LANDGERICHT DÜSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

4 2000 S. 81-101

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

PatG §§ 1 Abs. 1; 33 Abs. 1, 2; 139; 141 Satz 3
BGB § 812 Abs. 1

1. Die Verbietungsrechte aus einem Patent, das eine mit Markierungslinien versehene Dämmstoffbahn aus Mineralfaserfilz betrifft, werden nicht dadurch erschöpft (verbraucht), dass die als patentverletzend angegriffene Dämmstoffbahn mit einer Markierungswalze hergestellt worden ist, die durch ein zugunsten des Patentinhabers bestehendes weiteres Patent geschützt ist und zur Herstellung eine Markierungswalze verwendet worden ist, die mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangt ist (Abgrenzung zu Mitt 1999, 179 - Levitationsmaschine).

2. Zur Haftung der Konzernmutter für Verletzungshandlungen eines Tochterunternehmens.

3. Nach dem Eintritt der Verjährung steht dem Patentinhaber anstelle des Schadenersatzanspruchs ein Rest-Schadenersatzanspruch und anstelle des Entschädigungsanspruchs ein Rest-Entschädigungsanspruch zu. Beide Ansprüche - der Rest-Schadenersatzanspruch und der Rest-Entschädigungsanspruch - berechtigen den Patentinhaber, Herausgabe desjenigen Gewinns zu verlangen, den der Verletzer/Benutzer durch die Verletzung/Benutzung des Patents erzielt hat.

4. Der Rest-Entschädigungsanspruch ist allerdings auf denjenigen Betrag begrenzt, den der Patentinhaber als angemessene Entschädigung nach § 33 Abs. 1 PatG beanspruchen könnte.

5. Die Anweisung, eine Dämmstoffbahn mit Markierungslinien zu versehen, ist technischer Natur.

(Urteil vom 23. Mai 2000 - 4 O 162/99 - D ä m m s t o f f b a h n)

Sachverhalt: Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 36 12 857 (nachfolgend: Klagepatent), das auf einer Anmeldung vom 16. April 1986 beruht, die am 18. September 1994 offengelegt wurde. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 22. Dezember 1994.

Das Klagepatent, das in Kraft steht, betrifft eine Dämmstoffbahn aus Mineralfaserfilz. Wegen Verletzung des Klagepatents nimmt die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Leistung einer angemessenen Entschädigung, Schadensersatz und Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung in Anspruch.

Auf einen ... gegen die Erteilung des Klagepatents erhobenen Einspruch wurde dieses zunächst von der Patentabteilung des Deutschen Patentamts mit Beschluß vom 30. Januar 1997 widerrufen. Im Beschwerdeverfahren hob das Bundespatentgericht mit Urteil vom 1. Dezember 1998 - 8 W (pat) 76/97 - den Beschluß der Patentabteilung auf und hielt das Klagepatent im beschränkten Umfang aufrecht. Die Veröffentlichung des geänderten Patents erfolgte am 29. Juli 1999.

Der aufrechterhaltene Patentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

"Dämmstoffbahn aus Mineralfaserfilz zu einer Rolle aufgewickelt, die für den klemmenden Einbau von vereinzelten Dämmstoffplatten zwischen Dachsparren ausgebildet ist, bei der die Dämmstoffbahn mit einer derart großen inneren Spannung zur Rolle gewickelt ist, das sie sich selbsttätig zu einer vollständig gestreckten Dämmstoffbahn entrollt, sowie die Dämmstoffbahn quer zu ihrer Längserstreckung durch modulare, untereinander in gleichem Abstand angeordnete Markierungslinien unterteilt ist, die auf der im Wickel innen liegenden Oberfläche der Dämmstoffbahn aufgebracht, senkrecht zu den seitlichen Rändern der Dämmstoffbahn angeordnet, in der Art von optisch wirksamen, farblich abgesetzten, die Dämmstoffbahn faktisch nicht schwächende und als Schneidhilfe dienende Markierungslinien gebildet sind, durch die in gestrecktem Zustand der Dämmstoffbahn aneinandergereihte und durch Durchschneiden der Dämmstoffbahn

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.

im Bereich der Markierungen vereinzelbare Dämmstoffplatten für den Einbau der Dämmstoffplatten mit ihren bezogen auf die Dämmstoffbahn seitlichen Rändern quer zwischen den Dachsparren vorgegeben sind, wobei die Dämmstoffbahn ein Raumgewicht von 10 bis 40 kg/m^3, insbesondere 10 bis 25 kg/m^3 aufweist und die Bahn einen derart die Steifigkeit der vereinzelten Dämmstoffplatten vergrößernden erhöhten Bindemittelgehalt aufweist, dass die mit Übermaß gegenüber dem Sparrenabstand geschnittenen Dämmstoffplatten befestigungsmittelfrei durch Klemmwirkung zwischen den Sparren gehalten sind."

Gegen das Klagepatent ist unter anderem von der Beklagten zu 1. mit Schriftsatz vom 20. September 1999 (vgl. Anlage B 1) Nichtigkeitsklage erhoben worden. Über diese hat das Bundespatentgericht bisher noch nicht entschieden.

Die Beklagte zu 1. betreibt einen Konzern, dem ursprünglich die im "Geschäftsbereich Dämmstofftechnik" tätige P. Dämmstofftechnik International GmbH & Co. (frühere Beklagte zu 2.; nachfolgend: P. GmbH & Co.), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1. in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft, angehört hat, deren Gesellschafterin seit dem 3. Juli 1998 die Beklagte zu 1. gewesen ist und deren Firma nunmehr von der Beklagten zu 2. fortgeführt wird.

Die P. GmbH & Co. übernahm 1993 die Dämmstoffe H. GmbH in W. (nachfolgend: H. GmbH). Letztere hatte am 14. Dezember 1987/18. Januar 1988 einen Lizenzvertrag mit der Klägerin geschlossen, mit dem die Klägerin der H. GmbH eine einfache Lizenz am Gegenstand ihres deutschen Patents 36 12 858 (sog. "Uniroll-Patent") sowie am Gegenstand der dem Klagepatent zugrundeliegenden Patentanmeldung einräumte. Das lizenzierte deutsche Patent 36 12 858 wurde wie das Klagepatent am 16. April 1986 angemeldet und betraf ein Verfahren zum Einbau von in Rollenform vorliegendem Mineralfasermaterial in einen seitlichen Stützen begrenzten langgestreckten Einbauraum sowie eine zur Durchführung dieses Verfahrens geeignete Mineralfaserbahn und ein Verfahren zu deren Herstellung. In der zwischen der Klägerin und der H. GmbH geschlossenen Lizenzvereinbarung heißt es unter Ziffer 5:

"Die Lizenzvereinbarung tritt mit dem 1. Januar 1988 in Kraft. Sie endet spätestens mit dem Wegfall des letzten unserer vorstehend genannten Schutzrechte. Sie endet außerdem bei rechtskräftig festgestellter Nichtigkeit unseres DBP 36 12 858. Im letzteren Fall haben wir Ihrer Firma alle bereits gezahlten Lizenzgebühren mit 4 % iger Verzinsung zurückzuerstatten. ..."

Mit Schreiben vom 5. Februar 1988 erklärte sich die Klägerin gegenüber der sich mit dem Maschinen- und Anlagenbau befassenden K. & S. GmbH damit einverstanden, das diese eine zuvor von der Klägerin in Auftrag gegebene, nach ihren Weisungen und mit ihrem Know-how gefertigte Markierungswalze unter anderem auch an die H. GmbH liefert, wobei die Klägerin darauf hinwies, das die Firma H. als Lizenznehmerin zur Nutzung dieser Vorrichtung berechtigt sei. Auf eine entsprechende Bestellung der H. GmbH stellte die K. & S. GmbH sodann eine solche Markierungswalze für die H. GmbH her, die sie dieser im Juni 1988 lieferte und in Rechnung stellte. Diese Markierungswalze entsprach dem deutschen Patent 37 13 108 der Klägerin, welches ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbringen von Markierungslinien auf eine bindemittelhaltige Mineralfaserbahn betrifft und auf einer Anmeldung vom 16. April 1987 beruht. Dieses Patent der Klägerin, dessen Erteilung am 13. Juli 1989 veröffentlicht wurde, nimmt die Priorität der am 16. April 1986, also am selben Tag wie das Klagepatent eingereichten deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 86 10 424.1 der Klägerin in Anspruch, die ebenfalls eine zu einer Rolle aufwickelbare Dämmstoffbahn betraf. Das deutsche Patent 36 12 858, das Gegenstand des zwischen der Klägerin und der H. GmbH geschlossenen Lizenzvertrages war, wurde durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 15. Januar 1991 - rechtskräftig - widerrufen. Hierüber wurde die H. GmbH von der Klägerin mit Schreiben vom 28. Februar 1991 informiert, wobei die Klägerin darauf hinwies, das die Lizenzvereinbarung damit gegenstandslos geworden sei.

Mit der Übernahme der H. GmbH im Jahre 1993 übernahm die P. GmbH & Co. auch die vorgenannte Markierungswalze.

Durch Gesellschaftsvertrag vom 28. Mai 1999 hat die damals noch als D. GmbH & Co. firmierende und in Hamburg ansässige Beklagte zu 2. durch Anwachsung im Wege der Universalsukzession das Gesellschaftsvermögen der P. GmbH & Co. einschließlich aller Aktiven und Passiven mit Wirkung zum 31. Mai 1999 übernommen. Die P. GmbH & Co. ist aufgelöst worden, was am 24. September 1999 im Handelsregister eingetragen worden ist. Die Beklagte zu 1. ist als Kommanditistin in die Beklagte zu 2. eingetreten.

Die P. GmbH & Co. stellte her und vertrieb ... Dämmstoffbahnen (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen 1 und 2) in Rollenform, deren generelle Ausgestaltung sich aus den von der Klägerin als Anlage K 9 vorgelegten Lichtbildern ergibt.

In der Folgezeit ging die P. GmbH & Co. dazu über, ... abgewandelte Dämmstoffbahnen mit längs der Dämmstoffbahn angebrachten

unterbrochenen Markierungslinien anzubieten und zu vertreiben (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform 3). Diese abgewandelten Dämmstoffbahnen stellte sie in einem Schreiben vom Dezember 1998, in dessen Briefkopf die Firma der Beklagten zu 1. deutlich hervorgehoben ist, ... vor.

...

Diese abgewandelten Dämmstoffbahnen werden nunmehr von der Beklagten zu 2. vertrieben.

Die Klägerin sieht in der Herstellung und im Vertrieb sämtlicher Ausführungsformen eine Verletzung des Klagepatents ... . Sie macht geltend, dass die Beklagte zu 1. nicht nur als ehemalige Gesellschafterin der P. GmbH & Co. für die von dieser begangenen Handlungen verantwortlich sei, sondern auch deshalb umfassend in Anspruch genommen werden könne, weil die beanstandeten Handlungen von ihr als beherrschender Konzernmutter organisiert würden. Nach außen träten die Beklagten gemeinsam auf, ... Als das die Beklagte zu 2. hundertprozentig beherrschende Unternehmen könne die Beklagte zu 1. auch nicht bestreiten, dass die dort begangenen Patentverletzungen mit ihrem Wissen und Wollen geschehen, und das sowohl Herstellung wie Vertrieb dieser Produkte von ihr organisiert würden. Die Vertriebshandlungen würden unmittelbar von ihr begangen ... .

Mit ihrer am 22. März 1999 bei Gericht eingereichten Klage hat die Klägerin zunächst die Beklagte zu 1. und die P. GmbH & Co. verklagt. Statt gegen diese richtet sie die Klage gegen die jetzige Beklagte zu 2.

Die Beklagten stellen eine Verletzung des Klagepatents in Abrede. Sie machen geltend, dass das Patentrecht der Klägerin aus dem Klagepatent hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 erschöpft sei. Diesbezüglich behaupten sie, dass die P. GmbH & Co. diese Produkte mit der seinerzeit von der K. & S. GmbH mit Zustimmung der Klägerin an die H. GmbH gelieferten Markierungswalze hergestellt habe. Hilfsweise werde insoweit geltend gemacht, dass die Klägerin mit der Zustimmung zur Lieferung der patentierten Herstellungsvorrichtung auch die Benutzung zur Herstellung der durch das Klagepatent geschützten Dämmstoffbahnen lizenziert habe. Dem stehe der zwischen der Klägerin und der H. GmbH geschlossene Lizenzvertrag nicht entgegen. Dieser sei so auszulegen, dass die Lizenznehmerin das Klagepatent weiter benutzen dürfe, wenn lediglich das deutsche Patent 36 12 858 keinen Bestand mehr habe. Da die Beklagte zu 2. Rechtsnachfolgerin der H. GmbH sei, könne sie sich ebenfalls auf deren Rechte zur Nutzung der mit Zustimmung der Klägerin gelieferten Maschine berufen. Mit der angegriffenen Ausführungsform 3 werde von der Lehre des Klagepatents kein Gebrauch gemacht. ...

Hinsichtlich der Beklagten zu 1. komme ... nur eine Haftung für die Zeit in Betracht, in der sie persönlich haftende Gesellschafterin der P. GmbH & Co. gewesen sei. Eine konzernrechtliche Verantwortlichkeit als "beherrschende Konzernmutter" für das Verhalten der Konzerntöchter bestehe nicht; es handele sich um völlig getrennte Gesellschaften. Die Beklagte zu 1. sei nunmehr lediglich Kommanditistin der Beklagten zu 2.; sie stelle die angegriffenen Dämmstoffbahnen aber weder her noch vertreibe sie diese.

