



Fundstellen: GRUR 2012, 1226 = IPRB 2012, 271 (*Mulch*)

- 1. Der Schutzrechtsverletzer ist verpflichtet, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht.**
- 2. Für die Bestimmung des Anteils des herauszugebenden Verletzergewinns ist bei einer Patentverletzung wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen Eigenschaften des Produkts oder anderen für die Kaufentscheidung der Abnehmer erheblichen Faktoren beruht. Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns ist insoweit vom Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu schätzen.**
- 3. Der Einwand des Verletzers, er hätte den Gewinn auch bei einem nicht das Schutzrecht verletzenden Verhalten erzielen können, ist bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unbeachtlich. Eine nichtverletzende Produktgestaltung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung stand, ist für die Beurteilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchancen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unerheblich.**

Amtliche Leitsätze

Im Namen des Volkes

Der X. Zivilsenat des BGH hat auf die mündliche Verhandlung vom 24.7.2012 durch den VorsRi Prof. Dr. Meier-Beck, den Ri Keukenschrijver, die Ri Mühlens und die Ri Gröning und Dr. Bacher für Recht erkannt:

Die Revisionen gegen das am 31.3.2011 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des OLG Frankfurt werden zurückgewiesen. Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadenersatz wegen Patentverletzung.

2 Die Klägerin ist Inhaberin des u.a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 931 003 (Klagepatents). Es betrifft einen Gegenstandsträger und einen Zuschnitt hierfür. Gegenstandsträger sind korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z.B. Flaschen, transportiert werden können. Sie werden aus flächigem Material, vorzugsweise Pappe, hergestellt und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden, z.B. Verkleben, der durch Schnitte getrennten Teile ihre dreidimensionale Form.

3 Eine von der Beklagten erhobene Patentnichtigkeitsklage wies der Senat mit Urteil vom 22.4.2008 (X ZR 84/06; juris) insoweit ab, als die Klägerin das Klagepatent im Berufungsverfahren beschränkt verteidigt hat. Die hiernach geltende Fassung des Patentanspruchs 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

"A blank for an article carrier, comprising a pair of side panels (14, 18) and a pair of end panels (12, 16) interconnected at their side edges along respective fold lines (20, 22, 24), each of said end panels (12, 16) having a second upper edge, a pair of handle panels (58, 86, 72, 92) each comprising an inner handle panel (86, 92) and an outer handle panel (58, 72), each inner handle panel being connected to a respective outer handle panel along a fold line (88, 94) and provided with a glue flap (130, 110, 134, 126), each outer handle panel (58, 72) being disposed adjacent a portion of a

respective side panel (14, 18) along said first upper edge thereof and adjacent a portion of a respective end panel (12, 16) along said second upper edge thereof, each outer handle panel (58, 72) being separated from said respective side panel by a first cut line (60, 74) extending along said first upper edge, and being partially separated from said respective end panel by a second cut line (62, 76) extending along a portion of said second upper edge, wherein said second cut line (62, 76) terminates at a point spaced from a side edge of the outer handle panel and defining a connection portion (66, 78) there between."

4 Die Beklagte lieferte von April 2002 bis Ende Januar 2005 nach der Lehre des Klagepatents gefertigte Flaschenträger an die R., die zuvor jahrelang von der Klägerin mit erfindungsgemäßen Trägern beliefert worden war. Sie erzielte hiermit einen Gewinn i.H.v. 88.092,29 €. Durch rechtskräftiges Urteil vom 11.2.2009 stellte das LG Frankfurt/M. die Verpflichtung der Beklagten fest, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der durch Herstellung und Vertrieb von Gegenstandsträgern mit dem erfindungsgemäßen Zuschnitt seit dem 9.2.2002 entstanden ist.

5 Im vorliegenden Verfahren begehrt die Klägerin die Herausgabe des Verletzergewinns. Das LG hat - soweit für das Revisionsverfahren von Interesse - der Klägerin den gesamten erzielten Gewinn zuerkannt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht den herauszugebenden Gewinnanteil mit 50 % bemessen. Hiergegen wenden sich Klägerin und Beklagte mit der durch das Berufungsgericht zugelassenen Revision. Die Klägerin strebt die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 88.092,29 € an, die Beklagte will die vollständige Klageabweisung erreichen.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässigen Revisionen haben keinen Erfolg.

7 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Der Beklagten stehe ein Schadenersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzergewinns i.H.v. 50 % des um die Verpackungs- und Frachtkosten bereinigten Klagebetrags zu. Es sei als Verletzergewinn nur derjenige Gewinn herauszugeben, der gerade durch die rechtswidrige Benutzung des fremden Schutzrechts erzielt worden sei, wobei es nicht alleine um die Frage der haftungsausfüllenden Kausalität gehe, sondern auch darum, einen "billigen" Ausgleich dafür zu schaffen, dass der Verletzer sich durch die widerrechtliche Ausnutzung des Patents an die Stelle des Rechtsinhabers gesetzt und die diesem zustehenden Vorteile gezogen habe. Ansatzpunkt der Ermittlung des Verletzergewinns sei daher die Frage, in welchem Maß die widerrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht oder mit verursacht habe. Das Gericht müsse feststellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst hätten und diese Faktoren wertend bei der Schadensschätzung gewichten. Bei Verletzung von Patentrechten durch den Verkauf verletzender Gegenstände bestehe in der Regel kein Anhalt dafür, dass der Verletzergewinn in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents beruhe. Lediglich in Ausnahmefällen komme dies in Betracht, wenn z.B. die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht habe, der neue Einsatzgebiete erschließe und für den es keine äquivalenten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gebe. Häufig gehe es jedoch nur um Detailverbesserungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzzumfang des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender Weise auf den Kaufentschluss auswirkten.

8 So liege der Fall hier. Zwar sei zu berücksichtigen, dass sich der Patentanspruch auf das ganze Erzeugnis und nicht nur eine Komponente eines komplexen Produkts beziehe. Dies besage aber nicht, dass die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht und neue Absatzmärkte eröffnet habe. Zuschnitte für Gegenstandsträger seien vorbekannt gewesen. Die Erfindung habe lediglich eine Detailverbesserung bewirkt. Aus der Entscheidung des BGH im Nichtigkeitsverfahren ergebe sich, dass es Aufgabe des Patents gewesen sei, einen der bekannten Zuschnitte so zu verbessern, dass er (der Optik wegen) symmetrische Außenwände habe, die sich außerdem problemlos bedrucken ließen. In der Lösung dieser beiden Aufgaben liege der erfinderische Schritt. Die den Erfindungsgegenstand damit ausmachende Detailverbesserung schränke den Wert des Klagepatents erheblich ein, so dass es von einem "revolutionären"

Schutzrecht mit entsprechenden Absatzmöglichkeiten weit entfernt sei.

