Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 W 58/10

Datum:	15.09.2011
Gericht:	Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper:	2. Zivilsenat
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	I-2 W 58/10
ECLI:	ECLI:DE:OLGD:2011:0915.I2W58.10.00

Tenor:

I.

Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – der Beschluss der

4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 13. Oktober 2010, soweit das Landgericht der sofortigen Beschwerde nicht bereits durch Beschluss vom 20. Oktober 2010 abgeholfen hat, teilweise abgeändert.

1.

Der Antragsgegnerin wird bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, wobei die Ordnungshaft an den Verwaltungsräten der Antragsgegnerin zu vollziehen ist, ferner untersagt,

a)

im geschäftlichen Verkehr gegenüber in Deutschland geschäftsansässigen Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der folgenden Schutzrechte

brasilianisches Patent PI 05180XXX

brasilianisches Patent PI 05094XXY

brasilianisches Patent PI 051085XYY

brasilianisches Patent PI 060655YYY

brasilianisches Patent PI 06065XXZ

brasilianisches Patent PI 061649XZZ

brasilianisches Patent PI 061655ZZZ

brasilianisches Patent PI 080234YYX

brasilianisches Patent PI 080179YXZ

brasilianisches Geschmacksmuster DI 660216ZXZ

zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben;

b)

im geschäftlichen Verkehr bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der in der Anlage AST 1 aufgelisteten Schutzrechte in Deutschland geschäftsansässige Vertragspartner der Antragstellerin in der Weise abzumahnen, wie sich dies aus dem nachstehend eingeblendeten Schreiben der Antragsgegnerin vom 16. September 2010 an die A GmbH ergibt:

2.

Der weitergehende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

III.

Von den Kosten des Verfahrens erster Instanz haben die Antragstellerin

65 % und die Antragsgegnerin 35 % zu tragen. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstellerin 80 % und die Antragsgegnerin 20 %.

IV.

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 200.000,-- Euro festgesetzt.

G r ü n d e : 1

I. 2

Von einer Darstellung des Sachverhaltes wird gemäß §§ 313a Abs. 1 Satz 1, 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO abgesehen. 3

II. 4

Die zulässige sofortige Beschwerde der Antragstellerin vom 19. Oktober 2011 hat nur zu einem geringen Teil Erfolg. Die Antragsgegnerin hat es – über die vom Landgericht erlassene Beschlussverfügung hinaus – auch zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr gegenüber in Deutschland geschäftsansässigen Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der im Tenor zu I. 1. a) bezeichneten brasilianischen Schutzrechte zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben. Ferner hat sie es zu unterlassen, in Deutschland geschäftsansässige Vertragspartner der Antragstellerin in der Weise abzumahnen, wie sich dies aus dem im Tenor zu I. 1. b) wiedergegebenen Schreiben der Antragsgegnerin vom 16. September 2010 (Anlage AST 2) an die A GmbH ergibt. Ein weitergehender Verfügungsanspruch besteht nicht. 5

1. Mit ihrem Antragsschriftsatz vom 30. September 2010 hat die Antragstellerin beantragt, der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr gegenüber Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der in Anlage AST 1 aufgelisteten Schutzrechte zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die in dieser Anlage aufgeführten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herstellen zu lassen und zu vertreiben, insbesondere wenn dies in Form des gemäß Anlage AST 2 geschieht. Durch Beschluss vom 13. Oktober 2010 (Bl. 85 – 89 GA) hat das Landgericht diesen Verfügungsantrag zurückgewiesen. Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin vom 19. Oktober hat das Landgericht seinen Beschluss vom 13. Oktober 2010 teilweise abgeändert und der Antragsgegnerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt, im geschäftlichen Verkehr gegenüber Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der Schutzrechte 6

7

zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben, insbesondere wenn dies wie in dem Schreiben gemäß Anlage AST 2 geschieht. 8

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin keinen Widerspruch eingelegt und sie hat auch keinen Aufhebungsantrag gestellt. Dass die Antragstellerin die Beschlussverfügung des Landgerichts vom 20. Oktober 2010 offenbar nicht vollzogen hat, ist ohne Bedeutung. Die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung erfolgt gemäß §§ 927, 936 ZPO nicht von Amts wegen oder automatisch, sondern nur auf Antrag (Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 927 Rdnr. 9). 9

In der Beschwerdeinstanz geht es damit nicht mehr um die im Beschluss des Landgerichts vom 20. Oktober 2010 genannten, vorstehend wiedergegebenen Schutzrechte, sondern nur um die in der Anlage AST 1 ferner aufgeführten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen. 10

Betreffend diese Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen soll es der Antragsgegnerin – wie die Antragstellerin im Verhandlungstermin klargestellt hat (Bl. 659 f. GA) – in erster Linie grundsätzlich verboten werden, im geschäftlichen Verkehr gegenüber inländischen Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft dieser Schutzrechte zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben. Hilfsweise begehrt die Antragstellerin ein auf das konkrete Schreiben gemäß Anlage AST 2 bezogenes Verbot. 11

2. Der mit der Beschwerde in erster Linie weiterverfolgte Verfügungsantrag ist nur insoweit begründet, als er sich auf die im Tenor zu I. 1. a) genannten brasilianischen Patente und das dort ferner angeführte brasilianische Geschmacksmuster bezieht. Hinsichtlich dieser Schutzrechte hat es die Antragsgegnerin zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr gegenüber in Deutschland ansässigen Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der Schutzrechte zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben. 12

a) Auf den Streitfall findet die seit dem 11. Januar 2009 geltende Verordnung (EG) Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-II-Verordnung) Anwendung. Die Kollisionsregelungen der Rom-II-Verordnung gelten in zeitlicher Hinsicht für Ereignisse ab dem 11. Januar 2009 (Art. 31, 32 Rom-II-VO). In territorialer Hinsicht gelten sie nicht nur im Verhältnis der Mitgliedsstaaten untereinander, sondern haben universelle Geltung. Das nach der Rom II-Verordnung bezeichnete Recht ist daher auch dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht eines Mitgliedstaats ist (Art. 3 Rom-II-VO; vgl. Köhler in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, UWG Einl Rdnr. 5.28). Soweit in der Rom II-Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, ist gemäß Art. 4 Abs. 1 auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Schaden eintritt, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind. Art. 6 Rom-II-VO enthält allerdings gesonderte Kollisionsregeln für den unlauteren Wettbewerb. Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem Wettbewerbsverhalten ist nach Art. 6 Abs. 1 Rom-II-VO das Recht des Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die Wettbewerbsbeziehungen oder die kollektiven Interessen der Verbraucher beeinträchtigt worden sind oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden. Danach bestimmt sich das anwendbare Recht für vor Vertragsschluss begangene unlautere Handlungen regelmäßig nach dem Marktort (BGH, GRUR 2010, 847, 849 – Ausschreibung in Bulgarien; vgl. Köhler in: Köhler/Bornkamm, Einl. Rdnr. 5.33 und 5.34). Das ist der Ort, an dem die wettbewerbsrechtlichen Interessen der Mitbewerber aufeinander treffen (vgl. BGH, GRUR 2010, 847, 849 – Ausschreibung in Bulgarien). Dieser Ort liegt hier in Deutschland, da es um 13

ein von der Antragstellerin u.a. als unzulässige Schutzrechtsverwarnung beanstandetes Schreiben der Antragsgegnerin an einen in Deutschland ansässigen Vertragspartner der ebenfalls in Deutschland ansässigen Antragstellerin bzw. um von der Antragsgegnerin gegenüber in Deutschland geschäftsansässigen Vertragspartnern gemachte Äußerungen betreffend die ebenfalls in Deutschland ansässige Antragstellerin geht. Art. 6 Abs. 2 Rom-II-VO führt zu keinem anderen Ergebnis.

b) Das an die in Deutschland geschäftsansässige A GmbH gerichtete Schreiben gemäß Anlage AST 2 ist als Schutzrechtsverwarnung zu qualifizieren, welche insbesondere einen Anspruch auf Unterlassung aus § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 1004 BGB analog unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen Eingriffs in seinen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (vgl. hierzu BGHZ [GSZ] 164, 1 = GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH, GRUR 2006, 219 – Detektionseinrichtung II; GRUR 2006, 433, 434 f. – Unbegründete Abnehmerverwarnung; GRUR 2007, 313, 314 – Funkuhr II), aber auch wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche begründen kann (vgl. z. B. BGH, GRUR 1995, 424, 425 – Abnehmerverwarnung; Ohly in: Pieper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl., § 4.10 Rdnr. 10/39 m. w. Nachw.). 14

aa) 15

Unter einer Verwarnung ist ein an eine bestimmte Person oder bestimmte Personengruppe gerichtetes ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren zu verstehen ist (vgl. Senat, InstGE 12, 247, 248 – Sonnenkollektor, m. w. Nachw.). Die Verwarnung (auch Abmahnung genannt) aus einem Schutzrecht wie z. B. einem Patent ist demgemäß ein an eine bestimmte Person oder an einen bestimmten Personenkreis gerichtetes ernsthaftes und endgültiges Verlangen, eine als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung künftig nicht mehr vorzunehmen (BGHZ 38, 200, 203 = GRUR 1963, 255 – Kindernähmaschinen; Senat, GRUR 1973, 102, 103 – Scheren-Garderobewand; InstGE 9, 122 – MPEG-2; InstGE 12, 247, 248 – Sonnenkollektor; OLG Karlsruhe, GRUR 1980, 314 – Kunststoffschubkästen; GRUR 1984, 143, 144 – Berechtigungsanfrage; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, Vor §§ 9 bis 14 PatG Rdnr. 14). Dieses Verlangen muss nicht unbedingt ausdrücklich erklärt werden. Auch aus den Begleitumständen kann sich die unmissverständliche Aufforderung ergeben, eine bestimmte Handlung zu unterlassen (vgl. BGH, GRUR 1979, 332, 334 – Brombeerleuchte; Senat, InstGE 9, 122 – MPEG-2; InstGE 12, 247, 249 f. – Sonnenkollektor; Benkard/Scharen, a. a. O., Vor §§ 9 bis 14 PatG Rdnr. 14; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 23; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl, S. 941). So kann etwa die Androhung von Schadensersatzansprüchen ausreichen (Kraßer, a. a. O., S. 941). Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die so genannte Berechtigungsanfrage bzw. der bloße Hinweis auf ein Schutzrecht (vgl. BGH, GRUR 1997, 896, 897 – Mecki-Igel III; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2008, 197 – Irreführende Berechtigungsanfrage; Benkard/Scharen, a. a. O., Vor §§ 9 bis 14 PatG Rdnr. 14; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 232; Köhler in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 26. Aufl., § 4 Rdnr. 10.169 jew. m. w. Nachw.). Mit der Berechtigungsanfrage soll lediglich ein Meinungsaustausch sowohl über die Tatsachen als auch die Rechtslage begonnen werden. Zu diesem Zweck wird der Adressat zum einen auf das Schutzrecht hingewiesen und zum anderen wird ihm der vermeintliche Benutzungstatbestand erläutert. Hieran schließt sich gegebenenfalls die Aufforderung an ihn an, sich zu der Angelegenheit zu äußern bzw. konkret zu erläutern, worin seine Berechtigung zur Vornahme der angegriffenen Handlungen liegt. Beschränkt sich die Berechtigungsanfrage auf diese Punkte, stellt sie grundsätzlich keine Schutzrechtsverwarnung dar und löst sie dementsprechend in der Regel keinen Unterlassungs- und/oder Schadensersatzanspruch des Gegners aus, wenn nicht die äußeren Umstände die Berechtigungsanfrage als 16

