

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

18

PatG 1981 § 33 Abs. 1, PatG 1968 § 24 Abs. 5 Satz 1

- Offenend-Spinnmaschine -

- a) Die Benutzung des Gegenstandes einer lediglich offengelegten Patentanmeldung ist nicht rechtswidrig.
- b) Der Entschädigungsanspruch richtet sich gegen den unmittelbaren Nutznießer, nicht auch gegen denjenigen, der lediglich (als gesetzlicher Vertreter oder zuständiger Sachbearbeiter) die Benutzung veranlaßt.
- c) Für die Berechnung der angemessenen Entschädigung bietet sich die Methode der Lizenzanalogie an. Es kann weder Ersatz des konkreten Schadens noch Herausgabe des Benutzergewinns verlangt werden.
- d) Der zum Zwecke einer Berechnung der Benutzungs-Entschädigung gegebene Auskunftsanspruch erstreckt sich grundsätzlich nicht auf die Bekanntgabe der konkreten Herstellungs- und Vertriebskosten.

BGH, Urt. v. 11. April 1989 - X ZR 26/87 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

BUNDESGERICHTSHOF

18

IM NAMEN DES VOLKES

Teil- URTEIL

X ZR 26/87

Verkündet am:
11. April 1989
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. des Fritz St[REDACTED], J[REDACTED]-N[REDACTED]-Straße [REDACTED],
B[REDACTED] Ü[REDACTED],
2. des Hans St[REDACTED], H[REDACTED]straße [REDACTED], S[REDACTED],

Kläger, Revisionskläger und
Revisionsbeklagte,

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

gegen

1. die Sch[REDACTED] & Sa[REDACTED] Maschinenfabrik AG,
F[REDACTED]-E[REDACTED]-Straße [REDACTED], I[REDACTED], gesetzlich
vertreten durch die Vorstandsmitglieder Dr. Hans
Z[REDACTED] und Dr.-Ing. K[REDACTED]-No[REDACTED] M[REDACTED], ebenda,
2. Dr. Hans Z[REDACTED], ebenda,

Beklagte, Revisionskläger und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

18

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 1989 durch die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 1 wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 25. Februar 1987 zu Ziff. 2 Absatz 1 der Entscheidungsschemel aufgehoben, soweit die Beklagte zu 1 für den Zeitraum vom 17. Juli 1976 bis zum 5. Juni 1985 zur Vorlage einer aufgeschlüsselten Kalkulation über die Herstellungs- und Vertriebskosten der angegriffenen Offenend-Spinnmaschinen verurteilt worden ist. In diesem Umfang wird die Berufung der Kläger gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 20. Dezember 1985 zurückgewiesen.

Die Revision der Kläger wird zurückgewiesen.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

T a t b e s t a n d

Die Kläger sind Inhaber des eine Offenend-Spinnmaschine betreffenden Patents 24 58 042 (Klagepatents), dessen Anmeldung am 16. Juni 1976 offengelegt und dessen Erteilung am 5. Juni 1985 veröffentlicht wurde. Sie nehmen die Beklagte zu 1 und den Beklagten zu 2 als deren verantwortliches Vorstandsmitglied wegen Verletzung des Klagepatents und wegen Benutzung des Gegenstandes der zugehörigen offengelegten Patentanmeldung in Anspruch. Das Berufungsgericht hat unter teilweiser Abänderung des klageabweisenden Urteils der Vorinstanz beide Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Offenend-Spinnmaschinen mit den im einzelnen bezeichneten Merkmalen des Klagepatents gewerbsmäßig herzustellen, anzubieten und/oder zu vertreiben. Es hat die Beklagte zu 1 weiter verurteilt, Auskunft zu erteilen, wieviele derartige Offenend-Spinnmaschinen sie seit dem 17. Juli 1976 in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) hergestellt, feilgeboten und vertrieben hat, und zwar unter Angabe der Stückzahlen, Preise, Lieferdaten und Abnehmer - hinsichtlich letzterer unter Wirtschaftsprüfervorbehalt - sowie unter Vorlage einer aufgeschlüsselten Kalkulation über Herstellungs- und Vertriebskosten; für die Zeit ab 6. Juni 1985 hat es den Beklagten zu 2 zu gleicher Auskunft verurteilt. Es hat weiter festgestellt, daß die Beklagten den Klägern gesamtschuldnerisch allen Schaden zu ersetzen haben, der diesen durch Verletzungshandlungen seit dem 6. Juni 1985 entstanden ist, und daß die Beklagte zu 1 den Klägern eine angemessene Entschädigung für derartige in der Zeit zwischen dem 17. Juli 1976 und dem 5. Juni 1985 (- die Angabe des