9 Es könne aber nicht angenommen werden, dass das von der Beklagten verletzte Schutzrecht keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt habe. Denn der patentgemäße Zuschnitt ermögliche es, alle späteren Außenwände einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten. Diese optischen Vorteile seien wegen der von den Brauereien erwünschten großformatigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt der Kaufentscheidung anzusehen.

10 Der Einwand der Beklagten, sie habe die Geschäftsbeziehungen mit der R. dadurch fortsetzen können, dass sie diese nach dem 31.1.2005 mit einem nicht patentverletzenden Flaschenträger bei verminderten Gestehungskosten habe beliefern können, sei unbeachtlich. Denn die Beklagte habe nicht dargelegt, dass diese Produktionsmöglichkeit bereits im patentverletzenden Zeitraum von April 2002 bis Januar 2005 bestanden habe. Zudem komme es bei der Bewertung der Faktoren für den Kaufentschluss bei der Billigkeitsabwägung nicht auf hypothetische Einwände an. Es sei auch nicht ersichtlich, welche anderen wertbildenden Faktoren bestanden hätten, die neben dem durch die Patentverletzung ermöglichten "kundenorientierten" Zuschnitt und dem durch die Patentverletzung ermöglichten günstigeren Preis die Kaufentscheidung der Kundin hätten beeinflussen können.

11 Im Rahmen der wertenden Abwägung sei daher die Hälfte des Verletzergewinns der Benutzung des Schutzrechts zuzurechnen. Dies lasse sich durch die Kontrollüberlegung verifizieren, dass eine Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führen würde, da der zuerkannte Verletzergewinn einer Lizenzgebühr von ca. 8 % und damit den üblichen Lizenzgebühren im Maschinenbau und der Werkzeugindustrie entspreche.

12 II. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

13 1. Durch das im Vorprozess ergangene rechtskräftige Urteil steht die Schadenersatzpflicht der Beklagten für die Verletzung des Klagepatents fest (§ 139 Abs. 2 PatG a.F.).

14 2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Klägerin ein Schadenersatzanspruch i.H.v. 44.046,15 € zusteht.

15 a) Der durch die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zu kompensierende Schaden ist nach der neueren Rechtsprechung des BGH bereits in der Beeinträchtigung des absoluten Rechts und der mit diesem verbundenen, allein dem Inhaber zugewiesenen Nutzungsmöglichkeiten zu sehen (BGH, Urt. v. 25.9.2007 - X ZR 60/06, BGHZ 173, 374 = MDR 2007, 1443 = GRUR 2008, 93 - Zerkleinerungsvorrichtung; Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 98/06, BGHZ 181, 98 = MDR 2009, 1290 = CR 2009, 702 m. Anm. Klawitter = GRUR 2009, 856 = WRP 2009, 1129 - Tripp-Trapp-Stuhl; Urt. v. 20.5.2009 - I ZR 239/06, GRUR 2009, 864 = WRP 2009, 1143 - CAD-Software; Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 169/07, MDR 2010, 457 = GRUR 2010, 239 = WRP 2010, 384 - BTK). Der Schaden besteht darin, dass der Verletzer die von dem immateriellen Schutzgut vermittelten konkreten Marktchancen für sich nutzt und sie damit zugleich der Nutzung durch den Schutzrechtsinhaber entzieht.

16 b) Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach der Verletzte zur Kompensation dieses Schadens zwischen drei methodischen Ansätzen wählen kann: der konkreten, den entgangenen Gewinn einschließenden Schadensberechnung sowie der Geltendmachung einer angemessenen Lizenzgebühr und der Herausgabe des Verletzergewinns. Dies gilt, auch wenn es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Rechtsverletzungen von April 2002 bis Januar 2005 und damit in einem Zeitraum geht, der sowohl vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 am 1.9.2008 als auch vor dem 29.4.2006 liegt, dem Datum, bis zu dem die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. EU Nr. L 157/45, berichtigt ABl. EU Nr. L 195/16 und ABl. EU Nr. L 351/44 - Durchsetzungsrichtlinie) spätestens von den Mitgliedstaaten umzusetzen war. Denn bereits vor diesem Zeitraum war in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Möglichkeit des Schutzrechtsinhabers, zwischen diesen drei Berechnungsweisen zu wählen, seit langem anerkannt (s. nur BGH, Urt. v. 13.3.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401 - Kreuzbodenventilsäcke III; Urt. v. 29.5.1962 - I ZR 132/60, NJW 1962, 509 - Dia-Rähmchen II; Urt. v. 17.6.1992 - I ZR 107/90,

BGHZ 119, 20 = MDR 1992, 1139 = CR 1992, 725 = GRUR 1993, 55 = WRP 1992, 700 - Tchibo/Rolux II). Bei diesen drei Bemessungsarten handelt es sich um Variationen bei der Ermittlung des gleichen einheitlichen Schadens (BGHZ 173, 374 Rz. 16 - Zerkleinerungsvorrichtung; BGH v. 17.6.1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 23 = MDR 1992, 1139 = CR 1992, 725 - Tchibo/Rolux II). Ziel der Methoden ist die Ermittlung desjenigen Betrags, der zum Ausgleich des erlittenen Schadens erforderlich und angemessen ist (Melullis, GRUR-Int. 2008, 679) und damit um die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts des Schutzrechts, der in ihm verkörpert Marktchance, die durch den erwarteten, aber entgangenen Gewinn des Schutzrechtsinhabers, durch den tatsächlichen Gewinn des Verletzers oder aber die Gewinnerwartung erfasst wird, die vernünftige Vertragsparteien mit dem Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung des Schutzrechts verbunden hätten.

17 c) Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Benutzung des Klagepatents beruht. Denn der Schaden, den die Beklagte auszugleichen verpflichtet ist, besteht nach dem Vorstehenden nicht in den wirtschaftlichen Folgen der Lieferung von Gegenstandsträgern an R., sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass hierbei die technische Lehre des Klagepatents benutzt worden ist.

18 aa) Dass ermittelt werden muss, inwieweit der Verletzergewinn auf der Rechtsverletzung beruht, ist in denjenigen Fällen offensichtlich, in denen der geschützte Gegenstand nur eine Einzelheit des in den Verkehr gebrachten größeren Gegenstands betrifft. In einem solchen Fall kann regelmäßig jedenfalls nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass der erzielte Gesamtgewinn gerade auf der Benutzung des Schutzrechts beruht. Aber auch wenn der in den Verkehr gebrachte Gegenstand insgesamt vom Schutzrecht erfasst und durch dieses jedenfalls mitgeprägt wird, beruht der erzielte Gewinn nicht notwendigerweise nur auf der Benutzung des verletzten Immaterialgüterrechts. So ist für die Entscheidung zum Kauf eines Gebrauchsgegenstandes regelmäßig nicht nur die ästhetische Gestaltung, sondern auch die technische Funktionalität von Bedeutung. Es kann daher nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass der durch die identische Nachahmung eines urheberrechtlich geschützten Gebrauchsgegenstandes erzielte Gewinn in vollem Umfang darauf beruht, dass jeder Kaufentschluss und damit der gesamte Gewinn allein durch das imitierte Aussehen und nicht durch andere wesentliche Umstände wie etwa die technische Funktionalität oder den niedrigen Preis verursacht worden ist (BGHZ 181, 98 Rz. 45 - Tripp-Trapp-Stuhl). Entsprechendes gilt für die Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre: Neben den technischen Vorteilen der erfindungsgemäßen Lösung können hier die Formgestaltung des Produkts, sein Hersteller oder die verwendete Marke und damit verbundene Qualitätserwartungen, der Preis und andere vom Patent unabhängige Faktoren die Marktchancen beeinflussen.