sittenwidrig im Wettbewerb erscheinen lassen (vgl. dazu OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2008, 197). Dies gilt auch, wenn die Berechtigungsanfrage mit einer nachdrücklichen Aufforderung zur Stellungnahme verbunden wird (BGH, GRUR 1997, 896, 897 – Mecki-Igel III; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 232). Entsprechendes gilt, wenn lediglich die Rechtslage im Rahmen einer bloßen Meinungsäußerung dargestellt wird (vgl. BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat; Köhler in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 10.169). Wesentlich ist jedoch, dass in der Berechtigungsanfrage oder einem sonstigen dem bloßen Meinungsaustausch dienenden Schreiben weder ausdrücklich noch konkludent ein ernsthaftes Unterlassungsbegehren ausgesprochen wird. Es kommt damit darauf an, ob der Adressat das Anliegen unter den Umständen des konkreten Einzelfalls als ernsthafte und endgültige Forderung verstehen muss, ein bestimmtes Verhalten sofort einzustellen oder als Aufforderung, sich über das Schutzrecht und eine Schutzrechtsverletzung Gedanken zu machen und sich gegebenenfalls zu einer möglichen Schutzrechtsverletzung zu äußern. Die Forderung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und/oder die Androhung gerichtlicher Schritte sind für die Annahme einer Schutzrechtsverwarnung nicht notwendig (vgl. Senat, InstGE 9, 122, 123 – MPEG-2; LG Frankfurt, GRUR-RR 2007, 377 m. w. Nachw.).

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze stellt das von der Antragstellerin beanstandete Schreiben an die A GmbH gemäß Anlage AST 2 – wovon auch das Landgericht in seinem Beschluss vom 20. Oktober 2010 ausgegangen ist – eine Schutzrechtsverwarnung und nicht nur eine Berechtigungsanfrage dar, weil es bei verständiger Würdigung das an einer bestimmte Person gerichtete ernsthafte und endgültige Verlangen enthält, ein als Schutzrechtsverletzung beanstandetes Verhalten künftig zu unterlassen. Zwar ist in diesem Schreiben ein Unterlassungsbegehren nicht ausdrücklich formuliert. Ein entsprechendes unmissverständliches Begehren ergibt sich jedoch aus den Begleitumständen. Die Antragsgegnerin weist in dem streitgegenständlichen Schreiben zunächst darauf hin, dass ein mit der Antragstellerin bestehender Lizenzvertrag von ihr gekündigt worden sei, womit sie zum Ausdruck bringt, dass die Antragstellerin, in deren Auftrag der Adressat Produkte herstellt, nicht mehr Lizenznehmer und damit auch nicht mehr zur Benutzung der in der dem Schreiben beigefügten Anlage AST 1 aufgelisteten Schutzrechte berechtigt sei. Gleichzeitig weist die Antragsgegnerin darauf hin, dass sie selbst Inhaberin der betreffenden Schutzrechte sei und sämtliche Produkte, die mit ihren Schutzrechten belegt seien, unter den gekündigten Lizenzvertrag fielen, was sie mit dem weiteren Hinweis verbindet, dass der Adressat des Schreibens nunmehr über die fehlende Berechtigung ("Rechtsgrundlage") zur Benutzung, Herstellung, zum Vertrieb oder Besitz solcher Produkte informiert sei und nunmehr bösgläubig handele, wenn er Aufträge zur Herstellung von Waren und Produkten annehme, die mit Schutzrechten von ihr belegt seien. Bei einem verständigen Adressaten kann dieses Schreiben nur den Inhalt vermitteln, dass die Antragsgegnerin mit Nachdruck eine Ablehnung von Aufträgen der Antragstellerin betreffend die Herstellung von Produkten, die unter die in der übermittelten Liste angeführten zahlreichen Schutzrechte fallen, sowie eine Einstellung der Herstellung solcher Produkte seitens des Adressaten begehrt. Das gilt umso mehr, als mit dem Schreiben ausdrücklich bereits Auskunftsansprüche geltend gemacht werden, welche ihre Grundlage nur in einer angeblichen Schutzrechtsverletzung haben können. Zwar wird in dem Schreiben abschließend darauf hingewiesen, dass dem Adressaten in den nächsten Tagen eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung Qehen werde. Das vermag an dem durch den vorangegangenen Inhalt des Schreibens erweckten Eindruck, dass bereits jetzt eine Einstellung der Herstellung von Produkten, die unter die in der Liste angeführten Schutzrechte fallen, begehrt wird, nichts zu ändern. Die Ankündigung der Übersendung einer Unterlassung-und Verpflichtungserklärung wird der Adressat als sich eine noch 17

anschließende Förmlichkeit verstehen. Nach dem gesamten Inhalt des Schreibens geht es der Antragsgegnerin ersichtlich nicht bloß darum, den Adressaten auf ihr zustehende Schutzrechte hinzuweisen und/oder mit dem Adressaten in einen Dialog über die Klärung der Schutzrechtslage zu treten. Die Antragstellerin macht vielmehr deutlich, dass der Adressat die Herstellung von Produkten, die unter die angeblich ihr zustehenden Schutzrechte fallen, zu unterlassen hat, sofern dies nicht im Auftrag bzw. mit Einwilligung der Antragsgegnerin als der angeblichen Schutzrechtsinhaberin geschieht.

Entsprechendes gilt für das Schreiben der Antragsgegnerin vom 16. September 2010 (Anlage AST 30) an die B GmbH, welche ebenfalls ein Vertragspartner der Antragstellerin ist. Auch in diesem Schreiben weist die Antragsgegnerin darauf hin, dass ein angeblich zwischen den Parteien bestehender Lizenzvertrag von ihr mit sofortiger Wirkung gekündigt worden sei, und bringt damit zum Ausdruck, dass die Antragstellerin nicht mehr Lizenznehmer und damit auch nicht mehr zur Benutzung der betreffenden Schutzrechte berechtigt sei. Gleichzeitig weist die Antragsgegnerin wiederum daraufhin, dass sie selbst Inhaberin der betreffenden Schutzrechte sei und deshalb nur sie selbst berechtigt sei, den Adressaten mit der Fertigung der für sie geschützten Gegenstände zu beauftragen. Anschließend wird der Adressat aufgefordert, keine Bestellungen der Antragstellerin mehr entgegenzunehmen, sofern diese sich auf Produkte beziehen, die mit ihren in der Anlage aufgelisteten Schutzrechten belegt sind. Dass dieses Begehren mit einer höflichen Bitte eingeleitet wird, vermag nichts daran zu ändern, dass es sich um ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren handelt, zumal die Antragsgegnerin mit diesem Schreiben wiederum bereits Auskunftsansprüche geltend macht. 18

bb) Dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts ist es zwar grundsätzlich nicht verwehrt, die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr drohender Eingriffe in sein Recht zu ergreifen und daher Dritte auf rechtsverletzende Handlungen hinzuweisen oder sie wegen solcher zu verwarnen (vgl. BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat; GRUR 1995, 424, 425 – Abnehmerverwarnung, m. w. Nachw.). Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Inhaberschaft bestritten ist. Die Verwarnung der für die Antragstellerin tätigen Herstellerwerke kann deshalb nicht von vornherein als unzulässig angesehen werden. Schutzrechtsverwarnungen und vergleichbare Maßnahmen zur Abwehr drohender Eingriffe in Schutzrechte sind jedoch nicht uneingeschränkt zulässig (BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat). Das Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, sowie das Interesse der sonstigen Marktteilnehmer, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Ausschließlichkeitsrechte Dritter unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, sind vielmehr gegeneinander abzuwägen (vgl. BGHZ 164, 1, 3 = GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat). Schutzrechtsverwarnungen sind daher zu beanstanden, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts oder wegen Fehlens einer Rechtsverletzung als unbegründet erweisen oder sie wegen ihres sonstigen Inhalts oder ihrer Form nach als unzulässig zu beurteilen sind (BGH, GRUR 1995, 424, 425 – Abnehmerverwarnung, m. w. Nachw.; GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat; Senat, InstGE 9, 123, 127 – Multifeed; Köhler in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 10.170). Bei der gebotenen Abwägung der beiderseitigen Interessen ist, wenn der Schutzrechtsinhaber sein vermeintliches Recht nicht gegenüber seinem unmittelbaren Wettbewerber, sondern gegenüber dessen Abnehmern geltend macht (sog. Abnehmerverwarnung), die damit verbundene besondere Gefährdung der Kundenbeziehungen des betroffenen Mitbewerbers zu seinen Abnehmern zu berücksichtigen (BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat). Bei der Abnehmerverwarnung macht der Schutzrechtsinhaber sein vermeintlich verletztes Recht nicht gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern – was ihm grundsätzlich freisteht – gegenüber dessen 19

Abnehmern geltend. Das Interesse der Abnehmer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, ist typischerweise erheblich geringer als das entsprechende Interesse des mit dem Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers (BGHZ 164, 1 = GRUR 2005, 882, 884 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH, GRUR 1979, 332, 337 – Brombeerleuchte). Bei dem einzelnen Abnehmer können die Umsätze mit dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe Bedeutung haben; außerdem steht ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne oder ohne erhebliche Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers auszuweichen. Einschneidend getroffen wird in dieser Situation nicht der verwarnte Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller (BGHZ 164, 1 = GRUR 2005, 882, 884 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Da die Abnehmer typischerweise ein geringeres Interesse an einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Schutzrechtsinhaber haben, kann bereits die Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber den Abnehmern – unabhängig davon, ob sie berechtigt ist oder nicht – zu einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in die Kundenbeziehungen des mit dem Inhaber des Schutzrechts konkurrierenden Herstellers führen (vgl. BGHZ 164, 1, 4 = GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat; Köhler in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 10.178).

