



OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

_____ GmbH & Co. KG, vertreten durch die Firma _____ Verwaltungs GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer _____, _____, _____ 88 a, _____, _____

Beklagte und Berufungsklägerin,

Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dr. Philipp Neuwald, c/o Rechtsanwälte Lorenz Seidler Gossel, Widenmayerstraße 23, 80538 München, Geschäftszeichen: 03804-09 NE/cu,

gegen

MeadWestvaco Packaging Systems LLC, vertreten durch den Präsidenten Peter Vogel, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, USA,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Tilman Vossius, Grosjeanstraße 2, 81925 München, Geschäftszeichen: 29-612,

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Vorbusch, die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Meckel und den Richter am Oberlandesgericht Göhre aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. März 2011 für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 7. 7. 2010 verkündete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main (Az.: 2 – 6 O 464/10) teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 44.046,15 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17. 6. 2009 zu zahlen.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Berufung wird im Übrigen zurückgewiesen.

Von den Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens haben die Klägerin 57 % und die Beklagte 43 % zu tragen. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin 51 % und die Beklagte 49 % zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Zwangsvollstreckung der Gegenseite durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Gegenseite vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Klägerin ist Inhaberin des unter anderem für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik erteilten Europäischen Patents EP 0 931 003. Es betrifft einen Gegenstandsträger und einen Zuschnitt hierfür. Gegenstandsträger sind bevorzugt aus Pappe hergestellte korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z. B. Flaschen, transportiert werden können. Die Gegenstandsträger werden aus flächigem Material (vorzugsweise Pappe) hergestellt und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden (z. B. Verkleben) durch Schnitte getrennter Teile ihre dreidimensionale Form.

Die Klägerin hat die Beklagte in einem vorangegangenen Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main wegen Verletzung ihres Patents auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft in Anspruch genommen (Az.: 2 – 6 O 233/04 = Beiakte). Das Verfahren wurde bis zum Abschluss eines von der hiesigen Beklagten eingeleiteten Patentnichtigkeitsverfahrens ausgesetzt. Der Bundesgerichtshof hat die Patentansprüche neu gefasst und das darüber hinausgehende Patent für nichtig erklärt (Entscheidung vom 22. 4. 2008 – X ZR 84/06 – Anlage K 9 in der Beiakte, dort Bl. 442). Der Patentanspruch 1 lautet nunmehr in der Wiedergabe der vom Bundesgerichtshof erstellten Merkmalsanalyse in deutscher Sprache:

Zuschnitt für einen Gegenstandsträger mit folgenden Merkmalen:

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 Faltnie 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.

Wegen der vom Bundesgerichtshof getroffenen Feststellungen zum Erfindungsgegenstand wird auf die genannten Entscheidung sowie die Ausführungen unter II. verwiesen.

Durch Teil-Anerkenntnis- und Schlussurteil des Landgerichts vom 11. 2. 2009 ist die Beklagte zur Unterlassung der Herstellung und des Vertriebs der patentgeschützten Korbträger, zum Ersatz des der Klägerin seit 9. 2. 2002 entstandenen Schadens und zur Rechnungslegung verurteilt worden (Bl. 487 ff. Beiakte). Die Beklagte hat mit Schreiben vom 22. 5. 2009 und der beigefügten Artikelverkaufsstatistik (Anlage K 4) Rechnung gelegt und einen Umsatz mit patentverletzenden Korbträgern in Höhe von 564.839,06 € ermittelt, von dem die Einkaufspreise in Höhe von insgesamt 462.290,17 € abgezogen worden sind. Den Differenzbetrag in Höhe von 102.548,89 € hat die Klägerin im hiesigen Verfahren geltend gemacht.

Das Landgericht hat der Klägerin einen Ersatzbetrag in Höhe von 90.894,03 € nebst gesetzlicher Verzugszinsen seit 17. 6. 2009 zugesprochen. Zur Begründung

hat es ausgeführt, die Beklagte habe den vollständigen aus der Patentverletzung verbleibenden Gewinn herauszugeben, da dieser sämtlich darauf zurückzuführen sei, dass die schutzrechtsverletzenden Gebinde von der Lehre des Patents Gebrauch gemacht hätten. Von dem oben schon dargestellten Differenzbetrag zwischen Umsatz und Einkaufspreis in Höhe von 102.548,89 € müssten aber noch die nachgewiesenen Verpackungs- und Frachtkosten in Höhe von 11.654,86 € abgezogen werden, womit man zu dem ausgerichteten Betrag komme.

Wegen des weiteren Sachverhalts wird auf die tatsächlichen Feststellungen und auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main verwiesen.