19 Auch im Streitfall lässt sich zwar nicht sagen, dass der von der Beklagten vertriebene Gegenstand nicht insgesamt vom Klagepatent erfasst wäre oder teilweise als nicht mehr durch die technische Lehre des Klagepatents mitgeprägt angesehen werden müsste. Gleichwohl hat das Berufungsgericht allein hieraus zu Recht noch nicht gefolgert, dass der mit den Gegenstandsträgern erzielte Gewinn in vollem Umfang auf der Benutzung der Erfindung beruht.

20 bb) In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig - zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand - nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen. Vielmehr ist wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht (BGHZ 181, 98 Rz. 41 - Tripp-Trapp-Stuhl). Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns lässt sich insoweit daher nicht berechnen. Der Tatrichter hat vielmehr gem. § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 6/04, MDR 2007, 732 = GRUR 2007, 431 = WRP 2007, 533 - Steckverbindergehäuse) nach freier Überzeugung darüber zu entscheiden, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch der danach

herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist (BGH v. 17.6.1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 30 = MDR 1992, 1139 = CR 1992, 725 - Tchibo/Rolex II; BGHZ 181, 98 Rz. 42 - Tripp-Trapp-Stuhl). Die Grundlagen dieser Schätzung sind - soweit möglich - objektiv zu ermitteln, und über bestrittene Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen ist Beweis zu erheben (BGH, Urt. v. 30.5.1995 - X ZR 54/93, MDR 1996, 601 = GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Die Gesamtheit aller Umstände ist sodann abzuwägen und zu gewichten (vgl. BGH v. 17.6.1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 30 = MDR 1992, 1139 = CR 1992, 725 - Tchibo/Rolex II). Eine Überprüfung der Schätzung durch das Revisionsgericht erfolgt nur auf - ordnungsgemäß gerügte - Verfahrensfehler sowie daraufhin, ob bei der Ermittlung des auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführenden Gewinns alle wesentlichen, schätzungsbegründenden Tatsachen, die sich aus der Natur der Sache ergeben oder von den Parteien vorgetragen wurden, berücksichtigt wurden und keinem Umstand ein ihm offensichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen wurde, keine sachwidrigen Erwägungen angestellt und Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet wurden (BGHZ 181, 98 Rz. 42 - Tripp-Trapp-Stuhl; BGH v. 21.9.2006 - I ZR 6/04, MDR 2007, 732 = GRUR 2007, 431 Rz. 38 - Steckverbindergehäuse).

21 cc) Diese Maßstäbe stehen entgegen der Auffassung der Revision der Klägerin im Einklang mit Art. 13 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie. Die Vorschrift sieht bei der Bemessung des zur Kompensation der Rechtsverletzung erforderlichen Betrags die Berücksichtigung aller in Frage kommenden Aspekte wie der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, vor. Dies gebietet die Einordnung der Herausgabe des Verletzergewinns in den Zusammenhang der wirtschaftlichen Auswirkungen des Eingriffs in das dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Ausschließlichkeitsrecht. Die nach Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungsrichtlinie bezweckte Ermittlung einer Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage unter Berücksichtigung der ihm entstandenen Kosten wird durch die beschriebene wertende Beurteilung des der Rechtsverletzung zuzurechnenden Teils des Verletzergewinns gerade erreicht.

22 d) Ausgehend hiervon ist die Bestimmung der für den erzielten Gewinn ursächlichen Faktoren, deren Gewichtung und die hierauf beruhende Schätzung des Berufungsgerichts, dass die Hälfte des erzielten Gewinns auf der Patentverletzung beruhe, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

23 aa) Das Berufungsgericht hat zunächst den Abstand der durch das Klagepatent geschützten Erfindung zum relevanten Stand der Technik ermittelt. Hierbei hat es durch Bezugnahme auf das Urteil des Senats vom 22.4.2008 zugrunde gelegt, dass der durch den - als rechtsbeständig beurteilten - Patentanspruch 1 geschützte Gegenstandsträger folgende Merkmale aufweist:

1. ein Paar Seitenwandflächen, 2. ein Paar Endwandflächen; 3. alle diese Flächen a) haben jeweils eine Oberkante, b) sind an ihren Seitenkanten entlang entsprechender Faltnlinien miteinander verbunden; 4. ein Paar Griffwandflächen, a) jeweils bestehend aus einer inneren und einer äußeren Griffwandfläche, b) die entlang einer Faltnlinie miteinander verbunden sind; 5. jede äußere Griffwandfläche a) hat (mindestens) eine Seitenkante, b) grenzt jeweils an einen Abschnitt einer Seitenwand- und einer Endwandfläche entlang deren Oberkante an, c) ist jeweils durch entlang der Oberkante verlaufende Stanzlinien hiervon getrennt; 6. jede Stanzlinie zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwandfläche endet im Abstand zu einer Seitenkante der äußeren Griffwandfläche, so dass zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwandfläche jeweils ein Verbindungsabschnitt verbleibt und diese beiden Wandflächen durch die Stanzlinie (nur) teilweise getrennt sind; 7. jede innere Griffwandfläche ist mit einer Klebelasche versehen.

24 Merkmal 3 bringt dabei, wie der Senat im genannten Urteil (X ZR 84/06, juris) ausgeführt hat, zum Ausdruck, dass das Klagepatent einen Zuschnitt lehrt, bei dem die beiden Endwandflächen und die beiden Seitenwandflächen nicht im Abstand von einander angeordnet sind, sondern nur durch Faltnlinien voneinander abgegrenzt nebeneinander liegen. Dies macht es möglich, - was im Hinblick auf etwaige Werbeaufdrucke erwünscht ist - alle späteren Außenwände ungeteilt zu erhalten, nämlich indem - wie in den Figuren des Klagepatents gezeigt - an einer Seitenkante eine Klebelasche vorgesehen wird, so dass die notwendige Verbindungsstelle im Bereich der späteren Außenwände sich (nur) über diese Seitenkante erstreckt. Symmetrische Endwände sind

patentgemäß hingegen möglich, weil der Zuschnitt die Herstellung (Faltung) einer mehrlagigen Griffwand erlaubt und deren dauerhafte Verbindung zu den beiden Endwänden über (mindestens) eine Klebelasche an den inneren Griffwandflächen erfolgen kann, wenn diese - wie ebenfalls in den Figuren des Klagepatents gezeigt - über die Kontur der äußeren Griffwand hinausragt (Verlängerung des Zuschnitts nach oben). Die Wandflächen, welche die späteren Griffe bilden, können deshalb durch Stanzlinien von den übrigen Wandflächen getrennt sein (Merkmal 5c). Damit die Klebelasche ortsgenau an den übrigen Wänden befestigt werden kann, ist es allerdings vorteilhaft, eine vollständige Loslösung zunächst zu verhindern. Das wird durch Merkmal 6 sichergestellt. Da die innere Griffflasche bis zur Höhe der späteren Seitenwand über die äußere Griffwandfläche hinausragen kann, ist es schließlich auch möglich, aus einer entsprechenden verlängerten Fläche Trennwände zu schaffen, die sich weit in den Gegenstandsträger hinein erstrecken.

