BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 180/05

Verkündet am:
20. Mai 2008
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Tintenpatrone

GebrMG § 24; PatG § 139; BGB § 242 Be, § 432

a) Dem Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber steht grundsätzlich auch dann ein Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer zu, wenn er an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat.

b) Der Schutzrechtsinhaber, der an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, kann den Verletzer unabhängig von dem ausschließlichen Lizenznehmer auf Schadensersatz in Anspruch nehmen; Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer sind nicht Mitgläubiger.

c) Dem Schutzrechtsinhaber steht ein eigener Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu, mit dem er sämtliche Angaben beanspruchen kann, die er benötigt, um sich für eine der Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden und seinen Anspruch nach der gewählten Methode zu beziffern.

BGH, Urt. v. 20. Mai 2008 - X ZR 180/05 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das am 24. November 2005 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Unterlassungsanspruch in der Hauptsache erledigt ist und die Kosten des Rechtsstreits wie folgt verteilt werden:

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen die Beklagte zu 1 zu 1/2, die Beklagten zu 2 bis 5 zu je 1/10 und die Beklagten zu 1 bis 5 als Gesamtschuldner zu einem weiteren 1/10. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten tragen diese selbst.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des unter anderem eine Tintenpatrone betreffenden deutschen Gebrauchsmusters 297 13 911 (Klagegebrauchsmusters). Der Löschungsantrag der Beklagten zu 1 wurde insoweit zurückgewiesen, als das Klagegebrauchsmuster nicht über Schutzanspruch 1 in der nachstehenden Fassung und die auf ihn zurückbezogenen Unteransprüche 10 bis 12, 14 bis 17 und 19 bis 21 hinausgeht; die hiergegen beim Bundespatentgericht eingelegte Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben.

> "Tintenpatrone, enthaltend Farbtinten für einen Drucker, wobei mindestens drei Tintenkammern zur Aufbewahrung der Tinten durch Trennung des Innenraums der Tintenpatrone gebildet sind, wobei das Volumen einer Tintenkammer größer ist als das Volumen der übrigen, und Tintenzufuhrkanäle, welche auf kommunizierende Weise an den Tintenkammern mittels Tintendurchgängen angeschlossen sind, am Boden des Hauptkörpers der Tintenpatrone jeweils im Zusammenhang mit den Tintenkammern angeordnet sind, die Tintenzufuhrkanäle mit gleichem Abstand zueinander in Richtung des Transportes der Tintenpatrone angeordnet sind, die drei oder mehr Tintenkammern in der Richtung des Transportes der Tintenpatrone angeordnet sind, das größere Volumen der einen Tintenkammer gegenüber den übrigen durch eine größere Breite der einen Tintenkammer erzielt ist, und die Tintenkammer mit dem größeren Volumen gelbe Tinte enthält und sich am hinteren Ende der Tintenpatrone befindet, wenn die Betrachtung in der Patronentransportrichtung erfolgt, in der gedruckt wird."

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile

ANDROID APP ON Google play
JLaw – für Android

Available on the App Store
JLaw – für iOS

2 Mit Wirkung zum 1. Januar 1993 traf die Klägerin mit ihrer deutschen Vertriebsgesellschaft, der E. GmbH, eine als "patent licence agreement" überschriebene Vereinbarung, die unter anderem bezogen auf die deutschen Patente und Gebrauchsmuster der Klägerin die Vergabe einer ausschließlichen Vertriebslizenz an die GmbH ohne das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen zum Gegenstand hat. Nr. 3 der Vereinbarung regelt die von der Lizenznehmerin zu erbringende Gegenleistung ("consideration for licence") und lautet:

> "In consideration of this licence, Licensee shall purchase from Licensor and/or its affiliates substantial quantities of Products and shall use its best efforts to offer and market said Products throughout the Territory. Licensee acknowledges that substantial sales of the Products in the Territory are a material consideration to Licensor for entering this Agreement."

3 Die Beklagte zu 1 vertreibt unter den Bestellnummern 33 08 02 und 33 28 51 Farbtintenpatronen, von denen die Klägerin jeweils Exemplare zu den Gerichtsakten gereicht hat. Durch die zentrale Warenverteilung wirkt die Beklagte zu 4 an den Vertriebshandlungen mit.

4 Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Rechte aus dem Klagegebrauchsmuster und nimmt die Beklagten zu 1 und 4 sowie als deren jeweilige Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 und den Beklagten zu 5 auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und auf Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

5 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision wenden sich die Beklagten gegen das Berufungsurteil und erstreben die Klageabweisung. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. In der Revisionsinstanz hat sie den Unterlassungsanspruch für erledigt erklärt und - nachdem die Beklagte der Erledigungserklärung widersprochen hat - insoweit ihren Antrag auf Feststellung der Erledigung umgestellt.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Revision ist nicht begründet.