Datums "15. Juni 1985" im angefochtenen Urteil ist ein offensichtlicher Schreibfehler -) begangenen Handlungen zu entrichten hat.

Die Kläger hatten weitergehend Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Entschädigungspflicht gegenüber der Beklagten zu 1 auch schon für die Zeit vom 17.6. bis zum 16.7.1976 und gegenüber dem Beklagten zu 2 für die Zeit vom 17.6.1976 bis zum 5.6.1985 geltend gemacht; insoweit sind sie in beiden Instanzen erfolglos geblieben.

Die Kläger verfolgen mit ihrer insoweit angenommenen Revision ihre Anträge (Klageanträge zu 3. und 4.) gegen den Beklagten zu 2 auf Auskunftserteilung und Feststellung der Entschädigungspflicht für die Zeit vom 6. Juni 1985 weiter; wegen des Zeitraums vom 17. Juni bis zum 16. Juli 1976 haben sie ihre Revision zurückgenommen.

Die Beklagte zu 1 wendet sich mit ihrer Revision gegen die Verurteilung zur Vorlage einer aufgeschlüsselten Kostenkalkulation für die Zeit vor dem 6. Juni 1985. Der Senat hat die Sache insoweit zur Entscheidung angenommen, wegen der weitergehenden Revision der Beklagten jedoch die Verhandlung einschließlich der Entscheidung über die Revisionsannahme bis zur rechtskräftigen Entscheidung über einen Einspruch gegen das Klagepatent ausgesetzt.

Die Kläger beantragen, (soweit ihre Revision angenommen und nicht durch Rücknahme erledigt ist),

1. das Berufungsurteil aufzuheben, soweit die Klage hinsichtlich der Anträge zu 3. und 4. gegen den Beklagten zu 2 abgewiesen worden ist,
2. auf die Berufung der Kläger das landgerichtliche Urteil weitergehend abzuändern und den Beklagten zu 2 insoweit gemäß den von den Klägern in zweiter Instanz zuletzt gestellten Anträgen zu verurteilen.

Die Beklagte zu 1 beantragt,

1. das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit sie darin zur Auskunfterteilung unter Vorlage einer aufgeschlüsselten Kalkulation über die Herstellungs- und Vertriebskosten der Offenend-Spinnmaschinen für die Zeit vom 17.6.1976 bis zum 5.6.1985 verurteilt worden ist,
2. insoweit nach ihren Schlußanträgen aus der Berufungsinstanz zu erkennen.

Im übrigen beantragen die Parteien, die jeweilige Revision der Gegenseite zurückzuweisen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I.

Die Revision der Kläger ist in dem noch zur Entscheidung anstehenden Umfang unbegründet.

1. Das Berufungsgericht hat eine Haftung des Beklagten zu 2 für den Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 PatG 1981 wegen Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung 24 58 042 in der Zeit zwischen Offenlegung und Patenterteilung verneint. Es hat dazu ausgeführt, die Benutzung des Gegenstandes einer lediglich offengelegten Patentanmeldung sei zulässig und keine deliktische Verletzung eines Ausschließlichkeitsrechts. Die durch die Benutzung ausgelöste Zahlungspflicht treffe daher - anders als die Schadenersatzpflicht bei Verletzung eines erteilten Patents - nicht in erster Linie den Handelnden, sondern - entsprechend der Rechtslage bei einer Bereicherungshaftung - allein denjenigen, der auch die Nutzung aus dem Gebrauch des Anmeldungsgegenstandes ziehe. Das sei hier die Beklagte zu 1, nicht aber der Beklagte zu 2.

