

41. 1. Unter welchen Voraussetzungen ist der ausschließliche Lizenznehmer des von einem älteren Patent abhängigen jüngeren Patents berechtigt, vor dem Bezuge der dem älteren Patent entsprechenden Vorrichtung zu warnen?

2. Muß der Patentverlezer auch dann den ganzen durch den Vertrieb einer patentverletzenden Vorrichtung erzielten Gewinn herausgeben, wenn er bei ihrer Herstellung nicht nur das fremde Schutzrecht, sondern auch eigene Erfindungen benutzt hat?

3. Erstreckt sich die Rechtskraft eines auf Unterlassung der Benutzung patentverletzender Vorrichtungen lautenden Urteils auch auf solche Ausführungsformen, die sich von der als patentverlegend festgestellten nur durch unwesentliche Merkmale unterscheiden?

PatG. v. 7. April 1891 §§ 4, 35; PatG. v. 5. Mai 1936 § 60. RPD. § 322.

I. Zivilsenat. Ur. v. 15. November 1937 i. S. R. (Weil.) w. W. (M.). I 102/37.

I. Landgericht Freiburg i. B.  
II. Oberlandesgericht Karlsruhe.

Die Klägerin ist Inhaberin des DRP. 435083, dessen Patentanspruch lautet:

Kocher, insbesondere Braupfanne, mit innerem Steigrohr und in ihm parallel zu den Wandungen liegender Dampf Schlange, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl das Steigrohr als auch die Schlange sich nach oben verjüngen und der Dampfeintritt in die Schlange oben, der Dampfaustritt unten angeordnet ist.

Auch die Beklagte stellt Kocher für Braupfannen zum Kochen der Bierwürze unter Benutzung des am 13. November 1925 angemeldeten DRP. 576157 her, das dem früher bei der Beklagten angestellten, inzwischen verstorbenen Ingenieur D. erteilt ist. Die Klägerin behauptet, daß die Kocher der Beklagten ihr Patent verletzen, und hat gegen die Beklagte ein auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht lautendes Urteil des Landgerichts vom 2. Juni 1931 erwirkt, wodurch der Beklagten die Benutzung von Kochern für Braupfannen mit innerem Steigrohr, bei denen das Steigrohr und das Heizsystem eine nach oben hin verjüngte

Gestalt haben, verboten und die Schadensersatzpflicht der Beklagten wegen des Betriebes solcher Geräte festgestellt worden ist. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden, weil der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten, Rechtsanwalt K., die Berufungsfrist versäumt hat. Später sind zwischen den Parteien Meinungsverschiedenheiten über die Tragweite des Urteils entstanden. Deshalb hat die Klägerin ein weiteres Urteil vom 26. September 1933 erstritten, durch das u. a. festgestellt worden ist, daß eine Reihe bestimmt bezeichneter Geräte, unter denen sich auch zwei von der Beklagten an die H.-Brauereien in R. u. N. gelieferte Kocher befanden, unter das Urteil vom 2. Juni 1931 fielen. Die Berufung der Beklagten gegen dieses Urteil ist vom Oberlandesgericht wegen der unter das Urteil vom 2. Juni 1931 fallenden Apparate zurückgewiesen und die dagegen eingelegte Revision durch den Beschluß des Reichsgerichts vom 20. Oktober 1934 als unzulässig verworfen worden.

