

TE OGH 2015/9/22 4Ob3/15t

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 22.09.2015

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Jensik und Dr. Musger sowie die fachkundigen Laienrichterinnen DI Dr. Gerda Cunow und Mag. Dr. Ursula Hunger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C*****, vertreten durch Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei O*****, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen 6.143.742 EUR sA, über die außerordentliche Revision der beklagten Partei (Revisionsinteresse 304.063,87 EUR) gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 13. November 2014, GZ 34 R 113/14h-107, mit welchem das Endurteil des Handelsgerichts Wien vom 6. Juni 2014, GZ 19 Cg 182/04t-101, infolge Berufung beider Parteien bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 5.364,64 EUR bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung (darin 894,10 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Beklagte verletzte durch die Herstellung eines Arzneimittels (Blutgerinnungskonzentrat) - unter Kombination des patentierten Verfahrens mit einem weiteren Verfahren - ein österreichisches Verfahrenspatent der Klägerin. Im Revisionsverfahren ist ausschließlich strittig, wie das von der Beklagten nach § 150 Abs 1 PatG zu leistende „angemessene Entgelt“ zu berechnen ist. Zu beurteilen ist der Zeitraum vom 24. November 2001 bis 15. Oktober 2003. Die Beklagte verletzte durch die Herstellung eines Arzneimittels (Blutgerinnungskonzentrat) - unter Kombination des patentierten Verfahrens mit einem weiteren Verfahren - ein österreichisches Verfahrenspatent der Klägerin. Im Revisionsverfahren ist ausschließlich strittig, wie das von der Beklagten nach Paragraph 150, Absatz eins, PatG zu leistende „angemessene Entgelt“ zu berechnen ist. Zu beurteilen ist der Zeitraum vom 24. November 2001 bis 15. Oktober 2003.

Die Beklagte ist die österreichische Tochter einer Schweizer Aktiengesellschaft. Sie war im Konzern für die Produktion des Arzneimittels zuständig und erhielt dafür von der Mutter ein Entgelt. Die Auslieferung an Kunden in Österreich und im Ausland erfolgte faktisch durch die Beklagte, „Preisgestaltung und Fakturierung“ aber - jedenfalls für die ausländischen Kunden - durch die Mutter. Für die österreichischen Kunden ergibt sich aus einer Feststellung des Erstgerichts ein Verkauf durch die Beklagte selbst. Ein (offenbar großer) Teil der Produktion wurde in das Ausland verkauft, wobei im europäischen Ausland im strittigen Zeitraum nach dem Widerruf des korrespondierenden

Europäischen Patents (anscheinend) kein Patentschutz mehr bestand. Hingegen wurde ein im November 2000 gestellter Antrag der Mutter der Beklagten, auch das österreichische Patent für nichtig zu erklären, nach zunächst stattgebender Entscheidung des Patentamts im November 2006 vom Obersten Patent- und Markensenat abgewiesen.

Im strittigen Zeitraum erzeugte die Beklagte in Österreich 114.622.072 Einheiten (IU [=international units]) des Arzneimittels. Davon lieferte sie ihrer Mutter 112.352.750 IU und erhielt dafür 5.584.943,57 EUR; weitere 2.269.322 IU hatte sie am Ende des Zeitraums noch auf Lager. Wie viele Einheiten in Österreich ausgeliefert wurden, steht nicht fest. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Mutter betrug im strittigen Zeitraum 0,314 EUR/IU.

Die Mutter der Klägerin hatte mit der Patentberechtigten 1991 in Bezug auf das auch hier strittige Verfahren eine Lizenzvereinbarung für „Herstellung und/oder Veräußerung“ geschlossen, die sich auf die USA, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und „einige europäische Staaten“ bezogen hatte. Das Lizenzentgelt hatte 3 % vom Nettoumsatz betragen. Mit Prozessgegnern in amerikanischen Rechtsstreitigkeiten vereinbarte die Klägerin für eine nicht exklusive, weltweite Lizenz einen Satz von 4 %. Der Beklagten hatte sie (für den Fall einer Kombination des geschützten mit einem anderen Verfahren) 2 % angeboten. Allgemein sind in der Pharmabranche bei Verfahrenspatenten Lizenzsätze von 2 bis 10 % üblich, bei Blutgerinnungsfaktoren wurden 2012 durchschnittlich 5,6 % bezahlt.

