BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 51/11

Verkündet am:
24. Juli 2012
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Flaschenträger

PatG § 139 Abs. 2, ZPO § 287

a) Der Schutzrechtsverletzer ist verpflichtet, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht.

b) Für die Bestimmung des Anteils des herauszugebenden Verletzergewinns ist bei einer Patentverletzung wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen Eigenschaften des Produkts oder anderen für die Kaufentscheidung der Abneh-

mer erheblichen Faktoren beruht. Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns ist insoweit vom Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu schätzen.

c) Der Einwand des Verletzers, er hätte den Gewinn auch bei einem nicht das Schutzrecht verletzenden Verhalten erzielen können, ist bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unbeachtlich. Eine nichtverletzende Produktgestaltung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung stand, ist für die Beurteilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchancen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unerheblich.

BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Die Revisionen gegen das am 31. März 2011 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadenersatz wegen Patentverletzung.

2 Die Klägerin ist Inhaberin des unter anderem für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 931 003 (Klage-

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

JLaw – für Android
JLaw – für iOS

patents). Es betrifft einen Gegenstandsträger und einen Zuschnitt hierfür. Gegenstandsträger sind korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z.B. Flaschen, transportiert werden können. Sie werden aus flächigem Material, vorzugsweise Pappe, hergestellt und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden, z.B. Verkleben, der durch Schnitte getrennten Teile ihre dreidimensionale Form.

3 Eine von der Beklagten erhobene Patentnichtigkeitsklage wies der Senat mit Urteil vom 22. April 2008 (X ZR 84/06; juris) insoweit ab, als die Klägerin das Klagepatent im Berufungsverfahren beschränkt verteidigt hat. Die hiernach geltende Fassung des Patentanspruchs 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

> "A blank for an article carrier, comprising a pair of side panels (14, 18) and a pair of end panels (12, 16) interconnected at their side edges along respective fold lines (20, 22, 24), each of said end panels (12, 16) having a second upper edge, a pair of handle panels (58, 86, 72, 92) each comprising an inner handle panel (86, 92) and an outer handle panel (58, 72), each inner handle panel being connected to a respective outer handle panel along a fold line (88, 94) and provided with a glue flap (130, 110, 134, 126), each outer handle panel (58, 72) being disposed adjacent a portion of a respective side panel (14, 18) along said first upper edge thereof and adjacent a portion of a respective end panel (12, 16) along said second upper edge thereof, each outer handle panel (58, 72) being separated from said respective side panel by a first cut line (60, 74) extending along said first upper edge, and being partially separated from said respective end panel by a second cut line (62, 76) extending along a portion of said second upper edge, wherein said second cut line (62, 76) terminates at a point spaced from a side edge of the outer handle panel and defining a connection portion (66, 78) there between."

4 Die Beklagte lieferte von April 2002 bis Ende Januar 2005 nach der Lehre des Klagepatents gefertigte Flaschenträger an die R. , die zuvor jahrelang von der Klägerin mit erfindungsgemäßen Trägern beliefert worden war. Sie erzielte hiermit einen Gewinn in Höhe von 88.092,29 €. Durch rechtskräftiges Urteil vom 11. Februar 2009 stellte das Landgericht Frankfurt am Main die Verpflichtung der Beklagten fest, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der durch Herstellung und Vertrieb von Gegenstandsträgern mit dem erfindungsgemäßen Zuschnitt seit dem 9. Februar 2002 entstanden ist.

5 Im vorliegenden Verfahren begehrt die Klägerin die Herausgabe des Verletzergewinns. Das Landgericht hat - soweit für das Revisionsverfahren von Interesse - der Klägerin den gesamten erzielten Gewinn zuerkannt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht den herauszugebenden Gewinnanteil mit 50% bemessen. Hiergegen wenden sich Klägerin und Beklagte mit der durch das Berufungsgericht zugelassenen Revision. Die Klägerin strebt die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 88.092,29 € an, die Beklagte will die vollständige Klageabweisung erreichen.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässigen Revisionen haben keinen Erfolg.