7 Der Klägerin stand bis zum Erlöschen des Gebrauchsmusters durch Zeitablauf gegen die Beklagten ein Unterlassungsanspruch zu. Insoweit ist daher auf ihren zulässigerweise mit Rücksicht auf den auch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigenden Ablauf der Schutzdauer geänderten Klageantrag die Erledigung der Hauptsache festzustellen und das angefochtene Urteil entsprechend zu ändern.

8 Die Ansprüche auf Vernichtung und Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls begründet.

9 I. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch.

10 Das Klagegebrauchsmuster betrifft unter anderem eine Tintenpatrone mit mehreren Tinten, wie sie in Druckern Verwendung findet.

11 Die Unterlagen des Klagegebrauchsmusters verweisen einleitend darauf, dass bei Druckern, die einen Farbausdruck ermöglichen, Tinten unterschiedlicher Farbe aus dem Druckkopf ausgestoßen werden und Verfahren bekannt sind, mit den Tinten der Farbe Cyan, Magenta und Gelb ein mehrfarbiges Bild zu drucken.

12 Werden die Tinten dem Druckkopf aus einer Mehrzahl separater Tintenbehälter zugeführt, sei eine individuelle Verwaltung der in den jeweiligen Behältern belassenen Tintenmengen erforderlich und gestalte sich die jeweilige Zuleitung von den Tintenbehältern zum Druckkopf kompliziert. Um diese Nachteile zu vermeiden, sei es bekannt, die Tinten in einer einzigen Tintenpatrone mit mehreren Tintenkammern zu lagern (S. 11 Z. 23-31). Da eine solche Patrone schon beim Verbrauch nur einer Tinte vollständig ausgetauscht werden müsse, könnten jedoch in unerwünschtem Umfang Reste der anderen Tinten übrig bleiben, wenn nicht von vornherein das Verhältnis der jeweiligen Mengen an Tinten heller und dunkler Farbe richtig festgelegt worden sei (S. 12 Z. 2-8). Unterschiedliche Mengen an Tinten in den Tintenkammern der Patrone vorzusehen, führe für gewöhnlich zu einer der jeweiligen Tintenmenge entsprechenden unterschiedlichen Volumengestaltung der einzelnen Tintenkammern. Unterschiedliche Volumina der Tintenkammern hätten erhebliche Schwierigkeiten bei der Bauweise des in der Regel unmittelbar unter den Tintenkammern angeordneten Druckkopfs sowie bei seiner Drucksteuerung zur Folge (S. 12 Z. 19-27). Ferner träten in verstärktem Maße Abdichtprobleme auf, wenn sich infolge der unterschiedlichen Größengestaltung der Tintenkammern auch unterschiedliche Abstände zwischen den einzelnen Tintenzufuhrkanälen ergäben (S. 13 Z. 23-28).

13 Dem Klagegebrauchsmuster liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zugrunde, die richtige Beziehung zwischen den Mengen der in den einzelnen Tintenkammern einer Patrone enthaltenen Tinten herzustellen und - als weiteren Aspekt - eine ausreichende Abdichtung an den Tintenzufuhrkanälen herbeizuführen (S. 12 Z. 8-11; S. 13 Z. 24 - S. 14 Z. 2). Gemäß Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters soll dies durch eine Tintenpatrone mit folgenden Merkmalen erreicht werden:

Die Tintenpatrone

1. enthält Farbtinten für einen Drucker;

2. umfasst mindestens drei Tintenkammern zur Aufbewahrung der Tinten.

3. Die Tintenkammern sind

3.1 durch Trennung des Innenraums der Tintenpatrone gebildet;

3.2 in der Richtung des Transports der Tintenpatrone angeordnet.

4. Eine der Tintenkammern weist ein größeres Volumen auf als das Volumen der übrigen;

4.1 der Unterschied des Volumens der einen Tintenkammer wird durch den Breitenunterschied der einen Tintenkammer erzielt;

4.2 diese Tintenkammer befindet sich am (hinteren) Ende der Tintenpatrone, wenn die Betrachtung in der Patronentransportrichtung erfolgt, in der gedruckt wird;

4.3 diese Tintenkammer enthält gelbe Tinte.

5. Die Tintenpatrone enthält Tintenzufuhrkanäle, die
5.1 am Boden des Hauptkörpers der Tintenpatrone jeweils im Zusammenhang mit den Tintenkammern angeordnet sind;
5.2 auf kommunizierende Weise an den Tintenkammern mittels Tintendurchgängen angeschlossen sind;
5.3 in gleichem Abstand zueinander in Richtung des Transports der Tintenpatrone angeordnet sind.