Im gegenwärtigen Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 15000 RM. in Anspruch. Sie begründet die Klage u. a. damit, die Beklagte habe durch ein Schreiben vom 21. Oktober 1929 die G.-Brauerei in F., der die Klägerin ein Angebot auf Lieferung eines Kochers gemacht hatte, unter Berufung auf die Anmeldung des DRP. 576157 und die dem Ingenieur D. zustehenden RGM. 1082111 und 1082113 vor dem Bezug eines Kochers der Klägerin gewarnt, weil diese Kocher die genannten Schutzrechte verletzten. Daraufhin habe die G.-Brauerei den der Klägerin bereits erteilten Auftrag widerrufen. Den ihr hierdurch entgangenen Gewinn müsse die Beklagte ersetzen, weil ihre Warnung sachlich unberechtigt gewesen sei. Die Klägerin verlangt von der Beklagten ferner die Herausgabe des Gewinns, den die Beklagte durch die Lieferung der beiden Kocher an die H.-Brauereien in R. und N., eines Kochers an die P.-Brauerei in N. und vier weiterer Kocher erzielt hat. Die Beklagte bestreitet den Schadensersatzanspruch der Klägerin dem Grunde und der Höhe nach. Sie leugnet insbesondere, daß ihre an die G.-Brauerei gerichtete Warnung unrichtig gewesen sei, daß die an die H.-Brauereien in R. und N. und die P.-Brauerei in N. gelieferten Kocher das Patent der Klägerin verletzten und daß sie an andere Abnehmer patentverletzende Apparate geliefert habe.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung von 15000 RM. verurteilt. Ihre Berufung ist zurückgewiesen worden. Die Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

#### Gründe:

Von den 15000 RM., zu deren Zahlung die Beklagte durch das Urteil des Berufungsgerichts verurteilt worden ist, entfallen 3000 RM. auf den Gewinn, der der Klägerin selber nach ihrer Behauptung dadurch entgangen ist, daß die G.-Brauerei einen der Klägerin erteilten Auftrag auf Lieferung eines Koch- und Verdampfapparates widerrufen hat. Der Rest von 12000 RM. entfällt auf den Gewinn, den die Beklagte durch die Lieferung von insgesamt 7 patentverletzenden Kochvorrichtungen erzielt haben soll.

I. Das Berufungsgericht legt seiner Entscheidung als unstreitig zugrunde, daß die G.-Brauerei einen der Klägerin erteilten Auftrag auf Lieferung eines Koch- und Verdampfgeräts durch das Schreiben vom 7. November 1929 widerrufen hat, weil die Beklagte in ihrem Schreiben vom 21. Oktober 1929 behauptet hatte, daß der Kocher die ihr zustehenden Schutzrechte verlege. Worauf sich die Auffassung stützt, daß die in dem Schreiben enthaltene Warnung unberechtigt war, führt es nicht näher aus. Auch das Landgericht bemerkt in seinem Urteil nur, die Warnungen der Beklagten vor dem Bezug der ihre Schutzrechte verletzenden Kochvorrichtungen der Klägerin stellen nach den rechtskräftigen Feststellungen des Urteils vom 2. Juni 1931 eine das Patent der Klägerin verletzende Handlung dar, die die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet. Tatsächlich ist dem Urteil vom 2. Juni 1931 eine Begründung dafür nicht zu entnehmen, weshalb die Behauptung der Beklagten in dem Schreiben vom 21. Oktober 1929, die von der Klägerin angepriesene Ausführung ihres Koch- und Verdampfgeräts verlege die Gebrauchsmuster 1082111 und 1082113 sowie die vorläufigen Schutz genießende Anmeldung des später erteilten Patents 576157, unrichtig sein soll. Man kann bei dem Mangel jeder ausreichenden Begründung in den Urteilen der Vorinstanzen nur vermuten, daß sie die Warnung der Beklagten deshalb als unberechtigt angesehen haben, weil der gerichtliche Sachverständige, Geheimer Regierungsrat S., dessen Gutachten sie ihren Entscheidungen zugrunde gelegt haben, in seinem Gutachten vom 18. November 1932 ausgeführt hat, daß die der

