

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

30

Mogul-Anlage

ZPO § 286 G

BGB §§ 259 ff.

- a) Die Rechnungslegung durch einen Patentverletzer über den Umfang seiner Verletzungshandlungen hat die Vermutung der Richtigkeit für sich, soweit der Verletzte sich die erteilte Rechnung zur Ermittlung seines Schadenersatzanspruchs zu eigen macht.
- b) Im Ersatzprozeß trägt der Verletzer die Darlegungs- und Beweislast, wenn er geltend machen will, die von ihm erteilte Rechnung weise eine Unrichtigkeit zu seinem Nachteil auf.

BGH, Urt. v. 25. Mai 1993 - X ZR 19/92 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 19/92

Verkündet am:
25. Mai 1993
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

N [redacted] Pty. Ltd., gesetzlich vertreten durch ihren Geschäfts-
führer Hans Arthur F [redacted], 18 S [redacted] Avenue, A [redacted],
S [redacted] (Australien),

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dipl.-Phys. [redacted]
und v. [redacted] -

gegen

1. W [redacted] & D [redacted], Maschinenfabrik und Eisengießerei
KG, gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden
Gesellschafter, Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Alfred D [redacted]-
W [redacted], S [redacted]weg, N [redacted],
2. W [redacted] & D [redacted], Maschinenfabrik und Eisengießerei
Beteiligungs GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Ge-
schäftsführer, Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Alfred D [redacted]-
W [redacted], S [redacted]weg, N [redacted],
3. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Alfred D [redacted]-W [redacted], S [redacted]weg,
N [redacted],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [redacted] und
[redacted] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Broß, Dr. Melullis und Dr. Greiner

für Recht erkannt:

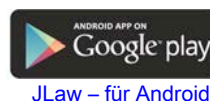
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16. Januar 1992 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, wie darin auf die Berufung der Beklagten das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 11. April 1989
- 4 O 237/87 - zum Nachteil der Klägerin abgeändert worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des inzwischen abgelaufenen deutschen Patents 12 85 401, das sich mit Stapelvorrichtungen zum Einbau in sogenannten Mogul-Anlagen, d.h. Maschinen zur Herstellung von Konfekt nach dem Stärkeformverfahren, befaßt. Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2 ist, befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb derartiger Anlagen.

Wegen einer Verletzung der der Klägerin an ihrem Patent zustehenden Rechte sind die Beklagten zu 1 und 2 sowie deren Geschäftsführer, der Beklagte zu 3, in einem Vorprozeß rechtskräftig zur Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt worden. Zugleich wurde ihre Schadensersatzverpflichtung rechtskräftig festgestellt.

Aufgrund der Rechnungslegung durch die Beklagten hat die Klägerin im Wege der Lizenzanalogie einen Ersatzanspruch in Höhe von 1.012.926,95 DM errechnet und diesen, nachdem die Beklagten Zahlungen in Höhe von 99.580,-- DM angeboten hatten, im Wege der Klage geltend gemacht.

Nach Klageerhebung haben die Beklagten ihre ursprüngliche Rechnungslegung dahin korrigiert, daß eine der dort aufgeführten Positionen keine patentverletzende Vorrichtung betreffe und ferner trotz der jeweils unterschiedlichen Zahlen an zwei anderen Positionen jeweils die gleiche Lieferung einer patentverletzenden Maschine aufgeführt sei. Die erste Korrektur haben sie im weiteren Verlauf des Rechtsstreits

zurückgenommen, an der letzteren jedoch festgehalten. Die Klägerin hat die Berechtigung der Korrekturen mit Nichtwissen bestritten.

Das Landgericht hat der Klägerin insgesamt 199.160,-- DM nebst Zinsen zugesprochen und die weitergehende Klage abgewiesen. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Berufung der Klägerin blieb ohne Erfolg; auf die Anschlußberufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die der Klägerin zuerkannte Summe auf 156.728,-- DM ermäßigt und die weitergehende Klage abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit der Revision, die der Senat nur in dem Umfang angenommen hat, in dem das Berufungsgericht auf die Anschlußberufung der Beklagten das erstinstanzliche Urteil zum Nachteil der Klägerin abgeändert hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt in dem durch den Senat angenommenen Umfang zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. a) Der von der Klägerin gewählten Berechnung ihres Ersatzanspruchs im Wege der Lizenzanalogie folgend legt das Berufungsgericht als angemessene Lizenzgebühr einen Satz von 8 %, bezogen auf den Abgabepreis der Stapelvorrichtung, zugrunde. Dabei nimmt es im Anschluß an die Ausführungen der in dem Verfahren gehörten Sachverständigen und in Überein-