14 Bei dieser Anordnung ist es trotz verschiedener Volumina der Tintenkammern möglich, die Tintenzufuhrkanäle in gleichem Abstand anzuordnen. Dies ist nach den Gebrauchsmusterunterlagen für die Druckkopfsteuerung von Vorteil und trägt dazu bei, die zeitliche Steuerung des Tintenausstoßes zu vereinfachen (S. 14 Z. 28-35). Ferner bewerten die Gebrauchsmusterunterlagen die Anordnung der Tintenkammer mit größerem Volumen am in Druckrichtung hinteren Patronenende als platzsparend (S. 15 Z. 7-12) und weisen darauf hin, dass die in dieser Kammer befindliche gelbe Tinte aufgrund der Position der Kammer als letztes ausgestoßen werden kann, was im Hinblick auf die Körnungseigenschaften der Tinten beim Druck von Bedeutung ist (S. 15 Z. 34 - S. 16 Z. 14).

15 II. 1. Das Berufungsgericht hat den Sinngehalt des Merkmals 4.2 darin gesehen, dass die Tintenpatrone in räumlich-körperlicher Hinsicht die Eignung aufweisen müsse, derart in einem Drucker Verwendung zu finden, dass sich die im Volumen größere Tintenkammer am hinteren Ende der Tintenpatrone befinde und die dort gelagerte gelbe Tinte zuletzt ausgestoßen werde, wenn die Betrachtung in der Patronentransportrichtung erfolge, in der gedruckt werde. Da-

bei sei auf einen unidirektionalen Betriebsmodus abzustellen, bei dem anders als beim bidirektionalen Druck nur während der Hinbewegung des Druckkopfs aus der Ruhestellung in die Endstellung und nicht auch während der Rückführung des Druckkopfs in die Ausgangsstellung gedruckt werde. Ausgehend hiervon verwirklichten die angegriffenen Ausführungsformen die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters wortsinngemäß. Gemäß der Spezifikation der Beklagten seien die angegriffenen Tintenpatronen zum Einsatz in Druckern bestimmt, die auch - z.B. im Falle eines in hoher Qualität gewünschten Ausdrucks - im unidirektionalen Betrieb gefahren würden. In diesem Modus sei die im Volumen größere Tintenkammer mit der gelben Tinte in der vorgegebenen Weise angeordnet. Ohne Bedeutung sei, ob die angegriffenen Tintenpatronen auch in Druckern mit direktionalem Betriebsmodus eingesetzt werden könnten.

16 2. Die hiergegen gerichteten Rügen der Revision haben keinen Erfolg.

17 Die Frage, wie Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage und kann vom Revisionsgericht in vollem Umfang nachgeprüft werden (vgl. BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters geht, wie den Merkmalen 3.2 und 4.2 zu entnehmen ist, davon aus, dass die Patrone bei ihrer Verwendung in zwei Richtungen transportiert wird, von denen (jedenfalls) in einer der Druck stattfindet. Darauf aufbauend werden Anordnung und Lage der Tintenkammern innerhalb der Patrone in eine bestimmte geometrische Beziehung zur Transport- und Druckrichtung gesetzt. Der Richtungsbetrachtung kommt damit der Sinngehalt einer mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Merkmale der beanspruchten Patrone zu. Dass sich die Transport- und Druckrichtung nicht unabhängig von einem Zusammenwirken der Patrone mit einem Drucker bestimmen lässt, führt nicht

zu einer Beschränkung des Schutzbereichs auf die Kombination von Patrone und Drucker oder die Verwendung der Patrone in einem Drucker. Die Patrone ist als Erzeugnis beansprucht. Der Schutz eines Erzeugnisses beschränkt sich grundsätzlich nicht auf seine Verwendung zu einem bestimmten Zweck, mag sich dieser auch unmittelbar aus dem Anspruch ergeben. Sind Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben Bestandteil eines Schutzanspruchs, können sie vielmehr an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (vgl. BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Sen.Urt. v. 07.6.2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923, 925 - Luftabscheider für Milchsammelanlage). Demgemäß ist es ausreichend, wenn die beanspruchte Patrone räumlich-körperlich so ausgebildet ist, dass sie gemäß den in den Merkmalen 3.2 und 4.2 enthaltenen Richtungsvorgaben in einem Drucker verwendet werden kann.

