

LANDGERICHT DÜSSELDORF  
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

**2 1998**

S. 25 - 50

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND  
ARBEITNEHMEREERFINDERRECHT

§ 242 BGB

**1. Kann der Arbeitnehmererfinder zur Ermittlung der angemessenen Lizenzgebühr Angaben des Arbeitgebers zu dem durch die Benutzung der in Anspruch genommenen Erfindung erzielten Gewinn verlangen, ist es regelmäßig ausreichend, wenn der Arbeitgeber anstelle einer konkreten Ermittlung des durch die Nutzung der Erfindung erzielten Gewinns den kalkulatorischen Gewinnaufschlag mitteilt. Will er geltend machen, daß er den kalkulierten Gewinn nicht erzielt habe, bleibt es ihm unbenommen, den erzielten Gewinn konkret vorzutragen.**

**2. Hat der Arbeitgeber die erfindungsgemäße Vorrichtung ausschließlich als Teil einer umfassenden Gesamtanlage geliefert, kann der Arbeitnehmer gegebenenfalls Angaben zum Umsatz und Gewinn hinsichtlich der Gesamtanlage und sodann eine Aufgliederung der Kostenfaktoren für die einzelnen Elemente der Anlage beanspruchen (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 13. November 1997, X ZR 6/96, Urteilsdruck S. 30 - Spulkopf, wo feststand, daß die erfindungsgemäßen Teile auch für sich geliefert und separat in Rechnung gestellt worden sind).**

(Teilurteil vom 17. Februar 1998, 4 O 61/97 - Formpresse)

**Sachverhalt:** Der Kl. war vom 1. Januar 1982 bis zum 31. Dezember 1993 bei der Bekl. als Konstruktionsleiter für den Maschinenbaubereich angestellt. In dieser Zeit hat er eine Reihe von Erfindungen gemacht. So erfand er gemeinsam mit Herrn A. eine Vorrichtung zum Greifen von fertig gepreßten Steinen, insbesondere Kalksandsteinen, und gemeinsam mit den Herren A.

und B. eine hydraulische Presse, insbesondere für die Bausteinindustrie. Sein Anteil an der ersten Erfindung betrug 50 %, an der zweiten Erfindung ein Drittel. Die Bekl. nahm beide Erfindungen unbeschränkt in Anspruch und meldete sie auf ihren Namen an.

Die Erfindung zum Greifen von Steinen hat die Bekl. am 8. März 1985 angemeldet. Sie wurde am 11. September 1986 offengelegt; die Erteilung des deutschen Patents 35 08 235 wurde am 11. August 1994 veröffentlicht.

Patentanspruch 1 lautet:

"Vorrichtung zum Greifen von im Zuge des Herstellens von auf dem Pressetisch einer Formpresse fertig gepreßten Steinen, insbesondere Kalksandsteinen, mit an zwischen Pressensäulen der Formpresse angeordneten Tragholmen mit rechtwinklig an den Tragholmen unter Zwischenschaltung von Greiferwangen aufgehängten (hydraulisch oder pneumatisch betätigbaren) Greiferleisten, *dadurch gekennzeichnet*, daß die Greiferwangen (5) mittels Brücken (4) an den Tragholmen (2) aufgehängt und die Tragholme (2) zwischen den Pressensäulen (3) in die Formpresse einfahrbar sind."

Die Erfindung der hydraulischen Presse wurde am 29. August 1989 angemeldet und am 21. März 1991 offengelegt. Am 6. April 1995 wurde die Erteilung des deutschen Patents 39 28 533 veröffentlicht.

Patentanspruch 1 lautet:

"Hydraulische Presse, insbesondere für die Bausteinindustrie, mit einem vertikal angeordneten Pressengestell mit einem oberen Preßzylinder (1) und einem unteren Preßzylinder (2) für doppelseitige Verdichtung, mit Führungen (3, 4) für ein an den oberen Preßkolben (5) und für ein an den unteren Preßkolben (6) angeschlossenes Führungsstück (7, 8) für ein Werkzeugoberteil (9) und ein Werkzeugunterteil (10), und mit einem Pressetisch (11) zwischen beiden Werkzeugteilen, bei der das Pressengestell als geschlossener Pressenrahmen (13) mit einem in sich geschlossenen Vorderrahmen (14) und einem in sich geschlossenen Hinterrahmen (15) ausgebildet ist, bei der der Vorderrahmen (14) und der Hinter-

Der Abdruck einer Entscheidung ohne besonderen Rechtsmittelhinweis bedeutet nicht, daß die Entscheidung rechtskräftig ist.

Die Entscheidungen der 4. Zivilkammer können bezogen werden über das Landgericht Düsseldorf, Postfach 10 11 40, 40002 Düsseldorf.

© Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer.

rahmen (15) im Bereich der horizontalen Rahmenabschnitte (16) unmittelbar mittels der zwischen den horizontalen Rahmenabschnitten (16) angeordneten Preßzylinder (1 und 2) und im Bereich der vertikalen Rahmenabschnitte (17) mittels Versteifungsstege bildender Tischhalterungen (18) für den Pressentisch (11) miteinander verbunden sind, und bei der die Führungen (3 und 4) an den Rahmen (14, 15) angeordnet sind."

Die Parteien vereinbarten eine pauschale Erfindervergütung von 4.000,- DM pro Jahr bis zum Kalenderjahr 1988 (einschließlich), die auf die nach den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst zu zahlenden Vergütungen angerechnet werden sollten.

Der Kl. begehrt Arbeitnehmererfindervergütung.

Die Bekl. benutzt die erste Erfindung in der Anlage C., wie sie sich aus dem als Anlage 11 vorgelegten Prospekt ergibt. Bei dieser Anlage wird der hydraulischen Presse über einen Trichter ein Gemisch aus Sand, Kalk und Wasser zugeführt. Zwischen Ober- und Untertraverse der Presse befindet sich ein Tisch mit einem Formwerkzeug. Das Gemisch wird über einen Füllschieber in die Form gebracht. Dann werden die beiden Preßzylinder der Presse von oben und unten gegen die Form bewegt und so das Gemisch verdichtet. Anschließend fährt der obere Zylinder zurück, der untere drückt den Rohling aus der Form. Der Rohling wird sodann von einer - unstrittig - erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Greifen erfaßt, auf ein Transportband gesetzt und zu einem Stapelgerät befördert. Eine zweite Greifvorrichtung befördert den Rohling vom Transportband auf einen Wagen.

Der Kl. ist der Ansicht, daß auch durch die zweite Greifvorrichtung die Erfindung benutzt wird.

Die Erfindung des Patent DE 39 28 533 benutzt die Bekl. unstrittig in der Kalksandsteinpresse "D.", wie sie aus dem Prospekt gemäß Anlage 10 zu entnehmen ist. Die Presse besteht aus einem vertikal angeordneten Pressengestell mit einem oberen Preßzylinder, einem unteren Preßzylinder, einem Werkzeugober- und unterteil, zwischen denen ein Pressentisch angeordnet ist, der über eine Tischhalterung befestigt ist. Die Presse weist ferner einen geschlossenen Vorder- und Hinterrahmen auf, zwischen denen zwei Preßzylinder angeordnet sind.

Die Bekl. hat vor und während des Rechtsstreits Umsatzaufstellungen zur Berechnung der Erfindervergütung erstellt. Dabei hat sie hinsichtlich der ersten Erfindung nur eine Greifvorrichtung berücksichtigt und keine näheren Angaben zur Preisermittlung gemacht. Bezüglich der zweiten Erfindung hat sie den Gesamtpreis sowie für die Tischhalterung und den kompletten Rahmen

ohne Obertraverse isolierte Preise angegeben. Zur Preisermittlung hat sie keine Angaben gemacht. Nach Ansicht des Klägers fehlen zudem Angaben über die Umrüstung alter Anlagen.

Der Kl. beantragt zur Ermittlung der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung im Wege der Stufenklage zunächst Rechnungslegung, sinngemäß wie zuerkannt.

Die Bekl. bittet um Klageabweisung.

Im Hinblick auf das erste Patent sei bei ihrer Anlage C. nur von der Benutzung der Erfindung durch eine Greifeinrichtung auszugehen, da die zweite Greifeinrichtung, die den Rohling vom Transportband auf einen Wagen befördere, schon deshalb nicht erfindungsgemäß sei, weil sie die Rohlinge nicht vom Pressentisch aufnehme und auch die Tragholme nicht zwischen die Pressensäulen der Formpresse einfahrbar seien.

Im Hinblick auf die zweite Erfindung sei der geschlossene Pressenrahmen mit der Tischhalterung prägend, weshalb diese Einheit als Bezugsgröße zugrunde zu legen sei. Die anderen Teile der Presse, die teilweise auch anderen Patenten unterlägen, seien nicht zu berücksichtigen.

Eine weitergehende Rechnungslegung, insbesondere über den erzielten Gewinn, sei zur Berechnung der Vergütung nicht erforderlich und daher nicht vorzunehmen. Insgesamt sei die geforderte Rechnungslegung unzumutbar und berücksichtige ihr Geheimhaltungsinteresse an den Geschäftsinterna nicht.

Eine zutreffend ermittelte Arbeitnehmererfindervergütung übersteige jedenfalls die jährliche Pauschalsumme für die Jahre 1985 bis 1988 nicht, weshalb dem Kl. insgesamt keine Arbeitnehmererfindervergütung zustehe.

**Aus den Gründen:** Der - im Wege der Stufenklage gemäß § 254 der Zivilprozeßordnung (ZPO) zur Entscheidung gestellte - Rechnungslegungsanspruch ist entscheidungsreif und begründet.

Das Rechnungslegungsbegehren des Klägers ist begründet gemäß § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in Verbindung mit den Vorschriften über die Vergütung einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), insbesondere §§ 9, 12 ArbEG.

1. Die Höhe der angemessenen Vergütung für eine Diensterfindung, die von dem Arbeitgeber unbeschränkt in Anspruch genommen worden ist, hängt von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung, den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Erfindung ab (§ 9 Abs. 2 ArbEG). Die wirtschaftliche Verwertbarkeit ergibt sich in erster Linie aus dem Umfang der tatsächlichen Verwertung. Damit der Arbeitnehmer im Falle der unbeschränkten Inanspruchnahme und der tatsächlichen Verwertung den ihm gemäß § 9 ArbEG

zustehenden Vergütungsanspruch der Höhe nach feststellen kann, bedarf er der erforderlichen Aufklärung über die tatsächliche Verwertung, die zu geben der Arbeitgeber entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben, § 242 BGB, in Verbindung mit seiner arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht verpflichtet ist (vgl. BGH GRUR 1963, 315, 316 - Pauschalabfindung; BGH GRUR 1994, 898, 900 - Copolyester I; BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 132/95, Urteilsdruck S. 17 - Copolyester II; BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 6/96, Urteilsdruck S. 21 - Spulkopf). Dabei entspricht es den allgemeinen Grundsätzen, daß eine Rechnungslegung so umfassend sein muß, daß der Arbeitnehmer die ihm gemachten Angaben überprüfen kann, wobei sich die Angaben im Rahmen des Erforderlichen und Zumutbaren bewegen müssen (z.B. BGH GRUR 1994, 898, 900 - Copolyester).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen reicht die von der Bekl. bisher erteilte Rechnungslegung nicht aus.

Der Erfinder kann Angaben über alle Faktoren verlangen, die bei der Festsetzung einer angemessenen Vergütung von Bedeutung sind. Dazu gehören - auch für eine Berechnung nach der Lizenzanalogie - grundsätzlich auch Angaben zu den erzielten Gewinnen und zu deren Kontrolle zu den Gestehungs- und Vertriebskosten unter Aufschlüsselung nach den einzelnen Kostenfaktoren (BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 132/95, Urteilsdruck S. 20 - Copolyester II). Die Gewinnsituation kann bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung auch bei der Berechnung im Wege der Lizenzanalogie Berücksichtigung finden, da die Lizenzgebühr typischerweise einen gewissen Anteil an dem durch die Vermarktung des erfindungsgemäßen Produkt erzielbaren Gewinn darstellt. Auch kann der Gewinn zur Überprüfung herangezogen werden, ob eine unabhängig vom Gewinn ermittelte Lizenzgebühr angemessen ist.

Die Bekl. kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, daß die Zumutbarkeitsschwelle durch die Ermittlung und Angabe des erzielten Gewinns und der Kostenfaktoren überschritten sei. Denn der Arbeitgeber wird schon im eigenen Interesse bei der Preisbildung den angestrebten Gewinn und alle Kostenfaktoren berücksichtigen und die Gewinn- und Kostenentwicklung seiner Produkte dokumentieren und von Zeit zu Zeit prüfen (BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 132/95, Urteilsdruck S. 21 f. - Copolyester II). Daß die Angabe der Gewinne und der Kostenfaktoren für die Bekl. mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, der in keiner vernünftigen Relation zu der dadurch erreichten genaueren Bemessung der dem Kl. zustehenden angemessenen Vergütung mehr steht, hat sie nicht dargelegt und begründet. Dem steht entgegen, daß es regelmäßig und auch im Streitfall ausreichend

erscheint, wenn der Arbeitgeber anstelle einer konkreten Ermittlung des durch die Nutzung der Erfindung erzielten Gewinns den kalkulatorischen Gewinnaufschlag mitteilt. Damit ist den Interessen des Klägers Rechnung getragen. Zugleich muß die Bekl. keine Nachkalkulation vornehmen. Will sie geltend machen, daß sie den kalkulierten Gewinn nicht erzielt habe, so bleibt ihr unbenommen, den erzielten Gewinn konkret vorzutragen (vgl. auch BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 6/96, Urteilsdruck S. 28 - Spulkopf).

3. Begründet ist das Begehren des Klägers auch im Hinblick auf die der Rechnungslegung zugrunde gelegten Bezugsgrößen.

Im Hinblick auf die Arbeitnehmervergütung für die erste Erfindung - Greifereinrichtung - ist als erfindungsgemäße Vorrichtung nicht nur die erste, sondern auch die zweite Greifereinrichtung, mit der die Formlinge vom Transportband auf den Wagen gehoben werden, zu berücksichtigen. Denn diese zweite Greifereinrichtung ist räumlich-körperlich genauso ausgestaltet wie die erste, unstreitig erfindungsgemäße Greifereinrichtung. Sie ist lediglich an anderer Stelle angeordnet, von ihrer Ausgestaltung her aber auch geeignet, zu dem im Patentanspruch angegebenen Zweck eingesetzt zu werden. Darauf, ob ein Gegenstand zu dem im Patent angegebenen Zweck eingesetzt wird, kommt es indes nicht an. Die Zweckangabe im Patent stellt grundsätzlich keine Beschränkung dar; der Sachschutz eines Vorrichtungspatents umfaßt vielmehr alle Zwecke und Brauchbarkeiten der geschützten Vorrichtung (BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen).

Die Auskunft ist weiterhin nicht nur auf die im Anspruch genannten Teile, sondern auch auf den Antrieb, das Gerüst sowie die elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Schaltelemente zu erstrecken. Denn die in der zweiten Stufe des Rechtsstreits zu treffende Wahl der Bezugsgröße bei der Ermittlung der Vergütung im Wege der Lizenzanalogie ist bei zusammengesetzten Vorrichtungen vor allem nach der Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen. Dabei kann es namentlich eine Rolle spielen, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als Ganzes geliefert wird oder ob einzelne Einheiten getrennt in den Verkehr gelangen und ob die jeweilige Einheit oder Anlage durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (vgl. BGH GRUR 1992, 597 - Steuereinrichtung I; BGH GRUR 1992, 599 - Teleskopzylinder; BGH GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II; Urteil der Kammer vom 30. April 1996, Entscheidungen 1996, 44 - Farbbandkassetten II, auch zum Einfluß der Wahl der Bezugsgröße auf den Lizenzsatz). Bereits diese Erwägungen können also zu einem weiteren Gegenstand der Rechnungslegung führen als dem der Erfindung. Darüber hinaus können weitergehenden Angaben erforder-

lich sein, um die Angaben zum Gegenstand der Erfindung nachzuvollziehen und überprüfen zu können (BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 6/96, Urteilsdruck S. 30 - Spulkopf, wo im Ergebnis die Rechnungslegung auf die erfindungsgemäßen Teile beschränkt wurde, weil feststand, daß diese auch für sich geliefert und separat in Rechnung gestellt wurden).

Im Streitfall begehrt der Kl. nicht Auskunft und Rechnungslegung über die gesamte Anlage C., sondern lediglich über die gesamte Greifer-einrichtung, also die erfindungsgemäßen Greiferteile mit ihrem Antrieb, dem Gerüst und den Schaltelementen. Dieser Umfang ist zweckmäßig, da Antrieb, Gerüst und Schaltelemente unmittelbar der Funktion der patentierten Vorrichtung dienen und auch für eine Nachrüstung einer Anlage mit der patentierten Vorrichtung oder bei der Verwendung der patentierten Vorrichtung in einer anderen Anlage oder für einen anderen Zweck stets benötigt würden. Es handelt sich insoweit um die Einheit, die jedenfalls in den Verkehr gelangen wird, wenn eine erfindungsgemäße Greifervorrichtung vertrieben wird. Es kommt daher in Betracht, daß diese Einheit auch bei Anschluß eines Lizenzvertrages zugrundegelegt werden würde.

Ähnliche Erwägungen sind auch in bezug auf die zweite Erfindung, die hydraulische Presse, anzustellen. Auch insoweit ist das Klagebegehren begründet, das für die Rechnungslegung auf die gesamte Anlage "D." abstellt. Es kann nicht genügen - wie die Bekl. meint - die Angaben über die Tischhalterung und den Rahmen ohne Obertraverse der Bemessung zugrunde zu legen. Die Erfindung erstreckt sich auf alle im Anspruch genannten Teile, also auf die hydraulische Presse. Darüber hinaus ist es zweckmäßig, die Rechnungslegung auf die weiteren funktionsnotwendigen Teile, also Antrieb, Formwerkzeug, Füllvorrichtung, Trichter und Tischabnahme zu erstrecken und mithin die Anlage insgesamt zu erfassen. Die Bekl. hat in ihrer Rechnungslegung keinen Fall aufgeführt, in dem sie nur die erfindungsgemäße Vorrichtung bestehend aus den im Patentanspruch angegebenen Elementen geliefert hat. Vielmehr wurden die erfindungsgemäßen Vorrichtungen stets als Teil der Gesamtanlage geliefert. Unabhängig davon welche Bezugsgröße bei der Vergütung letztlich zugrunde gelegt wird, bedarf der Kl. daher zunächst der Angaben bezüglich der Gesamtanlage und sodann einer Aufgliederung der Kostenfaktoren für die Einzelteile der Anlage und die Einzelteile der Vorrichtung. Denn andernfalls sind die Angaben für die erfindungsgemäße Vorrichtung weder nachvollziehbar noch überprüfbar (anders in BGH Urteil vom 13. November 1997, X ZR 6/96, Urteilsdruck S. 30 - Spulkopf, wo feststand, daß die erfindungsgemäßen Teile auch für sich

geliefert und separat in Rechnung gestellt worden sind).

