

7. Welche Grundsätze sind bei der Ermittlung des Schadens zu beachten, wenn bei Verletzung eines Patents der Verletzte als Schadenserfasser den ihm durch Minderung seines Absatzes entgangenen Gewinn und hilfsweise eine angemessene Lizenzgebühr, berechnet nach dem Umsatz des Verletzers, fordert?

PatG. vom 7. April 1891 § 35.

I. Zivilsenat. Urt. v. 13. Oktober 1937 i. S. R. GmbH. (Kl.)  
w. Aktiengesellschaft für Feinmechanik (Bekl.). I 262/36.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin ist Inhaberin der sich auf das ganze Reichsgebiet erstreckenden ausschließlichen Lizenz an dem für den praktischen Arzt Dr. G. erteilten DRP. Nr. 486842. Das Patent schützt bei selbsthaltenden Scheidenspiegeln zur ärztlichen Behandlung von Frauen den Gedanken, den Spiegel nach dem Einführen in die Scheide durch Verankerung hinter den Beckenknochen festzuhalten. Die Beklagte hat unter der Bezeichnung Sch.-Spiegel ebenfalls einen Scheidenspiegel mit Knochenhalt hergestellt und vertrieben. Die Klägerin hat in einem früheren Rechtsstreit der Parteien ein rechtskräftiges Urteil erwirkt, durch das die Beklagte wegen dieser patentverletzenden Handlungen zur Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt und außerdem ihre Schadenserfasserpflicht festgestellt ist.

Nachdem die Beklagte Rechnung gelegt hatte, hat die Klägerin in erster Linie Schadenserfasser auf der Grundlage begehrt, daß durch den von der Beklagten erzielten Umsatz von 3349 Sch.-Spiegeln ein entsprechender Rückgang ihres Absatzes an G.-Spiegeln eingetreten und daß der ihr infolgedessen entgangene Gewinn von der Beklagten zu ersetzen sei. Für die Berechnung des Schadens hat sie ferner geltend gemacht, daß sie Lizenzgebühren erzielt haben würde, wenn Herstellung und Vertrieb der Sch.-Spiegel auf Grund einer Unterlizenz erfolgt wäre. Als Gesamtschadenserfasser hat sie mit der Klage 40000 RM. nebst Zinsen gefordert.

Das Landgericht hat der Klägerin unter Abweisung der Mehrforderung insgesamt 25050 RM. zugesprochen. Das Kammergericht hat auf die Berufung der Klägerin den von der Beklagten zu zahlenden Betrag auf 28669,50 RM. erhöht und im übrigen die Abweisung

der Klage aufrechterhalten. Die Revision der Klägerin, mit der sie weitere 6325 RM. verlangte, war erfolglos.

Aus den Gründen:

Die Revisionsangriffe der Klägerin sind im Ergebnis unbegründet.

I. Der Berufungsrichter geht davon aus, daß die Klägerin in erster Linie Schadenserfaz für den ihr durch die Patenteingriffe der Beklagten entgangenen Absatz verlangt. Mit eingehender, von der Klägerin nicht bemängelter Begründung gelangt er im Anschluß an das Gutachten des Professors W. zu dem Ergebnis, daß der Klägerin durch den auf 3349 Stück ermittelten Umsatz der Beklagten an patentverletzenden Sch.-Spiegeln nur ein halb so großer Absatz an G.-Spiegeln entzogen worden sei, da die Klägerin keine Monopolstellung besessen habe und anzunehmen sei, daß ein Teil der Bezueher der Beklagten bei Unterbleiben der Patentverletzungen einen nicht in das Patent eingreifenden Scheibenspiegel mit Schleimhauthalt erworben haben würde. Den entgangenen Gewinn der Klägerin berechnet er insgesamt auf 17788,50 RM. für 1675 Stück. Neben dem für die Absatzschmälerung an G.-Spiegeln zuerkannten Schadensbetrag erachtet er sodann für 1674 Sch.-Spiegel den von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten Anspruch auf eine angemessene Lizenzgebühr für begründet. Insgesamt berechnet er als Lizenzschaden der Klägerin 10881 RM.

