage B 1) meldete Herr C. der Bekl. eine Diensterfindung betreffend einen 2/3-teiligen Entsorgungsbehälter. Mit Schreiben vom 16. März 1995 (Anlage B 2) bestätigte die Bekl. Herrn C. den Eingang seiner Erfindungsmeldung und teilte ihm mit, daß sie ihn umgehend benachrichtigen werde, wenn die Entscheidung getroffen worden sei, ob sie als dessen Arbeitgeber die Diensterfindung in An-

spruch nehme. Mit weiterem Schreiben vom 24. Mai 1995 (Anlage B 3) "bestätigte" sie gegenüber Herrn C. ihre Entscheidung, die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch zu nehmen. Am 27. März 1995 meldete die Bekl. die in Rede stehende Erfindung "Abfallsammelbehälter" beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Gebrauchsmuster an.

Am 25. März 1996 meldete die Bekl. die Erfindung ferner unter Inanspruchnahme der Priorität des Vindikationsgebrauchsmusters vom 27. März 1995 beim Europäischen Patentamt zum Patent an. Auf die Anmeldung wurde der Bekl. das europäische Patent 0 734 975 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Schweden erteilt. Auf dem Deckblatt der Patentschrift sind Herr C. und Herr A. als Erfinder angegeben. Diese waren von der Bekl. nach Einreichung der Patentanmeldung mit patentanwaltlichen Schreiben vom 4. Juni 1996 (vgl. Anlage B 10) gegenüber dem Europäischen Patentamt als Erfinder benannt worden.

Mit Schreiben vom 30. April 1996 (Anlage B 5) wandte sich Herr A. unter der Betreffangabe "Arbeitnehmererfindung" an die Bekl.. In dem Schreiben heißt es:

"anbei erhalten Sie meine Skizze zur Arbeitnehmererfindung vom 18.06.1994.

Herr C. meldete ebenfalls eine Arbeitnehmererfindung, die bereits als Gebrauchsmuster 29505157.4 vom 23.03.1995, angemeldet ist.

Diese Anmeldung entspricht exakt meiner Ausführung vom 18.06.1994.

Bitte informieren Sie mich, wie die Erfindernennung und die Bewertung bei der anstehenden Europaanmeldung weiter geht."

Dem Schreiben war eine Zeichnung beigefügt.

Auf das Schreiben des Herrn A. antwortete die Bekl. mit Schreiben vom 7. Mai 1996 (Anlage B 6) wie folgt:

"... für die Gebr. B. KG bestätigen wir hiermit den Erhalt Ihres Schreibens vom 30.04.1996, mit dem Sie die im Betreff angegebene Erfindung als gemeinschaftliche Arbeitnehmererfindung zusammen mit Herrn C. nachgemeldet haben. Die Anmeldung ist hier am 30.04.1996 eingegangen und als Meldung einer Diensterfindung im Sinne des § 5 Absatz 1 Arbeitnehmererfindungsgesetz registriert worden.

Die Diensterfindung wurde unbeschränkt in Anspruch genommen. Wie Sie wissen, wurde die Diensterfindung bereits als Gebrauchsmuster und als Europapatent angemeldet. Es wurde bereits veranlaßt, daß Sie als Erfinder mitbenannt werden.

Bitte teilen Sie uns noch - gegebenenfalls zusammen mit Herrn C. - mit, welchen Anteil Sie beide jeweils an der Erfindung haben."

Eine Vergütung für die in Rede stehende Erfindung "Abfallsammelbehälter" wurde bisher weder von der Bekl. noch von der B. Entsorgungssysteme GmbH (B. Lift-Systeme GmbH) an Herrn A. gezahlt. Eine solche Vergütung wurde bisher auch nicht festgesetzt.

Mit Abtretungserklärung vom 17. Juli 1998 (Anlage K 2) trat Herr A. u. a. seine Rechte an dem Vindikationspatent sowie seine Rechte auf dessen Übertragung an die Kl. ab. Gleichzeitig trat er "sämtliche Vergütungsansprüche, die ihm gegen den B.-Konzern wegen der Benutzung der auf ihn zurückgehenden Erfindungen zustehen", ebenfalls an die Kl. ab. Mit "Zusatzerklärung" vom 6. August 1999 (Anlage K 3) hat Herr A. der Kl. ferner seine Rechte an dem Vindikationsgebrauchsmuster, seine Rechte auf dessen Übertragung sowie "sämtliche Zahlungsansprüche (Arbeitnehmererfindervergütung, Schadensersatz, ungerechtfertigte Bereicherung)" gegen die Bekl. wegen der Benutzung des Vindikationsgebrauchsmusters abgetreten.

Mit der Klage hat die Kl. die Bekl. zunächst aus abgetretenem Recht des Herrn A. auf Bewilligung ihrer Eintragung als Mitinhaberin an den nationalen Teilen des Vindikationspatents sowie auf Rechnungslegung und Auskunftserteilung sowie auf Feststellung der Verpflichtung der Bekl. zur Herausgabe des durch die Benutzung des deutschen Teils des europäischen Vindikationspatents Erlangten in Anspruch genommen. Sie hat sodann ihre Klage auf das Vindikationsgebrauchsmusters erweitert. Im Haupttermin hat die Kl. ihren bis dahin nur auf die Bewilligung ihrer Eintragung als Mitinhaberin gerichteten Klageantrag zu I. 1. dahin geändert, daß sie auch die Einräumung eines hälftigen Miteigentumsanteils an den Vindikationsschutzrechten begehrt.

Die Kl. behauptet, daß Herr A. zumindest Miterfinder der Lehre der Vindikationsschutzrechte sei. Diese stünden infolge der Abtretung seiner Rechte nunmehr ihr zu.

Die Bekl. macht geltend, daß die in Rede stehende Erfindung ausschließlich auf Herrn C. zurückgehe.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet.

Der Kl. stehen die gegen die Bekl. geltend gemachten Ansprüche auf Einräumung einer Mitberechtigung an den Vindikationsschutzrechten sowie auf Auskunftserteilung nicht zu, weil die streitgegenständliche Erfindung allein der Bekl. zusteht und sie diese als Berechtigte zum deutschen Gebrauchsmuster und europäischen Patent angemeldet hat.

I. Die geltend gemachten Ansprüche auf Einräumung einer hälftigen Mitberechtigung an den nationalen Teilen des europäischen Patents 0 734 973 entsprechend Art. II § 5 Satz 2 des Gesetzes über Internationale Patentanmeldun-

gen (IntPatÜG) sowie einer hälftigen Mitberechtigung an dem deutschen Gebrauchsmuster 295 05 157 entsprechend § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) in Verbindung mit § 8 Patentgesetz (PatG) sind nicht gerechtfertigt.

1. Im Streitfall kommt, wovon die Kl. nunmehr zutreffend ausgeht, nur ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung (vgl. hierzu BGH, GRUR 1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 8 Rdnr. 3; Busse, Patentgesetz, 5. Auflage, § 8 Rdnr. 7) an den Vindikationspatenten entsprechend Art. II § 5 Satz IntPatÜG und an dem Vindikationsgebrauchsmuster entsprechend § 13 Abs. 3 GebrMG in Verbindung mit § 8 PatG in Betracht. Denn die Kl. kann unter Zugrundelegung ihres eigenen Vortrages nicht bereits Mitinhaberin der Vindikationsschutzrechte sein, so daß hier ein Anspruch auf Bewilligung der Umschreibung gemäß §§ 413, 412, 403 BGB (vgl. hierzu Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 8 PatG Rdnr. 2) von vornherein ausscheidet. Diese Bestimmungen sind nur dann einschlägig, wenn dem Berechtigten die Anmeldung oder das Schutzrecht bereits zusteht, etwa weil die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht ohne besonderen Übertragungsakt auf ihn übergegangen sind (vgl. hierzu BGH, GRUR 1971, 210, 212 - Wildverbißverhinderung; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 8 PatG Rdnr. 2), wie dies etwa beim Freiwerden einer vom Arbeitgeber bereits im Inland zum Schutzrecht angemeldeten und nicht in Anspruch genommenen Diensterfindung nach § 13 Abs. 4 Satz 2 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) der Fall ist (vgl. hierzu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Auflage, § 13 Rdnr. 75; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42, 43 - Digitales Gaswarngerät). Dies scheidet hier jedoch von vornherein aus.

Das deutsche Vindikationsgebrauchsmuster könnte der Kl. als Rechtsnachfolgerin des Herrn A. nur dann (mit-) zustehen, wenn es sich bei der diesem zugrundeliegenden Erfindung um eine von Herrn A. während der Dauer eines Arbeitsverhältnisses bei der Bekl. gemachte Diensterfindung im Sinne des § 4 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) handeln würde, die die Bekl. als dessen Arbeitgeberin nach § 13 Abs. 1 ArbEG im Inland zum Gebrauchsmuster angemeldet, aber nicht fristgerecht gemäß § 6 ArbEG in Anspruch genommen hätte mit der Folge, daß die Erfindung gemäß § 8 Abs. 1 Ziff. 3 ArbEG frei geworden wäre. Herr A. wäre - unterstellt auch er ist tatsächlich Erfinder - nur in diesem Fall Mitinhaber der Rechte an der Erfindung geblieben. Mit dem Freiwerden der Diensterfindung wären die Rechte aus der Gebrauchsmusteranmeldung dann nach § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG kraft Gesetzes auf Herrn A. als (Mit-)Erfinder übergegangen, ohne daß es einen hierauf gerichteten Übertragungsakt bedurft hätte (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 42 - Digitales Gaswarngerät; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 13 Rdnr. 75; Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, 4. Auflage, § 21 IV a 1, Seite 260; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 13 Rdnr. 20; Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Auflage, § 8 Rdnr. 52).

Unabhängig davon, ob auch Herr A. neben Herrn C. Erfinder der streitgegenständlichen Erfindung ist, kann Herr A. hiernach jedoch schon deshalb nicht Mitinhaber des von der Bekl. angemeldeten Gebrauchsmusters geworden sein, weil es sich bei der den Vindikationsschutzrechten zugrundeliegende Erfindung um keine im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses des Herrn A. bei der Bekl. entstandene (Dienst-)Erfindung handelt, die die Bekl. mangels Arbeitgeberstellung auch nicht gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anmelden durfte. Herr A. ist unstreitig allein bei der B. Lift-Systeme GmbH und nicht bei der Bekl. angestellt gewesen. Arbeitgeberin des Herrn A. ist damit die B. Lift-Systeme GmbH bzw. spätere B. Entsorgungssysteme GmbH, nicht aber die Bekl. gewesen. Bei einer von verbundenen Unternehmen, die wirtschaftlich durch Vertrag oder kapitalmäßige Beherrschung unter einheitlicher Leitung stehen gebildeten Unternehmensgruppe ist Arbeitgeber nicht der Konzern, sondern regelmäßig nur das rechtlich selbständige Unternehmen, welches aufgrund des Arbeitsvertrages auch Gläubiger der Arbeitsleistung ist (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., 3. Auflage, § 1 Rdnr. 129). Folgerichtig können weder das herrschende Unternehmen (Konzernmutter) noch ein anderes Konzernunternehmen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz ausüben, sofern sie nicht selbst Partei des Arbeitsverhältnisses sind (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 1 Rdnr. 129; Volmer/Gaul, a.a.O., § 1 Rdnr. 140). Ob eine andere Beurteilung ausnahmsweise dann gerechtfertigt sein kann, wenn der Arbeitnehmer "im gesamten Konzern" bzw. "für einen ganzen Konzern" tätig geworden ist und/oder einem Unternehmen mit der dort angeordneten Patentabteilung die Abwicklung aller mit dem gewerblichen Rechtsschutz, einschließlich des Arbeitnehmererfindungsrechts, zusammenhängenden Fragen übertragen worden ist (vgl. hierzu einerseits LG Braunschweig, GRUR 1976, 585 - Polyisocyanatgemisch, andererseits Volmer/Gaul, a.a.O., § 1 Rdnr. 140; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 1 Rdnr. 129), erscheint fraglich, kann hier jedoch dahinstehen, weil die Parteien hierzu nichts vorgetragen haben. Ein Übergang der Rechte aus der Gebrauchsmusteranmeldung der Bekl. auf Herrn A. gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG scheidet damit aus.