Die Klägerin begehrte ursprünglich 6.142.742 EUR. Das angemessene Entgelt sei nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bestimmen. Ausgehend von einem Nettoverkaufspreis von 0,67 EUR/IU ergebe sich für die von der Beklagten erzeugten Arzneimittel ein Gesamtnettoverkaufspreis von 76.786.788 EUR. Marktüblich sei ein Lizenzsatz von 4 %. Dies ergebe 3.071.471,52 EUR. Wegen groben Verschuldens der Beklagten und ihrer Mutter sei das angemessene Entgelt nach § 150 Abs 3 PatG zu verdoppeln. Die Beklagte und ihre Mutter seien als wirtschaftliche Einheit anzusehen, die zwischen ihnen vereinbarte Gewinnaufteilung sei unerheblich. Die Klägerin begehrte ursprünglich 6.142.742 EUR. Das angemessene Entgelt sei nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bestimmen. Ausgehend von einem Nettoverkaufspreis von 0,67 EUR/IU ergebe sich für die von der Beklagten erzeugten Arzneimittel ein Gesamtnettoverkaufspreis von 76.786.788 EUR. Marktüblich sei ein Lizenzsatz von 4 %. Dies ergebe 3.071.471,52 EUR. Wegen groben Verschuldens der Beklagten und ihrer Mutter sei das angemessene Entgelt nach Paragraph 150, Absatz 3, PatG zu verdoppeln. Die Beklagte und ihre Mutter seien als wirtschaftliche Einheit anzusehen, die zwischen ihnen vereinbarte Gewinnaufteilung sei unerheblich.

Die Beklagte wandte ursprünglich (soweit noch relevant) ein, dass sie das Arzneimittel im Auftrag ihrer Mutter erzeugt habe und dafür fremdüblich honoriert worden sei. Das angemessene Entgelt iSv § 150 Abs 1 PatG sei nur aufgrund des Gewinns von 133.197 EUR zu bemessen, den sie aus diesem Auftrag lukriert habe. Grobe Fahrlässigkeit habe nicht vorgelegen, weil sogar das österreichische Patentamt das Patent als nichtig angesehen habe. Die Beklagte wandte ursprünglich (soweit noch relevant) ein, dass sie das Arzneimittel im Auftrag ihrer Mutter erzeugt habe und dafür fremdüblich honoriert worden sei. Das angemessene Entgelt iSv Paragraph 150, Absatz eins, PatG sei nur aufgrund des Gewinns von 133.197 EUR zu bemessen, den sie aus diesem Auftrag lukriert habe. Grobe Fahrlässigkeit habe nicht vorgelegen, weil sogar das österreichische Patentamt das Patent als nichtig angesehen habe.

Das Erstgericht verpflichtete die Beklagte zur Zahlung von 359.913,30 EUR und wies das Mehrbegehren ab. Es berechnete das angemessene Entgelt wie folgt: Es ermittelte den „Gesamtnettoverkaufspreis“ durch Multiplikation der Zahl der produzierten Einheiten (114.622.072 IU) mit dem Nettoverkaufspreis pro Einheit (0,314 EUR); das ergab einen Nettoumsatz von 35.991.330,60 EUR. Das angemessene Lizenzentgelt sei mit 1 % dieses Betrags zu bemessen. Den geringen Prozentsatz begründete das Erstgericht (a) mit dem Umstand, dass das patentierte Verfahren mit einem anderen kombiniert werden musste, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, (b) mit der (theoretischen) Möglichkeit der Mutter der Beklagten, die Produktion in patentfreies Ausland zu verlegen, und (c) mit der möglichen Nichtigkeit des Patents. Dies hätte redliche Parteien dazu veranlasst, nur einen Satz von 1 % des „Nettoverkaufspreises“ vorzusehen. Mehrere an einer Patentverletzung beteiligte Personen hafteten solidarisch; der Umfang der Eingriffshandlung des Herstellers einerseits und des Händlers andererseits spiele keine Rolle.