Die Kläger rügen unter Bezugnahme auf die Ausführungen von Ohl in GRUR 1976, 557 ff. ohne Erfolg die Verletzung materiellen Rechts.

2. Der Entschädigungsanspruch aus § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 PatG 1981 richtet sich nach dem Gesetzeswortlaut gegen denjenigen, "der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat". Diese Formulierung läßt offen, ob damit der Handelnde oder der unmittelbare Nutznießer gemeint ist. Eine direkte Stellungnahme zu dieser Frage findet sich weder in den Gesetzgebungsmaterialien noch in der einschlägigen Literatur und Rechtsprechung.

Eine unmittelbare persönliche Haftung des jeweils Handelnden ist grundsätzlich für den gesamten Bereich der

unerlaubten Handlungen und insbesondere auch für alle Patentverletzungen im Sinne des § 139 PatG 1981 anerkannt; sie würde für die hier in Streit stehenden Handlungen ebenfalls naheliegen, wenn auch die Benutzung des Gegenstandes einer offengelegten Patentanmeldung als unerlaubte (rechtswidrige, deliktische) Handlung anzusehen wäre. Das ist aber nach der Bäckerhefe-Entscheidung des Senats (BGHZ 64, 101, 116 = GRUR 1975, 430, 434) und nach der überwiegend auch sonst in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Auffassung (Löscher, BB 1967, Beilage 7, S. 7; Benkard, PatG GebrMG 8. Aufl., Rdn. 12 zu § 33 PatG; Schulte, PatG 4. Aufl., Rdn. 1 zu § 33; BPatG BIPMZ 1970, 49, 59 li. Spalte; weitere Fundstellen bei Ohl, GRUR 1976, 557 Anm. 7) nicht der Fall. Hieran wird auch nach erneuter Überprüfung festgehalten.

Der Gesetzeswortlaut und die Materialien zur Einführung des früheren § 24 Abs. 5 PatG 1968 (jetzt § 33 PatG 1981) sprechen gegen die Annahme, daß die Benutzung einer offengelegten Erfindung rechtswidrig ist. Ein positives Benutzungsrecht (§ 6 PatG 1968/§ 9 PatG 1981) und ein Verbotungsrecht (§ 47 Abs. 1 PatG 1968/§ 139 Abs. 1 PatG 1981) sind lediglich für die Zeit ab Patenterteilung (nach altem Recht gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 ab Bekanntmachung) vorgesehen. In bewußter Abgrenzung zu dem Schadenersatzanspruch bei erteilten Patenten (§ 139 Abs. 2 PatG 1981) ist für offengelegte Anmeldungen (§ 33 Abs. 1 PatG 1981) lediglich ein Entschädigungsanspruch vorgesehen; dabei wurde in den Formulierungsberatungen Wert darauf gelegt, daß dieser Anspruch nicht "statt" eines Schadenersatzanspruchs gewährt wird (BR-Rechtsausschuß, Niederschrift vom 11.5.1966, S. 14/15;

BT-Drucks. V 714 Anl. 2 Nr. 5 und Anl. 3 Nr. 2). Der Entschädigungsanspruch ist daher nicht als Sanktion gegen rechtswidrige Benutzung, sondern als angemessener Ausgleich für die durch Offenlegung geschaffene Nutzungsmöglichkeit anzusehen. Ein "Entschädigungs"-Anspruch wird vom Gesetzgeber zwar nicht in allen Fällen (anders z.B. bei § 139 Abs. 2 PatG), aber doch vorwiegend dann gewährt, wenn es um einen angemessenen Ausgleich für die rechtmäßige Nutzung fremder Rechtsgüter ohne Zustimmung des Betroffenen geht (vgl. Art. 14 GG, § 55 PatG, §§ 912 Abs. 2, 917 Abs. 2 BGB). Soweit die Frage etwaiger Rechtswidrigkeit im Gesetzgebungsverfahren überhaupt angesprochen wurde, ging man davon aus, daß die Benutzung des Gegenstandes der Anmeldung vor Patentanmeldung/Bekanntmachung nicht rechtswidrig sei (vgl. BR-Rechtsausschuß, Niederschrift vom 11.5.1966, S. 14). Dementsprechend wurde im Bericht des Rechtsausschusses des Bundestages (zu Drucks. V/1631, S. 4) der Benutzer einer offengelegten Anmeldung auch nur unter Verwendung von Anführungszeichen als "Verletzer" bezeichnet.