Was die aus der europäischen Patentanmeldung 0 734 973 entstandenen nationalen Patente des europäischen Bündelpatents anbelangt, gilt im Ergebnis nichts anderes. Insoweit ist ohnehin zu beachten, daß ein Arbeitgeber, der eine europäische Patentanmeldung unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland (vgl. § 13 Abs. 1 ArbEG) und weiterer Vertragsstaaten vor einer unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung einreicht, hinsichtlich dieser weiteren Staaten *Nichtberechtigter* ist (vgl. Art. 61, 60 Abs. 1 EPÜ; Regel 16 EPÜAO i. V. m. § 14 Abs. 1 ArbEG; vgl. auch Art. 99 Abs. 5 und Art. 138 Abs. 1 lit. e EPÜ; hierzu: Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdnr. 7; Volmer/Gaul, a.a.O., § 14 Rdnr. 27 ff). Wird dieser Mangel nicht durch unbeschränkte Inanspruchnahme oder Vereinbarung mit dem Arbeitgeber geheilt, kann der Arbeitnehmererfinder seine Rechte nach nationalem Recht (Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ) durchsetzen (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdnr. 7). Als Berechtigter im Sinne des Art. 60 Abs. 1 EPÜ kann er nach Art. II § 5 IntPatÜG vom Patentsucher die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents bzw. - nach erfolgter Patenterteilung - auf Übertragung des Patents bzw. der Patente verlangen (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 14 Rdnr. 7; Volmer/Gaul, a.a.O., § 14 Rdnr. 30). Abgesehen davon hat die Bekl. die europäische Patentanmeldung im Streitfall schon deshalb als Nichtberechtigte eingereicht, weil sie überhaupt nicht Arbeitgeberin des Herrn A. gewesen ist, so daß insoweit allein Art. II § 5 IntPatÜG Anspruchsgrundlage sein kann.

2. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Einräumung einer hälftigen Mitberechtigung an den Vindikationsschutzrechten entsprechend Art. II § 5 Satz 2 IntPatÜG bzw. entsprechend § 13 Abs. 3 GebrMG in Verbindung mit § 8 PatG liegen nicht vor. Denn die Bekl. hat ausschließlich eine ihr von ihrem Arbeitnehmer C. gemeldete Diensterfindung, an der Herr A. nicht beteiligt gewesen ist, zum Patent und Gebrauchsmuster angemeldet und insoweit als "Allein-Berechtigte" gehandelt.

Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, hat der bei der Bekl. angestellte Herr C. die in Rede stehende Erfindung "Abfallsammelbehälter" der Bekl. mit Mitteilung vom 15. März 1995 (Anlage B 1) schriftlich gemeldet. Die Erfindungsmeldung betrifft unstreitig die den Vindikationsschutzrechten zugrundeliegende Erfindung. Bei der der Bekl. gemeldeten Erfindung hat sich um eine Diensterfindung des Herrn C. gehandelt. Daß Herr C. tatsächlich nicht Erfinder der von ihm der Bekl. gemeldeten Diensterfindung gewesen sei und den Erfindungsbesitz von Herrn A. erlangt habe oder Herr A. die Erfindung zusammen mit Herrn C. gemacht habe, hat die Kl. weder dargetan noch unter Beweis gestellt. Sie beruft sich vielmehr darauf, daß es möglicherweise zu einer "Doppelerfindung" des Herrn C. und des Herrn A. gekommen sei, d. h. Herr C. und Herr A. unabhängig voneinander ein- und dieselbe Erfindung entwickelt hätten. Wenn dem aber so ist, hat Herr C. die in Rede stehende Erfindung allein und ohne Beteiligung des Herrn A. gemacht. Aufgrund der ihr von ihrem Arbeitnehmer C. gemeldeten Diensterfindung ist die Bekl. deshalb gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG allein berechtigt gewesen, die Erfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts, also z. B. zur Erteilung eines europäischen Patents mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und/oder eines deutschen Gebrauchsmusters anzumelden. Dies hat sie getan. Die ihr von ihrem Arbeitnehmer C. gemeldete Erfindung hat die Bekl. mit Schreiben vom 24. Mai 1995 (Anlage B 3) form- und fristgerecht unbeschränkt in Anspruch genommen, § 6 ArbEG. Gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG sind mit dem Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme kraft Gesetzes alle Rechte an der ihr von ihrem Arbeitnehmer C. gemeldeten Diensterfindung auf sie übergegangen. Aufgrund dieses gesetzlichen Rechtsübergangs ist die Bekl. Rechtsnachfolgerin ihres Arbeitnehmers C. hinsichtlich aller übertragbaren Rechte an der in Rede stehenden Erfindung geworden. Insbesondere hat sie aufgrund der Vollrechtsübertragung nunmehr auch das Recht erlangt, im Ausland Schutzrechtsanmeldungen zu tätigen, § 14 Abs. 1 ArbEG (vgl. auch Bartenbach/Volz, a.a.O., § 7 Rdnr. 6).

Damit hat die Bekl. die Erfindung nach deren unbeschränkter Inanspruchnahme am 27. März 1995 als Berechtigte beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Gebrauchsmuster und am 25. März 1996 als Berechtigte beim Europäischen Patentamt unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs, Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der Niederlande und Schwedens zum europäischen Patent angemeldet. Sie ist als materiell Berechtigte sowohl Rechtsinhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 295 05 157 als auch der verschiedenen nationalen Teile des europäischen Patents 0 734 973 geworden.

Soweit die Kl. behauptet, daß Herr A. die der Bekl. erst nach der Anmeldung der Vindikationsschutzrechte mit Schreiben vom 30. April 1996 (Anlage B 5) übermittelte Skizze, die Herr A. am 18. Juni 1994 angefertigt habe, bereits unmittelbar nach deren Erstellung Herrn Ulrich B. und dem Bereichsleiter seiner damaligen Arbeitgeberin, der früheren B. Lift-Systeme GmbH und heutigen B. Entsorgungssysteme GmbH, gezeigt habe, ändert dies an dem gefundenen Ergebnis nichts. Denn selbst wenn dies tatsächlich der Fall gewesen ist, hat die Bekl. gleichwohl eine von ihrem Arbeitnehmer

unabhängig von Herrn A. entwickelte und ihr allein von dem Arbeitnehmererfinder C. gemeldete Erfindung zum Gebrauchsmuster und europäischen Patent angemeldet. Gemäß Art. 60 Abs. 2 EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dann, wenn mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht haben, demjenigen zu, dessen europäische Patentanmeldung den früheren Anmeldetag hat. Ferner steht gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG in Verbindung mit § 6 Satz 3 PatG in einem solchen Fall das Recht auf den Gebrauchsmusterschutz demjenigen zu, der die Erfindung zuerst beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat. Es entscheidet also ausschließlich die Priorität der Anmeldung und nicht die eines etwaigen Erfindungsbesitzes (vgl. Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 8 6 PatG Rdnr. 21).

Da im Streitfall - unterstellt Herr A. ist tatsächlich Doppelerfinder - zwei Arbeitnehmer verschiedener Unternehmen eine erfinderische Lösung entwickelt haben, also keine Miterfinderschaft vorliegt, greifen insbesondere auch die Grundsätze der "betrieblichen Doppelerfindung" nicht ein (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 9.4). Diese können nur dann Anwendung finden, wenn mehrere Arbeitnehmer *desselben Arbeitgebers* eine Doppelerfindung getrennt voneinander entwickelt haben (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 9.5). Ist dies der Fall, ist nach wohl herrschender Meinung danach zu differenzieren, ob aufgrund einer Erfindungsmeldung bereits Außenwirkungen für diese Erfindung entstanden sind (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 9.5 und 60). Soweit aufgrund einer früheren Meldung eines Arbeitnehmererfinders bereits Außenwirkungen (Schutzrechtsanmeldungen, Lizenzvergaben, Anerkennung der Schutzfähigkeit nach § 17 ArbEG) für die Erfindung entstanden sind, wird davon ausgegangen, daß der nachmeldende Arbeitnehmererfinder, der entweder später fertig geworden ist oder verspätet gemeldet hat, seinem Arbeitgeber keine Monopolstellung mehr zu vermitteln vermag; hier soll mit Rücksicht auf die Regelung des § 5 ArbEG uneingeschränkt der Grundsatz der - innerbetrieblichen - Priorität gelten (vgl. OLG München, GRUR 1993, 661, 663 - Verstellbarer Lufteinlauf; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 9.5 und 60). Ist dagegen noch keine Außenwirkung eingetreten, soll sich eine schematische Lösung verbieten (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 60). Bei ordnungsgemäßer Meldung der Erfindung durch die Arbeitnehmer wird es als gerechtfertigt angesehen, daß der Arbeitgeber die ihm von zwei oder mehreren Arbeitnehmererfindern gemeldeten Diensterfindungen als zeitgleich behandelt und diese nach unbeschränkter Inanspruchnahme gegenüber jedem Doppelerfinder zu einer Patentanmeldung zusammenfaßt (vgl. Volmer/Gaul, a.a.O., § 2 Rdnr. 217 ff) und die Erfinder wie Miterfinder behandelt (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 9a und 60). Dabei sollen allerdings stets die Umstände des Einzelfalls zu beachten sein (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 9a und 60).

Im Streitfall können diese Grundsätze jedoch keine Anwendung finden, weil Herr C. bei der Bekl. beschäftigt und Herr A. bei der B. Lift-Systeme GmbH und damit bei einem anderen Unternehmen angestellt gewesen ist. Die konzern- bzw. gesellschaftsrechtliche Verbundenheit der beiden Unternehmen vermag nichts daran zu ändern, daß Herr C. und Herr A. nicht Arbeitnehmer desselben Arbeitgebers gewesen sind. Insoweit kann nichts anderes gelten, als bei der bereits angesprochenen Frage des Rechts zur Inanspruchnahme einer Erfindung.