Patentanmeldung der Beklagten entsprechenden Geräte in den Schutzbereich des Patents 435083 fielen, weil bei ihnen sowohl das Steigrohr als auch die im Innern vorgesehene, aus senkrecht angeordneten Heizrohren bestehende Heizanlage sich nach oben verjüngten. Aber diese Darlegung des Sachverständigen H. kann höchstens die Folgerung rechtfertigen, daß das inzwischen erteilte Patent 576157 des Ingenieurs D., welches die Beklagte bei der Herstellung ihrer Kocher benutzt, von dem älteren Patent 435083 der Klägerin abhängig ist. Dagegen ist dem Gutachten des Sachverständigen H. nichts darüber zu entnehmen, ob die von der Klägerin angepriesenen Geräte die Schutzrechte der Beklagten verletzen. Nur wenn diese völlig mit den durch das Patent der Klägerin geschützten Kochern übereinstimmten und keinerlei von ihnen abweichende Anordnungen aufwiesen, würde von einem Eingriff in die sämtlich erst nach dem Patent der Klägerin angemeldeten Schutzrechte des Ingenieurs D. bei der Beklagten keine Rede sein können. Daß eine derartige völlige Übereinstimmung bestände, ist aber von der Klägerin nicht behauptet worden, und die Beklagte hat abweichende Angaben gemacht. Sie hat unter Bezugnahme auf ihre Ausführungen in der Klagebeantwortung des Vorprozesses der Parteien behauptet, sowohl der von der Klägerin der G.-Brauerei nach der Werbeschrift angebotene Koch- und Verdampfapparat als auch die in den sonstigen Werbeschriften der Klägerin dargestellten Geräte enthielten Vorrichtungen, die durch die Gebrauchsmuster und das Patent 576157 ihres Ingenieurs D. unter Schutz gestellt seien. Wenn man die Werbeschrift der Klägerin betrachtet, so fällt auf, daß das in der Braupfanne hängende Steigrohr des Kochers mit einer aufklappbaren Tür versehen ist. Eine solche aufklappbare Ausgestaltung des Steigrohrs ist in dem am 12. November 1925 angemeldeten Gebrauchsmuster 1082111 des Ingenieurs D. und in dem Patentanspruch 5 seines Patents 576157 unter Schutz gestellt. Das Patent der Klägerin zeigt von einer solchen Anordnung nichts. In den mit der Klagebeantwortung des Vorprozesses überreichten Zeitungsanzeigen der Klägerin, in denen sie vor dem Bezuge der ihr Patent verletzenden Zufußheizung „Perfekt“ der Beklagten warnt, ist über dem Steigrohr eine Verteilerhaube angeordnet. Auch eine solche Vorrichtung ist durch das Gebrauchsmuster 1082113 des Ingenieurs D. und ähnlich auch durch den Hauptanspruch seines Patents 576157 unter Schutz gestellt,

während das Patent der Klägerin nichts dem Ähnliches enthält. Bei dieser Sachlage entbehrt die Auffassung des Berufungsgerichts, daß die Warnung der Beklagten vor dem Bezuge der von der Klägerin angepriesenen Geräte unberechtigt gewesen sei, jeder zureichenden Begründung. Von einer Unrichtigkeit dieser Warnung kann nur insoweit gesprochen werden, als wegen der nach oben verzögerten Form des Steigrohres und der Heizanlage eine Abhängigkeit der Schutzrechte des Ingenieurs D. von dem älteren Patent der Klägerin in Betracht kommt. Dagegen fehlt jede Begründung dafür, weshalb in der von der Klägerin angepriesenen aufklappbaren Ausgestaltung des Steigrohres und in der Verwendung einer Verteilerhaube keine Verletzung der Schutzrechte des Ingenieurs D. gefunden werden kann. Das Berufungsgericht wird diese Prüfung nachholen und dabei auch erörtern müssen, ob die Beklagte an den Schutzrechten des Ingenieurs D. eine ausschließliche Lizenz besitzt und deshalb berechtigt ist, sie gegen Dritte geltend zu machen. Sollte sich dabei ergeben, daß die Warnung der Beklagten vor der Verletzung der Schutzrechte ihres Ingenieurs D. zum Teil berechtigt und nur insoweit unberechtigt war, als die Beklagte als Lizenznehmerin des abhängigen Patents nicht vor dem Bezuge der dem älteren Patent entsprechenden Vorrichtung warnen durfte, so wird zu erwägen sein, ob damit jedem Schadensersatzanspruch der Klägerin wegen der Abbestellung des von der G.-Brauerei in Auftrag gegebenen Kochers die Grundlage deshalb entzogen ist, weil die Abbestellung auch dann erfolgt wäre, wenn die Warnung sich auf die Rüge der wirklich vorliegenden Patentverletzung beschränkt hätte.