Entsprechendes gilt auch hier. Bei den von der Antragsgegnerin verwarnten Vertragspartnern der Antragstellerin, nämlich der A GmbH und der B GmbH, handelt es sich zwar nicht um Abnehmer der Antragstellerin im eigentlichen Sinne. Dennoch ist die Sachlage hier mit einer Abnehmerverwarnung vergleichbar. Die Antragstellerin selbst produziert keine Erzeugnisse in eigener Herstellung. Sie akquiriert vielmehr Aufträge von Betreibern von Großbaustellen oder von Baustoffgroßhändler und lässt die bestellten Produkte sodann von Herstellerunternehmen wie der A GmbH und der B GmbH herstellen und an die Abnehmer ausliefern. Obgleich die Antragstellerin die Produkte selbst nicht herstellt, steht sie einem Hersteller gleich, weil sie als Auftraggeberin bei den Herstellerunternehmen die Produktion der Erzeugnisse in Auftrag gibt, um die ihr selbst erteilten Kundenaufträge zu erfüllen. Sie ist insoweit im Außenverhältnis zu ihren Kunden Auftragnehmer mit verlängerter Werkbank. Auf die Herstellerwerke ist sie hierbei angewiesen, weil sie selbst über keine Produktionskapazitäten verfügt. Das rechtfertigt es, die Antragstellerin wie einen Hersteller zu behandeln. Die verwarnten Herstellerwerke sind zwar die eigentlichen Hersteller. Sie stehen im Verhältnis zur Antragstellerin, ihrer Auftraggeberin, aber wie deren Abnehmer in Bezug auf die Fertigungsaufträge dar. Die Herstellerwerke sind Auftragnehmer der Beklagten; sie nehmen die Fertigungsaufträge von dieser "ab". Soweit die Herstellerwerke für die Antragstellerin produzieren, ist – wie bei einem Abnehmer von Waren – auch ihr Interesse, sich sachlich mit dem (angeblichen) Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, naturgemäß geringer, als im Falle der Herstellung auf eigene Rechnung. Dadurch besteht für die Antragstellerin wie für den Hersteller bei einer klassischen Abnehmerverwarnung die Gefahr, dass sie in ihrem Geschäftsbetrieb existenzgefährdend beeinträchtigt wird. Denn durch die Abmahnung der für sie tätigen Herstellerwerke kann ihr die für die Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes notwendige Fertigungsbasis wegbrechen. Die Sachlage ist damit mit einer Abnehmerverwarnung vergleichbar. Auch hier macht die Antragsgegnerin ihre vermeintlichen Rechte nicht gegenüber ihrem unmittelbaren Mitbewerber, der Antragstellerin, sondern gegenüber einem mit diesem in Geschäftsbeziehung stehenden Dritten geltend. Die Antragstellerin kann auch nicht darauf verwiesen werden, die abgemahnten Herstellerwerke zu beschwichtigen, sie ihrer Berechtigung bzw. der Nicht-Berechtigung der Antragsgegnerin zu versichern und sie von möglichen Schadensersatzansprüchen freizustellen. Auch wenn die Antragstellerin von den Verwarnungen ihrer Vertragspartner Kenntnis erlangt und diesen z. B. zusagt, sie von möglichen Schadensersatz- oder anderen Ansprüche der 20

Antragsgegnerin freizustellen, kann diesen Bemühungen – wie bei einer klassischen Abnehmerverwarnung (vgl. BGH, GRUR 1979, 332, 337 – Brombeerleuchte) – der Erfolg deshalb versagt bleiben, weil die Abgemahnten es vorziehen, sich aus dem Streit der Parteien herauszuhalten.

c) Mit ihrem Verfügungsbegehren wendet sich die Antragstellerin allerdings nicht in erster Linie gegen die Abmahnung ihrer Vertragspartner als solche. Vielmehr soll der Antragstellerin grundsätzlich verboten werden, gegenüber in Deutschland geschäftsansässigen Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der in der Anlage AST 1 aufgelisteten Schutzrechte zu behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben, welche Behauptung auch außerhalb einer Abmahnung aufgestellt werden kann. Eine entsprechende Behauptung hat die Antragsgegnerin in ihren Schreiben gemäß Anlagen AST 2 und AST 30 gegenüber den Vertragspartnern der Antragsstellerin aufgestellt. Auch sie kann einen unmittelbaren und zielgerichteten Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des tatsächlich Berechtigten darstellen, weil schon sie dazu führen kann, dass die Herstellerwerke keine Aufträge der Antragstellerin mehr annehmen mit der Folge, dass der Betrieb der Antragstellerin zum Erliegen kommt, da diese über keine eigenen Produktionskapazitäten verfügt. Jedenfalls kann eine entsprechende, gegenüber einem Vertragspartner der Antragstellerin aufgestellte Behauptung wettbewerbswidrig sein. Insbesondere kann sie gegen § 4 Nr. 8 UWG verstoßen, wonach u. a. derjenige unlauter handelt, der über die Waren oder das Unternehmen eines Mitbewerbers Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind. So verhält es sich hier, soweit die Antragsgegnerin auch betreffend die im Tenor zu I. 1. a) angeführten brasilianischen Schutzrechte, hinsichtlich derer unstreitig ist die dass C LLC im Register als Schutzrechtsinhaberin eingetragen ist. Auch hinsichtlich dieser Schutzrechte hat die Antragsgegnerin in dem Abmahnschreiben gemäß Anlage AST 2 behauptet, die Antragsstellerin sei zu deren Benutzung nicht berechtigt. Denn in der diesem Schreiben beigefügten Schutzrechtsliste gemäß Anlage AST 1, auf die in dem Schreiben Bezug genommen wird, sind auch diese Schutzrechte aufgeführt. Da die C LLC als Inhaberin dieser Schutzrechte im Register eingetragen ist, ist davon auszugehen, dass die C LLC, von der die Antragstellerin ihre Rechte ableitet, nach wie vor Inhaberin dieser Schutzrechte ist. Etwas anderes gilt jedoch hinsichtlich der übrigen, noch streitbefangenen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen. Da als Inhaberin dieser Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen unstreitig die Antragsgegnerin in dem jeweiligen Register eingetragen ist, ist davon auszugehen, dass diese Inhaberin dieser Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen ist. Im Einzelnen gilt Folgendes: 21

aa) Was die in der Anlage AST 1 aufgelisteten deutschen Patente anbelangt, ist die Antragstellerin aufgrund ihrer Eintragung in der Rolle als Berechtigte legitimiert. 22

Die Eintragung in der Patentrolle legitimiert den eingetragenen Patentinhaber als den Berechtigten, und zwar auch für den Verletzungsprozess (vgl. Senat, Mitt. 1998, 153, 155 – Kartoffelsorte Cilena; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 30 PatG Rdnr. 20; Benkard/Schäfers, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 30 PatG Rdnr. 8a; Rogge, GRUR 1985, 734, 736 m. w. Nachw.; vgl. a. BGH, GRUR 1979, 145, 146 – Aufwärmvorrichtung). Wird das Patent übertragen, so entscheidet gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG der Rollenstand des Patentregisters darüber, wer prozessführungsbefugt und anspruchsberechtigt ist. Solange die Umschreibung auf den neuen Inhaber nicht erfolgt ist, können Ansprüche wegen Patentbenutzung deswegen nur von dem noch eingetragenen Altinhaber geltend gemacht werden, selbst wenn dieser (wegen 23

der Wirksamkeit der Patentübertragung) materiell rechtlich nicht mehr Inhaber des Klageschutzrechts ist. Ist andererseits die Umschreibung erfolgt, so ist der neu eingetragene Erwerber prozessführungsbefugt, und zwar unabhängig davon, ob er tatsächlich materiell rechtlich Inhaber des Patents geworden ist oder nicht. Grund für diese an den schlichten Rollenstand anknüpfende Legitimation ist die Überlegung, dass die Patentbehörden und -gerichte von der ggf. aufwändigen Prüfung der materiellen Rechtslage hinsichtlich der Patentinhaberschaft enthoben sein und sich an der ebenso einfach wie verlässlich feststellbaren Eintragung im Patentregister orientieren sollen. Wird ein (in die Zukunft gerichteter) Unterlassungs-, Auskunfts-, Rückruf- oder Vernichtungsanspruch geltend gemacht, kann deshalb die Wirksamkeit der materiellen Übertragung auf sich beruhen, weil es für die Anspruchsberechtigung ohnedies nur auf den formellen Rollenstand ankommt (vgl. Senat, Urt. v. 24.06.2011, I- 2 U 62/04). § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG hat zwar keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage am Patent. Die Vorschrift regelt andererseits aber auch nicht bloß eine Legitimations*vermutung*. Sie bestimmt vielmehr abschließend und unwiderleglich, wer im Verletzungsprozess berechtigt ist, Ansprüche wegen Patentbenutzung geltend zu machen. Indem § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG als Berechtigten den in der Rolle Eingetragenen vorsieht, nimmt das Gesetz bewusst in Kauf, dass die Ansprüche von einer Person verfolgt werden, die materiellrechtlich (z.B. wegen – unerkannter – Unwirksamkeit des Übertragungsgeschäftes) überhaupt nicht Anspruchsinhaber ist. Für diesen Fall regelt § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG also eine gesetzliche Prozessstandschaft dahingehend, dass der Eingetragene objektiv fremde Ansprüche (nämlich die des materiell tatsächlich Berechtigten) im eigenen Namen (d.h. auf Leistung an sich) einklagen kann – und muss (Senat, a.a.O.). Gleiches gilt gemäß § 8 Abs. 4 GbrMG für ein deutsches Gebrauchsmuster.