Gegen diese Entscheidung richteten sich die Berufungen beider Parteien. Die Klägerin strebte einen Satz von 4 % an, die Beklagte hingegen einen Satz 0,65 %, dies zudem nur von ihren eigenen Erlösen (Herstellungsentgelt) von 5.584.943,57 EUR. Damit wurde ein Zuspruch von 36.302,13 EUR rechtskräftig.

Das Berufungsgericht gab den Berufungen nicht Folge und ließ die Revision nicht zu.

Der Anspruch auf ein angemessenes Entgelt nach § 150 Abs 1 PatG sei ein aus § 1041 ABGB erwachsender

Vergütungsanspruch für die ungerechtfertigte Verwendung eines Patents. Nach dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz der Lizenzanalogie sei der Rechteinhaber so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein marktgerechtes Entgelt vereinbart. Maßgebend sei daher, was redliche und vernünftige Parteien für die tatsächlich erfolgte Nutzung vereinbart hätten. Die Bemessung habe ausgehend von den Umsatzerlösen nach § 273 ZPO zu erfolgen, wobei im konkreten Fall der vom Erstgericht herangezogene Satz von 1% insbesondere deshalb angemessen sei, weil das patentierte Verfahren nur zusammen mit einem anderen das gewünschte Ergebnis gewährleistet habe. Hingegen seien die mögliche Nichtigkeit des Patents und die mögliche Verlagerung der Produktion in das Ausland in diesem Zusammenhang unerheblich. Seien mehrere Unternehmen an einer Schutzrechtsverletzung beteiligt, hafteten sie solidarisch (§ 153 PatG). Bei der Lizenzanalogie sei daher auf die Gesamtumsätze der Schweizer Mutter abzustellen. Der Anspruch auf ein angemessenes Entgelt nach Paragraph 150, Absatz eins, PatG sei ein aus Paragraph 1041, ABGB erwachsender Vergütungsanspruch für die ungerechtfertigte Verwendung eines Patents. Nach dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz der Lizenzanalogie sei der Rechteinhaber so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein marktgerechtes Entgelt vereinbart. Maßgebend sei daher, was redliche und vernünftige Parteien für die tatsächlich erfolgte Nutzung vereinbart hätten. Die Bemessung habe ausgehend von den Umsatzerlösen nach Paragraph 273, ZPO zu erfolgen, wobei im konkreten Fall der vom Erstgericht herangezogene Satz von 1% insbesondere deshalb angemessen sei, weil das patentierte Verfahren nur zusammen mit einem anderen das gewünschte Ergebnis gewährleistet habe. Hingegen seien die mögliche Nichtigkeit des Patents und die mögliche Verlagerung der Produktion in das Ausland in diesem Zusammenhang unerheblich. Seien mehrere Unternehmen an einer Schutzrechtsverletzung beteiligt, hafteten sie solidarisch (Paragraph 153, PatG). Bei der Lizenzanalogie sei daher auf die Gesamtumsätze der Schweizer Mutter abzustellen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich eine außerordentliche Revision der Beklagten. Sie gesteht nun einen Satz von 1 % zu. Da sie aber nur Herstellerin gewesen sei, könne nur das von ihrer Mutter bezogene Entgelt als Bemessungsgrundlage herangezogen werden. Eine Solidarhaftung könne nur soweit bestehen, als sie und ihre Mutter überhaupt hafteten; die Beklagte hafte aber nicht für Verkaufserlöse der Mutter, die zu einem großen Teil im patentfreien Ausland erzielt worden seien.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu geben. Maßgebend sei der objektive Nutzen aus der Patentverletzung, der sich aus jenen Erlösen ergebe, die die Mutter der Beklagten erzielen konnte. Redliche Parteien hätten das Lizenzentgelt in Anlehnung an diese Erlöse bemessen, wobei sich wegen des Zusammenwirkens sowohl die Beklagte als auch deren Mutter (solidarisch) zur Zahlung verpflichtet hätten. Keinesfalls hätten sie in Bezug auf die Beklagte konzerninterne Verrechnungsvorgänge als maßgebend angesehen.