II. Wegen des Vertriebes der 7 Koch- und Verdampfgeräte, durch deren Herstellung und Lieferung das Patent der Klägerin verletzt sein soll, verlangt die Klägerin nicht die Erstattung des ihr entgangenen, sondern die Herausgabe des von der Beklagten erzielten Gewinns. Das ist an sich zulässig, weil dem Patentinhaber nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts für die Berechnung seines Schadens verschiedene Wege zur Verfügung stehen. Er kann berechnen, was er weniger abgesetzt hat, oder die ihm entgangenen Lizenzgebühren veranschlagen, oder er kann drittens den vom Verlezer erzielten Gewinn für sich beanspruchen (RGZ. Bd. 126 S. 127 [132]). Dabei ist aber zu beachten, daß jede dieser Berechnungs-

arten an Voraussetzungen geknüpft ist, die erfüllt sein müssen, wenn die gewählte Berechnungsart zum Erfolge führen soll. So setzt die Geltendmachung des dem Patentinhaber entgangenen Gewinns voraus, daß er in der Lage gewesen wäre, den beanspruchten Gewinn zu erzielen, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte. Der Anspruch auf Herausgabe des von dem Verlezer erzielten Gewinns stützt sich auf die § 687 Abs. 2, § 667 BGB. (RGZ. Bd. 70 S. 249 [251]). Der Gewinn, dessen Herausgabe der Patentinhaber verlangt, muß also durch die Benutzung seines Patents erzielt sein. Es muß, anders ausgedrückt, der ursächliche Zusammenhang zwischen der Benutzung des Patents und dem erzielten Gewinn gegeben sein. Nicht immer ist der durch den Vertrieb einer patentverletzenden Vorrichtung erzielte Gewinn in voller Höhe auf die Benutzung eines einzigen fremden Patents zurückzuführen. Wenn eine Vorrichtung zwei oder mehr Patente verschiedener Patentinhaber verletzt, dann kann nicht jeder von den Inhabern der verletzten Schutzrechte die Herausgabe des ganzen durch den Vertrieb der Vorrichtung erzielten Gewinns verlangen. Dann muß vielmehr ermittelt werden, in welchem Umfang der Gewinn auf die Benutzung jedes einzelnen der verletzten Patente zurückzuführen ist. Die Sache kann aber auch so liegen, daß der Patentverlezer neben einer fremden Erfindung seine eigene benutzt. Wenn in einem solchen Falle der technische Vorzug der patentverletzenden Vorrichtung nicht so sehr auf der Benutzung des fremden Schutzrechts als vielmehr auf der Verwertung der eigenen Erfindung des Patentverlezers beruht, so würde es nicht der Billigkeit entsprechen, wenn der Inhaber des fremden Schutzrechts die Herausgabe des ganzen Gewinns verlangen könnte, obwohl die Benutzung des fremden Patents, dem für die Wirkung der ganzen Vorrichtung vielleicht nur eine untergeordnete Bedeutung zukam, zur Erzielung des Gewinns nur wenig beigetragen hat. Dann muß eine Aufteilung des Gewinns nach dem Maße, in dem die Benutzung der verschiedenen Schutzrechte zum Erfolge beigetragen hat, mit der Wirkung stattfinden, daß nur der durch die Benutzung des verletzten Patents erzielte Gewinn herauszugeben ist.

Wenn die Koch- und Verdampfborrichtungen, die die Beklagte an die H.-Brauereien in K. und N. und an die Brauerei P. in N. geliefert hat, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden, so fällt ins Auge, daß sie alle neben dem konisch verjüngten Steigrohr und dem