25 Wenn das Berufungsgericht hieraus abgeleitet hat, dass das Klagepatent es erlaube, bekannte Zuschnitte so zu verbessern, dass sie aus optischen Gründen erwünschte symmetrische Außenwände aufweisen und sich gleichzeitig problemlos bedrucken lassen, ist dies aus Rechtsgründen ebenso wenig zu beanstanden wie die weitere Annahme, dass es sich bei diesen Vorteilen um eine Detailverbesserung handele, die aber im Hinblick auf die von Brauereien gewünschten großflächigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt für die Kaufentscheidung anzusehen sei.

26 bb) Die hiergegen gerichteten weiteren Angriffe der Revision der Klägerin gehen fehl.

27 (1) Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht annimmt, der herauszugebende Verletzungsgewinn sei deshalb nicht höher anzusetzen, weil die patentgemäße Erfindung lediglich eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts darstelle. Der Revision der Klägerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, die vom Berufungsgericht vorgenommene Differenzierung von Patenten nach den Kriterien "Detailverbesserung" einerseits und "revolutionäres Schutzrecht" andererseits, sei eine generalisierende sachfremde Einordnung in Patentqualitätskriterien, die die im Einzelfall für die Nachfrage maßgeblichen Faktoren ausblende. Die Ermittlung des Abstands der geschützten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik lässt Schlüsse darauf zu, in welchem Maß die Nachfrage des Produkts auf die mit der Verwendung des Patents zusammenhängenden technischen Eigenschaften des veräußerten Gegenstands zurückzuführen ist. Sie spiegelt wider, dass die Verkaufs- und Erlösaussichten des erfindungsgemäßen Produkts davon abhängen, ob und in welchem Umfang gleichwertige Alternativen und damit Umgehungsmöglichkeiten des Patents im Verletzungszeitraum zur Verfügung standen (vgl. BGH, Urt. v. 30.5.1995 - X ZR 54/93, MDR 1996, 601 = GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Ergibt sich, dass gegenüber dem erfindungsgemäßen Produkt im Wesentlichen gleichwertige Alternativen existieren, da es sich lediglich um eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts handelt, ist eher anzunehmen, dass der Kaufentschluss nicht allein auf der Verwendung der technischen Lehre, sondern auf weiteren Faktoren beruht (vgl. BGHZ 181, 98 Rz. 52 - Tripp-Trapp-Stuhl). Handelt es sich demgegenüber um ein neues Produkt, das neue Einsatzgebiete erschlossen hat und zu dem es keine solchen Alternativen gab, kann eher angenommen werden, dass der Kaufentschluss gerade auf die Verwendung des Patents zurückzuführen ist.

28 (2) Entgegen dem Vorbringen der Revision der Klägerin sind die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Bedeutung der patentgemäßen Erfindung für den Gesamtgegenstand nicht unvollständig. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die im relevanten Stand der Technik vorbekannten Gegenstandsträger mit Ausnahme des patentgemäßen Vorteils, der es erlaube, alle späteren Außenwände aus optischen Gründen einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten, grundsätzlich konkurrenzfähige Ausweichmöglichkeiten darstellten. Die vorteilhafte symmetrische Ausgestaltung hat das Berufungsgericht berücksichtigt und angenommen, dass diese im Hinblick auf die hierdurch möglichen und von den Kunden gewünschten großformatigen Werbeaufdrucke für die Kaufentscheidung und damit den erzielten Gewinn wesentlich gewesen seien. Die Revision der Klägerin gewichtet diese Vorteile lediglich stärker, wenn sie ausführt, die Annahme, die erfindungsgemäße Ausgestaltung sei wesentlich für die Kaufentscheidung gewesen,

lasse nur den Schluss zu, dass allein der klagepatentgemäße Zuschnitt für den Kaufentschluss und damit den Gewinn ursächlich gewesen sei. Einen nach den obigen Grundsätzen zur Schätzung des Verletzungsgewinns revisionsrechtlich relevanten Fehler zeigt sie damit nicht auf.

29 (3) Die Revision der Klägerin hat auch keinen Erfolg, soweit sie rügt, das Berufungsgericht habe ihren unbestrittenen Vortrag übergegangen, die Beklagte habe sie - die Klägerin - nur deshalb aus der Lieferbeziehung mit der R. verdrängen können, weil sie unter massiver Preisunterbietung mit den schutzrechtsverletzenden Gegenstandsträgern in die Geschäftsbeziehung eingedrungen sei. Die Beklagte habe hierbei ein Produkt angeboten, das mit dem der Klägerin identisch gewesen sei und mit dem deshalb die Verarbeitung der bislang von ihr - der Klägerin - bezogenen Träger ohne Änderung oder Anpassung der maschinellen Ausrüstung nahtlos und damit ohne das Risiko von Funktionsstörungen bei den Verpackungsmaschinen habe fortgesetzt werden können. Die Möglichkeit, identische Produkte preisgünstiger erwerben zu können, sei einziger Beweggrund des Erwerbs der patentverletzenden Produkte gewesen.

30 Es kann offen bleiben, ob bei der Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns - nicht anders als bei der Geltendmachung eines entgangenen Gewinns - schon diejenige Marktchance zugunsten des Schutzrechtsinhabers geschützt ist, die sich daraus ergibt, dass der Schutzrechtsinhaber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ein mit seinem schutzrechtsgemäßen Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen, und dies einmal vom Schutzrechtsinhaber gewonnene Abnehmer veranlassen kann, im Interesse der Kontinuität ihrer betrieblichen Abläufe oder ihres Angebots von einem Lieferantenwechsel abzusehen, oder ob dies nur dann bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns zu berücksichtigen ist, wenn es die technischen Vorteile der Erfindung waren, die den Abnehmer (mit-)veranlasst haben, Produkte des Verletzers anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen. Denn das Berufungsgericht musste entsprechenden Vortrag der Klägerin jedenfalls deshalb nicht berücksichtigen, weil dieser Vortrag der Klägerin von der Beklagten bereits in der Klageerwidern vom 29.1.2010 bestritten wurde, ohne dass von der Revision der Klägerin geltend gemacht wird, dass das Berufungsgericht einen von der Klägerin angebotenen (Zeugen-)Beweis für ihre Behauptung verfahrensfehlerhaft übergegangen hätte.

