



LANDGERICHT DÜSSELDORF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4a O 55/07

Verkündet am 3. April 2007

Reimers, JA
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

In dem Verfahren auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung

hat die 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 21. März 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Grabinski, den Richter am Landgericht Klus und die Richterin Thelen

für Recht erkannt:

I.

Unter Zurückweisung des Antrags im Übrigen wird die Antragsgegnerin verurteilt, im Wettbewerb handelnd das Medienversorgungssystem „X in der Ausführung für ein klappbares Medienversorgungssystem („X) nicht mit dem Zusatz „patentiert“ zu bewerben, ohne zugleich auf den Widerruf des Patentes durch das Bundespatentgericht hinzuweisen, insbesondere wenn dies wie auf den nachfolgend wiedergegebenen Prospektseiten geschieht:

XXXXXXXX

II.

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragstellerin zu 1/3 und der Antragsgegnerin zu 2/3 auferlegt.

III .

Das Urteil ist für die Antragsgegnerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte und selbstschuldnerische Bürgschaft einer im Inland als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Parteien stellen Laboreinrichtungen für die Industrie, Analysedienstleister und vor allem auch für Schulen her und vertreiben diese.

Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents X (Streitpatent), dessen Erteilung am 5.2.2004 veröffentlicht wurde. Wegen des Inhalts der Ansprüche des Streitpatents wird auf die als Anlage Ast 5 überreichte Patentschrift verwiesen. Gegen das Streitpatent legte unter anderem die Antragstellerin Einspruch ein. Das Bundespatentgericht widerrief das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung vom 26.2.2007. Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.

Der Geschäftsführer XX der Antragsgegnerin ist außerdem eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters X, das den Anmeldetag des Streitpatentes in Anspruch nimmt und am 18.4.2002 eingetragen wurde. Mit Beschluss vom 29.11.2004 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes das Gebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 11 vom 11./12. November 2002 bzw. 29. November 2004 hinausgeht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Wegen des Inhalts des

Gebrauchsmusters sowie des Beschlusses vom 29.11.2004 wird auf die von der Antragsgegnerin im Verhandlungstermin überreichten Anlagen verwiesen.

Die Antragsgegnerin hielt auf der Messe „didacta — Die Bildungsmesse“, die vom 27.2. bis zum 3.3.2007 in Köln stattfand, einen Prospekt für das Medienversorgungssystem „X bereit. Zudem ist ein Prospekt für das genannte Medienversorgungssystem als pdf-Dokument unter der Domain www.X_web.de.pdf im Internet erhältlich. In den Prospekten wird der „X des Systems „Xals „patentiert“ beworben, wie aus den im Antrag wiedergegebenen Ablichtungen ersehen werden kann.

Die Antragstellerin sieht in dem Hinweis „patentiert“ eine irreführende Werbung gemäß §§ 3, 5 Abs. 2 Nr. 3 i.Vm. § 146 PatG, weil Patentschutz nicht mehr bestehe. Das Streitpatent sei — so meint die Antragstellerin - mit Verkündung des Beschlusses vom 26.2.2007 wirksam widerrufen worden. Es sei auch zweifelsfrei schutzunfähig.

Nachdem die Antragstellerin die Antragsgegnerin abgemahnt, jene die Abgabe einer Unterlassungserklärung jedoch abgelehnt hatte, hat die Antragstellerin mit Eingang am 1.3.2007 bei dem Landgericht Köln den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung beantragt. Nachdem das es beiden Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte, hat das Landgericht Köln am 12.3.2007 das Verfahren wegen fehlender Zuständigkeit an das Landgericht Düsseldorf - Kammer für Patentstreitigkeiten - verwiesen.

