

65. Besteht die Verpflichtung des Patentverletzers zur Rechnungslegung über den gezogenen Gewinn nur im Falle der wissentlichen, oder auch im Falle der grobfahrlässigen Patentverletzung?

I. Zivilsenat. Urtr. v. 3. Februar 1909 i. S. Maschinenfabr. u. u. Gen.
(Bell.) w. Cons. H. M. L. Mach. Co. (Kl.). Rep. I. 99/08.

- I. Landgericht Leipzig.
- II. Oberlandesgericht Dresden.

Das Reichsgericht hat die in der Überschrift gestellte Frage im Sinne der zweiten Alternative beantwortet aus folgenden

Gründen:

... „Die Annahme, daß der entschädigungspflichtige Verlezer eines fremden Patentes auch verbunden sei, über den aus der Patentverletzung gezogenen Gewinn Rechenschaft zu geben, beruht auf konstanter Rechtsprechung des Reichsgerichtes, die schon in die Zeit vor dem 1. Januar 1900 zurückgreift und auch unter der Herrschaft des neuen Rechts festgehalten worden ist.

Vgl. Entsch. in Zivilf. Bd. 46 S. 14, Entsch. vom 10. Juni 1905, Rep. I. 22/05, und Entsch. in Zivilf. Bd. 62 S. 320.

Vermittelt ist diese Praxis durch die Vorschriften der Landesrechte, jetzt des Bürgerlichen Gesetzbuchs, über die Geschäftsführung. Den Gesichtspunkt der Geschäftsführung hat bereits das Reichs-Oberhandelsgericht (Entsch. Bd. 22 S. 338) verwertet, um für den Veranfallter eines Nachdrucks im Falle des § 18 letzten Abs. des Gesetzes vom 11. Juni 1870 — Haftung auf bloße Bereicherung — die Pflicht zur Rechnungslegung zu begründen. Diesem Vorgange ist das Reichsgericht in dem Urteile vom 8. Juni 1895 (Entsch. in Zivilf. Bd. 35 S. 63) insofern gefolgt, als es ebenfalls unter Hervorkehrung der Analogie der Geschäftsführung bei vorsätzlich oder fahrlässig begangenen Nachdrucke die Verbindlichkeit zum Schadensersatz in allen Fällen mindestens in Höhe des vom Nachdrucker gezogenen Gewinns anerkennt. Den gleichen Grundsatz hat das Urteil vom 31. Dezember 1898 (Entsch. in Zivilf. Bd. 43 S. 56) auf die Entschädigungspflicht wegen Patentverletzung nach § 35 Pat.Ges., und das Urteil vom 11. Januar 1902 (Entsch. in Zivilf. Bd. 50 S. 111) auf die Entschädigungspflicht bei Verletzung des Gebrauchsmusterrechts nach § 9 des Ges. vom 1. Juni 1891 übertragen.

Ausgehend davon, daß nach dieser Rechtsprechung des Reichsgerichtes auch der Gewinn aus der Patentverletzung unter den nach § 35 Pat.Ges. zu ersetzenden Schaden falle, gelangt das angeführte Urteil Bd. 46 S. 14 dazu, nach gemeinem Rechte die Verpflichtung des Verlezers zur Rechnungslegung über seinen Gewinn festzustellen. Und zwar geschieht dies in unmittelbarem Anschlusse an L. 6 § 3 Dig. de neg. gest. (3, 5) mit der Begründung, daß hiernach, wer wissentlich fremdes Vermögen als eigenes behandle, wie

ein Geschäftsführer hafte, der fremde Geschäfte gewinnföchtig für sich besorge; woraus sich ergebe, daß er zur Rechnungslegung über den auf diese Weise rechtswidrig gezogenen Gewinn verpflichtet sei. Schon dieses Urteil verweist wegen des neuen Rechts auf die zum gleichen Ziele föhrenden §§ 687 Abs. 2, 681, 666 B.G.B., und das spätere Urteil des Senats Rep. I. 22/05 vom 10. Juni 1905 spricht denn auch für das neue Recht aus: „Es ist in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt, daß im Falle einer wissentlichen Patentverletzung der in seinem Patentrechte Verletzte, welcher Entschädigung verlangt, auch befugt ist, von dem Verlezer auf Grund der §§ 687 Abs. 2, 681, 688 B.G.B. Rechnungslegung zu verlangen.“