Was insoweit für den Verletzungsprozess gilt, muss auch für die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus einem Patent oder Gebrauchsmuster gelten. Fallen das materielle Recht und die Eintragung auseinander, bleibt der Eingetragene unabhängig vom guten oder bösen Glauben grundsätzlich bis zur Umschreibung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht, den Verletzungsgerichten und auch *Dritten* der allein Befugte (vgl. Schulte/Kühne, PatG, 8. Aufl., § 30 Rdnr. 47). Die Befugnis, Rechte aus dem Patent geltend zu machen, stützt sich auf die Eintragung in das Register (Benkard/Schäfers, a.a.O., § 30 Rdnr. 17). Zu dieser Befugnis gehört auch die außergerichtliche Geltendmachung von Rechten aus dem Patent oder Gebrauchsmuster. 24

Anerkannt ist zwar, dass im Falle des Auseinanderfallens der sachlichen und der formellen Berechtigung, der wahre Berechtigte gegen den Eingetragenen im Rechtsweg vorgehen kann (Benkard/Schäfers, a.a.O., § 30 Rdnr. 17). Stehen sich der – nicht eingetragene – materiell berechtigte Patentinhaber als Verletzter und der – zu Unrecht eingetragene – formelle Patentinhaber als Verletzer gegenüber, so bedarf der Erstere zur Geltendmachung der Verletzungsansprüche gegen den letzteren nicht der vorherigen Eintragung in die Rolle (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 16; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 Rdnr. 20). Wahrer Berechtigter soll hier nach dem Vortrag der Antragstellerin jedoch die C LLC sein. Diese ist nicht Partei des vorliegenden Verfahrens. Die Antragstellerin ist unstreitig nicht materielle Inhaberin der Schutzrechte. 25

bb) Hinsichtlich der in der Anlage AST 1 aufgelisteten deutschen Marken und deutschen Geschmacksmuster streitet aufgrund des Registereintrags der Antragsgegnerin eine Vermutung für die Rechtsinhaberschaft der Antragsgegnerin. 26

Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG wird vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Es wird hiernach 27

vermutet, dass das durch Eintragung entstandene Markenrecht demjenigen zusteht, der im Register als Inhaber der Marke eingetragen ist. Die Eintragung als Markeninhaber begründet eine widerlegbare Rechtsvermutung der Rechtsinhaberschaft (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 28 Rdnr. 10 m. w. Nachw.). Die praktische Bedeutung der Vermutung liegt in einer Erleichterung des Rechtsverkehrs. Die rechtliche Wirkung der Legitimation liegt darin, dass der förmlich Berechtigte die Rechte aus der Marke geltend machen kann, es sei denn, ihm wird der Mangel der materiellen Rechtsinhaberschaft nachgewiesen (Fezer, a.a.O., § 28 Rdnr. 10). Die Rechtsvermutung gilt grundsätzlich in allen Verfahren in Markenangelegenheiten und im Rechtsverkehr gegenüber einem jeden Dritten (Fezer, a.a.O., § 28 Rdnr. 10). Die Regelung der Vermutung der Rechten gilt allgemein für die originäre Eintragung einer Marke in das Markenregister bei der Begründung des Markenschutzes sowie für die derivative Eintragung einer Marke in das Markenregister bei dem Rechtsübergang des Markenschutzes (Fezer, a.a.O., § 28 Rdnr. 11). Die Vermutung regelt die Behauptungs- und Beweislast. Die Rechtsvermutung bewirkt eine Beweislastumkehr. Der förmlich Berechtigte ist nicht beweispflichtig für eine Rechtsinhaberschaft an der Marke, vielmehr ist der Anspruchsgegner beweispflichtig für den Mangel der Rechtsinhaberschaft. Wer die Rechtsinhaberschaft des Eingetragenen bestreitet, hat den Beweis des Gegenteils als eine Form des Hauptbeweises und nicht nur den Gegenbeweis zu führen. Der Beweis des Gegenteils ist von der Gegenpartei gegen die gesetzliche Vermutung erbracht, wenn das Gericht vollständig vom Mangel der vermuteten Rechtsinhaberschaft überzeugt ist (Fezer, a.a.O., § 28 Rdnr. 12).

Entsprechendes gilt in Bezug auf die deutschen Geschmacksmuster. Diesbezüglich bestimmt § 8 GeschMG, dass Anmelder und Rechtsinhaber in Verfahren, die ein Geschmacksmuster betreffen, als berechtigt und verpflichtet gelten. § 29 Abs. 3 GeschMG. § 8 GeschMG hat den Zweck, ein auf Verfahrenszwecke beschränkte gesetzliche Klarstellung zu geben, welche Person in Verfahren für die das Verfahren durchführenden Instanzen als aktiv- bzw. passivlegitimiert zu gelten hat (Eichmann/von Falkenstein, GeschMG, 4. Aufl., § 8 Rdnr. 2). Nach der Gesetzesbegründung besteht die Rechtsnatur der Zuweisung in einer nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unwiderleglichen gesetzlichen Fiktion (Eichmann/von Falkenstein, a.a.O., § 8 Rdnr. 2). Nach der Literatur handelt es sich – vergleichbar dem klarer formulierten § 28 Abs. 1 Markengesetz – der Sache nach hingegen um eine widerlegbare Vermutung (Eichmann/von Falkenstein, a.a.O., § 8 Rdnr. 4). 28

Auch wenn sich die Rechtslage betreffend die streitbefangenen Marken und Geschmacksmuster insoweit von derjenigen im Patentrecht unterscheidet, begründet die Eintragung der Antragsgegnerin als Schutzrechtsinhaberin immerhin eine (widerlegbare) Rechtsvermutung der Rechtsinhaberschaft. Diese Vermutung regelt die Behauptungs- und Beweislast bzw. Glaubhaftmachungslast, welche auch im Rahmen des § 4 Nr. 8 UWG zu beachten ist. 29

cc) Was nach den jeweiligen ausländischen Rechtsordnungen in Bezug auf die in Rede stehenden ausländischen Schutzrechte gilt, wozu die Parteien nichts vorgetragen haben, ist dem Senat nicht bekannt und kann im vorliegenden Verfügungsverfahren auch nicht gemäß § 293 ZPO von Amts wegen durch Einholung eines Rechtsgutachten aufgeklärt werden. Aufwendige Ermittlungen, insbesondere in Form der Einholung von Rechtsgutachten, verbieten sich in Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes wegen der Eilbedürftigkeit der Sache von vornherein (vgl. OLG Köln, GRUR-RR 2002, 309). Im Hinblick auf den Umstand, dass in den in Rede stehenden Ländern unstreitig ebenfalls Register geführt werden, in denen der Inhaber des Schutzrechts eingetragen ist, geht der Senat im vorliegenden Verfügungsverfahren jedoch davon aus, dass auch danach eine tatsächliche Vermutung für 30

die Rechtsinhaberschaft des Eingetragenen spricht. Welchen Sinn die Registerführung sonst haben sollte, ist weder dargetan noch ersichtlich. Das Ergebnis ist kein anderes, wenn man hier, da sich der Inhalt des ausländischen Rechts nicht bzw. nicht zeitgerecht feststellen, auf das deutsche Recht als Ersatzrecht zurückgreifen wollte (vgl. dazu Zöller/Geimer, a.a.O., § 293 ZPO Rdnr. 11; OLG Köln, GRUR 1994, 646; GRUR-RR 2002, 309).

dd) Die aufgrund der Eintragung der betreffenden Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen für die Antragsgegnerin sprechende Vermutung hat die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren nicht zu widerlegen vermocht. Es erscheint zwar möglich, dass die in Rede stehenden Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen nicht rechtswirksam von der C LLC auf die Antragsgegnerin übertragen worden sind. Im vorliegenden Verfügungsverfahren vermag die Antragstellerin diesen Nachweis jedoch nicht im Sinne einer Glaubhaftmachung zu führen. 31

(1) 32

Allerdings spricht vieles dafür, dass D die C LLC beim Abschluss der auf den 25. März 2010 datierten Übertragungsvereinbarung ("Assignment Agreement", Anlage AST 19) nicht aufgrund einer Stellung als "CEO" rechtswirksam vertreten konnte. 33

Die C LLC ist mit "Limited Liability Company Agreement" vom 29. Juli 2002 (Anlage AST 20) als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem Gesetz über Kapitalgesellschaften des US-Staates Delaware von E gegründet worden. Dieser ist in Ziffer 5 ("Members") des Gesellschaftsvertrages vom 29. Juli 2002 als Gesellschafter mit 100% Anteilen ausgewiesen. Nach Ziffer 6 des Gesellschaftsvertrages werden das Geschäft und die Angelegenheiten der Gesellschaft von ihrem Geschäftsführer ("Manager") verwaltet. Aus Ziffer 6 des Gesellschaftvertrages folgt ferner, dass E zum Präsidenten und einzigen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt wurde. 34

In der Folgezeit wurde der Gesellschaftsvertrag der C LLC zweimal geändert bzw. neu gefasst. 35

Als Anlage G 10 hat die Antragsgegnerin ein "Limited Liability Company Agreement" vom 31. Oktober 2003 vorgelegt. Aus dessen Art. 5 ("Managment and Operations of Business") Section 5.1 ("Managment") lit. a geht hervor, dass die C. Inc. zum "Managing Member" ernannt wurde, deren Anteile nach dem Inhalt des Gesellschaftsvertrages vom 31. Oktober 2003 zu je 50% von D und E gehalten wurden. Ferner folgt aus Art. 5 Section 5.1 lit. a, dass D zum Chief Executive Officer und E zum Präsidenten der Gesellschaft ernannt werden sollten. Aus dem Anhang B ("Schedule B") zu diesem Gesellschaftsvertrag ergibt sich des Weiteren, dass nunmehr die C Inc. Gesellschafterin der C LLC mit einem Anteil von 69% war und es daneben weitere fünf Gesellschafter gab. Unterschrieben wurde der Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 2003 allein von E. 36

Es existiert ferner ein weiteres "Limited Liability Company Agreement" vom 15. März 2005 (AST 22), durch das der Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 2003 abgeändert wurde (vgl. Präambel). Aus Art. 5 ("Managment and Operations of Business") Section 5.1 ("Managment") lit. a dieses Vertrages geht hervor, dass die Gesellschaft nur ein "Managing Member" hat und dass E zum "Managing Member" ernannt wurde. Ein "Chief Executive Officer" wird in diesem Gesellschaftsvertrag nicht erwähnt. Aus dem Anhang B ("Schedule B") zu dem Gesellschaftsvertrag vom 15. März 2005 ergibt sich, dass die C Inc. weiterhin Gesellschafterin der C LLC mit einem Anteil von 69% ist und es daneben sieben weitere Gesellschafter gibt. Die von der Antragstellerin zunächst vorgelegte Vertragsablichtung 37

(Anlage AST 22) trägt wiederum nur die Unterschrift von E als Präsident der C Inc. Als Anlage 80a hat die Antragstellerin ferner zwei weitere Unterschriftenseiten vorgelegt. Die eine Unterschriftenseite ist von allen Gesellschaftern bis auf einen Gesellschafter unterzeichnet worden; die andere Liste weist allein die Unterschrift dieses Gesellschafters aus.