Selbst wenn man dem jedoch nicht folgen wollte, ist im Entscheidungsfall zu beachten, daß Herr A. die angeblich von ihm als Doppelerfinder entwickelte Erfindung weder seiner Arbeitgeberin noch der Bekl. vor der Anmeldung der Vindikationsschutzrechte ordnungsgemäß gemeldet hat. Denn er hat diesen die behauptete Erfindung vor der Anmeldung der Schutzrechte durch die Bekl. unstreitig entgegen § 5 Abs. 1 ArbEG nicht gesondert schriftlich gemeldet. Die Kl. macht nur geltend, daß Herr A. die Skizze gemäß Anlage B 5 unmittelbar nach ihrer Erstellung, die am 18. April 1994 erfolgt sei, Herrn Ulrich B. und dem Bereichsleiter seiner damaligen Arbeitgeberin, der damaligen B. Lift-Systeme GmbH und heutigen B. Entsorgungssysteme GmbH, "zum Zwecke der Vorstellung der Erfindung gezeigt" habe. Eine schriftliche Meldung ist erst nach der Anmeldung der Schutzrechte mit dem Schreiben vom 30. April 1996 erfolgt. Daß sich die Bekl. bzw. der Arbeitgeberin des Herrn A. mit einer bloß mündlichen Erfindungsmeldung zufrieden gegeben haben, ist nicht dargetan. Hiergegen spricht vielmehr, daß auf die behauptete Vorlage der Skizze überhaupt nichts geschehen ist, insbesondere keine Schutzrechtsanmeldung erfolgt oder auch nur ins Auge gefaßt worden ist. Unter Zugrundelegung des vagen Vortrags der Kl. kann nicht einmal festgestellt werden, daß Herr A. bei der Vorlage der Skizze kenntlich gemacht hat, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Diensterfindung nicht nur unverzüglich, sondern auch gesondert schriftlich zu melden. Dies erfordert, daß die vorgelegten Unterlagen eindeutig erkennen lassen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 41). Hierdurch soll insbesondere sichergestellt werden, daß sich der Arbeitgeber der Bedeutung des Schriftstückes im Hinblick auf die nunmehr

beginnende Inanspruchnahmefrist bewußt wird und im Interesse des Arbeitgebers verhindert werden, daß sich ein Arbeitnehmer - wie hier - nach geraumer Zeit auf irgendwelche Berichte, Mitteilungen oder sonstige Informationen berufen und damit den Ablauf der Inanspruchnahmefrist behaupten kann (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 41). Die erforderliche Kenntlichmachung muß zwar nicht ausdrücklich unter Verwendung der Worte "Meldung" oder "Erfindungsmeldung" ergeben. Vielmehr kann auch in anderer Weise ersichtlich werden, daß eine neue technische Lehre gefunden worden ist. Es muß jedoch stets für den Arbeitgeber deutlich erkennbar werden, daß hiermit eine Erfindung gemeldet werden soll (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 41 m.w.N.). Hierfür genügt die bloße Vorlage eine Zeichnung ohne weitere Hinweise grundsätzlich nicht (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 5 Rdnr. 41 m.w.N.). Genau so soll es sich nach dem Vortrag der Kl. jedoch im Streitfall verhalten haben.

Schriftlich gemeldet ist die Erfindung der Bekl. von Herrn A. erst mit dem Schreiben vom 30. April 1996 worden. Zu diesem Zeitpunkt hat die Bekl. die Erfindung indes bereits sowohl zum Gebrauchsmuster (27. März 1995) als auch zum europäischen Patent (5. März 1996) angemeldet gehabt. Zum Zeitpunkt der schriftlichen Erfindungsmeldung des Herrn A. sind damit bereits "Außenwirkungen" entstanden gewesen. Damit stünden der Kl. hier selbst dann keine Rechte auf die Vindikationsschutzrechte zu, wenn man hier doch die vorgenannten Grundsätze der betrieblichen Doppelerfindung anwenden wollte.

Stehen der Kl. damit schon deshalb keine Rechte auf die Vindikationsschutzrechte zu, kann dahinstehen, ob die Skizze gemäß Anlage B 5 tatsächlich bereits am 18. Juni 1984 von Herrn A. erstellt und unmittelbar hiernach von diesem Herrn Ulrich B. und dem Bereichsleiter der damaligen B. Lift-Systeme GmbH gezeigt worden ist. Einer diesbezüglichen Beweisaufnahme bedarf es nicht.

Die Bekl. hat Herrn A. schließlich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Rechte auf bzw. an den Vindikationsschutzrechten eingeräumt.

Nach alledem stehen der Kl. gegen die Bekl. mangels eines Rechts auf die Verfügungsschutzrechte keine Ansprüche auf Einräumung hälftiger Mitberechtigungen an diesen sowie auf Bewilligung ihrer Eintragung als deren Mitinhaberin zu. Da ihr keine Rechte an der in Rede stehenden Erfindung zustehen, hat auch der geltend gemachte Auskunftsanspruch keinen Erfolg.

–

§ 1 Abs. 1 GbmG

Zur gebrauchsmusterrechtlichen Schutzfähigkeit eines Präsents, bestehend aus einem in einem durchsichtigen Köcher eingerollten Hand- oder Badetuch nebst Beigabe.

(Urteil vom 12. November 1998, 4 O 38/98 - Badetuch im Köcher)

Sachverhalt: Die Kl. ist Inhaberin des am 26. Juni 1996 angemeldeten und am 17. Oktober 1996 in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 296 10 959 (Klagegebrauchsmusters); die Bekanntmachung der Eintragung ist am 28. November 1996 erfolgt.

Die Schutzansprüche 1 bis 3 des Klagegebrauchsmusters lauten:

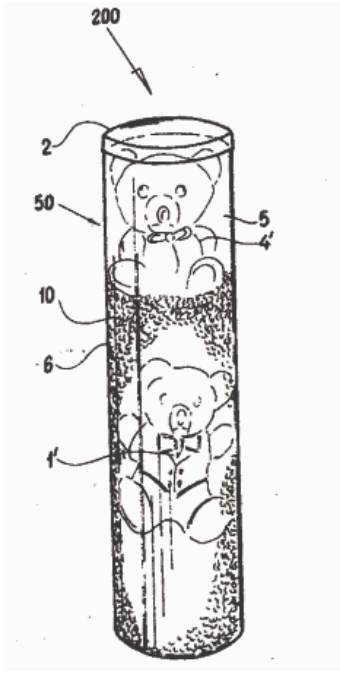
1. Präsent (100; 200), bestehend aus

- einem eingerollten Bade- oder Handtuch (Tuchrolle 10) aus textilem Material, insbesondere Baumwollfrottee,
- das mit einer optisch erkennbaren Motivdarstellung (1; 1') versehen ist, die als Ganzes auf der Tuchrolle (10) von außen sichtbar ist,
- einem wenigstens teilweise mit durchsichtigen Bereichen versehenen Köcher (50) mit einem Standboden (3), in welchen Köcher (50) die Tuchrolle derart eingeschoben ist, daß die Motivdarstellung von außen durch die durchsichtigen Bereiche sichtbar ist, wobei oberhalb der Tuchrolle (10) im Köcher (50) ein freier Raum (5) verbleibt, in den ein nicht-tuchförmiger Gegenstand, insbesondere ein Büchlein (4) oder ein Maskottchen (4'), derart eingelegt ist, daß es bei entsprechender Stellung des Köchers gleichzeitig mit der Motivdarstellung (1; 1') zu erblicken ist.

2. Präsent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Köcher (50) ganz oder teilweise aus transparenter Kunststoff-Folie besteht.

3. Präsent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der nicht-tuchförmige Gegenstand (4; 4') und die Motivdarstellung (1; 1') der Tuchrolle (10) das gleiche Motiv umfassen.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1b der Gebrauchsmusterschrift zeigt ein Ausführungsbeispiel.



Die Bekl. vertreibt ein Präsent, das - ähnlich dem vorstehend wiedergegebenen Ausführungsbeispiel - aus einem in einem transparenten Köcher eingerolltem Handtuch mit sichtbar angeordnetem Bärenmotiv und einer in dem oberhalb des Handtuchs verbleibenden Freiraum des Köchers beigefügten Bärenfigur besteht.

Die Kl. sieht hierdurch das Klagegebrauchsmuster verletzt.

Die Bekl. bittet um Klageabweisung. Sie hält das Klagegebrauchsmuster für nicht schutzfähig.

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Kl. stehen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, da das Klagegebrauchsmuster die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt und daher löschungsreif ist (§§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 Abs. 1 GbmG).

1. Das Klagegebrauchsmuster bezieht sich auf ein Präsent unter Verwendung eines eingerollten Bade- oder Handtuchs, das eine Tuchrolle bildet und aus textilem Material, insbesondere aus Baumwollfrottee, besteht.

Die Gebrauchsmusterschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, ein ansprechendes Präsent unter Verwendung eines Bade- oder Handtuchs herzustellen, das einen besonderen Kaufanreiz bietet und trotzdem als einstückiges Teil in einem Verkaufsregal oder dergleichen aufgestellt und dargeboten werden kann.

Diese Aufgabe soll nach der von der Kl. geltend gemachten Anspruchskombination durch folgende Merkmale gelöst werden:

1. Das Präsent besteht aus einem eingerollten Bade- oder Handtuch aus textilem Material.

2. Das Tuch ist mit einem Motiv versehen, das als Ganzes auf der Tuchrolle von außen sichtbar ist.

3. Das Tuch ist in einen Köcher, der ganz oder teilweise aus transparenter Kunststoffolie besteht, derart eingeschoben, daß

a) die Motivdarstellung von außen durch die durchsichtigen Bereiche sichtbar ist und

b) oberhalb der Tuchrolle im Köcher ein freier Raum verbleibt, in den ein nicht-tuchförmiger Gegenstand, der das gleiche Motiv umfaßt, derart eingelegt ist, daß er bei entsprechender Stellung des Köchers gleichzeitig mit der Motivdarstellung zu sehen ist.

2. Nach dem vorgetragenen Stand der Technik ist diese Lehre zwar neu, beruht jedoch nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Unstreitig war es bekannt, Handtücher mit einem aufgestickten Motiv in einem durchsichtigen Köcher oder in einer sonstigen durchsichtigen Verpackung - beispielsweise einer Faltschachtel mit durchsichtigem Deckel - zu präsentieren. Die Kombination der Merkmale 1 bis 3 a) war also bekannt. Bekannt war es ferner, wie sich aus der unstreitig vorveröffentlichten Anlage B 1 ergibt, in der Verpackung einen Freiraum für weitere Gegenstände (dort zwei Stücke Seife) zu lassen. Demgegenüber enthält das Klagegebrauchsmuster nur die ohne weiteres naheliegende zusätzliche Lehre, den Freiraum in einem an sich bekannten Köcher oberhalb des Handtuchs vorzusehen. Die weitere Anweisung, dort einen nicht-tuchförmigen Gegenstand, der das gleiche Motiv umfaßt wie das Handtuch, derart einzulegen, daß er bei entsprechender Stellung des Köchers gleichzeitig mit der Motivdarstellung zu sehen ist, ist, soweit sie das Motiv bzw. die Übereinstimmung der Motive betrifft, nicht-technischer Natur und kann daher den erfinderischen Schritt nicht tragen; soweit sie den Fachmann anhält, beide Motive sichtbar anzuordnen, ist sie trivial.