An der Auffassung, daß die Handlung dessen, der widerrechtlich ein fremdes Patentrecht zu den Zwecken seines eigenen Gewerbes ausnützt, unter den Tatbestand der sog. unechten Geschäftsföhrung fällt, ist festzuhalten. Bei der weiten Bedeutung, die dem Ausdruck „Geschäft“, „Geschäft besorgen“, zukommt, ist es unbedenklich, von einem solchen Patentverlezer im Sinne des § 687 Abs. 2 zu sagen, er behandle ein fremdes Geschäft als eigenes. Nicht gerechtfertigt wäre die Beschränkung, daß ein fremdes Geschäft nur dann vorliegen könne, wenn ohne den Eingriff des Verlezers der Patentberechtigte selbst gerade die gleichen Patentbenutzungsakte vorgenommen haben würde, also hier die Verwendung der geschützten Konstruktion für die von der Beklagten zu 1 gebauten Maschinen. Vielmehr muß es genügen, wenn der Patentberechtigte, was vorliegend außer Zweifel steht, überhaupt darauf ausgeht, sein Patent gewerblich zu benutzen, daß also die Patentbenutzung recht eigentlich sein Geschäft ist. Nicht beachtlich ist das Bedenken der Revision, es habe den Beklagten subjektiv nichts ferner gelegen, als fremde Geschäfte zu besorgen. Denn gerade das ist der gesetzliche Tatbestand: objektiv fremde Geschäfte werden subjektiv als eigene behandelt. Nicht entgegen steht auch der Umstand, daß für den ganz anders gearteten Fall der Verletzung des wesentlich nur formellen Warenzeichens der II. Zivilsenat des Reichsgerichts die Annahme einer Geschäftsföhrung abgelehnt hat (Entsch. in Zivilf. Bd. 47 S. 100 und Rep. II. 435/03 vom 8. Juli 1904).

Zweifelhaft aber bleibt die Beantwortung der Frage, ob die Rechnungslegung in allen Fällen der zur Entschädigung verpflichtenden

Patentverletzung, also sowohl bei *Wissentlichkeit* als bei *grober Fahrlässigkeit*, verlangt werden könne, oder nur bei der *wissentlichen Patentverletzung*. Wenn man die *Pflicht der Rechnungslegung* unabhängig von den Bestimmungen des *Patentgesetzes* lediglich auf die direkte Anwendung der einschlagenden Vorschriften des *bürgerlichen Rechts* stützt — deren Heranziehung zur Ergänzung der *patentrechtlichen Bestimmungen* nicht ausgeschlossen ist, *Entsch. Bd. 62 S. 320* —, so gelangt man, wie dies schon nach der *L. 6 § 3 a. a. D.* der Fall war, auf Grund des jetzt maßgebenden *§ 687 Abs. 2 B.G.B.* zu der Beschränkung auf die *wissentliche Patentverletzung*. Der Senat ist aber der Ansicht, daß es sich bei der in der *Rechtsprechung* des *Reichsgerichts* anerkannten *Verpflichtung zur Rechnungslegung* bei *Patentverletzungen*, nach *Grundlage und Entwicklung der Praxis*, nicht sowohl um die direkte Anwendung dieser anderen Normen auf den *Tatbestand der Patentverletzung* gehandelt hat, als um eine durch die *Analogie* mit der sog. *unechten Geschäftsführung* begründete *Ausbildung des patentrechtlichen Begriffs* der „*Entschädigung*“, und daß daher kein Grund besteht, zwischen den beiden Formen der *Patentverletzung*, der *wissentlichen* und der *grobfahrlässigen*, einen Unterschied zu machen.