Rechtliche Beurteilung

Die außerordentliche Revision ist zulässig, weil Rechtsprechung zur Frage fehlt, wie das angemessene Entgelt für die patentverletzende Herstellung und Ausfuhr eines dann überwiegend im patentfreien Ausland vertriebenen Erzeugnisses zu bemessen ist. Sie ist aber nicht berechtigt.

1. Das Berufungsgericht hat die Rechtsprechung zu Grund und Höhe des Anspruchs auf angemessenes Entgelt nach § 150 PatG richtig wiedergegeben. 1. Das Berufungsgericht hat die Rechtsprechung zu Grund und Höhe des Anspruchs auf angemessenes Entgelt nach Paragraph 150, PatG richtig wiedergegeben.

1.1. Immaterialgüterrechtliche Ansprüche auf das „angemessene Entgelt“ - neben § 150 Abs 1 PatentG 1970 etwa auch § 86 Abs 1 UrhG und § 53 Abs 1 MSchG - haben nach ständiger Rechtsprechung eine bereicherungsrechtliche Grundlage; in der Sache handelt es sich um einen Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer; RIS-Justiz RS0108478, RS0021397; zuletzt etwa 4 Ob 153/09p, Masterplan II, und 4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch V, beide mwN). Schuldner des Anspruchs ist daher derjenige, der durch den Eingriff in das Patent einen Nutzen gezogen hat (4 Ob 163/09p, Masterplan II, zum parallelen Problem im Urheberrecht; dazu ausführlich Apathy, Zur Passivlegitimation beim Anspruch auf angemessenes Entgelt gem § 86 Abs 1 UrhG, FS Griss [2011] 1). 1.1. Immaterialgüterrechtliche Ansprüche auf das „angemessene Entgelt“ - neben Paragraph 150, Absatz eins, PatentG 1970 etwa auch Paragraph 86, Absatz eins, UrhG und Paragraph 53, Absatz eins, MSchG - haben nach ständiger Rechtsprechung eine bereicherungsrechtliche Grundlage; in der Sache handelt es sich um einen

Verwendungsanspruch nach Paragraph 1041, ABGB (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer; RIS-JustizRS0108478, RS0021397; zuletzt etwa 4 Ob 153/09p, Masterplan römisch zwei, und 4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch römisch fünf, beide mwN). Schuldner des Anspruchs ist daher derjenige, der durch den Eingriff in das Patent einen Nutzen gezogen hat (4 Ob 163/09p, Masterplan römisch zwei, zum parallelen Problem im Urheberrecht; dazu ausführlich Apathy, Zur Passivlegitimation beim Anspruch auf angemessenes Entgelt gem Paragraph 86, Absatz eins, UrhG, FS Griss [2011] 1).

1.2. Die Höhe der Vergütung entspricht dem Wert der Nutzung des Patents, also in der Regel einem angemessenen Lizenzentgelt (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer; RIS-JustizRS0108478). Der Rechteinhaber ist so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart; Richtschnur dafür hat zu sein, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten (4 Ob 36/05f, BOSS Zigaretten VI, RIS-JustizRS0120089). Ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hat, ist irrelevant (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer). Maßgebend sind die Umstände des Einzelfalls (4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch).