31 cc) Auch die Angriffe der Revision der Beklagten greifen nicht durch.

32 (1) Die Revision der Beklagten meint, das Berufungsgericht sei zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Erfindung lediglich eine Detailverbesserung darstelle, die den Wert des Klagepatents erheblich einschränke. Das Berufungsgericht habe aber weiteren unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten fehlerhaft nicht berücksichtigt, aus dem sich ergebe, dass die Kaufentscheidung nicht auf der Patentverletzung beruhe. Das Schnittmuster des patentgemäßen Verletzungsgegenstands habe sich von dem nicht patentverletzenden Zuschnitt, den sie, die Beklagte, ab 1.2.2005 an die R. geliefert habe, nur dadurch unterschieden, dass der patentgemäße Verletzungsgegenstand eine geringfügige "Aufbauhilfe" anlässlich des Verklebens aufgewiesen habe, was sich aber lediglich bei dem Lieferanten der Beklagten, der für sie das Verkleben vorgenommen habe, ausgewirkt habe. Aus Sicht des Abnehmers, der R., die lediglich das Aufrichten und Befüllen des bereits verklebten Gegenstandsträgers vorgenommen habe, habe sich das patentverletzende von dem später gelieferten patentfreien Produkt in dem Zustand, in dem es dem Abnehmer geliefert worden sei, auch optisch nicht unterschieden. Auch das später gelieferte patentfreie Produkt habe großformatige Werbeaufdrucke ermöglicht und problemlos in der Schnellverpackungsmaschine des Abnehmers verwendet werden können. Der Abnehmer habe die Produktänderung gar nicht bemerkt, so dass ein Einfluss der Patentverletzung auf die Kaufentscheidung denkgesetzlich ausgeschlossen sei.

33 Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen Vortrag bei Bemessung des Verletzergewinns nicht berücksichtigt. Soweit es um die Feststellung der Faktoren geht, auf denen die gewinnverursachende Kaufentscheidung beruhte, ist der Verweis auf die erst ab dem 1.2.2005 hergestellten und vertriebenen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstandsträger unbeachtlich, weil es hierbei alleine um die Frage geht, ob sich bei den konkreten Umsatzgeschäften im Verletzungszeitraum die schutzrechtsverletzende Gestaltung auswirkte (vgl. BGH v. 17.6.1992 - I

ZR 107/90, BGHZ 119, 20, 29 = MDR 1992, 1139 = CR 1992, 725 - Tchibo/Rolax II). Eine andere Betrachtung ist auch nicht deshalb geboten, weil das Klagepatent nach dem Verletzungszeitraum durch Urteil des Senats teilweise für nichtig erklärt wurde. Dies hat lediglich zur Folge, dass als den Kaufentschluss beeinflussender Faktor die erfindungsgemäße Ausgestaltung zu berücksichtigen ist, wie sie sich aus dem rechtsbeständigen Patent ergibt.

34 (2) Die Revision der Beklagten hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, das Berufungsgericht habe berücksichtigen müssen, dass sie bereits im Verletzungszeitraum die ab 1.2.2005 tatsächlich gelieferten Alternativprodukte hätte produzieren können und damit ebenfalls den Gewinn erzielt hätte. Soweit das Berufungsgericht dies mit dem Argument nicht berücksichtigt habe, dass entsprechender Vortrag fehle, hätte es entsprechende Bedenken vor der Entscheidung in Form eines Hinweises zum Ausdruck bringen müssen.

35 Auf das Vorbringen der Beklagten, mit dem sie rechtmäßiges Alternativverhalten einwendet, kommt es nicht an. Rechtmäßiges Alternativverhalten stellt eine hypothetisch gebliebene Schadensursache dar, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzten Norm ausgerichteten Wertung erfordert (BGH, Urt. v. 20.7.2006 - IX ZR 94/03, BGHZ 168, 352 = MDR 2007, 148 = CR 2007, 18). Hiernach ergibt sich, dass dieser Einwand bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unbeachtlich ist. Eine technische Lösung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung gestanden hat, ist für die Beurteilung der Marktchancen der Erfindung in diesem Zeitraum und damit auch für die Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unerheblich. Die Herausgabe des Verletzergewinns zielt auf eine Kompensation des Umstands, dass sich der Verletzer bei Umsatzgeschäften die erfindungsgemäße Lehre zu Nutze gemacht und damit die von der Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Marktchance für sich genutzt hat. Ausgangspunkt ist daher die Verletzung des Schutzrechts. Die Berücksichtigung des genannten Einwands des Verletzers stünde im Widerspruch zu Sinn und Zweck der Kompensation der Rechtsbeeinträchtigung in der Form der Herausgabe des Verletzergewinns und insb. zu dem Gedanken, dass der Verletzte durch die Herausgabe des Verletzergewinns so zu stellen ist, als hätte er ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt.

36 dd) Soweit die Revisionen außerdem - mit gegenläufigen Zielrichtungen - rügen, aus den Erwägungen des Berufungsgerichts sei die Bezifferung des herauszugebenden Gewinns mit 50 % nicht nachvollziehbar, tritt ebenfalls kein revisionsrechtlich relevanter Fehler zutage.

37 Es ist der Gewichtung einzelner Faktoren und der darauf fußenden Schätzung immanent, dass sie zu keinem rechnerisch nachprüfaren Ergebnis führen. Die Revisionen zeigen, wie ausgeführt, nicht auf, dass das Berufungsgericht wesentliche Umstände außer Acht gelassen, einem Umstand ein ihm offensichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen oder sachwidrige Erwägungen angestellt hat. Das Berufungsgericht hat in nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die Erfindung einerseits nur zu einer Verbesserung des Flaschenträgers in einem Detail führt, andererseits gleichwohl eine Ausgestaltung des Erzeugnisses ermöglicht, die für die Kaufentscheidung der Abnehmer wesentlich ist. Das Berufungsgericht hat damit der Schätzung des herauszugebenden Verletzergewinns die Einordnung der Erfindung als Detailverbesserung zugrunde gelegt, die jedoch nicht lediglich einen Teil des Flaschenträgers, sondern das Produkt als Ganzes betrifft und mitprägt und wegen der damit verbundenen Bedeutung für dessen Marktchancen den Zugriff auf einen höheren Anteil des Verletzergewinns eröffnet. Die Schätzung der Quote des herauszugebenden Verletzergewinns mit 50 % hält sich insoweit im Rahmen tatrichterlichen Ermessens und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

38 ee) Ohne Erfolg rügen die Revisionen der Klägerin und der Beklagten schließlich - wiederum mit gegenläufiger Zielrichtung - die Erwägung des Berufungsgerichts als rechtsfehlerhaft, die quotale Schätzung des herauszugebenden Verletzergewinns werde durch die Kontrollüberlegung bestätigt, dass eine Ermittlung des Schadenersatzbetrages nach der Methode der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führe. Zu Unrecht meinen die Revisionen, dass das Berufungsgericht hierdurch die verschiedenen Berechnungsarten des Schadenersatzes unzulässig vermenge und bei einer solchen Kontrollüberlegung jedenfalls der Behauptung eines höheren

üblichen Lizenzsatzes seitens der Klägerin bzw. der Behauptung eines niedrigen üblichen Lizenzsatzes seitens der Beklagten hätte nachgehen müssen.