Der nicht-technische Charakter der Anweisung, für die Handtuchapplikation und die Beigabe das gleiche Motiv zu verwenden, läßt sich nicht mit der in der mündlichen Verhandlung hervorgehobenen Erwägung verneinen, es sei möglich, die Zuordnung der motivgleichen Gegenstände (Applikation und Beigabe) maschinell vorzunehmen. Denn es geht nicht um die technische Realisierung der Zuordnung motivgleicher Gegenstände, sondern um die Übereinstimmung im Motiv selbst. Sie ist allein eine Frage der Ästhetik oder der Verkaufspsychologie; für die im Klagegebrauchsmuster enthaltene technische Lehre ist es gleichgültig, welches Motiv die Beigabe zeigt.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 5 Abs. 3 MarkenG

Zur Schutzfähigkeit und zum Schutzumfang eines Kinderbuchtitels.

(Urteil vom 8. Juli 1999, 4 O 417/98 - 1, 2, 3 im Sauseschritt)

Sachverhalt: Die Kl. verlegt und vertreibt Tonträger, Noten und sonstige Druckerzeugnisse vorrangig für Kinder im Vor- und Grundschulalter; hierzu gehören eine mit "1, 2, 3 im Sauseschritt" betitelte CD mit von ihrem Geschäftsführer komponierten Kinderliedern und ein gleichnamiges Buch mit entsprechenden Liedertexten, Noten und zusätzlichen Spielen für Kinder. Auch die Bekl. betreibt ein Verlagsunternehmen; sie bringt ein Kinderbuch und eine Hörspielkassette jeweils unter dem Titel "Eins, zwei, drei im Bärenschritt" in den Verkehr; gemäß der Ankündigung der Bekl. enthält das Buch unter anderem "Verse, Fingertheater und Handmärchen, Glückwünsche und Unsinnssprüche für alle Lebenslagen".

Die Kl. meint, die Bekl. verletze hierdurch ihre Rechte an dem Titel "1, 2, 3 im Sauseschritt".

Aus den Gründen: Die Klage ist unbegründet. Der Kl. stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz nicht zu, denn die angegriffene Bezeichnung "Eins, zwei, drei im Bärenschritt" verletzt keine Titelschutzrechte der Kl. an dem Titel "1, 2, 3 im Sauseschritt".

1. Auch im Bereich des Titelschutzes nach §§ 15 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 MarkenG ist die Verwechslungsgefahr danach zu bestimmen, welchen Gesamteindruck die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen im Verkehr erwecken, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Verkehr diesen Eindruck regelmäßig nicht aufgrund einer gleichzeitigen Betrachtung der beiden Bezeichnungen gewinnt, sondern aufgrund einer undeutlichen Erinnerung, weshalb in der Regel die übereinstimmenden Merkmale stärker hervortreten als die Unterschiede (BGH GRUR 1991, 153, 154/5 - Pizza & Pasta; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 Rn. 88). Inwieweit die im Recht des Titelschutzes bestehenden besonderen Regeln für Bestandteile und Abkürzungen eingreifen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O. Rn. 83 m.w.N.), bedarf keiner vertiefenden Erörterungen, denn die Kl. beansprucht nur Schutz für den gesamten Titel "1, 2, 3 im Sauseschritt" und nicht für einzelne Bestandteile. Beim Schutz von Werktiteln gilt auch der Grundsatz, daß der Schutzumfang vom Grad der Kennzeichnungskraft und der Werktitelnähe abhängt und zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Werknähe und der Kennzeichnungskraft eine Wechselwirkung besteht (vgl. BGH GRUR 1977, 543, 546 - Der 7. Sinn; Ingerl/Rohnke, a.a.O. Rn. 85).

2. Der Schutz beanspruchende Titel "1, 2, 3 im Sauseschritt" ist schutzfähig. Hierzu muß der Titel nur geeignet sein, ein Werk von einem anderen zu unterscheiden (Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 5 Rn. 52 m.w.N.). Bei Zeitungstiteln werden, wenngleich auch hier eine individualisierende Kennzeichnungskraft erforderlich ist, nur geringe Anforderungen gestellt, weil auf dem Zeitungsmarkt seit je her Zeitungen unter mehr oder weniger farblosen Gattungsbezeichnungen angeboten werden, so daß das Publikum sich an diesen Zustand gewöhnt hat und bei Zeitungen auch solchen Titeln Unterscheidungskraft beimißt (BGH GRUR 1992, 547, 548 - Morgenpost); ähnliches gilt bei Sachbüchern, bei denen das Publikum erwartet, daß ihr Titel in prägnanter Form auf den Inhalt des Buches Bezug nimmt (vgl. BGH GRUR 1991, 153, 154 - Pizza & Pasta). Auf Titel anderer Werke sind diese Grundsätze und die daraus folgenden Erleichterungen auf Titel anderer Werke nur dann übertragbar, wenn es auch hier entweder wie bei Zeitungen zahlreiche Erzeugnisse unter mehr oder weniger farblosen Gattungsbezeichnungen gibt oder wenn das Publikum erwartet, bereits aus dem Titel eine schlagwortartige Information über den Inhalt des Werkes zu bekommen (vgl. BGH GRUR 1963, 378 f. - Deutsche Zeitung; 1992, 547, 548 - Morgenpost; Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 5 Rn. 57). Ob diese Grundsätze auch für Kinderbücher mit Liedern, Gedichten und Versen zum Vorlesen gelten, die keinem bestimmten Thema gewidmet sind, braucht im Streitfall nicht abschließend entschieden werden; gegen eine Übertragung spricht allerdings der Umstand, daß das Publikum wegen der fehlenden Bindung an ein bestimmtes inhaltliches Thema in aller Regel aus dem Titel keine inhaltlichen Informationen ableiten wird und daß auch keine Umstände dafür ersichtlich sind, daß Kinderbücher regelmäßig unter Bezeichnungen mit beschreibendem Inhalt angeboten werden. Selbst wenn man davon ausgeht, daß auf dem hier interessierendem Gebiet die Anforderungen an die Schutzfähigkeit eines Werktitels den allgemein für die Zuerkennung kennzeichenrechtlichen Schutzes geltenden Voraussetzungen genügen müssen, verfügt die schutzbeanspruchte Kennzeichnung "1, 2, 3 im Sauseschritt" von Hause aus über die erforderliche Kennzeichnungskraft. Hierzu genügt es, daß der Titel geeignet ist, das Werk von anderen zu unterscheiden, ohne daß er gleichzeitig auch auf eine betriebliche Herkunft des Werkes hinzuweisen braucht (BGH GRUR 1993, 692, 693 - Guldenburg; 1982, 431 - Point;

1988, 377 - Apropos Film). Der schutzbeanspruchte Titel "1, 2, 3 im Sauseschritt" ist dazu geeignet, ein Kinderbuch oder einen Tonträger mit Kinderversen oder -liedern von anderen gleichartigen Werken zu unterscheiden; er wirkt phantasievoll und enthält auch keine beschreibenden Angaben über den Inhalt oder die Art des so gekennzeichneten Werkes. Daß die Verszeile "Einzweidrei! im Sauseschritt" aus einer Bildgeschichte des Malers, Zeichners und Dichters Wilhelm Busch stammt und ausweislich der von der Bekl. als Anlagen B 12 A und B 16 vorgelegten Unterlagen zum weit verbreiteten geflügelten Wort geworden ist, ändert daran nichts. Die Verszeile stammt aus der Bildgeschichte "Julchen", deren Kapitel "Eine unruhige Nacht", "Ein festlicher Morgen", "Böse Knaben" und "Vatersorgen", jeweils verschiedene Phasen der Entwicklung des vom Säugling zur jungen Frau heranwachsenden Kindes "Julchen" beschreiben und mit der Aussage "Eins, zwei, drei im Sauseschritt, läuft die Zeit, wir laufen mit" beginnen, um deutlich zu machen, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ein titelmäßiger Gebrauch, um die Bildgeschichte von anderen Werken zu unterscheiden, liegt darin nicht.

Die Kennzeichnungskraft des Schutz beanspruchenden Titels hat sich durch die Benutzung gewissermaßen "stabilisiert", wenngleich die von der Kl. vorgetragenen Verkaufszahlen mit ihm versehener Kassetten und Bücher noch zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft geführt haben. Daß von September 1985 bis 1998 650.000 Tonträger und 450.000 Bücher verkauft worden sind, vermag angesichts der hierbei durchschnittlich pro Jahr abgesetzten Stückzahlen von ca. 50.000 Tonträgern und etwa 35.000 Büchern eine solche Annahme nicht zu tragen; dafür umfassen die angesprochenen Verkehrskreise zu viele Personen, die als Käufer oder Interessenten in Betracht kommen, und die auch einer ständigen Fluktuation unterliegen.

Das Vorbringen der Bekl. rechtfertigt andererseits auch nicht die Annahme, der Schutz beanspruchende Titel sei durch andere in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt. Daß es zahlreiche andere Titel gibt, die auch den Bestandteil "1, 2, 3" enthalten, genügt dazu nicht. Ähnliche Bezeichnungen Dritter können die Kennzeichnungskraft nur schwächen, wenn sie tatsächlich in so erheblichem Umfang benutzt werden, daß sie den Verkehr zu sorgfältigerer Unterscheidung veranlassen (vgl. BGH GRUR 1967, 246, 249 - Vitapur). Ob dies auf die von der Bekl. in ihrer Klageerwiderungsschrift genannten und auf die in den als Anlagen B 8 und B 9 vorgelegten Listen über lieferbare Bücher aufgeführten mit "1, 2, 3" beginnenden Titel zutrifft, läßt sich dem Vorbringen der Bekl. nicht entnehmen, denn welchen Verbreitungsgrad die so betitelten Werke im Verkehr erreicht haben, geht aus der Aufstellung nicht hervor. Auch der Umstand, daß die Wortfolge "Ich düse im Sauseschritt" im Titel und im Text eines in den 80er Jahren veröffentlichten Pop-Songs enthalten ist, genügt dazu nicht, weil es sich bei diesem Song nicht um ein an Kinder im Grund- oder Vorschulalter gerichtetes Werk handelt. Daß 1972 im Eulenspiegel Verlag eine mit "1, 2, 3 im Sauseschritt" betitelte Sammelausgabe mit Werken von Wilhelm Busch erschienen ist, vermag die Kennzeichnungskraft des Schutz beanspruchenden Titels ebenfalls nicht zu schwächen, denn ob die von der Bekl. zitierte 1972 erschienene siebente Auflage dieses Werkes noch erhältlich ist oder in jüngerer Zeit eine neuere Auflage veröffentlicht worden ist, geht aus ihrem Sachvortrag nicht hervor. Titel Dritter für seit langem nicht mehr im Gebrauch befindliche Werke können jedoch keine nennenswerte Schwächung der Kennzeichnungskraft bewirken (OLG Düsseldorf WRP 1985, 638, 640 - Mädchen hinter Gittern; Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 15 Rn. 87). Aus diesem Grund ist es auch unschädlich, daß im Jahre 1961 ein Film von Billy Wilder mit dem Titel "Eins, zwei, drei" gedreht und veröffentlicht worden ist.

Der weiterhin von der Bekl. entgegengehaltene Titel "Eins, zwei, drei im Watschelschritt" kann schon deshalb keine Schwächung des schutzbeanspruchten Titels verursacht haben, weil er erst im Jahre 1999 erschienen ist und ein einzelnes Zeichen überdies regelmäßig noch keine nennenswerte Schwächung bewirken kann (vgl. OLG Frankfurt am Main, WRP 1996, 1045 - Die Blauen Seiten; BGH GRUR 1982, 611, 613 - Prodont).