1.2. Die Höhe der Vergütung entspricht dem Wert der Nutzung des Patents, also in der Regel einem angemessenen Lizenzentgelt (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer; RIS-JustizRS0108478). Der Rechteinhaber ist so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart; Richtschnur dafür hat zu sein, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten (4 Ob 36/05f, BOSS Zigaretten römisch sechs, RIS-JustizRS0120089). Ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hat, ist irrelevant (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer). Maßgebend sind die Umstände des Einzelfalls (4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch).

2. Der Senat hat bereits ausgesprochen, dass ein Lizenzentgelt in der Regel der Abgeltung aller Nutzungsarten (Herstellung, Vertrieb, Gebrauch) dient und daher für jeden Eingriffsgegenstand nur einmal zu entrichten ist; mehrere Verletzer haften solidarisch (4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer). Daran ist jedenfalls für den - hier vorliegenden - Fall festzuhalten, dass mehrere Unternehmen bei der Verletzung eines Patents zusammenwirken.

2.1. Nach § 153 Abs 3 PatentG 1970 haften mehrere Personen zur ungeteilten Hand, soweit gegen sie derselbe Anspruch in Geld besteht; entsprechende Regelungen enthalten auch § 53 Abs 5 MSchG und § 89 UrhG. 2.1. Nach Paragraph 153, Absatz 3, PatentG 1970 haften mehrere Personen zur ungeteilten Hand, soweit gegen sie derselbe Anspruch in Geld besteht; entsprechende Regelungen enthalten auch Paragraph 53, Absatz 5, MSchG und Paragraph 89, UrhG.

Nach überwiegender Auffassung führen diese Bestimmungen dazu, dass auch bei fahrlässiger Nebentäterschaft und abgrenzbaren Kausalbeiträgen entgegen § 1302 ABGB Solidarhaftung eintritt (St. Korn in Kucsco, urheber.recht [2008] 1307 f mwN in FN 5), nach einer Mindermeinung wiederholen sie nur die allgemeinen Grundsätze, die sich aus der letztgenannten Regelung ergeben (Koziol, Haftpflichtrecht II 240; weitere Nachweise bei St. Korn in Kucsco, urheber.recht [2008] 1307 f). Für die erstgenannte Auffassung sprechen der vom Gesetzgeber genannte Zweck der entsprechenden Norm im UrhG („Erleichterung der Rechtsverfolgung“, EB zur RV des UrhG 1936, abgedruckt bei Dillenz, Materialien zum österreichischen Urheberrecht [1986] 179) und der Umstand, dass die Anordnung der Solidarhaftung sonst keine eigenständige Bedeutung hätte. Das wiegt schwerer als das ausschließlich auf den Wortlaut gründende Argument, dass die Solidarhaftung nur eintrete, soweit gegen mehrere Verletzer derselbe Anspruch bestehe.

Nach überwiegender Auffassung führen diese Bestimmungen dazu, dass auch bei fahrlässiger Nebentäterschaft und abgrenzbaren Kausalbeiträgen entgegen Paragraph 1302, ABGB Solidarhaftung eintritt (St. Korn in Kucsco, urheber.recht [2008] 1307 f mwN in FN 5), nach einer Mindermeinung wiederholen sie nur die allgemeinen Grundsätze, die sich aus der letztgenannten Regelung ergeben (Koziol, Haftpflichtrecht II 240; weitere Nachweise bei St. Korn in Kucsco, urheber.recht [2008] 1307 f). Für die erstgenannte Auffassung sprechen der vom Gesetzgeber genannte Zweck der entsprechenden Norm im UrhG („Erleichterung der Rechtsverfolgung“, EB zur Regierungsvorlage des UrhG 1936, abgedruckt bei Dillenz, Materialien zum österreichischen Urheberrecht [1986] 179) und der Umstand, dass die Anordnung der Solidarhaftung sonst keine eigenständige Bedeutung hätte. Das wiegt schwerer als das ausschließlich auf den Wortlaut gründende Argument, dass die Solidarhaftung nur eintrete, soweit gegen mehrere Verletzer derselbe Anspruch bestehe.