Nach den vorliegenden Gesellschaftsverträgen kann nicht davon ausgegangen werden, dass D die C LLC als Organ bzw. gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft vertreten konnte. Nach dem Gesellschaftsvertrag vom 15. März 2005 (Anlage AST 22) ist allein E Geschäftsführer der C LLC. Sollte dieser Gesellschaftsvertrag nicht rechtswirksam zu Stande gekommen sein, weil er nicht von allen Gesellschaftern unterschrieben wurde, kann sich die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg auf den vorangegangenen Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 2003 (Anlage G 10) berufen. Nach diesem Gesellschaftsvertrag konnte die C LLC nur durch C. Inc. vertreten werden, es sei denen, die C. Inc. hätte ihre Vertretung gestützt auf Art. 5 Section 5.1 lit. a (schriftlich) auf D übertragen, was jedoch weder schlüssig dargetan noch glaubhaft gemacht ist. Dass D die C. Inc., an der er nach dem Inhalt des Gesellschaftsvertrages vom 31. Oktober 2003 beteiligt gewesen sein soll, allein vertreten konnte, ist ebenfalls nicht feststellbar. Aus einer etwaigen – von der Antragstellerin bestrittenen – Stellung als Gesellschafter der C Inc. dürfte sich eine solche Vertretungsbefugnis jedenfalls nicht ergeben. Denn die Antragstellerin hat insoweit unwidersprochen, dass eine Beteiligung an der Gesellschaft nicht zur Geschäftsführung berechtigt. Jedenfalls hat die Antragsgegnerin weder dargetan noch glaubhaft gemacht, dass die C Inc. nach dem für sie maßgeblichen US-Recht auch von einem Gesellschafter vertreten werden konnte. Hinzu kommt, dass D den in Rede stehenden Übertragungsvertrag gar nicht für die C. Inc., sondern als "CEO" der C LLC unterzeichnet hat. Er hat damit allein für die C LLC gehandelt. Letztlich gilt für den Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 2003 (Anlage G 10) dasselbe wie für den später abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag vom 15. März 2005 (Anlage AST 22). Auch er ist lediglich von E unterschrieben worden. Sollte der Gesellschaftsvertrag vom 15. März .2005 mangels Unterzeichnung durch alle Gesellschafter nicht wirksam zu Stande gekommen sein, gilt nichts anderes für den früheren Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 2003. Es wäre dann bei dem ursprünglichen Gesellschaftsvertrag vom 29. Juli 2002 (Anlage AST 20) geblieben. Nach diesem Gesellschaftsvertrag war allein E Geschäftsführer der Gesellschaft. 38

Gegen eine Vertretungsbefugnis von D sprechen auch die von der Antragstellerin vorgelegten Registerauszüge des Staates South Dakota (Anlage AST 20 und 21 sowie Anlagen AST 73 – 77), wohin die C LLC – wie in dem Gesellschaftsvertrag von 2005 angekündigt – ihren Sitz verlegt hat. Diese Registerauszüge weisen allein E als Geschäftsführer ("Manager") der C LLC aus. Bei den betreffenden Unterlagen mag es sich um von dem Geschäftsführer E selbst angefertigte Urkunden handeln, die ohne Prüfung in das Register bzw. die Datenbank übernommen wurden. Das ändert jedoch nichts daran, dass sich auch aus diesen Unterlagen nichts für eine Vertretungsbefugnis von D ergibt. 39

Auch aus den sonstigen Umständen lässt sich nichts für eine Einzelvertretungsberechtigung von D als Organ oder Vertreter der Gesellschaft entnehmen. Das als Anlage G 16 vorgelegte Bestätigungsschreiben der C LLC weist D zwar als "CEO" der C LLC aus. Dass sich hieraus eine Vertreterstellung von D ergibt, zeigt die Antragsgegnerin jedoch nicht schlüssig auf. Es ist weder dargetan noch ersichtlich, dass die einschlägigen US-Gesetze, sei es die des US-Bundesstaates Delaware Staates, sei es die des Staates South Dakota den Titel "CEO" kennen. Ebenso ist nicht dargetan, welche Stellung und Befugnisse ein "CEO" nach dem maßgeblichen US-Recht hat. Den als Anlage G 36 vorgelegten Kaufvertrag für gewerbliche Schutzrechte zwischen F und der C LLC vom 27. Oktober 2003 hat D nicht alleine, sondern als "CEO" zusammen mit E als Präsident für die C LLC unterzeichnet. Entsprechendes gilt für 40

den zwischen F und der C LLC am 20. Oktober 2003 abgeschlossenen Beratervertrag gemäß Anlage G 35. Eine Einzelvertretung der C LLC durch D beim Abschluss dieser Verträge lag in beiden Fällen nicht vor. Den zwischen der C LLC und der C Sales Corp. abgeschlossenen notariellen Geschäftsanteilsveräußerungsvertrag (Anlage Ast 84) vom 20. April 2007 hat D für die beteiligten Gesellschaften aufgrund ihm mündlich erteilter Vollmachten abgeschlossen.

(2) Auch sprechen die Umstände des Abschlusses der in Rede stehen Übertragungsvereinbarung eher gegen eine Bevollmächtigung von D. Die Übertragungsvereinbarung soll am 25. März 2010 in G/Schweiz unterschrieben worden sein. Unstreitig weilte an diesem Tag auch E in G, weil dort eine Generalversammlung der Antragsgegnerin stattfand. Er hätte daher die Übertragungsvereinbarung ohne weiteres selbst unterschreiben können, wenn er mit dieser einverstanden gewesen wäre. Überhaupt erscheint nicht verständlich, weshalb E den in Rede stehenden Übertragungsvertrag nicht selbst anlässlich der Generalversammlung der Antragsgegnerin am 25. März 2007 unterschrieben hat, wenn doch die Unterzeichnung der Übertragungsvereinbarung und des Lizenzvertrages ausweislich des von der Antragsgegnerin als Anlage G 19 vorgelegten Versammlungsprotokolls Tagesordnungspunkt dieser Versammlung gewesen sein soll. Soweit es unter Ziffer 3 dieses Versammlungsprotokolls heißt "Der Lizenzvertrag um die Übertragungsvereinbarung werden unterzeichnet", ist von der Antragsgegnerin überdies nicht dargetan und glaubhaft gemacht, dass die Unterzeichnung dieser Verträge durch D im Beisein von E anlässlich der Generalversammlung erfolgt ist. Aus den von der Antragsgegnerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen der Herren Dr. H (Anlage G 13) und I (Anlage G 14) ergibt sich dies nicht. Diesen Erklärungen lässt sich nicht einmal entnehmen, dass der Übertragungsvertrag tatsächlich am 25. März 2010 unterschrieben worden ist. Der als Anlage G 15 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung von D vom 28. Januar 2011 lässt sich ebenfalls nicht entnehmen, dass der Übertragungsvertrag anlässlich der Gesellschafterversammlung unterzeichnet worden ist. Ebenso wenig geht aus dieser eidesstattlichen Versicherung hervor, wann die Unterzeichnung dieser Vereinbarung erfolgt ist. Es ist insoweit auffällig, dass lediglich von einem auf "den 25. März 2010 datierten Vertrag" die Rede ist. Die als Anlage G 34 ferner vorgelegte eidesstattliche Versicherung von D ist ebenfalls unergiebig. 41

(3) Andererseits ist das bereits angesprochene Versammlungsprotokoll (Anlage G 19) aber unstreitig auch von E unterschrieben worden, weshalb sich derzeit nicht ausschließen lässt, dass dieser mit dem Abschluss einer Übertragungsvereinbarung durch D einverstanden gewesen ist bzw. den Abschluss der Übertragungsvereinbarung gebilligt hat. 42

Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin eine eidesstattliche Versicherung von Patentanwalt J vom 22. April 2011 (Anlage G 20) vorgelegt, wonach dieser anlässlich der Besprechung am 29. April 2011 gegenüber E die Schutzrechtsübertragung angesprochen, die Anwesenden über die Stellung eines Antrags auf Umschreibung der deutschen Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt informiert und angefragt habe, ob er mit den Umschreibungsanträgen fortfahren solle, was von E bejaht worden sein soll. Letzteres bestätigt auch die Ehefrau von Patentanwalt J, Sabine J, in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 22. Februar 2011 (Anlage G 21). Dagegen sprechen zwar die von der Antragstellerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen von E vom 18. März 2011 gemäß Anlage des AST 60 und von Dwight O vom 18. März 2011 gemäß Anlage AST 63 sowie die ursprüngliche eidesstattliche Versicherung von K vom 18. März 2011 gemäß Anlage AST 61, wonach bei dem Treffen am 29. April 2010 über eine Übertragung der Schutzrechte nicht gesprochen worden sein soll. Insoweit steht jedoch letztlich Aussage gegen Aussage. Was 43

richtig ist, wird nur aufgrund einer umfassenden Beweisaufnahme durch persönliche Vernehmung der beteiligten Personen als Zeugen klären lassen, nicht aber aufgrund der in diesem Verfahren allein überreichten schriftlichen Erklärungen. Das gilt umso mehr, als K, nachdem dieser zwischenzeitlich aus den Diensten der C LLC ausgeschieden ist, mit der zuletzt von der Antragsgegnerin als Anlage G 44 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 10. August 2011 "insbesondere" seine zuvor von der Antragsgegnerin als Anlage AST 62a vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 18. März 2011 widerrufen hat und nunmehr u. a. erklärt, dass E bei dem Treffen am 19. April 2010 gegenüber Patentanwalt J bestätigt habe, dass dieser mit der Umschreibung fortfahren solle.

Dass die eidesstattlichen Versicherungen der Eheleute J offensichtlich unrichtig sind, Patentanwalt J vielmehr zu Gunsten der Antragsgegnerin und/oder im eigenen Interesse zur Erklärung bzw. Rechtfertigung seines eigenen Verhaltens etwas Falsches erklärt hat, kann im Rahmen des vorliegenden Verfügungsverfahrens nicht festgestellt werden, zumal K – wie ausgeführt – seine von der Antragstellerin vorgelegte eidesstattliche Versicherung zwischenzeitlich widerrufen hat. Die Vertretung sowohl der M LLC als auch der Antragsgegnerin durch Patentanwalt J begegnet zwar Bedenken. Hierdurch könnte Patentanwalt J gegen das Verbot verstoßen haben, widerstreitende Interessen zu vertreten (§ 39a Abs. 4 PAO). Darüber hinaus kommt sogar ein Parteiverrat nach § 356 StGB in Betracht. Für einen solchen könnte sprechen, dass die Antragsgegnerin am 23. Juni 2010 beim Landgericht Düsseldorf den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die A GmbH wegen Geschmacksmusterverletzung beantragt hat. In der dortigen Antragschrift (Anlage AST 15) ist die Mitwirkung der Patentanwälte J N & Kollegen in dem Verfügungsverfahren vom damaligen Verfahrensbevollmächtigten der hiesigen Antragsgegnerin ausdrücklich angezeigt worden. Zur Begründung des Verfügungsantrages ist in der dortigen Antragschrift u. a. ausgeführt worden, dass die C LLC aufs Gröbste gegen die vertraglichen Bestimmungen verstoße und die A GmbH ohne Einwilligung der hiesigen Antragsgegnerin mit der Herstellung von Spundwandprofilen beauftragt habe. Dass es Unstimmigkeiten zwischen der C LLC und die Antragsgegnerin gab und diese nicht länger gemeinsame Interessen verfolgten, lag damit zu diesem Zeitpunkt auf der Hand. Gleichwohl hat Patentanwalt J hiernach noch am 28. Juni 2010 die Umschreibung von Schutzrechten für die C LLC auf die Antragsgegnerin beantragt (vgl. Liste Anlage AST 64). In der von der Antragsgegnerin als Anlage G 39 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 30. März 2011 versichert Patentanwalt J allerdings, dass seine Mitwirkung in dem damaligen Verfügungsverfahren ausschließlich in der Übersendung der Schutzrechtsunterlagen an die damaligen Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin bestanden und er die fertige Antragschrift nicht zu Gesicht bekommen habe. Gegenteiliges hat die Antragstellerin nicht glaubhaft gemacht. Der Senat vermag auch nicht festzustellen, dass Patentanwalt J bereits früher, z. B. anlässlich der Telefonkonferenz am 16. April 2010, von Problemen zwischen der C LLC/Antragstellerin und der Antragsgegnerin erfahren hat und/oder ihm bei dieser Gelegenheit sogar bereits das Mandat zur Vertretung der C LLC entzogen worden ist. Die als Anlage G 40/40a vorgelegten E-Mails von Rechtsanwalt O an Patentanwalt J vom 14. und 15. Juni 2010, in denen von einem "koordinierten Teameinsatz" und einer "zukünftigen Zusammenarbeit" die Rede ist, sprechen eher gegen eine bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgte Entziehung des Mandats. 44