II. Im Rahmen der teils die Schadensberechnung wegen Absatzminderung, teils die Bemessung des Lizenzschadens betreffenden Revisionsangriffe ist zu prüfen, ob die Klägerin, die neben Prozeßrügen nach § 286 BPO. Verletzung sachlichen Rechts, insbesondere des § 35 PatG. (a. F.), geltend macht, durch die Schadensberechnung des Berufungsrichters im Endergebnis beschwert ist. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, ob der Berufungsrichter der Klägerin Ersatz des ihr durch den Minderabsatz an G.-Spiegeln in den Jahren 1929 bis 1932 entstandenen Schadens und zugleich eine angemessene Lizenzgebühr für die Hälfte des von der Beklagten in dem gleichen Zeitraum erzielten Umsatzes an Sch.-Spiegeln nebeneinander zuzubilligen durfte. Insoweit handelt es sich um eine von Amts wegen zu berücksichtigende, den Begriff des Schadenserzases betreffende sachlich-rechtliche Frage, die nach § 35 PatG. (a. F.) in Verbindung mit §§ 249, 252 BGB. zu beantworten ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts standen der Klägerin als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz gegen die Beklagte als Patentverlezerin wahlweise drei Wege der Schadensberechnung offen (RGZ. Bd. 43 S. 56, Bd. 84 S. 370, Bd. 95 S. 220, Bd. 130 S. 108).

1. Gemäß dem Grundsatz des § 249 BGB. konnte sie zur Grundlage ihrer Schadensberechnung den Unterschied zwischen der durch die Patentverletzung herbeigeführten Gestaltung ihres Vermögens und dem Zustande geltend machen, in dem sich ihr Vermögen bei Unterbleiben der Patentverletzung befunden haben würde (RGZ. Bd. 84 S. 370 [376]). Insbesondere konnte sie nach dieser Berechnungsart Ersatz des Gewinns verlangen (§ 252 BGB.), der ihr dadurch entgangen ist, daß der Absatz an G.-Spiegeln infolge des Vertriebs der patentverletzenden Sch.-Spiegel geschmälert worden ist.

2. Statt dessen konnte sie sich auf den Standpunkt stellen, daß ihr durch die rechtswidrige Patentbenutzung die Lizenzgebühr entgangen sei, die ihr die Beklagte bei Abschluß eines Lizenzvertrags in angemessener Höhe hätte zahlen müssen.

3. Schließlich bestand für sie die Möglichkeit, gegen die Beklagte die auf rechtsähnlicher Anwendung von § 687 Abs. 2, § 667 BGB. beruhende Forderung auf Herausgabe des durch den patentverletzenden Absatz von Sch.-Spiegeln erzielten Gewinns geltend zu machen.

Von den hiernach bestehenden Möglichkeiten der Schadensberechnung können nicht mehrere in der Weise nebeneinander geltend gemacht werden, daß die Summe des rechnerischen Ergebnisses als Schadenserfaz verlangt wird (RGZ. Bd. 43 S. 56 [61]). Der Verletzte hat zwischen ihnen zu wählen. Dies schließt nicht aus, daß er im Schadenserfazprozeß zur Darlegung eines bestimmten Mindestschadens mehrere Berechnungsarten heranzieht (P i n z g e r in GRUN. 1931 S. 668); er kann auch eine von ihnen in erster Linie und die anderen hilfsweise geltend machen. Aber auch bei solchem Verfahren dürfen die verschiedenen Hilfsmittel der Schadensberechnung nicht miteinander verquittet werden. Unzulässig ist es jedenfalls, den sich aus einer Berechnungsart ergebenden Schadensbetrag aus einer anderen zu ergänzen und dem Verletzten den Gesamtbetrag als Schadenserfaz zuzubilligen. Gegen diesen aus dem Schadensbegriff herzuleitenden Grundsatz hat das Landgericht und, ihm folgend, der