Die genannten Umstände rechtfertigen den Schluß, daß die Benutzung des Gegenstandes einer offengelegten Patentanmeldung nicht rechtswidrig und der daraus erwachsene Zahlungsanspruch kein deliktischer Anspruch ist. Die von Ohl (GRUR 1976, 557 ff.) und zum Teil auch schon von Schweikhardt (Mitt. 1969, 84 ff.) für ihre gegenteilige Ansicht angeführten Indizien haben demgegenüber kein durchschlagendes Gewicht. Beide Autoren weisen an sich zutreffend darauf hin, daß der Entschädigungsanspruch gemäß dem heutigen § 33 PatG sowohl bei den Beratungen des Gesetzentwurfs als auch in dem schließlich verabschiedeten Gesetzestext (vgl. §§ 35 Abs. 2

Satz 2, 43 Abs. 5, 47 a Satz 1 PatG 1968 - anders in der Neufassung des PatG 1981) wiederholt ausdrücklich als (notwendiger und vorläufiger) "Schutz" des Anmelders bezeichnet wurde. In der amtlichen Begründung des ursprünglichen - in seiner späteren Konzeption wesentlich veränderten - Regierungsentwurfs (BR-Drucks. 180/66, S. 30 zu Nr. 13) wurde sogar noch gesagt, die Anmelder müßten "davor geschützt werden, daß Dritte die Akteneinsicht (nach Offenlegung) dazu mißbrauchen, die angemeldete Erfindung für sich zu benutzen". Daraus läßt sich jedoch lediglich folgern, daß der Anmelder vor einer entschädigungslosen Ausbeutung geschützt werden sollte; es wurde gerade nicht der an sich naheliegende weitere Schritt vollzogen, die Benutzung der offengelegten Erfindung direkt oder indirekt für rechtswidrig zu erklären.

Entgegen der Argumentation von Schweikhardt (aaO S. 87) und Ohl (aaO S. 559 ff.) läßt sich nichts daraus ableiten, daß der Entschädigungsanspruch davon abhängig ist, daß der Benutzer von der Patentanmeldung "wußte oder wissen mußte". Eine solche Formulierung wird zwar häufig zur Abgrenzung schuldhaft rechtswidrigen Verhaltens gebraucht, muß aber nicht notwendig in einem solchen Zusammenhang stehen (vgl. §§ 122 Abs. 2, 173, 179 Abs. 3 Satz 1 BGB). Teilweise (vgl. insbesondere § 254 Abs. 2 BGB) wird auch rechtmäßiges Verhalten als schuldhaft bezeichnet. Im vorliegenden Zusammenhang war eine Haftungsbegrenzung nach "Wissen und Wissenmüssen" im Hinblick auf den Schadenersatzanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG einfach deswegen erforderlich, um auszuschließen, daß der Patentbenutzer vor der Patenterteilung strengeren Grundsätzen unterliegt als danach.

