

26. 1. Wann kann der Patentinhaber vom Verlezer gemäß § 35 PatG. denjenigen Betrag herausverlangen, um welchen der Verlust, den der Verlezer bei Herstellung und Vertrieb des betreffenden Gegenstandes gehabt hat, noch gewachsen wäre, wenn der Verlezer hierbei das Patent nicht benützt hätte (sog. Verlustersparnis)?

2. Zur Schadensermittlung gemäß § 287 ZPO.

I. Zivilsenat. Ur. v. 22. Oktober 1930 i. S. P.-U. (N.) w. G. (Befl.). I 128/30.

I. Landgericht Stuttgart.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Beklagte war Inhaber der Patente 189636 und 208441, die Klägerin Inhaberin des Gebrauchsmusters 322281. Die Klägerin hat auf Feststellung geklagt, daß sie mit den von ihr hergestellten Glühlampen die beiden Patente nicht verletze, ferner, daß sie befugt sei, das Patent 208441 zu benutzen. Der Beklagte behauptete, die

Klägerin verlezte durch Herstellung und Vertrieb von Glühlampen nach ihrem Gebrauchsmuster seine Patente. Neben weiteren Ansprüchen hat er wegen dieser Verletzungen widerklagend Rechnungslegung und Schadenserfaz begehrt. Dem Antrag auf Rechnungslegung ist unter zeitlicher Beschränkung rechtskräftig entsprochen worden.

Der Beklagte hat darauf die Klägerin zur Rechnungslegung aufgefordert. Die Klägerin kam dieser Aufforderung nach; ihre vier Vorstandsmitglieder haben die Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnungslegung gemäß weiter ergangenen Teilurteilen durch den Offenbarungseid bekräftigt, in Verbindung hiermit aber noch eine weitere Rechnungslegungs-Erklärung überreicht.

Im Verfahren vor dem Landgericht hatte der Beklagte neben dem Antrag auf Auflegung des Offenbarungseides beantragt, die Klägerin schon jetzt durch Teilurteil zur Zahlung von 325000 RM. nebst Zinsen zu verurteilen, da in dieser Höhe ein der Klägerin aus der Patentverletzung erwachsener Gewinn bereits feststellbar sei. Die Klägerin bestritt indes, daß sie im Gesamtergebnis aus der Patentverletzung überhaupt einen Gewinn erzielt habe. Das Oberlandesgericht erkannte in Übereinstimmung mit dem Landgericht dem Beklagten den Betrag von 100000 RM. nebst Zinsen zu. Die Revision der Klägerin führte zur Aufhebung dieses Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.

Aus den Gründen:

I. Drei Wege der Schadensberechnung stehen nach ständiger Rechtsprechung (RGZ. Bd. 43 S. 56, Bd. 50 S. 111, Bd. 84 S. 376, Bd. 95 S. 220, neuerdings noch Reichsgerichtsurteil vom 6. November 1929 I 152/29¹⁾) dem Patentinhaber gegen den Verlezer offen, die Forderung des eigenen entgangenen Gewinnes, die Forderung der Lizenzgebühr, die ihm dem Verlezer gegenüber entgangen ist, und schließlich die Forderung der Herausgabe des vom Verlezer erzielten Gewinnes. Hiervon hat der Beklagte den dritten Weg gewählt. Der Umfang dieses Anspruchs ist unter den Parteien nicht nur ziffermäßig streitig. Uneinigkeit besteht auch schon darüber, wie der Begriff des herauszugebenden Gewinnes grundsätzlich zu umgrenzen ist. Zu diesem Punkte hat sich das Berufungsgericht bereits in einem früheren Teilurteil geäußert

¹⁾ Abgebr. in R. u. W. 1930 S. 24.

und es hat die dort niedergelegte Auffassung ersichtlich auch der Schadensbemessung in dem jetzt angegriffenen Urteil zugrunde gelegt. In jenem Teilurteil ist hierzu ausgeführt: Für die Feststellung des von der Klägerin durch die Verletzung gezogenen Gewinnes sei die Frage zu beantworten, um wieviel sich die Vermögenslage der Klägerin schlechter gestellt hätte, wenn sie von dem für den Beginn der Gewinnherausgabe maßgebenden Tage, dem 2. November 1911, bis zum Aufhören der Verletzung — nach der jetzigen Feststellung spätestens bis Ende 1915 — die Patente des Beklagten durch Herstellung und Vertrieb von Glühlampen gemäß dem Gebrauchsmuster 322281 nicht verletzt hätte.