Dass der in Rede stehende Übertragungsvertrag nicht bereits am 25. März 2010, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt unterzeichnet worden ist, was ein Indiz für ein Handeln hinter dem Rücken der C LLC zu deren Nachteil sein könnte, ist ebenfalls nicht glaubhaft gemacht. Für eine spätere Unterzeichnung der Übertragungsvereinbarung sprechen auf den ersten Blick zwar die als Anlage AST 24 vorgelegten E-Mails vom 27. April/11. Mai 2010, mit 45

denen die Vertreter der Antragsgegnerin um Übersendung eines "Kaufvertrages der Patente" für die Steuerbehörden gebeten haben. Soweit die Antragstellerin geltend macht, diese Bitte wäre nicht erforderlich gewesen, wenn tatsächlich bereits am 25. März 2010 ein Übertragungsvertrag zwischen den Parteien abgeschlossen worden wäre, ist dieses Argument allerdings nicht zwingend. Die betreffende Übersendungsbitte lässt sich auch damit erklären, dass die Antragsgegnerin selbst kein Exemplar des Übertragungsvertrages in den Händen gehalten hat. Aus den in Bezug genommen E-Mails ergibt sich nicht, das ein Kauf- bzw. Übertragungsvertrag erst geschlossen werden sollte. Vielmehr ist von "dem Kaufvertrag" bzw. "the buying-contract" die Rede und es wird um die Übersendung einer "Kopie des Vertrages" bzw. "a copy of this contract" gebeten. Die Antragsgegnerin hat zudem eidesstattliche Versicherungen von Patentanwalt J (Anlagen G 18 und G 20) vorgelegt, in denen dieser jeweils versichert, dass ihm bereits am 31. März 2010 eine Kopie der auf den 25. März 2010 datierten Übertragungsvereinbarung übergeben worden ist.

(4) Letztlich lässt sich derzeit auch nicht ausschließen, dass die in Rede stehenden Schutzrechte schon Ende 2007/Anfang 2008 auf die Antragsgegnerin übertragen wurden. 46

Dagegen spricht zwar, dass dem Vorbringen der Antragsgegnerin nicht zu entnehmen ist, was seinerzeit konkret zwischen wem wo vereinbart worden sein soll. Es erscheint auch eher ungewöhnlich, dass ein derart wichtiger Vertrag lediglich mündlich abgeschlossen worden sein soll. Der als Anlage G 36 vorgelegte, zwischen F und der C LLC abgeschlossene Kaufvertrag über gewerbliche Schutzrechte vom 27. Oktober 2003 war schriftlich abgeschlossen worden. 47

Dafür, dass eine Schutzrechtsübertragung stattgefunden haben könnte, sprechen andererseits aber einige von der Antragsgegnerin vorgelegte Unterlagen, wobei sich umgekehrt allerdings auch aus diesen kein eindeutiges Bild ergibt. 48

Ausweislich der von der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen hat die C LLC der Antragstellerin zunächst mit Schreiben vom 30. Oktober 2007 (Anlage G 23/23a) mitgeteilt, dass sie in Verhandlungen zur Übertragung europäischer und möglicherweise auch anderer Nicht-US-Patente eingetreten sei. Mit weiterem Schreiben vom 21. Dezember 2007 (Anlage G 24/24a) hat sie die Antragstellerin sodann darüber informiert, dass sie eine "Transaktion" mit der Antragsgegnerin durchgeführt habe, die zu einer Veräußerung aller Nicht-US-Schutzrechte führe ("will divest"), die gegenwärtig von der C LLC gehalten werden. Außerdem ist die Antragstellerin mit diesem Schreiben darüber unterrichtet worden, dass die C LLC alle ihre geschuldeten Lizenzgebühren an die Antragsgegnerin abgetreten habe und die Antragstellerin formale Rechnungen und Zahlungsanweisungen direkt "von den neuen Patentinhabern" erhalten werde. Das spricht zwar für eine stattgefundene Schutzrechtsübertragung. Dass eine solche tatsächlich bereits erfolgt ist, lässt sich diesem Schreiben jedoch nicht eindeutig entnehmen, weil dieses auch in Zukunftsform gehalten ist. Einerseits wird zwar von einer "Transaktion" gesprochen, andererseits soll diese aber (erst) zu einer Veräußerung führen. Parallel zu dem vorbezeichneten Schreiben hat zwar auch die Antragsgegnerin die Antragstellerin mit Schreiben vom 21. Dezember 2007 über den Erwerb von Schutzrechten gemäß einer dem Schreiben beigefügten Liste informiert, wobei es in dem Schreiben heißt, dass die Antragsgegnerin seit dem 1. Oktober 2007 rechtmäßige Eigentümerin aller auf der beiliegenden Liste erfassten Schutzrechte sei. Dieses Schreiben stammt allerdings von der Antragsgegnerin und nicht von der C LLC. Mit Schreiben vom 31. Januar 2008 (Anlage G 26/26a) hat die C LLC die Antragstellerin zwar dann selbst unter Bezugnahme auf ihr vorangegangenes Schreiben vom 23. Dezember 2007 (richtig wohl: 21.12.2007) darüber informiert, dass sie die "Nicht-US-Patente" nunmehr an die 49

Antragsgegnerin veräußert habe, und diese gebeten, die ausstehenden Beträge an den Anwalt zu überweisen, der diese Patente "für den neuen Inhaber" betreut. Das spricht prinzipiell für eine nunmehr stattgefundene Übertragung von Nicht-US-Patenten. Gleiches gilt für den Inhalt der E-Mail der Antragstellerin an die Antragsgegnerin vom 4. Februar 2008 (Anlage G 27/27a), in welcher es u. a. heißt, dass die Antragsgegnerin die aktuellen (Nicht-US) Patente von der P LLC erworben habe, die Patente somit nun von Patentanwalt J entsprechend umzuschreiben und die neuen internationalen Patente unverzüglich auf die Antragsgegnerin umzuschreiben seien sowie die Antragstellerin Lizenzgebühren für sämtliche Geschäfte an die Antragsgegnerin zahlen solle. Wie die Schutzrechtsübertragung erfolgt sein soll, lässt sich den besagten Schreiben allerdings nicht entnehmen. Auch ergibt sich aus diesen nicht eindeutig, welche Schutzrechte übertragen worden sein sollen. Im Schreiben ist lediglich von Nicht-US-Patenten die Rede. Ob hiermit alle Nicht-US-Schutzrechte gemeint sind, bleibt unklar.

Es ist vor diesem Hintergrund derzeit nicht feststellbar, dass Ende 2007/Anfang 2008 tatsächlich bereits eine Übertragung sämtlicher Nicht-US-Schutzrechte von der P LLC auf die Antragsgegnerin stattgefunden hat. Ausschließen lässt sich eine solche Schutzrechtsübertragung nach derzeitigem Sach- und Streitstand angesichts der vorliegenden Unterlagen aber auch nicht, zumal seitens der Antragsgegnerin tatsächlich Zahlungen an die Antragstellerin geflossen sind. Als Anlage G 28 hat die Antragsgegnerin drei Belastungsanzeigen vorgelegt, die Überweisungen in Höhe von 780.013,61 $, 600.000,-- $ und weiteren 500.000,-- $ der Antragsgegnerin an die P LLC zum Gegenstand haben. Als Zahlungsgrund ist auf der ersten Belastungsanzeige angegeben: "Erste Zahlung wegen Patentverkauf". Die Überweisungsbeträge wurden zwar unstreitig aus von der P LLC bzw. der Antragstellerin an die Antragsgegnerin bezahlten Beträgen aufgebracht. Das ändert aber nichts daran, dass es sich bei den von der Antragsgegnerin an die P LLC überwiesenen Beträgen tatsächlich um Kaufpreiszahlungen handeln könnte. Des weiteren ergibt sich aus den von der Antragsgegnerin als Anlage G 30, G 31 und G 32 vorgelegten Rechnungen und betriebswirtschaftlichem Auswertungen der Antragstellerin für die Jahre 2008 und 2009 sowie der Gutschriftenanzeige gemäß Anlage G 33, dass von der Antragstellerin tatsächlich Lizenzgebühren an die Antragsgegnerin gezahlt wurden. 50

Insgesamt ist das Geschehen undurchsichtig und bedarf gegebenenfalls in einem Hauptsacheverfahren weiterer, umfangreicher Aufklärung, welche im vorliegenden Verfügungsverfahren nicht möglich ist. Dass eine Schutzrechtsübertragung Ende 2007/Anfang 2008 nicht stattgefunden hat, lässt sich derzeit nicht ausschließen. Selbst wenn sich die Beteiligten seinerzeit noch nicht über sämtliche Punkte der Vereinbarung einig gewesen sein sollten, schließt dies nicht aus, dass die Schutzrechte gleichwohl bereits auf die Antragsgegnerin dinglich übertragen worden sind und man das Weitere später regeln wollte. 51

Feststellen lässt sich zwar schon jetzt, dass eine Ende 2007/Anfang 2008 mündliche oder konkludent erfolgte Übertragung der europäischen Patentanmeldungen der C LLC nach Art. 72 EPÜ nichtig gewesen wäre. Art. 72 EPÜ stellt nämlich bestimmte Anforderungen an die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung. Die Übertragung muss hiernach schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien. Art. 72 EPÜ ist eine eigenständige Vorschrift europäischen Rechts und verdrängt insoweit das nach Art. 74 EPÜ ansonsten anwendbare jeweilige nationale Recht. Die Nichteinhaltung der Form hat die Unwirksamkeit der Übertragung der europäischen Patentanmeldung zur Folge (Benkard/Ullmann/Grabinski, EPÜ, Art. 72 Rdnr. 1). Die insoweit gegebene Nichtigkeit muss allerdings nicht den – unter Umständen mündlich oder konkludent zustande gekommenen – 52

Gesamtvertrag betreffen. Zur rechtsgeschäftlichen Übertragung z. B. eines deutschen Patents bedarf es keiner besonderen Form (vgl. nur Benkard/Ullmann, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 15 Rdnr. 5). Der Übertragungsvertrag kann auch durch schlüssige Handlungen abgeschlossen werden. Eine Aushändigung der Patenturkunde ist zur Gültigkeit der Übertragung nicht erforderlich. Ebenso ist die Eintragung in die Rolle nicht notwendig (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rdnr. 7 m. w. Nachw.).

