BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 86/10

Verkündet am:
5. April 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Cinch-Stecker

PatG § 139

a) Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen den Verletzer zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen.

b) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone).

c) Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt ist.

d) Der Anspruch des Patentinhabers auf Ersatz eines solchen Schadens ist grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde.

BGH, Urteil vom 5. April 2011 - X ZR 86/10 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 6. Mai 2010 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Parteien streiten um Ansprüche aus der Verletzung eines europäischen Patents.

2 Der Kläger ist Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 460 146 (Klagepatents), das am 26. November 2010 durch Zeitablauf erloschen ist. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 25. August 1993 veröffentlicht worden. Das Klagepatent betrifft eine Klemmvorrichtung zur Herstellung einer elektrischen Leitungsverbindung. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

> "Cinch (RCA)-Stecker mit Klemmvorrichtung, bestehend aus einem Steckerkörper (1) und einer in axialer Richtung aufschraubbaren, den Steckerkörper (1) umgebenden Abdeckhülse (2), wobei der Steckerkörper (1) an seiner Kontaktseite einen Kontaktstift (8) und einen den Kontaktstift (8) umgebenden, an seiner Außenseite (19) konischen Außenringkontakt (9) aufweist, der durch axial verlaufende Schlitze (18) unterteilt ist und mittels der Abdeckhülse (2) bei deren axialer Bewegung radial zusammenpressbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckhülse (2) kontaktseitig mit einem Ringelement (4) versehen ist, welches an einer Lagerstelle (5) drehbar am Hülsenkörper (3) der Abdeckhülse (2) gelagert ist und mit seiner Innenseite an der konischen Außenseite (19) des Außenringkontaktes (9) anliegt."

3 Der Kläger ist ferner Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der W. GmbH (im Folgenden: W.). Dieser hat er eine ausschließliche Lizenz am Gegenstand des Klagepatents erteilt. Die W. hat an den Kläger keine Lizenzgebühren zu entrichten.

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

4 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt unter der Bezeichnung "H. " Audio-Verbindungskabel, deren Aufbau aus Anlage K6 ersichtlich ist. Die daran angebrachten Stecker machen nach Ansicht des Klägers von den Merkmalen des Klagepatents Gebrauch. Auf eine Abmahnung des Klägers hat die Beklagte zu 1 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Im vorliegenden Rechtsstreit begehrt der Kläger ergänzend Auskunft, Rechnungslegung, Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus dem Vertriebsweg, Erstattung der Abmahnkosten sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht.

5 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Gegen das Urteil des Berufungsgerichts, das unter anderem in InstGE 12, 88 veröffentlicht worden ist, wenden sich die Beklagten mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Revision ist unbegründet.

7 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

8 Bei der angegriffenen Ausführungsform seien alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht. Der Kläger sei für alle daraus resultierenden und mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Dem stehe nicht entgegen, dass er der W. eine ausschließliche Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents erteilt habe. Zwar sei der Patentinhaber neben einem ausschließlichen Lizenznehmer nur dann an-

spruchsberechtigt, wenn er selbst durch die Verletzungshandlung betroffen sei. Hierfür genüge aber, dass der Patentinhaber als Gesellschafter der ausschließlichen Lizenznehmerin an deren Erträgen aus der Patentbenutzung beteiligt sei.

9 Dies gelte auch für die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie für den Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht. Die erforderliche Wahrscheinlichkeit eines eigenen Schadens ergebe sich im Streitfall daraus, dass der Kläger als Alleingesellschafter nach der allgemeinen Lebenserfahrung über die Gewinnausschüttung wirtschaftlich an der Ausübung der Lizenz partizipiere. Der Entscheidung des Oberlandesgerichts München (Urteil vom 16. Juni 2005 - 6 U 5629/99, GRUR 2005, 1038 ff. - Hundertwasserhaus II), wonach ein Urheber, der eine ausschließliche Lizenz vergeben habe, keinen Schadensersatzanspruch geltend machen könne, wenn er nur kapitalmäßig (zum Beispiel als Alleinaktionär) am Lizenznehmer beteiligt sei, sei für das Patentrecht nicht zu folgen. Hier sei eine unmittelbare Schädigung des Patentinhabers nicht erforderlich. Es reiche aus, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiere.