Für den *Nachdruck* hat das *Reichs-Ober-Handelsgericht* die *Rechnungslegungspflicht* angenommen, obgleich kein *Verschulden* des *Veranstalters* vorlag. Das für die *Rechnungslegungspflicht* bei *Patentverletzungen* grundlegende Urteil, *Entsch. Bd. 46 S. 14*, hebt zwar selbst hervor, daß die von ihm angeführte *Quellenstelle* von *wissentlicher Behandlung* des fremden Vermögens als eines eigenen spreche; für die *Übertragung der Rechnungslegungspflicht* auf *Patentverletzungen* aber legt es dem keine Bedeutung bei, sondern erkennt diese *Pflicht* unterschiedslos für alle Fälle an, wo ein *Entschädigungsanspruch* nach *§ 35 Pat.Ges.* entstanden ist, weil alsdann der *Verletzte* auch den vom *Verleher* gezogenen Gewinn als einen zu ersetzenden Schaden herausverlangen könne. Mit dieser letzteren Erwägung schließt es sich an das Urteil, *Entsch. Bd. 43 S. 56* an, das für seine *Schlussfolgerungen* über den Inhalt der *Entschädigungspflicht* nach *§ 35* ebenfalls nicht zwischen *wissentlicher* oder *grobfahrlässiger Patentverletzung* unterscheidet. Ebenso wenig hat der Senat diesen Unterschied in dem Urteile *Bd. 62 S. 320*

gemacht, worin vielmehr ausgesprochen ist, daß bei Feststellung einer wissentlichen oder grobfahrlässigen Patentverletzung der Anspruch auf Rechnungslegung regelmäßig zugelassen werde. Dagegen ist allerdings in dem Urteile Rep. I. 22/05 vom 10. Juni 1905 nur die Rede von der Rechnungslegung bei wissentlicher Patentverletzung. Aber ein Anlaß zur Prüfung, ob die gleiche Pflicht nicht auch im Falle der groben Fahrlässigkeit bestehe, lag damals nicht vor.

In diesem Zusammenhange stellt sich als der Sinn der bisherigen Rechtsprechung heraus, daß, wie der bei Wissentlichkeit und grober Fahrlässigkeit gleiche Entschädigungsanspruch nach § 35 Pat.Ges. auch die Herausgabe des gezogenen Gewinns umfaßt, so auch die im Anschluß an diese Herausgabepflicht zu begründende Verpflichtung zur Rechnungslegung in beiden Fällen gleicherweise Platz greift. Davon abzuweichen, besteht für den Senat kein Grund. Das Ergebnis findet eine wesentliche Unterstützung in der Erwägung, daß es nicht im Sinne des Patentgesetzes gelegen sein kann, die Folgen der wissentlichen und die Folgen der grobfahrlässigen Patentverletzung verschieden zu bemessen. Das alte Patentgesetz vom 25. Mai 1877 hat, wie die Strafbarkeit, so auch die Pflicht zur Entschädigung nur für die wissentliche Patentverletzung ausgesprochen (§ 34). Wenn später das Patentgesetz vom 7. April 1891 in § 35 die Entschädigungspflicht auch bei der grobfahrlässigen Patentverletzung eintreten läßt, so führt diese durch Rücksichten auf das praktische Bedürfnis eines umfänglich erweiterten zivilrechtlichen Schutzes gerechtfertigte Änderung — Begründung S. 27 — zwar zur Vermehrung der Fälle, in welchen Entschädigung verlangt werden kann. Dagegen fehlt es an jedem Anhalte dafür, daß für die neu hinzugetretenen Fälle der groben Fahrlässigkeit die Entschädigungspflicht einen anderen Inhalt haben solle. Vielmehr geht nach Geschichte und Fassung der Wille des Gesetzgebers offenbar dahin, daß die sachlich gleiche Entschädigungspflicht, die bisher bei der wissentlichen Patentverletzung bestand, nunmehr auch bei der grobfahrlässigen Patentverletzung stattfinde, daß also insoweit eine Gleichstellung der groben Fahrlässigkeit mit der Wissentlichkeit eintrete.

Da nun bei der wissentlichen Patentverletzung die Entschädigungspflicht im Hinblick auf die Bestimmungen in §§ 687 Abs. 2, 681,

667, 666 B.G.B. unzweifelhaft auch die Pflicht zur Herausgabe des gezogenen Gewinns und zur Rechnungslegung darüber umfaßt, so muß, weil nach dem Ausgeführten eine verschiedene Bemessung der Entschädigungspflicht in Widerspruch zu dem Willen des Pat.Ges. — § 35 — stehen würde, das Gleiche auch bei der grobfahrlässigen Patentverletzung gelten.“ . . .