Ferner erheben die Beklagten die Einrede der Verjährung gegenüber den von der Klägerin erhobenen Entschädigungs- und Schadensersatzansprüchen. Soweit die Klägerin für in rechtsverjährter Zeit begangene Benutzungshandlungen der bekannt gemachten Patentanmeldung Ansprüche geltend mache, bestünden solche nicht. Denn es gebe keinen "Rest"-Entschädigungsanspruch und für diesen Zeitraum komme auch kein Bereicherungsanspruch in Betracht.

Aus den Gründen: Die Klage ist im wesentlichen begründet.

Der Klägerin stehen im tenorierten Umfang die gegen die Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Entschädigung, Schadensersatz und Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung gemäß §§ 9 Nr. 1, 33 Abs. 1 und Abs. 3, 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), §§ 812 Abs. 1, 242, 259 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu, weil die Beklagten das Klagepatent mit den angegriffenen Ausführungsformen schuldhaft benutzt haben. Keinen Erfolg hat die Klage lediglich insoweit, als die Klägerin mit ihrem Klageantrag zu II. auch für die Zeit vom 18. Oktober 1986 bis 22. Dezember 1994 einen auf § 812 BGB gestützten Bereicherungsanspruch geltend macht, der für diesen Zeitraum nicht besteht.

...

I. Das Patentrecht der Klägerin aus dem Klagepatent ist hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 nicht <u>erschöpft</u> (verbraucht), wobei dahinstehen kann, ob diese Dämmstoffbahnen unter Benutzung der mit Zustimmung der Klägerin an die H. GmbH gelieferten Markierungswalze hergestellt worden sind. Hierauf kommt es nicht an, weil sich die Beklagten schon aus Rechtsgründen nicht auf eine Erschöpfung des Patentrechts der Klägerin berufen können.

Die Lehre von der Erschöpfung besagt in ihrem Kern, dass sich die Wirkung des Patents dann, wenn der Patentinhaber oder ein mit seiner ausdrücklichen Zustimmung handelnder

Dritter das patentierte Erzeugnis in den Verkehr gebracht hat, nicht auf anschließend vorgenommene Handlungen, die dieses Erzeugnis betreffen, erstreckt (vgl. BGHZ 2, 261, 267 - Voran; BGH, GRUR 1973, 518, 520 - Spielautomat II; GRUR 1976, 579, 580 - Tylosin; GRUR 1975, 598, 600 - Stapelvorrichtung; GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren; GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter). Der Patentinhaber kann dann nicht mehr darüber bestimmen, was weiterhin mit dem patentierten Erzeugnis im Verkehr geschieht. Auf die weitere Benutzung, insbesondere auf die weitere Veräußerung dieses Erzeugnisses, gibt ihm sein Patentrecht keine Möglichkeit der Einflußnahme. Der Erwerber bedarf demgemäß keiner Erlaubnis des Patentinhabers mehr, wenn er die Sache benutzt oder weiter veräußert. Ihre Rechtfertigung findet diese Lehre in der Erwägung, dass der Patentinhaber, der die unter Verwendung der geschützten Lehre hergestellte Sache in den Verkehr gebracht hat, dabei die Verwertungsmöglichkeit wahrgenommen hat, die ihm das Patent gewährt (BGH, GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren).

Im Streitfall findet diese Lehre jedoch keine Anwendung, weil die von der P. GmbH & Co. vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 lediglich unter Benutzung einer mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebrachten Markierungswalze, die durch ein ***anderes*** Patent, nämlich durch das deutsche Patent 37 13 108 geschützt gewesen ist, hergestellt worden sind. Durch das Inverkehrbringen der anderweitig geschützten Markierungswalze ist zwar ein Verbrauch der Patentrechte der Klägerin aus dem diese Vorrichtung betreffenden deutschen Patent 37 13 108 eingetreten, nicht aber auch eine Erschöpfung der Patentrechte aus dem die Dämmstoffbahn betreffenden Klagepatent. Dem steht die von den Beklagten zitierte Entscheidung "Handhabungsgerät" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1998, 130, 132) nicht entgegen. Zwar hat der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung ausgeführt, dass es dem Inhaber eines Patents für eine Vorrichtung verwehrt sei, diese Vorrichtung zu veräußern und sich gleichzeitig deren bestimmungsgemäße Verwendung mit patentrechtlichen Mitteln, insbesondere mit Hilfe eines Verfahrensanspruches, vorzubehalten. Auch hat der Bundesgerichtshofes dort in Abgrenzung zu seiner Entscheidung "Fullplastverfahren" (GRUR 1980, 38, 39) klargestellt, dass durch die Veräußerung einer patentierten Vorrichtung, mit der ein zugleich durch einen Verfahrensanspruch geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, die Erschöpfung auch hinsichtlich des patentierten Verfahrens eintritt. Hiervon ausgehend hat die Kammer in der von den Beklagten zitierten Entscheidung "Levitationsmaschine" (Mitt. 1999, 179) festgestellt, dass die Rechte aus einem Sach- und Verfahrenspatent auch hinsichtlich des Verfahrensanspruchs erschöpft sind, wenn eine zur Ausübung des Verfahrens geeignete patentierte Vorrichtung veräußert wird. Der Entscheidungsfall ist jedoch anders gelagert. Denn im Streitfall geht es nicht um die Erschöpfung der Patentrechte aus ***einem*** Sach- und Verfahrenspatent. Vielmehr ist die Klägerin hier Inhaberin eines ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbringen von Markierungslinien auf eine Mineralfaserbahn betreffenden Patents (deutsches Patent 37 13 108) und gleichzeitig Inhaberin eines hiervon unabhängigen und einen anderen Gegenstand, nämlich eine Dämmstoffbahn aus Mineralfaserfilz betreffenden weiteren Patents (Klagepatent). Durch das Inverkehrbringen der durch das eine Patent geschützten Vorrichtung kann nicht zugleich auch eine Erschöpfung der Patentrechte aus dem die andere Sache betreffenden weiteren Patent eintreten, auch wenn die Vorrichtung bei der Herstellung dieser Sache benutzt wird. Dies gilt im Streitfall um so mehr, als die Dämmstoffbahnen, die mittels der durch das deutsche Patent 37 13 108 geschützten Markierungswalze mit Markierungslinien versehen werden, nicht notwendig sämtliche Merkmale des Klagepatents verwirklichen müssen. Vielmehr können die zu markierenden Dämmstoffbahnen auch durchaus von anderer Art sein ...

Dass das deutsche Patent 37 13 108 die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 86 10 424.1 (*nicht die des Klagepatents*), welche am selben Tag eingereicht worden ist wie die dem Klagepatent zugrundeliegenden Patentanmeldung, in Anspruch nimmt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn dies ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um zwei unabhängige Schutzrechte handelt.

Durch die mit Zustimmung der Klägerin erfolgte Veräußerung der Markierungswalze an die H. GmbH ist damit keine Erschöpfung der Patentrechte hinsichtlich der mit dieser Vorrichtung hergestellten Dämmstoffbahnen eingetreten. Eine Berechtigung der Beklagten zur Benutzung des Klagepatents könnte sich hier deshalb nur aus dem zwischen der Klägerin und der H. GmbH, die von der P. GmbH & Co. übernommen worden ist und deren Rechtsnachfolgerin wiederum die Beklagte zu 1. ist, geschlossenen Lizenzvertrag vom 14. Dezember 1987/18. Januar 1988 ergeben, auf dessen Grundlage sich die Klägerin ... auch nur mit der Lieferung der Markierungswalze an die H. GmbH einverstanden erklärt hat. Dieser Lizenzvertrag, der selbstverständlich der Annahme einer stillschweigenden Lizenz vorgeht, ist jedoch dadurch beendet worden, dass das Lizenzpatent 36 12 858 durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 15. Januar 1991

rechtskräftig widerrufen worden ist. Hierdurch ist der bis dahin bestehende Lizenzvertrag gemäß der in Ziffer 5 der Lizenzvereinbarung getroffenen Regelung automatisch beendet worden, und zwar insgesamt, also auch hinsichtlich der mitlizenzierten Patentanmeldung, die zur Erteilung des Klagepatents geführt hat. Das bedeutet, dass die Berechtigung der H. GmbH zur Herstellung klagepatentgemäßer Dämmstoffbahnen zu diesem Zeitpunkt endete. Ein Weiterbenutzungsrecht sieht die Lizenzvereinbarung nicht vor. Der Lizenzvertrag ist insoweit eindeutig, für eine anderweitige Auslegung ist kein Raum. Soweit die Beklagten geltend machen, die Lizenznehmerin habe damit eine Maschine für 77.000,-- DM erworben, welche sie nunmehr nicht mehr nutzen dürfe, vermag dies hieran nichts zu ändern. Denn hiermit hat sich bloß das Investitionsrisiko des Lizenznehmers realisiert. Es ist zudem auch keineswegs so, dass die Markierungswalze damit nicht mehr benutzt werden kann. Sie darf nur nicht zur Markierung von unter das Klagepatent fallenden Dämmstoffbahnen benutzt werden, die neben den die Markierungslinien betreffenden Merkmalen durch mehrere andere Merkmale gekennzeichnet sind. Schließlich ist - ohne dass es hierauf ankommt - die lizenzvertragliche Regelung auch keineswegs unausgewogen gewesen. Denn der Lizenzvertrag hat auch vorgesehen, dass im Falle der rechtskräftigen Vernichtung des deutschen Patents 36 12 858 etwa gezahlte Lizenzgebühren von der Klägerin an die Lizenznehmerin zurückzuzahlen sind.

...

II. Aus der Verletzung des Klagepatents ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

...

1. Die Beklagten, die nach § 840 Abs. 1 BGB als Gesamtschuldner haften, haben der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten, § 139 Abs. 2 PatG. ...

a) Die Beklagte zu 1. haftet darüber hinaus auch sowohl für die Zeit vor ihrem Eintritt als Gesellschafterin in die P. GmbH & Co. als auch für die Zeit der Firmenfortführung durch die Beklagte zu 2. Zwar läßt sich aus dem Umstand allein, dass es sich bei der Beklagten zu 1. um die Konzernmutter handelt, eine Verantwortlichkeit der Beklagten zu 1. für die Handlungen ihrer Tochtergesellschaften nicht herleiten. Hier besteht jedoch die Besonderheit, dass die Beklagte zu 1. an den rechtsverletzenden Handlungen ihrer Konzerntöchter unmittelbar beteiligt gewesen ist. Denn ausweislich ihrer aus dem Jahre 1998 stammenden Selbstdarstellung handelt es sich bei dem "Geschäftsbereich Dämmstofftechnik" um einen Geschäftsbereich der Beklagten zu 1. selbst. Nach außen wird so der Eindruck vermittelt, dass ihre in diesem Bereich tätigen Konzerntöchter für sie bzw. in ihrem Auftrag handeln. Zudem werden mehrere "Auftragszentren der P. AG, Geschäftsbereich Dämmstofftechnik," genannt, darunter Wesel und Delitsch. Hierbei handelt es sich unstreitig um Produktionsbetriebe, wobei die Beklagten im Haupttermin im Zusammenhang mit dem Erschöpfungseinwand selbst vorgetragen haben, dass die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 in Delitsch hergestellt worden sind. Demnach sind die angegriffenen Ausführungsformen sogar in Produktionsstätten der Beklagten zu 1. hergestellt worden. Ferner ergibt sich ..., dass die angegriffene Ausführungsform 3 von der P. GmbH & Co. ... auch im Namen der Beklagten zu 1. beworben bzw. angeboten worden ist, wobei die Beklagte zu 1. insoweit nicht als Gesellschafterin aufgetreten ist. Die Beklagte zu 1. ist damit an den rechtsverletzenden Handlungen ihrer Tochtergesellschaft beteiligt gewesen und haftet daher für den gesamten Zeitraum als Störerin. Dies gilt auch für die Zeit nach Auflösung der P. GmbH & Co. und Firmenfortführung durch die Beklagte zu 2. ... Es ist ... nicht ersichtlich, dass mit der Auflösung der P. & Co. eine Änderung des Auftretens der Beklagten zu 1. verbunden gewesen ist. Hiergegen spricht vielmehr, dass die Beklagte zu 2. ihren Sitz nach Neumarkt, dem ehemaligen Sitz der P. GmbH & Co., verlegt hat und ihre bisherige Firma in P. Dämmstofftechnik International GmbH & Co. KG geändert hat. Im übrigen sind die Beklagten auch nicht dem Vortrag der Klägerin entgegengetreten, nach dem die Herstellung und der Vertrieb der Dämmstoffbahnen von der Beklagten zu 1. organisiert werden.

...

b) Dem von den Beklagten erhobenen Verjährungseinwand hat die Klägerin dadurch Rechnung getragen, dass sie vollen Schadensersatz gemäß § 139 Abs. 2 PatG erst für die Zeit ab dem 1. April 1996 (Bl. 60 d. A.) begehrt.

...

Für die Zeit vom 23. Januar 1995 bis zum 31. März 1996, hinsichtlich derer der gegen die Beklagten gerichtete Schadensersatzanspruch unstreitig gemäß § 141 Satz 1 PatG verjährt ist, steht der Klägerin noch ein sog. Rest-Schadensersatzanspruch aus §§ 139 Abs. 2, 141 Satz 3 PatG zu ... .