Die Beklagte hat gegen das Urteil form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Sie wirft dem Landgericht vor, den Sachverhalt unzureichend ausgeschöpft und wesentliche Gesichtspunkte bei der Festsetzung des Ersatzbetrags übersehen zu haben. Der Beklagten seien Frachtkosten in Höhe von 14.456,60 € (netto) entstanden, die den Verletzergewinn schmälerten.

Sie müsste außerdem nur dann einen Anteil dieses Gewinns herausgeben, wenn sich feststellen lasse, dass die Präferenzentscheidung des Kunden auf einer Verletzung des Schutzrechts beruhe. Hier könne man solche Feststellungen nicht treffen. Bei Anmeldung des Klagepatents seien zahlreiche Objektträger mit vergleichbarem Zuschnitt bekannt gewesen und hätten zum Stand der Technik gehört. Der „Clou“ des Klagepatents habe lediglich in minimalen Detailveränderungen gelegen, die beim Zusammenkleben der Objektträger helfen sollten. Die Kunden hätten davon aber keinen Nutzen davongetragen, weil sie mit den bereits zusammengeklebten Objektträgern beliefert worden seien. Die Umstellung auf einen nicht-patentverletzenden Objektträger im Februar 2005 habe der Beklagten Kostenvorteile und keinerlei Nachteile gebracht.

Auf entsprechenden Hinweis des Senats (Bl. 340 d. A.) hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 28. 3. 2011 weitere Lieferscheine und Speditionsrechnungen vorgelegt (Anlage B 13 – Bl. 444 – 474 d. A.). Einen Schriftsatznachlass zu diesem

Vorbringen hat der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat abgelehnt.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Die Klägerin hält den Vortrag in dem o. g. Schriftsatz für verspätet. Sie verteidigt das angefochtene Urteil mit dem Argument, dass sich der Patentanspruch auf das gesamte Erzeugnis bezieht, das durch den Zuschnitt in vollem Umfang nachgebaut worden ist. Nach den in der Entscheidung „Gemeinkostenanteil“ des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs aufgestellten Grundsätzen (GRUR 2001, 329, 332) müsse der Verletzererfolg bei einer identischen Verletzung des Patentanspruchs in vollem Umfang herausgegeben werden.

II.

Das Rechtsmittel der Beklagten hat zum überwiegenden Teil Erfolg.

Die Ersatzpflicht der Beklagten ist dem Grunde nach durch das rechtskräftige Teilerkenntnis- und Schlussurteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 11. Februar 2009 festgestellt worden. Der Klägerin steht ein Schadensersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzererfolgs in Höhe von 44.046,15 € zu. Dies entspricht 50 % des um die Speditionskosten bereinigten Klagebetrags. Die nun in § 139 Abs. 2 S. 1 PatG normierte Schadensberechnungsform der Herausgabe des Verletzererfolgs war im streitbefangenen Zeitraum für patentrechtliche Ersatzansprüche bereits gewohnheitsrechtlich etabliert (vgl. BGH GRUR 1962, 509, 511 – Diarröhmchen II). Hier sind zwei Fragen umstritten, zum einen die Höhe der abzugsfähigen Speditionskosten, zum anderen der Anteil des durch die Patentverletzung realisierten Gewinns am „Gesamtgewinn“.

1. Von dem aus der Differenz zwischen Umsatz und Einkaufskosten ermittelten Klagebetrag von 102.548,89 € sind Frachtkosten in Höhe von 14.456,60 € abzuziehen, womit ein Verletzergewinn in Höhe von 88.092,29 € verbleibt (vgl. zur Abzugsfähigkeit derartiger variabler Kosten: BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse). Die Frachtkosten sind durch die Einzelrechnungen in den Anlagenkonvoluten B 7 (Bl. 79 – 208 d. A.) und B 13 (Bl. 444 – 474 d. A.) belegt und durch die mit Schriftsatz der Beklagten vom 4. 5. 2010 vorgelegte Aufstellung (Anlage B 8) der Artikelverkaufsstatisfik zuordenbar (Anlage K 4).

Die erst in der Berufungsinstanz vorgelegten Speditionsrechnungen im Anlagenkonvolut B 13 sind zu berücksichtigen. Der Verspätungseinwand der Klägerin greift schon deshalb nicht ein, weil der Inhalt der Rechnungen unstreitig ist (BGH MDR 2005, 527). Unabhängig davon hätte dieser Vortrag auch deshalb zugelassen werden müssen, weil es sich um eine Konkretisierung des Verteidigungsvorbringens der Beklagten handelt, das aufgrund eines ihr nicht anzulastenden Versehens in der ersten Instanz unterblieben ist (§ 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Die Beklagte war davon ausgegangen, alle erforderlichen Rechnungen bereits mit dem oben zuerst genannten Anlagenkonvolut vorgelegt zu haben und ist erst durch den Hinweis des Senats auf die Lückenhaftigkeit ihres Vortrags aufmerksam geworden.