10 II. Diese Beurteilung hält der Überprüfung in der Revisionsinstanz stand.

11 1. Die Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht und die darauf gestützte Beurteilung, dass bei der angegriffenen Ausführungsform alle Merkmale von Patentanspruch 1 wortsinngemäß erfüllt sind, werden von der Revision nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

12 2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Kläger aufgrund der Patentverletzung die geltend gemachten Ansprüche aus § 139 ff. PatG zustehen.

13 a) Nach der Rechtsprechung des Senats können dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung auch dann die in §§ 139 ff. PatG vorgesehenen Ansprüche zustehen, wenn er am Gegenstand des Schutzrechts eine ausschließliche Lizenz vergeben hat. Unterlassungsansprüche stehen dem Inhaber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat (BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 24 - Tintenpatrone). In gleichem Sinne hat der Bundesgerichtshof auch für Ansprüche aus Verletzung von Urheber- und Geschmacksmusterrechten entschieden (BGH, Urteil vom 17. Juni 1992 - I ZR 182/90, BGHZ 118, 394, 399 - ALF; Urteil vom 11. Dezember 1997 - I ZR 134/95, GRUR 1998, 379, 381 - Lunette). In allen genannten Konstellationen stehen dem Inhaber des Schutzrechts ferner auch dann eigene Ansprüche zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen. Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist (BGHZ 118, 394, 399 - ALF), oder wenn als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist (BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone).

14 Diese Grundsätze gelten auch, soweit es um Ansprüche auf Schadensersatz geht. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Schutzrechtsinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der genannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (BGHZ 176, 311 Rn. 27 - Tintenpatrone).

15 Im Schrifttum wird diese Rechtsprechung zutreffend dahin zusammengefasst, dass der Schutzrechtsinhaber, der eine ausschließliche Lizenz ver-

geben hat, eigene Ansprüche gegen den Verletzer geltend machen kann, soweit er durch die Verletzung "betroffen" ist (so die Formulierung bei Rogge/ Grabinski in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 Rn. 17; Kühnen, FS Schilling 2007, 311, 318 f.; ders., Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rn. 539 f.; ähnlich Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 14) oder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat (so Busse/ Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rn. 25; Dreier, UrhG, 3. Aufl., § 97 Rn. 19; Loewenheim/Wild, Urheberrecht, 4. Aufl., § 97 UrhG Rn. 48; Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 97 UrhG Rn. 128; Pahlow GRUR 2007, 1001, 1002 f.).

16 b) Entgegen der Auffassung der Revision, die für den Bereich des Urheberrechts auch vom Oberlandesgericht München (Urteil vom 16. Juni 2005 - 6 U 5628/99 - GRUR 2005, 1038, 1040) vertreten worden ist, liegen die Voraussetzungen für die Geltendmachung von eigenen Ansprüchen durch den Schutzrechtsinhaber - einschließlich der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im Wege der Feststellungsklage - auch dann vor, wenn der Schutzrechtsinhaber als Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn teilhat.

17 (1) Auch in dieser Konstellation partizipiert der Schutzrechtsinhaber an der Ausübung der Lizenz.

18 Die von der Gesellschaft durch Ausübung der Lizenz erzielten Gewinne, an denen der Schutzrechtsinhaber kraft seiner Stellung als Gesellschafter beteiligt ist, stellen einen aus dem Patent resultierenden wirtschaftlichen Vorteil dar. Dass dieser Vorteil seine rechtliche Grundlage nicht im Lizenzvertrag hat, sondern im Zusammenspiel zwischen der Lizenzeinräumung und dem Gesellschaftsvertrag, begründet keinen relevanten Unterschied. Ob dem Schutz-