Damit könnte die P LLC zwar jedenfalls hinsichtlich der in der Anlage AST 1 aufgeführten europäischen Patentanmeldungen Inhaberin dieser Anmeldungen geblieben sein. Dies allerdings nur dann, wenn der spätere Übertragungsvertrag vom 25. März 2010 nicht rechtswirksam zwischen der P LLC und der Antragsgegnerin zu Stande gekommen ist, was sich im vorliegenden Verfügungsverfahren – wie ausgeführt – nicht klären lässt. 53

(5) 54

Dass die in Rede stehenden Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen durch den auf den 25. März 2010 datierten Übertragungsvertrag nicht rechtswirksam von der C LLC auf die Antragsgegnerin übertragen wurden, hat auch das Kantonsgericht Q in den zwischen der C LLC und der Antragsgegnerin in der Schweiz anhängigen Verfahren bislang nicht festgestellt. In seiner Entscheidung vom 1. September 2010 (AST 4) gelangte das schweizer Gericht in einem summarischen Verfahren nur zu der Einschätzung, dass die Darstellung von C LLC, D könne sie (einzelnen) nicht rechtswirksam vertreten haben, wahrscheinlicher sei als die gegenteilige Auffassung der Antragsgegnerin. Das schweizer Gericht stufte daher die Prozesschancen von C LLC höher ein als diejenigen der Antragsgegnerin, weshalb es dem Begehren von C LLC stattgegeben hat. An dieser Einschätzung hat das Kantonsgericht Q in seiner Entscheidung vom 10. Januar 2011 (Anlage AST 51) festgehalten. Es hat keinen Anlass gesehen, die damalige Beurteilung in Frage zu stellen. Das Schweizer Gericht hat indes auch in dieser Entscheidung keineswegs festgestellt, dass die C LLC bei Abschluss des Übertragungsvertrages nicht wirksam von D vertreten worden ist und die Schutzrechte dementsprechend nicht auf die Antragsgegnerin übergegangen sind. 55

(6) Dass der Übertragungsvertrag vom 25. März 2010 aus anderen Gründen nichtig ist, ist hier gleichfalls nicht feststellbar. Dahinstehen kann insoweit, ob einzelne Klauseln dieses Vertrages kartellrechtswidrig sind. Im vorliegenden Verfügungsverfahren kann und braucht dies auch nicht geklärt zu werden. Dass ein etwaiger Verstoß gegen Kartellrecht zur Nichtigkeit des gesamten Übertragungsvertrages führt, macht die Antragsgegnerin nämlich nicht geltend. 56

(7) Vor diesem Hintergrund hat die Antragstellerin die für die Rechtsinhaberschaft der Antragsgegnerin sprechende Vermutung der Registereintragung nicht zu widerlegen vermocht, weshalb die Antragsgegnerin hinsichtlich derjenigen streitbefangenen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, als deren Inhaber sie in dem jeweiligen Register eingetragen ist, als Berechtigte anzusehen ist. 57

Umgekehrt hat auch die Antragsgegnerin aus den vorstehenden Gründen hinsichtlich der im Tenor zu I. 1. a) angeführten brasilianischen Schutzrechte die aufgrund der diesbezüglichen Registereintragung der C LLC für deren Rechtsinhaberschaft sprechende Vermutung nicht auszuräumen vermocht und damit den ihr aufgrund erfolgter Berühmung obliegenden Nachweis für ihre Berechtigung nicht geführt. Sie hat es infolgedessen zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr gegenüber in Deutschland ansässigen Vertragspartnern der Antragstellerin bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der im Tenor zu I. 1. a) bezeichneten brasilianischen Schutzrechte zu 58

behaupten, die Antragstellerin sei nicht berechtigt, Produkte, die unter die genannten Schutzrechte fallen, zu bestellen, herzustellen und zu vertreiben. Mit Vertragspartnern sind hierbei sowohl die Auftragnehmer (Herstellerwerke) als auch die Abnehmer der Antragstellerin gemeint. Zwar hat sich die Antragsgegnerin bislang noch nicht an inländische Abnehmer der Antragstellerin gewandt. Aufgrund der bereits erfolgten Abmahnung von inländischen Auftragnehmern (Herstellerwerken) der Antragstellerin sowie aufgrund der Tatsache, dass sich die Antragsgegnerin mit dem als Anlage AST 35 vorgelegten Schreiben auch schon an einen niederländischen Abnehmer der Antragstellerin gewandt hat, besteht jedoch die ernsthafte und konkrete Gefahr, dass sie auch an inländische Abnehmer der Antragstellerin herantritt.

Der nicht nachgelassene, nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangene Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 16. August 2011 nebst Anlagen gibt weder zu einer anderweitigen Entscheidung noch zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, welche im Verfügungsverfahren ohnehin grundsätzlich nicht in Betracht kommt, Anlass (§ 296a, 156 ZPO). Gleiches gilt für den nicht nachgelassenen, nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsatz der Antragstellerin vom 18. August 2011. 59

(8) Ein weitergehender Verfügungsanspruch besteht nicht. Die Antragstellerin hat zwar zuletzt noch vorgetragen, dass auch sämtliche indischen, japanischen, südkoreanischen, mexikanischen und russischen Schutzrechte, die mit dem angeblichen Übertragungsvertrag vom 25. März 2010 auf die Antragsgegnerin übertragen worden sein sollen, nach wie vor auf die C LLC eingetragen sind. In der Anlage AST 1, auf die sich der für den Prüfungsumfang des Senats maßgebliche Verfügungsantrag bezieht, sind jedoch keine indischen, japanischen, südkoreanischen, mexikanischen und/oder russischen Schutzrechte aufgeführt. 60

d) Das primäre Verfügungsbegehren der Antragstellerin ist auch nicht aus anderen rechtlichen Gründen gerechtfertigt. 61

aa) 62

Insbesondere sind die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus § 826 BGB nicht glaubhaft gemacht. Dass D und die Verwaltungsräte der Antragsgegnerin beim Abschluss der Übertragungsvereinbarung vom 25. März 2010 bewusst und gewollt zum Nachteil der C LLC zusammengewirkt haben, lässt sich im Rahmen des vorliegenden Verfügungsverfahrens nicht feststellen. Hinzu kommt, dass – wie ausgeführt – die in Rede stehenden Schutzrechte mit Ausnahme der europäischen Patentanmeldungen nach derzeitigem Sach- und Streitstand bereits vor Abschluss dieser Vereinbarung auf die Antragsgegnerin übertragen worden sein könnten, so dass es auf den Abschluss der späteren Übertragungsvereinbarung gar nicht entscheidend ankommt. 63

bb) Das Verfügungsbegehren ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Verletzung von Treuepflichten begründet. 64

Sich aus einem Treuhandverhältnis ergebende Pflichten der Antragsgegnerin könnten nur gegenüber der C LLC bestehen. Die Antragstellerin selbst ist nicht an einem Treuhandverhältnis beteiligt. Überdies sind die vorliegenden Treuhandverträge offenbar auch nicht unmittelbar von der C LLC mit den Herren I und Dr. H abgeschlossen worden. Nach den vorliegenden Vertragsablichtungen hat vielmehr die Antragsgegnerin selbst mit ihren Verwaltungsräten einen Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. So hat sie am 3. Dezember 2007 mit Roland I einen Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag (Anlage AST 11) geschlossen. Gemäß diesem Vertrag hat I auf Wunsch des "Auftraggebers" 65

das Amt als Verwaltungsrat der Antragsgenerin übernommen, wobei die Antragsgegnerin selbst auf dem Deckblatt als "Auftraggeber" bezeichnet ist. Gemäß Ziffer 3 dieses Vertrages sollte I die für die Ausübung seines Mandats in Betracht fallenden Weisungen der Treuhänder von "Herrn K oder den berechtigten Geschäftsführern der Firma R AG erhalten". Unterschrieben worden ist dieser Vertrag für den "Auftraggeber" ("R AG"), also für die Antragsgegnerin, von K. Unter demselben Datum hat die Antragsgegnerin ferner mit Dr. Enrico H einen Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag (Anlage AST 31) geschlossen. Danach sollte dieser auf Wunsch des Auftraggebers ("R AG") ebenfalls das Amt als Verwaltungsrat der Antragsgegnerin übernehmen. Die für die Ausübung seines Mandats in Betracht kommenden Weisungen sollte er als Treuhänder von "Herrn D oder den berechtigten Geschäftsführern der Firma R AG erhalten." Unterschrieben worden ist dieser Vertrag für die Antragsgegnerin ("R AG") von D. Was dies für das Verhältnis der Antragsgegnerin zur C LLC im Einzelnen bedeutet und was im Rahmen einer solchen Rechtsbeziehung gilt, beurteilt sich ausschließlich nach schweizer Recht, zu welchem die Parteien nichts vorgetragen haben und welches dem Senat insoweit auch nicht bekannt ist. Bei den hier gewählten Treuhandverträgen handelt es sich, wie dem als Anlage AST 40a vorgelegten Schreiben der schweizer Rechtsanwälte S zu entnehmen ist, offenbar um eine besondere und bekannte Konstruktion des schweizer Rechts. Insoweit kann hier auch nicht einfach auf deutsches Recht als Ersatzrecht zurückgegriffen werden.