3. Selbst wenn man berücksichtigt, daß die sich gegenüberstehenden Titel für ihre Art nach identische Werke verwendet werden und Verse und Abbildungen bzw. Hörspiele für Kinder im Vor- und Grundschulalter enthalten, die gegenseitig substituierbar sind, reichen die vorhandenen Unterschiede aus, um die angegriffene Bezeichnung "Eins, zwei, drei im Bärenschritt" aus dem Schutzbereich des von der Kl. beanspruchten Titels "1, 2, 3 im Sauseschritt" hinauszuführen. Zur Annahme der Verwechslungsgefahr genügt es nicht, daß beide übereinstimmend mit dem Bestandteil "1, 2, 3" beginnen, der zweite Bestandteil die Elemente "im .....schritt" gemeinsam hat und beide auch nach Silbenzahl, Sprechbetonung und Versmaß einander entsprechen. Vielmehr muß die angegriffene Kennzeichnung in den für ihren Gesamteindruck wesentlichen Bestandteilen den Elementen hinreichend nahekommen, die den Gesamteindruck des schutzbeanspruchten Titels prägen oder jedenfalls mitprägen (vgl. BGH GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE).

Der Gesamteindruck des von der Kl. beanspruchten Titels wird überwiegend durch den Bestandteil "im Sauseschritt" geprägt. Der am

Anfang des Schutz beanspruchenden Titels stehende Bestandteil "1, 2, 3" ist demgegenüber für sich allein wenig originell und wenig aussagekräftig; er ist den angesprochenen Verkehrskreisen in unterschiedlichsten Sinnzusammenhängen aus dem täglichen Sprachgebrauch geläufig; das zeigen die von der Bekl. im Rahmen des Schwächungseinwandes entgegengehaltenen Titel von Drittwerken, die ebenfalls diesen Bestandteil in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen aufweisen, wobei insbesondere der Hinweis auf das Zählen, Zauberei oder auch zusammen mit anderen Abzählreimen erwähnt werden sollen. In der Schutz beanspruchenden Bezeichnung erkennt der Verkehr die eingangs zitierte Versfolge aus der Bildgeschichte "Julchen" von Wilhelm Busch wieder, bei der zwar keine hinreichenden Grundlagen für die Annahme bestehen, daß der Verkehr sie heute noch Wilhelm Busch zurechnet, was aber nicht die Feststellung hindert, daß die Versfolge inzwischen zu einem im Verkehr geläufigen geflügelten Wort geworden ist, an das er sich erinnert, wenn ihm der Titel der Kl. begegnet. In ihrem Schriftsatz vom 31. Mai 1999 (Bl. 48 d.A.) hat die Kl. auch nicht mehr in Abrede gestellt, daß die Verszeile inzwischen zu den geflügelten Worten gehört. Auch bei dieser Verszeile liegt die Betonung auf dem Wort "Sauseschritt"; dies ist ein weiterer Hinweis darauf, daß die Folge "1, 2, 3" für sich allein genommen nichts aussagt und erst im Zusammenhang mit dem Bestandteil "im Sauseschritt" einen für den Verkehr erfaßbaren Sinngehalt gewinnt, indem er die mit dem Begriff "Sauseschritt" verbundene Vorstellung von einer schnellen Fortbewegung unterstreicht. Gerade den für den Gesamteindruck wesentlichen Bestandteil "Sauseschritt" hat die angegriffene Kennzeichnung mit dem schutzbeanspruchten Titel jedoch nicht gemeinsam; anstelle dieses Bestandteiles heißt es bei der angegriffenen Kennzeichnung "im Bärenschritt". Das ist bereits klanglich ein erheblicher Unterschied, der gerade die einzige betonte Silbe der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen erfaßt, im Verkehr deshalb auch besonders beachtet und auch dem nur flüchtig hinsehenden oder hinhörenden Verkehrsteilnehmer auffallen wird. Hinzu kommt der unterschiedliche Sinngehalt von "Bärenschritt" und "Sauseschritt". Während "Sauseschritt" für eine schnell dahineilende Bewegung steht, verbindet der Verkehr mit "Bärenschritt" eher die Vorstellung einer behäbig und schwerfällig wirkenden Bewegung eines Bären. Im Zusammenhang mit diesem Wortbestandteil gewinnt auch die Zahlenfolge "1, 2, 3" eine andere Bedeutung als im Schutz beanspruchenden Titel. Während die Folge in dem Schutz beanspruchenden Titel die Vorstellung von der Geschwindigkeit, die man "im Sauseschritt" erreicht, besonders hervorhebt, gewinnt er in der angegriffenen Kennzeichnung nur die Bedeutung einer Zählfolge. Diese Unterschiede schließen eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Titel aus, auch wenn man davon ausgeht, daß der schutzbeanspruchte Titel normale Kennzeichnungskraft aufweist und daher auch einen dementsprechend weiten Schutzbereich hat.

–

§ 12 BGB

1. Ist in einem Vertrag über den Entwurf, die Einrichtung und die technische Betreuung von Internetseiten eines Unternehmens bestimmt, die Rechte an der Domäne gingen vorbehaltlich ordnungsgemäßer Zahlung an den Auftraggeber über, so ist der Auftragnehmer regelmäßig nicht berechtigt, die Registrierung der Domäne auf den Namen des Auftragnehmers nicht nur von der Zahlung der Entwurfs- und Einrichtungskosten, sondern auch von der Zahlung der laufenden Kosten abhängig zu machen.

2. Besteht die Domäne aus dem Namen des Auftraggebers, stellt sich die Vorenthaltung als Verletzung des Namensrechts dar.

(Urteil vom 4. November 1999, 4 O 354/99 - Omni Media)

Sachverhalt: Die Kl. ist in der Werbebranche tätig und firmiert als Omni Media Werbung GmbH. Im Jahre 1997 beauftragte sie die in der Vertragsurkunde als Tochterunternehmen der Bekl. bezeichnete "A.-Multimedia Group" mit der Erstellung einer Präsentation ihres Unternehmens im Internet. Gegenstand des Vertrages waren die Bereitstellung von entsprechendem Speicherplatz sowie die Gestaltung von drei Internetseiten. Ferner sollte für die Kl. eine eigene Internetadresse eingerichtet und die Domäne verwaltet werden. Hierfür sowie für die Eintragung in die größten deutschen Suchmaschinen wurde der Kl. ein "Top-Angebot-Preis" von 2.000,00 DM zuzüglich eines de-Domain-Zuschlags von 290,00 DM sowie die gesetzliche Umsatzsteuer berechnet. Des weiteren hieß es in der Vertragsurkunde:

"Copyright und Nutzungsrechte für den Kunden an dem von A. entwickelten Web-Konzept und Web-Design sind nur für die im o.g. Angebot aufgeführten Seiten im Preis enthalten. Für alle weiteren Seiten sind die entsprechenden Rechte in den Herstellungspreisen enthalten, wie sie die jeweils gültige Preisliste wiedergibt. Bei Web-Animationen und Web-Spielen werden die Rechte bei der gesamten Kalkulation berücksichtigt. Die Domain-Rechte

gehen, vorbehaltlich ordnungsgemäßer Zahlung an den Auftraggeber über."

Die vertraglich übernommenen Verpflichtungen wurden tatsächlich von der Bekl. ausgeführt, die der Kl. auch die jährlichen Verwaltungskosten in Rechnung stellte. Die Bekl. richtete für die Kl. die Internetadresse omni-media.de ein, trat gegenüber der DENIC e.G. jedoch selbst als Inhaberin der Domäne auf.

Anfang 1999 kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien, da die Kl. die von der Bekl. erhofften Folgeaufträge nicht erteilte. Unter dem 4. Januar 1999 schrieb die Bekl. der B. Werbeservice GmbH & Co. KG, einem der Kl. verbundenen Unternehmen, mit dem - ebenso wie mit der C. GmbH - ein entsprechendes Vertragsverhältnis bestand:

"... Nun frage ich mich, ob es Sinn macht, weiterhin bei ihnen zu akquirieren oder ob wir nicht einfach gute Bekannte bleiben sollen. Im zweiten Fall, möchte ich Ihnen ihre Internet-Domains zum Kauf anbieten. Die Rechte dafür sind auf D. (= Bekl.) eingetragen.

Sollten Sie nicht interessiert sein, werden wir nach Ablauf der derzeitig geleisteten Gebührenzahlungen, ihre Seite vom Netz nehmen. Sollten Sie an den Domains interessiert sein, lassen Sie es mich bitte wissen, dann mache ich Ihnen ein Angebot."

B. antwortete mit Schreiben vom 11. Januar 1999, man könne über den Kauf der Internetdomänen nachdenken. Die Bekl. unterbreitete daraufhin mit Fax vom 12. März 1999 der C. GmbH ein Angebot zur Übernahme der Domänen C..de, B..de und omni-media.de; in dem Schreiben hieß es:

"Bei gleichzeitigem Finanzausgleich für Nichtabruf unserer Multimedialeistung - Internetbetreuung und Homepagepflege, die seinerzeit für Sie erstellten Konzepte und Seiten waren ausdrücklich zum Sonderpreis gefertigt, weil Follow-up-Aufträge zu o.g. Leistungen angekündigt wurden. Pauschal: zzgl. ges. MWSt.: DM 21.000,00."

Die Kl. forderte daraufhin mit Anwaltsschreiben vom 17. März 1999 die Bekl. zur Abgabe einer Unterlassungserklärung und zur Freigabe der Domäne omni-media.de auf. Nach weiterer Korrespondenz mit dem von der Bekl. beauftragten Rechtsanwalt gab die Bekl. die Domäne frei.

Die Kl. begehrt Erstattung der ihr durch die Beauftragung ihrer Prozeßbevollmächtigten entstandenen Anwaltskosten in Höhe einer 10/10-Geschäftsgebühr sowie einer 5/10-Besprechungsgebühr zuzüglich Auslagenpauschale nach § 26 BRAGO.

Die Bekl. meint, entsprechend den getroffenen Vereinbarungen der Parteien habe es ihr oblegen, für die Dauer der Vertragslaufzeit die Rechte und Pflichten an der eingerichteten Domäne für die Kl. auszuüben. Erst nach der - künftigen - Beendigung des gesamten Vertragsverhältnisses und der Zahlung sämtlicher (jährlicher) Verwaltungskosten sei sie verpflichtet gewesen, der Kl. die Rechte an der Domäne zu übertragen. Nachdem die Kl. das Vertragsverhältnis gekündigt habe, habe sie - wie unstreitig - demgemäß die Domäne freigegeben.

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Die Bekl. ist der Kl. nach § 823 Abs. 1 i.V.m. § 12 BGB zum Schadensersatz in Höhe der geltend gemachten Anwaltskosten verpflichtet, da sie schuldhaft das Namensrecht der Kl. verletzt hat.

Die Internetdomänen haben inzwischen nach gefestigter Rechtsprechung Namensfunktion (siehe nur Kammer, in: Landgericht Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer [Entscheidungen] 1998, 57, 58 = NJW-RR 1999, 629 - JPNW; Entscheidungen 1998, 86, 88 = MMR 1999, 369 - NAZAR, m.w.N.). Wer daher dem Berechtigten das Recht zum Gebrauch seines Namens bestreitet oder dieses Namensrecht unberechtigt für sich in Anspruch nimmt, indem er eine den Namen enthaltende Domäne unberechtigt für sich in Anspruch nimmt, verletzt das durch § 12 BGB geschützte absolute Recht.