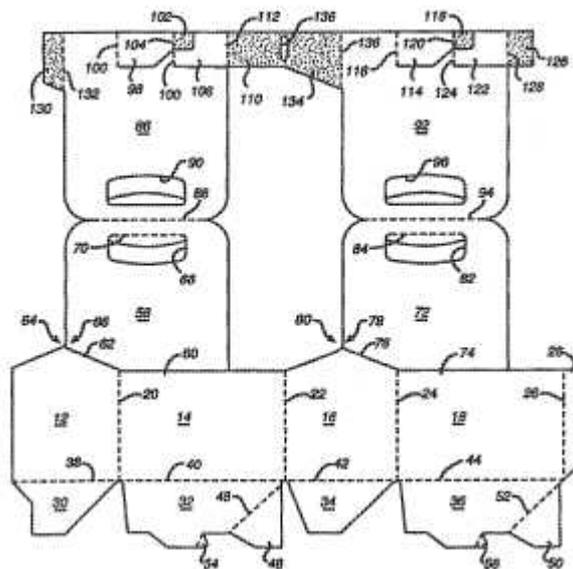
39 Da die verschiedenen Methoden zur Bemessung des zu leistenden Schadenersatzes der Kompensation ein und desselben, vom Schutzrechtsinhaber durch die rechtsverletzende Handlung erlittenen Schadens dienen, sollen sie für den Regelfall nach ihrem grundsätzlichen Ansatz zu im Wesentlichen ähnlichen Ergebnissen führen, auch wenn tatsächlich aufgrund der jeweils der Berechnung zugrunde liegenden unterschiedlichen Parameter Abweichungen nicht ausbleiben können (Melullis, a.a.O., S. 684). Damit ist eine Kontrollüberlegung, wie sie das Berufungsgericht angestellt hat, nicht per se unzulässig, sondern kann die trichterliche Bemessung des herauszugebenden Gewinnanteils etwa in Fällen, in denen die angemessene Bewertung der für die Bemessung des Gewinnanteils maßgeblichen Faktoren Schwierigkeiten bereitet, zusätzlich absichern. Eine derartige Erwägung ist jedoch dann nicht geeignet, die vom Trichter vorgenommene Schätzung des Schadenersatzanspruchs auf der Grundlage des Verletzergewinns zu verifizieren, wenn über die zugrunde zu legenden Parameter für die Berechnung auf der Grundlage der Lizenzanalogie, wie die Höhe des Lizenzsatzes, Streit besteht. Der Trichter ist nicht gehalten, im Zuge von Kontrollüberlegungen entsprechendem streitigem Parteivortrag nachzugehen, wenn er zuvor auf der Grundlage der Herausgabe des Verletzergewinns den erforderlichen und angemessenen Betrag zur Kompensation der Schutzrechtsverletzung ermittelt hat.

40 III. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 1 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin war Inhaberin des u.a. für Deutschland erteilten Europäischen Patents EP 0931003, das einen Gegenstandsträger und einen Zuschnitt hierfür betraf („Flaschenträger“).



Gegenstandsträger sind bevorzugt aus Pappe hergestellte korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z. B. Flaschen, transportiert werden können. Die Gegenstandsträger werden aus flächigem Material (vorzugsweise Pappe) hergestellt und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden (z. B. Verkleben) durch Schnitte getrennter Teile ihre dreidimensionale Form.

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Die Klägerin hatte die Beklagte bereits 2004 in einem Verfahren¹ wegen Verletzung ihres Patents auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft in Anspruch genommen. Das Verfahren wurde bis zum Abschluss eines von der Beklagten eingeleiteten Patentnichtigkeitsverfahrens ausgesetzt. Der Bundesgerichtshof² fasste im Patentnichtigkeitsverfahren die Patentansprüche neu und erklärte das darüber hinausgehende Patent für teilweise nichtig.

In dem weiteren Verfahren machte die klagende Patentinhaberin nunmehr den Schadensersatz geltend und forderte den gesamten Gewinn der beklagten Mitbewerberin aus der Belieferung eines abgeworbenen Kunden. Die Beklagte wollte demgegenüber keinerlei Schadensersatz zahlen, weil sie ab einem gewissen Zeitraum ein nicht (mehr) patentverletzendes Produkt geliefert hatte.

Das Erstgericht sprach der Patentinhaberin 100 % des Gewinns zu. Das OLG Frankfurt reduzierte die Ersatzquote auf 50 % mit der Begründung, der durch eine Patentverletzung erzielte Gewinn wäre nur dann in vollem Umfang an den Patentinhaber herauszugeben, wenn er auch in vollem Umfang auf der Patentverletzung beruhte. Dies war nur in Ausnahmefällen anzunehmen, wenn etwa die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht hatte.³ Betraf der Gegenstand der geschützten Erfindung dagegen eine Detailverbesserung eines vorbekannten Erzeugnisses, wovon aufgrund der Teilnichtigkeit des Patents auszugehen war, wäre der Anteil des herauszugebenden Gewinns in wertender Betrachtung danach zu bestimmen, in welchem Maß die widerrechtliche Nutzung des Patents die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht hatte; dies sollte unabhängig davon gelten, ob der Wortlaut des Patentanspruchs das gesamte Erzeugnis beschrieb.

Letztlich hatte sich der BGH mit der Bestimmung des Anteils des herauszugebenden Gewinns bei Verletzung eines teilweise nichtigen Patents auseinanderzusetzen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH bestätigte die Ansicht des Berufungsgerichts zur Art und Weise der Schadensbemessung vollinhaltlich.

Zunächst stellten die Karlsruher Richter fest, dass es zwar drei Berechnungsmethoden gab, um den Schaden einer Patentverletzung zu ermitteln. Sowohl die Berechnung des entgangenen Gewinns, als auch die Berechnung des Verletzergewinns und einer hypothetischen Lizenzgebühr dienten aber dazu, den einheitlichen Schaden zu ermitteln, der durch den zu zahlenden Betrag zu kompensieren wäre. Auch wenn es bei den verschiedenen Berechnungsmethoden zu unterschiedlichen Beträgen kommen könnte, so wäre doch das Ergebnis einer Berechnungsmethode anhand des Ergebnisses einer anderen Berechnungsmethode zu überprüfen. Dies muss zu im Wesentlichen ähnlichen Ergebnissen führen.