## § 12 PatG

**1. Ein Vorbenutzungsrecht geht nicht über das hinaus, was wirklich vorbenutzt worden ist, und erstreckt sich nicht auf zweckmäßigere und vollkommenerere Ausgestaltungen, die erst in dem Schutzrecht gezeigt sind, gleichviel, ob diese besonderen Ausführungsformen gegenüber dem vorbenutzten Erfindungsgedanken erfinderisch sind oder nicht (vgl. RGZ 133, 377, 380; 153, 321, 326; RG, GRUR 1935, 157, 161).**

**2. Der sachliche Umfang eines Vorbenutzungsrechts bestimmt sich grundsätzlich nach dem bisher konkret vorgenommenen Benutzungshandlungen. Ebenso wie ein Händler nicht zum Herstellen übergehen darf, liegt eine unstatthafte Ausdehnung des Benutzungsrechts über den vorhandenen Besitzstand hinaus auch dann vor, wenn der Vorbenutzer, der vor dem Prioritätstag den ihm vom späteren Patentinhaber selbst gelieferten Gegenstand der Erfindung lediglich ergänzt oder modifiziert und den so hergestellten Erfindungsgegenstand weitervertrieben hat, dazu übergeht, das Produkt insgesamt selbst herzustellen oder durch Dritte herstellen zu lassen.**

(Urteil vom 17. Februar 1998, 4 O 3/97 - Zeitzeichenempfänger)

**Sachverhalt:** Die Kl. ist Inhaberin einer einfachen Lizenz an dem am 28. April 1992 angemeldeten deutschen Patent 42 13 883 (vgl. Anlage A 1; nachfolgend: Klagepatent), dessen eingetragener Inhaber Herr Dr. Michael A. ist. Die Anmeldung des Klagepatentes wurde am 4. November 1993 bekanntgemacht. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 14. Dezember 1995.

Die Kl. ist ferner Inhaberin einer einfachen Lizenz an dem am 28. April 1992 angemeldeten deutschen Gebrauchsmuster 92 05 684 (vgl. Anlage 2; nachfolgend: Klagegebrauchsmuster), dessen eingetragener Inhaber ebenfalls Herr Dr. A. ist. Die Bekanntmachung der Eintragung des Klagegebrauchsmusters erfolgte am 17. September 1992 im Patentblatt.

Die Klageschutzrechte, die beide in Kraft stehen, betreffen jeweils eine Ansteuerung zum Betrieb eines DCF-77-Zeitzeichenempfängers. Wegen Verletzung der Klageschutzrechte nimmt

die Kl. die Bekl. als gewillkürte Prozeßstandschafterin auf Unterlassung sowie aus abgetretenem Recht auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadensersatz in Anspruch.

Die im vorliegenden Rechtsstreit von der Kl. in erster Linie in Kombination geltend gemachten Ansprüche 1 und 5 des Klagepatentes haben folgenden Wortlaut:

"1. Ansteuerung zum Betrieb eines Zeitzeichenempfängers (3), der im Sekundentakt Ausgangssignale mit einer Impulslänge von nominell 0,1 oder 0,2 Sekunden ausgibt, zur Erzeugung einer exakten Zeitinformation über eine serielle Schnittstelle (1),

*dadurch gekennzeichnet*, daß die Ausgangssignale des Zeitzeichenempfängers (3) über einen Pegelwandler (4) an die Spannungspegel der seriellen Schnittstelle (1) angepaßt werden, und daß die Abtastrate der seriellen Schnittstelle (1) so eingestellt wird, daß das Impulsende des kürzeren Ausgangssignals noch innerhalb der Übertragungszeit eines üblichen, von der Schnittstelle erwarteten Datenwortes von beispielsweise 8 Bit liegt.

5. Ansteuerung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, *dadurch gekennzeichnet*, daß die Stromversorgung für den Zeitzeichenempfänger einen Längsregler (2) zur Störungsunterdrückung aufweist."

Eine erfindungsgemäße Ansteuerung zum Betrieb eines DCF-77-Zeitzeichenempfängers bestehend aus einem Uhrenmodul aus DCF-77-Empfänger und entsprechender Software für die Verwendung an einem PC wurde von der Kl. bereits vor dem Prioritätstag der Klageschutzrechte (28. April 1992) beworben (vgl. Anlage B 1). Die in der Werbung der Kl. gemäß Anlage B 1 ausgelobten Uhrenmodule mit DCF-77-Empfänger und Software für die Verwendung an einem PC bezog die Bekl. zu 1., die in erster Linie im Softwarebereich tätig ist, in der Vergangenheit von der Kl.. So bestellte sie am 14. November 1991 bei der Kl. eine erste erfindungsgemäße Ansteuerung, nämlich ein "Expert mouseClock Uhrenmodul zum Empfang der amtlichen Zeit mit DCF 77 (serielle Schnittstelle)" zum Preis von 173,68 DM (vgl. Anlage B 2). Das ihr daraufhin von der Kl. gemäß Rechnung vom 18. November 1991 gelieferte "Expert mouseClock" beinhaltete insbesondere einen DCF-77-Empfänger mit Kabel und einem Stecker für die serielle Schnittstelle des Rechners (mouse) sowie die dazugehörige Software auf Diskette. Am 25. November 1991 bestellte die Bekl. zu 1. bei der Kl. zum Preis von 100,00 DM ferner das Quellprogramm, das die Ansteuerung des Empfängers zum PC definiert (vgl. Anlage B 3). Dieses Quellprogramm wurde der Bekl. von der Kl. mit der Erlaubnis geliefert, das Quellprogramm zu modifizieren und für beliebige eigene Zwecke zu verwenden. Zwischen den Parteien ist ferner

unstreitig, daß die Kl. der Bekl. zu 1. alle technischen Details über die Funktionsweise des Quellcodes offenlegte.

In der Folgezeit entwickelte die Bekl. zu 1. eine Netzwerksoftware, durch die das Uhrenmodul der Kl. auch an den Server eines PC-Netzwerkes angeschlossen werden konnte. Diese netzwerkfähige Version wurde von der Bekl. zu 1. fortan unter der Bezeichnung "Time:LAN!" vertrieben, und zwar mit dem ihr von der Kl. gelieferten Uhrenmodul. In der Zeit vom 28. November 1991 bis zum 30. April 1992 bezog die Bekl. zu 1. mehrere hundert (vgl. Anl. B 4) erfindungsgemäße Ansteuerungen von der Kl., wobei diese Lieferungen jeweils den Umfang der ersten Bestellung vom 14. November 1991 (Anlage B 2) hatten. Die in den Lieferungen enthaltene Software der Kl. zum Betrieb an einem PC ersetzte die Bekl. zu 1. durch die von ihr entwickelte Software zur Verwendung in einem Netzwerk. Das so modifizierte und als "Time:LAN!" bezeichnete Produkt vertrieb sie sodann, und zwar bereits vor dem Prioritätstag der Klageschutzrechte (vgl. Anlagen B 5 und B 6). Parallel zu den Verkäufen fand eine Bewerbung und eine Berichterstattung in Fachzeitschriften über das von der Bekl. zu 1. angebotene Produkt "Time:LAN!" statt (vgl. Anlage B 7).

Etwa im Mai 1992 äußerte die Bekl. zu 1. gegenüber der Kl. die Absicht, daß sie auch andere Lieferanten für das bisher von der Kl. bezogene Uhrenmodul berücksichtigen wolle. Mit Schreiben vom 11. Mai 1992 (vgl. Anlage B 9) teilte die Kl. der Bekl. zu 1. daraufhin mit, daß sie "wesentliche Teile" ihres Uhrenmoduls zwischenzeitlich als Patent- und Gebrauchsmuster angemeldet habe und die Bekl. zu 1. darauf achten solle, daß ein eventueller Alternativlieferant ihre Schutzrechte nicht verletze. In der Folgezeit brach die Bekl. zu 1. die zwischen ihr und der Kl. bestehende Geschäftsbeziehung ab.

Spätestens im Jahre 1993 ging die Bekl. zu 1. dazu über, auch die bisher von der Kl. gelieferte Hardware selbst herzustellen bzw. herstellen zu lassen, die sie von da an anstelle derjenigen der Kl. für ihr Produkt "Time:LAN!" verwandte.

Die Kl. sieht hierin eine Verletzung der Klageschutzrechte, während sich die Bekl. auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist zulässig und begründet. Der Kl. stehen die gegenüber den Bekl. geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadensersatz zu, weil die Bekl. die Klageschutzrechte mit den angegriffenen Ausführungsformen schuldhaft benutzt haben, §§ 9, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140 a Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), §§ 11, 24 Abs. 1 und Abs. 2, 24 b Abs. 1 und Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), §§ 242, 259, 398 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Zur Rechtfertigung ihres Verhal-

tens können sich die Bekl. nicht mit Erfolg auf ein privates Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG bzw. § 13 Abs. 3 GebrMG in Verbindung mit der vorgenannten Bestimmung des Patentgesetzes berufen.

**I.** Das Klagepatent betrifft eine Ansteuerung zum Betrieb eines Zeitzeichenempfängers, der im Sekundentakt Ausgangssignale mit einer Impulslänge von nominell 0,1 oder 0,2 Sekunden ausgibt, zur Erzeugung einer exakten Zeitinformation über eine serielle Schnittstelle.

Die Klagepatentschrift führt in ihrer Einleitung aus, daß bekannte Empfänger für den Zeitzeichensender DCF-77 neben einem Empfängerbaustein aus einem Netzspannungs- oder Batteriespannungsbaustein und einem Schnittstellen-Senderbaustein bestehen. Der Schnittstellen-Senderbaustein bereitet die empfangenen Funksignale in der Weise auf, daß diese im Rechner intern verarbeitet werden können. Bei bekannten Zeitzeichenempfängern werden die Signale in digitaler Form als Datenwort an einen Rechner geleitet. Als Schnittstellen-Senderbaustein werden in den bekannten Zeitzeichenempfängern beispielsweise UART-Prozessoren verwandt. Herkömmliche Zeitzeichenempfänger besitzen somit eine bestimmte, auf den Schnittstellen-Senderbaustein und das Spannungsbauteil zurückführende Mindestgröße. Die Patentschrift gibt an, daß aus der US-Patentschrift 4 578 533 des weiteren ein Modem zum Verbinden einer EDV-Anlage mit einem Telefonnetz bekannt ist, das seine Betriebsspannung aus dem Telefonnetz bezieht und somit ein Spannungsbauteil vermeidet.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung nach dem Klagepatent das technische Problem zugrunde, einem Zeitzeichenempfänger für das DCF-77-Signal mit minimalem Aufwand, also ohne einen sonst üblichen funkempfängerseitigen Schnittstellen-Senderbaustein zu schaffen.

Zur Lösung dieses Problems schlägt Anspruch 1 des Klagepatentes eine Ansteuerung zum Betrieb eines Zeitzeichenempfängers mit folgenden Merkmalen vor:

1. Ansteuerung zum Betrieb eines Zeitzeichenempfängers (3), der im Sekundentakt Ausgangssignale mit einer Impulslänge von nominell 0,1 oder 0,2 Sekunden ausgibt, zur Erzeugung einer exakten Zeitinformation

2. über eine serielle Schnittstelle (1), bei der

3. die Ausgangssignale des Zeitzeichenempfängers (3) über einen Pegelwandler (4) an die Spannungssignale der seriellen Schnittstelle (1) angepaßt werden und

4. die Abtastrate der seriellen Schnittstelle (1) so eingestellt wird, daß das Impulsende des kürzeren Ausgangssignals noch innerhalb der Übertragungszeit eines üblichen, von der

Schnittstelle erwarteten Datenwortes von beispielsweise 8 Bit liegt.

Gemäß dem von der Kl. hier in Kombination mit dem Patentanspruch 1 geltend gemachten Anspruch 5 des Klagepatents weist die erfindungsgemäße Ansteuerung ferner folgendes Merkmal auf:

5. Die Stromversorgung für den Zeitzeichenempfänger weist einen Längsregler (2) zur Störungsunterdrückung auf.

**II.** Mit den angegriffenen Ausführungsformen machen die Bekl. von der technischen Lehre des Klagepatentes Gebrauch.

Daß die Merkmale 1 - 4 der vorstehenden Merkmalsgliederung von den angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht werden, ist zwischen den Parteien - zu Recht - unstrittig. Nichts anderes gilt für das Merkmal 5. Soweit die Bekl. dessen Verwirklichung mit ihrer Bemerkung, daß der Vortrag der Kl. zu dem mit Patentanspruch 1 in Kombination geltend gemachten Anspruch 5 des Klagepatentes unsubstantiiert sei, bestreiten wollten, steht dem entgegen, daß sich die Verwendung eines Längsreglers zur Störungsunterdrückung im Sinne des Merkmals 5 nach den Angaben der Kl. aus dem auf der Platine gemäß Anlage 6 erkennbaren Kondensator und der Beschreibung des von der Bekl. verwendeten Empfängers IC 2 der Firma SGS Thomson gemäß Anlage 9 ergibt. Diesem Sachvortrag der Kl. sind die Bekl. nicht entgegengetreten.

**III.** Zur Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre sind die Bekl. nicht berechtigt. Zwar tritt nach § 12 Abs. 1 PatG die Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Entsprechendes gilt gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG bei einem Gebrauchsmuster. Diese Voraussetzungen sind hier jedoch nicht erfüllt.

1. Da das Gesetz verlangt, daß eine Erfindung Gegenstand der Benutzung ist, muß der Vorbenutzer am Prioritätstage im Erfindungsbesitz gewesen sein (vgl. BGH, GRUR 1960, 546, 548 - Bierhahn; GRUR 1964, 491, 493 - Chloramphenicol; GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; GRUR 1964, 673, 674 - Kasten für Fußabtrittsroste; 1969, 35, 36 - Europareise; Benckard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 12 PatG Rdnr. 5). Das Vorbenutzungsrecht soll nur den durch Erfindungsbesitz untermauerten Besitzstand erhalten (vgl. BGH, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II). Wer bei Vornahme der Benutzungshandlung oder der Veranstaltung zur Benutzung den Erfindungsgedanken nicht erkannt hat, erwirbt kein Vorbenutzungsrecht (RG, GRUR 1940, 434, 436; BGH, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II). Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn der Erfindungsgedanke, d. h. die Lösung des Pro-

blems, subjektiv erkannt und die Erfindung damit objektiv fertig ist (vgl. BGH, GRUR 1960, 546, 548 - Bierhahn; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 12 PatG Rdnr. 5). Dabei ist es nicht erforderlich, daß der Begünstigte das, was er benutzt, für eine patentfähige Erfindung gehalten hat. Ausreichend - aber auch erforderlich - ist, daß er die Summe der Kenntnisse besessen hat, die die tatsächliche Ausführung der Erfindung ermöglicht, d. h. wenn er wußte, was er tun mußte, um den die Erfindung kennzeichnenden Erfolg zu erreichen. Der Vorbenutzer muß den Erfindungsgedanken also derart erkannt haben, daß ihm die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich gewesen ist (vgl. BGH, GRUR 1964, 673, 674 - Kasten für Fußabtrittsroste). Die Erfassung der wissenschaftlichen Grundlagen der technischen Lehre ist hierbei zwar nicht erforderlich (Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 12 PatG Rdnr. 5). Der Vorbenutzer muß aber Ursache und Wirkung der technischen Mittel erkannt haben (Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 12 PatG Rdnr. 5).

Daß sich die Bekl. zu 1. bereits vor dem maßgeblichen Prioritätstag der Klageschutzrechte in diesem Sinne im Erfindungsbesitz befunden hat, haben die Bekl. schon nicht schlüssig dargelegt. Denn sie haben weder konkret dargelegt noch belegt, daß die Bekl. zu 1. tatsächlich erkannt hatte, daß die Stromversorgung für den von der Kl. bezogenen Zeitzeichenempfänger einen Längsregler (2) zur Störungsunterdrückung gemäß dem Merkmal 5 aufwies. Ihrem diesbezüglichen Vorbringen kann nicht entnommen werden, daß die Bekl. zu 1. dessen Vorhandensein und Bedeutung kannte. Sie haben insoweit lediglich ausgeführt, daß auch die Stromversorgung für den Zeitzeichenempfänger einen Längsregler zur Störungsunterdrückung aufgewiesen haben müsse und das Versehen der Stromversorgung mit einer hohen Störungsunterdrückung zudem eine Selbstverständlichkeit und Handwerk eines jeden Elektrikers sei, weil es einleuchte, daß bei einer Schnittstellenspannung von +/- 10 bis +/- 12 Volt und einer Betriebsspannung des Zeitzeichenempfängers von 1,5 Volt sichergestellt werden müsse, daß bei der Senkung durch einen Regler auf die benötigte Spannung für den Zeitzeichenempfänger nur ein solcher Regler verwandt werden dürfe, der Störung weitestgehend unterdrücke, und sich hierzu eben ein Längsregler anbiete. Hieraus folgt indes nicht, daß die Bekl. zu 1. auch tatsächlich gewußt hat, daß die von der Kl. bezogenen Zeitzeichenempfänger (Uhrenmodule) einen Längsregler im Sinne des Merkmals 5 aufwiesen. Dies ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem pauschalen Vorbringen der Bekl., daß bei einer ausgiebigen Beschäftigung mit der Einrichtung einer Ansteuerung für einen Zeitzeichenempfänger zur Verwendung in einem Netzwerk auch die Hardware nach allen Seiten durchleuchtet werde und es

daher zwingend sei, daß die Funktion (*welche ?*) von der Bekl. zu 1. habe erkannt werden müssen und auch erkannt worden sei.