Eine solche Namensrechtsverletzung fällt der Bekl. zur Last. Der einzige kennzeichnende Bestandteil der Domäne omni-media.de besteht aus dem Firmenbestandteil Omni Media der Firma der Kl., der Namensschutz nach § 12 BGB genießt, weil die weiteren Firmenbestandteile "Werbung GmbH" lediglich den Geschäftsgegenstand bzw. die Rechtsform des Unternehmens beschreiben. Die Bekl. hat das Namensrecht der Kl. schon dadurch verletzt, daß sie Inhaberin der Domäne geblieben ist, auch nachdem die Kl. den vereinbarten Preis für die Einrichtung der Domäne sowie die Gestaltung der Internetseiten entrichtet hatte. Wenn es in der Vertragsurkunde heißt, die Domain-Rechte gingen vorbehaltlich ordnungsgemäßer Zahlung an den Auftraggeber über, so kann dies nicht, wie die Bekl. meint, dahin verstanden werden, daß die Bekl. die Domäne auf ihren eigenen Namen registrieren lassen und bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses Inhaberin der Domäne bleiben durfte. Denn unter der ordnungsgemäßen Zahlung kann nur die Entrichtung des für die Einrichtung der Domäne und die Gestaltung der Internetseiten vereinbarten Honorars von 2.290,00 DM zuzüglich Mehrwertsteuer verstanden werden. Denn nur insoweit kann von einer Zahlungsverpflichtung "für die Domäne" die Rede sein. Andernfalls dienten die Namensrechte der Kl. sozusagen als Sicherheit für die Begleichung der laufenden Verwaltungskosten. Für eine solche - ungewöhnliche - Regelung ergibt der Vertragstext keinen Anhalt, so daß dahinstehen kann, ob

derartiges wirksam durch allgemeine Geschäftsbedingungen vereinbart werden könnte.

Darüber hinaus hat die Bekl. das Namensrecht der Kl. dadurch verletzt, daß sie für die Übertragung der Domäne (sowie der für die Schwestergesellschaften der Kl. eingerichteten Internetadressen) die Zahlung eines Betrages von 21.000,00 DM verlangt hat. Nach dem "Angebot" der Bekl. sollte diese Zahlung zum "Finanzausgleich" für ausgebliebene Folgeaufträge der Kl. und ihrer Schwestergesellschaften an die Bekl. dienen. Auf solche Folgeaufträge hatte die Bekl. indes keinen Anspruch. Die Bekl. hat daher versucht, die Kl. zur Zahlung eines Lösegeldes für die Freigabe ihrer eigenen Namensrechte zu veranlassen. Damit hat sie das für die Kl. geschützte Recht selbst dann verletzt, wenn man - entgegen den vorstehenden Ausführungen - annehmen wollte, die Bekl. wäre zur Übertragung der Domäne erst nach Kündigung des Vertragsverhältnisses und Begleichung sämtlicher laufender Verwaltungskosten durch die Kl. verpflichtet gewesen.

Zur Abwehr der Namensrechtsverletzung durfte die Kl. anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. In Anbetracht des Umfangs der Korrespondenz ist es auch nicht zu beanstanden, wenn ihre Prozeßbevollmächtigten der Kl. nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO eine 10/10-Gebühr sowie für Besprechungen mit dem Bevollmächtigten der Bekl. sowie der DENIC e.G. eine 5/10-Gebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO in Rechnung gestellt haben. Einschließlich der nach § 26 BRAGO geschuldeten Auslagenpauschale ergibt sich eine Gebührensumme in Höhe der Klageforderung.

Darauf, ob die Kl. die Gebührenschuld gegenüber ihren Prozeßbevollmächtigten bereits erfüllt hat, kommt es nicht an. Wenngleich der erstattungsberechtigte Gebührenschuldner grundsätzlich nur einen Anspruch auf Freistellung von der Gebührenforderung seiner Anwälte hat, solange er die ersetzt verlangten Anwaltskosten nicht beglichen hat, so gilt im Streitfall deshalb etwas anderes, weil die Bekl. den Anspruch der Kl. ernsthaft und endgültig zurückgewiesen hat. Denn der Freistellungsanspruch geht gemäß § 250 Satz 2 BGB nach erfolgloser Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung oder der dieser gleichgestellten endgültigen Erfüllungsverweigerung in einen Geldanspruch über (vgl. BGH NJW-RR 1987, 43; BB 1990, 1223).

–

§ 24 Abs. 1 MarkenG

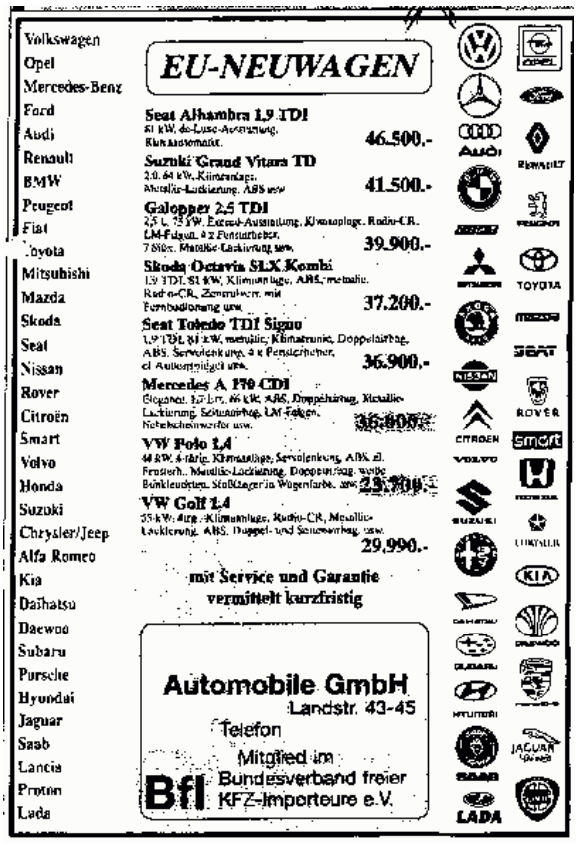
Der Inhaber einer Kraftfahrzeug-Bildmarke (hier: Mercedesstern) kann sich der Verwendung der Marke in der Werbung eines nicht-gebundenen Händlers, der unter der Marke Kraftfahrzeuge ankündigt, nicht mit der Begründung widersetzen, er behalte die Verwendung der Bildmarke seiner Vertriebsorganisation vor und die Verwendung durch den nicht-gebundenen Händler sei nicht erforderlich, weil er die Markenfahrzeuge unter einer Wortmarke (hier: Mercedes-Benz) bewerben könne.

(Urteil vom 7. Dezember 1999, 4 O 481/99 - Mercedesstern - rechtskräftig)

Sachverhalt: Die Ast. ist die Daimler-Chrysler AG, die Kraftfahrzeuge der Marke Mercedes-Benz herstellt und vertreibt. Sie ist Inhaberin der als Mercedesstern bekannten Bildmarke 914 072, die für eine Vielzahl von Waren, darunter Kraftfahrzeuge, eingetragen ist und mit der die Ast. die von ihr hergestellten Fahrzeuge versieht.

Die Ast. verkauft ihre Fahrzeuge in Deutschland ausschließlich direkt an Endkunden, und zwar über eigene Niederlassungen oder über Vertragspartner, die Handelsvertreter in Form des Vermittlungsvertreters sind.

Die Ag. zu 1. (im folgenden auch nur als Ag. bezeichnet), deren Geschäfte der Ag. zu 2. führt, betreibt einen Kraftfahrzeughandel mit aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (re-)importierten Neuwagen (sog. EU-Neuwagen). In einer Zeitungsanzeige warb sie hierfür wie folgt:



Die Ast. sieht in der Verwendung des Mercedessterns, insbesondere seiner Verwendung neben der Bezeichnung Mercedes-Benz (in der linken Spalte der Anzeige), eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie gestatte, so trägt sie vor, die Verwendung des Sterns ausschließlich ihren eigenen Niederlassungen und autorisierten Vertragspartnern, die die hohen Qualitätsstandards ihres Unternehmens erfüllten, und gehe seit Jahren konsequent gegen nicht zu ihrer Vertriebsorganisation gehörende Dritte vor, die den Mercedesstern in ihrer Werbung verwendeten. Zu einer solchen Verwendung sei auch die Ag. nicht berechtigt, da sie zur Bewerbung der von der Ag. angebotenen Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz nicht erforderlich sei. Der Mercedesstern sei das zentrale Element im Erscheinungsbild der Mercedes-Benz-Niederlassungen und Vertragspartner und das Erkennungszeichen ihrer Vertriebsorganisation schlechthin. Die Marke würde in ihrer Funktion, ihre Vertriebsorganisation eindeutig zu identifizieren, beeinträchtigt, wenn es Dritten gestattet wäre, ebenfalls die Marke isoliert, d.h. losgelöst von den Mercedesfahrzeugen, zu verwenden.

Aus den Gründen: Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet. Der Ast. steht der geltend gemachte Verfügungsanspruch weder aus § 14 Abs. 5 noch aus § 15 Abs. 4 MarkenG zu.

Die Ag. verwendet zwar die - von der Ast. auch als Unternehmenszeichen verwendete - Marke in der Werbung für Waren der geschützten Art. Dazu ist sie jedoch berechtigt, da sie mit Originalfahrzeugen handelt, die von der Ast. mit der Marke versehen worden sind, und das Markenrecht der Ast. daher insoweit erschöpft ist, § 24 Abs. 1 MarkenG. Wie auch die Ast. grundsätzlich nicht in Zweifel zieht, berechtigt die Erschöpfung den Händler nicht nur, mit dem mit der Marke versehenen Produkt zu handeln, sondern erlaubt es ihm auch, die Markenware unter Verwendung der Marke in seiner Werbung "anzukündigen"; dieses Ankündigungsrecht des Händlers war schon in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz allgemein anerkannt (s. nur BGH, GRUR 1987, 707, 708 - Ankündigungsrecht I; GRUR 1987, 823, 824 - Ankündigungsrecht II; GRUR 1994, 841, 843 - Suchwort) und ist vom EuGH für den Geltungsbereich der Markenrechtsrichtlinie ausdrücklich bestätigt worden (Rechtssache C-337/95, GRUR Int. 1998, 140 - Dior/Evora).

Der Berechtigung der Ag. zur Verwendung der Marke steht auch § 24 Abs. 2 MarkenG nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift findet die aus der Erschöpfung folgende Beschränkung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts keine Anwendung, wenn sich der Markeninhaber der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Letzteres macht auch die Ast. nicht geltend. Ihr stehen aber auch keine anderen berechtigten Gründe i.S.d. § 24 Abs. 2 MarkenG zur Seite.

Wie der Europäische Gerichtshof zu Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie, die durch § 24 MarkenG in deutsches Recht umgesetzt worden ist, bereits entschieden hat, kann einem Händler die Werbung mit einer Herstellermarke nicht verboten werden, sofern nicht die Art und Weise, in der die Marke in der Werbung benutzt wird, einen berechtigten Grund i.S.d. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie (§ 24 Abs. 2 MarkenG) darstellt, der es rechtfertigt, daß sich der Inhaber dem widersetzt.