Gemäß § 141 Satz 3 PatG bleibt der Verpflichtete abweichend von § 222 BGB, wenn er durch die Verletzung des Patentrechts auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt hat, auch nach der Vollendung der Verjährung zur Herausgabe des Erlangten nach den Vorschriften über die ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Hierbei handelt es sich, ebenso wie bei § 852 Abs. 3 BGB (hierzu BGH, GRUR

1978, 492, 496 - Fahrradgepäckträger II; GRUR 1995, 678, 681 - Kurze Verjährungsfrist), um keine Rechtsgrundverweisung ohne eigenen Regelungsgehalt. Durch § 141 Satz 3 PatG wird dem Berechtigte nicht etwa ein selbständiger Bereicherungsanspruch nach § 812 ff. BGB gegeben, sondern ein Rest-Schadensersatzanspruch erhalten, dessen Voraussetzungen weiterhin die des Schadensersatzanspruches nach § 139 Abs. 2 PatG und nicht die eines Bereicherungsanspruches nach § 812 BGB sind, dessen Umfang sich aber nunmehr nach den §§ 812 ff. BGB bestimmt (vgl. Benkard/Rogge, a.a.O., § 141 PatG Rdnr. 6; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 141 Rdnr. 42). Zweck des Rest-Schadensersatzanspruches ist es, demjenigen, der durch eine unerlaubte Handlung einen anderen geschädigt und dadurch sein eigenes Vermögen vermehrt hat, nicht den Genuß dieses unrechtmäßig erlangten Vorteils zu belassen (BGH, GRUR, 1978, 492, 496 - Fahrradgepäckträger II). In seiner vorzitierten, zu § 853 Abs. 3 BGB ergangenen Entscheidung "Fahrradgepäckträger II" hat der Bundesgerichtshof hieraus gefolgert, dass sich die Vermögensverschiebung nicht zwischen dem Schädiger und dem Geschädigten vollziehen muß und dass der Begriff "auf Kosten ... erlangt" auf die Handlung abgestellt ist, durch die die Vermögensverschiebung bewirkt worden ist (vgl. zu § 141 PatG auch Benkard/Rogge, a.a.O., § 141 PatG Rdnr. 6; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 141 PatG Rdnr. 44). Der Bundesgerichtshof hat hiervon ausgehend festgestellt, dass der Patentinhaber, der die Abnehmer eines vermeintlichen Patentverletzers durch eine rechtswidrige Verwarnung zugunsten seines Lizenznehmers vom Bezug der Erzeugnisse des angeblichen Verletzers abgehalten habe, im Falle schuldhaften Handelns die zusätzlich erzielten Lizenzgebühren herauszugeben habe (BGH, a.a.O. - Fahrradgepäckträger II).

Übertragen auf die Patentverletzung bedeutet dies, dass der Verletzer auch nach Eintritt der Verjährung des gegen ihn gerichteten Schadensersatzanspruches verpflichtet bleibt, dem Patentinhaber den *Gewinn* herauszugeben, den er durch die Patentverletzung erzielt hat. Während der Bereicherungsanspruch aus § 812 BGB - wie noch näher ausgeführt wird - auf die gleiche Rechtsfolge gerichtet ist, wie der nach der Lizenzanalogie ermittelte Schadensersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG, entspricht der Rest-Schadensersatzanspruch also nicht dem originären Bereicherungsanspruch, wohl aber dem als Inhalt des unverjährten Schadensersatzanspruchs anerkannten Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns (i. E. ebenso Busse, 4. Aufl., § 48 PatG 1968 Anm. 5; a. A. Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 141 PatG Rdnr. 43). Der Rest-Schadensersatzanspruch hat damit eine eigenständige Bedeutung. Wäre der Rest-Schadensersatzanspruch wie der originäre Bereicherungsanspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr gerichtet, wäre er gegenüber dem unmittelbaren Patentverletzer letztlich überflüssig, weil der Patentinhaber diesen ohnehin aus § 812 Abs. 1 BGB auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch nehmen kann.

Der zuerkannte Rest-Schadensersatzanspruch besteht für die Zeit vom 23. Januar 1995 bis zum 31. März 1996. Was den Anfangszeitpunkt der Rest-Schadensersatzpflicht anbelangt, ist ein Prüfungszeitraum von einem Monat seit der Veröffentlichung der Patenterteilung am 22. Dezember 1994 zu berücksichtigen, vor dessen Ablauf eine *schuldhafte* Patentverletzung, deren Vorliegen auch Voraussetzung des Rest-Schadensersatzanspruches ist, nicht in Betracht kommt.

2. Ferner steht der Klägerin gegen die Beklagten wegen der Benutzung des Gegenstandes der offengelegten Patentanmeldung, von der die P. GmbH & Co. und die Beklagte zu 1. wußten oder jedenfalls hätten wissen müssen, für die Zeit vom 18. Oktober 1986 bis zum 22. Januar 1995 noch ein "Rest-Entschädigungsanspruch" gemäß § 33 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 141 Satz 3 PatG zu, den die Klägerin mit dem zweiten Teil ihres Klageantrages zu III. ebenfalls geltend macht.

Einen solchen "Rest-Entschädigungsanspruch" sieht das Gesetz vor. Gemäß § 33 Abs. 3 PatG gilt § 141 PatG nämlich entsprechend für den Anspruch auf Entschädigung für die Benutzung einer offengelegten Patentanmeldung. Der "Verletzung" im Sinne des § 141 PatG entspricht insoweit die "Benutzung" im Sinne des § 33 Abs. 3 PatG. Die entsprechende Anwendung des § 141 PatG erfaßt für Patentanmeldungen seit dem 1. Januar 1981 - um eine solche handelt es sich hier - den gesamten § 141 PatG (vgl. Benkard/ Rogge, a.a.O., § 141 PatG Rdnr. 3), also auch die Regelung des § 141 Satz 3 PatG. Dass § 141 Satz 3 von der Verweisung ausgenommen sein soll, läßt sich dem Gesetz nicht entnehmen. Dementsprechend ist auch der Benutzer einer offengelegten Patentanmeldung nach Eintritt der Verjährung zur Herausgabe dessen, was er durch die Benutzung des Gegenstandes der Erfindung auf Kosten des Patentanmelders erlangt hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet (Rest-Entschädigungsanspruch).

Dem steht nicht entgegen, dass es in § 141 Satz 1 PatG "auf Kosten des Berechtigten ... erlangt" heißt und der Benutzer einer offengelegten Patentanmeldung nicht in den Zuwei-

sungsgehalt einer ausschließlichen Benutzerbefugnis eines anderen eingreift, weil das Patentgesetz ein positives Benutzungsrecht (§ 9 PatG) und ein Verbietungsrecht (§ 139 Abs. 1 PatG) lediglich für die Zeit ab der Veröffentlichung der Patenterteilung vorsieht (§ 58 Abs. Satz 2), die Benutzung einer offengelegten Erfindung also nicht rechtswidrig ist (vgl. BGH, GRUR 1989, 411, 412 - Offenend-Spinnmaschine). Denn bei § 141 Satz 3 PatG handelt es sich, wie bereits ausgeführt, um keine Rechtsgrundverweisung, so dass die Voraussetzungen eines Bereicherungsanspruchs aus § 812 BGB nicht erfüllt sein müssen.

Soweit dementgegen von Keukenschrijver (in: Busse, a.a.O., § 140b Rdnr. 42) unter Hinweis auf die Verwendung des Wortes "Verletzung" in § 141 PatG die Auffassung vertreten wird, dass nach Verjährung des Entschädigungsanspruches kein "Rest-Entschädigungsanspruch" bestehe, überzeugt dies nicht. Denn von der "Verletzung" des Patentrechts ist ja auch in § 141 Satz 1 PatG die Rede. § 33 Abs. 3 PatG erklärt § 141 PatG deshalb auch nur für *entsprechend* anwendbar. Die entsprechende Anwendung des § 141 besagt, dass an die Stelle der "Verletzung" des Patentrechts die "Benutzung" des Gegenstandes der offengelegten Patentanmeldung. Ebenso steht der Anerkennung des Rest-Entschädigungsanspruchs nicht entgegen, dass § 33 Abs. 1 PatG bestimmt, dass weitergehende Ansprüche ausgeschlossen sind. Denn der Rest-Entschädigungsanspruch behält seinen Charakter als Entschädigungsanspruch.

Für den Rest-Entschädigungsanspruch gilt im übrigen nichts anderes als für den Rest-Schadensersatzanspruch. Es ist also auch hier unerheblich, ob der dem Benutzer erhalten gebliebene Vermögenszuwachs unmittelbar vom Berechtigten erlangt oder von Vertragspartnern vermittelt worden ist. Dementsprechend ist auch der Benutzer einer offengelegten Erfindung nach Eintritt der Verjährung des gegen ihn gemäß § 33 Abs. 1 PatG gerichteten Entschädigungsanspruches verpflichtet, dem Patentanmelder den Gewinn herauszugeben, den er durch die Benutzung der offengelegten Erfindung erzielt hat. Dieser Rest-Entschädigungsanspruch besteht nur dann, wenn der Benutzer der offengelegten Erfindung tatsächlich Gewinn erzielt hat, wobei der Anspruch aber nicht über das hinausgehen kann, was der Patentanmelder als angemessene Entschädigung unmittelbar nach § 33 Abs. 1 PatG hätte beanspruchen können. Etwa erzielter Gewinn ist daher in jedem Falle nur bis zur Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr, die die obere Grenze für die angemessene Entschädigung nach § 33 Abs. 1 PatG darstellt (vgl. Benkard/Schäfers, a.a.O., § 33 PatG Rdnr. 13), herauszugeben.

...

c) Für die Zeit vom 22. Dezember 1994 bis zum 31. März 1996 steht der Klägerin ferner ein originärer Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB gegen die Beklagten zu, weil die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2. und die Beklagte zu 1. in dieser Zeit ohne rechtlichen Grund in das Patentrecht der Klägerin eingegriffen haben (vgl. hierzu Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 82). Dieser Bereicherungsanspruch kann neben dem Rest-Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden (Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 141 Rdnr. 47). Er unterliegt - anders als der Schadensersatz- und Entschädigungsanspruch (§ 141 PatG) der allgemeinen Verjährungsfrist von 30 Jahren gemäß § 195 BGB (Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 84).

Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Bereicherungshaftung ist dabei die von der Rechtsordnung mißbilligte Verletzung einer solchen Rechtsposition, die nach dem Willen der Rechtsordnung dem Patentinhaber als Berechtigtem zu dessen ausschließlicher Verfügung zugewiesen ist (vgl. BGH, GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 Rdnr. 177). Nach dem Grundsatz der Güterzuweisung soll der Verletzer das herausgeben, was er durch rechtswidrigen Eingriff in eine fremde geschützte Rechtssphäre erzielt hat. Bei Patenten ist Gegenstand der Güterzuweisung die ausschließliche Benutzerbefugnis des Patentinhabers. Der Verletzer eines Patents maßt sich eine Befugnis an, die nach der Rechtsordnung grundsätzlich dem Patentinhaber vorbehalten ist. Er erlangt dabei den Gebrauch des immateriellen Schutzgegenstandes (vgl. BGH GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; GRUR 1987, 520, 523 - Chanel No. 1; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 83; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 Rdnr. 177). Da der Gebrauch eines Patents seiner Natur nach nicht herausgegeben werden kann, schuldet der Verletzer nach § 818 Abs. 2 BGB Wertersatz. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist für diese Wertbestimmung der objektive Verkehrswert des Erlangten maßgeblich (vgl. BGH, GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; GRUR 1987, 520, 523 - Chanel No. 1). Der objektive Gegenwert für den Gebrauch des durch ein Patent bestimmten immateriellen Schutzgegenstandes findet sich dabei in der angemessenen Lizenz (vgl. BGH, GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; GRUR, 1990, 997, 1002 - Ethofumesat; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 82). Im Unterschied zum Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG kann

insoweit kein Ausgleich für etwa entgangenen Gewinn beansprucht werden (Benkard/ Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 85). Ebenso kann mit dem Bereicherungsanspruch nicht die Herausgabe erzielten Verletzergewinns verlangt werden; auch nicht als Nutzungsherausgabe nach § 818 Abs. 1 BGB, weil die angemessene Lizenzgebühr bereits erschöpfenden Wertersatz gibt (BGH, GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 85; vgl. auch Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 Rdnr. 179).

III. Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung besteht keine hinreichende Veranlassung.