Ein Vorbenutzungsrecht scheidet damit schon wegen des fehlenden Erfindungsbesitzes der Bekl. aus. Daß die Bekl. zu 1. nach ihren Angaben den Erfindungsgedanken gemäß dem Hauptanspruch des Klagepatents erkannt hatte, steht dem nicht entgegen. Denn das Vorbenutzungsrecht geht nicht über das, was wirklich vorbenutzt - und insoweit auch erkannt - worden ist, hinaus und erstreckt sich nicht auf zweckmäßigere und vollkommenerere Ausgestaltungen, die in einem Schutzrecht gezeigt sind (vgl. Benkard/Bruchhausen, a.a.O., 9. Auflage, § 12 PatG, Rdnr. 22 mit weiteren Nachweisen). Der Vorbenutzer hat insoweit nicht das Recht, diejenigen Ausführungsformen zu benutzen, die gerade der Schutzrechtsinhaber gezeigt hat, gleichviel, ob diese besonderen Ausführungsformen gegenüber dem vorbenutzten Erfindungsgedanken erfinderrisch sind oder nicht (vgl. RGZ 133, 377, 380; 153, 321, 326; RG, GRUR 1935, 157, 161).

2. Darüber hinaus können die Bekl. sich aber auch deshalb nicht auf ein Vorbenutzungsrecht an den hier beanstandeten Ausführungsformen, die insgesamt von der Bekl. zu 1. selbst hergestellt worden sind, berufen, weil in der Herstellung und damit auch im Vertrieb der so hergestellten Ausführungsformen in jedem Falle eine unstatthafte Ausdehnung des Benutzungsrechts der Bekl. über den vorhandenen Besitzstand hinaus läge.

Unterstellt man, daß die Bekl. zu 1. sich vor dem Prioritätstag der Klageschutzrechte auch im Erfindungsbesitz hinsichtlich des Merkmals 5 befunden hat, hätte sie die Erfindung zwar bereits vor dem Prioritätsdatum im Inland in Benutzung genommen gehabt. Denn die Bekl. hat eine erfindungsgemäße Ansteuerung, die unstrittig auch das Merkmal 5 verwirklicht hat, bereits vor dem Prioritätstag der Klageschutzrechte angeboten und vertrieben. Auch läge in dem Austausch der ihr zusammen mit der Hardware von der Kl. gelieferten Software durch die von ihr entwickelte Software, die es ermöglichte, das Uhrenmodul der Kl. auch an ein Netzwerk und nicht nur an einen einzelnen PC anzuschließen, wohl ein Herstellen des Gegenstandes der Erfindung im Sinne des § 9 Nr. 1 PatG. Denn der Begriff des Herstellens im Sinne des § 9 PatG umfaßt die gesamte Tätigkeit, durch die das Erzeugnis geschaffen wird. Dazu rechnet grundsätzlich auch der Zusammenbau einer Vorrichtung aus von Zulieferern bezogenen und auf die geschützte Erfindung zugeschnittenen Teilen (Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 PatG Rdn. 31). Hieraus folgt indes nicht, daß den Bekl. damit nunmehr auch die Herstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung insgesamt, also auch des zuvor von der Kl. bezogenen Uhrenmoduls ge-

stattet ist. Denn der sachliche Umfang des Vorbenutzungsrechts bestimmt sich grundsätzlich nach dem bisher konkret vorgenommenen Benutzungshandlungen. So darf ein Händler anerkanntermaßen nicht zum Herstellen übergehen (Benkard/Bruchhausen, § 12 PatG Rdn. 23). Hierin läge nämlich eine unstatthafte Ausdehnung des Benutzungsrechts über den vorhandenen Besitzstand hinaus. Eine unstatthafte Ausdehnung des Benutzungsrechts über den vorhandenen Besitzstand liegt aber auch dann vor, wenn der Vorbenutzer den ihm vor dem Prioritätstag vom späteren Patentinhaber selbst gelieferten Gegenstand der Erfindung lediglich ergänzt oder - wie hier - modifiziert, und die so "hergestellte" Erfindung dann weitervertriebt. Geht ein solcher Vorbenutzer in der Folgezeit dazu über, den Gegenstand der Erfindung insgesamt selbst herzustellen oder herstellen zu lassen, nimmt er eine Benutzungshandlung vor, die er so vor dem maßgeblichen Prioritätstag nicht vorgenommen hat. Ein solches "Herstellen" geht über das hinaus, was der Vorbenutzer bereits vor dem Prioritätstag getan hat. Auch hierin liegt eine unstatthafte Ausdehnung des Benutzungsrechts über den vorhandenen Besitzstand hinaus. Dies muß jedenfalls dann gelten, wenn der Vorbenutzer den Gegenstand der Erfindung - wie hier - zuvor vom Erfinder selbst bezogen hatte.

Die von den Bekl. für ihre gegenteilige Auffassung in Anspruch genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofes "Chloramphenicol" (GRUR 1964, 491) steht dem im übrigen nicht entgegen. Denn in dieser Entscheidung wird weder gesagt, daß ein Händler, der den Gegenstand der Erfindung bisher angeboten und vertrieben hat, auch zu dessen Herstellung übergehen darf, noch wird in dieser gesagt, daß derjenige, der den Gegenstand der Erfindung zuvor vom Erfinder insgesamt bezogen und modifiziert oder abgewandelt hat, nach Patenterteilung auch befugt ist, die Vorrichtung insgesamt selbst herzustellen.

## 2. KENNZEICHENRECHT

### § 823 Abs. 1 BGB

**1. In der unberechtigten Verwarnung eines Abnehmers wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts liegt zugleich auch ein unmittelbarer Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers bzw. Händlers. Nach den gleichen Grundsätzen kann auch in der unberechtigten Einleitung eines Verfügungsverfahrens bzw. in der Erwirkung einer sachlich nicht gerechtfertigten einstweiligen Verfügung ein unmittelbarer Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb**

**des Herstellers bzw. Händlers liegen. Daß die einstweilige Verfügung durch ein Gericht erlassen wird, steht dem nicht entgegen und schließt insbesondere die Annahme der Rechtswidrigkeit des Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Herstellers nicht aus.**

**2. Zum Verschulden des Verwarnenden in einem derartigen Fall.**

**3. Nach dem Markengesetz kann auch die Verwendung der Marke in einem Katalog als rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG ausreichen. Ein körperlicher Bezug der Marke zu einer konkreten Ware, deren Verpackung oder Umhüllung im Sinne der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz (vgl. hierzu BGH, GRUR 1980, 52, 53 - Contiflex; GRUR 1995, 347, 348 - Tetrasil; BGH, GRUR 1996, 267, 268 - AQUA) ist nach neuem Recht für eine rechtserhaltende Benutzung nicht mehr zwingend erforderlich, vielmehr kann, soweit ein hinreichender Zusammenhang zwischen Marke und Waren erkennbar ist, auch die Verwendung der Marke in Geschäftspapieren oder Katalogen, Rechnungen und Preislisten ausreichen.**

(Urteil vom 10. März 1998, 4 O 399/96 - BIG II)

**Sachverhalt:** Die Kl. beschäftigt sich mit dem Großhandel von funkferngesteuerten Spielzeugautos. Unter anderem vertreibt sie ein elektrisch betriebenes und über Funk gesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster".

Der Bekl. beschäftigt sich unter der seit 1968 im Handelsregister eingetragenen Firma "BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. Ernst A. Bettag" als Einzelkaufmann mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spielgeräten aus Kunststoff für Kinder. Die Produktpalette des Bekl., die sich im einzelnen aus dem vom Bekl. als Anlage B 3 überreichten Katalog mit dem Titel "BIG - DAS BÜFFELSTARKE PROGRAMM" ergibt, umfaßt insbesondere diverse Lauf- und Tretfahrzeuge aus Kunststoff. Zu den von ihm angebotenen Produkten zählt auch ein unter der Bezeichnung "BIG-JOHN-Elektro" angebotenes Spielfahrzeug mit Elektroantrieb.

Der Gesamtumsatz des Bekl. belief sich nach eigenen Angaben im Jahre 1994 auf rund 41 Millionen und im Jahr 1995 auf rund 39 Millionen DM; die Jahresproduktion von Kinderspielfahrzeugen beläuft sich nach eigenen Angaben auf rund eine Million Stück.

Der Bekl. ist Inhaber der am 6. September 1971 angemeldeten deutschen Wortmarke 903 486 "BIG" (nachfolgend: Streitmarke), die am 20. März 1973 unter der Nummer 903 486 als durchgesetztes Zeichen für Plastikspielwaren in die



Warenzeichenrolle (das Markenregister) beim Deutschen Patentamt eingetragen wurde (vgl. Anlage H 1). Außerdem ist der Bekl. Inhaber der - im Verlaufe dieses Rechtsstreits - am 16. April 1997 angemeldeten und am 10. Juni 1997 für "Spielwaren, insbesondere Kunststoffspielwaren" eingetragenen deutschen Wortmarke 397 16 781 "Big Laster" (vgl. Anlage B 11) sowie der ebenfalls am 16. April 1997 angemeldeten und am 10. Juni 1997 für "Spielwaren, insbesondere Kunststoffspielwaren" eingetragenen deutschen Wortmarke 397 16 779 "Big Büffel" (vgl. Anlage B 12).

Seine Produkte kennzeichnet der Bekl. überwiegend mit Mehrwortzeichen, die sich aus der Bezeichnung "BIG" und anderen Angaben zusammensetzen (z. B. "BIG JOHN"; "BIG trailer"; "BIG JEFF"; "BIG JAKE", "BIG JOE"), und/oder einem Wort-Bild-Zeichen bestehend aus dem Wort "BIG" und dem Bild eines Büffels (nachfolgend auch: "Büffel-Logo"). Darüber hinaus versieht er einige seiner Produkte daneben auch mit der Bezeichnung "BIG" in Alleinstellung. Wegen der von dem Bekl. für seine Waren verwendeten Kennzeichnungen wird im übrigen auf den vom Bekl. als Anlage B 3 überreichten Katalog verwiesen.

Am 23. Mai 1996 warb die A. GmbH & Co. KG (nachfolgend: Firma A.) in der Zeitung "Nürnberger Nachrichten" für das von der Kl. bezogene Spielfahrzeug "big bluster". Aufgrund dieser Werbeanzeige mahnte der Bekl. die Firma A. wegen Markenrechtsverletzung durch das Anbieten und den Vertrieb des Spielfahrzeuges "big bluster" ab und forderte diese zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Nachdem die Firma A. dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, beantragte der Bekl. am 17. Juni 1996 beim Landgericht X. gegen die Firma A. und deren persönlich haftende Gesellschafterin den Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Markenrechtsverletzung. Aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Juni 1996 erließ das Landgericht X. mit Urteil vom 17. Juli 1996 antragsgemäß eine einstweilige Verfügung, durch die der Firma A. und deren persönlich haftender Gesellschafterin untersagt wurde, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "big bluster" für elektrisch angetriebene Spielfahrzeuge zu benutzen.

Während der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht X. wurde von den damaligen Verfahrensbevollmächtigten des Bekl. die bis dahin ungeöffnet gelassene Verpackung eines Spielfahrzeuges "big bluster" geöffnet und die beiliegende Bedienungsanleitung in Augenschein genommen. Aus dieser ergab sich ein Hinweis auf die B. International GmbH (nachfolgend: B. GmbH), die als Spediteurin für den Transport der Spielfahrzeuge der Kl. in der Bundesrepublik Deutschland zuständig war.

Der Bekl. mahnte daraufhin auch die B. GmbH mit anwaltlichem Schreiben vom 10. Juli 1996 wegen Kennzeichenverletzung ab. Mit Schreiben vom 12. Juli 1996 teilte die B. GmbH dem Bekl. mit, daß sie lediglich die Aufgaben eines Spediteurs wahrgenommen habe und die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ablehne. Dies bekräftigte die B. GmbH gegenüber dem Bekl. nochmals mit anwaltlichem Schreiben vom 17. Juli 1996.

Daraufhin beantragte der Bekl. am 31. Juli 1996 beim Landgericht Düsseldorf den Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen die B. GmbH. Diesen Antrag wies die Kammer durch Urteil vom 24. September 1996 (Entscheidungen 1996, 84 – BIG I) zurück. Die vom Bekl. hiergegen eingelegte Berufung (vgl. Anlage B 1) wies das Oberlandesgericht Düsseldorf durch Urteil vom 25. Februar 1997 - 20 U 110/96 - zurück.

Nachdem das Landgericht X. die Firma A. im Wege der einstweiligen Verfügung zur Unterlassung der Benutzung des Zeichens "big bluster" verurteilt hatte, gab diese mit anwaltlichem Schreiben vom 19. August 1996 gegenüber dem Bekl. eine Abschlusserklärung ab und erkannte außerdem eine Verpflichtung zum Schadensersatz an. Die Firma A. einigte sich sodann mit dem Bekl. gemäß anwaltlichem Schreiben vom 13. Januar 1997 (vgl. Anlage B 7) darauf, daß A. einen Betrag von 17.427,-- DM als Schadensersatz zahlt und dem Bekl. entstandene außergerichtliche Kosten in Höhe von 2.705,10 DM erstattet.

Die Kl. nimmt den Bekl. nunmehr wegen unberechtigter Verwarnung ihrer Abnehmerin A. und ihrer Spediteurin B. auf Schadensersatz in Anspruch. Außerdem begehrt sie von dem Bekl. die Einwilligung in die Löschung der Streitmarke "BIG" wegen Verfalls.

Der Bekl. nimmt die Kl. widerklagend aus den Zeichen "BIG", "Big Büffel" und "Big Laster" in Anspruch.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist, was den geltend gemachten Schadensersatzanspruch angeht, dem Grunde nach gerechtfertigt. Im übrigen ist sie, wie bereits jetzt feststeht, aber unbegründet und abweisungsreif.

Die Widerklage ist im Umfange des von der Kl. abgegebenen Teilanerkennnisses gerechtfertigt. Die weitergehende Widerklage hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, wie ebenfalls schon jetzt feststeht.

**A.** Der mit der Klage verfolgte Schadensersatzanspruch ist dem Grunde nach gerechtfertigt, während der Löschantrag keinen Erfolg hat.

**I.** Der Kl. steht gegen den Bekl. dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen eines widerrechtlichen und schuldhaften Eingriffs in ihren Gewerbebetrieb zu.

1. Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung stellt anerkanntermaßen einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten dar, dessen Schutz aus § 823 Abs. 1 BGB allgemein anerkannt ist (st. Rspr., zuletzt BGH, GRUR 1997, 741 - Chinaherde; vgl. ferner Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, Vor §§ 9-14 PatG Rdnr. 16 m.w.N.). Zwar begehren hier nicht die Verwarnten selbst Schadensersatz von dem Bekl.. In der unberechtigten Verwarnung eines Abnehmers (hier: Firma A.) wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts liegt jedoch zugleich auch ein unmittelbarer Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers bzw. Händlers (vgl. BGH, WRP 1968, 50; OLG Düsseldorf, GRUR 1973, 102; Palandt/Thomas, Bürgerliches Gesetzbuch, 56. Auflage, § 832 BGB Rdnr. 25; vgl. auch BGH, GRUR 1977, 805, 807 - Klar-sichtverpackung). Ebenso ist auch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung eines Dritten, der in den Vertrieb der beanstandeten Produkte eingeschaltet ist (hier: die B. GmbH als Spediteurin), als unberechtigter Eingriff in das nach § 823 Abs. 1 BGB geschützte Recht des Herstellers bzw. Händlers am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb anzusehen, weil die Folgen einer solchen Verwarnung den Hersteller oder Vertreiber unmittelbar selbst treffen.

Nach den gleichen Grundsätzen kann auch in der unberechtigten Einleitung eines Verfügungsverfahrens bzw. in der Erwirkung einer sachlich nicht gerechtfertigten einstweiligen Verfügung ein unmittelbarer Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Herstellers bzw. Händlers liegen. Daß die einstweilige Verfügung, wie im Falle A., durch ein Gericht erlassen wird, steht dem nicht entgegen. Insbesondere schließt dies die Annahme der Rechtswidrigkeit des Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Herstellers nicht aus. Zwar handelt derjenige, der ein gesetzliches Verfahren redlich, gutgläubig, ohne Aufstellung bewußt oder leichtfertiger unwahrer Behauptungen einleitet, gegenüber den an diesem Verfahren förmlich Beteiligten grundsätzlich nicht rechtswidrig, selbst wenn sich die Verfahrenseinleitung dann als ungerechtfertigt erweist. Denn das schadensursächliche Verhalten genießt in diesem Falle wegen seiner verfahrensmäßigen Legalität die Vermutung der Rechtmäßigkeit. Der Rechtsschutz Begehrende ist mangels Selbsthilferecht auf die gesetzlichen Verfahren angewiesen, und der betroffene Verfahrensbeteiligte kann sich in dem Verfahren selbst gegen einen rechtswidrigen Eingriff wehren (vgl. Palandt/Thomas, § 823 BGB Rdnr. 41). Er haftet daher seinem Gegner außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem sachlichen Recht der unerlaubten Handlung für die Folgen

einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage (vgl. BGHZ 74, 9, 14 f; 118, 201, 206; vgl. ferner BGHZ 95, 10, 19). Anders ist dies jedoch bei Rechtsgutverletzungen nicht verfahrensbeteiligter Dritter (BGHZ 118, 201; Palandt/Thomas, § 823 BGB Rdnr. 41). Die vorgenannten Grundsätze finden nur dort Anwendung, wo durch § 823 BGB geschützte Rechtsgüter desjenigen beeinträchtigt werden, der selbst - in der Regel als Gegner - an dem Verfahren förmlich beteiligt ist. Denn das unerläßliche Korrelat zum Recht des das Verfahren Betreibenden, trotz Irrtums und fahrlässiger Fehleinschätzung der Rechtslage dieses Verfahren durchführen zu können, stellt die Sicherung dar, welche die jeweilige prozeßrechtliche Regelung dem Gegner bietet (BGHZ 74, 9, 16; 118, 201, 206). Der Gegner muß die Rechtsgutsbeeinträchtigung nur deswegen ohne deliktsrechtlichen Schutz hinnehmen, weil er sich gegen unberechtigte Inanspruchnahme in dem Verfahren selbst hinreichend wehren kann. Wo dies - wie hier - nicht der Fall ist, muß es beim uneingeschränkten Rechtsgüterschutz bleiben, den § 823 Abs. 1 BGB gewährt (vgl. BGHZ 118, 201, 206).

Darüber hinaus steht auch die Rechtskraft des auf Antrag des Bekl. gegen die Firma A. ergangenen Urteils des Landgerichts X. vom 17. Juli 1996 entgegen der Auffassung des Bekl. einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens im Zusammenhang mit der Erwirkung der einstweiligen Verfügung gegen die Abnehmerin der Kl. nicht entgegen, weil die Kl. an dem von dem Bekl. gegen die Firma A. vor dem Landgericht X. angestrebten Verfügungsverfahren nicht beteiligt gewesen ist.

