

11. Darf der Inhaber eines Patentcs auf ein Verfahren als Entschädigung für die Verletzung seines Patentrechtes den Gewinn fordern, der durch die unbefugte Anwendung des geschützten Verfahrens erzielt worden ist?

Patentgesetz vom 25. Mai 1877 § 34, vom 7. April 1891 § 35.

I. Civilsenat. Urtheil v. 31. Dezember 1898 i. S. Br. (Kl.) w. B. (Bekl.). Rep. I. 360/98.

I. Landgericht Halle a. S.

II. Oberlandesgericht Naumburg a. S.

Als Inhaber des deutschen Reichspatentes Nr. 44372, durch das vom 21. Januar 1888 ab ein Verfahren zur Vergärung von Maischen unter Anwendung von Wärm- und Kühltischen geschützt ist, forderte der Kläger von dem Beklagten wegen Verletzung dieses Patentcs eine Entschädigung, die er auf 5400 *M* bezifferte. In den Vorinstanzen wurde ihm zwar eine Entschädigung zuerkannt, jedoch nur in Höhe von 325 *M* nebst 5 Prozent p. a. Prozeßzinsen.

Die Revision beider Parteien führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

„Zur Begründung seines Anspruches . . . behauptet Kläger, daß das ihm geschützte Verfahren von dem Beklagten in dessen Brennerei

seit dem Jahre 1891 ohne Unterbrechung wissentlich angewendet worden, Beklagter also nach § 34 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 und § 35 des Patentgesetzes vom 7. April 1891 zur Entschädigung verpflichtet sei, und zwar wegen der Bestimmung in § 38, bezw. § 39 a. a. O. für die drei Jahre bis zur Klagerhebung, die unbestritten am 27. April 1894 erfolgt ist. Die Höhe anlangend ist Kläger der Ansicht, daß Beklagter den Gewinn herausgeben müsse, den er durch die unbefugte Anwendung des patentierten Verfahrens erzielt habe. Hierzu aber behauptet Kläger, daß Beklagter eine Brennerei betreibe, die der Maischbottichsteuer unterliege, daß er, seinem Kontingent entsprechend, 180 000 Liter Alkohol im Jahr erzeugt und infolge der Anwendung jenes Verfahrens 1 $\%$ auf den Liter gespart, mithin im Jahr einen Gewinn von 1800 \mathcal{M} erzielt und deshalb 5400 \mathcal{M} zu zahlen habe.

Das Landgericht hielt eine Benutzung des Patentes nur in der Zeit vom 27. April bis Mitte Mai 1891 für dargethan, dagegen für erwiesen, daß die Benutzung wissentlich ohne Erlaubnis geschehen sei. Als Entschädigung aber sprach es den von ihm auf 325 \mathcal{M} festgestellten einmaligen Betrag einer Lizenzgebühr zu und ging, da eine nach des Klägers Verlangen zu berechnende Entschädigung geringer sein würde, auf die Frage, ob die von ihm aufgestellten Grundsätze zutreffend seien, nicht ein.

In zweiter Instanz wurde unstreitig, daß das patentierte Verfahren in der Brennerei des Beklagten während der drei Jahre vor der Klagerhebung angewandt worden sei; jedoch bestritt Beklagter auch jetzt ein ihm zuzurechnendes Verschulden. Das Berufungsgericht ließ unentschieden, ob Beklagter bis zum 1. Oktober 1891 — mit welchem Tage das Patentgesetz vom 7. April 1891 in Kraft trat — sich einer wissentlichen Patentverletzung schuldig gemacht, nahm jedoch an, daß er seitdem, und zwar schon seit dem Juli 1891, grob fahrlässig gehandelt habe und deshalb zur Entschädigung verbunden sei. Als Schadensersatz aber hielt es die einmalige Zahlung einer Lizenzgebühr, ohne Rücksicht auf die Zeitdauer der Anwendung des Verfahrens, für angemessen und lehnte die Forderung des Klägers als unberechtigt ab. Diese Entscheidung ist nicht haltbar.

1. Die Revision des Klägers setzt ihre Beschwerde darein, daß der Begriff der Entschädigung verkannt sei. Das Berufungsgericht

geht davon aus, daß im vorliegenden Fall als Schaden nur entgangener Gewinn in Frage komme, und erkennt an, daß auch ein derartiger Schaden von dem Begriff der nach § 34, bezw. § 35 der Patentgesetze zu leistenden „Entschädigung“ umfaßt werde. Dagegen ist es der Ansicht, daß hierher nur ein solcher entgangener Gewinn gerechnet werden dürfe, den der Patentinhaber selbst hätte erzielen können. Mit Rücksicht hierauf hält es den Anspruch des Klägers auf Herausgabe des vom Beklagten erzielten Gewinnes für unberechtigt, da Kläger niemals in der Lage gewesen wäre, das ihm patentierte Verfahren in der Brennerei des Beklagten anzuwenden, der hierdurch von dem letzteren gemachte Gewinn also nicht dem Kläger entgangen sei. Entgangen sei dem Kläger nur die Lizenzgebühr, die er, falls Beklagter ordnungsmäßig um Erlaubnis nachgesucht hätte, erhalten haben würde, und die nach Lage der Sache so wie geschehen zu bemessen sei. Das Berufungsgericht nimmt hierbei an, daß die Bestimmung der Patentgesetze über die Entschädigung von dem Landesrecht unabhängig sei, ist jedoch des Erachtens, daß jedenfalls das preussische Allgemeine Landrecht mit seiner Ansicht übereinstimme, und weist darauf hin, daß der unredliche Besitzer sogar im Falle des § 229 II. I Lit. 7 zur Herausgabe nur derjenigen Früchte und Nutzungen verbunden sei, die auch der Eigentümer hätte ziehen können.