18 Legt man diese Auslegung zugrunde, hat das Berufungsgericht auch die Verwirklichung des Merkmals 4.2 durch die angegriffenen Ausführungsformen zu Recht bejaht. Ausreichend dafür ist bereits die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung, dass die angegriffenen Tintenpatronen die Eignung aufweisen, in Druckern derart transportiert zu werden, dass die Tintenkammern in der Transportrichtung angeordnet sind und die Tintenkammer mit größerem Volumen und gelber Tinte in der Druckrichtung betrachtet am hinteren Patronenende liegt. Dabei ist es ohne Belang, ob der Drucker ausschließlich in dieser Richtung druckt (unidirektionaler Modus) oder ob ein Druck auch in der entgegengesetzten Richtung stattfindet (bidirektionaler Modus). Die räumlich-körperliche Gestaltung der beanspruchten Patrone, wie sie durch die in Merkmal 4.2 ange-

stellte Betrachtung der Transport- und Druckrichtung mittelbar umschrieben ist, ändert sich nicht, wenn zusätzlich zu der in Merkmal 4.2 genannten Richtung auch in der entgegengesetzten Richtung gedruckt wird. Bei dieser - weiteren - Druckrichtung mögen die weiteren Vorteile nicht erreicht werden, die die patentgemäße Lehre mit dem Verlangen verbindet, die gelbe Tinte beim Drucken zuletzt auszustoßen. Das ändert jedoch nichts daran, dass sie bei der anderen Druckrichtung erzielt werden; insoweit ermöglicht die Ausführungsform lediglich eine weitere - verschlechterte - Alternative, die selbständig neben der Erzielung der patentgemäßen Vorteile steht. Eine den Schutz des beanspruchten Erzeugnisses beschränkende Wirkung kommt damit dieser Vorgabe zum Verwendungszweck nicht zu.

19 III. Soweit das Berufungsgericht ausgeführt hat, die Beklagte zu 1 könne sich auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nicht berufen, weil jedenfalls insoweit die Bindungswirkung gemäß § 19 Satz 3 GebrMG eingetreten sei und im Übrigen die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Bundespatentgerichts im Beschluss vom 20. Juli 2005 im Löschungsverfahren (5 W (pat) 446/04) bejaht hat, wird dies von der Revision nicht angegriffen und lässt Rechtsfehler nicht erkennen.

20 IV. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die Klägerin aufgrund ihrer Stellung als eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters als berechtigt angesehen, Ansprüche wegen der Verletzung des Schutzrechts geltend zu machen. Dass die Klägerin ihrer Vertriebsgesellschaft am Gegenstand des Klagegebrauchsmusters in form- und rechtswirksamer Weise eine ausschließliche Lizenz vergeben habe, könne unterstellt werden. Denn auch für diesen Fall sei ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der Geltendmachung der Ansprü-

che zu bejahen. Die Klägerin erziele eine laufende Vergütung aus der Verpflichtung der Lizenznehmerin, Lizenzprodukte von ihr zu beziehen. Als Folge der Verletzungshandlungen seien daher unmittelbar die Klägerin treffende Umsatzeinbußen höchstwahrscheinlich. Dies rechtfertige nicht nur den vom Landgericht zuerkannten Unterlassungsanspruch, sondern auch die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten. Der Umfang der den Beklagten durch das Landgericht auferlegten Rechnungslegungspflichten sei nicht zu beanstanden. Die Klägerin sei nicht darauf beschränkt, ihren Schaden allein auf der Grundlage eines bei ihr konkret eingetretenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinns zu berechnen; vielmehr dürfe sie ihren Schaden auch (objektiv) nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des Verletzergewinns berechnen. Die Rechnungslegungspflicht der Beklagten erstrecke sich demgemäß auf die für diese Berechnungsarten notwendigen Auskünfte und umfasse daher auch die ausgeurteilten Angaben zu den Liefer- und Angebotspreisen sowie den nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und dem erzielten Gewinn.

21 Dies rügt die Revision als rechtsfehlerhaft. Habe der Inhaber eines Schutzrechts eine ausschließliche Lizenz vergeben, stehe ihm ein eigener Unterlassungsanspruch nur dann zu, wenn er - was im Streitfall nicht dargetan sei - durch die Verletzungshandlungen gleichwohl selbst nachteilig betroffen sei. Zudem könne er ausschließlich den ihm durch den Eingriff in das Schutzrecht konkret entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Eine objektive Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des Verletzergewinns scheide aus. Da dem Vortrag der Klägerin nichts dafür zu entnehmen sei, dass die Verletzungshandlungen bei ihr zu Umsatzeinbußen oder Entgang von Gewinn geführt hätten, fehle es bereits an der für die Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderlichen hinreichenden Wahrschein-

lichkeit eines Schadenseintritts. Ein etwaiger Schaden der Klägerin sei zudem nicht ersatzfähig. Gewinne hätte die Klägerin nur durch Herstellung der Tintenpatronen im Ausland erzielen können. Solche Handlungen würden in territorialer Hinsicht nicht vom Schutzrecht des Klagegebrauchsmusters erfasst. Einfuhr und Vertrieb berührten aber allein das Recht der ausschließlichen Lizenznehmerin und könnten keine Schadensersatzansprüche der Klägerin begründen. Schließlich hätte eine Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung nur in dem für eine konkrete und nicht auch für eine objektive Schadensberechnung notwendigen Umfang erfolgen dürfen. Die Verurteilung zu Auskünften über Angebots- und Lieferpreise sowie Gestehungskosten und erzielten Gewinn sei nicht gerechtfertigt.