Der Gegenstand des Klagepatents weist die nach § 1 Abs. 1 PatG für die Patentfähigkeit vorausgesetzte Technizität (vgl. hierzu zuletzt BGH, Beschluß vom 13.12.1999, X ZB 11/98 - Logikverifikation) auf. Das Klagepatent schlägt zur Lösung der ihm zugrundeliegenden, vorstehend unter I. genannten Aufgabe eine speziell aufbereitete Dämmstoffbahn vor, die in besonderem Maße für einen Quereinbau zwischen Dachsparren geeignet ist, und zwar im Wege eines Klemmsitzes. Gelehrt wird dabei nicht der Quereinbau als solcher, sondern die Herrichtung und Gestaltung einer Dämmstoffbahn, die dem Benutzer eine speziell ausgestaltete Dämmstoffbahn zur Hand gibt, die einen einfachen und Verschnitt vermeidenden Quereinbau zwischen Dachsparren mit divergierenden Sparrenabständen im Wege des Klemmsitzes ohne weitere Befestigungsmittel ermöglicht. Die hierzu vorgeschlagenen Maßnahmen sind technischer Natur. Dies gilt auch für die die Markierungslinien betreffenden Merkmale des Patentanspruchs 1. So stellt die Lehre zur Unterteilung der Dämmstoffbahn quer zu ihrer Längserstreckung durch modulare, untereinander in gleichem Abstand angeordnete Markierungslinien eine planmäßige Anweisung zum technischen Handeln dar, die keine weitere Verstandestätigkeit erfordert. Denn es geht um eine spezielle Unterteilung der Dämmstoffbahn, durch die der Gegenstand strukturiert wird. Hierbei kann die physikalische Unterscheidbarkeit der Markierungslinien gegenüber der Dämmstoffbahn mit der Klägerin als beherrschbare Naturkraft angesehen werden. Der kausal damit erzielte Erfolg liegt darin, dass durch die Unterteilung bzw. Strukturierung der Bahn eine Schneidhilfe gegeben wird. Durch die ferner vorgeschlagene Anbringung der Markierungslinien auf der im Wickel innen liegenden Oberfläche der Dämmstoffbahn ist gewährleistet, dass die Markierungslinien auf der sich selbsttätig entrollenden Dämmstoffbahn für den Benutzer sofort sichtbar sind und diesem sogleich eine Bearbeitung der Dämmstoffbahn unter Ausnutzung der Markierungslinien möglich ist. Die Ausführung der Markierungslinien in der Art von optisch wirksamen, farblich abgesetzten, die Dämmstoffbahn faktisch nicht schwächenden Linien ist ebenfalls technischer Natur, weil hiermit nachteilige Perforierungen vermieden werden. Die so ausgestaltete Dämmstoffbahn ist ein Gebrauchsgegenstand. Ihre Ausgestaltung erfüllt den technischen Zweck, eine in besonderem Maße für einen Quereinbau von Dämmstoffbahnabschnitten geeignete Dämmstoffbahn bereit zu stellen, wobei sich die Lehre des Klagepatents im übrigen auch nicht in der Aufbringung von Markierungslinien bzw. in der Unterteilung der Bahn erschöpft. Von diesem technischen Gehalt ist der den farblich abgesetzten Markierungslinien zugeordnete Bedeutungsinhalt, dessen Erkennung eine rein geistige Tätigkeit des Benutzers erfordert, zu unterscheiden (vgl. hierzu auch BGH, GRUR 1977, 152, 153 - Kennungsscheibe). Dies steht indes dem technischen Charakter der patentgemäßen Lehre nicht entgegen.

≈

PatG § 139

1. Ist zwischen den Parteien lediglich ein Unterlassungsvertrag zustande gekommen, die die Unterlassungspflicht absichernde Vertragsstrafenvereinbarung jedoch unwirksam, so hat der Patentinhaber unabhängig von einer Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr ein rechtliches Interesse daran, seinen vertraglichen Unterlassungsanspruch gerichtlich einzuklagen, um in den Besitz eines mit Ordnungsmitteln vollstreckbaren Unterlassungstitels zu gelangen.

2. Zum Rechtsschutzbedürfnis für eine neue Patentverletzungsklage, die sich gegen eine gemessen am Gegenstand des Vorprozesses abgewandelte Ausführungsform richtet.

(Urteil vom 1. August 2000 - 4 O 164/99 - B e t o n p u m p e)

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Unterlassung aus einem am 11. Februar 1999 geschlossenen Unterlassungsvertrag und wegen der Verletzung ihres Klagepatents auf Auskunft, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Entschädigungspflicht in Anspruch.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 31 03 321 (nachfolgend: Klagepatent) , das von ihr am 31. Januar 1981

beim Deutschen Patentamt angemeldet wurde. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 12. August 1982 und die Veröffentlichung der Patenterteilung am 7. Mai 1987.

Anspruch 1 des Klagepatents, das eine Zweizylinder-Dickstoffpumpe betrifft, lautet wie folgt:

"Zweizylinder-Dickstoffpumpe, vorzugsweise Betonpumpe, mit einer vor einer zylinderseitigen Brillenplatte abwechselnd schwenkenden Rohrweiche, die an der Brillenplatte mit ihrem auf dem Rohrende der Rohrweiche mit einem Bruchteil seiner Länge axial geführten Schneidring dichtend anliegt, der mit seiner Rückseite durch einen kautschuk-elastischen, insbesondere im Querschnitt rechteckigen Ring auf die Brillenplatte gepreßt ist, wobei der elastische vom Druck des Fördermediums innenseitig beaufschlagbare Ring in radialer Richtung an einer Wandung der Rohrweiche abgestützt ist, und durch hintergreifende Mittel gesichert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die hintergreifenden Mittel von Ringfortsätzen (33, 34) gebildet sind, von denen der eine (33) ein Teil des Schneidrings (14) ist und den kautschuk-elastischen Ring (23) von einer Seite her auf seiner nach innen zeigenden längeren Querschnittsseite teilweise überdeckt, und von denen der andere (34) an dem Rohrende der Rohrweiche (3) angeordnet ist, und den kautschuk-elastischen Ring (23) von der anderen Seite her auf derselben Querschnittsseite teilweise überdeckt, so dass zwischen den Ringfortsätzen (33, 34) eine mit dem Druck des Fördermediums beaufschlagte Teilfläche (28) des kautschuk-elastischen Ringes (23) freibleibt, und dass Anschlagflächen (19, 20) auf einer Stirnfläche des Schneidrings (14) und einer ihr zugekehrten Stirnfläche der Rohrfläche (3) ausgebildet sind, welche die in die Schneidringführung (15) eintauchenden Längen des Schneidrings (14) begrenzen."

...

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten, die P.-Werke Maschinenfabrik GmbH, stellte her und vertrieb Zweizylinder-Dickstoffpumpen. Im Jahre 1993 führten die Klägerin und die Rechtsvorgängerin der Beklagten unter dem Aktenzeichen 4 O 282/93 des Landgerichts Düsseldorf einen Verletzungsprozeß. Mit Urteil vom 4. August 1994 verurteilte die Kammer die Rechtsvorgängerin der Beklagten bzw. die Beklagte wegen Patentverletzung. Die Beklagte legte gegen das Urteil Berufung ein. Mit Teilurteil vom 7. Dezember 1995 sowie mit Schlußurteil vom 27. November 1997bestätigte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Entscheidung der Kammer. Gegenstand der Verurteilung der Beklagten in dem vorausgegangenen Rechtsstreit 4 O 282/93 war u. a. eine dort als Ausführung B bezeichnetet Zweizylinder-Dickstoffpumpe ... .

Bei dieser Ausführungsform wird zur Anpressung des Schneidrings an die Brillenplatte ein elastischer Ring verwendet, in den ein aus Stahl bestehender Versteifungsring eingebettet ... ist.

Die Beklagte stellt nunmehr her und vertreibt eine Zweizylinder-Dickstoffpumpe in der Bundesrepublik Deutschland, die unstreitig von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.

Die Klägerin mahnte mit Schreiben ihrer mitwirkenden Patentanwälte vom 16. Dezember 1998 die Rechtsvorgängerin der Beklagten ab. Mit weiterem Schreiben vom 22. Dezember 1998 erklärte sie die Abmahnung auch gegenüber der Beklagten als der Rechtsnachfolgerin der zuvor abgemahnten P.-Werke Maschinenfabrik GmbH und forderte diese auf, bis zum 29. Januar 1999 die von ihr vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Innerhalb der ihr gesetzten Frist gaben die Patentanwälte der Beklagten für diese gegenüber der Klägerin eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung mit dem Inhalt ab, dass die Festsetzung der in jedem Fall der Zuwiderhandlung zu zahlenden Vertragsstrafe vom Landgericht Mannheim erfolgen sollte.

Mit Schreiben vom 1. Februar 1999 bestätigten die Patentanwälte der Klägerin den Eingang der Erklärung und erklärten, dass ihre Mandantin mit dem Inhalt der Unterlassungserklärung, soweit der unterlassene Teil betroffen sei, einverstanden sei, sie jedoch auf der Aushändigung einer von einem gesetzlichen Vertreter der P. AG rechtsverbindlich unterzeichneten Unterlassungserklärung bestehe, die ihr bis spätestens zum 11. Februar 1999 zugehen solle.

...

Die Klägerin sieht in den von der Beklagten in den Verkehr gebrachten Vorrichtungen eine Verletzung ihres Klagepatents ... . Zur Rechtfertigung ihres Klagebegehrens beruft sie sich außerdem auf den mit der Beklagten geschlossenen Unterlassungsvertrag. ...

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und begründet.

I. 1. Die Klage ist zulässig, denn die Klägerin hat ein Rechtsschutzbedürfnis an der gerichtlichen Geltendmachung ihres vertraglichen Unterlassungsanspruchs gegenüber der Beklagten.

Dieses ist im Streitfall gegeben, da das von der Beklagten nach "altem Hamburger Brauch" am 10. Februar 1999 abgegebene Vertragsstrafeversprechen, wie gleich noch auszuführen sein wird, unwirksam ist und die Klägerin aus diesem Grund ein rechtliches Interesse daran hat, ihren bestehenden vertraglichen Unterlassungsanspruch durch die Andro-

hung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel abzusichern.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist zwischen den Parteien nur ein wirksamer Unterlassungsvertrag zustandegekommen, nicht aber auch ein wirksames Vertragsstrafeversprechen.

Ein wirksames Vertragsstrafeversprechen liegt nicht in der von der Beklagten im Schreiben vom 11. Februar 1999 enthaltenen Erklärung, nach der das Landgericht Mannheim bei einem Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung die Vertragsstrafe festlegen soll. Das von der Beklagten abgegebene Vertragsstrafeversprechen ist unwirksam, weil Dritter im Sinne des § 317 BGB nicht das Gericht innerhalb seines gesetzlichen Wirkungskreises sein kann. Die Parteien können nicht durch eine vertragliche Vereinbarung dem Gericht die Aufgabe übertragen, den Inhalt eines von ihnen geschlossenen Vertrages durch eine vertragsgestaltende Tätigkeit zu ergänzen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann das Vertragsstrafeversprechen auch nicht ausnahmsweise in ein zulässiges wirksames Vertragsstrafeversprechen umgedeutet werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, GRUR 1978, 192, 193) kann ein Vertragsstrafeversprechen, das beinhaltet, dass eine Vertragsstrafe in jedem Fall vom Gericht festzusetzen ist, dann ausnahmsweise wirksam sein, wenn es nach § 133 BGB dahingehend auszulegen ist, dass der Empfänger des Versprechens abweichend vom allgemeinen Wortlaut einverständlich mit dem Erklärenden die Erklärung so verstanden hat, dass nicht das Gericht sondern der Erklärungsempfänger die Höhe der Vertragsstrafe bestimmen soll - und nur im Streitfall das Gericht anzurufen ist - oder der Erklärungsempfänger doch zumindest die Erklärung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte in dem von der Beklagten verstandenen Sinne gegen sich gelten lassen müsse (Hamburger Brauch).

Beide Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor, denn es bestehen erstens keine objektiven Anhaltspunkte für einen entsprechenden Brauch im Raum Karlsruhe und zweitens auch nicht dafür, dass die Erklärungsempfängerin, die Klägerin, die Erklärung dahingehend verstanden hat, dass sie die Höhe der Vertragsstrafe bestimmen kann und nur im Falle eines Streites die Anrufung der ordentlichen Gerichte in Betracht komme, sog. neuer Hamburger Brauch. Das Gegenteil ist der Fall. Die Klägerin hat bereits mit Schreiben vom 8. Februar 1999 - also noch vor Übermittlung der Unterlassungs-/Vertragsstrafeerklärung der Beklagten mit Telefax vom 11. Februar - zu erkennen gegeben, dass sie eine Erklärung, die die Bestimmung der Vertragsstrafe durch das Gericht vorsieht, nicht akzeptieren werde.

2. Die Klage ist auch im übrigen zulässig, denn auch hinsichtlich der gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatz- und Entschädigungspflicht besteht ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin. Denn die beanstandete Ausführungsform "Bastardring II" unterfällt nicht dem im Rechtsstreit 4 O 282/93 ergangenen Urteil vom 4. August 1994.

Abwandlungen können bei Patentverletzungsurteilen allenfalls dann als mit verboten erachtet werden, wenn auch wirklich kein Streit bestehen kann, dass die neue Form der als Verletzung anerkannten Form entspricht. Bedarf es jedoch der Überlegungen und Begründungen, warum auch die neue Form von der geschützten Lehre des Patentanspruchs Gebrauch macht, so hat dies dagegen auszuscheiden. Zwar streiten die Parteien im Streitfall nicht darüber, dass die angegriffene Ausführungsform die Lehre des einzigen Anspruchs des Klagepatents teils wortsinngemäß, teils in äquivalenter Weise verwirklicht. Im vorangegangenen Rechtsstreit stand aber die nunmehr angegriffene Ausführungsform Bastardring II nicht zur Prüfung an und sie entspricht auch nicht der seinerzeit angegriffenen Ausführungsform B in ihrer räumlich-körperlichen Ausgestaltung sondern weicht von dieser ab.