7 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Der Beklagten stehe ein Schadenersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzergewinns in Höhe von 50% des um die Verpackungs- und Frachtkosten bereinigten Klagebetrags zu. Es sei als Verletzergewinn nur

derjenige Gewinn herauszugeben, der gerade durch die rechtswidrige Benutzung des fremden Schutzrechts erzielt worden sei, wobei es nicht alleine um die Frage der haftungsausfüllenden Kausalität gehe, sondern auch darum, einen "billigen" Ausgleich dafür zu schaffen, dass der Verletzer sich durch die widerrechtliche Ausnutzung des Patents an die Stelle des Rechtsinhabers gesetzt und die diesem zustehenden Vorteile gezogen habe. Ansatzpunkt der Ermittlung des Verletzergewinns sei daher die Frage, in welchem Maß die widerrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht habe. Das Gericht müsse feststellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst hätten und diese Faktoren wertend bei der Schadensschätzung gewichten. Bei Verletzung von Patentrechten durch den Verkauf verletzender Gegenstände bestehe in der Regel kein Anhalt dafür, dass der Verletzergewinn in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents beruhe. Lediglich in Ausnahmefällen komme dies in Betracht, wenn z.B. die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht habe, der neue Einsatzgebiete erschließe und für den es keine äquivalenten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gebe. Häufig gehe es jedoch nur um Detailverbesserungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzumfang des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender Weise auf den Kaufentschluss auswirkten.

8 So liege der Fall hier. Zwar sei zu berücksichtigen, dass sich der Patentanspruch auf das ganze Erzeugnis und nicht nur eine Komponente eines komplexen Produkts beziehe. Dies besage aber nicht, dass die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegentand hervorgebracht und neue Absatzmärkte eröffnet habe. Zuschnitte für Gegenstandsträger seien vorbekannt gewesen. Die Erfindung habe lediglich eine Detailverbesserung bewirkt. Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren ergebe sich, dass es

Aufgabe des Patents gewesen sei, einen der bekannten Zuschnitte so zu verbessern, dass er (der Optik wegen) symmetrische Außenwände habe, die sich außerdem problemlos bedrucken ließen. In der Lösung dieser beiden Aufgaben liege der erfinderische Schritt. Die den Erfindungsgegenstand damit ausmachende Detailverbesserung schränke den Wert des Klagepatents erheblich ein, so dass es von einem "revolutionären" Schutzrecht mit entsprechenden Absatzmöglichkeiten weit entfernt sei.

9 Es könne aber nicht angenommen werden, dass das von der Beklagten verletzte Schutzrecht keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt habe. Denn der patentgemäße Zuschnitt ermögliche es, alle späteren Außenwände einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten. Diese optischen Vorteile seien wegen der von den Brauereien erwünschten großformatigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt der Kaufentscheidung anzusehen.

10 Der Einwand der Beklagten, sie habe die Geschäftsbeziehungen mit der R. dadurch fortsetzen können, dass sie diese nach dem 31. Januar 2005 mit einem nicht patentverletzenden Flaschenträger bei verminderten Gestehungskosten habe beliefern können, sei unbeachtlich. Denn die Beklagte habe nicht dargelegt, dass diese Produktionsmöglichkeit bereits im patentverletzenden Zeitraum von April 2002 bis Januar 2005 bestanden habe. Zudem komme es bei der Bewertung der Faktoren für den Kaufentschluss bei der Billigkeitsabwägung nicht auf hypothetische Einwände an. Es sei auch nicht ersichtlich, welche anderen wertbildenden Faktoren bestanden hätten, die neben dem durch die Patentverletzung ermöglichten "kundenorientierten" Zuschnitt und dem durch die Patentverletzung ermöglichten günstigeren Preis die Kaufentscheidung der Kundin hätten beeinflussen können.

11 Im Rahmen der wertenden Abwägung sei daher die Hälfte des Verletzergewinns der Benutzung des Schutzrechts zuzurechnen. Dies lasse sich durch die Kontrollüberlegung verifizieren, dass eine Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führen würde, da der zuerkannte Verletzergewinn einer Lizenzgebühr von ca. 8% und damit den üblichen Lizenzgebühren im Maschinenbau und der Werkzeugindustrie entspreche.

12 II. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

13 1. Durch das im Vorprozess ergangene rechtskräftige Urteil steht die Schadenersatzpflicht der Beklagten für die Verletzung des Klagepatents fest (§ 139 Abs. 2 PatG aF).

14 2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Klägerin ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 44.046,15 € zusteht.

15 a) Der durch die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zu kompensierende Schaden ist nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits in der Beeinträchtigung des absoluten Rechts und der mit diesem verbundenen, allein dem Inhaber zugewiesenen Nutzungsmöglichkeiten zu sehen (BGH, Urteil vom 25. September 2007 - X ZR 60/06, BGHZ 173, 374 = GRUR 2008, 93 - Zerkleinerungsvorrichtung; Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 98/06, BGHZ 181, 98 = GRUR 2009, 856 = WRP 2009, 1129 - Tripp-Trapp-Stuhl; Urteil vom 20. Mai 2009 - I ZR 239/06, GRUR 2009, 864 = WRP

2009, 1143 - CAD-Software; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 = WRP 2010, 384 - BTK). Der Schaden besteht darin, dass der Verletzer die von dem immateriellen Schutzgut vermittelten konkreten Marktchancen für sich nutzt und sie damit zugleich der Nutzung durch den Schutzrechtsinhaber entzieht.