2. Im Streitfall waren sowohl die Verwarnungen der Firmen A. und B. als auch die anschließende Einleitung der Verfügungsverfahren samt der Erwirkung einer einstweiligen Verfügung gegen die Firma A. im Verhältnis zur Kl. unberechtigt. Denn dem Bekl. stand zum damaligen Zeitpunkt ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der beanstandeten Bezeichnung "big bluster" für ferngesteuerte Spielfahrzeuge nicht zu, und zwar weder aus der Streitmarke 903 486 "BIG" gemäß § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 Markengesetz (MarkenG), noch aus seiner Firma gemäß § 15 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG. Die Widerklagemarken "Big Laster" und "Big Büffel" sind erst später angemeldet und eingetragen worden, so daß der Bekl. zum damaligen Zeitpunkt noch keine Rechte aus diesen herleiten konnte.

a) Durch die Benutzung der Bezeichnung "big bluster" im geschäftlichen Verkehr wurde und wird die Streitmarke "BIG" nicht verletzt. Die Kammer hält insoweit auch nach nochmaliger Prüfung der Sach- und Rechtslage und unter Berücksichtigung des neuen Vorbringens des Bekl. an ihrer im Urteil vom 24. September 1996

(Entscheidungen 1996, 84 – BIG I) in der Sache 4 O 263/96 vertretenen und vom Oberlandesgericht Düsseldorf durch Urteil vom 25. Februar 1997 - 20 U 110/96 - bestätigten Auffassung fest.

aa) Die Streitmarke "BIG" verfügt von Haus aus allenfalls über eine sehr schwache Unterscheidungskraft. Bei dem Wort "big" handelt es sich um ein Adjektiv der englischen Sprache, das die Bedeutung "groß, dick, stark, kräftig" hat. In dieser beschreibenden Bedeutung wird das Wort "big", das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört, auch vom inländischen Verkehr, dem es auch in anderen Zusammensetzungen vielfach geläufig ist (z. B. Big Ben, Big Brother, Big Mac), ohne weiteres erkannt. Als beschreibendes Eigenschaftswort ist der Begriff "big" nahezu unbegrenzt verwendbar, wobei auch Plastikspielwaren - insbesondere die vom Bekl. angebotenen Lauf- und Tretfahrzeuge aus Kunststoff - diese Eigenschaft haben können. Weil der Begriff "big" zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Ware dienen kann, ist er an sich von der Eintragung als Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, und war es vor Inkrafttreten des Markengesetzes nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG, weshalb die Streitmarke auch 1973 nur als durchgesetztes Zeichen in die Warenzeichenrolle eingetragen worden ist (vgl. § 4 Abs. 3 WZG). Insoweit bedarf es nicht einmal der gesonderten Feststellung, daß der Verkehr den Begriff "big" auch in Alleinstellung als eine beschreibende Angabe verwendet, weil dessen Sinngehalt feststeht (vgl. BGH, GRUR 1996, 770 - MEGA). Ebenso wenig bedarf es für die Begründung des Eintragsverbots gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Feststellung, daß der in Alleinstellung als Marke beanspruchte Begriff auch in dem Warenbereich, welcher der Markenmeldung zugrundeliegt, als in seinem Sinn verstandenes Eigenschaftswort bereits Einklang gefunden hat. Denn der Versagungsgrund gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG betrifft Marken, die aus Angaben bestehen, welche zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Waren "dienen können" (BGH, GRUR 1995, 408, 409 - Protech; GRUR 1996, 770, 771 - MEGA). Das Wort "big" ist aber geeignet, Plastikspielwaren zu beschreiben. So kann es etwa zur Beschreibung der Ausgestaltung und/oder Bauweise eines Plastikspielzeuges verwandt werden. Da Spielzeugwaren bekanntermaßen auch im Ausland, insbesondere in Fernost, für den deutschen Markt hergestellt werden, liegt es auch nicht fern, daß man sich auch hier des englischsprachigen Wortes "big" in dem in Rede stehende Warengbiet als einer beschreibenden Angabe bedient.

Ob der Bezeichnung "BIG" in Alleinstellung darüber hinaus mit dem Oberlandesgericht Düsseldorf sogar jegliche ursprüngliche Unterscheidungskraft abzusprechen und ein absolutes Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG anzunehmen ist, kann insoweit dahinstehen.

Über normale Kennzeichnungskraft kann die Streitmarke "BIG" in jedem Falle nur aufgrund eines nicht unerheblichen Benutzungsumfanges und eines dadurch bedingten Bekanntheitsgrades verfügen. Bereits das Vorliegen einer hierauf zurückzuführenden normalen Kennzeichnungskraft erscheint allerdings zweifelhaft. Denn es erscheint keineswegs gewiß, daß sich die Streitmarke in den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Wie die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 24. September 1996 in der Sache 4 O 263/96 ausgeführt hat, ist sie als Verletzungsgericht an die der Eintragung der Streitmarke zugrundeliegende Annahme der Verkehrsdurchsetzung nicht gebunden. Ist eine Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden, besteht eine Bindungswirkung nur insofern, als die Schutzfähigkeit der Marke nicht verneint werden darf (vgl. BGH, GRUR 1964, 381, 383 - WKS Möbel; Althammer, Warenzeichengesetz, 4. Auflage, § 4 WZG Rdnr. 62; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Auflage, § 8 MarkenG Rdnr. 156). Im Rahmen der Frage nach der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft und damit auch die Frage der Durchsetzung der Marke im Verkehr vom Verletzungsgericht indes selbständig zu prüfen.

Hiervon ausgehend bestehen im Entscheidungsfall bereits Zweifel, ob überhaupt eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG gegeben ist, aus der sich gegebenenfalls eine normale Kennzeichnungskraft der Streitmarke herleiten ließe (vgl. hierzu BGH, GRUR 1964, 381, 383 - WKS Möbel; GRUR 1986, 72, 73; - Tabacco d'Harar; GRUR 1991, 609, 610 - SL; Althammer/Ströbele/Klaka, § 8 MarkenG Rdnr. 156). Die Verkehrsdurchsetzung muß sich dabei auf das gesamte Bundesgebiet, also auch auf die neuen Bundesländer, erstrecken (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, § 8 MarkenG Rdnr. 144 m.w.N.). Daß die im Verfahren 4 O 263/96 überreichte, durch bzw. im Auftrage Zeitschrift "Eltern" durchgeführte Umfrage nicht geeignet ist, die von dem Bekl. behauptete Verkehrsdurchsetzung zu belegen, hat die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 24. September 1996 im Verfahren 4 O 263/96 dargelegt, auf das zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Dies wird von dem Bekl. auch nicht beanstandet. Der Bekl. beruft sich nunmehr vielmehr auf die in seinem Auftrage von der GFM-GETAS/WBA, Gesellschaft für Marketing-, Kommunikations- und Sozialforschung mbH durchgeführte Verkehrsumfrage gemäß Anlage B 13. Diese weist aus, daß, bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, 48 % all derjenigen Befragten, die zumindest als potentielle Käufer von Kinderspielzeug in Betracht kommen, die Ein-

gangsfrage (Frage 1) "Lassen sie uns kurz über Markennamen von Kinderspielzeug sprechen - Kennen Sie im Zusammenhang mit Kinderspielzeug den Namen BIG ?" mit ja beantwortet haben. Weitere 4,3 % der Befragten, die zumindest als potentielle Käufer von Kinderspielzeug in Betracht kommen und denen der Name "BIG" laut der vorzitierten Frage nicht bekannt gewesen ist, haben auf Vorlage einer Karte mit der Aufschrift "BIG" (Frage 1a) geantwortet, daß ihnen der Name bekannt sei. Im Hinblick auf die zu beanstandende erste Fragestellung, mit der den Befragten vorgegeben worden ist, daß es sich bei "BIG" um einen "Markennamen für Kinderspielzeug" handelt, kann indes hinsichtlich des Bekanntheitsgrades der Marke "BIG" in Gesamtdeutschland nicht allein auf den angegebenen Wert von 48 bzw. 52,3 % abgestellt werden. Aussagekräftiger erscheint vor diesem Hintergrund vielmehr der Anteil derer, die den Namen "BIG" einem bestimmten Hersteller zuordneten konnten. Ausweislich der Frage 2 der Umfrage gemäß Anlage B 8 konnten dies vom Kreis derjenigen Befragten, die zumindest als potentielle Käufer von Kinderspielzeug in Betracht kommen und die zuvor entweder die Frage 1 oder die Frage 1a mit ja beantwortet hatten, jedoch nur 37,1 % der Befragten.

Das als Anlage B 13 vorgelegte Ergebnis einer schriftlich durchgeführten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages, die dem Bekl. für die Streitmarke eine Verkehrsdurchsetzung bescheinigt, ist weder allein noch im Zusammenhang mit dem vorgenannten Umfrageergebnis geeignet, einer Verkehrsdurchsetzung tatsächlich zu belegen. Zwar dürfen, auch wenn zu den beteiligten Verkehrskreisen in erster Linie die Abnehmer der Waren zählen, die Hersteller und Händler der betroffenen Waren nicht unberücksichtigt bleiben (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, § 8 MarkenG Rdnr. 134). Allein aus einer etwaigen Verkehrsdurchsetzung in den Hersteller- und Händlerkreisen, die über besondere Fachkenntnisse verfügen, kann jedoch nicht auf eine Durchsetzung der Marke im gesamten Verkehr geschlossen werden. Hinzu kommt, daß Umfragen von Industrie- und Handelskammern usw. erfahrungsgemäß nur ungenaue Ergebnisse bringen (vgl. Boës/Deutsch, GRUR 1996, 168, 170), wobei der Aussagewert von im schriftlichen Verfahren durchgeführten Umfragen ohnehin fragwürdig erscheint.

Berücksichtigt man, daß die unterste Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich nicht unter 50 % angesetzt werden kann (vgl. BGH, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; GRUR 1991, 609, 610 - SL; Althammer/Ströbele/Klaka, § 8 MarkenG Rdnr. 139 und 141) und bei glatt beschreibenden Angaben und anderen Angaben, hinsichtlich derer ein starkes Freihalteinteresse besteht, sogar eine erheblich

über 50 % liegende Verkehrsdurchsetzung zu fordern ist (vgl. hierzu BGH, a.a.O. - Apropos Film II; GRUR 1994, 627, 628 - Erdinger; Althammer/Ströbele/Klaka, § 8 MarkenG Rdnr. 138, 140 und 141), erscheint es zweifelhaft, ob die Streitmarke überhaupt als in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzte Marke anzusehen ist. Letztlich muß diese Frage im Rahmen dieses Rechtsstreits jedoch nicht entschieden werden; insbesondere bedarf es keiner weiteren Aufklärung, in welchem Umfange die Streitmarke in den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich durchgesetzt ist. Unterstellt man nämlich zugunsten des Bekl., daß die Streitmarke über den erforderlichen Mindestumfang an Verkehrsdurchsetzung verfügt, so kann ihr allein normale Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Daß der Grad ihrer Verkehrsdurchsetzung im gesamten Bundesgebiet so hoch ist, daß die Streitmarke über gesteigerte Unterscheidungskraft verfügt, kann angesichts der vorgelegten Unterlagen jedenfalls nicht angenommen werden.

bb) Die Kl. verwendet die beanstandete Bezeichnung "big bluster" für ferngesteuerte Spielzeuge und damit für eine Ware, die mit der Ware "Plastikspielwaren", für die die Streitmarke eingetragen ist, identisch, dieser zumindest aber sehr ähnlich ist.

cc) Trotz Warenidentität bzw. starker Warenähnlichkeit und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft der Streitmarke wird durch die Benutzung der Bezeichnung "big bluster" jedoch keine Verwechslungsgefahr mit der Streitmarke "BIG" begründet. Denn die zu vergleichenden Zeichen sind sich nicht ähnlich.

Zwar ist das Wort "big" in der Bezeichnung "big bluster" identisch enthalten. Es verbietet sich jedoch, den Wortbestandteil "big" aus dem Mehrwortzeichen "big bluster" herauszulösen und der Streitmarke einfach isoliert gegenüberzustellen. Denn es ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen (st. Rspr., vgl. aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 - JOY; GRUR 1996, 977, 978 - DRANO/P3-drano; GRUR, 1997, 897, 898 - Ionofil). Das verbietet es allerdings nicht, einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zuzumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne zu bejahen (BGH, a.a.O. -

Springende Raubkatze; a.a.O. - Innovadiclophlont; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. - JUWEL; a.a.O. - falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - DRANO/P3-drano; BGH, a.a.O. - Ionofil). Wird andererseits aber der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens durch gleichwertige Elemente bestimmt, so ist kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen, weshalb bei einer Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur eines Elements des Gesamtzeichens mit dem geschützten Zeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden kann (vgl. BGH, a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - JOY).

Im Streitfall prägt der Begriff "big" die Gesamtbezeichnung "big bluster" nicht. Dem Wort "big" kommt im Rahmen der Gesamtbezeichnung "big bluster" nur eine rein beschreibende Funktion bzw. Bedeutung zu. Es beschreibt das zugehörige englische Wort "bluster" näher, das in seiner Hauptbedeutung unstreitig keinen dem deutschen Verkehr bekannten Gehalt hat. Es wird deshalb ohne weiteres als reine Phantasieangabe verstanden, der von Haus aus normale Kennzeichnungskraft zukommt. Das dem Begriff "bluster" vorangestellte Wort "big" stellt eine beschreibende Zusatzangabe dar, die den Begriff "bluster" perspektivisch darstellen soll. Durch das vorangestellte Adjektiv "big" wird zum Ausdruck gebracht, daß es sich nicht nur einen normalen bzw. irgend einen, sondern um einen "großen bluster" handelt. Dem Wort "big" kommt damit innerhalb des von der Kl. verwendeten Zeichens ein erkennbar beschreibender Sinngehalt zu. In dieser Bedeutung ist das Wort "big" nicht geeignet, den Gesamteindruck zu prägen oder auch nur wesentlich mitzubestimmen (mitzuprägen), weshalb eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Die Kammer sieht im übrigen keinen Anlaß, von der vorzitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung abzuweichen. Wie das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 25. Februar 1997 (20 U 110/96 - 4 O 263/96), auf das Bezug genommen wird, überzeugend ausgeführt hat, bleibt es bei der vorstehenden Bewertung aber selbst dann, wenn man die Verwechslungsgefahr nach denjenigen Kriterien beurteilen wollte, die der Bundesgerichtshof auf ein Einwortzeichen angewendet hat, bei dem die Marke A zwar unverändert übernommen worden war, jedoch mit dem weiteren Bestandteil B zusammengeschrieben wurde (vgl. hierzu Tilmann, GRUR 1996, 701, 704). Hier kommt es maßgeblich darauf an, ob der identische Teil in der jüngeren Bezeichnung eine gewisse selbständige kennzeichnende Stellung behalten hat und darin nicht derart untergegangen ist, daß er durch seine Einfügung in die Gesamtkombination des jüngeren Zeichens aufgehört hat, für den Verkehr die Erinnerung an die zu schützende Kennzeichnung wachzurufen

(vgl. Hebeis, GRUR 1994, 490). Dies ist hier jedoch nicht der Fall, weil "big" in "big bluster" zu einem neuen inhaltlichen Gesamtbegriff verschmilzt, so daß es in der Kombinationsmarke die Erinnerung an die alte Marke nicht mehr wachruft. Hinzu kommt, daß der inländische Verkehr den Bedeutungsgehalt von "big" erkennt, denjenigen von "bluster" dagegen nicht. Der Verkehr versteht die Bezeichnung "big bluster", wie bereits ausgeführt, dahin, daß es sich bei dem so gekennzeichneten Plastikspielfahrzeug um einen "großen bluster" handelt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 25. Februar 1997 mit Recht darauf hingewiesen, daß bei einem derartigen neuen Gesamtbegriff in der Regel eine Erinnerungsbrücke nicht geschlagen wird.

Da "big bluster" vom Verkehr als ein "großer bluster" verstanden wird und "big" in "big bluster" damit nur als Zusatz wirkt, also jegliche Eigenart und Selbständigkeit verliert, erledigt sich schließlich auch die von dem Bekl. angesprochene Frage der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens. Wie das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 25. Februar 1997 ausgeführt hat, scheidet eine mittelbare Verwechslungsgefahr nämlich selbst dann aus, wenn ein Zeichenteil in einem Zeichen als Wortstamm aufgefaßt wird, dieser Teil in anderen Zeichen seine Selbständigkeit jedoch verliert. Dem schließt sich die Kammer an.

Eine etwaige, wie auch immer geartete, rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr zwischen der Streitmarke und der von der Kl. benutzten Bezeichnung herstellen könnte, begründet im übrigen noch keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. hierzu EuGH, GRUR Int. 1998, 56 - Springende Raubkatze II; BGH, GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 777, 778 - JOY).

b) Ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung "big bluster" für Spielfahrzeuge stand dem Bekl. zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Verwarnungen und Erwirkung der einstweiligen Verfügung gegen die Firma A. aus den vorgenannten Gründen auch nicht aus § 15 Abs. 4 und Abs. 2 MarkenG zu, weil jedenfalls wiederum keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Auch insoweit ist entscheidend, daß dem Firmenbestandteil "BIG" allenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt, die hier zu Gunsten des Bekl. unterstellt werden kann, und daß sich die gegenüberstehenden Bezeichnungen "BIG" und "big bluster", nicht hinreichend ähnlich sind. Was die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen anbelangt, gilt nichts anderes als im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Auch im Rahmen des § 15 Abs. 2 MarkenG ist von dem Grundsatz auszugehen,

daß zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist. Denn dieser Grundsatz beherrscht das gesamte Kennzeichenrecht und gilt nicht etwa nur im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3. Durch die Verwarnung der Firma A. und die Erwirkung einer einstweiligen Verfügung gegen diese hat der Bekl. das Recht der Kl. an ihrem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb unmittelbar und kausal verletzt. Gleiches gilt im Hinblick auf die unberechtigte Verwarnung der B. GmbH und die Einleitung eines Verfügungsverfahrens gegen diese. Hierin liegt jeweils das haftungsbegründende Verhalten des Bekl..