Berufungsrichter verstoßen. Der Berufungsrichter führt grundsätzlich richtig aus, die Klägerin berechne ihren Schaden in erster Linie nach dem entgangenen Absatz; dies setze den ihr obliegenden Nachweis voraus, daß ihr an Absatz entzogen sei, was die Beklagte abgesetzt habe. Mit Rücksicht auf sein Ergebnis, daß die Klägerin bei Unterbleiben der patentverletzenden Handlungen nur halb soviel an G.-Spiegeln abgesetzt haben würde, als die Beklagte an Sch.-Spiegeln vertrieben habe, hält er es sodann für geboten, der Klägerin für die 1674 Stück Sch.-Spiegel, durch deren Lieferung nach seiner Meinung ihr Absatz nicht geschmälert wurde, eine angemessene Entschädigung in der hilfsweise geltend gemachten Form der entgangenen Lizenzgebühr zuzubilligen. In Wirklichkeit bedeutet dies nicht eine hilfsweise Schadensermittlung nach der zweiten Berechnungsart, sondern eine den Schadensbegriff verkennende, unzulässige Verbindung beider Wege der Schadensberechnung, wie sich aus folgenden Ermägungen ergibt: Beide Berechnungsarten gehen von einander ausschließenden Fragestellungen aus. Mit der Schadensberechnung nach dem entgangenen Absatz verlangte die Klägerin Herstellung des Zustandes, in dem sich ihr Vermögen befinden würde, wenn die Patentbenutzung der Beklagten überhaupt nicht stattgefunden hätte. Ihre Schadensberechnung bezog sich auf den Gesamtabsatz der Beklagten von 3349 Sch.-Spiegeln in dem ganzen in Betracht kommenden Zeitraum, erfaßte also sämtliche Verletzungsfälle. Hätte der Berufungsrichter festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin durch die patentverletzenden Lieferungen überhaupt keinen Wettbewerb bereitet habe, so hätte die Klägerin nach dieser Berechnungsart keinen Schaden erlitten und hätte ihren Schaden auf eine der beiden anderen Arten belegen müssen (RGZ. Bd. 43 S. 56, Bd. 95 S. 220). Aus seiner nicht zu beanstandenden Annahme, daß gegenüber einem Absatz der Beklagten von 3349 Sch.-Spiegeln sich bei Unterbleiben der Patentverletzung der Umsatz der Klägerin an G.-Spiegeln nur um 1675 Stück gehoben haben würde, konnte folgerichtig der Berufungsrichter nur den Schluß ziehen, daß sich nach der in Rede stehenden Berechnungsart der Schaden der Klägerin auf den Gewinnentgang an 1675 G.-Spiegeln beschränke, weil jene Annahme voraussetzt, daß die Erwerber von 1674 Sch.-Spiegeln, wenn diese nicht zu erhalten gewesen wären, nicht den Spiegel der Klägerin, sondern einen der ebenfalls brauchbaren Spiegel mit Schleimhauthalt be-

zogen haben würden. Erhält die Klägerin Ersatz für die Gewinneinbuße aus dem Minderabsatz von 1675 G.-Spiegeln, so hat sie damit alles erhalten, was sie haben würde, wenn die Beklagte das Patent nicht benutzt hätte.

Im Gegensatz hierzu geht die Schadensberechnung nach der entgangenen Lizenzgebühr nicht davon aus, was der Berechtigte haben würde, wenn der Verlezer das Patent überhaupt nicht benutzt hätte. Sie nimmt vielmehr die Patentbenutzung als geschehen hin und knüpft lediglich daran, daß der schuldhaft handelnde Verlezer sich so behandeln lassen müsse, als ob er mit dem Berechtigten einen Lizenzvertrag abgeschlossen hätte, weil er in dieser Hinsicht nicht besser gestellt sein dürfe als ein redlicher Lizenznehmer (RGZ. Bd. 43 S. 56, Bd. 144 S. 187 [190]; entsprechend für einen Urheberrechtsfall RGZ. Bd. 35 S. 64 [67, 68]). Aus diesen Erwägungen ergibt sich die Unzulässigkeit des von dem Berufungsrichter eingeschlagenen Verfahrens. Wird dem Verletzten auf sein Verlangen eine angemessene Lizenzgebühr zugebilligt, so genehmigt er damit zwar nicht die Patentverletzung. Aber die Sachlage ist nunmehr so zu betrachten, als ob die Lieferungen des Verlezers auf Grund eines Lizenzvertrags erfolgt wären. Als Schadensausgleich kommt also nur eine Berechnung der Lizenzgebühr von dem ganzen Umsatz in Frage, den der Verlezer in dem der Schadensberechnung zugrunde liegenden Zeitraum erzielt hat. Mit dem Ausgangspunkt dieser Berechnungsart ist die Zubilligung entgangenen Gewinns wegen Absatzminderung des Verletzten unvereinbar. Entsprechendes gilt für die Lizenzgebühr bei Berechnung des Schadens auf der Grundlage der Absatzminderung. Denn wenn die Patentbenutzung nicht stattgefunden hätte, würde der Abschluß eines Lizenzvertrags nicht in Betracht gekommen sein. Für den ersten Fall ist noch darauf hinzuweisen, daß die angemessene Lizenzgebühr regelmäßig unter Berücksichtigung der in den Gewinnaussichten sich ausdrückenden wirtschaftlichen Bedeutung des Patents festzusetzen ist. Danach durfte der Berufungsrichter nicht für denselben Zeitraum auf der Grundlage der Absatzminderung der Klägerin Ersatz für den ganzen aus dem Gesamtumsatz der Beklagten ermittelten Schaden und daneben noch eine Lizenzgebühr von einem Teile dieses Umsatzes zubilligen. Es wäre vielmehr nur eine einheitliche Schadensberechnung auf die eine oder die andere Weise möglich gewesen . .