16 b) Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach der Verletzte zur Kompensation dieses Schadens zwischen drei methodischen Ansätzen wählen kann: der konkreten, den entgangenen Gewinn einschließenden Schadensberechnung sowie der Geltendmachung einer angemessen Lizenzgebühr und der Herausgabe des Verletzergewinns. Dies gilt, auch wenn es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Rechtsverletzungen von April 2002 bis Januar 2005 und damit in einem Zeitraum geht, der sowohl vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 am 1. September 2008 als auch vor dem 29. April 2006 liegt, dem Datum, bis zu dem die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. EU Nr. L 157/45, berichtigt ABl. EU Nr. L 195/16 und ABl. EU Nr. L 351/44 - Durchsetzungsrichtlinie) spätestens von den Mitgliedstaaten umzusetzen war. Denn bereits vor diesem Zeitraum war in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Möglichkeit des Schutzrechtsinhabers, zwischen diesen drei Berechnungsweisen zu wählen, seit langem anerkannt (s. nur BGH, Urteil vom 13. März 1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401 - Kreuzbodenventilsäcke III; Urteil vom 29. Mai 1962 - I ZR 132/60, NJW 1962, 509 - Dia-Rähmchen II; Urteil vom 17. Juni 1992 - I ZR 107/90, BGHZ 119, 20 = GRUR 1993, 55 = WRP 1992, 700 - Tchibo/Rolex II). Bei diesen drei Bemessungsarten handelt es sich um Variationen bei der Ermittlung des gleichen einheitlichen Schadens (BGHZ 173, 374

Rn. 16 - Zerkleinerungsvorrichtung; BGHZ 119, 20, 23 - Tchibo/Rolex II). Ziel der Methoden ist die Ermittlung desjenigen Betrags, der zum Ausgleich des erlittenen Schadens erforderlich und angemessen ist (Melullis, GRUR Int. 2008, 679) und damit um die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts des Schutzrechts, der in ihm verkörperten Marktchance, die durch den erwarteten, aber entgangenen Gewinn des Schutzrechtsinhabers, durch den tatsächlichen Gewinn des Verletzers oder aber die Gewinnerwartung erfasst wird, die vernünftige Vertragsparteien mit dem Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung des Schutzrechts verbunden hätten.

17 c) Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Benutzung des Klagepatents beruht. Denn der Schaden, den die Beklagte auszugleichen verpflichtet ist, besteht nach dem Vorstehenden nicht in den wirtschaftlichen Folgen der Lieferung von Gegenstandsträgern an R. , sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass hierbei die technische Lehre des Klagepatents benutzt worden ist.

18 aa) Dass ermittelt werden muss, inwieweit der Verletzergewinn auf der Rechtsverletzung beruht, ist in denjenigen Fällen offensichtlich, in denen der geschützte Gegenstand nur eine Einzelheit des in den Verkehr gebrachten größeren Gegenstands betrifft. In einem solchen Fall kann regelmäßig jedenfalls nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der erzielte Gesamtgewinn gerade auf der Benutzung des Schutzrechts beruht. Aber auch wenn der in den Verkehr gebrachte Gegenstand insgesamt vom Schutzrecht erfasst und durch dieses jedenfalls mitgeprägt wird, beruht der erzielte Gewinn nicht notwendigerweise nur auf der Benutzung des verletzten Immaterialgüterrechts. So

ist für die Entscheidung zum Kauf eines Gebrauchsgegenstandes regelmäßig nicht nur die ästhetische Gestaltung, sondern auch die technische Funktionalität von Bedeutung. Es kann daher nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der durch die identische Nachahmung eines urheberrechtlich geschützten Gebrauchsgegenstandes erzielte Gewinn in vollem Umfang darauf beruht, dass jeder Kaufentschluss und damit der gesamte Gewinn allein durch das imitierte Aussehen und nicht durch andere wesentliche Umstände wie etwa die technische Funktionalität oder den niedrigen Preis verursacht worden ist (BGHZ 181, 98 Rn. 45 - Tripp-Trapp-Stuhl). Entsprechendes gilt für die Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre: Neben den technischen Vorteilen der erfindungsgemäßen Lösung können hier die Formgestaltung des Produkts, sein Hersteller oder die verwendete Marke und damit verbundene Qualitätserwartungen, der Preis und andere vom Patent unabhängige Faktoren die Marktchancen beeinflussen.