3. Da der Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 Abs. 1 PatG 1981 somit nicht als deliktischer Anspruch verstanden werden kann und er lediglich einen angemessenen Ausgleich für die berechtigte Benutzung einer fremden Erfindung zum Inhalt hat, ist es gerechtfertigt, lediglich denjenigen als Benutzer im Sinne dieser Bestimmung und damit als entschädigungspflichtig anzusehen, der auch Nutznießer ist, nicht aber denjenigen, der (etwa als gesetzlicher Vertreter oder zuständiger Sachbearbeiter eines Unternehmens) lediglich eine Fremdbenutzung veranlaßt. Das entspricht der üblichen Regelung in den vergleichbaren Fällen einer zahlungspflichtigen befugten Patentbenutzung auf Grund von Lizenzverträgen, Lizenzbereitschaft (§ 14 PatG 1968/§ 23 PatG 1981) und Zwangslizenz (§ 15 PatG 1968/§ 24 PatG 1981). Auch in den Fällen einer berechtigten Entziehung und Nutzung fremder Rechtsgüter auf Grund einer Enteignung (Art. 14 GG) oder eines enteignungsgleichen Eingriffs trifft die Entschädigungspflicht grundsätzlich nur denjenigen, der durch die Enteignung unmittelbar begünstigt ist (vgl. BGHZ 11, 248; 13, 81; BGH NJW 1980, 582; vgl. ferner Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Rdn. 555 zu Art. 14 - Stand Sept. 1983 - und die dortigen weiteren Nachweise). Es wäre in aller Regel auch nicht angemessen, wenn der gesetzliche Vertreter eines Unternehmens persönlich für die Zahlung einer Entschädigung haften müßte, obwohl er lediglich eine zulässige Benutzung durch sein Unternehmen veranlaßt und daraus keinen unmittelbaren eigenen Nutzen gezogen hat; dies würde schlecht zu der von vornherein nur auf eine "angemessene Entschädigung" abgestellten gesetzlichen Regelung des § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 Abs. 1 PatG 1981 passen.

Der Beklagte zu 2 hat den Gegenstand der offengelegten Patentanmeldung nicht persönlich genutzt und ist daher auch nicht Schuldner des Entschädigungsanspruchs. Im vorliegenden Fall ist auch keine sonstige Anspruchsgrundlage ersichtlich, die eine Haftung des Beklagten zu 2 für die Entschädigungsleistung der Beklagten zu 1 begründen könnte.

4. Da der Beklagte zu 2 für den geltend gemachten Entschädigungsanspruch nicht passiv legitimiert ist, ist er es auch nicht für den geltend gemachten Auskunftsanspruch, soweit dieser die Zeit vor dem 6. Mai 1985 betrifft; insoweit handelt es sich lediglich um einen Hilfsanspruch zur Durchsetzung des Entschädigungsanspruchs; er ist daher von dessen Bestehen abhängig (vgl. BGH GRUR 1957, 219, 222; 1958, 149 - Bleicherde).

II.

Die Revision der Beklagten ist in dem zur Entscheidung angenommenen Umfang begründet.

1. Das Berufungsgericht hat die Beklagte zu 1 - ohne jede Begründung - zur Auskunft darüber verurteilt, in welchem Umfang sie die angegriffenen Offenend-Spinnmaschinen in der Zeit seit dem 17. Juli 1976 hergestellt, feilgehalten und vertrieben hat; es hat unter diese Auskunftspflichten insbesondere auch die Vorlage einer aufgeschlüsselten Kostenkalkulation gefaßt. Die Revision der Beklagten zu 1 richtet sich - soweit der Senat sie zur Entscheidung angenommen hat - dagegen, daß die Vorlage einer Kostenkalkulation auch für die Zeit bis zum 5. Juni 1985 (Bekanntmachung

der Patenterteilung) verlangt wird. Die Revision rügt insoweit das Fehlen einer Begründung im angefochtenen Urteil und macht ferner geltend, die Vorlage einer Kostenkalkulation könne allenfalls in Verbindung mit einem Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns verlangt werden, ein solcher Anspruch sei jedoch im Rahmen der Entschädigung für die Benutzung einer offengelegten Erfindung nicht gegeben; die Kläger hätten auch nichts dafür vorgetragen, daß im vorliegenden Fall die Höhe der Entschädigung ausnahmsweise am Benutzergewinn zu orientieren sein könne.

2. Die Revision führt nicht nur wegen Fehlens einer Begründung im angefochtenen Urteil (§ 551 Nr. 7 ZPO), sondern auch aus Gründen des materiellen Rechts zum Erfolg, da in Verbindung mit einem Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 PatG 1981 grundsätzlich keine Auskunft über die bei Benutzung der Erfindung entstandenen Unkosten und Gewinne verlangt werden kann.