22 Diese Rügen haben keinen Erfolg.

23 1. Das Berufungsgericht ist für seine Prüfung davon ausgegangen, dass die Klägerin ihrer deutschen Vertriebsgesellschaft aufgrund der zwischen ihnen getroffenen Vereinbarung in rechtswirksamer Weise eine ausschließliche Lizenz am Gegenstand des Klagegebrauchsmusters eingeräumt hat. Dies begegnet keinen Bedenken. Die in Nr. 3 der Vereinbarung enthaltene Warenbezugspflicht könnte unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten nur dann bedenklich sein, wenn sie sich auf Gegenstände erstreckte, die nicht von den lizenzierten Schutzrechten erfasst werden (vgl. Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl. Rdn. 1958 ff.). Hierfür ist im Entscheidungsfall jedoch nichts festgestellt oder sonst ersichtlich. Im Gegenteil verpflichtete sich die Lizenznehmerin zum Bezug von Tintenpatronenprodukten der Klägerin, wie sie das Klagegebrauchsmuster unter Schutz stellt.

24 2. Als Inhaberin des Klagegebrauchsmusters steht der Klägerin ohne Weiteres der Unterlassungsanspruch nach § 24 Abs. 1 GebrMG zu. Die erteilte ausschließliche Vertriebslizenz ändert daran schon deshalb nichts, weil der Klägerin das ausschließliche Recht verblieben ist, den geschützten Gegenstand herzustellen, sie sich mithin nicht sämtlicher Rechte aus dem Klageschutzrecht begeben hat.

25 3. Das Berufungsgericht hat auch nicht die materiellen Anforderungen verkannt, die im Fall der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz an die Feststellung einer Schadensersatzpflicht gegenüber dem Rechtsinhaber zu stellen sind.

26 Die Begründetheit der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage setzt voraus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht (Sen.Urt. v. 23.04.1991 - X ZR 77/89, GRUR 1992, 559 - Mikrofilmanlage), die allerdings nicht hoch zu sein braucht (BGH, Urt. v. 06.07.1995 - I ZR 58/93, GRUR 1995, 744 - Feuer, Eis & Dynamit I; st. Rspr.). Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung (BGH, Urt. v. 29.03.1960 - I ZR 109/58, GRUR 1960, 423, 426 - Kreuzbodenventilsäcke I; Sen.Urt. v. 11.07.1995 - X ZR 99/92, GRUR 1996, 109, 116 - Klinische Versuche I [insoweit nicht in BGHZ 130, 259]), wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist (st. Rspr.; vgl. Sen.Urt. v. 11.07.1995, aaO - Klinische Versuche I; Busse/ Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 140 m.w.N.). Hierfür genügt es in der Regel, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung vorliegt (Sen.Urt. v. 11.07.1995, aaO).

27 Hiervon ist im Grundsatz auch nach der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz auszugehen, wenn der Schutzrechtsinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert. Haben die Lizenzvertragsparteien eine Umsatz- oder Stücklizenz vereinbart, stellt es im Regelfall eine nicht nur entfernt liegende Möglichkeit dar, dass mit der Schädigung des Lizenznehmers auch eine Schädigung des Schutzrechtsinhabers verbunden ist, welche ihre Ursache darin hat, dass er vom Lizenznehmer höhere Lizenzeinnahmen erhalten hätte, wenn dieser dem Verletzer eine Unterlizenz erteilt oder wegen des Fehlens der schutzrechtsverletzenden Konkurrenztätigkeit höhere Umsätze gehabt hätte (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 139 Rdn. 58). Ein hierauf beruhender Rückgang der Lizenzeinnahmen stellt einen ersatzfähigen Schaden dar (Sen.Urt. v. 05.07.2005 - X ZR 167/03, GRUR 2005, 935, 936 - Vergleichsempfehlung II; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 895; Kühnen, Festschrift für Schilling, 2000, S. 319).