19 Auch im Streitfall lässt sich zwar nicht sagen, dass der von der Beklagten vertriebene Gegenstand nicht insgesamt vom Klagepatent erfasst wäre oder teilweise als nicht mehr durch die technische Lehre des Klagepatents mitgeprägt angesehen werden müsste. Gleichwohl hat das Berufungsgericht allein hieraus zu Recht noch nicht gefolgert, dass der mit den Gegenstandsträgern erzielte Gewinn in vollem Umfang auf der Benutzung der Erfindung beruht.

20 bb) In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig - zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand - nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen. Vielmehr ist wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erziel-

te Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht (BGHZ 181, 98 Rn. 41 - Tripp-Trapp-Stuhl). Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns lässt sich insoweit daher nicht berechnen. Der Tatrichter hat vielmehr gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH, Urteil vom 21. September 2006 - I ZR 6/04, GRUR 2007, 431 = WRP 2007, 533 - Steckverbindergehäuse) nach freier Überzeugung darüber zu entscheiden, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch der danach herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist (BGHZ 119, 20, 30 - Tchibo/Rolex II; BGHZ 181, 98 Rn. 42 - Tripp-Trapp-Stuhl). Die Grundlagen dieser Schätzung sind - soweit möglich - objektiv zu ermitteln, und über bestrittene Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen ist Beweis zu erheben (BGH, Urteil vom 30. Mai 1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Die Gesamtheit aller Umstände ist sodann abzuwägen und zu gewichten (vgl. BGHZ 119, 20, 30 - Tchibo/Rolex II). Eine Überprüfung der Schätzung durch das Revisionsgericht erfolgt nur auf - ordnungsgemäß gerügte - Verfahrensfehler sowie daraufhin, ob bei der Ermittlung des auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführenden Gewinns alle wesentlichen, schätzungsbegründenden Tatsachen, die sich aus der Natur der Sache ergeben oder von den Parteien vorgetragen wurden, berücksichtigt wurden und keinem Umstand ein ihm offensichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen wurde, keine sachwidrigen Erwägungen angestellt und Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet wurden (BGHZ 181, 98 Rn. 42 - Tripp-Trapp-Stuhl; BGH, GRUR 2007, 431 Rn. 38 - Steckverbindergehäuse).

21 cc) Diese Maßstäbe stehen entgegen der Auffassung der Revision der Klägerin im Einklang mit Art. 13 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie. Die Vor-

schrift sieht bei der Bemessung des zur Kompensation der Rechtsverletzung erforderlichen Betrags die Berücksichtigung aller in Frage kommenden Aspekte wie der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, vor. Dies gebietet die Einordnung der Herausgabe des Verletzergewinns in den Zusammenhang der wirtschaftlichen Auswirkungen des Eingriffs in das dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Ausschließlichkeitsrecht. Die nach Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungsrichtlinie bezweckte Ermittlung einer Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage unter Berücksichtigung der ihm entstandenen Kosten wird durch die beschriebene wertende Beurteilung des der Rechtsverletzung zuzurechnenden Teils des Verletzergewinns gerade erreicht.

22 d) Ausgehend hiervon ist die Bestimmung der für den erzielten Gewinn ursächlichen Faktoren, deren Gewichtung und die hierauf beruhende Schätzung des Berufungsgerichts, dass die Hälfte des erzielten Gewinns auf der Patentverletzung beruhe, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

23 aa) Das Berufungsgericht hat zunächst den Abstand der durch das Klagepatent geschützten Erfindung zum relevanten Stand der Technik ermittelt. Hierbei hat es durch Bezugnahme auf das Urteil des Senats vom 22. April 2008 zugrunde gelegt, dass der durch den - als rechtsbeständig beurteilten - Patentanspruch 1 geschützte Gegenstandsträger folgende Merkmale aufweist:

1. ein Paar Seitenwandflächen,
2. ein Paar Endwandflächen;
3. alle diese Flächen
   a) haben jeweils eine Oberkante,

b) sind an ihren Seitenkanten entlang entsprechender Faltlinien miteinander verbunden;