Bei der Ermittlung des herauszugebenden Gewinns war der Betrag festzustellen, der auf der Benutzung der technischen Lehre beruhte. Es wäre daher nicht der gesamte Gewinn herauszugeben, auch wenn das Patent einen Gegenstand insgesamt erfasste. Vielmehr müsste ermittelt werden, in welchem Maße der Patentschutz die Kaufentscheidung der Abnehmer beeinflusst hatte.

Der Zusammenhang zwischen der Patentverletzung und dem erzielten Gewinn wäre dabei keine adäquate Kausalität. Vielmehr müsste die Tatsacheninstanz unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren nach freiem richterlichem Ermessen iS des § 287 dZPO ermitteln, ob ein Zusammenhang zwischen der Patentverletzung und dem erzielten Gewinn bestand und wie hoch der entsprechende Anteil des Gewinns war (sog. „wertende Bestimmung der Kausalität“).

Bei dieser Schadensermittlung war ein Faktor, welchen Abstand das Patent vom Stand der Technik einnahm. Je größer der Abstand war, desto mehr sprach dafür, dass sich die Abnehmer wegen des Patentschutzes für das Produkt entschieden. Dagegen wäre es kein Faktor, dass eine theoretische Umgehungslösung bestanden hätte. Allein eine tatsächlich existierende Umgehungslösung könnte dagegen sprechen, dass der Kaufentschluss auf dem Patentschutz beruht.

¹ LG Frankfurt aM, AZ 2-6 O 233/04.

² BGH 22.4.2008, X ZR 84/06 – *Flaschenträger I*, openJur 2011, 5331.

³ So bereits OLG Düsseldorf 2.6.2005, I-2 U 39/03 – *Lifter*, Mitt. 2006, 553.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der BGH bestätigt mit seiner Entscheidung eine inzwischen von einigen deutschen Instanzgerichten⁴ geübte Praxis bei der Ermittlung des Schadensersatzes. Der Grundsatz ist dabei, dass nur in seltenen Ausnahmefällen der gesamte Gewinn herauszugeben ist. Üblicherweise ist dagegen nur der Anteil herauszugeben, der auf die Schutzrechtsverletzung entfällt. Bei der Ermittlung der Höhe dieses Anteils billigt der BGH die Anwendung des § 287 dZPO, der nach österreichischem Verständnis § 273 ZPO entspricht, zu. Gleichzeitig gibt das Höchstgericht Faktoren für das richterliche Ermessen vor.

Die wertende Bestimmung der Kausalität und die daraus resultierenden Faktoren für die Ermittlung des entgangenen Gewinns haben in Österreich für die Berechnung des Schadensersatzes nach § 150 PatG im Wege der Lizenzanalogie – soweit ersichtlich – noch keinen Eingang in die Rechtspraxis gefunden. Zunächst ist folgendes vorzuschicken:

Gemäß § 150 Abs 1 PatG hat der durch unbefugte Verwendung eines Patentes Verletzte gegen den Verletzer Anspruch auf ein angemessenes Entgelt. Bei schuldhafter Patentverletzung kann der Verletzte an Stelle des angemessenen Entgeltes a) Schadensersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder b) die Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer durch die Patentverletzung erzielt hat, nach § 150 Abs 2 PatG verlangen.

Der Schadensersatzanspruch nach § 150 Abs 2 PatG setzt daher eine schuldhafte Patentverletzung voraus. Der Anspruch auf angemessenes Entgelt nach § 150 Abs 1 PatG ist demgegenüber ein aus § 1041 ABGB abgeleiteter Vergütungsanspruch für die ungerechtfertigte Verwendung eines Patentes.⁵ Die Höhe der Vergütung entspricht nach hM⁶ dem Wert der Nutzung des Patentes, also in der Regel einer angemessenen Lizenzgebühr. Nach der Rsp⁷ kann demnach der Verletzte eine angemessene Lizenzgebühr entweder aus dem Titel des Schadensersatzes oder nach Bereicherungsrecht verlangen. Der Verletzte wird so gestellt, wie er stünde, wäre der Patentverletzer gesetzmäßig vorgegangen. Der Patentverletzer hätte die Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers einholen müssen, die dieser, wie üblich, nur gegen Zahlung eines Entgeltes – einer Lizenzgebühr – erteilt hätte. Der Verletzer wird so behandelt, als ob er Lizenzgebühr hätte zahlen müssen, die durch seinen rechtswidrigen Eingriff dem Verletzten entgangen ist. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob der Verletzte überhaupt zur Lizenzierung bereit gewesen wäre.

Demzufolge stellt sich die Frage der Art und Weise der Berechnung sowohl bei der Bestimmung des angemessenen Entgeltes als auch des Schadensersatzes grundsätzlich gleich.

Besonders reizvoll erscheint es schließlich, die neu gewonnene Differenzierung zur Ermittlung des entgangenen Gewinns auch bei Verletzung anderer Schutzrechte heranzuziehen, wie zB für Markenrechtsverletzungen.

Vorauszuschicken ist, dass die Berechnung dessen, was der Verletzte vom Verletzer an Gewinn heraus verlangen kann, von der vollständigen und ordnungsgemäßen Erfüllung des Auskunfts- bzw. Rechnungslegungsanspruchs abhängt, der inzwischen im gesamten gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht gewährt wird.⁸ Denn dadurch wird dem Verletzten erst überhaupt bekannt, in welchem Umfang die Rechtsverletzung stattfand und welcher Gewinn letztlich erzielt werden konnte. Üblicherweise werden hierbei die Aufwendungen von dem erzielten Umsatz abgezogen und der

⁴ OLG Düsseldorf 2.6.2005, I-2 U 39/03 – *Lifter*, Mitt 2006, 553; OLG Frankfurt 31.3.2011, 6 U 136/10 – *Zuschnitt*, GRUR-RR 2011, 201.

⁵ Deutlich OGH 7.8.2007, 4 Ob 133/07y – *Sales Manager Austria III*, ÖBl-LS 2007/165/166/167/168/201/202, 269 = *ecolex* 2008/20, 62 (*Schumacher*) = RZ 2008/EÜ 49, 24 = ÖBl 2008/5, 30 (*Gamerith*) = SZ 2007/120.

⁶ OGH 23.9.1997, 4 Ob 246/97y – *Wurzelendreduzierer*, RdW 1998, 268 = ÖBl 1998, 307; *Friedl/Schönherr/Thaler*, Patent- und Markenrecht, § 150 PatG Anm 2 unter Hinweis auf die EB; *Koziol*, Österreichisches Haftpflichtrecht² (1982), 241; *Weiser*, PatG² (2005), 403; *Burgstaller*, Österreichisches Patentrecht Kommentar (2012), 221.

⁷ OGH 23.9.1997, 4 Ob 246/97y – *Wurzelendreduzierer*, RdW 1998, 268 = ÖBl 1998, 307.