So kann der Inhaber einer Marke einen Wiederverkäufer, der gewöhnlich Artikel gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher Qualität wie die mit der Marke versehenen Waren vertreibt, nicht gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie daran hindern, diese Marke im Rahmen der für seine Branche üblichen Werbeformen zu benutzen, um der Öffentlichkeit den weiteren Vertrieb dieser Waren anzukündigen, sofern nicht erwiesen ist, daß diese Benutzung der Marke ihren Ruf im konkreten Fall erheblich schädigt (EuGH, a.a.O. - Dior/Evora).

Für den Fall des Kraftfahrzeughandels hat der EuGH eine Werbung mit der Marke als unstatthaft angesehen, die den Eindruck erwekken kann, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht. Eine solche Werbung sei nämlich nicht erforderlich, um den Wiederverkauf der Ware und damit das Ziel der Erschöpfungsregel sicherzustellen. Außerdem verstoße sie gegen die Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln, und beeinträchtige den Wert der Marke, indem sie deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutze. Bestehe hingegen keine Gefahr, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, es bestehe eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, so stelle es keinen berechtigten Grund i.S.d. Art. 7 Abs. 2 dar, daß der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil derart ziehe, daß die Werbung für den Verkauf der Markenware, die im übrigen korrekt und redlich sei, seiner eigenen Tätigkeit den Anschein hoher Qualität verleihe (EuGH, Rechtssache C-63/97, GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik).

Daraus ergibt sich, daß es keinen berechtigten Grund zur Untersagung der Werbung mit der Marke darstellt, daß der Hersteller eines exklusiven Produkts eine entsprechende Exklusivität seiner Vertriebsnetzes wahren möchte und der werbende Anbieter den diesbezüglichen Vorgaben des Herstellers nicht genügt. Denn dadurch würde im Widerspruch zum Erschöpfungsgrundsatz der freie innergemeinschaftliche Handel mit dem Produkt beschränkt. Es muß daher ein zusätzliches Moment wie entweder eine (erhebliche) Rufschädigung oder die Vortäuschung einer Sonderbeziehung zu dem Markeninhaber hinzukommen. Weder für das eine noch für das andere ergeben sich im Streitfall Anhaltspunkte. Insbesondere schließt - worüber zwischen den Parteien in der mündlichen Verhandlung auch Einigkeit bestanden hat - die Vielzahl der von der Ag. verwendeten Markenzeichen vernünftigerweise die Annahme aus, bei der Ag. handele es sich um eine Vertragshändlerin der Ast.. Die Argumentation der Ast., sie gestatte die Verwendung des Sterns ausschließlich ihren eigenen Niederlassungen und autorisierten Vertragspartnern, die die hohen Qualitätsstandards ihres Unternehmens erfüllten, und gehe seit Jahren konsequent gegen nicht zu ihrer Vertriebsorganisation gehörende Dritte vor, die den Mercedesstern in ihrer Werbung verwendeten, läuft aber gerade darauf hinaus, daß die Ast. die Werbung mit einer Marke, mit der das Produkt gekennzeichnet ist, schlechthin für sich selbst und die ihrer Vertriebsorganisation angehörenden Anbieter monopolisieren möchte. Das ist mit dem Umstand unvereinbar, daß hinsichtlich der von der Ast. in den Verkehr gebrachten, mit dem Mercedesstern versehenen Fahrzeuge das Markenrecht erschöpft ist.

Ein berechtigtes Interesse der Ast. an der Untersagung der Werbung mit der Marke läßt sich auch nicht mit der Erwägung bejahen, die Verwendung des Mercedessterns sei nicht erforderlich, weil die Ag. mit der Marke "Mercedes-Benz" werben könne und jedenfalls den Mercedesstern nicht zusätzlich zu diesem Zeichen benötige. In der Entscheidung BWM/Deenik hat der EuGH zwar darauf hingewiesen, daß ein Wiederverkäufer, der BMW-Gebrauchsfahrzeuge verkaufe und darauf spezialisiert sei, seine Kunden hierauf ohne Benutzung der BMW-Marken praktisch nicht hinweisen könne; eine solche informative Benutzung der BMW-Marken sei - anders als die Vortäuschung eine Sonderbeziehung - daher erforderlich, um das Wiederverkaufsrecht sicherzustellen. Entgegen der Auffassung der Ast. läßt sich daraus jedoch nicht ableiten, der Händler sei hinsichtlich der werblichen Verwendung der von ihm angebotenen Markenprodukte auf das erforderliche "Minimum an Markenverwendung" beschränkt. Die Frage, was für den Händler erforderlich ist, ist vielmehr nur ein Aspekt bei der Bewertung der berechtigten Gründe der Markeninhabers, sich der Verwendung der Marke zu widersetzen, und der bei deren Prüfung erforderlichen Abwägung zwischen dem Interesse des Markeninhabers an der Wahrung des Wertes der Marke und dem Interesse Dritter an dem freien Handel mit der Markenware innerhalb der Gemeinschaft. Die Möglichkeit für den Händler, auf die werbliche Verwendung einer bestimmten Marke für das betreffende Markenprodukt auch zu verzichten, kann deshalb jedenfalls dann nicht genügen, wenn auf der Seite des Markeninhabers dem nur das Interesse gegenüber steht, die Marke, wie die Ast. formuliert, als eindeutiges Identifikationsmerkmal seiner Vertriebsorganisation "sauber zu halten". Denn das läuft darauf hinaus, nicht die mit der Marke verbundene Wertschätzung des Produktes durch das Publikum gegen Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung zu schützen, sondern die Vertriebsstruktur. Das ist nach § 24 MarkenG nicht möglich.

–

§ 5 Abs. 1 MarkenG

1. Der Schutz einer Internetdomäne als Unternehmenskennzeichen setzt voraus, daß unter der Internetdomäne ein selbständiger Geschäftsbetrieb oder zumindest ein hinreichend organisatorisch verselbständigter abgegrenzter Betriebsteil unterhalten wird.

2. Für eine Internetdomäne kann Titelschutz im Sinne des § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in Anspruch genommen werden, wenn die Domäne ein immaterielles, auf geistiger Leistung beruhendes Werk in unterscheidungskräftiger Weise kennzeichnet. Hierfür kommt insbesondere eine auf Dauer angelegte virtuelle Messe oder Informationsbörse in Betracht.

3. Zur Schutzfähigkeit der Domäne babynet.de.

(Urteil vom 25. November 1999, 4 O 389/99 - BABYNET - rechtskräftig)

Sachverhalt: Die Ast. ist Inhaberin der Internetdomäne ”www.babynet.de” und unterhält unter dieser Domäne seit dem 11. August 1997 einen Eltern-Informationsdienst im Internet. Auf diesen Internetseiten hat sie eine Themen- und Branchenplattform, eine virtuelle Messe, errichtet, auf der verschiedene Aussteller ihr Angebot, seien es Textinformationen, Dienstleistungen oder Waren, zum Thema Baby und Kleinkind präsentieren können. Die Ast. hat unter anderem Kooperationsverträge mit dem Bun-

desministerium für Gesundheit sowie mit Medizinern und forschenden Unternehmen der Pharmabranche geschlossen, die ihre Informationen auf den Internetseiten der Ast. präsentieren.

Die Ag. hat die Internetdomäne "babynet-shop.de" im Februar 1999 bei der DENIC für sich registrieren lasen und unterhält seitdem auf den betreffenden Internetseiten einen Shop für Baby-Artikel, wie Kleidung und Spielzeug, und bietet außerdem Informationen "rund um's Baby" an. Auch außerhalb des Internets betreibt die Ag. einen Einzelhandel mit Baby-, Kleinkinder- und Jugendmode. Die Ag. hat außerdem beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wort/Bildmarke "BabyNet" am 26. Februar 1999 unter dem Aktenzeichen 399 11 391 angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Ag. mit Schreiben vom 19. Juni 1999 (Anlage W3) mitgeteilt, daß es Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit der Marke hegt. Das Zeichen "BabyNet" besitze unmittelbar beschreibenden Charakter, da es im Zusammenhang mit den von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen lediglich eine allgemeine Sachangabe vermittle und in werbeüblicher Form impliziere, daß die darunter angebotenen Produkte und Tätigkeiten aller Art inhaltlich und gegenständlich für den Bereich rund um das Baby bzw. Kleinkind angesiedelt seien und über das Internat als weltweites Kommunikationsnetz in Anspruch genommen werden könnten.

Die Ast. hat eine einstweilige Verfügung der Kammer erwirkt, durch die der Ag. untersagt worden ist, sich zur Kennzeichnung des Angebots von Baby- und Kinderkleidung und Spielwaren sowie Informationen zum Thema Baby der Internetadresse (Domäne) babynet-shop.de zu bedienen.

Gegen diese einstweilige Verfügung richtet sich der Widerspruch der Ag..

Aus den Gründen: Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet, weshalb die ergangene Beschlußverfügung der Kammer zu bestätigen ist.

Die Ast. hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß ihr ein Unterlassungsanspruch gegen die Ag. aus §§ 5, 15 Abs. 4 MarkenG zusteht. Ferner erscheint es zur Abwendung wesentlicher Nachteile für die Ast. nach § 940 ZPO geboten, den Unterlassungsanspruch durch den Erlaß einer einstweiligen Verfügung zu sichern.

I. Die Ag. ist verpflichtet, die Verwendung der Internetdomäne "www.babynet-shop.de" zum Angebot von Kinderbekleidung, Spielzeug und Informationen "rund um's Baby" im Internet zu unterlassen, weil deren Verwendung geeignet ist, Verwechslungen mit der zu Gunsten der Ast. als Titel geschützten Internetdomäne "www.babynet.de" hervorzurufen, §§ 15 Abs. 4, 5 Abs. 1 und 3 MarkenG.

Allerdings ist die Bezeichnung "babynet.de" nicht als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG geschützt. Zuzustimmen ist der Ag. darin, daß die Ast. die Internetdomäne nicht firmenmäßig verwandt hat. Der Schutz einer Internetdomäne als Unternehmenskennzeichen setzt voraus, daß unter der Internetdomäne zumindest ein hinreichend organisatorisch verselbständigter abgegrenzter Betriebsteil unterhalten wird. Nicht jede Internetdomäne, unter der eine Internetseite erreichbar ist, kann somit den Schutz eines Unternehmenskennzeichens als geschäftlicher Bezeichnung beanspruchen. Auch im Streitfall stellt sich somit die Internetdomäne nicht als Unternehmenskennzeichen dar, denn die Ast. betreibt unter dieser nicht einen rechtlich und/oder organisatorisch verselbständigten Teil eines Betriebes oder Unternehmens. Die Ast. tritt vielmehr im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "A. Internet Service" auf. Der Bezeichnung "babynet.de" entspricht daher kein besonderer Geschäftsbetrieb.