4. ein Paar Griffwandflächen,
   a) jeweils bestehend aus einer inneren und einer äußeren Griffwandfläche,
   b) die entlang einer Faltlinie miteinander verbunden sind;
5. jede äußere Griffwandfläche
   a) hat (mindestens) eine Seitenkante,
   b) grenzt jeweils an einen Abschnitt einer Seitenwand- und einer Endwandfläche entlang deren Oberkante an,
   c) ist jeweils durch entlang der Oberkante verlaufende Stanzlinien hiervon getrennt;
6. jede Stanzlinie zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwandfläche endet im Abstand zu einer Seitenkante der äußeren Griffwandfläche, so dass zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwandfläche jeweils ein Verbindungsabschnitt verbleibt und diese beiden Wandflächen durch die Stanzlinie (nur) teilweise getrennt sind:
7. jede innere Griffwandfläche ist mit einer Klebelasche versehen.

24 Merkmal 3 bringt dabei, wie der Senat im genannten Urteil (X ZR 84/06, juris) ausgeführt hat, zum Ausdruck, dass das Klagepatent einen Zuschnitt lehrt, bei dem die beiden Endwandflächen und die beiden Seitenwandflächen nicht im Abstand von einander angeordnet sind, sondern nur durch Faltlinien voneinander abgegrenzt nebeneinander liegen. Dies macht es möglich, - was im Hinblick auf etwaige Werbeaufdrucke erwünscht ist - alle späteren Außenwände ungeteilt zu erhalten, nämlich indem - wie in den Figuren des Klagepatents gezeigt - an einer Seitenkante eine Klebelasche vorgesehen wird, so dass

die notwendige Verbindungsstelle im Bereich der späteren Außenwände sich (nur) über diese Seitenkante erstreckt. Symmetrische Endwände sind patentgemäß hingegen möglich, weil der Zuschnitt die Herstellung (Faltung) einer mehrlagigen Griffwand erlaubt und deren dauerhafte Verbindung zu den beiden Endwänden über (mindestens) eine Klebelasche an den inneren Griffwandflächen erfolgen kann, wenn diese - wie ebenfalls in den Figuren des Klagepatents gezeigt - über die Kontur der äußeren Griffwand hinausragt (Verlängerung des Zuschnitts nach oben). Die Wandflächen, welche die späteren Griffe bilden, können deshalb durch Stanzlinien von den übrigen Wandflächen getrennt sein (Merkmal 5c). Damit die Klebelasche ortsgenau an den übrigen Wänden befestigt werden kann, ist es allerdings vorteilhaft, eine vollständige Loslösung zunächst zu verhindern. Das wird durch Merkmal 6 sichergestellt. Da die innere Grifflasche bis zur Höhe der späteren Seitenwand über die äußere Griffwandfläche hinausragen kann, ist es schließlich auch möglich, aus einer entsprechenden verlängerten Fläche Trennwände zu schaffen, die sich weit in den Gegenstandsträger hinein erstrecken.

25 Wenn das Berufungsgericht hieraus abgeleitet hat, dass das Klagepatent es erlaube, bekannte Zuschnitte so zu verbessern, dass sie aus optischen Gründen erwünschte symmetrische Außenwände aufweisen und sich gleichzeitig problemlos bedrucken lassen, ist dies aus Rechtsgründen ebenso wenig zu beanstanden wie die weitere Annahme, dass es sich bei diesen Vorteilen um eine Detailverbesserung handele, die aber im Hinblick auf die von Brauereien gewünschten großflächigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt für die Kaufentscheidung anzusehen sei.

26 bb) Die hiergegen gerichteten weiteren Angriffe der Revision der Klägerin gehen fehl.

27 (1) Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht annimmt, der herauszugebende Verletzergewinn sei deshalb nicht höher anzusetzen, weil die patentgemäße Erfindung lediglich eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts darstellte. Der Revision der Klägerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, die vom Berufungsgericht vorgenommene Differenzierung von Patenten nach den Kriterien "Detailverbesserung" einerseits und "revolutionäres Schutzrecht" andererseits, sei eine generalisierende sachfremde Einordnung in Patentqualitätskriterien, die die im Einzelfall für die Nachfrage maßgeblichen Faktoren ausblende. Die Ermittlung des Abstands der geschützten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik lässt Schlüsse darauf zu, in welchem Maß die Nachfrage des Produkts auf die mit der Verwendung des Patents zusammenhängenden technischen Eigenschaften des veräußerten Gegenstands zurückzuführen ist. Sie spiegelt wider, dass die Verkaufs- und Erlösaussichten des erfindungsgemäßen Produkts davon abhängen, ob und in welchem Umfang gleichwertige Alternativen und damit Umgehungsmöglichkeiten des Patents im Verletzungszeitraum zur Verfügung standen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Mai 1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II). Ergibt sich, dass gegenüber dem erfindungsgemäßen Produkt im Wesentlichen gleichwertige Alternativen existieren, da es sich lediglich um eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts handelt, ist eher anzunehmen, dass der Kaufentschluss nicht allein auf der Verwendung der technischen Lehre, sondern auf weiteren Faktoren beruht (vgl. BGHZ 181, 98 Rn. 52 - Tripp-Trapp-Stuhl). Handelt es sich demgegenüber um ein neues Produkt, das neue Einsatzgebiete erschlossen hat und zu dem es keine solchen Alternativen gab, kann eher angenommen werden, dass der Kaufentschluss gerade auf die Verwendung des Patents zurückzuführen ist.

28 (2) Entgegen dem Vorbringen der Revision der Klägerin sind die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Bedeutung der patentgemäßen Erfindung für den Gesamtgegenstand nicht unvollständig. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die im relevanten Stand der Technik vorbekannten Gegenstandsträger mit Ausnahme des patentgemäßen Vorteils, der es erlaube, alle späteren Außenwände aus optischen Gründen einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten, grundsätzlich konkurrenzfähige Ausweichmöglichkeiten darstellten. Die vorteilhafte symmetrische Ausgestaltung hat das Berufungsgericht berücksichtigt und angenommen, dass diese im Hinblick auf die hierdurch möglichen und von den Kunden gewünschten großformatigen Werbeaufdrucke für die Kaufentscheidung und damit den erzielten Gewinn wesentlich gewesen seien. Die Revision der Klägerin gewichtet diese Vorteile lediglich stärker, wenn sie ausführt, die Annahme, die erfindungsgemäße Ausgestaltung sei wesentlich für die Kaufentscheidung gewesen, lasse nur den Schluss zu, dass allein der klagepatentgemäße Zuschnitt für den Kaufentschluss und damit den Gewinn ursächlich gewesen sei. Einen nach den obigen Grundsätzen zur Schätzung des Verletzungsgewinns revisionsrechtlich relevanten Fehler zeigt sie damit nicht auf.

29 (3) Die Revision der Klägerin hat auch keinen Erfolg, soweit sie rügt, das Berufungsgericht habe ihren unbestrittenen Vortrag übergangen, die Beklagte habe sie - die Klägerin - nur deshalb aus der Lieferbeziehung mit der R.

verdrängen können, weil sie unter massiver Preisunterbietung mit den schutzrechtsverletzenden Gegenstandsträgern in die Geschäftsbeziehung eingedrungen sei. Die Beklagte habe hierbei ein Produkt angeboten, dass mit dem der Klägerin identisch gewesen sei und mit dem deshalb die Verarbeitung der bislang von ihr - der Klägerin - bezogenen Träger ohne Änderung oder Anpassung der maschinellen Ausrüstung nahtlos und damit ohne das Risiko von

Funktionsstörungen bei den Verpackungsmaschinen habe fortgesetzt werden können. Die Möglichkeit, identische Produkte preisgünstiger erwerben zu können, sei einziger Beweggrund des Erwerbs der patentverletzenden Produkte gewesen.

30 Es kann offen bleiben, ob bei der Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns - nicht anders als bei der Geltendmachung eines entgangenen Gewinns - schon diejenige Marktchance zugunsten des Schutzrechtsinhabers geschützt ist, die sich daraus ergibt, dass der Schutzrechtsinhaber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ein mit seinem schutzrechtsgemäßen Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen, und dies einmal vom Schutzrechtsinhaber gewonnene Abnehmer veranlassen kann, im Interesse der Kontinuität ihrer betrieblichen Abläufe oder ihres Angebots von einem Lieferantenwechsel abzusehen, oder ob dies nur dann bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns zu berücksichtigen ist, wenn es die technischen Vorteile der Erfindung waren, die den Abnehmer (mit-)veranlasst haben, Produkte des Verletzers anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen. Denn das Berufungsgericht musste entsprechenden Vortrag der Klägerin jedenfalls deshalb nicht berücksichtigen, weil dieser Vortrag der Klägerin von der Beklagten bereits in der Klageerwiderung vom 29. Januar 2010 bestritten wurde, ohne dass von der Revision der Klägerin geltend gemacht wird, dass das Berufungsgericht einen von der Klägerin angebotenen (Zeugen-)Beweis für ihre Behauptung verfahrensfehlerhaft übergangen hätte.

31 cc) Auch die Angriffe der Revision der Beklagten greifen nicht durch.

32 (1) Die Revision der Beklagten meint, das Berufungsgericht sei zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Erfindung lediglich eine Detailverbesserung darstelle, die den Wert des Klagepatents erheblich einschränke. Das Berufungsgericht habe aber weiteren unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten fehlerhaft nicht berücksichtigt, aus dem sich ergebe, dass die Kaufentscheidung nicht auf der Patentverletzung beruhe. Das Schnittmuster des patentgemäßen Verletzungsgegenstands habe sich von dem nicht patentverletzenden Zuschnitt, den sie, die Beklagte, ab 1. Februar 2005 an die R. geliefert habe, nur dadurch unterschieden, dass der patentgemäße Verletzungsgegenstand eine geringfügige "Aufbauhilfe" anlässlich des Verklebens aufgewiesen habe, was sich aber lediglich bei dem Lieferanten der Beklagten, der für sie das Verkleben vorgenommen habe, ausgewirkt habe. Aus Sicht des Abnehmers, der R. , die lediglich das Aufrichten und Befüllen des bereits verklebten Gegenstandsträgers vorgenommen habe, habe sich das patentverletzende von dem später gelieferten patentfreien Produkt in dem Zustand, in dem es dem Abnehmer geliefert worden sei, auch optisch nicht unterschieden. Auch das später gelieferte patentfreie Produkt habe großformatige Werbeaufdrucke ermöglicht und problemlos in der Schnellverpackungsmaschine des Abnehmers verwendet werden können. Der Abnehmer habe die Produktänderung gar nicht bemerkt, so dass ein Einfluss der Patentverletzung auf die Kaufentscheidung denkgesetzlich ausgeschlossen sei.

33 Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen Vortrag bei Bemessung des Verletzergewinns nicht berücksichtigt. Soweit es um die Feststellung der Faktoren geht, auf denen die gewinnverursachende Kaufentscheidung beruhte, ist der Verweis auf die erst ab dem 1. Februar 2005 hergestellten und vertriebenen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstandsträger unbeachtlich, weil es hierbei alleine um die Frage geht, ob sich bei den konkreten Umsatzgeschäften im Ver-

letzungszeitraum die schutzrechtsverletzende Gestaltung auswirkte (vgl. BGHZ 119, 20, 29 - Tchibo/Rolex II). Eine andere Betrachtung ist auch nicht deshalb geboten, weil das Klagepatent nach dem Verletzungszeitraum durch Urteil des Senats teilweise für nichtig erklärt wurde. Dies hat lediglich zur Folge, dass als den Kaufentschluss beeinflussender Faktor die erfindungsgemäße Ausgestaltung zu berücksichtigen ist, wie sie sich aus dem rechtsbeständigen Patent ergibt.

34 (2) Die Revision der Beklagten hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, das Berufungsgericht habe berücksichtigen müssen, dass sie bereits im Verletzungszeitraum die ab 1. Februar 2005 tatsächlich gelieferten Alternativprodukte hätte produzieren können und damit ebenfalls den Gewinn erzielt hätte. Soweit das Berufungsgericht dies mit dem Argument nicht berücksichtigt habe, dass entsprechender Vortrag fehle, hätte es entsprechende Bedenken vor der Entscheidung in Form eines Hinweises zum Ausdruck bringen müssen.

35 Auf das Vorbringen der Beklagten, mit dem sie rechtmäßiges Alternativverhalten einwendet, kommt es nicht an. Rechtmäßiges Alternativverhalten stellt eine hypothetisch gebliebene Schadensursache dar, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzten Norm ausgerichteten Wertung erfordert (BGH, Urteil vom 20. Juli 2006 - IX ZR 94/03, BGHZ 168, 352). Hiernach ergibt sich, dass dieser Einwand bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unbeachtlich ist. Eine technische Lösung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung gestanden hat, ist für die Beurteilung der Marktchancen der Erfindung in diesem Zeitraum und damit auch für die Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unerheblich. Die Herausgabe des Verletzergewinns zielt auf eine Kompensation des Umstands, dass sich der Verletzer bei Um-

satzgeschäften die erfindungsgemäße Lehre zu Nutze gemacht und damit die von der Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Marktchance für sich genutzt hat. Ausgangspunkt ist daher die Verletzung des Schutzrechts. Die Berücksichtigung des genannten Einwands des Verletzers stünde im Widerspruch zu Sinn und Zweck der Kompensation der Rechtsbeeinträchtigung in der Form der Herausgabe des Verletzergewinns und insbesondere zu dem Gedanken, dass der Verletzte durch die Herausgabe des Verletzergewinns so zu stellen ist, als hätte er ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt.