3. Auf den Hilfsantrag der Antragstellerin ist der Antragsgegnerin allerdings zu untersagen, sich im geschäftlichen Verkehr bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung über die Rechtsinhaberschaft der in der Anlage AST 1 aufgelisteten Schutzrechte in Deutschland ansässige Vertragspartner der Antragstellerin in der Weise abzumahnen, wie sich dies aus dem Schreiben der Antragsgegnerin vom 16. September 2010 (Anlage AST 2) an die A GmbH ergibt. Über den diesbezüglichen Antrag ist zu entscheiden. Wie die Antragstellerin im Verhandlungstermin klargestellt hat, handelt es sich bei dem Insbesondere-Antrag um einen Hilfsantrag. Dieser ist für den Fall der auch teilweisen Erfolglosigkeit des Hauptantrags gestellt. Der Hilfsantrag ist begründet. Die Antragstellerin steht in Bezug auf das angegriffene Schreiben gemäß Anlage AST 2 ein Unterlassungsanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb aus §§ 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 1004 BGB analog sowie wegen einer unzulässigen unlauteren Wettbewerbshandlung nach §§ 3, 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG zu. 66

a) Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei dem beanstandeten Schreiben gemäß Anlage AST 2 um eine an einen Vertragspartner der Antragstellerin gerichtete Schutzrechtsverwarnung. 67

b) Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, dass die Abmahnung nicht nur dann einen widerrechtlichen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten oder des Herstellers und einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht gemäß § 3 UWG darstellt, wenn die Verwarnung sachlich unberechtigt ist, sondern gleichermaßen dann, wenn sie sich – selbst bei voller materieller Berechtigung – im sonstigen Inhalt oder der Form nach als unzulässig erweist (BGH, GRUR 1995, 424, 425 – Abnehmerverwarnung, m. w. Nachw.; Senat, InstGE 9, 123, 127 – Multifeed). Letzteres kann z. B. der Fall sein, wenn die Verwarnung zu allgemein gehalten ist (vgl. a. BGH, GRUR 2009, 878, 880 – Fräsautomat), namentlich wenn sie den Inhalt des Schutzrechts nicht hinreichend genau erkennen lässt oder die als schutzrechtsverletzend angesehenen Vorrichtungen oder dergleichen nicht genau bezeichnet und daher wegen ihrer Pauschalität geeignet ist, den Verwarnten zu verunsichern und diesen zu veranlassen, ohne nähere Prüfung der Rechtslage davon abzusehen, die als Patentverletzung beanstandeten Gegenstände herzustellen und/oder zu 68

vertreiben bzw. Gegenstände der in Rede stehenden Art bei anderen als dem Patentinhaber zu beziehen (Senat, GRUR 2003, 814, 815 – Unberechtigte Abnehmerverwarnung; vgl. a. Senat, Mitt. 1996, 60 – Patenthinweise an potentielle Abnehmer). So verhält es sich auch hier. Die von der Antragstellerin ausgesprochene Abmahnung ist völlig pauschal gehalten. Das Abmahnschreiben gemäß Anlage AST 2 bezieht sich auf eine Vielzahl von Schutzrechten. Diese sind dem Schreiben weder beigefügt noch wird der Adressat über den Gegenstand der einzelnen Schutzrechte unterrichtet. In der dem Schreiben beigefügten Schutzrechtsliste sind zudem eine Vielzahl ausländischer Schutzrechte aufgeführt. Darüber, ob und inwiefern diese Schutzrechte für ihn bedeutsam sind, wird der Adressat völlig im Unklaren gelassen. Mangels entsprechender Hinweise wird der unzutreffende Eindruck erweckt, diese Schutzrechte müssten auch im Inland beachtet werden.

Ungeachtet dessen erweist sich eine Verwarnung im sonstigen Inhalt oder der Form nach auch dann als unzulässig, wenn der Adressat durch die Abmahnung irregeführt wird, z. B. dadurch, dass der Verwarnende in seiner Abmahnung auf ein seiner Rechtsauffassung bestätigendes erstinstanzliches Urteil Bezug nimmt, ohne darüber aufzuklären, dass das betreffende Erkenntnis keine endgültige, d. h. rechtskräftige Entscheidung darstellt, sondern mit Rechtsmitteln angegriffen ist (BGH, GRUR 1995, 424, 426 – Abnehmerverwarnung; Köhler in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 10.179). Auf Fälle der Irreführung ist die formell unberechtigte Verwarnung indessen nicht beschränkt. Das bereits dargestellte Schutzbedürfnis des von einer Abnehmerverwarnung Betroffenen verlangt vom Abmahnenden, dass er sich bei seiner Verwarnung redlich verhält, wozu insbesondere gehört, dass er den Abnehmer über diejenigen Umstände aufklärt, die für die Frage seiner Unterwerfung unter die Abmahnung erkennbar relevant sind und in die der Verwarnte aus eigenem Wissen keinen Einblick hat (Senat, InstGE 9, 123, 127 f. – Multifeed). Es ist deswegen z. B. eine unerlässliche Obliegenheit des Abmahnenden, dass er dem verwarnten Abnehmer bereits ergangene Gerichtsentscheidungen über den Abmahnungsgegenstand, auch und gerade wenn sie ihm nachteilig sind, nicht vorenthält, sondern offenbart. Dessen bedarf es, weil der abgemahnte Abnehmer nur so über die Rechtslage verlässlich ins Bild gesetzt wird, und zwar in einer Weise, dass er seine Entscheidung, ob er sich der Abmahnung beugt, auf gesicherter Grundlage treffen kann. Eine Abnehmerverwarnung ist daher – unabhängig von ihrer sachlichen Berechtigung – beispielsweise zu beanstanden, wenn der Abmahnende den Adressaten nicht über ein Verletzungsurteil aufklärt, welches das mit der Abmahnung verfolgte Begehren in einem mit anderen Parteien geführten Rechtsstreit verneint hat (Senat, InstGE 9, 123, 128 – Multifeed). 69

Hiervon ausgehend ist die Antragsgegnerin im Streitfall gehalten gewesen, den Adressaten darüber zu unterrichten, dass zwischen der C LLC, von welcher die Antragstellerin ihre Rechte herleitet, und ihr – der Antragsgegnerin – ein Streit über die Inhaberschaft der in der Anlage zu dem Verwarnungsschreiben aufgelisteten Schutzrechte besteht. In diesem Zusammenhang hätte sie den Adressaten darüber informieren müssen, dass diesbezüglich in der Schweiz bereits ein von der C LLC angestrengtes Verfahren anhängig ist, in welchem ihr in Modifikation einer bereits am 9. Juli 2010 ergangenen Verfügung (Anlage AST 3) durch Verfügung vom 1. September 2010 (Anlage AST 4) vom Kantonsgericht Q verboten worden ist, Maßnahmen zu treffen, die eine Beeinträchtigung der betreffenden Schutzrechte verursachen könnten und/oder eine Rückübertragung dieser Rechte auf die C LLC beeinträchtigen oder verhindern könnten, wobei eine Hauptsacheentscheidung noch aussteht. Über den Streit mit der C LLC sowie über das mit dieser in der Schweiz anhängige Verfahren findet sich in dem beanstandeten Abmahnschreiben jedoch kein Hinweis. 70

71

c) Das Abmahnschreiben gemäß Anlage AST 2 stellt damit einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Antragstellerin sowie eine nach § 3 UWG unzulässige unlautere Wettbewerbshandlung dar, wobei die Ansprüche nebeneinander stehen.

4. 72

Ob eine Irreführung darin zu sehen ist, dass die Antragsgegnerin gegenüber den Auftragnehmern der Antragsstellerin auf Schadensersatzansprüche und eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der Geschäftsführer hinweist, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen und zu entscheiden. Denn hierauf bezieht sich der Verfügungsantrag nicht. Der beanstandete Hinweis findet sich nur in dem Schreiben der Antragsgegnerin vom 25. Februar 2011 (Anlage AST 59) an die B GmbH, auf das der Verfügungsantrag nicht Bezug nimmt. Maßgeblich für den Prüfungsumfang des Senats ist aber – worauf der Senat im Verhandlungstermin hingewiesen hat (Bl. 660 GA) – allein die vorliegende Antragsfassung. 73

III. 74

Über die sofortige Beschwerde der Antragstellerin ist – wie geschehen – durch Urteil zu entscheiden gewesen. Hat das Landgericht den Verfügungsantrag durch Beschluss zurückgewiesen, ist über die sofortige Beschwerde des Antragstellers – sofern darüber mündlich verhandelt wird – gemäß § 922 ZPO durch Urteil und nicht gemäß § 572 Abs. 4 ZPO durch Beschluss zu entscheiden (OLG Düsseldorf [20. ZS], InstGE 3, 238 – LCD-Monitor). 75

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. Sie berücksichtigt, dass das Verfügungsbegehren nur zu einem Teil, nämlich in Bezug auf einige ausländische Schutzrechte und das konkrete Abmahnschreiben gemäß Anlage AST 2 Erfolg hat, nicht aber in Bezug auf die deutschen Schutzrechte. Diese sind für die im Inland ansässigen Vertragspartner der Antragstellerin, namentlich für die hier produzierenden Herstellerwerke, von zentraler Bedeutung, weshalb das Schwergewicht des Verfügungsbegehrens auf diesen Schutzrechten liegt. Aus diesem Grunde hat der Senat die vom Landgericht in seinem Beschluss vom 10. Oktober 2010 getroffene Kostenentscheidung abgeändert und die erstinstanzlichen Verfahrenskosten – unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Beschwerdeverfahrens – dahin verteilt, dass die Antragsgegnerin von den erstinstanzlichen Kosten lediglich insgesamt 35 % zu tragen hat, wovon 20 % auf den bereits vom Landgericht Zugesprochenen Teil entfallen. Dass die Antragstellerin die vom Landgericht erlassene Beschlussverfügung nicht vollzogen hat, führt nicht zu einer Auferlegung der diesbezüglichen Kosten auf die Antragstellerin. Denn die vom Landgericht erlassene Beschlussverfügung ist dadurch nicht ohne weiteres hinfällig. Die Wirksamkeit der einstweiligen Verfügung als Beschluss wird durch die Versäumung der Vollziehungsfrist nicht berührt (vgl. OLG Koblenz, OLGR 2007, 20; Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 929 Rdnr. 21). Andererseits ist der Senat nicht an die Kostenquote des Landgerichts gebunden. Das Rechtsmittelgericht hat von Amts unter Ausschluss des Verschlechterungsverbots von Amts wegen zu prüfen, ob der Kostenausspruch der angefochtenen Entscheidung richtig ist (Zöller/Herget, a.a.O., § 97 Rdnr. 6; Zöller/Heßler, a.a.O., § 524 Rdnr. 35 jew. m. w. Nachw.). Es muss gegebenenfalls die falsche Kostenentscheidung korrigieren, wobei auch ein beschränkter Rechtsmittelangriff ausreicht, die Gesamtkostenentscheidung der Vorinstanz zu überprüfen (vgl. Zöller/Herget, a.a.O., § 91 Rdnr. 6 m. w. Nachw.). 76

Eines Ausspruches zur vorläufigen Vollstreckbarkeit bedurfte es nicht, weil das vorliegende Urteil als zweitinstanzliche Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Verfügung keinem 77

Rechtsmittel mehr unterliegt (§ 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO) und ohne besonderen Ausspruch endgültig vollstreckbar ist.

X Y Z 78

Justiz NRW
Rechtsprechungsdatenbank ONLINE