Auf Grund der Abweichungen in der räumlich-körperlichen Ausgestaltung kann diese Ausführungsform nicht mehr als im Wege der Auslegung dem Tenor des Unterlassungsurteils unterliegend angesehen werden. Der Tenor des Unterlassungsurteils ist an die konkrete räumlich-körperliche Ausgestaltung der im vorangegangenen Rechtsstreit angegriffenen Ausführungsform B angepaßt und erfaßt daher nicht die hiervon abweichende räumlich-körperliche Ausgestaltung der Ausführungsform Bastardring II. Der Tenor des Unterlassungsurteils besagt, „dass der Metallring (33`) im Bereich der dem Schneidring (21) zugekehrten Stirnfläche des kautschuk-elastischen Ringes angeordnet ist, und der Ringfortsatz (34) an dem Rohrende der Rohrweiche (3) angeordnet ist“ (die Bezugszeichen sind dem Zitat des Tenors hinzugefügt; vgl. wegen des Zitats auch die Anlage K3, Seite 6,). Unter diesen Tenor fällt der Bastardring II nicht, denn dieser unterscheidet sich von der Ausführungsform B dadurch, dass der kautschuk-elastische Ring um 180° gedreht worden ist. Wie ein Vergleich der im Tatbestand wiedergegebenen Querschnittszeichnungen der angegriffenen Ausführungsform und der Ausführungsform B zeigt, ist bei der angegriffenen Ausführungsform der den kautschuk-elastischen Ring teilweise überdeckende Ringfortsatz nicht an dem Rohrende der Rohrweiche 3 sondern am Schneidring 14 angeordnet.

Der den kautschuk-elastischen Ring übergreifende Ringfortsatz ist bei der nunmehr angegriffenen Ausführungsform am Schneidring 21 angeordnet und nicht - wie bei der Ausführungsform B- an der Rohrweiche 3. Auch der Metallring 34` (bzw. 33` bei der Ausführungsform B) ist bei der angegriffenen Ausführungsform nicht im Bereich der dem Schneidring (21) zugekehrten Stirnfläche des kautschuk-elastischen Ringes (28) angeordnet, sondern im Bereich der dem Rohrende der Rohrweiche (3) zugekehrten Stirnfläche des kautschuk-elastischen Rings (28) angeordnet.

II. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung aus dem Unterlassungsvertrag vom 11. Februar 2000 zu, denn der vertragliche Anspruch auf gegenwärtige und künftige Unterlassung entsteht bereits mit dem Abschluß des Vertrages (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O., Einl UWG, Rdnr. 298).

...

Der Unterlassungsvertrag ist auch wirksam, denn die Unwirksamkeit des Vertragsstrafeversprechens nach §§ 316, 317 BGB erfaßt nicht den Unterlassungsvertrag (vgl. BGH, GRUR 1978, 192, 193).

Das Entstehen des Anspruchs der Klägerin auf zukünftige Unterlassung setzt keine (drohende) Zuwiderhandlung der Beklagten gegen die vertragliche Unterlassungsvereinbarung voraus, denn zu den notwendigen Anspruchsvoraussetzungen eines vertraglichen Unterlassungsanspruches gehört nicht das Bestehen einer Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr (vgl. BGH, GRUR 1999, 522, 524 – Datenbankabgleich; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 12, Rdnr.1).

Der Anspruch kann daher jederzeit auch gegen einen Schuldner, der nicht zuwiderhandeln will und auch keine Gefahr der Zuwiderhandlung begründet hat, gerichtlich geltend gemacht werden (vgl. Teplitzky, a.a.O., Kap. 50 Rdnr. 59). Es kann daher dahinstehen, ob die Beklagte, wie sie behauptet, die Verletzungshandlungen bereits 1995 tatsächlich eingestellt hat und ob sie nicht beabsichtigt, die Verletzungshandlungen zu wiederholen oder zu begehen, denn letzteres ist nicht Voraussetzung für das Entstehen des Unterlassungsanspruchs.

≈

ZPO § 256 Abs. 1
PatG § 139

1. Eine negative Feststellungsklage, mit der festgestellt werden soll, dass dem beklagten Patentinhaber wegen einer bestimmten, vom Kläger hergestellten und/ oder vertriebenen Ausführungsform keine Verbietungsrechte aus dem Streitpatent zustehen, ist zulässig, soweit der Feststellungsantrag damit begründet wird, die betreffende Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch. Die negative Feststellungsklage ist dagegen unzulässig, soweit sie daneben auch auf die Behauptung gestützt wird, das Streitpatent sei nicht rechtsbeständig.

2. Das Regenerieren einer Extruderschnecke mit einer Verschleißschutzschicht (Panzerung) stellt eine dem Patentinhaber vorbehaltene Neuherstellungsmaßnahme dar, wenn die Schnecke ohne die neu aufgebrachte Schutzschicht für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht mehr einsatzfähig, sondern unbrauchbar ist.

Urteil vom 10. August 2000 - 4 O 293/99 - S p i t z k o p f s c h n e c k e)

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Feststellung des Nichtbestehens eines Unterlassungsanspruchs und der Nichtverletzung des europäischen Patents 0 548 861 in Anspruch.

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Extruder für die Produktion von keramischen Formkörpern, z.B. Ziegeln. Die Klägerin ist auf das Regenerieren und Hartplattieren von Verschleißteilen und den Handel mit Ersatzteilen sowie den Handel mit Schweißzusatzwerkstoffen spezialisiert.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 548 861. Die Anmeldung des Streitpatents, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 592 07 125 geführt wird, wurde unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 23. Dezember 1991 am 19. Dezember 1992 beim Europäischen Patentamt eingereicht und am 30. Juni 1993 veröffentlicht. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Streitpatents wurde am 11. September 1996 veröffentlicht.

Anspruch 1 des Streitpatents, das eine zusammengesetzte Schnecke für einen Extruder für die keramische Industrie betrifft, lautet wie folgt:

"Verwendung einer zusammengesetzten Schnecke bestehend aus einer eingängigen Schnecke (1) und einer zwei- oder mehrgängigen Spitzkopfschnecke (2), welche durch eine starre, formschlüssige Kupplung (8) lösbar miteinander verbunden sind und nach Trennen der Kupplung (8) in unterschiedlichen Drehwinkellagen zusammengefügt werden können, wobei die eingängige Schnecke (1) und die Spitzkopfschnecke (2) an den einander zugewandten Enden ihrer Nabe (12, 13) mit ineinandergreifenden Stirnverzahnungen (11) ver-

sehen sind, für einen Extruder zur Verarbeitung von Formmassen für keramische Erzeugnisse."

Gegen die Erteilung des Streitpatents ist von der P. S. GmbH Einspruch eingelegt worden. ... Mit Schriftsatz vom 19. Januar 1999 ist die Klägerin dem Einspruchsverfahren nach Art. 105 EPÜ beigetreten.

Die Klägerin bereitet zusammengesetzte gebrauchte Spitzkopfschnecken auf, indem sie eine neue Verschleißschutzschicht auf diese im Wege des sogenannten Elektro-Auftragsschweißens aufbringt. Dabei werden Verschleißschutzmaterialien über Elektroden einem Lichtbogen zugeführt, erschmolzen und dann auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht. Mit der in der mündlichen Verhandlung von der Beklagten überreichten Werbeanzeige und der von der Klägerin herausgegebenen Zeitschrift Dialog, September 1998 ... bewirbt die Klägerin u.a. eine dreiflügelige Spitzkopfschnecke, die „Rehart-Torpedo-Schnecke Typ MV“, eine verstellbare Klauenverzahnung sowie ihr weiteres Angebot.

Die Beklagte hat die Klägerin mit Schreiben vom 13. Oktober 1998 wegen unmittelbarer und mittelbarer Verletzung ihres Patents abgemahnt.

Die Klägerin hält die von der Beklagten ausgesprochene Verwarnung wegen Patentverletzung für unberechtigt, da sie das Streitpatent weder mittelbar noch unmittelbar verletze und dieses zudem nicht rechtsbeständig sei. Sie stelle keine neuen zusammengesetzten Schnecken und auch keine neuen Spitzkopfschnecken her, sondern sie beschäftige sich ausschließlich mit der Regenerierung von gebrauchten Schnecken und Spitzkopfschnecken.

Aus den Gründen: Die Klage ist als negative Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO teilweise unzulässig. Soweit sie zulässig ist, ist sie jedoch unbegründet.

I. Der Klageantrag zu 1., der auf die negative Feststellung gerichtet ist, dass der Beklagten kein Anspruch auf Unterlassung wegen der Verletzung des europäischen Patents 0 458 861 zusteht, ist nach § 253 Abs. 2 ZPO dahingehend auszulegen, dass die Klägerin lediglich die Feststellung begehrt, dass sie nicht den deutschen Anteil des europäischen Patents verletzt. Denn es folgt aus der Klagebegründung, dass die Beklagte sich gegenüber der Klägerin ausschließlich der Verletzung ihres deutschen Anteils des europäischen Patents berühmt hat.

Die negative Feststellungsklage der Klägerin ist nur teilweise zulässig, nämlich nur insoweit, als sich die Klägerin darauf beruft, dass die von ihr vertriebenen Erzeugnisse keinen Gebrauch von der technischen Lehre des Streitpatents machen. Die negative Feststellungsklage ist dagegen unzulässig, soweit die Klägerin ihr Feststellungsbegehren damit begründet, dass das Streitpatent nicht rechtsbeständig sei.

§ 256 Abs. 1 ZPO verlangt für die Zulässigkeit der Feststellungsklage ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses. Rechtsverhältnis im Sinne dieser Vorschrift ist die aus einem vorgetragenen Sachverhalt abgeleitete rechtliche Beziehung von Personen zueinander oder zu einer Sache (BGHZ 22, 43, 47; BGH, NJW 1984, 1556; Zöller/Greger, § 256 ZPO Rn. 3; Thomas/Putzo, § 256 Rn. 5). Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses ist gegeben, wenn dem Recht oder der Rechtslage des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht ***und*** wenn das angestrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. BGH, LM § 256 ZPO Nr. 87; BGHZ 69, 144, 147 = LM § 256 ZPO Nr. 110; BGH, NJW 1984, 1118 = LM § 256 129; BGH, NJW 1986, 2507 = LM § 256 ZPO Nr. 142; BGH, NJW 1992, 436, 437; BGH, NJW 1995, 2032, 2033; Zöller/Geimer, § 256 ZPO Rn. 7). Eine derartige Gefährdung liegt vor, wenn der Kläger einen erkennbaren Anlaß zur Besorgung hat und dadurch in seiner Entscheidungsfreiheit oder in seinen Vorkehrungen gehemmt ist (BGH LM § 256 ZPO Nr. 87). Handelt es sich - wie hier - um eine negative Feststellungsklage, so ist grundsätzlich ausreichend, dass der Beklagte sich berühmt, einen Anspruch gegen den Kläger zu haben (vgl. BGH LM § 256 Nr. 99; BGH, VersR 1985, 39; NJW 1992, 436, 437; NJW 1995, 2023, 2033; Zöller/Geimer, § 256 ZPO Rn. 7). Unter dieser Voraussetzung kann insbesondere auch eine negative Feststellungsklage desjenigen, dem eine Patentverletzung vorgeworfen wird, auf Verneinung einer Patentverletzung zulässig sein (vgl. hierzu Benkard/Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139 PatG Rn. 95).

...

Die Beklagte hat sich des Bestehens eines Unterlassungsanspruches gegen die Klägerin wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung berühmt, indem sie mit Schreiben vom 13. Oktober 1998 die Klägerin abgemahnt und zur Abgabe der von ihr vorformulierten strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert hat. Zwar schafft die Patentberühmung für die Klägerin auch eine tatsächliche Unsicherheit, die sie grundsätzlich nicht hinnehmen muß, denn dieser Vorwurf kann ihrem Ruf schaden und sie in ihrer wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit beeinträchtigen.

Das von der Klägerin begehrte Feststellungsurteil, soweit es mit dem mangelnden

Rechtsbestand des Streitpatents begründet wird, ist aber nicht geeignet, die bestehende Unsicherheit zu beseitigen. An der Geeignetheit der Feststellungsklage fehlt es immer dann, wenn dem Rechtsschutzsuchenden vorgreifliche und geeignetere rechtliche Möglichkeiten zur Klärung des Rechtsverhältnisses zur Seite stehen als die (negative) Feststellungsklage. Dies ist hier der Fall, denn die Klägerin kann im Wege des anhängigen Einspruchsverfahrens eine Klärung des Rechtsbestandes des Streitpatents herbeiführen.

Es entspricht gefestigter Auffassung im patentrechtlichen Schrifttum (Benkard/Rogge, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 PatG, Rn. 95; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 143 PatG Rn. 147), dass eine negative Feststellungsklage nicht allein auf die Behauptung mangelnden Rechtsbestandes des Berühmungspatents gegründet werden kann. Einer solchen Klage fehlt das Rechtsschutzbedürfnis, weil das ordentliche Gericht über den Rechtsbestand des Patents nicht befinden darf und eine Klärung dieser Frage einzig im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erfolgen kann. Dieselbe Beurteilung hat für einen Fall zu gelten, in dem die negative Feststellungsklage - wie vorliegend - nicht ausschließlich, sondern neben anderem ***auch*** auf den mangelnden Rechtsbestand des Berühmungspatents gestützt wird. Auch hier verbietet es sich wegen der strikten Kompetenzverteilung zwischen den Erteilungsbehörden und -gerichten einerseits und den Verletzungsgerichten andererseits, der negativen Feststellungsklage mit der Begründung stattzugeben, das erteilte Patent sei nicht schutzfähig. Ein dahingehender Ausspruch scheidet insbesondere aus, ***bevor*** in einem anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren über den Bestand des Patents entschieden ist.