28 Das gilt in besonderem Maße, wenn - wie hier - als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart wurde. Hier wird sich ein in zurechenbarer Weise durch die Verletzungshandlungen verursachter Schaden aus dem Rückgang des Umsatzes mit dem Lizenznehmer ergeben. Dass mit dem Warenabsatz ein Vermögensvorteil für den Rechtsinhaber verbunden ist, insbesondere der Bezugspreis ein wirtschaftliches Äquivalent für Warenunkosten und Lizenzeinräumung beinhaltet, entspricht der Lebenserfahrung, so dass die Entstehung eines Schadens - in Form eines entgangenen Gewinns - durch verletzungsbedingt geringere Warenbezüge des Lizenznehmers auch hier regelmäßig nicht fernliegend ist. Soweit die Revision darauf abstellen will, dass die Lizenznehmerin nach dieser Vereinbarung frei sei, Tintenpatronen auch von anderen Zulieferern zu beziehen, ist dies zwar zutreffend, ändert aber weder etwas an der Wahrscheinlichkeit eines verletzungsbedingt

geringeren Bezuges noch daran, dass die Patronen in jedem Fall von der Klägerin oder einem ihrer Lizenznehmer hergestellt sein müssen, um rechtmäßig ins Inland eingeführt werden zu können. Auch ein solcher Bezug hatte daher aufgrund der Lizenzvereinbarungen zu Einkünften der Klägerin geführt, die ihr infolge der Verletzungshandlungen aller Voraussicht nach entgangen sind.

29 Das Berufungsgericht ist damit rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, aufgrund der festgestellten Verletzungshandlungen sei ein Schadenseintritt auf Seiten der Klägerin hinreichend wahrscheinlich. Das genügt für die begehrte Feststellung.

30 4. Auch soweit das Berufungsgericht die Beklagten im Rahmen der Auskunftserteilung für verpflichtet gehalten hat, Angaben zu den Angebots- und Lieferpreisen sowie zu den Gestehungskosten und zu dem erzielten Gewinn zu machen, sind Rechtsfehler nicht zu erkennen.

31 Als Hilfsanspruch zur Verwirklichung seines Schadensersatzanspruchs steht dem Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber gegen den Verletzer ein nach Inhalt und Umfang dem Grundsatz von Treu und Glauben unterstehender Anspruch auf Rechnungslegung zu. Die Rechnungslegung hat dabei ihrem Zweck entsprechend sämtliche Angaben zu enthalten, die der Verletzte benötigt, um sich für eine der ihm offenstehenden Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden, die Höhe der Ausgleichszahlung nach dieser Methode zu ermitteln und darüber hinaus die Richtigkeit der Rechnungslegung nachzuprüfen (st. Rspr.; vgl. RGZ 127, 243, 244; Sen.Urt. v. 02.04.1957 - I ZR 58/56, GRUR 1957, 336 - Rechnungslegung; Sen.Urt. v. 16.09.1982 - X ZR 54/81, GRUR 1982, 723, 725 - Dampffrisierstab I; BGHZ 92, 62, 64 - Dampffrisierstab II; BGHZ 126, 109, 113 - Copolyester I).

32 a) Berechnet der Verletzte seinen Schaden in konkreter Weise und verlangter Ersatz entgangenen Gewinns, muss er Tatsachen darlegen, die die Feststellung erlauben, dass sich seine Umsätze oder die Umsätze seines Lizenznehmers ohne die Verletzungshandlungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (§ 252 BGB) in einem gegebenenfalls nach § 287 ZPO zu schätzenden Umfang erhöht hätten. Dabei kann allerdings nicht unabhängig von den konkreten Verhältnissen des Einzelfalls davon ausgegangen werden, der Schutzrechtsinhaber oder sein Lizenznehmer hätten die Umsätze des Verletzers einfach übernommen (vgl. BGH, Urt. v. 13.07.1962 - I ZR 37/61, GRUR 1962, 580, 581 - Laux-Kupplung II; Urt. v. 22.04.1993 - I ZR 52/91, GRUR 1993, 757, 759 - Kollektion Holiday; Benkard/Rogge/Grabinski, aaO, § 139 Rdn. 62; Kraßer, aaO, S. 832). Um einen entsprechenden Zusammenhang darzulegen, bedarf der Verletzte deshalb im Regelfall nicht nur der Zeit- und Mengenangaben zu den Lieferungen und Angeboten des Verletzers, sondern auch der Angabe der Liefer- und Angebotspreise. Denn ohne Kenntnis dieser Preise lässt sich regelmäßig nicht beurteilen, ob und in welchem Umfang der Schutzrechtsinhaber oder sein Lizenznehmer zu ihren eigenen Preisen in der Lage gewesen wären, die Umsätze des Verletzers zu erzielen, oder ob der Verletzer eine zusätzliche Nachfrage erschlossen hat, die vom Berechtigten nicht erreicht worden wäre. Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn des Verletzers benötigt der Verletzte für eine konkrete Schadensberechnung hingegen nicht; denn für die Ermittlung des entgangenen Gewinns ist allein der Betrag zugrunde zu legen, den der Verletzte üblicherweise erzielt (BGH, Urt. v. 22.04.1993 aaO; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 139 Rdn. 143).