Die Ast. kann für ihre Internetdomäne "babynet.de" als geschäftliche Bezeichnung jedoch Titelschutz im Sinne des § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in Anspruch nehmen, denn es handelt sich hierbei um einen Werktitel und sie hat durch die Aufnahme der Benutzung das Recht an diesem Werktitel erworben. Daß auch Internetseiten titelmäßig gekennzeichnet werden können, wenn die Domäne ein immaterielles, auf geistiger Leistung beruhendes Gesamtwerk bezeichnet, sie das dahinterstehende Werk in unterscheidungskräftiger Weise kennzeichnet und der Domainname eindeutig den Weg zu den entsprechenden Internetseiten weist, ist grundsätzlich in der Literatur anerkannt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl. § 3 Rdnr. 312; Ingerl/Rohnke, MarkenR, § 15 Rdnr. 77).

Nach § 5 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG sind als geschäftliche Bezeichnungen Werktitel geschützt, wobei unter Werktiteln die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder von sonstigen vergleichbaren Werken zu verstehen sind.

Die Vergleichbarkeit eines sonstigen titelfähigen Werkes mit Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken und Bühnenwerken liegt dann vor, wenn es sich bei dem (immateriellen) Werk, das durch den Titel gekennzeichnet werden soll, um das Ergebnis einer gedanklichen Leistung mit kommunikativem Gehalt handelt. Als geistige Produkte kommen daher nicht nur Werke aus dem Kernbereich der urheberrechtlich geschützten Literatur, Wissenschaft und Kunst in Betracht sondern auch solche immateriellen Arbeitsergebnisse wie kaufmännische Steuerungs-, Kontroll- und Überwachungssysteme,

Computerprogramme, Datensammlungen, Spiele, Lern- und Schulungsprogramme sowie Veranstaltungen wirtschaftlicher Art wie Ausstellungen und Messen in Betracht. Um eine besondere Bezeichnung, die ein sonstiges den Druckschriften vergleichbares Werk schützt, handelt es sich bei der hier verwandten Internetdomäne, denn sie bezeichnet eine auf Dauer angelegte Veranstaltung im Internet mit wechselnden Informationen zum Thema "Baby", bei der es sowohl um wirtschaftliche, wissenschaftliche und gesundheitliche Fragen als auch um Erziehungsfragen geht.

Wie die Kammer bereits entscheiden hat, sind auch die Bezeichnungen von Ausstellungen und Messen als Titel geschützt (LG Düsseldorf WRP 1996, 156 - Paracelsus-Messe, vgl. hierzu auch: Ingerl/Rohnke, MarkenG § 5 Rdnr. 46; Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 154m), wenn es sich um eine - in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen wiederkehrende - Messeveranstaltung zu einem bestimmten wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Thema handelt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als besonders bezeichnungsfähiges Ereignis angesehen wird und regelmäßig auch besonders bezeichnet wird. Gleiches hat auch für eine auf Dauer angelegte sog. virtuelle Messe bzw. eine virtuelle Informationsbörse, ein virtuelles Ausstellerforum im Internet, wie es die Ast. unter ihrer Internetdomäne unterhält, zu gelten. Denn auf dieser unter der Internetadresse bereitgestellten "Plattform" wird es Unternehmen und anderen Institutionen ermöglicht, zu einem bestimmten spezialisierten Thema sich selbst und ihr Angebot von Dienstleistungen und Waren, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Informationen darzustellen. Neben der konkreten thematischen Ausrichtung der Internet-Messe vermittelt diese dem Publikum auch den Eindruck eines geschlossenen, organisatorisch feststehenden Ereignisses, das auch mit einem Namen versehen werden kann, denn das Publikum kann sich jederzeit die unterschiedlichsten Informationen, z. B. auch zum Thema Adoptionen und anderen rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Fragestellungen, verschaffen.

Der Titel ”babynet.de” ist auch als hinreichend unterscheidungskräftig anzusehen. An die Unterscheidungskraft eines Titels werden grundsätzlich nur geringe Anforderungen gestellt. Er muß lediglich geeignet sein, das Werk zu identifizieren und es von anderen zu unterscheiden (sog. werkidentifizierendes Unterscheidungskennzeichen, vgl. Fezer, Markenrecht, § 15 MarkenG, Rdnr. 155); einen Hinweis auf den Schöpfer des Werkes oder seinen Inhaber stellen sie regelmäßig nicht dar. Der Titel "babynet.de" kann verwendet werden, um das in Rede stehende Informationsangebot von anderen zu unterscheiden. Entgegen der Auffassung der Ag. besitzt das Zeichen keinen beschreibenden Charakter. Zwar kommt den englischsprachigen Bestandteilen der Internetdomäne ”baby” und ”net” je für sich genommen nur ein beschreibender Charakter zu. "Baby" steht dabei für "Säugling, Kleinkind", während ”net” für das ”Netz” bzw. das ”Internet” steht. Die Zusammensetzung dieser rein beschreibenden Bestandteile führt jedoch nicht dazu, daß dem kombinierten Zeichen bzw. der Domäne insgesamt ein rein beschreibender Charakter zukommt. Denn dem Begriff ”babynet” ist nicht ein eindeutiger Sinngehalt zuzuordnen, der sich dem Adressaten ohne weiteres sofort erschließt. Die beiden Begriffe ”baby” und ”net” stehen inhaltlich beziehungslos nebeneinander. Die Bezeichnung ”babynet” könnte ein Ausdruck für ein besonders kleines Netz in Abgrenzung zum ”Intranet” (betriebsinternes Informationssystem) und dem ”Internet” (internationales Netzwerk) sein. Der Bestandteil ”baby” könnte somit als Verkleinerungsform verwandt worden sein, um ein besonders kleines Netz bzw. Netzwerk zu kennzeichnen. Diese Form der Verwendung des Begriffs "Baby" ist aus anderen Bereichen geläufig, ihr entspricht z. B. die neuere Wortschöpfung ”Babybenz” (umgangssprachliches Synonym für die A-Klasse von Mercedes, gebildet in Anlehnung an den an den englischsprachigen Begriff ”babycar” für Kleinwagen, Autochen) oder aber der Begriff ”Babyzelle” als Synonym für eine kleine Batterie. Ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise, die das Internet benutzen, wird die Bezeichnung "babynet" mit "Informationen über Säuglinge und Kleinkind im Netz" in Verbindung bringen; sie könnte aber auch auf ein eigenes Netzwerk zum Thema Babies" hindeuten. Es kann daher nicht angenommen werden, daß der Begriff "babynet" stets von den Verkehrskreisen als Synonym für ein Informationsangebot "rund um's Baby" verstanden wird.

Die Benutzung der Internetdomäne "babynet-shop.de" stellt einen Eingriff in das Titelschutzrecht der Ast. dar, denn es besteht die erforderliche unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, dem älteren Titel "babynet.de" und dem jüngeren Zeichen "www.babynet-shop.de".

Es besteht eine Teilidentität zwischen dem Verfügungszeichen und der angegriffenen Internetdomäne hinsichtlich des Bestandteils "babynet". Diese Teilidentität zwischen der angegriffenen Kennzeichnung und dem Verfügungskennzeichen reicht jedoch als solche nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Es ist vielmehr von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüberste-

henden Bezeichnungen jeweils auf den Gesamteindruck abzustellen ist. Dieser Grundsatz verbietet es allerdings nicht, einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zuzubilligen und deshalb bei einer Übereinstimmung mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne zu bejahen.

Diese prägende Kennzeichnungskraft folgt bei der angegriffenen Domäne aus dem Wortbestandteil "babynet". Dem Bestandteil "shop" kommt für sich genommen nur ein rein beschreibender Charakter zu, denn er kennzeichnet in zutreffender Weise das von der Ag. auf ihrer Internetseite bereit gehaltene Angebot, nämlich neben dem Angebot von Informationen das Angebot von Kleidung und Spielwaren für Kinder in einem elektronischen Warenhaus bzw. in einem "virtuellen Ladenlokal". Einander gegenüber stehen sich somit nur die beiden identischen und kennzeichnenden Bestandteile "babynet", während dem Bestandteil "shop" auf Grund seines rein beschreibenden Charakters keine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zukommt. Der Schreibweise der Internetdomäne "www.babynet-shop.de", nämlich der Verbindung der Worte "babynet" und "shop" durch einen Bindestrich, kommt ebenfalls keine mitprägende Bedeutung zu, denn die Verbindung von Eigennamen durch Bindestriche ist gerade in der deutschen Sprache ein übliches Mittel zur Aneinanderreihung eines Grundwortes mit mehreren Bestimmungswörtern.

Es besteht auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Benutzungsform der Ag. und dem Werktitel der Ast..

Die Ag. verwendet diese Bezeichnung - ebenso wie die Ast. - titelmäßig. Nicht jede Verwendung des Klagetitels oder einer verwechselbaren Bezeichnung stellt schon eine Rechtsverletzung im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG dar, sondern es kommt - wie zur Zeit der Geltung des § 16 UWG, der durch die Regelungen in §§ 5, 15 MarkenG abgelöst worden ist - auf eine titelmäßige Verwendung an (st. Rspr.; BGH, Urteil vom 29. April 1999, I ZR 152/96 - Szene), da bei Erlaß des Markengesetzes eine grundsätzliche Änderung gegenüber der früheren Rechtslage nicht beabsichtigt war. Eine derartige titelmäßige Verwendung liegt vor, wenn eine Kennzeichnung in einer Weise benutzt wird, daß ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in ihm die Bezeichnung eines Werkes zur Unterscheidung von anderen Werken ansieht.

Die Ag. verwendet ihre Internetdomäne www.babynet-shop.de als Titel für ihre eigenen Internetseiten, auf denen sie ebenfalls, wie die Ast., ein Angebot von Informationen neben Kinderbekleidung und -spielzeug bereit hält.

Es liegt auch der zur Begründung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne im Rahmen des Titelschutzes von der Rechtsprechung geforderte (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, Markenrecht, § 15 Rdnr. 89, 90) unmittelbare Bezug des Angebots der Ag. zum Werk der Ast. vor. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (a.a.O.) dienen Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich nur der Unterscheidung eines Werkes von einem anderen; einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werkes stellen sie regelmäßig nicht dar. Sie sind daher in der Regel nur gegen die Gefahr einen unmittelbaren Verwechslung im engeren Sinne geschützt. Zwar stellt die Ast. in erster Linie Informationen verschiedener gewerblicher Anbieter und Organisationen zum Thema "Baby" bereit und hat erst seit ca. einem Monat einen "shop" im Internet eröffnet, in dem sie ebenfalls Kinderbekleidung anbietet. Trotzdem besteht aber die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne zwischen dem Titel der Ast. und der Internetdomäne der Ag. auch ungeachtet der bestehenden Unterschiede in der Verwendung des angegriffenen Zeichens durch die Ag., denn ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs wird annehmen, es handle sich bei dem "babynet-shop" der Ag. um den "Shop" des "babynets" der Ast., so daß ein unmittelbarer Bezug zwischen dem Werk der Ast. und dem Tätigwerden der Ag. unter ihrer Domäne gegeben ist. Die Eröffnung eines Shops für Kinderbekleidung und -spielzeug unter der Domäne "www.babynet-shop.de" stellt sich somit als Fortsetzung und Weiterentwicklung des Werkes der Ast. dar.

II. Zur Abwendung der Ast. drohender wesentlicher Nachteile ist der Erlaß der begehrten einstweiligen Verfügung erforderlich *(wird ausgeführt).*