stimmung mit dem Landgericht einen im Maschinenbau üblichen Lizenzsatz von 5 % an, der - wie der in zweiter Instanz gehörte Sachverständige A. [REDACTED] überzeugend dargelegt habe - bei Vorrichtungen, die wie hier zur Verwendung in einer größeren Anlage bestimmt seien, bis zum Doppelten erhöht werden könnte. Bei der im Rahmen der Lizenzanalogie gebotenen Abwägung aller für den objektiven Wert der angemäßen Benutzungsbefugnis und damit für die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr ausschlaggebenden Umstände, wie insbesondere des Umfangs der Benutzung und der wirtschaftlichen Bedeutung des Klagepatents unter Berücksichtigung von Alternativlösungen, könne hier jedoch nicht der durch den Sachverständigen bezeichnete Höchstsatz zugrunde gelegt werden. Der Vorteil der patentgemäßen Lehre, der in der Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit zu sehen sei, könne mit vergleichsweise einfachen Mitteln durch jedem Fachmann geläufige Maßnahmen, insbesondere durch zwei im Wechseltakt arbeitende Stapler erreicht werden. Daß diese Lösung nicht die gleichen Vorteile biete wie die patentgemäße Lehre, ändere nichts daran, daß vernünftige Parteien diese Erwägungen bei Verhandlungen über eine Lizenz einbezogen hätten. Erfahrungsgemäß werde ein Lizenznehmer diese nur erwerben, wenn er durch die Benutzung des lizenzierten Rechts auch unter Berücksichtigung der Lizenzgebühr Kostenvorteile erziele. Auf dieser Grundlage erscheine unter Berücksichtigung der Alternativlösung ein Lizenzsatz von 8 % angemessen.

b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht vollen Umfangs stand.

aa) Soweit das Berufungsgericht meint, der Berechnung des Ersatzanspruches im Wege der Lizenzanalogie - deren Wahl durch die Klägerin mit Rücksicht auf die gewohnheitsrechtliche Anerkennung dieser Berechnungsart (vgl. RGZ 156, 65, 67 - Scheidenspiegel; BGHZ 44, 372, 374 - Meßmer Tee II; 77, 16, 23 - Tolbutamid; BGH, Urt. v. 22.03.1990 - I ZR 59/88, GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie; Urt. v. 18.02.1992 - X ZR 8/90, GRUR 1993, 599 - Teleskopzylinder) keinen Bedenken begegnet - sei eine auf der Basis des Abgabepreises der einzelnen Stapelvorrichtung und nicht nach dem Verkaufspreis einer diese einschließenden Mogul-Anlage ermittelte Lizenzgebühr zugrunde zu legen, ist eine Verletzung materiellen Rechts nicht zu erkennen. Die erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft und nicht für durchgreifend erachtet. Von einer Begründung wird insoweit abgesehen (§ 565 a ZPO).

bb) Zutreffend ist auch die Annahme des Berufungsgerichts, daß Ausgangspunkt der Bemessung der "Lizenzgebühr" der Wert des geschützten Rechtes ist, der durch die auf dem Markt zu erzielende Vergütung bestimmt wird (Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 139 PatG, Rdn. 68; s.a. Köhler in Großkommentar UWG, Vor § 13 UWG B Rdn. 336; BGH, Urt. v. 03.07.1986 - I ZR 159/84, GRUR 1987, 36 - Liedtextwiedergabe).

Zu Recht hat das Berufungsgericht daher ausgeführt, daß in die Bemessung der "Lizenzgebühr" alle wertbestimmenden Faktoren einbezogen werden müssen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluß genommen hätten (BGHZ 30, 7, 17; 82, 310, 321 - Fersenstützvor-

richtung). Ihm ist ferner darin beizupflichten, daß in diese Abwägung auch einfließen kann, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang gegenüber der Verwendung der geschützten Lehre gangbare und aus der Sicht eines Lizenznehmers wirtschaftlich vernünftige Alternativen vorhanden sind. Dieser Gesichtspunkt wäre aus der für die Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr maßgebenden Sicht vernünftiger Vertragsparteien in der Regel von erheblichem Gewicht für ihre Entscheidung über die Höhe der Lizenzgebühr gewesen.

cc) Nicht gefolgt werden kann dem Berufungsgericht jedoch in der Annahme, die Lizenzgebühr sei in Anwendung dieser Grundsätze hier mit 8 % dieses Wertes zu bemessen.

(1) Zwar ist die Bemessung des Ersatzanspruchs im Wege der Lizenzanalogie als Gegenstand einer Schätzung nach § 287 ZPO in erster Linie dem Tatrichter übertragen. Dessen Würdigung kann im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender rechtlicher Ansatz zugrunde liegt, das vorgeschriebene Verfahren eingehalten und bei der sachlichen Bewertung nicht gegen die Denkgesetze verstoßen wurde oder gesetzliche bzw. allgemein gültige Bewertungsregeln verletzt wurden, insbesondere nicht von den Parteien vorgetragenes oder aus der Natur der Sache folgendes Bewertungsmaterial unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften unberücksichtigt geblieben ist.