Diesen Erwägungen ist darin beizustimmen, daß der Anspruch auf Entschädigung wegen Patentverletzung ausschließlich nach den Patentgesetzen zu beurteilen ist. Es folgt dies aus denselben Gründen, aus denen für die Auslegung der entsprechenden Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870, betr. das Urheberrecht an Schriftwerken u. das Landesrecht nicht unmittelbar maßgebend ist.

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Civilf. Bd. 12 S. 105, Bd. 35 S. 71. Auszugehen ist ferner davon, daß für die Anwendung der Patentgesetze unter „Entschädigung“ zu verstehen ist, was aus dem allgemein anerkannten Begriffe des Schadens folgt, und daß danach der Unterschied in der Vermögenslage zu erkennen ist, der durch ein beschädigendes Ereignis verursacht wurde. Was aber das beschädigende Ereignis sei, läßt sich von verschiedenen Standpunkten aus beantworten: es kann als solches die Thatfache der Benutzung eines fremden Patentes schlechthin, oder die Benutzung ohne Genehmigung des Berechtigten, oder die Aneignung des aus der Benutzung zu erzielenden Gewinnes

angesehen werden. Welcher Standpunkt eingenommen, und wie alsdann der Schaden gefunden werden soll, darf der Geschädigte bestimmen. Es gelten in dieser Beziehung die Grundsätze, die von dem erkennenden Senat in Ansehung des Nachdruckes in dem Urteil Rep. I. 13/95,

Entsch. des R.O.'s in Civilf. Bd. 35 S. 64,

entwickelt worden sind, und auf die hier verwiesen werden kann.

In dem vorliegenden Falle handelt es sich um eine Patentverletzung, die dem Kläger insofern keinen Schaden gebracht hat, als durch die Thatfache der Patentverletzung allein eine Veränderung in seiner Vermögenslage nicht bewirkt worden ist. Kläger kann deshalb nur die Wahl haben, ob er Lizenzgebühr fordern, oder Herausgabe des Gewinnes verlangen will. Er hat bisher das letztere gewählt, und dieser Standpunkt ist berechtigt.

In dem Urteile des Reichsgerichtes zu der Sache I. 350/89,

Juristische Wochenschrift 1890 S. 162 Nr. 17,

wird ausgesprochen, daß „für die Ermittlung der Schadenshöhe bei einer Patentverletzung“ davon ausgegangen werden dürfe, es sei „dem Patentberechtigten entzogen, was der Nichtberechtigte in unberechtigter Anwendung des Gegenstandes der patentierten Erfindung gewerbsmäßig produziert und abgesetzt“ habe. Es handelte sich damals um die unbefugte Benutzung einer patentierten Maschine für Herstellung von Drahtunterbügeln zu Flaschenverschlüssen. Dasselbe wird gelten, wenn unbefugte Herstellung und Vertreibung patentierter Erzeugnisse in Frage steht. Dieser Grundsatz kann zwar in Fällen der vorliegenden Art nicht unmittelbar zur Anwendung kommen, da es sich hier um die Anwendung eines Verfahrens handelt, durch die dem Patentberechtigten nicht Konkurrenz gemacht wird. Gleichwohl ist auch hier die Verpflichtung zur Herausgabe des erzielten Gewinnes anzuerkennen, und zwar deshalb, weil hier, wie dort, eine Bereicherung aus fremdem Vermögen vorliegt. Der Begriff einer solchen Bereicherung beschränkt sich nicht auf den Gewinn, den auch der Berechtigte selbst hätte ziehen können. Aus allgemeinen Grundsätzen folgt dies nicht, und in dem positiven Recht findet ein derartiger Satz, von dem das Berufungsgericht ausgeht, keinen Anhalt. In den Quellen des römischen Rechtes wird vielfach eine ungerechtfertigte Bereicherung und die Pflicht zur Herausgabe in Ansehung eines Gewinnes anerkannt, den der Berechtigte nicht gezogen hat, ohne daß zur Bedingung