Diese Erwägungen des Berufungsgerichts sind von Rechtsirrtum beeinflusst. Ein Anspruch des Verletzten auf Herausgabe des vom Verlezer durch die Verletzung gezogenen Gewinnes kann grundsätzlich nur geltend gemacht werden, wenn der Verlezer durch die Benutzung des Patents tatsächlich einen Gewinn im Sinne eines Überschusses des Erlöses über die Unkosten herausgewirtschaftet hat. Kommt kein solcher Gewinn, sondern ein Arbeiten mit Verlust in Betracht, so sind die Voraussetzungen für eine Schadensberechnung des Verletzten auf dieser Grundlage nicht gegeben. Die erörterte Art der Schadensberechnung beruht auf der Erwägung, daß der Verlezer sich so behandeln lassen müsse, als ob er das Patent lediglich in Geschäftsführung für den Inhaber benutzt hätte, und daß er daher in rechtsähnlicher Anwendung der Grundsätze in § 687 Abs. 2, § 667 BGB. zur Herausgabe des durch die Verletzung Erlangten gehalten sei. Jedoch darf bei Betrachtung des Sachverhalts unter diesem Gesichtspunkt nicht aus dem Auge gelassen werden, daß es sich nach § 35 PatG. immer allein um den Ersatz des Schadens handelt, der dem Verletzten dadurch entstanden ist, daß der Verlezer die Früchte des Patents gezogen hat. Mit dem Begriff des Schadenserlases ist es indes nicht vereinbar, dem Verletzten einen Anspruch auf die Vorteile einzuräumen, die der Verlezer bei an sich verlustbringender Benutzung des Patents durch dessen Verwertung gegenüber den ihm zugänglichen Herstellungsweisen gezogen hat. In solchem Falle stehen dem Verletzten die beiden anderen Wege der Schadensberechnung offen. Der abweichenden Auffassung des Berufungsgerichts, daß auch Verlustersparris herauszugeben sei, kann nicht beigetreten werden.

Die Erwägungen des Vorderrichters, die zu der angegriffenen Schadensfestsetzung geführt haben, beruhen, wie sich aus ihrer weiterhin folgenden Wiedergabe ergibt, auf dieser grundsätzlich irrtümlichen Einstellung zu der vom Beklagten gewählten Art der Schadensberechnung. Schon aus diesem Grunde muß daher das angefochtene Urteil aufgehoben und der Schadensumfang unter berichtigten Gesichtspunkten neu nachgeprüft werden . . .

II. Die Gründe, die für das Berufungsgericht bei Bemessung des bis jetzt zugesprochenen Schadensbetrags maßgebend waren, sind jedoch auch sonst nicht frei von Rechtsirrtum. Ihnen liegt folgender Gedankengang zugrunde. Zu der für die Schadensberechnung erheblichen Frage, wieviel Lampen der Verletzungsform hergestellt und abgesetzt und welche Vorteile dabei erzielt worden seien, lägen in der Hauptsache von beiden Seiten nur Schätzungen vor. Die Beweislast verschiebe sich jedoch zumgunsten der Klägerin, weil diese eine Anzahl von Belegen vernichtet habe, welche die Herausschälung der patentverletzenden Herstellung aus der Gesamtherstellung von Metallfadenlampen erlaubt hätten. Die Grundlagen der Schätzung der Klägerin seien nicht geeignet, die vom Beklagten dagegen erhobenen Bedenken völlig zu beseitigen, zumal da sie in ihren Angaben geschwanzt habe. Ferner beständen noch erhebliche Zweifel, ob sich die Patentverletzung im wesentlichen auf Lampen von 170 oder von 190 Volt aufwärts beschränkt habe. Die Kosten der Herstellung der Verletzungsform im Gegensatz zu der anderer Metallfadenlampen und die sich aus beiden Herstellungsarten ergebenden Gewinne seien noch ganz ungeklärt und müßten der Begutachtung eines Sachverständigen unterliegen. Indessen habe sich der Beweiswert der Rechnungslegung der Klägerin durch die späteren Einschränkungen in bezug auf die Stückzahl, die in Betracht kommende Herstellungszeit und die Gewinn- und Verlustausweisung trotz der Eidesleistung der Vorstandsmitglieder vermindert; vor allem aber habe die Klägerin als solche, nicht lediglich ihre Vorstandsmitglieder, unter dem Druck der bevorstehenden Eidesleistung und der sich an diese bei der Gefinnungsweise des Beklagten voraussichtlich anschließenden Folgen ein Vergleichsangebot von mindestens 150 000 RM. gemacht. Mit Rücksicht hierauf erscheine schon jetzt eine Entscheidung zugunsten des Beklagten in Höhe des ihm vom Landgericht zugesprochenen Betrags von 100 000 RM. zulässig. Ein solches Vergleichsangebot habe sich