Der vom Schutzrechtsinhaber Abgemahnte bedarf auch keiner negativen Feststellungsklage, um einen ausreichenden Rechtsschutz zu erhalten. Er hat - wie im Streitfall auch die Klägerin - ohne weiteres die bessere Rechtsschutzmöglichkeit, das Berühmungspatent mit dem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt anzugreifen oder einem bereits anhängigen Einspruchsverfahren nach Art. 105 EPÜ beizutreten oder aber gegen den deutschen Anteil des Streitpatents Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht zu erheben. Eine auf die mangelnde Patentfähigkeit des Schutzrechts gestützte Feststellungsklage bietet ihm demgegenüber weder einen schnelleren noch einen irgendwie effektiveren Rechtsschutz. Im Gegenteil würde der Rechtsschutz, den eine negative Feststellungsklage bieten kann, zwangsläufig hinterherhinken, weil im Falle eines Widerrufes des Patents mit der Stattgabe der Feststellungsklage lediglich die - vorgreiflich- im Einspruchsverfahren getroffene Entscheidung nachvollzogen würde. Für eine solche Klage besteht in Anbetracht dessen auch kein schutzwürdiges Feststellungsinteresse.

Eine negative Feststellungsklage, mit der festgestellt werden soll, dass dem beklagten Patentinhaber wegen einer bestimmten vom Kläger hergestellten und/oder vertriebenen Ausführungsform keine Verbietungsrechte aus dem Streitpatent zustehen, ist nach allem nur zulässig, soweit der Feststellungsantrag damit begründet wird, die betreffende Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch. Die Feststellungsklage ist dagegen unzulässig, soweit sie zudem auch auf die Behauptung gestützt wird, das Streitpatent sei nicht rechtsbeständig.

Im Streitfall ist die Feststellungsklage folglich nur insofern zulässig, als die Klägerin mit ihr geltend macht, dass sie keinen Gebrauch von der Lehre des Streitpatents macht.

II. Die negative Feststellungsklage ist insoweit jedoch unbegründet, denn die Beklagte hat sich gegenüber der Klägerin zu Recht einer ... wortsinngemäßen Verletzung ihres Streitpatents ... berühmt.

...

Die Klägerin macht durch das Regenerieren von zusammengesetzten Schnecken und den Vertrieb von neu hergestellten zusammengesetzten Schnecken mit einer Schutzschicht (Panzerung) sowie durch das Anbieten und Liefern von regenerierten und neuen Spitzkopfschnecken rechtswidrig von der Lehre des Streitpatents in unmittelbarer bzw. in mittelbarer Form Gebrauch.

...

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes stellen bei einem Verwendungspatent nicht nur solche unmittelbaren Handlungen, die die Verwendung des Erzeugnisse für einen bestimmten Zweck betreffen, eine Benutzungshandlung dar, die ausschließlich dem Patentinhaber vorbehalten ist, sondern es stellt auch das Herstellen, Anbieten, das Inverkehrbringen, das Einführen oder Besitzen eine dem Dritten verbotene unmittelbare Benutzungshandlung dar, wenn das Erzeugnis objektiv auf die geschützte Anwendung oder Verwendung ausgerichtet wird (vgl. Benkard-Bruchhausen, a.a.O., 9. Aufl., § 9 PatG, Rn. 50).

Betrifft ein Patent - wie hier das Streitpatent- die Verwendung einer bekannten Sache zu einem bestimmten Zweck, so erfaßt es nicht nur diejenigen Handlungen, die unmittelbar die Anwendung betreffen, sondern bereits solche, bei denen der Stoff oder die Sache zu der betreffenden Verwendung sinnfällig hergerichtet werden. Das kann nicht nur durch eine beson-

dere Gestaltung der Sache, sondern auch durch eine beim Vertrieb gegebene Gebrauchsanleitung geschehen, oder in sonstiger geeigneter Weise geschehen (vgl. BGH GRUR 1990, 505, 506 -Geschlitzte Abdeckfolie; 1992, 305, 307 Heliumeinspeisung).

In diesem Sinne richtet die Klägerin zusammengesetzte eingängige Schnecken mit Spitzkopfschnecken für den Einsatz in Ziegeleien für die Verarbeitung von keramischen Massen sinnfällig her.

Die sinnfällige (augenfällige) Herrichtung im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes liegt darin, dass die Klägerin, die als Spezialunternehmen für die Ton- und Ziegelindustrie auftritt, die zusammengesetzten Vorrichtungen - seien sie neu oder aber bereits gebraucht-, durch das Aufbringen einer Verschleißschicht auf die Vorrichtungen für den Einsatz in Extrudern für die Verarbeitung von keramischen Formmassen vorbereitet und einsatzfähig für diesen speziellen Verwendungszweck macht. Zwar enthält der Anspruch 1 des Streitpatents keine Vorgaben darüber, dass es für die vom Streitpatent angestrebte Verwendung, der Verarbeitung von Formmassen für keramische Erzeugnisse, zwingend notwendig ist, die Vorrichtungen mit einer derartigen Beschichtung (Panzerung) zu versehen. Nach dem Vortrag der Beklagten ist die Panzerung aber notwendig, damit die Schnecke leistungsfähig ist. Nach dem durch den Gebrauch erfolgten Abtragen der Verschleißschicht ist die Schnecke nicht mehr brauchbar und muß ausgetauscht werden bzw. regeneriert werden. Dass dieser Vortrag der Beklagten zutreffend ist, bestätigt auch das von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Prospektmaterial "Panzerung und Regenerierung in der Feinkeramikindustrie".

Zudem ist es auch offensichtlich, dass das Unternehmen der Klägerin darauf ausgerichtet ist, ausschließlich und speziell Abnehmer der Ton und Ziegelindustrie zu bedienen. Bei der Klägerin handelt es sich um ein Spezialunternehmen für die Ton- und Ziegelindustrie, deren Abnehmer gerade auf dem Gebiet der Verarbeitung keramischer Formmassen tätig sind. Dies heben sämtliche Berichte und auch die eigene Werbung der Klägerin ausdrücklich hervor. Die gelieferten Schnecken werden daher nicht beliebig auch auf anderen Gebieten, zum Beispiel der Kunststoff-Spritzgießung eingesetzt, sondern sie sollen, wie die eigene Werbung der Klägerin zeigt, die sich ausschließlich an Unternehmen der Ton- und Ziegelindustrie richtet, gezielt nach dem Willen der Klägerin auch für den im Streitpatent angegebenen Zweck eingesetzt werden.

...

2. Zu Unrecht beruft sich die Klägerin gegenüber dem Vorwurf der mittelbaren und unmittelbaren Patentverletzung durch das Aufbringen der Verschleißschutzschicht darauf, dass es sich hierbei lediglich um eine Wartungsarbeit handelt und nicht um eine Wiederbzw. Neuherstellung. Soweit die Klägerin zusammengesetzte gebrauchte Schnecken mit Spitzkopfschnecken oder aber gebrauchte Spitzkopfschnecken mit einer Verschleißschutzschicht versieht und diese an ihre Abnehmer liefert, liegt in diesen Maßnahmen nicht ein (bei einem Sachpatent) erlaubtes Ausbessern oder eine Wartung, sondern ein Wiederherstellen bzw. ein Neuherstellen.

Zwar ist bei einem Sachpatent grundsätzlich das Ausschlußrecht des Patentinhabers verbraucht durch den Verkauf der patentierten Vorrichtung, durch den er den Lohn für seine Erfindung erhält. Nach dem Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts wird jedes patentgeschützte Erzeugnis, das einmal berechtigterweise in den Verkehr gelangt ist, gemeinfrei benutzbar. An diesen für das vorgeltende Recht entwickelten Grundsätzen ist auch für die Rechtslage nach dem Patentgesetz 1981 festzuhalten. Auch hiernach tritt eine Erschöpfung (ein Verbrauch) des Patentrechts ein, wenn der im Patent unter Schutz gestellte Gegenstand durch den Patentinhaber oder mit dessen Willen durch einen Dritten in den Verkehr gebracht wurde (BGH, Urteil vom 26.09.1996, X ZR 72/94, Umdr. S. 9 ff. - Prospekthalter). Der Erwerber einer gemeinfrei gewordenen Vorrichtung kann über sie in jeder Hinsicht frei verfügen und sie demgemäß auch ungehindert gebrauchen. Das Recht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und zur ungehinderten Nutzung der mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten geschützten Erzeugnisse umfaßt dabei alle üblichen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, zum Inbetriebhalten und zur Pflege der geschützten Vorrichtung. Hierzu rechnen auch alle Ausbesserungen, soweit sie nicht unter den Begriff der Neuherstellung fallen (vgl. BGH, GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne; Kammer, GRUR 1988, 116, 119 - Ausflußschieberverschluß; GRUR Int. 1989, 695, 697 - Halbschalenlagerung; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., 9. Aufl., § 9 PatG, Rn. 39). Es ist deshalb stets zwischen Ausbesserungsmaßnahmen, die der Erwerber der geschützten Vorrichtung im Rahmen seines Rechts zum bestimmungsgemäßen Gebrauch selbst vornehmen darf, und einer Neuherstellung der Vorrichtung, die dem Erwerber verboten ist, zu unterscheiden. Eine dem Patentinhaber vorbehaltene Neuherstellung kommt hierbei insbesondere dann in Betracht, wenn die beanstandete Maßnahme in der Wiederherstellung eines erfindungswesentlichen Teils

oder im Austausch von erfindungswesentlichen Teilen im Gegensatz zu deren bloßer Ausbesserung liegt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl., § 9 Rn. 29). Das Auswechseln oder Erneuern von wesentlichen, erfindungsfunktionell angepaßten Teilen einer geschützten Kombination stellt ein dem Patentinhaber vorbehaltenes Herstellen dar. Demgegenüber ist das Erneuern von Teilen untergeordneter Bedeutung, die einem raschen Verschleiß ausgesetzt sind und regelmäßig während der Lebensdauer einer Gesamtvorrichtung erneuert werden müssen als Ausbesserungsmaßnahme angesehen worden (vgl. Benkard, a.a.O., § 9 Rn. 37 m.w.N). Ob hiervon ausgehend eine erlaubte Ausbesserung oder eine an die Zustimmung des Patentinhabers gebundene Wiederherstellung vorliegt, ist aber stets von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung zu entscheiden, wobei das angemessene Erfinderinteresse und die Bedürfnisse eines nicht unangemessen eingeschränkten Wirtschafts- und Verkehrslebens gegeneinander abzuwägen sind(vgl. BGH, a.a.O. - Förderrinne; Kammer, a.a.O. - Halbschalenlagerung; Schulte, a.a.O.)

Unter Beachtung dieser für das Sachpatent geltenden Grundsätze, die erst recht für das Verwendungspatent Anwendung finden müssen, stellt auch das Regenerieren gebrauchter Schnecken mit Spitzkopfschnecken oder aber das Aufbereiten der Spitzkopfschnecken durch die Klägerin keine erlaubte Reparatur bzw. Ausbesserung, sondern eine verbotene Neuherstellung dar. Denn auch wenn es sich bei den Schnecken und Spitzkopfschnecken um Verschleißteile handelt, die die Streitpatentschrift ausdrücklich als austauschbar bezeichnet, ist für die rechtliche Beurteilung maßgeblich, dass die Schnecken nach dem Abtragen der Verschleißschicht infolge Gebrauchs für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht mehr einsatzfähig, sondern unbrauchbar sind. Das neue Aufbringen einer Verschleißschicht stellt insofern eine Maßnahme der Neuherstellung einer ansonsten nicht mehr einsatztauglichen Vorrichtung - und keine bloße Wartung der Schnecke - dar.

Es ist im übrigen auch rechtlich anerkannt, dass im Austausch von Verschleißteilen eine unzulässige Neuherstellung liegen kann. Denn der Unterschied zwischen schnell verbrauchbaren und länger haltbaren Teilen ist lediglich zeitlicher Natur und patentrechtlich nicht beachtlich (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1938, 771, 775 - Treibscheibenfütterung).

≈

2. KENNZEICHENRECHT

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Es läßt sich feststellen, daß in den letzten Jahren viele bekannte Bekleidungshersteller dazu übergegangen sind, unter ihrer Bekleidungsmarke auch Schuhe anzubieten. Aufgrund dessen kann heute - je nach der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und dem Grad der Zeichenähnlichkeit - eine hinreichende Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen bestehen, die eine zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr begründet.

(Urteil vom 31. August 2000 - 4 O 446/99 - B e k l e i d u n g s m a r k e)

Sachverhalt: Die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin, die im Bekleidungssektor tätig ist, existiert seit dem Jahre 1948. Unter ihrer jetzigen Firma "M. Bekleidungswerke GmbH & Co." ist sie seit dem 23. Oktober 1975 im Handelsregister eingetragen. Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin mehrerer "M."-Marken (nachfolgend: Klagemarken). ...

So ist sie eingetragene Inhaberin der am 3. Februar 1958 angemeldeten und am 2. März 1959 im Markenregister (in der Warenzeichenrolle) eingetragenen deutschen Wortmarke 722 702 "M.", die für Bekleidungsstücke (ausgenommen gewirkte und gestrickte) eingetragen ist (Klagemarke 1). ...

...

Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß die Klägerin unter der Marke "M." jedenfalls seit Ende August 1996 Schuhe vertreibt. Im Jahre 1998 entschied sich die Klägerin dazu, die Klagemarke "M." für die Kennzeichnung von Schuhen zu lizenzieren. Seitdem wird die Marke von ihrer Lizenznehmerin für Schuhe benutzt.