Die Antragstellerin beantragt,

der Antragsgegnerin zu verbieten,

im Wettbewerb handelnd, das Medienversorgungssystem „NAWIS®“ in der Ausführung für ein klappbares Medienversorgungssystem mit dem Zusatz „patentiert“ zu werben, insbesondere wie dies aus dem Prospekt zu dem Produkt „X wie aus den Anlagen Ast 1 und Ast 2 (im Ausspruch wiedergegeben) ersichtlich,

hilfsweise wie zuerkannt mit dem Klammerzusatz „X“, der von Seiten des Gerichts zur weiteren Präzisierung hinzugefügt wurde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass die Rechte aus dem Verfügungspatent gerichtlich durchgesetzt werden können, solange das Patent nicht rechtskräftig widerrufen oder vernichtet worden sei. Deshalb sei auch der beanstandete Hinweis „patentiert“ für das geschützte Produkt „X[®]“ nicht zu beanstanden. Im Übrigen fehle es an der Dringlichkeit, weil die Messe „didacta“ seit dem 3.3.2007 beendet sei. Im Verhandlungstermin hat die Antragsgegnerin weiterhin geltend gemacht, dass es für sie wegen des kurzen Zeitraums zwischen dem Widerruf des Streitpatents am 26.2.2007 bis zum Beginn der Messe „didacta“ am 27.2.2007 nicht zumutbar gewesen sei, ihre Prospekte zu ändern. Im Übrigen sei ihr jedenfalls eine Aufbrauchsfrist zu gewähren. Zu berücksichtigen sei auch, dass ihr noch ein zu dem widerrufenen Patent im Wesentlichen paralleles wirksames Gebrauchsmuster zustehe.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Der Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist insgesamt zulässig. Im Hauptantrag bleibt er jedoch in der Sache ohne Erfolg, während der Hilfsantrag durchgreift.

Die von der Antragstellerin beanstandete Werbung der Antragsgegnerin mit dem Hinweis, dass der „X[®]“ des Medienversorgungssystems „X“ patentiert sei, ist zwar für sich genommen nicht irreführend, weil das Streitpatent weiterhin besteht. Eine wettbewerbsrechtlich relevante Irreführung liegt jedoch darin, dass in der Werbung nicht darauf hingewiesen wird, dass das Streitpatent durch das Bundespatentgericht widerrufen wurde, so dass ihr ein entsprechender Unter-

lassungsanspruch zusteht, § 12 Abs. 1 UWG i.V.m. § 5 Abs. 2 Nr. 3 UWG. Der Antragsgegnerin ist auch keine Aufbrauchsfrist einzuräumen, § 242 BGB.

1.) Der Antragsgegnerin ist die von der Antragstellerin beanstandete Bewerbung des Medienversorgungssystem „X“ als „patentiert“ nicht uneingeschränkt zu untersagen.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist das Streitpatent bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung im hiesigen Verfahren nicht wirksam widerrufen worden. Die in dem auf der Messe „didacta“ von der Antragsgegnerin bereit gehaltenen Prospekt enthaltene Aussage, dass der „X“ des Medienversorgungssystems „X“ „patentiert“ sei, kann daher nicht als irreführend beanstandet werden. Es besteht weiterhin Patentschutz. Gleiches gilt für den Prospekt der Antragsgegnerin, der im Internet abgerufen werden kann und der ebenfalls eine Bewerbung des „X“ des Versorgungssystems „X“ als „patentiert“ enthält.

Mit Verkündung des Beschlusses des 19. Senates (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 26.2.2007 im Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 59 ff. PatG, dass das Streitpatent widerrufen werde, ist der Widerruf noch nicht eingetreten. Vielmehr wird der Widerruf erst wirksam, wenn der Beschluss in Bestandskraft erwächst (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 75 PatG, Rdn. 12; anders wohl Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 75 PatG, Rdn. 4). Wirksam wird der Widerruf, wenn die Antragstellerin gegen den Widerrufsbeschluss nicht innerhalb von einem Monat nach Zustellung schriftlich Rechtsbeschwerde einlegt, § 101 Abs. 1 PatG i.V.m. § 147 Abs. 3 S. 4 PatG. Legt die Antragstellerin form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde ein, hat diese aufschiebende Wirkung, § 103 PatG i.V.m. § 75 Abs. 2 PatG.