2.2. Auf diese Frage kommt es aber bei einem - wie hier - geplanten Zusammenwirken mehrerer Unternehmen bei der rechtswidrigen Nutzung eines Patents gar nicht an.

(a) In solchen Fällen der Mittäterschaft ergäbe sich die Solidarhaftung für Schadenersatzansprüche schon aus § 1301

ABGB. Solche Schadenersatzansprüche könnten auch auf ein angemessenes Entgelt gerichtet sein. Dies folgt (jedenfalls) aus einer richtlinienkonformen Auslegung von § 150 Abs 2 lit a PatentG 1970. Diese Bestimmung ist (nun) als Umsetzung von Art 13 der RL 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL) zu verstehen, wonach die Mitgliedstaaten für den Fall der schuldhaften Verletzung von Immaterialgüterrechten auch Schadenersatzansprüche vorzusehen haben. Nach Art 13 Abs 2 lit a DurchsetzungsRL können diese Ansprüche auch als Pauschalbetrag festgesetzt werden.(a) In solchen Fällen der Mittäterschaft ergäbe sich die Solidarhaftung für Schadenersatzansprüche schon aus Paragraph 1301, ABGB. Solche Schadenersatzansprüche könnten auch auf ein angemessenes Entgelt gerichtet sein. Dies folgt (jedenfalls) aus einer richtlinienkonformen Auslegung von Paragraph 150, Absatz 2, Litera a, PatentG 1970. Diese Bestimmung ist (nun) als Umsetzung von Artikel 13, der RL 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL) zu verstehen, wonach die Mitgliedstaaten für den Fall der schuldhaften Verletzung von Immaterialgüterrechten auch Schadenersatzansprüche vorzusehen haben. Nach Artikel 13, Absatz 2, Litera a, DurchsetzungsRL können diese Ansprüche auch als Pauschalbetrag festgesetzt werden,

„und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte“.

Damit wird - wie seit jeher im deutschen Recht (Pitz in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar [2012] § 139 PatG Rz 141 ff; Mes, Patentgesetz4 [2015] § 139 PatG Rz 129: beide mwN zu stRsp des BGH) - die Lizenzanalogie auch für die Bestimmung des Schadenersatzanspruchs nutzbar gemacht. Das ist ohne weiteres mit allgemeinen Grundsätzen des Schadenersatzrechts vereinbar, hat doch das rechtswidrige Verhalten - die Nutzung des Rechts ohne vorherige Vereinbarung einer Lizenz - beim Rechteinhaber das Ausbleiben des sonst zu zahlenden Lizenzentgelts zur Folge. Damit wird - wie seit jeher im deutschen Recht (Pitz in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar [2012] Paragraph 139, PatG Rz 141 ff; Mes, Patentgesetz4 [2015] Paragraph 139, PatG Rz 129: beide mwN zu stRsp des BGH) - die Lizenzanalogie auch für die Bestimmung des Schadenersatzanspruchs nutzbar gemacht. Das ist ohne weiteres mit allgemeinen Grundsätzen des Schadenersatzrechts vereinbar, hat doch das rechtswidrige Verhalten - die Nutzung des Rechts ohne vorherige Vereinbarung einer Lizenz - beim Rechteinhaber das Ausbleiben des sonst zu zahlenden Lizenzentgelts zur Folge.

(b) Bereicherungsansprüche nach § 150 Abs 1 PatentG 1970 sind im Regelfall nicht anders zu behandeln.(b) Bereicherungsansprüche nach Paragraph 150, Absatz eins, PatentG 1970 sind im Regelfall nicht anders zu behandeln.