Die Rechtsprechung gewährt dem Inhaber eines Patents gegenüber einem schadenersatzpflichtigen Patentverletzer nach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben (§ 242 BGB) insoweit einen Anspruch auf Auskunft oder Rechnungslegung, wie er zur Berechnung und Durchsetzung seines Ersatzanspruchs auf die verlangten Angaben angewiesen ist (vgl. Benkard, PatG GebrMG 8. Aufl., Rdn. 88 ff. zu § 139 PatG und die dort angeführten Entscheidungen). Das muß im Grundsatz auch für das Verhältnis zwischen dem Inhaber der Rechte aus einer offengelegten Patentanmeldung und dem entschädigungspflichtigen Benutzer des Gegenstandes der Patentanmeldung gelten.

Im Rahmen des Schadenersatzanspruchs nach § 139 Abs. 2 PatG 1981 kann nach ständiger Rechtsprechung Herausgabe des durch die Benutzung der geschützten Erfindung erzielten Gewinns verlangt werden (vgl. Benkard aaO, Rdn. 72 zu § 139 PatG mit Einzelnachweisen). Mit Rücksicht hierauf ist anerkannt, daß von dem Verletzer eines erteilten Patents auch die Angabe der Gestehungs- und Vertriebskosten verlangt werden kann; dabei ist die Notwendigkeit der Einzelangaben zu prüfen; gegebenenfalls sind das Informationsinteresse des Gläubigers und ein etwa schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse des Schuldners gegeneinander abzuwägen (BGH GRUR 1982, 723, 726 - Dampffrisierstab I).

Der Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 PatG 1981 hat jedoch nicht den gleichen Umfang wie der Schadenersatzanspruch aus § 47 Abs. 2 PatG 1968/§ 139 Abs. 2 PatG 1981; das wirkt sich auch auf den Umfang des zugeordneten Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung aus. Auf Grund der Offenlegung kann lediglich eine "nach den Umständen angemessene Entschädigung" verlangt werden. Ein Schadenersatzanspruch nach § 47 Abs. 2 PatG 1968 ist in § 24 Abs. 5 PatG 1968 ausdrücklich ausgeschlossen; damit ist unmißverständlich die Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck gebracht, auf Grund der Offenlegung nur einen im Umfang reduzierten Ausgleichsanspruch zu gewähren; dies ist auch der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs (BR-Drucks. 180/66, S. 30 zu Nr. 13) und dem schriftlichen Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages (zu BT-Drucks. V 1631 Ziff. III 5 b, S. 4/5) zu entnehmen. Die etwas allgemeinere Fassung des § 33 Abs. 1 PatG 1981 hat daran nichts geändert; sie soll lediglich klarstellen, daß weitergehende

Ansprüche "schlechthin ausgeschlossen sind" (Begründung des Regierungsentwurfs zum Gemeinschaftspatentgesetz - BR-Drucks. 216/78, S. 30 zu § 24 c). Damit verbietet es sich, das für den Schadenersatzanspruch nach § 47 Abs. 2 PatG 1968/§ 139 Abs. 2 PatG 1981 in der Rechtsprechung entwickelte System der Schadensberechnung (nach Wahl des Verletzten: Ersatz des konkreten Schadens, Herausgabe des Verletzergewinns oder Zahlung analog einer Lizenzgebühr - vgl. im einzelnen Benkard, aaO Rdn. 39 ff. zu § 139 PatG) auf den Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG 1968/§ 33 PatG 1981 zu übertragen. Das bedeutet insbesondere, daß nicht Schadenersatz im eigentlichen Sinne, nämlich Ersatz des konkreten Schadens nach Maßgabe der §§ 249 ff. BGB einschließlich des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) verlangt werden kann. Der im Rahmen des Schadenersatzes für Patentverletzung gewohnheitsrechtlich anerkannte Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns kann ebenfalls nicht auf die Berechnung der Benutzungsentschädigung übertragen werden; da der Anmelder vor der Patenterteilung (nach altem Recht: vor der Bekanntmachung nach § 30 Abs. 1 PatG 1968) noch nicht über ein ausschließliches Benutzungsrecht verfügt, wäre es nicht gerechtfertigt und "angemessen", die mit der Benutzung der Erfindung erzielten Vorteile (Gewinne) allein dem Patentanmelder zuzuweisen. Als Grundlage für die Ermittlung einer angemessenen Entschädigung bietet sich jedoch die Methode der Lizenzanalogie an, d.h. eine an dem objektiven Wert der Benutzung orientierte Betrachtung, die an die fiktive Überlegung anknüpft, was vernünftige Parteien im Rahmen einer Lizenzvereinbarung als Benutzungsvergütung festgesetzt haben würden. Von einer solchen Berechnungsgrundlage wurde auch im