33 b) Grundsätzlich ist der Verletzte jedoch nicht auf eine konkrete, den entgangenen Gewinn einschließende Schadensberechnung (§§ 249, 252 BGB) beschränkt; vielmehr kann er den zu leistenden Ersatz auch objektiv nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des Verletzergewinns ermitteln (st. Rspr.; Sen.Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 402 - Kreuzbodenventilsäcke III; BGHZ 57, 116, 117 f. - Wandsteckdose II; 77, 16, 25 - Tolbutamid). Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn des Verletzers benötigt der Verletzte bei der Lizenzanalogie zwar ebenfalls nicht (vgl. BGHZ 107, 161, 169 - Offenend-Spinnmaschine), sie sind jedoch für die Berechnung des herauszugebenden Verletzergewinns notwendig (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, § 139 Rdn. 89). Entfällt allerdings ausnahmsweise die Möglichkeit einer objektiven Ermittlung des Schadensersatzes der Höhe nach, so fehlt es für eine Pflicht zur Erteilung diesbezüglicher Auskünfte an einer rechtlichen Grundlage. Eine solche Ausnahme ist für die Herausgabe des Verletzergewinns unter der Voraussetzung angenommen worden, dass der Schaden von einer Art ist, die es im Hinblick auf den Zweck der objektiven Berechnung einen billigen und angemessenen Ausgleich des vom Verletzten erlittenen Vermögensnachteils zu ermöglichen, von vornherein ausschließt, dass der Schaden Ausdruck in dieser Berechnungsmethode finden kann (vgl. BGH, Urt. v. 02.02.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 352 - Objektive Schadensberechnung, m.w.N.).

34 aa) Bei der Verletzung technischer Schutzrechte ist die Darlegung und der Nachweis eines konkret entgangenen Gewinns mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, da sich der hypothetische Geschehensablauf ohne den Eingriff des Verletzers nicht ohne weiteres beurteilen lässt (BGHZ 57, 116, 118 f. - Wandsteckdose II; 145, 366, 371 - Gemeinkostenanteil, m.w.N.). Die objektiven Berechnungsmethoden tragen insoweit einem besonderen Schutzbedürfnis

des Verletzten Rechnung. Auf der Grundlage einer normativen Schadensbetrachtung, die insbesondere den Ausschließlichkeitscharakter des geschützten Rechtsguts im Blick hat, ermöglichen sie dem Verletzten eine von seiner konkreten (Gewinn-)Situation unabhängige Schadensberechnung.

35 bb) Wesen einer ausschließlichen Lizenz ist es, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das alleinige Recht zur Ausübung aller oder einzelner Benutzungsbefugnisse erteilt, die das Schutzrecht gewährt. Der Lizenznehmer erlangt damit zu Lasten des Rechtsinhabers ein selbständiges Benutzungs- und Verbietungsrecht mit der Folge, dass selbst der Rechtsinhaber nicht mehr zur Benutzung befugt ist (BGHZ 83, 251, 256 - Verankerungsteil; 128, 220, 223 - Kleiderbügel; BGH, Urt. v. 12.12.1991 - I ZR 165/89, GRUR 1992, 310, 311 - Taschenbuchlizenz). Demgemäß steht dem ausschließlichen Lizenznehmer auch ein eigener Schadensersatzanspruch zu (BGHZ 159, 76, 94 - Flügelradzähler).

36 cc) In der Literatur wird die Ansicht vertreten, die Schadensberechnung auf der Grundlage des Verletzergewinns und der Lizenzanalogie stehe bei Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nur dem Lizenznehmer zur Seite, wohingegen der die Lizenz vergebende Rechtsinhaber, dem die mit der Benutzungsbefugnis verbundenen Marktchancen nicht mehr zustünden, auf eine konkrete Schadensberechnung beschränkt sei (Kraßer, aaO, S. 859; Kühnen, aaO, S. 311, 324 f.).