gemacht wird, daß er ihn hätte ziehen können (vgl. l. 10 § 24 Dig. quae in fr. cred. 42, 8; l. 35 Dig. de O. et A. 44, 7; l. 18 Dig. quod met. causa 4, 2; l. 22 Dig. de H. P. 5, 3; l. 13 § 1 Dig. commod. 13, 6; l. 65 § 7 Dig. de cond. ind. 12, 6; l. 17 pr. Dig. de R. V. 6, 1; l. 23 Dig. de R. C. 12, 1¹⁾), und auch das preussische Allgemeine Landrecht enthält eine derartige Beschränkung nicht. Insbesondere läßt sich eine solche aus § 229 *II. I Tit. 7* nicht ableiten, da diese Bestimmung, in deren Auslegung dem Berufungsgericht nicht beigetreten werden kann, keineswegs eine Schranke zu Gunsten des unredlichen Besitzers enthält, und ebensowenig aus den Bestimmungen über Geschäftsführung und nützliche Verwendung in § 230 und § 262 *II. I Tit. 13*.

Vgl. *Entsch. des R.G.'s in Civils. Bd. 37 S. 41.*

Eine Bereicherung aus fremdem Vermögen ist daher auch dann erfolgt, wenn sie durch Benutzung oder Gebrauch fremden Eigentumes erlangt wird (vgl. l. 13 § 1 Dig. 13, 6, l. 65 § 7 Dig. 12, 6 *citt.*; l. 84 pr. Dig. de furt. 47, 2), und dieser allgemeine Begriff darf deshalb auch dem § 34, bezw. § 35 der Patentgesetze zu Grunde gelegt werden. Hiernach steht nichts im Wege, den angeblich von dem Beklagten erzielten Nutzen als einen Gewinn zu betrachten, der aus dem Vermögen des Klägers gemacht ist. Ebensowenig kann die Verpflichtung des Beklagten zur Herausgabe zweifelhaft sein, wenn der vom Kläger behauptete Thatbestand der Wahrheit entspricht. Unter welchen Voraussetzungen eine aus fremdem Vermögen erlangte Bereicherung herauszugeben sei, ist aus den Vorschriften des positiven Rechtes zu entnehmen, und es versteht sich von selbst, daß für andere Verhältnisse gegebene Vorschriften, insbesondere die in § 18 *Abf. 6* und § 55 *Abf. 4* des Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870, auf den Entschädigungsanspruch wegen Patentverletzung nicht anzuwenden sind. Kläger hat jedoch sowohl den objektiven, als den subjektiven Thatbestand, den die §§ 34 und 35 der Patentgesetze voraussetzen, behauptet.

Aus diesen Gründen war das Urteil, soweit es dem Kläger ungünstig ist, aufzuheben, und die Sache zurückzuverweisen. Bei der erneuten Prüfung, die in vollem Umfange zu erfolgen hat, wird das von dem Professor Dr. W. erstattete Gutachten in Betracht kommen, nach dem durch die Anwendung des in Rede stehenden Verfahrens

¹ Vgl. jedoch *Bd. 25* dieser Sammlung *S. 136* *fig.*

eine größere Ausbeute an Schlempe und Spiritus nicht gewonnen, dagegen ermöglicht wird, daß die Maischbottiche höher, als bei dem bisher bekannten Verfahren angängig war, gefüllt werden können, sodaß aus demselben Material dieselbe Ausbeute in weniger Bottichen erzielt wird, und dadurch ein Gewinn durch Ersparung an Generalunkosten der Erzeugung einschließlich der Maischraumsteuer eintritt. Sollte dies wahr sein, so würde der so eingetretene Gewinn allerdings dem Kläger gehören; es versteht sich indes, wie der Revisionsbeklagte zutreffend hervorgehoben hat, von selbst, daß das Berufungsgericht, ohne an sein bisheriges Urteil und darin vorkommende Äußerungen gebunden zu sein, frei zu entscheiden und insbesondere gegenüber dem abweichenden Gutachten des Brennereiverwalters B. zu prüfen hat, ob jenes Verfahren Nutzen brachte. Auch die vom Beklagten immer noch bestrittenen Behauptungen über das Verschulden desselben sind erneut zu prüfen.

2. Die Anschließung des Beklagten macht . . . geltend, daß seine Verurteilung zur Zahlung einer Lizenzgebühr hinfällig werde, sobald des Klägers Anspruch auf Herausgabe des Gewinnes zur Anerkennung gelange. Dies ist richtig. Kläger hat die Wahl, ob er seinen Schaden in der Vorenthaltung einer Lizenzgebühr, oder in der Vorenthaltung des Gewinnes finden will, kann jedoch beides nebeneinander nicht verlangen. Überdies kommt in Betracht, daß Kläger bisher nur Herausgabe des Gewinnes verlangt hat. Dies schließt zwar nicht aus, daß Kläger, ohne dem Einwand der Klagenänderung ausgesetzt zu sein, statt dessen die Lizenzgebühr fordern könnte, da dies die Verfolgung desselben Anspruches, nur unter anderer rechtlicher Begründung, sein würde. So lange dies jedoch nicht geschieht, ist der Antrag des Klägers für die zu fällende Entscheidung maßgebend.“ . . .