Die Antragstellerin hat nicht vorgetragen, dass der das Streitpatent betreffende Widerrufsbeschluss der Antragsgegnerin bereits zugestellt worden ist. Folglich hat die Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde noch nicht begonnen und kann der Beschluss vom 26.2.2007 nicht bestandskräftig geworden sein. Das Streitpatent ist damit derzeit nicht widerrufen, sondern weiterhin existent.

Vom Eintritt der rechtsgestaltenden Wirkung des Widerrufsbeschlusses des Bundespatentgerichts zu unterscheiden ist die Wirksamkeit des Beschlusses als solchem, die mit der Verkündung eingetreten ist, vgl. § 47 PatG i.V.m. § 59 Abs. 4 PatG (Benkard/Schäfers, a.a.O., § 47 PatG, Rdn. 27; Busse/Schwendy, a.a.O., § 47 PatG, Rdn. 18; jeweils mit Nachweisen aus der Rechtsprechung). Mit letzterem ist insbesondere gemeint, dass der Beschluss nicht mehr geändert werden kann (vgl. Busse/Schwendy, a.a.O., für den Fall eines Beschlusses nach § 47 PatG). Dies betrifft jedoch nicht die rechtsgestaltende Wirkung des Widerrufsbeschlusses. Diese tritt — wie ausgeführt — erst mit dessen Bestandskraft ein.

Der Widerrufsbeschluss unterscheidet sich insoweit nicht vom Nichtigkeitsurteil. Bei diesem ist anerkannt, dass die Gestaltungswirkung, soweit der Klage stattgegeben wird, also das Patent ganz oder teilweise vernichtet wird, erst eintritt, wenn das Urteil rechtskräftig geworden ist, also nicht mehr angefochten werden kann (BGH GRUR 1963, 494 — Rückstrahlerdreieck; GRUR 2004, 710, 711 — Druckmaschinen-Temperierungssystem; Benkard/Rogge, a.a.O., § 84 PatG, Rdn. 5; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG, Rdn. 4; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 84 PatG, Rdn. 40). Entsprechend wird auch allgemein bei rechtsgestaltenden Urteilen die Rechtsänderung erst mit der Urteilsrechtskraft bewirkt (Zöller/Vollkommer, ZPO, 26. Aufl., Vor § 300 ZPO, Rdn. 9).

Das Streitpatent war demnach während der Messe „didacta“ Ende Februar/Anfang März 2007 in Köln und ist auch heute noch nicht wirksam widerrufen.

2.) Bei bestehendem Patentschutz muss ein entsprechender Hinweis allerdings dann unterbleiben, wenn die Schutzunfähigkeit klar erkennbar und zweifelsfrei ist. Im Allgemeinen ist die Patentierung im Wettbewerbsprozess jedoch hinzunehmen. (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 146 PatG, Rdn. 28).

Die Antragstellerin trägt insoweit vor, dass die Schutzunfähigkeit des Streitpatentes durch den Widerrufsbeschluss des Bundespatentgerichts klar und zweifelsfrei indiziert werde. Nicht zugelassene Rechtsbeschwerden hätten erfahrungsgemäß nur sehr geringe Erfolgsaussichten. Die Werbung der Antragsgegnerin mit Patentschutz sei auch deshalb in besonderer Weise irreführend, weil sich das Produktangebot für das Medienversorgungssystem „X[®]“ vor allem

auch an öffentlich-rechtliche Körperschaften richte, die mit dieser Vorrichtung naturwissenschaftliche Fachräume in Schulen einrichten. Für derartige Gewerke würden jedoch im Hinblick auf § 3 Abs. 4a VOB/A keine Ausschreibungen erfolgen, wenn Patentschutz bestehe und deshalb nur ein Anbieter am Markt sei.