37 Dem kann nicht beigetreten werden.

38 Bei den verschiedenen Berechnungsmethoden handelt es sich nicht um verschiedene Ansprüche mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, sondern le-

diglich um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs (Sen.Urt. v. 25.09.2007 - X ZR 60/06, GRUR 2008, 93 - Zerkleinerungsvorrichtung [für BGHZ 173, 374 vorgesehen]). Dies hat einerseits zur Folge, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als den vollen Schadensausgleich zu leisten hat. Andererseits kann jedoch jeder Geschädigte den ihm entstandenen Schaden gesondert geltend machen. Der Rechtsinhaber und der ausschließliche Lizenznehmer sind nicht Mitgläubiger i.S. von § 432 BGB mit der Folge, dass der Verletzer nur an beide gemeinschaftlich leisten und jeder von ihnen nur Leistung an beide verlangen kann (anders LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 104, 105 - Feuerfestmaterial [www.duesseldorfer-entscheidungen.de], für den Fall dass Patentinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer in Höhe der Lizenzgebühr gemeinsam ihren Schaden nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen; vgl. auch Busse/Keukenschrijver, aaO, § 139 Rdn. 122). Mitgläubigerschaft läge nur dann vor, wenn Rechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer als Gläubiger einer unteilbaren Leistung anzusehen wären. Eine unteilbare Leistung kann zwar auch bei einer im natürlichen Sinne teilbaren Leistung vorliegen, wenn sich aus dem Leistungszweck und der Eigenart der auf den Leistungsgegenstand gerichteten Forderung eine rechtliche Unteilbarkeit der Leistung ergibt. Das ist für die hier zu beurteilende Konstellation jedoch zu verneinen. Dem Rechtsinhaber, der eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, kann, wie oben dargelegt, dadurch ein Schaden entstehen, dass der Lizenznehmer infolge der Verletzungshandlungen nur in geringerem Umfang Lizenzgebühren zahlt oder die vereinbarte Bezugspflicht ausübt. Dieser Schaden steht mit dem Schaden des Lizenznehmers nur insoweit in Zusammenhang, als bei der Berechnung des Schadens des Lizenznehmers der dem Rechtsinhaber entstandene Schaden zu berücksichtigen ist (vgl. auch Benkard/Rogge/Grabinski, aaO, § 139 Rdn. 58). Das lässt die rechtliche Teilbarkeit des jeweils geschuldeten Schadensersatzes jedoch unberührt und

schafft keine Grundlage für eine gemeinsame Empfangszuständigkeit, die den Schaden des jeweils anderen einschließt. Daran ändert sich auch nichts durch die Möglichkeit der objektiven Schadensberechnung.

39 Im Ergebnis bedeutet dies für den Lizenzgeber und den Lizenznehmer, dass jeder von ihnen gesondert den Ersatz seines Schadens verlangen kann, wobei sie jedoch insgesamt nicht mehr als den vom Verletzer geschuldeten vollen Schadensausgleich - ermittelt nach einer der drei Berechnungsmethoden - beanspruchen können. Dies kann prozessual einmal in der Weise geschehen, dass Lizenznehmer und Lizenzgeber gemeinschaftlich gegen den Verletzer den Schadensausgleich - ermittelt nach einer der drei Methoden - geltend machen und sodann im Verhältnis zueinander aufteilen. Damit wird regelmäßig dem Zweck der objektiven Berechnungsmethoden, dem Verletzten einen Schadensausgleich ohne das Erfordernis zu ermöglichen, seine konkrete Gewinnsituation im Einzelnen zu offenbaren, am ehesten entsprochen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass einer der Geschädigten zugleich aus abgetretenem Recht des anderen den Schaden insgesamt - wiederum ermittelt nach einer der drei Methoden - geltend macht. Ausgeschlossen ist indessen nicht, dass jeder von mehreren Geschädigten gegebenenfalls den Ersatz seines Schadens beansprucht. Da der Verletzer nicht mehr als den vollen Schadensausgleich zu leisten hat, wird der Geschädigte in einem solchen Fall, auch wenn er Schadensausgleich nach der Lizenzanalogie oder Herausgabe des Verletzergewinns verlangt, zunächst darzulegen haben, welcher Anteil des (konkreten) Gesamtschadens auf ihn entfällt. In Höhe dieses Anteils kann er sodann auch auf die anderen Ausgleichsmethoden zurückgreifen.

40 Im Ergebnis bedeutet dies jedoch, dass der Auskunftsanspruch, der die Entscheidung vorbereitet, welcher Schadensausgleich geschuldet ist und wel-

che Berechnungsmethode gewählt wird, sowohl dem Lizenzgeber als auch dem Lizenznehmer zusteht.

41 V. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97,100 ZPO (vgl. zur Kostenquotelung Sen.Beschl. v. 15.04.2008 - X ZB 12/06, zur Veröffentlichung bestimmt).

Melullis Mühlens Meier-Beck

Asendorf Gröning

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.10.2003 - 4a O 63/02 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.11.2005 - I-2 U 104/03 -