Grundlage für diese Auffassung ist wiederum die Lizenzanalogie, also ein Rückgriff auf die Vorgangsweise redlicher und vernünftiger Parteien: Ein vernünftiger Rechteinhaber würde einen Patenteingriff durch ein von vornherein geplantes und ihm redlicherweise offengelegtes Zusammenwirken mehrerer Unternehmen nur gestatten, wenn ihm mit dem Lizenzentgelt die gesamte Nutzung abgegolten würde. Er würde aber das Zusammenwirken dieser Unternehmen keinesfalls dulden, wenn nur eines davon - unter Hinweis auf seinen konkreten Anteil an der Nutzung - einen Teil des insgesamt angemessenen Entgelts bezahlte und die anderen eine Zahlung überhaupt verweigerten. In diesem Fall könnte er redlicherweise von jedem der Unternehmen fordern, entweder dafür zu sorgen, dass auch die anderen den nach dem Innenverhältnis auf sie entfallenden Teil leisteten, oder aber selbst das gesamte Entgelt zu zahlen und sich dann einen entsprechenden Teil von den anderen zurückzuholen.

Auf dieser Grundlage ist aber nach einem Eingriff tatsächlich eine auch bereicherungsrechtliche Haftung jedes einzelnen Unternehmens für das gesamte Entgelt anzunehmen. Denn der Patentinhaber kann sich nun redlicherweise auf den Standpunkt stellen, er hätte jedem Unternehmen den jeweiligen Eingriff nur dann gestattet, wenn dieses Unternehmen zur Zahlung des gesamten Lizenzentgelts bereit gewesen wäre oder zumindest für diese Zahlung gesorgt hätte. Damit ist aber zunächst auch jedes Unternehmen durch die unterbliebene Zahlung des gesamten Entgelts bereichert. Diese Bereicherung fällt - wirtschaftlich gesehen - erst dann ganz oder teilweise weg, wenn ein anderes der betroffenen Unternehmen dem Patentinhaber das ganze oder einen Teil des Entgelts zahlt.

Damit sind aber die Tatbestandsvoraussetzungen des § 153 PatentG 1970 - Haftung für denselben Anspruch - auch für den bereicherungsrechtlich begründeten Anspruch nach § 150 Abs 1 PatentG 1970 jedenfalls erfüllt. § 153 PatentG 1970 stellt in weiterer Folge sicher, dass der Patentinhaber das Entgelt insgesamt nur einmal bekommt.

Welcher Verletzer welchen Teil davon endgültig zu tragen hat, ergibt sich dann nach § 896 ABGB aus dem Innenverhältnis zwischen den Verletzern. Damit sind aber die Tatbestandsvoraussetzungen des Paragraph 153, PatentG 1970 - Haftung für denselben Anspruch - auch für den bereicherungsrechtlich begründeten Anspruch nach Paragraph 150, Absatz eins, PatentG 1970 jedenfalls erfüllt. Paragraph 153, PatentG 1970 stellt in weiterer Folge sicher, dass der Patentinhaber das Entgelt insgesamt nur einmal bekommt. Welcher Verletzer welchen Teil davon endgültig zu tragen hat, ergibt sich dann nach Paragraph 896, ABGB aus dem Innenverhältnis zwischen den Verletzern.

2.3. Mit der in 4 Ob 163/09p, Masterplan II, verneinten bereicherungsrechtlichen Haftung von Anstiftern oder Gehilfen ist die hier zu beurteilende Situation nicht zu vergleichen. Dort hatte der Beklagte einen (möglicherweise urheberrechtlich geschützten) Plan in eine Ausschreibung aufgenommen, den ein auf eigene Rechnung handelndes Bauunternehmen in weiterer Folge verwendet hatte. Damit lag kein bewusstes Zusammenwirken (Mittäterschaft) vor; vielmehr hatte der Beklagte nur eine Voraussetzung für eine (allfällige) Rechtsverletzung des Bauunternehmens geschaffen. In einem solchen Fall wäre ein Lizenzvertrag - bei Zugrundelegen eines redlichen und vernünftigen Verhaltens aller Beteiligten - nur zwischen dem Urheber und dem Bauunternehmen geschlossen worden. Ob im Fall einer Anstiftung anders zu entscheiden gewesen wäre (vgl dazu Apathy, FS Griss 7), war dort und ist hier nicht zu prüfen.