Dem Vorbringen der Antragstellerin kann nicht gefolgt werden. Die Begründung des Widerrufsbeschlusses des Bundespatentgerichts liegt derzeit noch nicht vor. Entsprechend hat die Antragsgegnerin auch noch keine Rechtsbeschwerde eingelegt. Es kann daher derzeit noch nicht beurteilt werden, ob das Streitpatent klar und zweifelsfrei schutzunfähig ist bzw. eine eventuelle Rechtsbeschwerde offensichtlich keinen Erfolg haben wird. Auch der Umstand, dass das Bundespatentgericht eine Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, lässt nicht ohne weiteres den Schluss zu, dass das Streitpatent klar und zweifelsfrei schutzunfähig ist. Dabei kann dahin stehen, ob es empirisch zutreffend ist, dass nicht zugelassene Rechtsbeschwerden in den meisten Fällen erfolglos eingereicht werden. Selbst wenn dies unterstellt wird, kann doch nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Gesetzgeber auch der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde aufschiebende Wirkung beigemessen hat, § 103 PatG i.V.m. § 100 Abs. 3 PatG. Demnach wird die Gestaltungswirkung des Widerrufsbeschlusses des Bundespatentgerichts bereits durch die Einlegung einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde gehemmt, so dass Patentschutz einstweilen weiter besteht. Allein der Umstand, dass gegen den Widerrufsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 26.2.2007 „nur noch“ eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt werden kann, hat also nicht zur Folge, dass kein Patentschutz mehr besteht und die Werbung für das Medienversorgungssystem „X“ sachlich unzutreffend geworden ist. Eine solche Werbung mag dann irreführend werden, wenn die Antragsgegnerin nach Zustellung des begründeten Widerrufsbeschlusses des Bundespatentgerichts eine Rechtsbeschwerde ohne vertretbare Begründung lediglich deshalb einlegt, um den Patentschutz „formell“ zu verlängern. Ein solcher Fall liegt jedoch gegenwärtig nicht vor, so dass auch insoweit keine Irreführung angenommen werden kann.

3.) Die Werbung der Beklagten ist allerdings insoweit irreführend, als nicht darauf hingewiesen wird, dass das Verfügungspatent durch Beschluss des Bundespatentgerichts widerrufen wurde.

Die durch die Werbung der Antragsgegnerin angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt, die Laboreinrichtungen unterhalten oder nachfragen, knüpfen an die Angabe, dass der „X des Medienversorgungssystems „X“ patentiert sei, die Vorstellung, dass die insoweit "zuletzt" zuständige staatliche Stelle das Patent für schutzfähig angesehen hat. Das gilt insbesondere für interessierte öffentlich-rechtliche Körperschaften, die etwa Schulen mit Bedarf für eine Laboreinrichtung betreiben. Denn nach § 3 VOB/A ist eine freihändige Vergabe zulässig, wenn eine öffentliche oder beschränkte Ausschreibung unzweckmäßig ist, weil für die Leistung wegen Patentschutzes nur ein bestimmter Unternehmer in Betracht kommt. Öffentlich-rechtliche Körperschaften müssen also bei bestehendem Patentschutz und einem alleinigen Anbieter keine Ausschreibung einleiten, sondern können den Auftrag freihändig vergeben, weshalb diese ein erhöhtes Interesse an der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Patentbesitzes durch die zuletzt zuständige Stelle haben.

Die Schutzfähigkeit eines deutschen Patentbesitzes wird im Erteilungsverfahren durch die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes geprüft, § 49 Abs. 1 PatG. Wird gegen das erteilte Patent Einspruch eingelegt, entscheidet die Patentabteilung durch Beschluss, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird, § 61 Abs. 1 PatG. Abweichend von dieser allgemeinen Regelung hat nach § 147 Abs. 3 PatG über den gegen das Streitpatent eingelegten Einspruch der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts entschieden. Dieser hat das Streitpatent widerrufen, weil es als nicht schutzfähig angesehen wurde. Damit weicht die tatsächliche Situation von der Vorstellung der relevanten Geschäftskreise ab, die bei der von der Antragstellerin beanstandeten Bewerbung des „X“ des Versorgungssystems „X“ als „patentiert“ ohne weiteren Hinweis davon ausgehen, dass das Bundespatentgericht als "zuletzt" zuständige Stelle nach Prüfung die Schutzfähigkeit des Streitpatentbesitzes bejaht hat.