(2) Einen solchen Mangel macht die Revision hier mit Erfolg geltend.

Von Rechtsfehlern beeinflusst ist zunächst die Annahme des Berufungsgerichtes, die Lizenzgebühr sei bereits deshalb gegenüber dem durch den Sachverständigen genannten Höchstsatz zu ermäßigen, weil eine gegenständliche Verletzung des Klagpatents nicht vorliege. Zwar kann der Umstand, daß der Verletzer Aufwendungen zur Entwicklung der Verletzungsform durch die unmittelbare Übernahme einer konkreten Ausführungsform der geschützten Lehre ersparen konnte, eine Erhöhung der gegenüber einem in der Branche üblichen, die Grundlage der angemessenen Lizenzgebühr bildenden Lizenzsatz bilden. Eine Ermäßigung gegenüber diesem üblichen Satz läßt sich auf diese Weise jedoch nicht rechtfertigen.

Nicht gefolgt werden kann dem Berufungsgericht auch, soweit es sich zur Stützung seiner Auffassung auf die Ausführungen des vor dem Landgericht gehörten Sachverständigen bezieht. Der von diesem genannte Lizenzsatz sollte auf der Grundlage des Abgabepreises der Gesamtanlage berechnet werden. Das hat das Landgericht veranlaßt, bei seiner anderen Bemessungsgrundlage den durch den Sachverständigen bezeichneten Rahmen auszuschöpfen. Diesen Standpunkt hat der im Berufungsverfahren beauftragte Sachverständige bestätigt, nach dem zwar nur der Preis der verletzenden Vorrichtung zugrunde gelegt werden könne. Angesichts der von ihm in grundsätzlicher Übereinstimmung mit dem erstinstanzlichen Gutachten bejahten Bedeutung der Vorrichtung für die Gesamtanlage habe die Wahl dieser Bemessungsgrundlage nach der Übung im Maschinenbau aber eine deutliche Erhöhung des Lizenzsatzes zur Folge.

Soweit sich das Berufungsgericht weiter darauf stützt, von der Vereinbarung des durch den Sachverständigen genannten Höchstbetrages werde ein vernünftiger Lizenznehmer hier aus Kostengründen schon deshalb abgehalten, weil Ausweichmöglichkeiten bestünden, hat es, wie die Revision mit Recht geltend macht, nicht hinreichend beachtet, daß die von ihm ins Auge gefaßte Alternativlösung deutlich höhere Kosten verursacht. Neben dem auch durch das Berufungsgericht nicht ernsthaft in Erwägung gezogenen Modell einer mehrere Kilometer umfassenden Bahn, auf der Tablettts umlaufen, kam nur der Einsatz von zwei im Wechseltakt arbeitenden Staplern in Betracht. Deren Verdoppelung hat schon nach der Lebenserfahrung eine deutliche Erhöhung der Kosten zur Folge. Nach der Schilderung des Sachverständigen beläuft sich diese auf etwa das Doppelte gegenüber einem Stapler nach der patentgemäßen Lehre. Das Berufungsgericht hat Feststellungen hierzu nicht getroffen. Damit aber fehlt seiner Schlußfolgerung, ein vernünftiger Lizenznehmer werde aus Kostengründen von der Zahlung einer um bis zu 2 % höheren Lizenz absehen, eine tragfähige Grundlage.

c) Dieser Mangel der tatrichterlichen Würdigung nötigt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, das die notwendigen Grundlagen seiner Schätzung aufzuklären haben wird. Dabei wird auch der Frage nachzugehen sein, in welchem Umfang die besondere Stellung des Verletzers, insbesondere die mit Rücksicht auf den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber einem vertraglichen Lizenznehmer deutlich vergrößerte Gewißheit, nicht für ein in seinem Bestand gefährdetes Recht Lizenzen zahlen zu müssen, eine Erhöhung der Lizenzge-

büßer rechtfertigt. In diesem Zusammenhang wird zu berücksichtigen sein, daß sich die ungesicherte Stellung eines Patentverletzers im vorliegenden Fall nicht erkennbar zu Lasten der Beklagten ausgewirkt hat. Ferner wird sowohl im Licht der mit den denkbaren Alternativlösungen verbundenen Kosten als auch mit Rücksicht darauf, daß die Beklagte einzelne Stapelvorrichtungen nach dem bisher festgelegten Sachverhalt nur zur Nachrüstung bereits ausgelieferter Mogul-Anlagen verkauft hat, die insoweit bisher eher am Rande behandelte Bedeutung der patentgemäßen Vorrichtungen für den geschäftlichen Erfolg der Gesamtanlage zu erwägen sein.