Gesetzgebungsverfahren ausgegangen (Bericht des Rechtsausschusses - zu BT-Drucks. V 1631 zu III 5 b, S. 5), und sie entspricht der herrschenden Meinung in der Literatur (vgl. u.a. Benkard aaO Rdn. 13 zu § 33 PatG; Schulte, PatG 4. Aufl., Rdn. 12 zu § 33; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts 4. Aufl., S. 665/666). Die Methode der Lizenzanalogie, die sich im Rahmen der Schadensberechnung bei Patentverletzung bewährt hat, bietet hinreichende Möglichkeiten, den berechtigten Interessen der Beteiligten unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Lizenzanalogie kann die angemessene Entschädigung unabhängig davon berechnet werden, wie sich die konkrete Kosten- und Gewinnrechnung auf Seiten des jeweiligen individuellen Benutzers der offengelegten Erfindung darstellt. Die Bekanntgabe der Gestehungs- und Vertriebskosten ist daher zur Berechnung und Durchsetzung des Entschädigungsanspruchs zumindest im Regelfall nicht erforderlich und kann deshalb grundsätzlich nicht verlangt werden. Das gilt unabhängig von der im einzelnen umstrittenen Frage, ob und in welchem Umfang bei der Festsetzung der Entschädigung allgemeine Abschläge gegenüber einer fiktiven frei vereinbarten Lizenzzahlung für die Benutzung eines erteilten Patents gemacht werden müssen; darauf braucht daher hier nicht weiter eingegangen zu werden. Unerheblich ist es grundsätzlich auch, ob der Benutzer einer offengelegten Patentanmeldung im Einzelfall etwa bei relativ niedrigen Unkosten überdurchschnittlich hohe Gewinne erzielt. Im Falle einer freien Lizenzvereinbarung würde es der Lizenz-Interessent in aller Regel zu Recht und mit Erfolg ablehnen, solche Details zu

offenbaren und den Lizenzgeber an überdurchschnittlich hohen Gewinnen teilhaben zu lassen, die er allein auf seine eigene unternehmerische Leistung zurückführen würde. Für die zulässige Benutzung einer offengelegten Erfindung kann insoweit nichts anderes gelten.

Es kann offenbleiben, ob und in welchem Rahmen es im Einzelfall zugunsten des Erfindungsbenutzers berücksichtigt werden kann, daß er wegen hoher Unkosten unverhältnismaßig geringe Gewinne erzielt hat (vgl. Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl., Rdn. 69 zu § 24 PatG). Es würde sich insoweit jedenfalls um besondere Umstände handeln, für die der entschädigungspflichtige Benutzer darlegungs- und beweispflichtig wäre. Es muß ihm überlassen bleiben, ob er das geltend machen und deswegen eine Offenlegung seiner Kosten- und Gewinnkalkulation in Kauf nehmen will. Der im Rahmen von Treu und Glauben vorzunehmenden Interessenabwägung zur Bestimmung des Umfangs der Auskunftspflicht würde es hingegen nicht gerecht werden, wenn der Patentanmelder schon wegen der theoretischen Möglichkeit entsprechender Einwendungen des Benutzers die Offenlegung betriebsinterner Kostenrechnungen verlangen könnte, die im allgemeinen als wichtiges und schutzwürdiges Betriebsgeheimnis angesehen werden.

Da keine weitere Sachaufklärung mehr erforderlich ist, kann im Sinne der Revision der Beklagten zu 1 abschließend entschieden werden.

. III.

Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten, bis auch über den ausgesetzten Teil der Revision der Beklagten entschieden werden kann.

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß