

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 6

Tylosin

Zur Erschöpfung des Patentrechts.

BGH, Urt. v. 3. Juni 1976 - X ZR 57/73 - OLG Düsseldorf
 LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 57/73

URTEIL

Verkündet am
3. Juni 1976
K r i e g l
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma C [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED]-
[REDACTED] E [REDACTED] mit beschränkter Haftung, [REDACTED] B [REDACTED]-
[REDACTED], F [REDACTED] [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Geschäftsführer Adriaan de Pe [REDACTED], N [REDACTED] aan de
I [REDACTED] (Niederlande), Eu [REDACTED] [REDACTED],
2. ...
3. des Kaufmanns Dirk de Fl [REDACTED], W [REDACTED] (Nieder-
lande), Wi [REDACTED] weg [REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

g e g e n

die Firma El [REDACTED] L [REDACTED] & Company, [REDACTED] East McC [REDACTED] Street,
I [REDACTED], In [REDACTED], Vereinigte Staaten von Amerika,
gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Burton E. Be [REDACTED],
ebenda,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

21

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 1976 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Hesse

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 1) und 3) werden das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. August 1973 und das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 13. Juli 1972 unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel teilweise geändert und insgesamt wie folgt neu gefaßt:

- I. Die Beklagten zu 1) und 3) werden verurteilt,
 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 Deutschen Mark oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

das Antibiotikum Tylosin, soweit es nicht im Gebiet eines Mitgliedsstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft - ausgenommen Italien - von der Klägerin oder von einem Dritten mit deren Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist, insbesondere in der Konfektionierung als Tylosin-Base, Tylosin-Tartrat und/oder Tylo mix Futterbeimischung, in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin gewerbsmäßig feilzuhalten und in den Verkehr zu bringen,

welches dadurch hergestellt worden ist, daß ein Stamm von *Streptomyces fradiae*, insbeson-



dere der Stamm NRRL 2702 und/oder NRRL 2703, auf üblichem biologischem Wege unter submersen aeroben Bedingungen gezüchtet und das Antibiotikum sodann aus dem Nährboden gewonnen und gegebenenfalls in seine Säureanlagerungssalze umgewandelt worden ist;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, wobei sich die Verpflichtung des Beklagten zu 3) zur Rechnungslegung auf die Zeit vom 2. April 1970 bis zum 11. Oktober 1972 beschränkt, über den Umfang der zu I 1 gekennzeichneten Handlungen, und zwar unter, getrennt nach Jahren, Angabe der Liefermengen, aufgegliedert nach den Handelsbezeichnungen der Präparate, Nennung des Lieferdatums, des Lieferpreises und der Abnehmer, sowie, wiederum aufgegliedert nach Jahren und Nennung des Artikels, Auskunft zu geben über die Angebote unter Nennung der Angebotsmenge, des Angebotsdatums und des/oder der Angebotsempfänger, sowie hinsichtlich des von der Beklagten zu 1) bezogenen Tylosins (Tylosin-Tartrat und Tylosin Premix), welches nach dem zu I 1 beschriebenen Verfahren hergestellt und von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung von einem Dritten erstmals außerhalb eines Mitgliedsstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft - ausgenommen Italien - in den Verkehr gebracht worden ist, die einzelnen Einkäufe nach deren Gegenstand sowie den einzelnen Einkaufsmengen, -preisen und -zeitpunkten anzugeben.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagten zu 1) und 3) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu I 1 gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich jedoch die Verpflichtung des Beklagten zu 3) zum Schadensersatz auf die vom 2. April 1970 bis zum 11. Oktober 1972 begangenen Handlungen beschränkt.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt:

1. Von den Kosten des ersten Rechtszuges tragen

- a) die Klägerin zwei Fünftel der Gerichtskosten sowie ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten, ein Fünftel der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) und 3) und die gesamten außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2),
- b) die Beklagten zu 1) und 3) als Gesamtschuldner drei Fünftel der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Klägerin sowie vier Fünftel ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten.

2. Von den Kosten des Berufungs- und des Revisionszuges tragen

- a) die Klägerin ein Fünftel,
- b) die Beklagten zu 1) und 3) als Gesamtschuldner vier Fünftel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des am 21. Oktober 1959 angemeldeten deutschen Patents 1 204 362, für das die Priorität einer Anmeldung vom 29. Oktober 1958 in den Vereinigten Staaten von Amerika in Anspruch genommen worden ist. Das Patent betrifft die Herstellung und Gewinnung eines "Tylosin" genannten Antibiotikums, welches in der Tiermedizin Verwendung findet. Außer in den Vereinigten Staaten verfügt die Klägerin unter anderem in Großbritannien und in den Niederlanden über inhaltsgleiche Schutzrechte.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3) vom 2. April 1970 bis zum 11. Oktober 1972 gewesen ist, vertreibt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin Tylosin in unterschiedlichen Konfektionierungen, und zwar Tylosin-Tartrat, Tylomix 22 und Tylomix 88, ferner Erzeugnisse, die sie als "Tylosin Base 5 %" und als "Tylosin Base 20 %" bezeichnet hat.

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, die Beklagten hätten durch das Feilhalten und den Vertrieb des von ihr - der Klägerin - hergestellten, jedoch im Ausland in den Verkehr gebrachten Antibiotikums Tylosin schuldhaft in ihr Patentrecht eingegriffen. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung und auf Rechnungslegung in Anspruch genommen sowie beantragt, festzustellen, daß "die Beklagte" zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet sei. Die gegen einen ehemaligen weiteren Geschäftsführer der Beklagten zu 1), Dr. Sch[REDACTED] - den früheren

Beklagten zu 2) - gerichtete Klage hat sie wieder zurückgenommen.

Die im Rechtsstreit verbliebenen Beklagten haben Klagabweisung beantragt und sich auf Verbrauch des Patentrechts, auf ein angebliches Einverständnis der Klägerin mit ihren Vertriebshandlungen und auf Verwirkung berufen. Bezüglich des Beklagten zu 3) haben sie geltend gemacht, seit dessen Ausscheiden aus der Geschäftsführung fehle es jedenfalls an der Begehungsfahr. Außerdem haben sie den Verschuldensvorwurf zurückgewiesen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, dabei aber die Feststellung der Schadensersatzpflicht auf die Beklagte zu 1) beschränkt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Es hat "klarstellend" von der Verurteilung solche Angebots- und Vertriebshandlungen ausgenommen, die Tylosin betreffen, welches im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin von der Klägerin oder von Dritten mit deren Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist. Es hat die Feststellung der Ersatzpflicht auch auf den Beklagten zu 3) ausgedehnt und dies gleichfalls als eine Klarstellung des Urteils des ersten Rechtzuges bezeichnet. Es hat die Pflicht des Beklagten zu 3) zur Leistung von Schadensersatz und zur Rechnungslegung jedoch auf Handlungen beschränkt, die in der Zeit vom 2. April 1970 bis zum 11. Oktober 1972 vorgenommen worden sind. Auf die Anschlußberufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Verpflichtung der Beklagten zur Rechnungslegung hinsichtlich der Bezüge der Beklagten an Tylosin sachlich erweitert.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin schränkt ihren Klageantrag dahin ein, daß sie die in ihrem ursprünglichen Unterlassungsantrag gekennzeichneten Handlungen nicht mehr als Patentverletzung beanstandet, soweit sie Tylosin betreffen, welches im Gebiet eines im Zeitpunkt des Inverkehrbringens zum Gemeinsamen Markt gehörenden ausländischen Staats (ausgenommen Italien) von ihr selbst oder mit ihrer Zustimmung von einem Dritten in den Verkehr gebracht worden ist. Im Umfange dieser Einschränkung nimmt sie unter Zustimmung der Beklagten die Klage zurück. Im übrigen beantragt sie, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Nach der teilweisen Rücknahme der Klage bleibt die Revision im wesentlichen erfolglos.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Beklagte zu 1) habe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Tylosin in der Konfektionierung als Tylosin-Tartrat und als Tylomix-Futterbeimischung vertrieben. Sie habe ein Erzeugnis, das ebenfalls Tylosin enthalte, unter der Bezeichnung "Tylosin-Base" in den Verkehr gebracht. Das Tylosin sei das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens, das durch das deutsche Patent 1 204 362 unter Schutz gestellt sei und auf das sich folglich nach § 6 Satz 2 PatG die Wirkung des Patents erstrecke. Die Beklagte zu 1) habe Tylosin von der Firma C [REDACTED] N.V. in Ro [REDACTED] bezogen; diese habe das Tylosin-Tartrat von

der britischen Firma Nu[REDACTED] Ltd. in Y[REDACTED] und das für die Herstellung von Tyloxim verwendete Premix von der amerikanischen Firma De[REDACTED] in Il[REDACTED] bezogen.

Diese Feststellungen, die von der Revision nicht beanstandet werden, sind rechtlich unbedenklich.

II. Die Revision greift hingegen die Ausführungen des Berufungsgerichts zu den Fragen der Einwilligung der Klägerin zu dem Inverkehrbringen der Tyloxin-Präparate, des Verbrauchs des Patentrechts durch Inverkehrbringen im Ausland sowie zur Verwirkung an.

1. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es könne nicht festgestellt werden, daß die Klägerin mit der Belieferung der Beklagten zu 1) durch die niederländische Firma C[REDACTED] N.V. und mit deren Belieferung durch die britische Firma Nu[REDACTED] und die amerikanische Firma De[REDACTED] einverstanden gewesen sei. Die Beklagten hätten sich im Rechtsstreit lange Zeit geweigert, ihre Bezugsquellen anzugeben. Daraus müsse gefolgert werden, daß sie versucht hätten, diese vor der Klägerin geheimzuhalten. Das wiederum erlaube den Schluß, daß die Klägerin über die Bezugsquellen der Beklagten zu 1) im unklaren gewesen sei. Bei dieser Sachlage verbiete sich die Annahme eines Einverständnisses mit den Bezügen und dem darauf gegründeten Vertrieb der Beklagten zu 1). Die Behauptung der Beklagten, die Firmen Nu[REDACTED] und De[REDACTED] hätten mit der Belieferung der C[REDACTED] N.V. im Rahmen einer ihnen von der Klägerin erteilten Ermächtigung gehandelt, sei nicht genügend substantiiert: Es fehle jede

Angabe über Art, Umfang und Umstände dieser angeblichen Ermächtigung. Das Fehlen eines ausdrücklichen Ausführverbots allein bedeute keine Ermächtigung, ebenso wenig der Umstand, daß die Klägerin möglicherweise gegen einzelne Verkäufe von Tylosin über die Ländergrenzen hinweg nicht eingeschritten sei.

b) Das Berufungsgericht hat sodann die Frage, ob die Klägerin ihre Rechte verwirkt habe, verneint. Die Grundsätze, die die Rechtsprechung zum Verwirkungseinswand aufgestellt habe, gälten zwar auch für Patentverletzungen. Die tatsächlichen Voraussetzungen der Verwirkung lägen indes nicht vor: Es sei bereits fraglich, ob die Klägerin mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche eine erhebliche Zeit gezögert habe; denn vor der Bekanntmachung der Patentanmeldung am 4. November 1965 habe sie nicht mit Ansprüchen wegen Patentverletzung hervortreten können. Bis zu der Verwarnung der Beklagten seien fünfeinhalb Jahre verflossen. Bei der Würdigung dieses Zeitraums müsse man bedenken, daß die Klägerin in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sei und daß sie habe annehmen dürfen, die Verletzungshandlungen der Beklagten zu 1), ihrer Rechtsvorgängerin sowie der C [REDACTED] N.V. seien nur geringen Umfangs. - Es könne des weiteren nicht festgestellt werden, daß die Klägerin bei den Beklagten den Eindruck erweckt habe, sie werde ihre Rechte aus dem Patent nicht mehr wahrnehmen. Weder bei der angeblichen Unterredung zwischen einem Mitarbeiter der C [REDACTED] N.V. und dem Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft der Klägerin im Jahre 1968 noch bei einer Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und der C [REDACTED] N.V.

über wettbewerbliche Fragen im Jahre 1969 seien die Bezugsquellen der Beklagten zu 1) oder der C [REDACTED] N.V. zur Sprache gekommen, so daß die Beklagten nicht hätten annehmen können, die Klägerin sei über die Verletzungshandlungen der Beklagten, deren Art und Umfang unterrichtet gewesen. - Ebensowenig gestatteten die festgestellten Umstände die Folgerung, daß die Beklagte zu 1) im Vertrauen auf das Verhalten der Klägerin einen schutzwürdigen Besitzstand erworben habe. Einen solchen könne man allenfalls in ihrem Kundenstamm sehen. Die Klägerin wolle der Beklagten zu 1) diesen aber nicht nehmen. Sie wolle sie nur veranlassen, bei dem Vertrieb der Tylosin-Erzeugnisse ihr Patentrecht zu achten. Damit werde der Beklagten zu 1) keine erhebliche wirtschaftliche Einbuße zugemutet, was sich schon daraus ergebe, daß die Beklagte zu 1) seit September 1972 sämtliches Tylosin in der Bundesrepublik Deutschland einkaufe.

c) Zu der Frage des Verbrauchs des Patentrechts hat das Berufungsgericht ausgeführt: Nach dem im Patentrecht geltenden Territorialitätsgrundsatz äußere ein Patent Wirkungen ausschließlich in dem Gebiet des Staates, dessen zuständige Behörde das Patent erteilt habe. Das gelte auch dann, wenn sich mehrere Patente auf eine und dieselbe Erfindung bezögen und in der Hand eines und desselben Inhabers lägen. Demgemäß könne auch die sogenannte Erschöpfung des Patentrechts durch Inverkehrbringen eines der geschützten Erfindung entsprechenden Erzeugnisses Wirkungen nur in dem Gebiet desjenigen Staates äußern, in welchem dieses Erzeugnis in den Verkehr gebracht worden sei. Die Erschöpfung des Patentrechts in einem Lande nehme dem Patentinhaber

nicht das Recht, auf Grund seines inhaltsgleichen Patentrechts in einem anderen Lande der Einfuhr in dieses zu widersprechen. Das gelte auch dann, wenn das erste Inverkehrbringen in einem Mitgliedsstaate der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erfolgt sei, da durch den EWG-Vertrag Geltung und Schutzzumfang der nationalen Immaterialgüterrechte keiner Einschränkung unterworfen worden seien. Zudem habe die Lieferantin der Beklagten zu 1), die niederländische Firma C[REDACTED] N.V., das Tylosin aus Ländern außerhalb der EWG, nämlich aus den Vereinigten Staaten von Amerika und aus Großbritannien bezogen, aus letzterem Lande vor dessen Eintritt in den Gemeinsamen Markt.

2. Die Revision wendet hiergegen ein:

a) Die Ausführungen des Berufungsgerichts über die Frage, ob die Klägerin stillschweigend mit der beanstandeten Patentbenutzung einverstanden gewesen sei, betreffen, rechtlich gesehen, ebenfalls einen Teilbereich der Erschöpfungsfrage. Bei diesen Erörterungen sei dem Berufungsgericht ein Verstoß gegen die Denkgesetze unterlaufen, denn die anfängliche Weigerung der Beklagten, die Bezugsquellen zu nennen, stehe mit einer Ermächtigung der ausländischen Händler durch die Klägerin nicht in einem inneren Zusammenhang. Das Berufungsgericht habe auch zu Unrecht eine weitere Substantiierung des Vorbringens der Beklagten vermißt; denn die Beklagte zu 1) habe nicht in geschäftlichen Beziehungen zu den Lieferanten der C[REDACTED] N.V. gestanden, im Gegensatz zu der Klägerin, die deshalb die Pflicht gehabt habe, die näheren Umstände darzulegen. Es spreche für

das behauptete Einverständnis der Klägerin mit den Exporten der Firmen Nu[REDACTED] und De[REDACTED], daß die Klägerin diesen kein Ausfuhrverbot auferlegt habe. In einem Rechtsstreit der Klägerin gegen die C[REDACTED] N.V. hätten übrigens Zeugen bestätigt, daß die Klägerin den Vertrieb von Tylosin zum freien Weiterverkauf geduldet habe. - Da Tylosin allenthalben frei gehandelt worden sei, habe das Berufungsgericht das Verschweigen der Bezugsquellen der Beklagten zu 1) nicht als ein Anzeichen für ein fehlendes Einverständnis der Klägerin mit den Vertriebshandlungen der Beklagten zu 1) werten dürfen.

b) Das Berufungsgericht, so meint die Revision, habe es zu Unrecht als fraglich bezeichnet, ob der Zeitraum, während dessen die Beklagte zu 1) ungerügt Tylosin vertrieben habe, die Erhebung des Verwirkungseinwandes rechtfertige. Die Klägerin habe seit 1966 von dem Handeln der Beklagten zu 1) Kenntnis besessen. Sie sei durch ihr Abwarten mit der Verfolgung der angeblichen Verletzung darauf ausgegangen, die Beklagte zu 1) die Kosten und Mühen der Einführung des neuen Erzeugnisses aufwenden zu lassen, um durch späteres Hervortreten mit ihren Ansprüchen den Lohn für diese Anstrengungen auf sich zu lenken. Die Nichtgeltendmachung ihrer Ansprüche habe bei den Beklagten die Überzeugung hervorgerufen, daß die Klägerin ihre Rechte auch fernerhin nicht wahrnehmen werde. Bei der Prüfung der Frage, ob die Beklagte zu 1) einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt habe, habe das Berufungsgericht zu Unrecht außer Acht gelassen, daß es nicht nur um das in die Zukunft wirkende Verbot gehe, sondern auch um den in der Vergangenheit

entstandenen Schadensersatzanspruch und den Anspruch auf Rechnungslegung: Die Beklagte zu 1) habe im Vertrauen darauf, daß die Klägerin keine Ansprüche aus Patentverletzung geltend machen werde, keine Rückstellungen gebildet. Auch dieser Umstand begründe einen schutzwürdigen Besitzstand.

c) Die Lehre von der Erschöpfung des Patentrechts, so führt die Revision aus, verfolge den Zweck, dem Patentinhaber eine angemessene Verwertung seines Schutzrechts zu sichern, einen unangemessenen Vorteil dagegen zu verwehren. Angesichts der zunehmenden internationalen Verflechtung der Wirtschaft müßten, um die berechtigten Interessen des Patentinhabers gegen die Belange der Mitbewerber zutreffend abzugrenzen, Handlungen, die sich im Ausland ereigneten, stärker berücksichtigt werden. Die Klägerin habe mit dem Inverkehrbringen des sodann von der Beklagten zu 1) erworbenen Tylosins im Ausland bereits eine umfassende Auswertungsmöglichkeit wahrgenommen; damit sei ihr der ihr zukommende Lohn zuteil geworden. Daß sie sich unter Ausnutzung der Grenzverhältnisse in Europa eine zusätzliche Einnahme verschaffen wolle, erscheine zweckwidrig und unbillig. Sie - die Beklagte - halte sich deshalb für befugt, Tylosin aus jedem Lande, in dem es mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gelangt sei, einzuführen.

Das Berufungsgericht habe einige Umstände, die den Erschöpfungseinwand ebenfalls begründeten, nur unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung behandelt und sie damit rechtlich falsch eingeordnet. Es habe sie zudem fehlerhaft gewürdigt: Sowohl bei den Gesprächen zwischen

den Vertretern der Klägerin und der C [REDACTED] N.V. als auch bei der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Firmen sei der Klägerin bewußt gewesen, daß die C [REDACTED] N.V. und die Beklagte zu 1) Tylosin vertrieben, das nicht unmittelbar von der Klägerin oder einer von dieser autorisierten Bezugsquelle stamme.

d) Das Berufungsgericht habe des weiteren den EWG-Vertrag unzutreffend ausgelegt. Die Bestimmungen der Art. 30, 36, 85, 86 EWG-Vertrag stünden einer mehrfachen Ausnutzung eines Monopols in verschiedenen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft entgegen. Da das gegen die Beklagten verhängte Verbot auch in die Zukunft wirke, habe es das Berufungsgericht hinsichtlich der Bezüge aus Großbritannien nicht einfach bei der Bemerkung bewenden lassen dürfen, zur Zeit der Lieferungen der Firma Nu [REDACTED] habe Großbritannien der EWG noch nicht angehört. Einen Verstoß gegen das EWG-Recht stelle es auch dar, daß das Berufungsgericht nicht die Stellungnahme des Europäischen Gerichtshofs nach Art. 177 EWG-Vertrag eingeholt habe. Jedenfalls habe das Revisionsgericht nunmehr die Verpflichtung, die Rechtsfragen vorab dem Europäischen Gerichtshof zur Beantwortung vorzulegen, sofern es nicht ohnehin zur Klagabweisung gelange.

3. Diese Angriffe der Revision sind nicht gerechtfertigt.

a) Das Berufungsgericht ist ohne Rechts- und Verfahrensverstoß zu der Feststellung gelangt, daß die Klä-

gerin mit den Vertriebshandlungen sowohl der Beklagten zu 1) und der niederländischen C[REDACTED] N.V. als auch mit den Exporten der britischen Firma Nu[REDACTED] und der amerikanischen Firma De[REDACTED] nicht einverstanden gewesen sei.

aa) Wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum ausgeführt hat, bedurfte es angesichts der außerhalb des EWG-Raumes - zu dem Großbritannien seinerzeit noch nicht gehörte - allgemeinen Geltung des Territorialitätsgrundsatzes der Auferlegung eines Exportverbots nicht. Die Klägerin durfte vielmehr auch ohne besondere Hinweise sicher sein, daß die Firmen Nu[REDACTED] und De[REDACTED] nicht davon ausgehen würden, durch die Lieferung des Tylosins sei ihnen zugleich das Recht eingeräumt worden, durch weitere Ausfuhr in die in den Einfuhrländern bestehenden Patentrechte der Klägerin einzugreifen.

bb) Die Revision beanstandet zu Unrecht, daß das Berufungsgericht eine nähere Substantiierung der Behauptung der Beklagten, Nu[REDACTED] und De[REDACTED] hätten mit Zustimmung der Klägerin gehandelt, vermißt habe. Die Beklagten berufen sich auf einen Sachverhalt, der einen üblicherweise verbotenen Eingriff in das Klagepatent ausnahmsweise zu einem erlaubten Verhalten macht. Sie machen damit einen ihnen günstigen Rechtssatz, nämlich eine Einwendung, geltend. Nach den allgemein gültigen Regeln über die Behauptungs- und Beweislast haben sie daher die tatsächlichen Umstände, die die Anwendung dieses ihr günstigen Rechtssatzes rechtfertigen, vorzutragen und notfalls zu beweisen (vgl. BGH GRUR 1965, 411, 415 - Lacktränkeinrichtung). Ihrer Darlegungslast

sind sie durch ihre allgemein gehaltenen Hinweise und Ausführungen nicht nachgekommen. Insbesondere läßt sich ein Einverständnis der Klägerin mit den Exporten der Firmen Nu[REDACTED] und De[REDACTED] nicht daraus entnehmen, daß die Klägerin gegen diese Exporte nicht alsbald eingeschritten sei. Dieses Verhalten der Klägerin kann unterschiedliche Gründe haben; eine stillschweigende Duldung der Exporte ist nur eine unter mehreren Möglichkeiten. Daß das Berufungsgericht diese nicht für die allein maßgebende angesehen hat, läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

Von einer Umkehr der Beweislast für das Einverständnis der Klägerin kann keine Rede sein. Es trifft zwar zu, daß die Klägerin zu den anglo-amerikanischen Lieferanten der C[REDACTED] N.V. in geschäftlichen Beziehungen steht oder seinerzeit gestanden hat, daß sie folglich eher in der Lage sein könnte, über etwaige Vertriebsbeschränkungen oder Exporterlaubnisse Auskunft zu geben. Dieser Umstand schiebt ihnen aber nicht die Behauptungs- und Beweislast zu, noch führt sie zu einer Beweiserleichterung für die Beklagten. Es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, daß eine Prozeßpartei, die "näher zur Wahrheit" ist, verpflichtet wäre, dem behauptungs- und beweisbelasteten Gegner die zur Schlüssigkeit seines Vorbringens erforderlichen Tatsachen beizusteuern.

cc) Soweit die Revision gegen die Feststellungen des Berufungsgerichts weiterhin Verfahrensrügen erhebt, hat der Senat diese geprüft und nicht für durchgreifend erachtet (§ 565 a ZPO).

b) Das Berufungsgericht hat den Verwirkungseinwand ebenfalls zu Recht als nicht hinreichend substantiiert bezeichnet. Entscheidend ist nach der Auffassung des erkennenden Senats, daß die Beklagten keinen schutzwürdigen Besitzstand dargetan haben. Das Berufungsgericht hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die Beklagten trotz Hinweises keine Angaben über Werbe- und Vertriebsaufwendungen und Umsätze gemacht haben. Mit ihrem Vorbringen, sie hätten keine Rückstellungen mit Rücksicht auf die Ersatzansprüche der Klägerin vorgenommen, können die Beklagten schon deshalb kein Gehör finden, weil es sich um neuen, in der Revisionsinstanz unzulässigen Sachvortrag handelt.

c) Die Revision sieht bei ihren Ausführungen über die Frage der Erschöpfung des Patentrechts zunächst von der besonderen rechtlichen Situation in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ab und vertritt verallgemeinernd die Auffassung, eine Vertriebshandlung des Patentinhabers im Ausland, durch welche er sein dort erworbenes, dem Klageschutzrecht inhaltlich gleiches Patent wirtschaftlich genutzt habe, führe zur Erschöpfung auch seiner parallelen Schutzrechte in allen anderen Ländern. Der Senat vermag dieser Rechtsauffassung, die den im Patentrecht geltenden Territorialitätsgrundsatz außer Acht läßt, nicht zu folgen. Zwar ist in jüngerer Zeit dieser Grundsatz in der Literatur verschiedentlich angezweifelt worden (vgl. z.B. Koppensteiner AWD 1971, 357, 366; Emmerich Betrieb 1972, 1275, 1278, 1280). Solange jedoch die Geltung eines in einem Staat erteilten Schutzrechts an dessen Grenzen endet, gilt zwangsläufig, daß sich einerseits niemand darauf berufen kann,

seine Handlungen seien durch ein - in seinem Bestand und in seinen Wirkungen selbständiges - gewerbliches Schutzrecht in einem anderen Staat gedeckt, und daß umgekehrt niemand Rechte aus Umständen herleiten kann, die die Geltendmachung des inhaltsgleichen, aber rechtlich selbständigen Schutzrechts in einem anderen Staat betreffen. Daraus folgt für die hier zur Beurteilung stehende Frage, daß der sogenannte Verbrauch des Patentrechts durch Inverkehrbringen der patentgeschützten Ware Wirkungen nur in dem Staat zu äußern vermag, in dem das Inverkehrbringen erfolgt ist, daß also die Wirkung des Verbrauchs, wie jede andere Auswirkung des Patentrechts, an den Grenzen jenes Staates endet (vgl. BGHZ 49, 331 - Voran). Der in diesem Zusammenhang von der Revision angeführte Gedanke, daß der Patentinhaber durch das Inverkehrbringen in einem Staate, in dem er sein Patentmonopol ausnutzen könne, für die Bereicherung, die er zur Entwicklung der Technik beigesteuert habe, hinreichend belohnt sei und eine erneute Geltendmachung inhaltsgleicher Patentrechte in einem anderen Lande der inneren Rechtfertigung entbehre, findet im deutschen Patentrecht keine Stütze. Er läßt zudem außer Acht, daß dem Patentinhaber für seine Erfindung in jedem Staat, in dem er sie mit Erfolg zum Patent anmeldet, ein an dessen Grenzen endendes, selbständiges Ausschließungsrecht gewährt wird und daß jeder Erteilungsstaat ihm für die Offenbarung seiner Erfindung einen selbständigen Anspruch auf Belohnung zugesteht, der von der Erlangung eines Vorteils aus einem anderen, wenn auch inhaltsgleichen Patent in einem anderen Staat ganz unabhängig ist. Die Revision berücksichtigt ferner nicht, daß die Durchbrechung des Territorialitätsgrundsatzes den durch in-

ternationale Abmachungen wie die Pariser Verbandsübereinkunft geförderten Erwerb von parallelen Schutzrechten in verschiedenen Ländern seiner wirtschaftlichen und rechtlichen Bedeutung zu einem nicht unerheblichen Teil entkleiden würde. Vertriebshandlungen, die zur Patentfreiheit der vertriebenen Erzeugnisse im Ausland führen, haben daher auf den Patentschutz im Inland keinerlei Auswirkungen. Eine patentgeschützte Sache, die von dem Inhaber mehrerer paralleler Patente im In- und Ausland in einem der Schutzstaaten in den Verkehr gebracht wird, kann daher nicht eingeführt werden, ohne daß dadurch das inländische Patent benutzt wird, auch wenn das Inverkehrbringen im Ausland durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten erfolgt ist. Die Beklagten können sich deshalb nicht mit Erfolg darauf berufen, daß das deutsche Patent der Klägerin nicht verletzt werde, wenn sie Tylosin nach Deutschland einführe, welches die Klägerin selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Großbritannien - vor dem Eintritt dieses Landes in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft - in den Verkehr gebracht habe.

d) Der Geltendmachung der noch verfolgten Verbiethungs- und Ersatzansprüche stehen Bestimmungen des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht entgegen.

aa) Das gilt zunächst, soweit die Beklagte zu 1) das Tylosin aus Ländern, die der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht angehören, in die Bundesrepublik Deutschland einführt oder sich des Rechts hierzu berührt, sofern sie das Tylosin nicht von der Klägerin oder von Dritten, die mit deren Zustimmung handeln,

bezieht. Denn bei dieser Art des Bezugs wird der zwischenstaatliche Handel innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht berührt.

bb) Nicht anders ist für die Fälle zu entscheiden, in denen die Beklagte zu 1) das Tylosin von einem Lieferanten bezieht, der in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft - z.B. den Niederlanden - ansässig ist, aber ohne Zustimmung der Klägerin handelt, die in diesem Mitgliedsstaat über ein inhaltsgleiches Schutzrecht gebietet, und der das Tylosin seinerseits von einem ohne Zustimmung der Klägerin handelnden, außerhalb der EWG ansässigen Dritten bezogen hat. In diesen Fällen wird zwar durch die Ausfuhr des Tylosins aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland der zwischenstaatliche Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft berührt. Aus den Vorschriften der Art. 30 und 36 EWGV lassen sich aber keine Bedenken gegen die Geltendmachung der Ansprüche aus dem Patent gegen diese von der Patentinhaberin nicht gebilligte Einfuhr herleiten, da in diesem Falle die Rechte des Patentinhabers, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in seiner Entscheidung vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74 - Centrafarm B.V. u.a. gegen Sterling Drug Inc. - GRUR Int. 1974, 454 - NEGRAM II - dargelegt hat, nicht hinter den den EWG-Vertrag beherrschenden Grundsatz des freien Warenverkehrs zurücktreten. Der Senat schließt sich den Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in diesem Punkt an. Eine Vorlage bei dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung dieser Frage erübrigt sich deshalb. Wie die Frage zu beurteilen wäre, wenn die Patentinhaberin in solchen Fällen in zwei oder mehr

der EWG angehörenden Staaten nebeneinander Ansprüche aus ihren inhaltsgleichen nationalen Schutzrechten erhebt und durchsetzt, kann auf sich beruhen, da der festgestellte Sachverhalt keinen Anhalt dafür bietet, daß die Klägerin in dieser Weise vorgegangen ist.

cc) Schließlich stehen die Bestimmungen des EWG-Vertrages der Geltendmachung der erhobenen Ansprüche auch nicht entgegen, soweit die Beklagte zu 1) - auch hierzu nimmt sie ein Recht in Anspruch - Tylosin aus Italien einführt. Nach italienischem Patentrecht sind veterinärmedizinische Präparate - wie Tylosin - und Verfahren zu ihrer Herstellung unstreitig nicht patentierbar. Auch in solchen Fällen hat der Grundsatz des freien Warenverkehrs nicht den Vorrang vor dem Recht des Patentinhabers, Beeinträchtigungen seines Schutzrechts durch nicht genehmigte Einfuhren entgegenzutreten. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in seiner in GRUR Int. 1968, 99 abgedruckten Entscheidung ("Parke Davis") ausdrücklich ausgesprochen und dabei auch die Vorschriften der Art. 30, 36 EWGV erörtert. Er hat seinen Standpunkt in der oben angeführten "NEGRAM II"-Entscheidung abermals bekräftigt. Auch in dieser Frage teilt der Senat die Ansicht des EuGH, so daß eine Vorlage nicht in Betracht kommt.

III. 1. Der Unterlassungsanspruch, so hat das Berufungsgericht dargelegt, bestehe nach wie vor auch gegen den Beklagten zu 3). Dieser stehe zwar nicht mehr in den Diensten der Beklagten zu 1); er könne aber jederzeit seine frühere Tätigkeit wieder aufnehmen.

2. Hiergegen wendet sich die Revision: Eine Wiederbeschäftigung des aus der Geschäftsführung ausgeschiedenen Beklagten zu 3) sei vollständig ausgeschlossen. Dies würden die Beklagten unter Beweisantritt näher dargelegt haben, sofern das Gericht diese Frage pflichtgemäß zum Gegenstand der Erörterung gemacht hätte.

3. Der Senat billigt die Ausführungen des Berufungsgerichts. Ist eine Verletzungshandlung - wie hier - einmal geschehen, so kann die Wiederholungsgefahr regelmäßig nur dadurch beseitigt werden, daß der Patentverletzer eine durch ein Vertragsstrafversprechen gesicherte Unterlassungserklärung abgibt (BGH GRUR 1965, 198, 202 - Küchenmaschine; BGH GRUR 1958, 294, 296 - Essenzlimonaden; BGH GRUR 1964, 274, 275 - Möbelrabatte). Daß eine Wiederholung aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen wenig wahrscheinlich ist, reicht zur Beseitigung der einmal begründeten Wiederholungsgefahr nicht aus (vgl. BGHZ 14, 163, 168 - Constanze II; BGH GRUR 1961, 356, 360 - Pressedienst). Daß der Beklagte zu 3) unterdessen aus den Diensten der Beklagten zu 1) ausgeschieden ist, bedeutet ebenso wenig eine Sicherheit für sein künftiges Wohlverhalten (RG GRUR 1935, 913, 915 - Reißverschluß). Selbst wenn es, wie die Beklagten behaupten, "ausgeschlossen" sei, daß er je wieder für die Beklagte zu 1) tätig wird, ist es doch nicht von der Hand zu weisen, daß er jederzeit als Einzelkaufmann oder in den Diensten einer anderen Firma die verbotenen Handlungen wieder aufnehmen kann.

IV. 1. Die Beklagten hätten, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, mindestens fahrlässig gehandelt.

Sie hätten bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt in Rechnung stellen müssen, daß die Klägerin mit dem Vertrieb des über die C. [REDACTED] N.V. von De. [REDACTED] und Nu. [REDACTED] bezogenen Tylosins nicht einverstanden sei, umso mehr, als sie nicht davon hätten ausgehen können, daß die Klägerin ihre Bezugsquellen kenne.

2. Das Berufungsgericht, so rügt die Revision, habe das Verschulden der Beklagten zu Unrecht bejaht. Mindestens bis zu dem Zeitpunkt der ersten Verwarnung hätten die Beklagten schuldlos von einem Einverständnis der Klägerin mit ihren Vertriebshandlungen ausgehen können. Das Berufungsgericht hätte auf jeden Fall prüfen müssen, ob die Anwendung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG geboten sei.

3. Auch bei der Feststellung des Verschuldens ist dem Berufungsgericht kein Rechtsfehler unterlaufen. Es ist anerkannten Rechts, daß an die Sorgfaltspflicht dessen, der in Kenntnis eines fremden Schutzrechts - diese Kenntnis haben die Beklagten zu keiner Zeit in Abrede gestellt - in dieses eingreift, ein strenger Maßstab anzulegen ist (BGH GRUR 1964, 606, 610 - Förderband). Grundsätzlich bedarf es keiner besonderen Begründung dafür, daß der Patentverletzer in solchen Fällen schuldhaft gehandelt hat; er hat vielmehr Umstände zu beweisen, die der Annahme seines Verschuldens entgegenstehen (BGH GRUR 1959, 478, 480 - Laux-Kupplung). Solche Umstände sind nicht festgestellt. Insbesondere gibt es, wie bereits dargelegt, keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, aus denen die Beklagten ohne Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht hätten schließen können, das Patentrecht

der Klägerin an dem eingeführten Tylosin sei verbraucht oder die tatsächlichen Voraussetzungen für den Verwirkungseinwand seien zu bejahen.

Nicht zu beanstanden ist ferner, daß sich das Berufungsgericht nicht zu der Frage geäußert hat, ob den Beklagten die abgeschwächte Haftung nach § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG zugute komme. Der Verletzungsrichter ist im Verfahren über die Feststellung der Schadensersatzpflicht im allgemeinen auf die Erörterung des Schuldgrades beschränkt. Die Frage, ob die Haftungsmilderung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG in Betracht kommt, kann dagegen in aller Regel im Feststellungsverfahren noch nicht zuverlässig beantwortet werden. Da es sich bei § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG um eine Vorschrift handelt, die Billigkeitserwägungen Raum läßt, bedarf es, um ihre Anwendbarkeit zu bejahen oder zu verneinen, der Erörterung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Höhe des Schadens, der Auswirkungen der Ersatzleistung auf die wirtschaftliche Lage des Verletzers, des Vorteils, den der Verletzer aus den Verletzungshandlungen gezogen hat. Alle diese Umstände treten üblicherweise erst dann zutage, wenn über die Höhe der Ersatzforderung gestritten wird. Im Feststellungsverfahren sind sie zumeist noch ungewiß. Auch in dem vorliegenden Falle haben der Beurteilung durch das Berufungsgericht nicht die zu einer Entscheidung über eine Haftungsmilderung erforderlichen Tatsachen unterlegen. Das Oberlandesgericht konnte und durfte daher bei dieser Sachlage über die Anwendung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG noch keine Entscheidung treffen; diese hat vielmehr im Verfahren über die Höhe der Ersatzforderung zu erfolgen (BGH GRUR 1968, 33, 38 - Elektrolackie-

ren; BGH GRUR 1973, 411, 414 - Dia - Rähmchen VI). Die Schuldfeststellung des Berufungsgerichts hindert diese Prüfung nicht, da es den Verschuldensgrad der leichten Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen hat.

V. 1. Die Revision wendet sich gegen die Ansicht des angefochtenen Urteils, die den Beklagten auferlegten Verpflichtungen zur Rechnungslegung seien durch § 242 BGB geboten. Eine Verurteilung, der Klägerin genaue Angaben über die Kunden der Beklagten zu 1) zu machen, sei vielmehr nicht gerechtfertigt. Es reiche aus, diese Angaben einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer zu erstatten. Durch ihre Weigerung, der Klägerin Einblick in den Geschäftsbetrieb der Beklagten zu 1) zu gewähren, hätten die Beklagten zu erkennen gegeben, daß sie so wenig wie möglich ihre Geschäftsbeziehungen offenlegen wollten. Bei pflichtgemäßer Erörterung durch das Berufungsgericht wäre sogleich ein entsprechender Hilfsantrag formuliert worden.

2. Auch dieser Angriff der Revision bleibt ohne Erfolg.

Der Revision ist zwar zuzugeben, daß die Pflicht zur Rechnungslegung nicht weiter ausgedehnt werden darf, als es erforderlich ist, die berechtigten Belange des Geschädigten zu wahren. Die Einräumung des von der Revision vermißten Wirtschaftsprüfervorbehalts ist deshalb sogar dann geboten, wenn die Beklagte keinen darauf gerichteten Hilfsantrag stellt, sofern nur aus den Umständen des Falles erkennbar ist, daß die Aufdeckung seiner Geschäftsbeziehungen zu seinen Abnehmern so schwer-

wiegende Nachteile mit sich bringen würde, daß sie das Interesse des Klägers an einer lückenlosen unmittelbaren Unterrichtung überwiegen (BGH GRUR 1963, 640, 642 - Plastikkorb). Gleichwohl hat das Berufungsgericht den Beklagten den Vorbehalt zu Recht nicht zugebilligt. Denn die Beklagten haben nicht nur keinen entsprechenden Hilfsantrag gestellt, sondern sie haben sich auch in den Tatsacheninstanzen nicht gegen Art und Umfang der von ihnen verlangten Rechnungslegung gewehrt und keinerlei Umstände vorgebracht, aus denen das Berufungsgericht hätte schließen können, daß die Einräumung des Wirtschaftsprüfervorbehalts den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprochen hätte (vgl. BGH GRUR 1958, 346, 348 - Spitzenmuster). Insbesondere konnte das Berufungsgericht einen solchen Schluß nicht aus der Weigerung der Beklagten zu 1) ziehen, der Klägerin Einblick in ihren Geschäftsbetrieb zu gewähren. Denn diese Weigerung, auf die sich die Revision beruft, bezog sich nur auf ihre Bezugsquellen, nicht aber auf ihren Abnehmerkreis.

VI. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 und 271 Abs. 3 ZPO. Mit ihr hat der Senat zugleich der gegen die Anwendung des § 92 Abs. 2 ZPO durch das Berufungsgericht erhobenen Revisionsrüge Rechnung getragen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Hesse