Die in Spanien ansässige Beklagte stellt dort Schuhwaren her. Sie wurde am 18. September 1995 gegründet und gehört nach ihren Angaben zu einer Gruppe von Unternehmen, die dem spanischen Kaufmann Pascual R. A. gehören. Zu dieser Unternehmensgruppe gehörten gemäß ihren Angaben die am 23. September 1983 gegründete "Organización M. S.A." und die am 11. August 1986 gegründete "Grupo M. S.A.". Die Beklagte stellte im Jahre 1998 in Köln auf der Fachmesse "Interjeans", die vom 6. bis 8. Februar stattfand, Schuhe aus, die mit dem Zeichen "M." versehen waren.

Die von der Beklagten ausgestellten Lederschuhe wiesen außen an einer seitlichen Naht einen aufgenähten Stoffstreifen auf, auf dem sich das Wort "M." befand. Ferner verteilte die Beklagte einen Prospekt, in dem sich ... Abbildungen mit der Kennzeichnung "M. BOOTS & SHOES" sowie der Firma der Beklagten "M. Inter, S.L." fanden.

...

Die Klägerin ... sieht hierin eine Verletzung ihrer Marken- und Firmenrechte.

Aus den Gründen: Die Klage ist überwiegend begründet.

Der Klägerin stehen die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6, 19 Markengesetz (MarkenG), § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu, weil die Beklagte die Marken- und Kennzeichenrechte der Klägerin durch den Gebrauch der Bezeichnungen "M", "M. BOOTS & SHOES" und "M. INTER S.L." schuldhaft verletzt.

...

Die zuerkannten markenrechtlichen Ansprüche sind jedenfalls wegen Verletzung der Klagemarke 1 ... gerechtfertigt. Die Klägerin hat dargetan, daß die Klagemarke 1 (deutsche Wort-Marke 722 702) in Kraft steht. ... Durch die Benutzung der beanstandeten Bezeichnungen "M.", "M. BOOTS & SHOES" und "M. INTER S.L." wird die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke 1 begründet. Verwechslungsgefahr für den angesprochenen Verkehrskreis kann sich gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen der Identität oder Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ergeben.

1. Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, GRUR Int. 1998, 56, 57 - Sabèl/Puma; vgl. auch EUGH, GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschriften der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. MarkenRL Erwägungsgrund 10). Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden (prägenden) Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es maßgebend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt. Darüber hinaus wird eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren impliziert, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der von ihnen erfaßten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der erfaßten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und und umgekehrt (EuGH, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 17 - CANON; GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Diese Auslegung der vorerwähnten Richtlinienbestimmung entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Markengesetz, nach der darüber hinaus bei der Anwendung dieser Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungssätze Bedeutung haben (vgl. BGH, GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innovadiclophlont; BGH, GRUR 1998, 924 - salvent/Salventerol; GRUR 1998, 927, 928 – COMPOSANA; GRUR 1998, 932, 933 - Meisterbrand).

2. Hiervon ausgehend besteht aufgrund der Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen "M.", "M. BOOTS & SHOES" und "M. INTER S.L." für den Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke 1.

a) Der Klagemarke 1 kommt gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Von Hause aus verfügt die Klagemarke "M." für die Ware "Bekleidungsstücke" über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Durch langjährige Benutzung ist diese Kennzeichnungskraft gesteigert. Die Klagemarke 1 ist bereits 1959 eingetragen worden und wird seitdem für Bekleidungsstücke benutzt. Es handelt sich, was die Kammer aus eigener Anschauung beurteilen kann, um eine relativ bekannte Marke, wobei dahinstehen kann, ob es sich um eine "bekannte Marke" im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt. Die Klägerin gehört, wie zwischen den Parteien unstreitig ist und auch aus den ... überreichten Veröffentlichungen "WHO'S WHO IN THE EUROPEAN SPORTSWEAR MARKET" aus 1994/95 und 1999 sowie dem ferner ... zur Akte gereichten Auszug aus "THE JEANS ENCYCLOPEDIA" hervorgeht, zu den größten Jeans-Herstellern in Deutschland. Dafür, daß

es sich bei der Klagemarke "M." um eine relativ bekannte Marke handelt, sprechen - auch wenn nicht dargetan ist, wie diese Umfrageergebnisse zustande gekommen sind - indiziell auch die ... überreichte Dokumentation des "Spiegel-Verlags" von November 1997, nach der die Klagemarke in der allgemeinen Bevölkerung (14 bis 64 Jahre) über einen Bekanntheitsgrad von 83,8 % verfügt, und die ... überreichte Dokumentation der Zeitschrift "Stern" von Juni 1996, wonach die Klagemarke im Bereich "Oberbekleidung, Freizeitbekleidung, Jeans" einen Bekanntheitsgrad von 77 % hat. Schließlich hat auch das Bundespatentgericht in dem ... überreichten Beschluß vom 13. Februar 1996 als gerichtsbekannt festgestellt, daß "M." eine der Marken auf dem Bekleidungssektor ist, deren Bekanntheitsgrad "mit am höchsten liegt". Ob letzteres zutrifft, mag dahinstehen. In jedem Falle ist die Klagemarke "M." aufgrund ihrer langjährigen Benutzung im Bekleidungsbereich jedenfalls hinreichend bekannt.

b) Mit dem zur Kennzeichnung ihrer Schuhe benutzten Zeichen "M." benutzt die Beklagte ein der Klagemarke 1 klanglich und schriftbildlich identisches Zeichen, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Übereinstimmung bereits in einer Hinsicht ausreichen würde (BGHZ 21, 320, 324 - Quick/-Glück; BGH, GRUR 1990, 367, 368 - Alpi/Alpa Moda). Hiervon ist auch weiterhin auszugehen. Denn die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist auch unter der Geltung des Markengesetzes nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (EuGH, GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; GRUR 1990, 991 - Schlüssel). Die von der Beklagten zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes benutzten Bezeichnungen "M. INTER S.L." und "M. BOOTS & SHOES" sind der Klagemarke 1 hochgradig ähnlich. Entscheidend ist insoweit der Gesamteindruck, den der Verkehr von den zu vergleichenden Zeichen gewinnt, wobei zu beachten ist, daß ihm die Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig gegenübertreten, so daß sich die Verkehrsauffassung regelmäßig nur aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet (vgl. BGH, GRUR 1974, 30, 31 - Erotex; GRUR 1990, 450, 452 - St. Petersquelle; GRUR 1990, 367, 369 - alpi/Alba Moda; GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana). Für diesen sind erfahrungsgemäß die Übereinstimmungen stärker prägend als die Unterschiede. Deshalb ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen (vgl. BGH, GRUR 1990, 450, 452 - St. Petersquelle; GRUR 1991, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1993, 972, 974 - Sana/ Schosana; GRUR 1998, 924, 925 - salvent/ Salventerol; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2000, 506, 509 -ATTACHÉ/TISSERAND). Hiervon ausgehend kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die vorgenannten angegriffenen Bezeichnungen der Klagemarke "M." ähnlich sind. Was die von der Beklagten benutzte Geschäftsbezeichnung "M. INTER S.L." anbelangt, wird diese allein von dem mit der Klagemarke 1 identischen Bestandteil "M." geprägt. Den weiteren Bestandteil "Inter" versteht der inländische Verkehr, auf den es hier allein ankommt, als Abkürzung für "International" und damit bloß als einen beschreibenden Hinweis darauf, daß es sich bei der Beklagten um ein international tätiges Unternehmen handelt. Der weitere Bestandteil "S.L." hat keinerlei Unterscheidungskraft. Er beschreibt lediglich die Rechtsform des Unternehmens. Auch die ferner beanstandete Bezeichnung "M. BOOTS & SHOES" wird allein durch ihren mit der Klagemarke identischen Bestandteil "M." geprägt. Der weitere Bestandteil "BOOTS & SHOES" ist lediglich eine beschreibende Angabe, die auf die von der Beklagten vertriebenen Waren hinweist. Die Bezeichnung "M." steht innerhalb der beanstandeten Kennzeichnungen "M. INTER S.L." und "M. BOOTS & SHOES" im übrigen auch am Zeichenanfang, dem der Verkehr regelmäßig größere Beachtung schenkt (vgl. BGH, GRUR 1993, 118, 120, Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; GRUR 1998, 924, 925 - salvent/salventerol; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM).

c) Es ist auch eine hinreichende Warenähnlichkeit gegeben.

Bei der Auslegung des Begriffs der Warenähnlichkeit ist nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 1998, 922, 923 Tz. 15 - CANON) und des Bundesgerichtshofes (GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - TIFFANY; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II) auch der Inhalt der zehnten Begründungserwägung zur MarkenRL heranzuziehen. Dort heißt es, daß es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Waren

oder Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit auch bezüglich der Waren im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH, GRUR 1998, 387, 389, Tz. 22 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 17 - CANON; vgl. auch BGH, GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II; GRUR 1999, 241, 242/243 - Lions; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - Tiffany; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 733, 734 - LION DRIVER; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1999, 990, 991 - Schlüssel; GRUR 1999, 995, 997 - Honka; GRUR, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG übernommenen Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL (vgl. auch Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL) ergibt sich des weiteren, daß eine Verwechslungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Marken- oder der Warenähnlichkeit gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr) möglich, davon auszugehen, daß "wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaßten Waren ... für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht" (vgl. BGH, GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II). Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - CANON; GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II). Obwohl es sich bei der Warenähnlichkeit um einen neuen, eigenständigen Rechtsbegriff handelt, kann bei seiner Bestimmung unter anderem auch auf Umstände zurückgegriffen werden, die bislang für die Bestimmung des Warengleichartigkeitsbereichs Geltung hatten (BGH, GRUR 1997, 221, 222 f. - Canon I; GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI, GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO). In die Beurteilung kann daher einbezogen werden, ob beide Waren regelmäßig von demselben Unternehmen hergestellt werden, ob sie in ihrer stofflichen Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen, dem gleichen Verwendungszweck dienen und ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, zum Beispiel weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, GRUR 1998, 925, 926 - Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - TIFFANY).

Hiervon ausgehend ist im Streitfall eine ausreichende Warenähnlichkeit zwischen "Bekleidungsstücken" und "Schuhen" zu bejahen. Bekleidungsstücken und Schuhen ist gemeinsam, daß sie von Menschen getragen werden, den menschlichen Körper - je nach ihrer Art mehr oder weniger - bedecken, wobei Gesichtspunkte der Nützlichkeit und der Ästhetik zusammenkommen. Stellt man stärker auf den Zweckmäßigkeitsgesichtspunkt ab, so sind die Funktionen teils produktspezifisch (etwa die durch das Tragen von Schuhen bewirkte Erleichterung des Gehens), teils beiden Bereichen gemeinsam (Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen, Nässe, Kälte bzw. Hitze, Staub usw.). Die speziellen Materialien, aus denen Schuhe (meist) hergestellt werden, wie Leder oder Gummi, finden zwar gelegentlich auch bei der Herstellung von Bekleidungsstükken Berücksichtigung, treten dort aber hinter textilen Stoffen zurück. Andererseits werden aber zunehmend auch in der Schuhproduktion, insbesondere bei Freizeitschuhen, textile Materialien, vor allem aus Kunstfasern hergestellte, mitverwendet. In den äußeren Erscheinungsformen unterscheiden sich Schuhe von sonstigen Bekleidungsstücken, selbst soweit Socken und Strümpfe am Fuß getragen werden, allerdings in der Regel hinreichend deutlich. Da die industrielle ebenso wie die handwerkliche Fertigung von Bekleidungsstücken und Schuhen ganz unterschiedliche Anforderungen stellt, ist ferner auch weiterhin in der Regel von getrennten Fabrikationsstätten auszugehen. Ein gemeinsamer Vertrieb ist bisher eher die Ausnahme gewesen. Soweit ein gemeinsamer Vertrieb in der Vergangenheit bereits in meist unterschiedlichen Abteilungen von Kaufhäusern, in Supermärkten und über Versandhäuser stattgefunden hat und dort auch weiterhin stattfindet, kommt dem für sich nur geringe Bedeutung zu, weil dort auch zahlreiche andere - zweifelsfrei sonstige - Waren angeboten werden (vgl. BPatG, GRUR 1996, 356, 359 - JOHN LORD/JOHN LOBB; BPatG, Beschluß vom 13. Februar 1996 - 27 W (pat) 195/94, Seiten 7 ff.). Andererseits darf jedoch nicht

übersehen werden, daß die bisher schon auf dem Sportsektor anzutreffende Gepflogenheit, Schuhe und Bekleidungsstücke mit ein und derselben Marke zu kennzeichnen auch außerhalb des Sportsektors immer stärker zunimmt. Dies gilt insbesondere und gerade im Freizeitbereich. Hier werden heute vor allem, wie aus den von der Klägerin überreichten Unterlagen hervorgeht, unter "Jeansmarken" wie "Wrangler", "Lee", "HIS", "LEVIS" und "Explorer" sowie der Klagemarke "M." auch Freizeitschuhe angeboten. Gleiches gilt aber etwa auch für die im Bekleidungsbereich bekannt gewordenen Marken "Esprit", "S. Oliver" und "Marco Polo". Ferner belegt das von der Klägerin vorgelegte Anlagenkonvolut, daß unter bekannten Modemarken wie z. B. "Strenesse", "Jill Sander", "Hugo", "Aigner", "Chanel", "Betty Barclay", "Dolce & Gabana", "Joop" und "Prada" auch Schuhe angeboten werden. Es läßt sich feststellen, daß in den letzten Jahren viele bekannte Hersteller von Markenkleidung dazu übergegangen sind, nicht nur Kleidung, sondern auch Schuhe und Accessoires auf dem Markt anzubieten. So sind etwa von den Firmen "Camel", "S. Oliver", "Joop", "Esprit", "Marco Polo" und "TOM TAILOR" neben Bekleidungsstücken auch Schuhe erhältlich. Aufgrund dessen kann heute - je nach den Umständen des Einzelfalls, d. h. abhängig von der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und dem Grad der Zeichenähnlichkeit - durchaus eine hinreichende Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen bestehen, die - wie im Entscheidungsfall - eine zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen kann.