Die Antragstellerin verlangt daher von der Antragsgegnerin zu Recht, dass diese den „X“ des Medienversorgungssystems „X“ nur noch dann als patentiert bewerben darf, wenn sie zugleich darauf hinweist, dass das Patent durch das Bundespatentgericht widerrufen wurde.

4.) Eine Aufbrauchsfrist ist der Antragsgegnerin nicht einzuräumen. Eine solche kommt nach § 242 BGB nur dann ausnahmsweise in Betracht, wenn dem Schuldner durch die uneingeschränkte Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßige Nachteile entstünden (BGH GRUR 1990, 522, 528 — HVB-Familien- und Wohnungsrechtsschutz). Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die uneingeschränkte Durchsetzung des im hiesigen Verfahren geltend gemachten Unterlassungsanspruchs 3 Tage nach Verkündung des Widerrufsbeschlusses durch den Technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts und 2 Tage nach Beginn der Messe „didacta“, auf welcher ein Prospekt mit der beanstandeten Werbung verteilt wurde, mit unverhältnismäßigen Nachteilen für die Antragsgegnerin verbunden gewesen wäre. Zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung, auf welche das hiesige Urteil zurückgeht, haben diese besonderen Umstände jedenfalls nicht mehr vorgelegen. Die Messe „didacta“ hat nur bis zum 3.3.2007 angedauert. Die Antragsgegnerin wirbt gegenwärtig mit dem beanstandeten Hinweis nur noch in einem Prospekt, der als PDF-Datei unter ihrer Internet-Domain abgerufen werden kann. Es ist kein Grund von der Antragsgegnerin vorgetragen worden, der es als unverhältnismäßig erscheinen lässt, dass von ihr verlangt wird, eine solche Werbung ohne Hinweis auf den Widerrufsbeschluss sofort zu unterlassen.

Die Antragsgegnerin beruft sich schließlich ohne Erfolg darauf, dass sie Inhaberin des Gebrauchsmusters 201 21 189 sei, welches die Anmeldung des Streitpatents in Anspruch nimmt und im Wesentlichen mit diesem parallel sei. Denn selbst wenn dies zu ihren Gunsten als zutreffend unterstellt wird, kann es das Bestehen von Gebrauchsmusterschutz nicht rechtfertigen, mit Patentschutz zu werben (vgl. statt aller: Benkard/Ullmann, a.a.O., § 146 PatG, Rdn. 31 mit weiteren Nachweisen).

5.) Die Dringlichkeit ist nach § 12 Abs. 2 UWG zu vermuten. Diese ist durch die Antragsgegnerin nicht widerlegt worden. Soweit die Antragsgegnerin darauf hinweist, dass die Messe „didacta“ seit dem 3.3.2007 beendet sei, übersieht sie, dass sie weiterhin mit dem beanstandeten Hinweis in Prospekten wirbt, die über ihre Homepage abgerufen werden können.

6.) Der mit Schriftsatz vom 26. März 2007 eingereichte begründete Beschluss des 19. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 2007 ist nicht zu berücksichtigen, weil dieser erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde. Eine Wiedereröffnung des Verfahrens nach § 156 ZPO kommt im einstweiligen Verfügungsverfahren grundsätzlich nicht in Betracht (Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 2. Aufl., Rdn. 145).

7.) Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung ist, soweit zuerkannt, ohne weiteres vollstreckbar; im Übrigen folgt die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 6 ZPO

Der Streitwert wird auf 50.000,— € festgesetzt.

Dr. Grabinski

Klus

Thelen