2. Ist, wie hier, ein Verletzergewinn vorhanden, wird nach der Lebenserfahrung vermutet, dass dem Verletzten entsprechende eigene Gewinnmöglichkeiten entgangen sind (BGH GRUR 2001, 329, 331 - Gemeinkostenanteil).

Bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte muss aber nur derjenige Gewinn herausgegeben werden, der gerade durch die rechtswidrige Benutzung des fremden Schutzrechts erzielt worden ist. Dieser vom Bundesgerichtshof für das Geschmacksmuster- und Markenrecht ausdrücklich anerkannte Grundsatz (BGH GRUR 2001, 329, 332 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse) wird in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur einhellig auch auf Patentverletzungen angewandt (OLG Düsseldorf Mitt. 2006, 553 – Lifter; LG Mannheim InstGE 6, 260 - Abschirmdichtung; Schulte/Kühnen PatG, 8. Aufl., Rn

116 zu § 139 PatG; Benkard – Rogge/Grabinski, PatG 10. Aufl., Rn 74 zu § 139 PatG, jeweils mit weiteren Nachweisen).

Ansatzpunkt ist daher die Überlegung, in welchem Maß die widerrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht hat. Die Feststellung des auf die Patentverletzung zurückzuführenden Verletzergewinns ist damit nicht allein eine Frage der haftungsausfüllenden Kausalität, denn es geht 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 Vorteile gezogen hat, die dem Schutzrechtsinhaber zustehen (Sanktionscharakter). Deshalb muss das Gericht feststellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst haben, und diese Faktoren dann wertend bei der Schadensschätzung im Verhältnis zueinander gewichten (§ 287 ZPO, vgl. BGH GRUR 1993, 55 – Tchibo/Rolex II; Schulte/ Kühnen a.a.O., Rn 116 zu § 139 PatG).

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in der o. g. Entscheidung vom 2. 6. 2005 dargelegt, dass bei der Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten durch den Verkauf von Maschinen, technischen Geräten oder Gebrauchsgegenständen in der Regel kein Anhalt dafür besteht, dass der Verletzergewinn in vollem Umfang darauf beruht, dass fremde Patente oder Gebrauchsmuster benutzt worden sind (Mitt. 2006, 553, 562 unter Ziffer II. 4. a) – Lifter). Dies sei lediglich in Ausnahmefällen möglich, wenn z. B. die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht hat, der neue Einsatzgebiete erschlossen hat und für den es keine äquivalenten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gibt.

Der erkennende Senat schließt sich dieser Ansicht an. Die wertende Betrachtung des Einflusses der Schutzrechtsverletzung auf den Verletzergewinn muss sich naturgemäß am Charakter des jeweiligen Schutzrechts orientieren. Bei Kennzeichenrechtsverletzungen kommt häufig eine Herausgabe des gesamten mit dem widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstand erzielten Gewinns nicht in Betracht, weil der geschäftliche Erfolg in vielen Fällen nicht ausschließlich oder noch nicht einmal überwiegend auf der Verwendung des fremden Kennzeichens beruht (BGH

GRUR 2006, 419, Tz. 15 – Noblesse; Senat GRUR 2003, 274, 278, re. Spalte – Vier-Streifen- Kennzeichnung). Bei einer Geschmacksmusterverletzung kann eine andere Betrachtungsweise angezeigt sein, wenn das Design der Ware einziges Motiv für die Kaufentscheidung ist (BGH GRUR 2001, 329, 331 – Gemeinkostenanteil). Für das Patentrecht kann keine Regel aufgestellt werden, dass der Verletzergewinn grundsätzlich in vollem Umfang auf der Verwendung der technischen Lehre beruht, denn hier geht es häufig um Detailverbesserungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzzumfang des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender Weise auf den Kaufentschluss auswirkt (vgl. auch Haft/Lunze Mitt. 2006, 193).

So liegt der Fall hier:

Das Landgericht hat zwar mit Recht berücksichtigt, dass sich der Patentanspruch auf das ganze schutzrechtsverletzende Erzeugnis (Zuschnitt für Gegenstandsträger) und nicht nur auf eine Komponente eines komplexen Produkts bezog. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu dem vom Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen Fall, in dem lediglich ein Teil eines komplexen technischen Apparats patentgeschützt war und dem Schutzrechtsinhaber demzufolge nur eine Quote von 20 % des Verletzergewinns herausgegeben werden musste (a.a.O. S. 563 ff.).