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, daß das Berufungsgericht lediglich den nach der mehrfachen Korrektur der Rechnungslegung verbliebenen Umfang der Verletzungshandlungen seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat.

a) Nach Auffassung des Berufungsgerichts scheidet ein Ersatzanspruch aus, soweit die Beklagten ihre Rechnungslegung endgültig dahin korrigiert haben, daß eine der dort aufgeführten Verletzungshandlungen entfällt. Insoweit fehle es an ausreichenden Darlegungen einer Patentverletzung durch die Klägerin. Nach der Korrektur der Rechnungslegung durch die Beklagten habe sich die Klägerin nicht darauf beschränken dürfen, deren Berechtigung mit Nichtwissen zu bestreiten. Daß die korrigierte Rechnungslegung mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht in Einklang stehe, insbesondere daß über die in dieser (Anlage F I) aufgeführte Vorrichtung hinaus eine weitere verkauft worden sei, habe die Klägerin nicht dargelegt.

b) Mit diesen Ausführungen hat das Berufungsgericht den Umfang der die Klägerin treffenden Darlegungslast verkannt.

Diese muß nach den allgemeinen Regeln über die Verteilung von Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich alle ihren Anspruch begründenden Umstände darlegen und im Bestreitensfall gegebenenfalls beweisen. Voraussetzung des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs ist, wie das Berufungsgericht im Grundsatz zutreffend ausgeführt hat, eine Verletzung ihres Schutzrechts, die demgemäß von ihr vorzutragen war.

Dieser Darlegungslast hat die Klägerin jedoch dadurch genügt, daß sie die Rechnungslegung durch die Beklagte vorgetragen und sich zu eigen gemacht hat. Weitergehende Ausführungen waren jedenfalls im Prozeß zwischen den Beteiligten der Rechnungslegung schon deshalb von ihr nicht zu erwarten, weil die Rechnungslegung durch die Beklagten ihrer Funktion nach vor allem darauf gerichtet ist, der Klägerin das Wissen zu vermitteln, das sie zur Berechnung und Durchsetzung ihres Ersatzanspruchs benötigte. Angesichts dieser Funktion, die über das Eigeninteresse des Auskunftspflichtigen hinaus eine sorgfältige Prüfung der Rechnungslegung auf seiner Seite gebietet, spricht jedenfalls der erste Anschein dafür, daß die erteilte Auskunft richtig und vollständig ist.

Bei dieser Sachlage obliegt es dem Auskunftspflichtigen, der in dem daraufhin eingeleiteten gerichtlichen Verfahren sachliche Fehler der von ihm gelegten Rechnung geltend macht

und diese - ganz oder teilweise - widerruft, den für die Berechtigung der Korrektur wesentlichen Sachverhalt vorzutragen.

Gegenüber diesem Vorbringen der Beklagten konnte sich die Klägerin auf ein Bestreiten mit Nichtwissen beschränken, das nach § 138 Abs. 4 ZPO hinsichtlich solcher Tatsachen zulässig ist, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind. Die für die Korrektur der Rechnungslegung angeführten Gründe betreffen ebenso wie die ursprünglichen Verletzungshandlungen weder eigene Handlungen der Klägerin noch Gegenstände ihrer Wahrnehmung. Ob die Beklagten diese Anlage ausgeliefert hatten, konnte die Klägerin aus eigener Kenntnis ebensowenig wissen wie sie klären konnte, ob die Erklärungen der Beklagten zu dem von dieser behaupteten Irrtum sachlich richtig waren.

Diese Beurteilung der Darlegungslast wird durch einen möglichen Anspruch des Auskunftsgläubigers auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach § 261 BGB nicht berührt. In dieser Weise in dem bereits anhängigen Prozeß vorzugehen, war die Klägerin nicht gehalten. Bleiben nach einer eingeholten Information des Gegners Unklarheiten, muß die Partei sich vielmehr darauf beschränken können, den von dem Informationsgeber dargestellten Sachverhalt ihm gegenüber als unbekannt zu bestreiten (vgl. auch BGHZ 109, 205, 210).

Demgemäß hätte das Berufungsgericht hier den von den
- insoweit beweispflichtigen - Beklagten angebotenen Beweis
erheben müssen; die ausgesprochene Klageabweisung beruht auf
einer Verkennung der Darlegungslast.

Rogge

Jestaedt

Richter am Bundesge-
richtshof Dr. Broß
ist wegen Urlaubs
verhindert zu unter-
schreiben

Rogge

Melullis

Greiner