rechtsinhaber aus einer begangenen Schutzrechtsverletzung ein eigener Schaden in Form von entgangenem Gewinn entstanden ist, hängt nicht davon ab, auf welcher rechtlichen Grundlage der entgangene Gewinn beruht hätte. Entscheidend ist vielmehr, ob ein hinreichender ursächlicher Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und der Vermögenseinbuße besteht, deren Ausgleich der Schutzrechtsinhaber begehrt. Ein solcher Zusammenhang besteht auch dann, wenn der Schutzrechtsinhaber den ihm aufgrund der Verletzungshandlung entgangenen Gewinn deshalb erzielt hätte, weil er davon abgesehen hat, eine umsatz- oder stückbezogene Lizenzgebühr zu vereinbaren und die Vorteile aus der Ausübung der Lizenz deshalb ungeschmälert in den Gewinn der Gesellschaft eingeflossen wären, an dem er als Gesellschafter Teil hat.

19 Die von der Revision und vom Oberlandesgericht München befürwortete Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Vorteilen stellt demgegenüber kein geeignetes Abgrenzungskriterium dar. Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung eines geschützten Rechts umfasst nicht nur Schäden, die unmittelbar aus der Verletzung des Rechts entstanden sind, sondern auch alle mittelbaren Schäden, die mit der Rechtsverletzung in adäquatem Ursachenzusammenhang stehen. Der Umstand, dass der Berechtigte einem Dritten eine ausschließliche Lizenz an dem verletzten Recht eingeräumt hat, ändert daran nichts. Ausgeschlossen ist ein Ersatzanspruch nur insoweit, als die Lizenzeinräumung dazu geführt hat, dass dem Schutzrechtsinhaber aus der Nutzung des Rechts keine Vorteile mehr zufließen.

20 (2) Die von der Revision aufgezeigten Abgrenzungsprobleme zwingen nicht zu einer anderen Beurteilung.

21 Dabei braucht nicht abschließend entschieden zu werden, ob ein ersatzfähiger Schaden oder ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Geltendmachung anderer Ansprüche auch dann stets oder regelmäßig zu bejahen ist, wenn der Schutzrechtsinhaber nur mit einem geringen Anteil an der Gesellschaft beteiligt ist, der er das Nutzungsrecht eingeräumt hat. In solchen Konstellationen mag in Einzelfällen keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass der Schutzrechtsinhaber aufgrund einer Schutzrechtsverletzung einen eigenen Schaden erlitten hat. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass ihm eine Klage auf Feststellung der Ersatzpflicht und die Geltendmachung von sonstigen Ansprüchen auch dann verwehrt sind, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines eigenen Schadens besteht. Diese Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich jedenfalls dann gegeben, wenn der Schutzrechtsinhaber wie hier der alleinige Gesellschafter ist.

22 (3) Der Umstand, dass der Inhaber der ausschließlichen Lizenz den ihm entgangenen Gewinn auf der Grundlage von § 139 Abs. 2 PatG selbst geltend machen kann und durch den Ersatz dieses Schadens auch der beim Schutzrechtsinhaber eingetretene Vermögensverlust ausgeglichen wird, führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung. Sind durch eine Rechtsverletzung mehrere Personen betroffen, steht jedem Geschädigten ein eigener Schadensersatzanspruch zu, mit dem er den durch die Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden insoweit geltend machen kann, als er sich in seinem Vermögen ausgewirkt hat. Dies gilt auch dann, wenn ein Schaden, der bei einem Ersatzberechtigten eintritt, aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder sonstiger Beziehungen zugleich zu einem Schaden bei einem anderen Ersatzberechtigten führt.