vor der Generalversammlung nur dann verantworten lassen, wenn die Klägerin selbst den von ihr geschuldeten Schadensbetrag — unter Anerkennung der Verlustersparnis als darunter fallend — zum mindesten so hoch beziffert habe. Die damalige Lage habe jede einschlägige Fabrik angesichts der technischen Umwälzung auf dem Gebiet der Glühlampenherstellung gezwungen, sich bewährende technische Neuerungen aufzunehmen. Deshalb könne jene Verlustersparnis auch bei Außerachtlassung der bis zum 2. November 1911 gezogenen und im Betrieb der Klägerin weiter arbeitenden Gewinne nicht unerheblich gewesen sein. Auch die Klägerin habe dies angenommen; denn anders sei ihr Vergleichsangebot nicht zu erklären, da die bei Fortsetzung des Rechtsstreits zu erwartenden Aufwendungen, auch unter Einrechnung der für die Vorbereitung der Eidesleistung aufzuwendenden Kosten, den Betrag des Vergleichsangebots keinesfalls erreicht haben würden. Danach könne unbedenklich die von der Klägerin herauszugebende Bereicherung für den 31. Oktober 1927 auf 100000 RM. beziffert werden . . . (Es wird weiter als Ermägung des Berufungsrichters mitgeteilt, daß dieses Ergebnis bestätigt werde, wenn man die dem Beklagten zustehende angemessene Lizenzgebühr heranziehe.)

Das Berufungsgericht hat danach von der Befugnis aus § 287 ZPO. Gebrauch gemacht und den Schaden in Höhe eines Mindestbetrags nach freier Überzeugung geschätzt. Als wesentlichen Umstand für seine Überzeugungsbildung hat es dabei verwertet, daß die Klägerin dem Beklagten in der Zeitspanne zwischen dem Erlass des Urteils auf Leistung des Offenbarungseides und dem Revisionsurteil ein Vergleichsangebot auf Zahlung von 150000 RM. und 20000 RM. Kostenzuschuß gemacht hat. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Berufungsrichter bei Ausübung der unter Wahrnehmung aller Umstände vorzunehmenden Schätzung gemäß § 287 ZPO. auch diesen Umstand zu Rückschlüssen auf die Höhe des tatsächlichen Schadens heranziehen durfte.

Bei der Anwendung des § 287 ZPO. sind jedoch folgende rechtlichen Gesichtspunkte verletzt worden. Die Prüfung der Schadenshöhe war, wie bereits erwähnt, unter Würdigung aller Umstände vorzunehmen. Das schloß die Verpflichtung des Richters in sich, bei Ausübung seines Ermessens die schätzungsbegründenden Tatsachen aus dem Vorbringen der Parteien zu würdigen (RGZ.