⁸ OGH 16.12.2009, 17 Ob 21/09a – *Manpower VIII*, RdW 2010/377, 345 = ÖBl-LS 2010/69/70/71, 116 = ÖBl 2010/53, 275 (*Kletzer*); 26.8.2008, 17 Ob 23/08v – *Mühlebach Schmale Bandnüdele*, RdW 2009/85, 79 = ÖBl-LS 2009/41/42; 24.4.2007, 17 Ob 5/07w, wbl 2007/181, 402 = ÖBl-LS 2007/196/197/198/199.

Rest dann als Gewinn betrachtet. Genau hier können die aus der *Flaschenträger*-Entscheidung⁹ gewonnen Kriterien ansetzen:

Bedruckt beispielsweise ein Verletzer T-Shirts mit einer fremden Marke und verkauft diese Shirts. Wie ist damit umzugehen, wenn er die verkauften T-Shirts auf Grund persönlicher Beziehungen in der Produktion besonders günstig, wenn nicht gar umsonst erhalten hat? Durch derart günstige T-Shirts im Einkauf erhöht sich natürlich exorbitant die Gewinnspanne die der Gegner abschöpfen möchte. Allerdings ist zu hinterfragen, ob sie ihm auch in voller Höhe zusteht?

ME ist der Gewinn nur insoweit herauszugeben, als er auch auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht. Das bedeutet, es muss sich um Gewinn handeln, der wirklich ursächlich auf der Schutzrechtsverletzung und nicht auf anderen Faktoren beruht. Es ist somit zu unterscheiden, ob der Gewinn

- auf der einen Seite durch andere für die Kaufentscheidung der Abnehmer erheblichen Faktoren bestimmt wird (nicht herauszugeben), oder
- auf der anderen Seite durch die Verletzung des Schutzrechts (hier bei Patentverletzung: durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen Eigenschaften) bestimmt wird (herauszugeben)

Die konkrete Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns ist letztendlich nach § 273 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu schätzen. Im T-Shirt-Fall hängt ein messbarer Teil der Gewinnspanne eben nicht von der Schutzrechtsverletzung ab, sondern beruht vielmehr auf dem persönlichen Geschick des Verletzers. Ähnliches – wenngleich in die andere Richtung – hat die Rsp¹⁰ bereits anklingen lassen, indem sie festhielt, dass es bei der Bemessung der Lizenzgebühr nicht darauf ankomme, ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hat.

Die deutschen Instanzgerichte zuvor und letztlich auch der BGH in der vorliegenden Entscheidung haben eine richtungweisende dogmatische Lösung für die angeschnittene Berechnungsproblematik aufgezeigt, indem sie festgestellt haben, dass das Patent das Design des Produkts (und nicht nur die auf die Herkunft des Produkts hinweisende Kennzeichnung) schützt. Mit dieser Überlegung ist der Aspekt des Produktschutzes in den Vordergrund gerückt, den der BGH auch in einem anderen Zusammenhang, nämlich bei der Verletzung von Betriebsgeheimnissen entgegen § 17 dUWG, angesprochen hat.¹¹ Darin hat der BGH entschieden, dass Ergebnisse, die der Verletzer erzielt hat, von Anfang an dauerhaft mit dem „Makel der Wettbewerbswidrigkeit“ behaftet sind. In solchen Fällen wird zutreffend angenommen, dass bei einer Verletzung von Betriebsgeheimnissen grundsätzlich der gesamte unter Einsatz des geheimen Knowhows erzielte Gewinn herauszugeben ist. Es liegt nahe, diese „Makeltheorie“ auch auf Patentverletzungen zu übertragen. Denn eine Gleichstellung von Betriebsgeheimnissen und Patentverletzungen ist sachlich begründet. Auch Patente sind in ihrem Ausgangspunkt Betriebsgeheimnisse, nämlich betriebsgeheime Erfindungen, die nur deshalb offengelegt werden, weil sie Patentschutz erlangen. Es erscheint nicht gerechtfertigt, in Kraft stehende Patente weniger zu schützen als (sonderschutzrechtlich nicht geschützte) Betriebsgeheimnisse.

Jedenfalls dann, wenn Patente technische Verbesserungen beinhalten, die sich in nennenswerter Weise qualitativ auf das gesamte Produkt auswirken, sollte der Patentinhaber entsprechend der Makeltheorie berechtigt sein, wenn nicht den gesamten Verletzergewinn, so doch einen überwiegenden Teil desselben als billigen Ausgleich abzuschöpfen. Gewinnanteilsquoten von nur 10% oder 20% des Verletzergewinns, die in der praktischen Quintessenz dazu führen, dass Patentverletzungen „nichts kosten“, werden der in der Richtlinie 2004/48/EG vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums festgeschriebenen Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüterrechte und der Sanktionswirkung, die von der Abschöpfung des Verletzergewinns ausgehen soll, nicht gerecht.

Ausblick: Das vorliegende Urteil macht deutlich, welche Argumente bei der Entscheidung über den

9 BGH 24.7.2012, X ZR 51/11 – *Flaschenträger II*, GRUR 2012, 1226 = IPRB 2012, 271 (*Mulch*).

10 OGH 23.9.1997, 4 Ob 246/97y – *Wurzelendreduzierer*, RdW 1998, 268 = ÖBl 1998, 307.

11 BGH 19.3.2008, I ZR 225/06 – *Entwendung von Datensätzen mit Konstruktionszeichnungen*, wrp 2008, 938.

zu zahlenden Schadensersatz eine Rolle spielen. Sie gibt daher klare Hinweise dafür, wie Geschädigte ihrer Behauptungs- und Beweislast vor Gericht nachkommen können. Soweit der Patentinhaber zur Höhe des Schadensersatzanspruchs behauptet, muss er den Abstand der vom Patent geschützten Erfindung zum bekannten Stand der Technik aufzeigen. Außerdem muss er zunächst bescheinigen, dass die Kaufentscheidung gerade auf dem verletzten Patent beruht, will er einen großen Anteil des Verletzergewinns als Schadensersatz geltend machen. Lasten dagegen auf einem Produkt eine Vielzahl von Patenten, dann kommt nur ein kleiner Anteil des Gewinns als Schadensersatz in Betracht. Dies wird letztlich auch durch die Kontrollüberlegung der Lizenzanalogie gerechtfertigt. Denn je mehr Patente, Marken oder Designs auf einem Gegenstand lasten, desto geringer wird die Lizenzgebühr für jedes einzelne Schutzrecht ausfallen.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des BGH ist als Schaden einer Patentverletzung jeweils der Gewinn herauszugeben, der auf der Verletzung des Patents beruht. Zur Bemessung des Schadens sind dabei die Faktoren zu bestimmen, die die Kaufentscheidung des Abnehmers beeinflusst haben. Anschließend kann das Gericht den Schaden nach freier Überzeugung bestimmen.