Dies besagt aber nicht, dass auch der Gegenstand der Erfindung das gesamte Erzeugnis umfasst und dass sie einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht und neue Absatzmärkte eröffnet hätte. Zuschnitte für Gegenstandsträger waren vielmehr vorbekannt, so dass die Erfindung lediglich eine Detailverbesserung bewirkt hat. Wie sich der im Patentnichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs entnehmen lässt, waren im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits u. a. Zuschnitte bekannt, bei denen diejenigen späteren Außenwände, zwischen denen die Griffwand verläuft sowie die späteren Seitenwände zusammenhängend nebeneinander liegen, so dass sich beim Auffalten allenfalls an einer Endwand eine Naht ergibt (a.a.O., Tz 11).

Das Patent hat sich die Aufgabe gestellt, einen bekannten Zuschnitt so zu verbessern, das er (der Optik wegen) symmetrische Außenwände hat, die sich zudem problemlos bedrucken lassen (BGH a.a.O., Tz. 21). Der erfinderische Schritt liegt in der gleichzeitigen Lösung dieser beiden Aufgaben, denn eine vorbekannte und vom Bundesgerichtshof als naheliegend berücksichtigte Ausführungsform (US-Patentschrift Arneson II) hatte bereits ununterbrochen durchgehende End- und Seitenflächen, so dass auch bei diesem Zuschnitt Werbeaufdrucke nicht durch Nähte oder dergleichen erschwert waren (BGH a.a.O. Tz 17). Die den Erfindungsgegenstand ausmachende Detailverbesserung schränkt den Wert des Klagepatents erheblich ein, weswegen es von einem „revolutionären“ Schutzrecht mit entsprechenden Absatzmöglichkeiten weit entfernt ist.

Umgekehrt kann aber auch die Beklagte nicht reklamieren, dass das von ihr verletzte Schutzrecht überhaupt keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt haben könnte. Das Patent lehrt – wie schon dargestellt - einen Zuschnitt, der es möglich macht, alle späteren Außenwände einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten, indem eine Klebelasche an einer Seitenkante vorgesehen wird, die sich als einzige Verbindungsstelle in den Bereich der späteren Außenwände erstreckt (BGH a.a.O. Tz 15). Diese optischen Vorteile sind im Hinblick auf die von Brauereien erwünschten großformatigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt für die Kaufentscheidung anzusehen.

Unbeachtlich bleibt das Argument der Beklagten, sie habe die Geschäftsbeziehung mit der Radeberger-Gruppe dadurch fortsetzen können, dass sie nach dem 31. 1. 2005 ihre Abnehmerin mit einem nicht patentverletzenden Getränketräger bei verminderten Gestehungskosten beliefern konnte. Dieser Gesichtspunkt ist schon deshalb nicht erheblich, weil nicht dargelegt worden ist, dass diese Produktionsmöglichkeit bereits im patentverletzenden Zeitraum vom April 2002 bis zum Januar 2005 bestanden hätte. Selbst wenn die Beklagte dies belegen könnte, so wäre ihr diese Argumentation verwehrt, weil es für die Bewertung der Faktoren für den Kaufentschluss bei der „Billigkeitsabwägung“ nicht auf hypothetische Einwände ankommen kann (vgl. Schulte/Kühnen a.a.O., Rn 119 zu § 139 PatG; LG Mannheim a.a.O., bei juris Tz. 30).

Es ist auch nicht ersichtlich, dass andere wertbildende Faktoren – wie etwa ein besonderer Ruf der Beklagten oder die Kennzeichnung ihrer Produkte - bestanden, die neben dem durch die Patentverletzung ermöglichten „kundenorientierten“ Zuschnitt und dem durch die Patentverletzung ermöglichten günstigeren Preis die Kaufentscheidung der Kundin hätten beeinflussen können.

Im Rahmen der wertenden Abwägung, welcher Teil des Verletzergewinns billigerweise der Klägerin zustehen muss, kann daher die Hälfte des Verletzergewinns der Benutzung des Schutzrechts zugerechnet werden. Dies lässt sich durch die Kontrollüberlegung verifizieren, dass eine Schadensberechnung nach der Methode der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führen würde (vgl. zu dieser Erwägung LG Mannheim a.a.O., Tz. 38). Denn der zuerkannte Verletzergewinn entspricht einer Lizenzgebühr von ca. 8 % und damit den üblichen Lizenzgebühren im Maschinenbau und der Werkzeugindustrie (vgl. Bartenbach, Patentreferenzverträge, 6. Aufl., Rn 1787).

Der Klägerin steht ein Anspruch auf Erstattung der Verzugszinsen ab dem 17. 6. 2009, dem Tag nach Ablauf der von der Klägerin gesetzten Zahlungsfrist, zu (§§ 288, 286 BGB).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und die Schuldnerschutzanordnungen beruhen auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Der Rechtsstreit hat grundsätzliche Bedeutung, da die Maßstäbe zur Bemessung des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns für patentrechtliche Ansprüche noch nicht höchstrichterlich festgelegt worden sind.