Bd. 40 S. 424; Gruch. Bd. 61 S. 799 [803]; JW. 1904 S. 574 Nr. 6, 1907 S. 310 Nr. 11, 1912 S. 694 Nr. 22). Gegen diesen Grundsatz ist gefehlt worden. Die Klägerin hatte eine ausführliche, zu einem Teil auf ihren Büchern beruhende Rechnungslegung gebracht. Das Berufungsgericht führt zwar aus, daß diese wegen der vom Beklagten dagegen geltend gemachten Bedenken trotz eidlicher Bekräftigung ihrer Richtigkeit durch die Vorstandsmitglieder der Klägerin keinen völligen Beweiswert beanspruchen könne, nimmt jedoch selbst an, daß sie unter Zuhilfenahme von sachverständiger Schätzung die Grundlage für eine Feststellung des Schadens zu liefern vermöge. Die Klägerin hatte ferner unter Hinweis auf die Eidesleistung ihrer Vorstandsmitglieder und unter Bezugnahme auf beigebrachte eidesstattliche Versicherungen von Angestellten sowie auf vorgelegte Betriebsbücher in Berichtigung ihres bisherigen Vorbringens bestimmte Behauptungen über die Dauer der Herstellung der Verletzungsform und den sonstigen Umfang dieser Herstellung aufgestellt und ihre Rechnungslegung entsprechend geändert. Das Berufungsgericht würdigt diese Darlegungen lediglich dahin, daß die Bedenken nicht beseitigt seien, die der Beklagte gegen die Richtigkeit der danach vorgenommenen Aufteilung der Gesamtherstellung von Metallfadenlampen in Verletzungs- und Nichtverletzungsform geltend gemacht habe, daß der Umfang der Herstellung der Verletzungsform auch in sonstiger Beziehung jetzt noch Zweifeln unterliege und daß auch die Frage der Herstellungskosten der Verletzungsform im Gegensatz zu denjenigen anderer Metallfadenlampen noch nicht geklärt sei. Jede positive Würdigung dieses gegenseitigen Vorbringens, das für die Schadenshöhe zweifellos erheblich war, fehlt jedoch. Es fehlt damit jede Prüfung, inwieweit sich die Zuerkennung eines Schadensbetrags auf Grund der aus dem Vergleichsangebot entnommenen Beweisanzeige nach dem Vorbringen der Klägerin und der Stellungnahme des Beklagten dazu rechtfertigen läßt. Der Erörterung bedurfte insbesondere auch die Behauptung der Klägerin, die Herstellung der Verletzungsform habe bereits mit dem Späthommer 1913, nicht dagegen, wie vorher angegeben, erst im Jahre 1915 aufgehört. Das Vergleichsangebot über 150000 RM. ist vom 2. März 1929. Die Erhebungen aber, welche die Klägerin bei ihren Angestellten vornahm und die sie zur Einschränkung ihrer Behauptung veranlaßten, stammen erst vom Herbst

und von Ende des Jahres 1929, konnten also bei Abgabe des Vergleichsangebots nicht berücksichtigt worden sein.

Eine Würdigung dieses Parteivorbringens war auch bei Ausübung des freien Ermessens nach § 287 ZPO. notwendig. War sie ohne die früher vom Berufungsgericht in Aussicht genommene sachverständige Beratung nicht möglich, so war die Sachlage zur Entscheidung über den zuerkannten Teilbetrag noch nicht reif. Die Entnahme der Entscheidung allein aus einem beweisanzeigenden Umstand unter Vernachlässigung des gesamten unmittelbaren Sachvorbringens bedeutet auch im Rahmen des § 287 ZPO. unzulässige Willkür (JW. 1904 S. 574 Nr. 6).

Im einzelnen geben die Ermägungen des Berufungsrichters noch zu folgenden Bemerkungen Anlaß: Er führt aus, der Gewinn der Klägerin aus der Verletzung könne nicht ganz unerheblich gewesen sein, auch wenn man die bis zum 2. November 1911 aus der Verletzung gezogenen und im Betrieb der Klägerin weiter arbeitenden Gewinne ganz außer Betracht lasse. Weiterhin wird dann die Bereicherung am 31. Oktober 1927 auf 100000 RM. beziffert. Danach ist die Auffassung nicht von der Hand zu weisen, daß der Berufungsrichter es für zulässig erachtet hat, zu den von der Klägerin herauszugebenden geldwerten Vorteilen auch den zu zählen, daß die Gewinne aus der Verletzung, anstatt an den Beklagten herausgegeben zu werden, in ihrem Betrieb als Verstärkung des Stammvermögens stehen blieben und so als dessen Teil weiterhin Reingewinn abwarfen. Bei der Schätzung des dem Beklagten auf der Grundlage entgangener Lizenzgebühren erwachsenen Schadens ist der Berufungsrichter von einer ähnlichen Auffassung ausgegangen. Diese Auffassung ist jedoch als unrichtig zurückzuweisen. Dem Beklagten wird in rechtsähnlicher Anwendung des § 668 BGB. eine Verzinsung der Gewinn- oder Lizenzbeträge zugbilligt werden können. Dagegen stehen die Gewinne, welche die Klägerin in weiterer Tätigkeit aus dem nicht ausgeschütteten Gewinn gezogen hat, nicht mehr in ursächlichem Zusammenhang mit der Verletzung und daher nicht mehr in Beziehung zu dem Schaden, der dem Beklagten erwachsen ist . . .