Feizapparat gleicher Gestalt einen Verteiler besitzen, der, wie schon hervorgehoben, nicht für die Klägerin, sondern für den Ingenieur D. der Beklagten geschützt ist. Dieser Verteiler ist auf den Zeichnungen X 2594 und X 2595, die nach den Feststellungen des Urteils des Oberlandesgerichts vom 9. Mai 1934 die an die H.-Brauereien gelieferten Kocher wiedergeben, deutlich dargestellt. Auch die Zeichnung 758, die den nach K. gelieferten Apparat veranschaulicht, zeigt einen solchen Verteiler. Das Berufungsgericht wird deshalb den Erfindungsgedanken des Patents 576157 ermitteln und unter Würdigung des dadurch erzielten technischen Fortschritts prüfen müssen, ob an der seinem Urteil zugrunde liegenden Auffassung festgehalten werden kann, daß der durch die Lieferung der drei genannten Vorrichtungen erzielte Gewinn allein durch die Benutzung des Patents der Klägerin erreicht worden ist. Diese Prüfung ist um so mehr geboten, als die Beklagte an die Brauerei B. nicht nur eine Vorrichtung für ihr Werk in K., sondern auch eine solche für die Fabrik in B. geliefert hat, die nach dem Gutachten des Sachverständigen S. das Patent der Klägerin nicht verletzt und die auch von der Klägerin nicht mehr als patentverlegend in Anspruch genommen wird.

Die Rüge der Revision, daß das Berufungsgericht zu Unrecht eine rechtskräftige Feststellung der Schadenserfaßpflicht der Beklagten durch die Vorderurteile angenommen habe, ist insoweit jedenfalls nicht berechtigt, als es sich um die beiden an die H.-Brauereien in K. und N. gelieferten Vorrichtungen handelt. Durch das Urteil des Oberlandesgerichts ist rechtskräftig festgestellt, daß die nach K. und N. gelieferten Geräte unter das Urteil des Landgerichts vom 2. Juni 1931 fallen. In diesem Urteil des Landgerichts ist aber unter I 2 der Urteilsformel die Schadenserfaßpflicht der Beklagten wegen des Betriebes derjenigen Vorrichtungen festgestellt, deren Benutzung der Beklagten unter I 1 der Urteilsformel verboten worden ist. Da zu diesen Vorrichtungen nach dem Urteil des Oberlandesgerichts auch die nach K. und N. gelieferten gehören, steht die Schadenserfaßpflicht der Beklagten insoweit rechtskräftig fest. Das gleiche muß aber auch für den an die B.-Brauerei in K. gelieferten Kocher gelten. Zwar erstreckt sich die Rechtskraft des in einer Patentstreitsache ergangenen Urteils immer nur auf die beanstandete Verletzungsform (R.G.Z. Bb. 147 S. 27 [31]). Aber der Verleger kann sich nicht durch jede Änderung der Verletzungsform der Rechtskraft eines auf Unter-

lassung lautenden Urteils entziehen. Wenn die Verletzungsform nur in unwesentlichen Einzelheiten geändert wird, erfasst die Rechtskraftwirkung auch die veränderte Gestaltung. Der Sachverständige G., dessen Gutachten das Berufungsgericht zur Grundlage seiner Entscheidung macht, hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß der nach R. gelieferte Kocher die gleichen Merkmale zeige wie die Vorrichtungen, deren patentverletzende Eigenschaft in den oben bezeichneten Urteilen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts rechtskräftig festgestellt ist. Deshalb gibt die Auffassung des Berufungsgerichts, auch für den nach R. gelieferten Apparat stehe rechtskräftig fest, daß er das Patent der Klägerin verletze, zu rechtlicher Beanstandung keinen Anlaß. Die Auffassung der Revision, für die in das Ausland gelieferten Kocher sei die Schadensersatzpflicht der Beklagten in dem Urteil des Oberlandesgerichts rechtskräftig verneint, geht fehl. In diesem Urteil ist lediglich gesagt, daß die Beklagte durch die nur im Inlande wirksamen Patente der Klägerin nicht gehindert werde, im Auslande Vorrichtungen unter Benutzung des Klagepatents herzustellen und zu vertreiben. Der nach R. gelieferte Apparat ist aber nicht im Auslande, sondern in der Fabrik der Beklagten hergestellt worden. Die Auffassung des Berufungsgerichts, daß der Vertrieb einer im Inland unter Verletzung eines Inlandpatents hergestellten Vorrichtung nach dem Auslande die Schadensersatzpflicht des Verletzers begründet, gibt zu Anständen keinen Anlaß.