Dies gilt um so mehr, als sich die Hauptfunktion der Marke nach neuem Markenrecht nicht darin erschöpft, einen Hinweis auf die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Erzeugnisse aus einem bestimmten Herkunftsbetrieb zu geben. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28, 29 - Canon; vgl. auch BGH, GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; GRUR 1999, 731, 733 - Canon II), besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muß also Gewähr dafür bieten, daß alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle *eines einzigen Unternehmens* hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Diesen Grundsätzen entsprechend ist für die Ähnlichkeit von Waren, anders als bei der Prüfung der Warengleichartigkeit, nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH, GRUR 1998, 922, 924, Tz. 29 - Canon), sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 - Canon II).

Berücksichtigt man, daß die Klagemarke 1 über überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und daß die zu vergleichenden Zeichen identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, läßt sich daher im Streitfall eine hinreichende Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren nicht verneinen. Damit wird insbesondere dem bereits angesprochenen Grundsatz Rechnung getragen, daß bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann (vgl. BGH, GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH, Entscheidung vom 20. Januar 2000, I ZB 32/97 - PAPPAGALLO, Umdr. S. 6/7).

Dem steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) "JOHN LOBB" vom 16. Juli 1998 nicht entgegen. Zwar hat der BGH in dieser Entscheidung die zuvor vom Bundespatentgericht (GRUR 1996, 356; vgl. auch BPatG, GRUR 1997, 54 - S.OLIVER) getroffene Feststellung, daß generell eine Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen anzunehmen sei, nicht gebilligt und hierzu ausgeführt:

"Die Annahme markenrechtlicher Warenähnlichkeit von Schuhen und Bekleidungsstücken kann nicht allein daraus hergeleitet werden, daß das Angebot dieser Waren vereinzelt, vor allein bei Anbietern hochpreisiger Erzeugnisse, im Verkaufsgeschäft in engem räumlichen Zusammenhang erfolgt. Vielmehr kommt es maßgebend darauf an, daß im übrigen insbesondere hinsichtlich der Herstellungsstätten, der Stoffbeschaffenheit, der Zweckbestimmung und Verwendungsweise sowie der Vertriebswege der Waren erhebliche, die Verkehrsauffassung im Sinn einer Unähnlichkeit der Waren maßgeblich beeinflussende Unterschiede gegeben sind."

Hiermit hat der BGH aber nicht etwa festgestellt, daß eine Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhen generell zu verneinen ist. Er hat lediglich gesagt, daß in dem von ihm zu entscheidenden Fall die Warenähnlichkeit nicht allein daraus hergeleitet

werden kann, daß das Angebot dieser Waren vereinzelt, vor allem bei Anbietern hochpreisiger Erzeugnisse, im Verkaufsgeschäft in engem räumlichen Zusammenhang erfolgt. Im Streitfall ergibt sich die angenommene Warenähnlichkeit jedoch auch aus der Feststellung, daß immer häufiger Schuhe unter bisherigen "Bekleidungs-Marken" vertrieben werden. ...

≈

3. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht

ZPO § 888

Im Zwangsvollstreckungsverfahren nach § 888 ZPO ist der Einwand des Schuldners, die dem Erkenntnisverfahren zugrunde liegende Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch und unterfalle deshalb auch nicht dem Urteilstenor, jedenfalls im Hinblick auf diejenige (durch eine bestimmte Typenbezeichnung, eine Prospektabbildung oder dergleichen individualisierte) Ausführungsform unbeachtlich, die im Erkenntnisverfahren als patentverletzend beurteilt worden ist. Über deren Herstellung und Vertrieb ist selbst dann Rechnung zu legen, wenn es objektiv zutrifft, dass sie nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, ein entsprechendes Bestreiten im Verletzungsprozeß jedoch unterblieben ist.

(Beschluß vom 24. Juli 2000 - 4 O 313/94 - Heftapparat)

Aus den Gründen: Die Schuldnerinnen sind ... unter anderem dazu verurteilt worden, der Gläubigerin in näher bezeichnetem Umfang Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Nach dem eindeutigen Urteilstenor haben die Schuldnerinnen über alle Angebots- und Vertriebshandlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, die sich auf Sammelhefter mit Anlegestationen mit den im Urteilsausspruch zu I. 1.a) bezeichneten Merkmalen beziehen.

Entgegen der Auffassung der Schuldnerinnen erstreckt sich dieser Tenor auch auf die Sammelhefter, die die Gläubigerin mit ihrer Unterlassungsklage angegriffen hat und die ausweislich des Tatbestandes des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 20. Januar 2000 nach dem in der Anlage Ax 2a dargestellten Ablaufschema arbeiten.

Auch wenn die Schuldnerinnen behaupten, dass bei den von ihnen ... angebotenen und ausgelieferten Vorrichtungen der Heftkopf mit seiner Klammer und/oder Klammerführung noch nicht auf der Auflage einer nachlaufenden Sammelstrecke aufsetze, bevor der vorlaufende Heftkopf einschließlich der Klammerführung von der vorlaufenden Sammelstrecke bereits abhebe, und sie daher der Auffassung sind, dass derartige Sammelhefter nicht das Merkmal 5d des Patentanspruchs 1 verwirklichen, haben sie ihre Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung nicht dadurch erfüllt, dass sie der Gläubigerin mit Schreiben vom 4. Mai 2000 eine negative Auskunft erteilt haben.

Die Schuldnerinnen können im Zwangsgeldverfahren nach § 888 ZPO nicht damit gehört werden, die Vorrichtungen, die Gegenstand des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht gewesen seien, verwirklichten den Anspruch 1 des Klagepatents nicht. Auf Grund der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf steht für das Vollstreckungsverfahren verbindlich fest, dass die mit der Klage angegriffenen, von den Schuldnerinnen in der Vergangenheit vertriebenen Vorrichtungen nach dem in der Anlage Ax 2a dargestellten Ablaufschema arbeiten und sie folglich von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen. Die zutreffende Wiedergabe der tatsächlichen Verhältnisse der Vorrichtungen durch die Anlage Ax 2a ist im Berufungsverfahren von den Schuldnerinnen ausweislich des Tatbestandes des Urteils vom 20. Januar 2000, der Beweis liefert für das mündliche Parteivorbringen (§ 319 ZPO), nicht bestritten worden. Die Feststellung der tatsächlichen Ausgestaltung der Vorrichtungen und ihrer Arbeitsweise, nämlich des Ablaufes des Heftvorganges, ist eine Frage der Tatsachenfeststellung im Erkenntnisverfahren und keine Frage der im Zwangsvollstreckungsverfahren vorzunehmenden Auslegung des Titels. Der Umstand, dass die Schuldnerinnen den tatsächlichen Arbeitsablauf der im Erkenntnisverfahren von der Gläubigerin angegriffenen Vorrichtungen nicht zutreffend beurteilt haben und sie nunmehr zu der Erkenntnis gelangt sind, dass diese - entweder von ihnen selbst oder aber von der Gläubigerin - in der Anlage Ax 2a unzutreffend dargestellt worden sind, stellt einen Angriff gegen die Feststellung der maßgeblichen Tatsachen und damit gegen die Richtigkeit des Urteils des Oberlandesgerichts dar. Sie betrifft aber nicht die Auslegung des Tenors des Urteils, nämlich in dem Sinne, ob eine Abwandlung der als Verletzung anerkannten Vorrichtung entspricht, und kann daher im Zwangsgeldverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Zwangsvollstreckungsverfahren nach § 888 ZPO ist der Einwand des Schuldners, die dem Erkenntnisverfahren zugrunde liegende Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch und unterfalle deshalb auch nicht dem Urteilstenor,

jedenfalls im Hinblick auf diejenige (durch eine bestimmte Typenbezeichnung, eine Prospektbeschreibung oder dergleichen individualisierte) Ausführungsform unbeachtlich, die im Erkenntnisverfahren als patentverletzend beurteilt worden ist. Über deren Herstellung und Vertrieb ist selbst dann Rechnung zu legen, wenn es objektiv zutrifft, dass sie nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, ein entsprechendes Bestreiten im Verletzungsprozeß jedoch unterblieben ist.

≈

ZPO § 269 Abs. 3 Satz 2

Auch nach der Neufassung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO kann der Kläger seiner aus der Klagerücknahme folgenden gesetzlichen Kostentragungspflicht nicht mit dem Hinweis darauf entgehen, ihm stehe gegen den Beklagten ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch zu.

(Beschluß vom 7. August 2000 - 4 O 126/00)

Gründe: Die Kosten des Verfahrens sind der Antragstellerin aufzuerlegen, nachdem sie den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurückgenommen hat (§ 269 Abs. 3 S. 2 ZPO).

Gemäß § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO, der bei Rücknahme eines Antrags auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden ist, trägt der Antragsteller wegen seiner Antragsrücknahme notwendig alle Kosten des Verfahrens, soweit nicht bereits rechtskräftig gegenteilig über sie entschieden wurde.

Dass mit dem in § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO neu eingefügten Teilsatz "oder sie dem Beklagten aufzuerlegen sind" nunmehr für den Fall der Klagerücknahme ausdrücklich auch eine Kostenentscheidung zu Lasten des Beklagten vorgesehen ist, rechtfertigt es im Streitfall nicht, die Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen. Hierbei handelt es sich um eine Ausnahmeregelung, die eine von dem Grundsatz der Kostentragungspflicht des Klägers abweichende Kostenverteilung etwa bei Rücknahme eines Scheidungsantrags (§ 626 Abs. 1 S. 2 ZPO) oder in einem Unterhaltsverfahren, das durch unzureichende Auskünfte des Pflichtigen veranlaßt wurde (§ 93 d ZPO), erlaubt. Eine anderweitige Kostenverteilung kommt auch in Betracht, wenn diese in einem (auch außergerichtlichen) Vergleich geregelt wurde (Zöller/Greger, ZPO, 21. Auflage, § 269, Rdnr. 18 a).

Ob der Antragstellerin ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Erstattung der Verfahrenskosten zusteht, kann hier dahinstehen. Die Regelung des § 269 Abs. 3 S. 2 letzter Teilsatz ZPO rechtfertigt es nicht, dem Beklagten ungeachtet der Klagerücknahme die Kosten dann aufzuerlegen, wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch zusteht. Die Vorschrift des § 269 knüpft allein an die prozessuale Erklärung der Klagerücknahme an und sieht für diesen Fall zwingend vor, dass die Kosten dem Kläger aufzuerlegen sind. Hieran hat die Neufassung der Vorschrift nichts geändert. Sie verweist lediglich auf die vorgenannten, gesetzlich geregelten – prozessualen - Ausnahmevorschriften, in denen die Kosten abweichend von dem in § 269 Abs. 3 S. 2 geregelten Grundsatz ausnahmsweise dem Beklagten aufzuerlegen sind. Das etwaige Bestehen eines materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch zählt nicht zu diesen Ausnahmeregelungen. Ein solcher Anspruch ist von dem Kläger, der die Klage zurücknimmt, vielmehr selbständig geltend zu machen. Aus der von dem Antragsteller zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs (LM Nr. 18 zu § 254 ZPO) ergibt sich nichts anderes. Diese betrifft nicht die Kostentragungspflicht im Falle einer Klagerücknahme, sondern im Fall einer einseitigen Erledigungserklärung, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs in dem entschiedenen Fall im Sinne einer zulässigen Änderung der ursprünglich erhobenen Stufenklage, die durch unzureichende Auskünfte des Auskunftspflichtigen veranlaßt wurde, in eine Klage auf Feststellung der - materiell-rechtlichen - Kostentragungspflicht des Beklagten auszulegen war. Für eine derartige Auslegung besteht im Falle einer Klagerücknahme oder der Rücknahme eines Antrags auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung indes kein Raum.

Auch eine entsprechende Anwendung des § 93 ZPO zugunsten der Antragstellerin kommt hier nicht in Betracht. Zwar wird eine "reziproke" Anwendung dieser Vorschrift teilweise im Fall einer Stufenklage erwogen, wenn die Auskunftserteilung ergibt, dass der Leistungsanspruch unbegründet ist und der Kläger daraufhin im Wege eines Klageverzichts oder einer Klagerücknahme den Leistungsantrag sofort fallenläßt (vgl. zur "reziproken" Anwendung des § 93 ZPO: Zöller/Herget, a.a.O., § 93 Rdnr. 2 sowie Rdnr. 6, Stichwort "Stufenklage", m.w.N.). Ob der Streitfall hiermit vergleichbar ist, bedarf keiner Entscheidung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, a.a.O., Ziffer 2), der die Kammer folgt, scheidet eine entsprechende Anwendung des § 93 ZPO in derartigen Fällen aus. Diese Norm stellt eine Ausnahmeregelung von dem Grundsatz, dass der Unterlegene die Kosten zu tragen hat (§§ 91 ff. ZPO), dar, die sich ausschließlich auf den Fall des Anerkenntnisses des Beklagten, der keinen Anlaß zur Klageerhebung gegeben hat, bezieht. Dieser Fall ist mit demjenigen, dass der Kläger die Klage deshalb zurücknimmt, weil

der Beklagte im Prozeß vorträgt, der erhobene Anspruch sei von Anfang an unbegründet gewesen, nicht vergleichbar (BGH, a.a.O.).