36 dd) Soweit die Revisionen außerdem - mit gegenläufigen Zielrichtungen - rügen, aus den Erwägungen des Berufungsgerichts sei die Bezifferung des herauszugebenden Gewinns mit 50% nicht nachvollziehbar, tritt ebenfalls kein revisionsrechtlich relevanter Fehler zutage.

37 Es ist der Gewichtung einzelner Faktoren und der darauf fußenden Schätzung immanent, dass sie zu keinem rechnerisch nachprüfbaren Ergebnis führen. Die Revisionen zeigen, wie ausgeführt, nicht auf, dass das Berufungsgericht wesentliche Umstände außer Acht gelassen, einem Umstand ein ihm offensichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen oder sachwidrige Erwägungen angestellt hat. Das Berufungsgericht hat in nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die Erfindung einerseits nur zu einer Verbesserung des Flaschenträgers in einem Detail führt, andererseits gleichwohl eine Ausgestaltung des Erzeugnisses ermöglicht, die für die Kaufentscheidung der Abnehmer wesentlich ist. Das Berufungsgericht hat damit der Schätzung des herauszugebenden Verletzergewinns die Einordnung der Erfindung als Detailverbesserung zugrunde gelegt, die jedoch nicht lediglich einen Teil des Flaschenträgers, sondern das Produkt als Ganzes betrifft und mitprägt und wegen der

damit verbundenen Bedeutung für dessen Marktchancen den Zugriff auf einen höheren Anteil des Verletzergewinns eröffnet. Die Schätzung der Quote des herauszugebenden Verletzergewinns mit 50% hält sich insoweit im Rahmen tatrichterlichen Ermessens und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

38 ee) Ohne Erfolg rügen die Revisionen der Klägerin und der Beklagten schließlich - wiederum mit gegenläufiger Zielrichtung - die Erwägung des Berufungsgerichts als rechtsfehlerhaft, die quotale Schätzung des herauszugebenden Verletzergewinns werde durch die Kontrollüberlegung bestätigt, dass eine Ermittlung des Schadenersatzbetrages nach der Methode der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führe. Zu Unrecht meinen die Revisionen, dass das Berufungsgericht hierdurch die verschiedenen Berechnungsarten des Schadenersatzes unzulässig vermenge und bei einer solchen Kontrollüberlegung jedenfalls der Behauptung eines höheren üblichen Lizenzsatzes seitens der Klägerin bzw. der Behauptung eines niedrigen üblichen Lizenzsatzes seitens der Beklagten hätte nachgehen müssen.

39 Da die verschiedenen Methoden zur Bemessung des zu leistenden Schadenersatzes der Kompensation ein und desselben, vom Schutzrechtsinhaber durch die rechtsverletzende Handlung erlittenen Schadens dienen, sollen sie für den Regelfall nach ihrem grundsätzlichen Ansatz zu im Wesentlichen ähnlichen Ergebnissen führen, auch wenn tatsächlich aufgrund der jeweils der Berechnung zugrunde liegenden unterschiedlichen Parameter Abweichungen nicht ausbleiben können (Melullis aaO, S. 684). Damit ist eine Kontrollüberlegung, wie sie das Berufungsgericht angestellt hat, nicht per se unzulässig, sondern kann die tatrichterliche Bemessung des herauszugebenden Gewinnanteils etwa in Fällen, in denen die angemessene Bewertung der für die Bemessung des Gewinnanteils maßgeblichen Faktoren Schwierigkeiten bereitet, zusätzlich

absichern. Eine derartige Erwägung ist jedoch dann nicht geeignet, die vom Tatrichter vorgenommene Schätzung des Schadenersatzanspruchs auf der Grundlage des Verletzergewinns zu verifizieren, wenn über die zugrunde zu legenden Parameter für die Berechnung auf der Grundlage der Lizenzanalogie, wie die Höhe des Lizenzsatzes, Streit besteht. Der Tatrichter ist nicht gehalten, im Zuge von Kontrollüberlegungen entsprechendem streitigem Parteivortrag nachzugehen, wenn er zuvor auf der Grundlage der Herausgabe des Verletzergewinns den erforderlichen und angemessenen Betrag zur Kompensation der Schutzrechtsverletzung ermittelt hat.

40 III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Mühlens

Gröning

Die Richter Keukenschrijver und Dr. Bacher können wegen Urlaubs nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Vorinstanzen:
LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 07.07.2010 - 2-6 O 464/10 -
OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 31.03.2011 - 6 U 136/10 -