4. Das für die Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB erforderliche Verschulden liegt ebenfalls vor. Denn der Bekl. hat fahrlässig (§ 276 Abs. 1 BGB) gehandelt. Er mußte vor Ausspruch der Verwarnungen und Erwirkung der einstweiligen Verfügung die Rechtslage unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr sorgfältig prüfen und sich Gewißheit darüber verschaffen, ob die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch auch tatsächlich vorliegen. Hierbei hatte er zu berücksichtigen, daß es sich bei der Bezeichnung "BIG" um eine freihaltebedürftige Angabe handelt, der überhaupt nur aufgrund *nachweisbarer* Verkehrsdurchsetzung normale Kennzeichnungskraft zukommen kann. Darüber hinaus hatte der Bekl. zu beachten, daß sich die gegenüberstehenden Bezeichnungen "BIG" und "big bluster" nur insoweit ähnlich sind, als die Marke "BIG" in dem von der Kl. benutzten Mehrwortzeichen zwar enthalten ist, das Zeichen der Kl. darüber hinaus jedoch noch den weiteren Wortbestandteil "bluster" aufweist, in dem der Verkehr eine Phantasiebezeichnung sieht. Vor diesem Hintergrund mußte der Bekl. der bereits zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes Rechnung tragen, wonach der Grundsatz, daß zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist, auch dann gilt, wenn die ältere Marke sich in dem jüngeren Mehrwortzeichen identisch wiederfindet und eine Verwechslungsgefahr bereits dann ausscheidet, wenn der Gesamteindruck des kombinierten Zeichens durch gleichgewichtige Elemente bestimmt wird. Bei sorgfältiger Prüfung der gegebenen Rechtslage hätte er zu der Erkenntnis gelangen können, daß eine Verwechslungsgefahr tatsächlich nicht besteht. Daß er nach seinem Vorbringen anwaltlichen und patentanwaltlichen Rat eingeholt hat, vermag ihn nicht zu entlasten, weil auch seine Berater die vorgenannten Überlegungen hätten anstellen müssen. Hinzu kommt, daß der Bekl. den Umfang der Verkehrsdurchsetzung und damit den Grad der Kennzeichnungs-

kraft seiner Marke offensichtlich überschätzt hat und aufgrund dieser unzutreffenden Einschätzung zu der Annahme einer Verwechslungsgefahr gelangt ist.

Daß das Landgericht X. der Firma A. antragsgemäß durch Urteil vom 17. Juli 1996 die Benutzung der Bezeichnung "big bluster" untersagt hat, mithin ebenfalls eine Verletzung der Streitmarke "BIG" angenommen hat, entlastet den Bekl. nicht. Denn die vom Landgericht X. für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gegebene Begründung vermag nicht zu überzeugen. Es ist nämlich widersprüchlich, wenn das Landgericht X. einerseits ausführt, daß das Wort "big" den Gesamteindruck von "big bluster" nicht prägt, andererseits aber - mit dem jetzigen Bekl. - gleichwohl eine Verwechslungsgefahr annehmen will. Zudem beruht die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch das Landgericht X. offenbar maßgeblich darauf, daß dieses - der Argumentation des jetzigen Bekl. folgend - der Streitmarke "BIG" einen "erhöhten maßgeblichen Schutzzumfang" zubilligt, wobei dies aus der angenommenen Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke gefolgert wird. Aus einer Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke hätte das Landgericht X. aber ohne weiteren Vortrag zum Umfang der Verkehrsdurchsetzung nur auf eine normale Kennzeichnungskraft der Streitmarke schließen dürfen. Dies scheint das Landgericht X. im Ansatz wohl auch so gesehen zu haben. Denn es führt aus, daß die angenommene Verkehrsdurchsetzung zur Folge habe, daß jedenfalls von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen und die Kennzeichnungskraft nicht mehr als schwach anzusehen sei. Weshalb dies aber einen "erhöhten sachlichen Schutzzumfang" der Streitmarke rechtfertigen soll, ist nicht ersichtlich. Billigt man der Streitmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung normale Kennzeichnungskraft zu, vermag dies, wie oben dargelegt, eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen.

Daß ein Kollegialgericht die Auffassung eines Verletzers teilt, entlastet diesen im übrigen nur dann, wenn sein Urteil einer ständigen und gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung entspricht (vgl. Kammer, Entscheidungen 1996, 38 - Patentanwaltlicher Rat; vgl. auch Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 51). Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch gerade nicht vor.

6. Die Kammer hat, was die Schadensersatzantrag angeht, Grundurteil gemäß § 304 ZPO erlassen, weil die geltend gemachten Schäden im einzelnen streitig sind und weiterer Aufklärung bedürfen. Da sich der Schadensersatzanspruch aus mehreren Schadensposten zusammensetzt, braucht die Kammer dabei über den ursächlichen Zusammenhang zwischen den Schadensereignissen und den einzelnen Schadensposten (haftungsausfüllende Kausalität)

noch nicht zu entscheiden, sondern kann diese Frage dem Betragsverfahren überlassen (vgl. hierzu BGH, MDR 1983, 1014; NJW 1995, 1550 f; NJW-RR 1991, 600; Zöller/Vollkommer, Zivilprozeßordnung, 20. Auflage, § 304 ZPO Rdnr. 14 u. 15). Ob die Kl. sämtliche Schadenspositionen ganz oder teilweise ersetzt verlangen kann, muß also nicht schon jetzt entschieden werden. Ebenso kann auch die Prüfung eines etwaigen Mitverschuldens der Kl. ins Betragsverfahren verwiesen werden (Zöller/Vollkommer, a.a.O.). Dies ist zulässig, weil eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß sich im Betragsverfahren auch der Höhe nach ein Schaden der Kl., nämlich zumindest in Gestalt der im Zusammenhang mit der Rückholung der Spielfahrzeuge von der Firma A. entstandenen Kosten, ergibt.

II. Der geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke "BIG" wegen Verfalls (§§ 49, 55 MarkenG) steht der Kl. gegen den Bekl. jedoch nicht zu.

Wie sich aus dem Katalog des Bekl. gemäß Anlage B 3 (vgl. Seiten 23, 37, 52, 73) ergibt, kennzeichnet der Bekl. einige seiner Produkte auch mit "BIG" in Alleinstellung, worin eine markenmäßige, funktionsgerechte Benutzung der Streitmarke liegt. Unstreitig ist, daß der Bekl. diese Plastikspielzeugwaren in der Vergangenheit auch so gekennzeichnet angeboten und in den Verkehr gebracht hat. Es erscheint auch wahrscheinlich, daß er die so gekennzeichneten Produkte in der Vergangenheit in nicht vollkommen unerheblichem Umfang vertrieben hat. Letztlich bedarf dies jedoch keiner weiteren Aufklärung. Denn der Bekl. hat die Streitmarke "BIG" jedenfalls dadurch rechtserhaltend benutzt, indem er sie in seinem Katalog gemäß Anlage B 3 aus dem Jahre 1996 verwendet hat. Dieser Katalog ist unstreitig in einer Auflage von 10.000 Exemplaren an Händler und in einer Endverbraucherversion in einer Auflage von einer Million Exemplaren verbreitet worden. In dem Katalog sind die mit "BIG" in Alleinstellung gekennzeichneten Produkte abgebildet. Ferner ist die Streitmarke in Alleinstellung auf der ersten Katalogseite optisch durch großen Schriftzug in roter Farbe besonders herausgestellt. Auf den weiteren Katalogseiten findet sich die Bezeichnung "BIG" auch jeweils im Hintergrund.

Entgegen der Auffassung der Kl. kann nach dem neuen Markengesetz, welches hier gemäß § 152 MarkenG allein zu prüfen ist, auch die Verwendung der Marke in einem Katalog als Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG ausreichen. Ein körperlicher Bezug der Marke zu einer konkreten Ware, deren Verpackung oder Umhüllung im Sinne der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz (vgl. hierzu BGH, GRUR 1980, 52, 53 - Contiflex; GRUR 1995, 347, 348 - Tetrasil; BGH, GRUR 1996, 267, 268 - AQUA) ist nach neuem Recht für eine rechtserhaltende Benut-

zung nicht mehr zwingend erforderlich. Vielmehr kann, soweit - wie hier - ein hinreichender Zusammenhang zwischen Marke und Waren erkennbar ist, auch die Verwendung der Marke in Geschäftspapieren (vgl. OLG München, NJWE-WettbR 1996, 180, 182 = Mitt. 1997, 30 - aliseo) oder Katalogen, Rechnungen und Preislisten ausreichen (vgl. Fezer, Markenrecht, § 26 MarkenG Rdnr. 8; König, Mitt. 1997, 18 ff.). Nach dem Willen des Gesetzgebers (vgl. Aml. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 83) muß die Marke nur als Marke benutzt werden, was nicht notwendig erfordert, daß die Marke auf Waren angebracht sein muß. Notwendig und ausreichend ist eine funktionsgerechte Verwendung der Marke. Hierfür kann, je nach den Umständen, auch die Benutzung auf Geschäftspapieren, in Katalogen oder insbesondere in der Werbung ausreichen. Für eine Fortsetzung der strengen deutschen Rechtsprechung, die im Grundsatz jedenfalls bei Warenmarken eine Benutzung auf der Ware verlangt, besteht nach der Gesetzesbegründung künftig keine Grundlage mehr, weil der Begriff der Benutzung in Auslegung der Richtlinie neu bestimmt werden muß. Dies postuliert eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung.

Soweit das Bundespatentgericht (GRUR 1996, 981 - Estavital; vgl. auch Althammer/Ströbele/Klaka, § 26 Rdnr. 9) demgegenüber offenbar weitgehend an der bisherigen Rechtsprechung festhalten will, widerspricht dies dem eindeutigen und ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers. Zur Stützung seiner Ansicht kann sich das Bundespatentgericht nicht mit Erfolg auf den Wortlaut des § 26 Abs. 4 MarkenG (Art. 10 Abs. 2 Buchst. b Markenrechtsrichtlinie) berufen, wonach auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland als Benutzung gilt, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind. Denn diese Vorschrift ist so zu verstehen, daß sie zur Erleichterung der rechtserhaltenden Benutzung von sog. Exportmarken einerseits kein inländisches Inverkehrbringen (der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder von Katalogen mit der Marke usw.) verlangt, andererseits aber für die rechtserhaltende Benutzung die inländische Kennzeichnung der Ware selbst bzw. ihrer Verpackung oder Aufmachung fordert. Ein Hinweis "auf einen vom Richtlinien- und vom Gesetzgeber angenommenen Regelfall einer Benutzung von Warenmarken" kann der Vorschrift daher nicht entnommen werden.

Auch aus der vom Bundespatentgericht in seiner Entscheidung "Estavital" zitierten "Montana"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (GRUR 1995, 583) ergibt sich nicht, daß eine Verwendung einer Marke in Preislisten, Geschäftspapieren, Katalogen usw. grundsätzlich nicht für eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG ausreicht. Der Bundes-

gerichtshof hat in der "Montana"-Entscheidung lediglich gesagt, daß die Marke "in bezug auf eine Ware oder Dienstleistung" benutzt worden sein muß, damit ihr kennzeichenrechtlicher Schutz erhalten wird und die Gefahr der Marke nicht der Gefahr des Verfalls ausgesetzt ist. Um ihrer Funktion gerecht zu werden, müsse die Marke so verwendet werden, daß der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren oder Dienstleistungen sehe (GRUR 1995, 583, 584). In bezug auf eine bestimmte Ware kann eine Marke aber auch in einem Katalog verwendet werden.

Ohne Erfolg bezieht sich die Kl. schließlich auf die Entscheidung "AQUA" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1996, 267), weil diese noch zum alten Warenzeichengesetz (§§ 5 Abs. 7, 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) ergangen ist.

**B.** Die Widerklage hat nur im tenorierten Umfang Erfolg.

Entsprechend ihrem Teilerkenntnis ist die Kl. zur Unterlassung, Auskunftserteilung und zum Schadensersatz zu verurteilen (§ 307 Abs. 1 ZPO). Weitergehende Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz betreffend die Zeit vor dem 10. Juli 1997 stehen dem Bekl. gegen die Kl. jedoch nicht zu.

Wie sich aus den Ausführungen zu A. I. 2. a) und b) ergibt, kann der Bekl. solche Ansprüche mit Erfolg weder auf die Streitmarke "BIG" (§ 14 MarkenG) noch auf sein Firmenschlagwort "BIG" (§ 15 MarkenG) stützen.

Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz aus der Widerklagemarke "Big Laster" wegen der Verwendung der Bezeichnung "big bluster" und entsprechende Ansprüche aus der Widerklagemarke "Big Büffel" wegen einer Benutzung der Bezeichnung "big buffalo" bestehen im Hinblick auf einen der Kl. zuzubilligenden Prüfungszeitraum von einem Monat seit der Eintragung der Widerklagemarken am 10. Juni 1997, vor dessen Ablauf eine schuldhaft Markenrechtsverletzung nicht in Betracht kommt, für die Zeit vor dem 10. Juli 1997 nicht.

—

## § 1 UWG

### **Zu den Voraussetzungen des wettbewerbsrechtlichen Schutzes nach § 1 UWG gegen die unlautere Ausbeutung des guten Rufs einer Marke.**

(Urteil vom 10. März 1998, 4 O 168/97 - GINO GINELLI)

**Sachverhalt:** Die Kl. zu 1) stellt her und vertreibt Speiseeiserzeugnisse und Tiefkühlprodukte. Die Kl. zu 2) ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Niederlande. Die Kl. zu 3), eine

ebenfalls in den Niederlanden ansässige Gesellschaft, stellt her und vertreibt in den Niederlanden Speiseeiserzeugnisse und Tiefkühlprodukte. Alle drei Kl. gehören zu dem weltweit tätigen A.-Konzern.

Die Kl. zu 1) ist eingetragene Inhaberin der am 17. Oktober 1984 angemeldeten und am 28. März 1985 für Speiseeis eingetragenen deutschen Wortmarke 1 075 469 "Gino Ginelli"; die Kl. zu 2) und 3) sind Inhaber weiterer Gino-Ginelli-Marken.

Die vorstehend genannten Marken (nachfolgend: Klagemarken) werden von der Kl. zu 1) in die Ausübung ihrer eigenen Markenrechte und der ihrer konzernverbundenen Gesellschaften, der Kl. zu 2) und 3), in der Bundesrepublik Deutschland für Speiseeis benutzt. Der Absatz dieser Speiseeiserzeugnisse erfolgt zum einen in Form von Haushaltspackungen über den Lebensmittel Einzelhandel und des weiteren über gastronomische Betriebe. Das Speiseeis wird auch über spezielle, von der Kl. zu 1) blickfangmäßig mit der Klagemarke "Gino Ginelli" ausgestattete Eisstände abgesetzt.

Der Bekl. ist eingetragener Inhaber der deutschen Wortmarke 2 042 509 "GINO GINELLI", die für die Waren "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" eingetragen ist. Die Marke ist bisher von dem Bekl. im geschäftlichen Verkehr noch nicht benutzt worden.

Die Kl. sehen in einer Benutzung der Marke des Bekl. eine Verletzung ihrer Klagemarken sowie einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. Mit ihrer Klage nehmen sie den Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung, Feststellung seiner Schadenersatzpflicht und Einwilligung in die Löschung der Marke 2 042 509 "GINO GINELLI" in Anspruch.

**Aus den Gründen:** Die Klage ist nicht begründet. Den Kl. stehen die gegen den Bekl. geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung bzw. Auskunftserteilung, Schadensersatz und Einwilligung in die Löschung der beanstandeten Marke aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

**I.** Auch wenn die angegriffene Marke "GINO GINELLI" vom Bekl. bisher im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der Waren "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" noch nicht benutzt worden ist, findet im Streitfall im Hinblick auf die vor dem 1. Januar 1995 liegenden Anmeldungen und Eintragungen der in Frage stehenden Marken § 153 Abs. 1 MarkenG Anwendung (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.01.1997 - 20 U 5/96 - WRP 1997, 588, 590 - McPaint; Kammer, Entscheidungen 1997, 90 - Fabergé). Durch § 153 MarkenG soll nämlich



verhindert werden, daß aufgrund des Markengesetzes gegen Handlungen vorgegangen werden kann, die bis zu dessen Inkrafttreten rechtmäßig waren (vgl. Amlt. Begr. in BT-Dr. 12/6581 S. 128 = BIPMZ 1984, Sonderheft S. 122; vgl. hierzu ferner BGH, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; BGHZ 131, 308, 310 - Gefärbte Jeans; BGH, NJW-RR 1996, 487, 488 - Aqua; BGH, GRUR 1997, 629, 631 - SERMION II, GRUR 1997, 744, 745 ECCO; WRP, 1998, 51, 53 - RBB). Zwar liegt hier kein Fall einer Weiterbenutzung vor, weil der Bekl. die angegriffene Marke bisher unstreitig noch nicht benutzt hat. Gleichwohl wäre der Bekl. aber bereits vor dem 1. Januar 1995 aufgrund der Eintragung seiner Marke zu deren Benutzung berechtigt gewesen und die fünfjährige Schonfrist zur Benutzung der angegriffenen Marke (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) war auch nicht etwa vor dem 1. Januar 1995 abgelaufen. Auch in einem solchen Fall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG altes und neues Recht anzuwenden, zumal bereits die Anmeldung und Eintragung einer Marke eine Beeinträchtigung des älteren Rechts darstellen und eine Unterlassungsklage rechtfertigen kann (vgl. RG, GRUR 1942, 432, 437; OLG Düsseldorf, NJW-WettbR 1996, 275 - Vitalife; Urt. vom 21.1.1997 - 20 U 163/95 - Vitatetral; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Auflage, § 24 WZG Rdnr. 10; Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdnr. 509), so daß es gerechtfertigt ist, auch an den Zeitpunkt der Entstehung der Kollisionslage anzuknüpfen.

Das hat zur Folge, daß die Klage hinsichtlich des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruches sowie der auch in die Zukunft wirkenden Ansprüche auf Markenlöschung und Rechnungslegung bzw. Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht nur Erfolg haben kann, wenn den Kl. Ansprüche nach neuem Recht zustehen (§ 152 MarkenG) und ihnen außerdem die Ansprüche nach altem Recht bereits zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG). Soweit die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht (auch) Handlungen vor dem 1. Januar 1995 betreffen, kommt es dagegen allein auf die frühere Rechtslage an (vgl. BGH, GRUR 1997, 224, 225 - Germed; WRP, 1998, 51, 53 - RBB).

**II.** Den Kl. haben die geltend gemachten Ansprüche bereits nach altem Recht nicht zugestanden.

1. Ein Unterlassungsanspruch aus §§ 24 Abs. 1, 25, 31 Warenzeichengesetz (WZG) hat den Kl. gegen den Bekl. mangels Warengleichartigkeit, die nach früherem Recht die Funktion einer "zweiten Säule" des Markenschutzes hatte (vgl. BGH, GRUR 1995, 216, 217 - Oxygenol II; Kammer, a.a.O. - Fabergé, Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdnr. 118), nicht zugestanden,

weshalb die Kl. zu Recht auch keine Ansprüche im Warenähnlichkeitsbereich geltend machen.

2. Ein Unterlassungsanspruch hat den Kl. nach altem Recht aber auch nicht außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zugestanden. Anspruchsgrundlage für einen solchen Anspruch ist nach altem Recht zunächst § 1 UWG.

Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, daß in der Ausnutzung des Rufs einer fremden Kennzeichnung durch Gebrauch einer identischen oder ähnlichen Bezeichnung unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung ein Verstoß gegen § 1 UWG liegen kann. Nach den hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen ist es unlauter, den hohen Rang einer fremden Marke als Werbevorspann für die eigene Ware zu verwenden (vgl. BGH, GRUR 1983, 247, 248 - Rolls-Royce; GRUR 1985, 550, 552 - Dimple; GRUR 1991, 465, 466 - Salomon; GRUR 1991, 863, 864 - Avon; OLG Köln, GRUR 1993, 688 - Bayley's). Der Tatbestand der ruhmäßigen Ausbeutung branchenfremder Marken ist danach dann erfüllt, wenn das Kennzeichen für die unter ihm vertriebenen Marken einen überragenden Ruf im Verkehr besitzt, der auch für das andere Warengbiet wirtschaftlich verwertbar ist (vgl. BGH, GRUR 1983, 247, 248 - Rolls-Royce; GRUR 1985, 550, 552 - Dimple; GRUR 1991, 465, 466 - Salomon; OLG Köln, GRUR 1993, 688 - Bayley's; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., § 1 UWG Rdnr. 564 ff). Dies setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes voraus, daß die Marke im Verkehr einen gewissen Ruf erlangt hat, also bekannt geworden ist, ohne bereits eine berühmte Marke zu sein, und daß diesem Ruf auch eine Werbewirkung und Ausstrahlungswirkung für das in Frage stehende Warengbiet zukommt (BGH, GRUR 1991, 465, 466 - Salomon). Mit Ruf ist dabei das Vorstellungsbild von der unter einer bestimmten Kennzeichnung vertriebenen Ware gemeint. Dieses Vorstellungsbild setzt sich aus einander ergänzenden und ausgleichenden Elementen zusammen, zu denen insbesondere die Bekanntheit des Kennzeichens, die Eigenart der Bezeichnung selbst, die Art der unter der Bezeichnung vertriebenen Waren, deren Qualität und Ansehen, ein etwa damit verbundener Prestigewert und das Verhältnis dieser Waren zu denjenigen Waren, für die der Ruf der Kennzeichnung genutzt werden soll, gehören. Der Bundesgerichtshof hat insoweit wiederholt betont, daß es dafür, ob einer Kennzeichnung ein schutzwürdiger Ruf, nämlich ein so überragender Ruf zuzuerkennen ist, daß ihr Inhaber diesen selbst seinerseits auch außerhalb seines eigentlichen Warenbereichs wirtschaftlich nutzen könnte, neben dem Bekanntheitsgrad der Kennzeichnung entscheidend auf die Eigenart der Kennzeichnung selbst, auf die Art der unter der Kennzeichnung vertriebenen Waren, auf deren Quali-

tät und Ansehen, auf einen etwa damit verbundenen Prestigewert und vor allem auf das Verhältnis dieser Waren zu denjenigen ankommt, für die der Ruf der Kennzeichnung genutzt werden soll (vgl. GRUR 1985, 550, 552 - Dimple; GRUR 1991, 465, 466 - Salomon; GRUR 1991, 863, 865 - Avon; vgl. ferner BGH, GRUR 1991, 609, 612 - SL).

Eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung der Klagemarke "Gino Ginelli" setzt danach zunächst voraus, daß die Klagemarke im Verkehr einen "guten Ruf" genießt. Dies erfordert einen gewissen Bekanntheitsgrad, für den der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung "DIMPE" (GRUR 1985, 550, 552) einen solchen von einem Drittel hat ausreichen lassen. Hinsichtlich der Klagemarke "Gino Ginelli" erscheint es zwar möglich, daß diese einem Drittel des gesamten Verkehrs zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des Bekl. bekannt gewesen ist und sie auch heute noch über wenigstens einen solchen Bekanntheitsgrad verfügt. Daß der Marke "Gino Ginelli" tatsächlich wenigstens ein solcher Bekanntheitsgrad zukommt, haben die Kl. allerdings keineswegs belegt. Soweit sie sich diesbezüglich auf die von ihnen überreichten Anlagen K 3 und K 7 berufen, belegen diese weder den behaupteten Bekanntheitsgrad von über 60 %, noch einen solchen von über 33 %. Denn es ist überhaupt nicht ersichtlich, wie man zu den in der Anlage K 3 ausgewiesenen Bekanntheitsgraden gelangt ist. Aus der überreichten Anlage K 7 ist zwar zu entnehmen, welche Fragen den Befragten gestellt worden sind. Die konkreten Befragungsergebnisse haben die Kl. jedoch nicht mitgeteilt, weshalb die in der Anlage K 3 ausgewiesenen Bekanntheitswerte ohne Wert sind. Letztlich bedarf es im Rahmen dieses Rechtsstreits jedoch keiner weiteren Aufklärung darüber, ob die Klagemarke "Gino Ginelli" jedenfalls über einen Bekanntheitsgrad von mindestens einem Drittel verfügt. Denn selbst wenn man dies aufgrund der von den Kl. mitgeteilten Umsatzangaben und Werbeaufwendungen zu ihren Gunsten unterstellt, kann nicht festgestellt werden, daß der Klagemarke ein derart überragender Ruf zukommt, wie er vom Bundesgerichtshofes für einen wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen Rufausbeutung gefordert wird.

Zwar ist insoweit zu beachten, daß der Klagemarke von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Die Klagemarke ist originell. Es handelt sich bei ihr um einen italienischen bzw. jedenfalls italienisch klingenden Namen, der sich durch die Alliteration "Gin ... Gin ..." auszeichnet und in ihrer Verbindung mit der Ware Speiseeis die Assoziation an ein italienisches Speiseeis hervorruft. Daß es sich bei dem von der Kl. zu 1) unter der Klagemarke vertriebenen Speiseeis um ein besonderes Speiseeis handelt, das sich gegenüber anderen Eissorten

durch eine besondere Qualität auszeichnet, ist indes weder dargetan noch ersichtlich. Ferner ist auch nicht vorgetragen, daß es sich bei dem Speiseeis der Kl. zu 1) um ein solches der gehobenen Preisklasse oder gar um ein "Luxuseis" bzw. ein Eis der Premiumklasse handelt. Daß die Klagemarke "Gino Ginelli" im Verkehr ein besonderes Ansehen genießt, haben die Kl. ebenfalls nicht hinreichend dargetan. Für einen Prestigewert ist ebenfalls nichts ersichtlich. Soweit die Kl. vorbringen, daß das Publikum die Marke "Gino Ginelli" mit der Vorstellung eines beliebten und etablierten Markenartikels verbinde, der durch seine italienische Anmutung außerdem eine Lebensart verkörpere, die sich von dem Alltäglichen und Durchschnittlichen abhebe, fehlt es an einem entsprechenden Sachvortrag, der diese Schlußfolgerung rechtfertigen würde. Aus dem Umstand, daß es sich bei "Gino Ginelli" um einen italienisch klingenden Namen handelt, kann man dies allein nicht schließen.

Selbst wenn man aber annehmen wollte, daß der Klagemarke "Gino Ginelli" ein gewisser Ruf zukommt, setzt der von den Kl. verlangte Schutz vor Rufausbeutung ferner voraus, daß der Ruf der Marke auf das Warengbiet der angegriffenen Marke ausstrahlt. Die bedeutet, daß ein sogenannter Imagetransfer möglich sein muß. Jedenfalls hieran fehlt es im Streitfall aber.

Voraussetzung für einen Imagetransfer ist es, daß eine wirtschaftliche Verwertung des Rufs der Klagemarke auch in dem Warengbiet der Marke des Bekl. möglich ist. Hierfür kommt es entscheidend auf die Art der unter der Kennzeichnung vertriebenen Waren, auf deren Qualität und Ansehen, auf einen etwa damit verbundenen Prestigewert und vor allem auf das Verhältnis dieser Waren zu denjenigen an, für die der Ruf der Marke genutzt werden soll. Daß das unter der Klagemarke vertriebene Speiseeis der Kl. zu 1) sich durch eine besondere Qualität auszeichnet und im Verkehr ein besonderes Ansehen genießt, haben die Kl., wie bereits ausgeführt, nicht hinreichend dargetan. Auf einen etwaigen besonderen Ruf der Eisprodukte der Marke "B." können sich die Kl. in diesem Zusammenhang nicht berufen. Klagemarke ist allein die Marke "Gino Ginelli", die die Bezeichnung B. nicht enthält. Darüber hinaus ist weder dargetan noch ersichtlich, daß dem Verkehr bekannt ist, daß das unter der Klagemarke "Gino Ginelli" vertriebene Speiseeis zu den B.-Produkten gehört. Von daher ist eine eventuelle Vorstellung des Publikums über die Qualität von B.-Produkten nicht auf das Speiseeis der Kl. zu 1) übertragbar.

Hinzu kommt, daß die Klagemarken allein für Speiseeis eingetragen sind und der Bekl. die beanstandete Marke "GINO GINELLI" für "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Be-

kleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" benutzen will. Zwar handelt es sich bei den beiderseitigen Waren um Artikel des täglichen Bedarfs, und die Zielgruppen der beiderseitigen Waren sind auch weitgehend identisch. Die Waren und Branchen halten aber gleichwohl einen weiten Abstand zueinander. Auch lassen sich die für die Qualität und den Ruf eines Speiseeises oder Lebensmittel charakteristischen Eigenschaften und Herstellungsweisen nicht unmittelbar auf durch ganz andere Eigenschaften und Herstellungsweisen geprägte Waren des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke übertragen.

Es liegt auch nicht auf der Hand, daß sich das positive Image bzw. die Beliebtheit eines Speiseeises auf die im Warenverzeichnis der Marke des Bekl. enthaltenen Waren "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" trotz identischer Abnehmerkreise übertragen läßt. Die Kl. haben in diesem Zusammenhang insbesondere auch nicht konkret dargetan, daß sich bisher eine im Speiseeisbereich oder einem vergleichbaren Warenbereich bekannte Marke in den hier interessierenden Branchen im Wege des Merchandising hat verwerten lassen.

Ohne Erfolg berufen sich die Kl. auf die Entscheidung "DIMPLE" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1985, 550), weil der dieser Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt mit dem vorliegenden nicht zu vergleichen ist. Dort ging es nämlich um einen unter der Marke "Dimple" vertriebenen Whisky, der auf Grund langer Lagerzeiten eine "herausgehobene Qualität" aufwies, einer "höheren Preisklasse" angehörte und das Image einer "Exklusivmarke" hatte, daß sich durch die besondere Form der Whiskyflasche noch verstärkte. Die hiermit verbundene besondere Gütevorstellung und der gute Ruf der Marke "Dimple" ließen sich ohne weiteres auch auf die Ware "Herrenkosmetik" übertragen.

Letztlich kann es im Entscheidungsfall - wenn überhaupt - nur um einen mittelbaren Transfer ganz allgemeiner Vorstellungen gehen. Eine mittelbare Übertragung ganz allgemeiner Vorstellungen, insbesondere allgemeiner Gütevorstellungen, kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. GRUR 1991, 863, 865 - Avon) aber nur dann in Betracht, wenn einem Unternehmen oder einer Marke ein außergewöhnlicher, auf besonderer Qualität und insbesondere auf exklusiven Preisen und einer entsprechenden Zielrichtung der Werbung beruhender Prestigewert zukommt, der eine wirtschaftliche Verwertung der Marke auch weit außerhalb des eigenen Geschäftsbereiches möglich erscheinen läßt. Für die Annahme eines solchen Prestigewertes von "Gino Ginelli" fehlt es im

Entscheidungsfall jedoch an hinreichenden Anhaltspunkten.

Die Ausnutzung eines etwaigen Aufmerksamkeitseffekts durch die Benutzung der mit der Klagemarke identischen Marke "GINO GINELLI" des Bekl. vermag eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung allein nicht zu begründen. Zwar kann auch die Ausnutzung eines Aufmerksamkeitseffekts durch die Benutzung der fremden Marke unter bestimmten Umständen eine Rufausbeutung darstellen (vgl. hierzu etwa Sack, GRUR 1995, 81, 83). Insoweit ist jedoch Zurückhaltung geboten, weil ein solcher Aufmerksamkeitseffekt letztlich bei jeder bekannten Marke vorliegen wird. Der Bundesgerichtshof hat jedoch immer wieder betont, daß die Rufausbeutung nicht allein von der Verkehrsbekanntheit der Marke abhängt (vgl. BGH, GRUR 1985, 550, 552 - Dimple; GRUR 1991, 465, 466 - Salomon; GRUR 1991, 863, 865 - Avon). Eine Rufausbeutung unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung eines Aufmerksamkeitseffekts kann deshalb nur bei Vorliegen besonderer Umstände bejaht werden, an denen es hier jedoch fehlt.

Ansprüche wegen einer unzulässigen Rufausbeutung scheiden damit aus. Für eine Beeinträchtigung der Wertschätzung der Klagemarke durch die Benutzung der Marke des Bekl. ist nichts ersichtlich, so daß den Kl. auch unter diesem Gesichtspunkt keine Ansprüche aus § 1 UWG gegen den Bekl. zugestanden haben und zustehen. Eine gemäß § 1 UWG unzulässige "wettbewerbswidrige Behinderung" ist ebenfalls nicht gegeben, weil für eine solche besondere Umstände vorliegen müssen. Insoweit reicht es nicht aus, daß es sich bei der Klagemarke um eine - unterstellt - bekannte Marke handelt.

3. Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB unter dem Gesichtspunkt einer Verwässerung der Klagemarke standen und stehen den Kl. ebenfalls nicht gegen den Bekl. zu. Denn der nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auf Ausnahmefälle beschränkte (vgl. GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours; GRUR 1991, 863, 865 - Avon) Schutz einer berühmten Kennzeichnung gegen Verwässerung setzt eine weit überragende Verkehrsgeltung und Alleinstellung der Kennzeichnung sowie eine besondere Wertschätzung der gekennzeichneten Ware oder des gekennzeichneten Unternehmens im Publikum voraus (vgl. BGHZ 19, 23, 27 - Magirus; BGH, GRUR 1990, 711, 713 - Telefonnummer 4711; GRUR 1991 863, 866 - Avon), wobei der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung "Avon" einen Bekanntheitsgrad von in der Regel mehr als 80 % verlangt hat (GRUR 1991, 863, 866). Ein solch hoher Bekanntheitsgrad kommt den Klagemarken auch nach dem Vortrag der Kl. nicht zu, weshalb ein deliktsrechtlicher Verwässerungsschutz bereits aus diesem Grunde ausscheidet.

Die mit der Klage erhobenen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadenersatz und Einwilligung in die Löschung der beanstandeten Marke haben den Kl. damit vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zugestanden. Ob sie nach neuem Recht aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG gerechtfertigt wären, erscheint fraglich, bedarf hier jedoch keiner Entscheidung, weil sie den Kl. bereits nach der alten Rechtslage nicht zugestanden haben.

### 3. BÜRGERLICHES RECHT UND VERFAHRENSRECHT

#### Art. 21 EuGVÜ

**1. Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten des EuGVÜ Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt nach Art. 21 Abs. 1 EuGVÜ das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Dabei ist von dem später angerufenen Gericht nicht zu prüfen, ob das zuerst angerufene Gericht für die Entscheidung (hier: über die Ansprüche wegen Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents) zuständig ist. Diese Entscheidung hat vielmehr allein das zuerst angerufene Gericht zu treffen.**

**2. Macht ein einfacher Lizenznehmer in Prozeßstandschaft den Anspruch des Patentinhabers geltend, ist der Sachverhalt nicht anders anzusehen, als wenn der Patentinhaber selbst Kläger wäre.**

**3. Es steht dem zeitlichen Vorrang der zuerst rechtshängig gemachten negativen Feststellungsklage nicht entgegen, wenn der dortige Kläger zunächst nur hilfsweise die Feststellung der Nichtverletzung des Klagepatents der später rechtshängig gemachten Verletzungsklage beantragt hat, wenn nach dem maßgeblichen nationalen Prozeßrecht des zuerst angerufenen Gerichts ein Hilfsantrag zum gleichen Zeitpunkt wie ein Hauptantrag rechtshängig wird.**

(Beschuß vom 27. Februar 1998, 4 O 127/97 - Impfstoff)

**Aus den Gründen:** I. Die in den USA ansässige Kl. nimmt die Bekl. wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 527 753 auf Unterlassung, Rechnungslegung und Vernichtung sowie auf die Feststellung der Ver-

pflichtung der Bekl. zur Leistung einer angemessenen Entschädigung und zum Schadenersatz in Anspruch. Die Klage wendet sich gegen den Vertrieb eines Impfstoffes gegen Keuchhusten, der unter der Bezeichnung "I." in Belgien hergestellt, von der Bekl. zu 2. nach Deutschland exportiert und hier von der Bekl. zu 1. vertrieben wird.

Am 22. Mai 1997 hat die Kl. die Klage gegen die in München ansässige Bekl. zu 1. erhoben; mit Schriftsatz vom 13. Oktober 1997, der am 21. Januar 1998 zugestellt worden ist, hat sie die Klage gegen die in Belgien ansässige Bekl. zu 2. erweitert. In der Klageschrift hat die Kl. geltend gemacht, sie sei Lizenznehmerin an dem Klagepatent. Sie hat mit Schriftsatz vom 19. September 1997 eine Klageermächtigung der damals als Patentinhaberin eingetragenen A. Laboratories Ltd., B., Ontario, Kanada, vorgelegt und den Schadenersatzanspruch unter Berufung auf eine Abtretung der entsprechenden Ansprüche auf den Ersatz des Schadens der Patentinhaberin gerichtet. Mit Schriftsatz vom 15. Dezember 1997 hat sie geltend gemacht, sie sei Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Klagepatent gewesen; inzwischen sei sie Inhaberin des Klagepatents, das ihr am 29. August 1997 übertragen worden sei.

Die Bekl. zu 1. hat gemeinsam mit weiteren Gesellschaften des C.-Konzerns vor dem Tribunal de Première Instance in Brüssel gegen die Patentinhaberin A. Laboratories Ltd. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des belgischen Teils des europäischen Patents 527 753 erhoben. Mit einem Hilfsantrag haben die Kl. die Feststellung begehrt, daß sie das Patent in keinem der benannten Vertragsstaaten verletzt, in denen sie den Impfstoff "I." vertrieben. Die Ladung der beklagten Patentinhaberin ist am 14. Januar 1997 vom Gerichtsvollzieher zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 30. September 1997 haben die belgischen Kl. den Hilfsantrag zum Hauptantrag erklärt. Ferner haben sie mit einem Ladungsschriftsatz, der vom Gerichtsvollzieher zugestellt und am 1. Dezember 1997 in die Gerichtsrolle eingetragen worden ist, die Klage auch gegen die Kl. des vorliegenden Rechtsstreits gerichtet.

II. Das Verfahren ist nach Art. 21 Abs. 1 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) auszusetzen, bis die Zuständigkeit des von den Bekl. angerufenen belgischen Gerichts feststeht.

Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten des EuGVÜ Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt nach Art. 21 Abs. 1 EuGVÜ das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständig-

keit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Dabei ist von dem später angerufenen Gericht nicht zu prüfen, ob das zuerst angerufene Gericht für die Entscheidung über die Ansprüche wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents zuständig ist. Diese Entscheidung hat vielmehr allein das zuerst angerufene Gericht zu treffen (Zöller/Geimer, ZPO, 20. Aufl., Anh. I, Art 21 GVÜ Rdnr. 8). Zu bestimmen ist nur, welches Verfahren eher rechtshängig geworden ist. Das ist das belgische Verfahren, und hiernach gebührt dem Verfahren vor dem Tribunal de Première Instance der zeitliche Vorrang.

1. Nach dem Schriftsatz vom 15. Dezember 1997 ist Streitgegenstand des vorliegenden Rechtsstreits zunächst der Unterlassungsanspruch, den die Kl. als Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 527 753 erhebt. Dieser Anspruch ist auch Gegenstand des belgischen Verfahrens. Der vertragsautonom auszulegenden Begriff desselben Anspruchs setzt eine Identität des Streitgegenstandes nicht voraus (EuGH, Slg 1987, 4861 = NJW 1989, 665 – Gubisch/Palumbo; s. ferner BGH, NJW 1995, 1758). Jedoch geht es auch in diesem engeren Sinne um denselben Anspruch, denn die vor dem belgischen Gericht begehrte Feststellung der Nichtverletzung des Patents ist gleichbedeutend mit der Verneinung eines Unterlassungsanspruchs wegen Patentverletzung (ähnlich wie im Falle "Tatry", s. EuGH, Slg 1994 I 5439 = JZ 1995, 616). In dem belgischen Verfahren ist der Anspruch jedoch früher geltend gemacht worden als in dem Rechtsstreit vor der beschließenden Kammer, wobei unerheblich ist, daß es sich bei jenem Verfahren um eine negative Feststellungsklage, bei diesem aber um eine Leistungsklage handelt (BGH, NJW 1995, 1758, 1759). Dabei kann dahinstehen, ob die Erstreckung der Klage in Belgien auf die Kl. Rückwirkung entfaltet oder insoweit erst mit der Zustellung der Ladung der Kl. und der gerichtlichen Registrierung rechtshängig geworden ist. Denn der maßgebliche Zeitpunkt liegt jedenfalls vor dem 15. Dezember 1997, an dem die Kl. erstmals eigene Ansprüche aus dem Patent geltend gemacht hat. Entgegen ihrer Auffassung kann auf den Zeitpunkt des materiellen Rechtsübergangs durch Übertragung des Patents von der vorherigen Inhaberin auf die Kl. nicht abgestellt werden, denn eigene Ansprüche hat die Kl. erst zu dem Zeitpunkt geltend gemacht, zu dem sie den Rechtsübergang in das Verfahren eingeführt hat.

Die Kl. hat auch nicht etwa bereits mit der Klage einen eigenen Unterlassungsanspruch als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz erhoben. Denn nach dem Gesamthalt der Klagebegründung und den angekündigten Anträgen hat sie vielmehr mit Ermächtigung der damaligen Patentinhaberin deren Unterlassungsanspruch geltend gemacht. Eine ausschließliche Lizenz wird mit

keinem Wort erwähnt, und hätte sich die Kl. auf eine solche berufen wollen, hätte es auch in Anbetracht des allgemein anerkannten eigenen Klagerechts des ausschließlichen Lizenznehmers der Vorlage der Prozeßführungsermächtigung der Patentinhaberin nicht bedurft. Demgemäß hat die Kl. auch nicht etwa – was sie als ausschließliche Lizenznehmerin gekonnt hätte – (auch) einen eigenen Schadensersatzanspruch geltend gemacht, sondern lediglich aus abgetretenem Recht der Patentinhaberin Entschädigung und Schadensersatz begehrt.

2. Da die Kl. nach dem vorstehenden bereits mit der Klage den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers geltend gemacht hat, ist allerdings zu erwägen, daß auch ohne die Geltendmachung der Übertragung des Patents eine Sachentscheidung über den Anspruch nach §§ 265, 325 Abs. 1 ZPO für und gegen die Kl. als neue Patentinhaberin gewirkt hätte. Es kann offenbleiben, ob eine solche Rechtskrafterstreckung im Sinne des Art. 21 EuGVÜ Rechtshängigkeit des Anspruchs zwischen *denselben Parteien* begründen kann. Denn auch der Unterlassungsanspruch der vorherigen Patentinhaberin war bereits vor Klageerhebung im vorliegenden Rechtsstreit Gegenstand des belgischen Verfahrens, in dem gegenüber der Patentinhaberin die Feststellung der Nichtverletzung begehrt wurde.

Entgegen der Meinung der Kl. bestand auch bereits zu diesem Zeitpunkt die erforderliche Identität der Parteien. Denn da die Kl. in Prozeßstandschaft den Anspruch der Patentinhaberin geltend gemacht hat, ist der Sachverhalt nicht anders anzusehen, als wenn die Patentinhaberin selbst Kl. im vorliegenden Rechtsstreit gewesen wäre. Denn sie hätte das von ihrer Prozeßstandschaftserwirkte Urteil gegen sich gelten lassen müssen, und der Zweck des Art. 21 EuGVÜ würde verfehlt und dem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet, wollte man in diesem Fall in rein formaler Betrachtungsweise auf die Person des Prozeßstandschafters abstellen statt auf die materielle Parteiidentität.

Es steht dem zeitlichen Vorrang des Brüsseler Verfahrens auch nicht entgegen, daß die dortigen Kl. zunächst nur hilfsweise die Feststellung der Nichtverletzung des europäischen Patents beantragt haben. Abgesehen davon, daß in Betracht gekommen sein mag, bereits den ursprünglichen "Hilfsantrag" als Hauptantrag zu deuten, soweit er die nicht-belgischen Teile des Patents betraf, wird nach belgischem Prozeßrecht nicht anders als nach deutschem auch ein Hilfsantrag zum gleichen Zeitpunkt wie ein Hauptantrag rechtshängig und nicht erst dann, wenn das Gericht über ihn entscheidet. Die Kl. zieht dies nur mit der Erwägung in Zweifel, solange nicht feststehe, ob es überhaupt zu einer gerichtlichen Entscheidung über einen Hilfsantrag kommen werde, sei eine endgültige Rechts-

hängigkeit i.S.d. Rechtsprechung des EuGH nicht gegeben. Dieser Einwand ist jedoch nicht begründet.

Der Begriff der "endgültigen Rechtshängigkeit" stammt aus dem Urteil des EuGH vom 7. Juni 1984 (Slg 1984, 2397 = NJW 1984, 2759 - Zelger/Salinitri), in dem dieser im Hinblick auf das Fehlen gemeinsamer europäischer Vorschriften über den Eintritt der Rechtshängigkeit entschieden hat, daß jeweils für das angerufene Gericht nach dessen nationalen Vorschriften zu bestimmen ist, wann eine Klage wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien endgültig *erhoben* ist. Das bedeutet etwa für das deutsche Recht, daß es nicht auf die Anbringung der Klage, sondern auf deren Zustellung ankommt (§§ 253 Abs. 1, 261 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet jedoch nicht, daß die Rechtshängigkeit in dem Sinne "endgültig" sein müßte, das feststünde, daß das Gericht eine Sachentscheidung über den Anspruch treffen wird. Vielmehr reicht es aus, daß – wie hier – die Erhebung der Klage feststeht.

3. Soweit die Kl. Ansprüche auf Entschädigung und Schadensersatz aus abgetretenem Recht der früheren Patentinhaberin geltend macht, könnte sich die Sach- und Rechtslage anders darstellen. Hinsichtlich des Entschädigungsanspruchs, der kein Anspruch wegen Patentverletzung ist, sondern ein Anspruch, der sich auf die – nicht rechtswidrige – Benutzung des Gegenstandes der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung gründet (Art. II § 1 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen), ist schon zweifelhaft, ob er überhaupt von dem Antrag umfaßt ist, die Nichtverletzung des Patents festzustellen. Im übrigen könnte insoweit hinsichtlich der Ersatzansprüche ein zeitlicher Vorrang des vorliegenden Rechtsstreits bestehen. Denn bei Klageerhebung standen diese Ansprüche – jedenfalls nach dem Klagevorbringen – der Kl. zu, während sich die belgische Klage jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegen die Kl. richtete. Infolgedessen könnte es an der für die Anwendung von Art. 21 EuGVÜ erforderlichen Parteienidentität jedenfalls dann gefehlt haben, wenn die Abtretung auch bereits vor Erhebung der belgischen Klage erfolgt sein sollte, wogegen allerdings die als Anlage 5 vorgelegte Erklärung der A. Laboratories Ltd. vom 24. Juni 1997 spricht.

All dies bedarf jedoch keiner weiteren Prüfung, weil es jedenfalls angemessen ist, das Verfahren hinsichtlich der Ersatzansprüche nach Art. 22 EuGVÜ auszusetzen. Denn solange die Zuständigkeit des Tribunal de Première Instance hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs aus dem deutschen Teil des europäischen Patents in Betracht kommt, ist es zur Vermeidung einander widersprechender Entscheidungen und aus Gründen der Prozeßökonomie zweckmäßig,

auch von einer Entscheidung über weitere Ansprüche aus demselben nationalen Teil desselben europäischen Patents zwischen denselben Parteien solange abzusehen, bis die Zuständigkeit des zur Beurteilung des Unterlassungsanspruchs zuerst angerufenen Gerichts feststeht.

#### Art. 21 EuGVÜ

**Zur Frage, ob der Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung deswegen geboten sein kann, weil eine Aussetzung des parallelen Klageverfahrens nach Art. 21 EuGVÜ im Hinblick auf eine in einem anderen Vertragsstaat des EuGVÜ wegen desselben Anspruchs erhobene negative Feststellungsklage in Betracht kommt und eine gerichtliche Entscheidung über die negative Feststellungsklage in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.**

(Urteil vom 27. Januar 1998, 4 O 418/97 - Kondensatorspeicherzellen)

**Sachverhalt:** Die Ast. ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Großbritannien erteilten europäischen Patentes 0 112 670 (Verfügungspatent, Anlage KA 1), das ein Halbleiterspeicherbauelement mit übereinander angeordneten Kondensatorspeicherzellen betrifft und unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 20. Dezember 1982 am 7. Dezember 1983 angemeldet worden ist. Die Anmeldung ist am 4. Juli 1984 veröffentlicht worden; die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung hat am 2. September 1987 stattgefunden. Aus diesem Schutzrecht nimmt die Ast. die Ag. im Wege der Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Schadensersatz in Anspruch und begehrt zusätzlich die Sicherung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs im Wege der einstweiligen Verfügung.

Die Ag. zu 2) stellt Halbleitervorrichtungen her und vertreibt sie in Deutschland und Europa durch die Ag. zu 1). Zu den von der Ag. zu 2) hergestellten Halbleitervorrichtungen gehören solche, deren Aufbau aus den als Anlagen KA 6 und 8 überreichten Fotoserien und den zur eidesstattlichen Versicherung Danuta A. (Anlage KA 9) vorgelegten Abbildungen ersichtlich ist.

Zwischen der Ast. und der Ag. zu 2) bestand bis zum 31. Dezember 1996 ein Lizenzvertrag, der der Ag. zu 2) die Benutzung des Verfügungspatentes gestattete. Die im Juni 1996 begonnenen Verhandlungen zwischen der Ast. und der Ag. zu 2) über eine Fortsetzung der Lizenz scheiterten Anfang August 1997. Schon im Juni 1996 überreichte die Ast. der Ag. zu 2) eine Serie von

Mikroaufnahmen (Anlage AG 4a), deren Darstellungen im wesentlichen den in den Anlagen KA 6 bis 8 gezeigten Abbildungen entsprechen, um der Ag. zu 2) zu belegen, daß die in der AG 4a abgebildeten Chips unter das zum Verfügungspatent parallele US-Patent 4 641 166 fielen und deren Benutzung nach dem Ablauf des Lizenzvertrages eine Patentverletzung darstelle. Anfang Juni 1997 zeichnete sich das Scheitern der Vertragsverhandlungen ab, wobei die Ag. zu 2) die Auffassung äußerte, das Verfügungspatent sei nicht rechtsbeständig.

Die Ast. ließ daraufhin Halbleitervorrichtungen der vorerwähnten Ausführungsformen bei dem in Ottawa ansässigen Unternehmen B. untersuchen, das die Ausführungsform gemäß Anlage KA 6 am 12. Juni 1997, die Ausführungsform gemäß Anlage KA 7 am 23. Mai 1997 und die Ausführungsform gemäß Anlage KA 8 am 19. August 1997 erhielt und in der Zeit vom 18. August bis zum 18. September die als Anlagen KA 6 bis 8 vorgelegten Mikroaufnahmen fertigte. Die Untersuchung ist in der eidesstattlichen Erklärung der unter anderem für die Überwachung der Analyse und die Prüfung der Ergebnisse zuständigen Mitarbeiterin Danuta A. vom 19. Dezember 1997 (Anlage KA 9; deutsche Übersetzung, Anlage KA 9a) beschrieben; die dieser Anlage beigefügten ergänzenden Mikroaufnahmen KA 6' bis KA 8' stammen aus der Zeit vom 15. bis zum 19. Dezember 1997.

Nachdem die Ast. am 12. September 1997 in den USA gegen die Ag. zu 2) Klage aus dem vorbezeichneten parallelen US-Patent erhoben hatte, erhob die Ag. zu 2) unter dem 18. Oktober 1997 in Italien vor dem Tribunale di Milano gegen die Ast. und deren deutsche Tochtergesellschaft Klage mit dem Antrag, festzustellen, daß in der dortigen Klageschrift näher bezeichnete Halbleiterspeicher unter anderem das Verfügungspatent nicht verletzen (deutsche Übersetzung Anlage KA/KB 2a). Diese Klage ist der deutschen Tochtergesellschaft der Ast., aber noch nicht der Ast. selbst zugestellt worden. Am 30. Oktober 1997 erhoben die Ag. zu 1) und sechs andere zum Unternehmensverbund der Ag. zu 2) gehörende Unternehmen vor dem Tribunale di Milano eine der Klage der Ag. zu 2) inhaltsgleiche negative Feststellungsklage gegen die italienische Tochtergesellschaft der Ast. (deutsche Übersetzung KA/KB 2c). Beide Klage werden unter anderem damit begründet, die jeweiligen Kl. rechneten nach der gegen die Ag. zu 2) in den USA erhobenen Patentverletzungsklage mit entsprechenden Schritten der jeweiligen Bekl. in Italien bzw. Europa. Der negativen Feststellungsklage der Ag. zu 2) ist unterem die Ag. zu 1) am 30. Oktober 1997 durch Interventionsklage auf Seiten der Kl. beigetreten; gegenüber der Ast. hat sie diese Klage durch einem am 21. Januar 1998 dem Gerichtsvollzieher überreichten

Schriftsatz wieder zurückgenommen, soweit der deutsche Anteil des Verfügungspatentes betroffen ist (s. Anlage AG 2) und den von der Ag. zu 1) im Verhandlungstermin vom 27. Januar 1998 überreichte Berichtigungsschriftsatz vom 21. Januar 1998).

Mit dem am 5. November 1997 beim hiesigen Gericht eingegangenen und der Ag. zu 1) am 21. November 1997 zugestellten Verfügungsantrag nimmt die Ast. die Ag. auf Unterlassung in Anspruch und macht geltend, die Ag. brächten in Deutschland Gegenstände auf den Markt, die die Lehre des Verfügungspatentes verwirklichten, obwohl sie nach dem Ablauf des Lizenzvertrages dazu nicht mehr berechtigt seien. Solche Chips, deren Aufbau in den hier interessierenden Einzelheiten in den Anlagen KA 6 bis 9 nur beispielhaft beschrieben werde und auch bei anderen Chips verwirklicht sei, hätten die Ag. auch im Januar 1998 noch nach Deutschland geliefert.

Sie - die Ast. - sei berechtigt, die daraus folgenden Unterlassungsansprüche im Wege der einstweiligen Verfügung geltend zu machen. Die negativen Feststellungsklagen in Italien hätten die Ag. erhoben, um sich im Hauptsacheverfahren den Einwand zu eröffnen, das Verfahren müsse nach Art. 21 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) ausgesetzt werden, bis die Zuständigkeit des italienischen Gerichtes feststehe; habe dieses seine Zuständigkeit festgestellt, sei das deutsche Gericht unzuständig. Da das Verfügungspatent bereits am 7. Dezember 2003 ablaufe, sei die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches infolge der langen Verfahrensdauer in Italien und der Vielzahl der dort zur Entscheidung gestellten Patente und Mikrochip-Ausführungsformen ausgeschlossen. Auch wenn die Ag. zu 1) inzwischen ihre Zuständigkeitsrüge nicht mehr aufrecht erhalte und ihre in Mailand erhobene Interventionsklage gegen sie - die Ast. - in Bezug auf den deutschen Anteil des Verfügungspatentes zurückgenommen habe, sei nicht ausgeschlossen, daß es im Hauptsacheverfahren dennoch zu einer Aussetzung komme. Diese Möglichkeit bestehe schon deshalb, weil die Ag. zu 1) und sie - die Ast. - noch am italienischen Rechtsstreit beteiligt seien, soweit es um den britischen und französischen Anteil des Verfügungspatentes und die übrigen in das Mailänder Verfahren einbezogenen Schutzrechte gehe. Solange jemand an einem italienischen Verfahren beteiligt sei, binde ihn nach einer ihr erteilten Auskunft das dort ergehende Urteil auch. Daß die in Mailand erhobene Klage vom 18. Oktober 1997 ihr - der Ast. - in Japan noch nicht zugestellt worden sei, hindere die Anwendbarkeit des Art. 21 EuGVÜ nicht. Da diese Klage anderen dort beklagten Unternehmen zugestellt worden sei, sei sie nach den Be-

stimmungen des italienischen Zivilprozeßrechtes auch gegenüber ihr - der Ast. - rechtshängig geworden. Im übrigen sei es nicht ausgeschlossen, daß die Ag. zu 1) sich im Hauptsacheverfahren erneut auf Art. 21 EuGVÜ berufe, obwohl sie ihre Zuständigkeitsrüge inzwischen fallen gelassen habe, und es sei gegenwärtig auch nicht abzusehen, ob sie im Hauptsacheverfahren einen Sachverhalt vortrage, der dann die mit der Angelegenheit befaßten Gerichte veranlassen werde, das Verfahren auszusetzen. Der italienische Prozeßbevollmächtigte der Ag. habe in einer Fachzeitschrift darauf hingewiesen, infolge der lange Verfahrensdauer in Italien sei es vorteilhaft, dort eine negative Feststellungsklage zu erheben, wenn man damit rechne, in einem anderen Land wegen Patentverletzung verklagt zu werden.

**Aus den Gründen:** Da die Antragschrift der Ag. zu 2) bisher noch nicht zugestellt worden ist, ist das Verfügungsverfahren nur zur Entscheidung reif, soweit die Ag. zu 1) in Anspruch genommen wird. In diesem Umfang ergeht Teilurteil gemäß § 301 der Zivilprozeßordnung (ZPO).

Der gegen die Ag. zu 1) gerichtete Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet. Die Ast. hat nicht glaubhaft gemacht, daß der Erlaß der begehrten einstweiligen Verfügung wirklich zur Abwendung wesentlicher Nachteile notwendig und angemessen im Sinne der §§ 938, 940 ZPO ist. Wie auch die Ast. einräumt, kann sich im Streitfall der wesentliche Nachteil nur daraus ergeben, daß sie ihre Unterlassungsansprüche gegen die Ag. im Hauptsacheverfahren nicht mehr durchsetzen kann. Damit müßte nur dann gerechnet werden, wenn das Hauptsacheverfahren mit Rücksicht auf die in Italien anhängigen Prozesse nach Art. 21 EuGVÜ ausgesetzt werden müßte. Eine Aussetzung des Hauptsacheverfahrens nach Art. 21 EuGVÜ kommt jedoch nicht in Betracht, denn die Voraussetzungen dieser Bestimmung liegen im Streitfall nicht vor. Zwar wird über die Aussetzung erst im Hauptsacheverfahren entschieden, und es ist nicht schlechthin auszuschließen, daß auf der Grundlage des dann maßgeblichen Sach- und Streitstandes die Kammer oder die ihr im Instanzenzug übergeordneten Gerichte entgegen der jetzigen Erwartung eine Aussetzung des Hauptsacheverfahrens anordnen. Dieses Risiko ist jedoch stets gegeben und rechtfertigt es für sich allein genommen noch nicht, einem wegen Patentverletzung in Anspruch Genommenen die angegriffenen Handlungen im Wege der einstweiligen Verfügung zu untersagen. Vielmehr müssen schon im Verfügungsverfahren konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Voraussetzungen für eine Aussetzung des Hauptsacheverfahrens nach Art. 21 EuGVÜ vorliegen.

Daran fehlt es jedoch. Art. 21 EuGVÜ setzt voraus, daß bei Gerichten verschiedener Ver-

tragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig sind. Hier fehlt es schon an demselben Anspruch. Zwar ist der Begriff "derselbe Anspruch" konventionsautonom auszulegen; er richtet sich nicht nach dem Klageantrag, sondern danach, ob der Kernpunkt beider Verfahren gleich ist (EuGH, 8.12.1987, RS 144/86, NJW 1989, 665 - Gubisch/Palumbo; 6.12.1994, RS C-406/92, JZ 1995, 616 - Tatry; Zöller/Geimer, ZPO, 20. Aufl., Art. 21 EuGVÜ Rdnr. 13). Es ist Zweck des Art. 21 EuGVÜ, Parallelverfahren vor Gerichten verschiedener Vertragsstaaten und daraus möglicherweise resultierende gegensätzliche Entscheidungen zu verhindern und von vornherein auszuschließen, daß ein zugunsten einer Partei in einem fremden Vertragsstaat ergangenes Urteil nach Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ nicht anerkannt würde, weil es mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem Staat ergangen ist, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird (EuGH, 8.12.1987, a.a.O.). Der deutsche Anteil des Verfügungspatentes betrifft jedoch nicht denselben Anspruch wie der in Italien zwischen der Ast. und der Ag. zu 1) streitbefangene französische und britische Teil dieses Schutzrechtes.

Soweit der deutsche Anteil des Verfügungspatentes Gegenstand der italienischen Verfahren ist, schwebt der dortige Prozeß nicht zwischen denselben Parteien wie das vor der Kammer anhängig gemachte Hauptsacheverfahren. Der deutsche Teil des Verfügungspatentes ist nur in dem im zweiten, am 30. Oktober 1997 von der Ag. zu 1) eingeleiteten Verfahren streitbefangen; diese Klage richtet sich aber nicht gegen die Ast., sondern gegen deren italienische Tochtergesellschaft. In dem zuvor am 18. Oktober 1997 in Mailand eingeleiteten Verfahren steht die Ag. zu 1) nach ihrer Interventionsklage vom 30. Oktober 1997 zwar auch der Ast. und Kl. des hiesigen Hauptsacheverfahrens gegenüber, nach der teilweisen Rücknahme dieser Klage durch die Ag. zu 1) ist jedoch in Italien über den deutschen Anteil des Verfügungsschutzrechtes jedenfalls im Verhältnis zur Ast. nicht mehr zu entscheiden.

Daran ändert sich nichts, wenn das zweite von der Ag. zu 1) gegen die italienische Tochtergesellschaft der Ast. eingeleitete Verfahren mit dem ersten von der Ag. zu 2) gegen die Ast. und deren deutsche Tochtergesellschaft angestregten Prozeß, dem die Ag. zu 1) beigetreten ist, verbunden wird. Da die Ag. zu 1) in dem zweiten Verfahren nicht die Ast. in Anspruch nimmt und im ersten Verfahren nach der Teilrücknahme ihrer Interventionsklage von einer Inanspruchnahme der Ast. in Bezug auf den deutschen Teil des Verfügungspatentes absieht, kann auch eine mögliche Verbindung beider Verfahren nicht dazu führen, daß sich vor dem Tribunale di Milano die Ast. und die Ag. zu 1) gegenüberstehen, soweit



es um die Verletzung des deutschen Teils des Verfügungspatentes geht.

Ebensowenig ergibt sich eine Rechtshängigkeit desselben Anspruches zwischen der Ag. zu 1) und der Ast. im Sinne des Art. 21 EuGVÜ daraus, daß auch die Ag. zu 1) an ein in Mailand ergehendes Urteil gebunden wäre, das zwischen den übrigen Parteien des dortigen Rechtsstreits feststellt, daß die streitgegenständlichen Erzeugnisse den deutschen Teil des Verfügungspatentes nicht verletzen, obwohl sie insoweit selbst nicht mehr Prozeßpartei ist. Offenbleiben kann, ob nach den Bestimmungen des italienischen Zivilprozeßrechtes eine derartige Bindung entsprechend den Ausführungen des von der Ast. im Verhandlungstermin überreichten Privatgutachtens von Professor C. tatsächlich eintritt. Selbst wenn man von einer derartigen Bindungswirkung ausgeht, ist sie kein Anknüpfungspunkt im Sinne des Art. 21 EuGVÜ. Das zuerst angerufene Gericht im Sinne dieser Bestimmung ist dasjenige, bei dem die Voraussetzungen für die endgültige Rechtshängigkeit zuerst vorliegen; diese sind für jedes der betreffenden Gerichte nach dem jeweiligen nationalen Recht zu beurteilen (EuGH, 7.6.1984 - Rs 129/83, NJW 1984, 2759 - Zelger; 8.12.1987, a.a.O., Seite 666 - Gubisch/Palumbo; Zöller/Geimer, ZPO, 20. Aufl., Art. 21 EuGVÜ, Rdnr. 3). Art. 21 EuGVÜ enthält nämlich keine Angaben über die Art der entsprechenden Verfahrensformalien, weil das EuGVÜ nicht die Vereinheitlichung dieser Formalien bezweckt, die eng mit der Organisation des Gerichtsverfahrens in den einzelnen Vertragsstaaten verknüpft sind. Solange jedoch vor dem italienischen Gericht nicht zwischen den Parteien des dortigen Verfahrens derselbe Anspruch geltend gemacht wird wie in dem vor der Kammer anhängig gemachten Hauptsacheverfahren, ist insoweit auch keine Rechtshängigkeit eingetreten. Sollten die Ast. und die Ag. zu 1) hinsichtlich des deutschen Anteils des Verfügungspatentes an ein im italienischen Verfahren ergehendes negative Feststellungsurteil gebunden sein, obwohl die dortige Klage der Ag. zu 1) sich insoweit nicht gegen die Ast. richtet, wäre dies ein Fall der Rechtskrafterstreckung auf am Verfahren nicht beteiligte Parteien, der von der Rechtshängigkeit zu unterscheiden ist, die voraussetzt, daß die Ag. zu 1) das Tribunale di Milano auch mit dem Antrag angerufen hätte, gegenüber der Ast. festzustellen, daß die streitgegenständlichen Erzeugnisse auch den deutschen Teil des Verfügungspatentes nicht verletzen. Insoweit hat die Ag. zu 1) ihre Klage jedoch gerade zurückgenommen.

Auch eine Aussetzung des Hauptsacheverfahrens nach Art. 22 EuGVÜ kommt nicht in Betracht. Nach dieser Bestimmung kann, wenn bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen, die im Zusammenhang stehen, erhoben werden, das später angerufene Gericht das Verfahren

aussetzen, solange beide Klagen im ersten Rechtszug anhängig sind. Gemäß Art. 22 Abs. 3 stehen Klagen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, daß eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, daß in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Diese Begriffsbestimmung trägt dem Umstand Rechnung, daß der Ausdruck "Zusammenhang" nicht in allen Vertragsstaaten die gleiche Bedeutung hat. Die in Art. 22 Abs. 3 EuGVÜ enthaltene Definition des Begriffs "Zusammenhang" ist deshalb autonom auszulegen. Ausgehend vom Zweck des Art. 22 EuGVÜ, gegensätzliche Entscheidungen zu vermeiden und somit eine geordnete Rechtspflege in der Gemeinschaft zu sichern, wird diese Bestimmung sehr weit ausgelegt und erfaßt alle Fälle, in denen die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen besteht, selbst wenn die Entscheidungen getrennt vollstreckt werden können und sich ihre Rechtsfolgen nicht gegenseitig ausschließen (EuGH, 6.12.1994 - C 406/92, JZ 1996, 616, 619 - Taty). Ein identischer Lebenssachverhalt in diesem Sinne liegt zwar auch vor, wenn es wie im Streitfall bei dem vor einem anderen nationalen Gericht eines Vertragsstaates anhängigen Klage um die Verletzung eines anderen nationalen Anteils desselben europäischen Patentes geht, aber die Aussetzung steht im Ermessen des später angerufenen Gerichts, da die Aussetzung nach Art. 22 Abs. 1 EuGVÜ in diesem Übereinkommen nicht näher geregelt ist und deshalb die zu § 148 ZPO entwickelten Grundsätze heranzuziehen sind, wenn ein deutsches Gericht diese Entscheidung zu treffen hat (Zöller/Geimer, a.a.O., Art. 22 EuGVÜ, Rdnr. 7). Bei dieser Ermessensentscheidung ist eine umfassende Abwägung der beiderseitigen Interessen erforderlich. In dieser Abwägung haben die Ausschließlichkeitsrechte des Patentinhabers einen hohen Rang. Eine Aussetzung eines vor dem inländischen Gericht schwebenden Patentverletzungsrechtsstreits nach Art. 22 EuGVÜ, um das Ergebnis eines vor einem anderen Vertragsstaat anhängig Verfahrens wegen Verletzung eines anderen nationalen Teils dieses Patentes abzuwarten, wird deshalb in der Regel nicht in Betracht kommen, wenn sie voraussichtlich dazu führt, daß in Anbetracht der zu erwartenden Verfahrensdauer und der noch kurzen Restlaufzeit des Patentes der im auszusetzenden Verfahren geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht mehr durchgesetzt werden kann. Eine solche Lage kann auch für die Ast. eintreten, wenn das Hauptsacheverfahren ausgesetzt wird, um das Ergebnis der in Italien schwebenden negativen Feststellungsverfahren zur Verletzung des Verfügungsschutzrechtes abzuwarten. In den italienischen Verfahren geht es um die Frage, ob insge-

samt 190 verschiedene Halbleitervorrichtungen aus dem Hause der Ag. insgesamt 14 europäische Patente verletzen. Schon im Hinblick auf den außergewöhnlich umfangreichen Streitstoff erscheint es fraglich, ob in diesen Verfahren vor dem Ablauf des Verfügungsschutzrechtes am 7. Dezember 2003 eine Entscheidung ergehen wird.

Eine Unzuständigklärung der Kammer nach Art. 22 Abs. 2 EuGVÜ im Hauptsacheverfahren kommt nicht in Betracht; sie käme im Ergebnis der Verweisung des in Deutschland schwebenden Rechtsstreits an ein ausländisches Gericht gleich, die im deutschen Zivilprozeßrecht nicht vorgesehen ist (vgl. Zöller/Geimer, a.a.O., Art. 22 EuGVÜ, Rdnr. 8; Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 3. Aufl., Rdnrn. 1010 und 1850).

—

§ 140 Abs. 1 MarkenG

**Zuständig für die Pfändung einer Marke ist nicht das Gericht für Kennzeichenstreitsachen, sondern das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht.**

(Beschuß vom 26. März 1998, 4 OH 1/98 - Markenpfändung)

**Gründe:** Zuständig für den Erlaß des begehrten Pfändungsbeschlusses ist nach § 828 Abs. 2 ZPO als Vollstreckungsgericht das Amtsgericht Düsseldorf, bei dem der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Der Umstand, daß der Gläubiger die Pfändung einer Marke begehrt, begründet nicht nach § 140 Abs. 1 MarkenG die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf als Gericht für Kennzeichenstreitsachen.

Allerdings wird in der Kommentarliteratur zum Markengesetz die Auffassung vertreten, die in § 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bezeichneten Maßnahmen der Zwangsvollstreckung fielen in die Zuständigkeit der Kennzeichengerichte (Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 29 Rdnr. 3; Fezer, MarkenG, § 29 Rdnr. 14). Dem ist jedoch nicht zu folgen. § 140 Abs. 1 MarkenG begründet seinem Wortlaut nach die ausschließliche Zuständigkeit der Kennzeichengerichte nur für "alle Klagen", durch die ein Anspruch aus einem der im MarkenG geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird. Dies ist zwar nicht dahin zu verstehen, daß die Vorschrift ausschließlich Klageverfahren betreffe. Unzweifelhaft fallen als Erkenntnisverfahren etwa auch Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung - nicht anders als im Patentrecht (vgl. etwa Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 143 Rdnr. 6) - unter die Kennzeichenstreitsachen i.S.d. Gesetzes. Für Vollstreckungsmaßnahmen gilt dies jedoch jedenfalls nicht allgemein.

Der Zweck der Vorschrift, die besondere Erfahrung der Kennzeichenstreitgerichte zu nutzen, gebietet die Einbeziehung der Pfändung einer Marke in die ausschließliche Zuständigkeit nicht. Für die Pfändung ist nicht die mit Kennzeichenstreitsachen befaßte Kammer, sondern der Rechtspfleger zuständig (§ 20 Nr. 17 RPflG). Zwar kann die Zwangsvollstreckung in eine Marke Probleme etwa der Bewertung des Markenrechts aufwerfen; das ist jedoch bei anderen Vermögensrechten i.S.d. § 857 ZPO nicht anders. Insbesondere wirft die Pfändung eines Patentes ähnliche Fragen auf, ohne daß - soweit ersichtlich - bislang die Auffassung vertreten worden wäre, für diese Vollstreckungsmaßnahme wären nach § 143 Abs. 1 PatG die Patentstreitgerichte ausschließlich zuständig. Vielmehr wird allgemein teils ausdrücklich (z.B. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rdnr. 29), teil stillschweigend (z.B. Stein/Jonas/Brehm, ZPO, 21. Aufl., § 857 Rdnr. 20; Stöber, Forderungspfändung, 11. Aufl. Rdnrn. 1718 ff.; Schuscke/Walker, Vollstreckung und vorläufiger Rechtsschutz, 2. Aufl., § 857 Rdnr. 39) von der Zuständigkeit der Amtsgerichte als Vollstreckungsgerichte ausgegangen (s. auch BGHZ 125, 334 = GRUR 1994, 602 - Rotationsbürstenwerkzeug, wo die Pfändung einer Patentanmeldung durch das AG München erfolgt war).

Soweit Klaka (a.a.O., § 140 Rdnr. 1) unter Hinweis auf obergerichtliche Entscheidungen Zwangsvollstreckungsverfahren (schlechthin) zu den Kennzeichenstreitsachen zählen will, geht die Berufung auf die dort genannten Entscheidungen (OLG München, GRUR 1978, 499; OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 512) fehl. Denn sie befassen sich ausschließlich mit denjenigen Zwangsvollstreckungsverfahren nach §§ 887 bis 890 ZPO, die in die Zuständigkeit des *Prozeßgerichts* fallen. Wegen der Sachnähe *dieser* Vollstreckungsverfahren zum Erkenntnisverfahren werden sie in ständiger Rechtsprechung - auch von der Kammer - als Kennzeichenstreitsachen bzw. Patentstreitsachen qualifiziert. Für die Zuständigkeit für andere Maßnahmen der Zwangsvollstreckung läßt sich daraus nichts herleiten.