23 Entgegen der Auffassung der Revision führt dies nicht dazu, dass der Verletzer mehr als den von ihm geschuldeten vollen Schadensausgleich zu leisten hat. Anders als im Falle einer Stück- oder Umsatzlizenz oder einer Bezugsverpflichtung des Lizenznehmers (dazu BGHZ 176, 311 Rn. 39 - Tintenpatrone) ist es in der hier zu beurteilenden Konstellation in der Regel allerdings nicht möglich, dem Schutzrechtsinhaber und dem Lizenznehmer jeweils einen bestimmten Teil des Gesamtschadens zuzuordnen. Der Schaden des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz wird nicht dadurch vermindert, dass die ihm durch die Schutzrechtsverletzung entgangenen Vermögensvorteile wirtschaftlich im Ergebnis seinem Alleingesellschafter zugute gekommen wären. Der Schaden des Schutzrechtsinhabers und Alleingesellschafters ist insoweit wirtschaftlich deckungsgleich mit dem Schaden des Lizenznehmers. Daraus folgt aber nicht, dass nur einem der beiden Geschädigten ein Anspruch auf Ersatz dieses Schadens zusteht. Vielmehr sind beide Geschädigte als Inhaber des Schutzrechts bzw. einer ausschließlichen Lizenz gemäß § 139 Abs. 2 PatG aktivlegitimiert.

24 Der Verletzer ist vor einer doppelten Inanspruchnahme schon deshalb geschützt, weil der Schutzrechtsinhaber den Ersatz des in Rede stehenden Schadens nach dem das Schadensersatzrecht beherrschenden Grundsatz der Naturalrestitution (§ 249 Abs. 1 BGB) grundsätzlich nur in der Weise verlangen kann, dass die Gesellschaft in ihrem Vermögen so gestellt wird, wie sie ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde. Der Schutzrechtsinhaber hat in dieser Konstellation grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass die dem Lizenznehmer entgangenen Vermögensvorteile durch Zahlung an ihn selbst ausgeglichen werden. Sein Ersatzanspruch geht in der Regel nur dahin, dass dem Lizenznehmer Schadensersatz nach einer der üblichen Berechnungsarten gewährt wird.

25 (4) Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertretenen Auffassung der Revision ist auch dieser Anspruch vom Klageantrag umfasst.

26 Der Kläger begehrt die Feststellung der Ersatzpflicht hinsichtlich allen Schadens, der ihm durch die patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Ein dem Lizenznehmer aus der Patentverletzung entstehender Schaden ist aufgrund der Stellung des Klägers als Alleingesellschafter zugleich ein Schaden, der im Vermögen des Klägers eintritt. Als Patentinhaber ist der Kläger nicht darauf verwiesen, den - grundsätzlich auf Leistung an den Lizenznehmer gerichteten - Anspruch auf Ersatz dieses Schadens als Prozessstandschafter oder aufgrund einer Abtretung seitens des Lizenznehmers geltend zu machen. Der ihm zustehende und hier mit der Feststellungsklage geltend gemachte eigene Ersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG umfasst auch diesen Schaden. Der Patentinhaber hat deshalb auch Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung, soweit dies zur Bemessung dieses Schadens erforderlich ist.

27 (5) Die Bejahung eines eigenen Ersatzanspruchs des Schutzrechtsinhabers steht nicht in Widerspruch zu den Grundsätzen, die der Senat in der bereits zitierten Entscheidung vom 20. Mai 2008 (BGHZ 176, 311 - Tintenpatrone) aufgestellt hat. Der dort bejahte Anspruch des Schutzrechtsinhabers auf Ersatz desjenigen Teils des entstandenen Gesamtschadens, der auf den Schutzrechtsinhaber entfällt, weil er eine Stück- oder Umsatzlizenz oder eine Warenbezugsverpflichtung als Gegenleistung für die Lizenzerteilung vereinbart hat, besteht unabhängig von eventuellen gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer. Der hier in Rede stehende Anspruch auf Ersatz eines Schadens, der im Vermögen des Lizenznehmers entsteht und sich aufgrund gesellschaftsrechtlicher Beziehungen auch im Ver-

mögen des Schutzrechtsinhabers auswirkt, betrifft einen anderen Teil des Gesamtschadens und tritt - sofern der Schutzrechtsinhaber zugleich Alleingesellschafter des Lizenznehmers ist - neben jenen Anspruch.

28 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Richter am Berufungsgericht Gröning kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier-Beck Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 14.07.2009 - 4b O 210/08 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 06.05.2010 - I-2 U 98/09 -