2.3. Mit der in 4 Ob 163/09p, Masterplan römisch zwei, verneinten bereicherungsrechtlichen Haftung von Anstiftern oder Gehilfen ist die hier zu beurteilende Situation nicht zu vergleichen. Dort hatte der Beklagte einen (möglicherweise urheberrechtlich geschützten) Plan in eine Ausschreibung aufgenommen, den ein auf eigene Rechnung handelndes Bauunternehmen in weiterer Folge verwendet hatte. Damit lag kein bewusstes Zusammenwirken (Mittäterschaft) vor; vielmehr hatte der Beklagte nur eine Voraussetzung für eine (allfällige) Rechtsverletzung des Bauunternehmens geschaffen. In einem solchen Fall wäre ein Lizenzvertrag - bei Zugrundelegen eines redlichen und vernünftigen Verhaltens aller Beteiligten - nur zwischen dem Urheber und dem Bauunternehmen geschlossen worden. Ob im Fall einer Anstiftung anders zu entscheiden gewesen wäre vergleiche dazu Apathy, FS Griss 7), war dort und ist hier nicht zu prüfen.

3. Die Vorinstanzen haben daher zutreffend geprüft, welches Entgelt der Klägerin insgesamt für die Verletzung des österreichischen Patents gebührt.

3.1. Diese Verletzung erfolgte durch die Herstellung des Arzneimittels, die teilweise Ausfuhr (§ 7 Ob 24/09t, Nebivolol, RIS-Justiz RS0115817 [T4, T5]) und das teilweise Inverkehrbringen im Inland. Diese Verletzungshandlungen sind bei der - nach § 273 ZPO vorzunehmenden (4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch V) -

Bemessung des angemessenen Entgelts zu berücksichtigen. Das Inverkehrbringen eines Teils der Erzeugnisse im Ausland kann demgegenüber wegen des immaterialgüterrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes von vornherein nicht als Verletzung des österreichischen Patents angesehen werden.

3.1. Diese Verletzung erfolgte durch die Herstellung des Arzneimittels, die teilweise Ausfuhr (17 Ob 24/09t, Nebivolol, RIS-Justiz RS0115817 [T4, T5]) und das teilweise Inverkehrbringen im Inland. Diese Verletzungshandlungen sind bei der - nach Paragraph 273, ZPO vorzunehmenden (4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch römisch fünf) -, Bemessung des angemessenen Entgelts zu berücksichtigen. Das Inverkehrbringen eines Teils der Erzeugnisse im Ausland kann demgegenüber wegen des immaterialgüterrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes von vornherein nicht als Verletzung des österreichischen Patents angesehen werden.

3.2. Auf dieser Grundlage ist zunächst nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die gesamten durch Nutzung des Patents erzielten Erlöse der Mutter als Bemessungsgrundlage herangezogen haben. Redliche Parteien hätten sich auch bei Lizenzverhandlungen an diesen Erlösen orientiert, da sich das Interesse der Mutter an der Nutzung des Patents selbstverständlich darin widerspiegelte und nicht im konzernintern an die Beklagte gezahlten Herstellungsentgelt.

3.3. Auch der Prozentsatz von 1% bedarf keiner Korrektur.

(a) Richtig ist, dass die Mutter der Beklagten einen Teil dieser Erlöse durch den - das österreichische Patent nicht verletzenden - Vertrieb im Ausland erzielte. Diesen Umstand hätten vernünftige und redliche Parteien bei Lizenzverhandlungen zweifellos berücksichtigt (vgl 4 Ob 36/05f, BOSS-Zigaretten VI). Allerdings haben die Vorinstanzen für die Bemessung des Entgelts ohnehin nur einen Prozentsatz von 1% herangezogen. Damit haben sie im Ergebnis auch ausreichend darauf Bedacht genommen, dass ein Teil dieser Erlöse zwar durch die Patentverletzung im Inland ermöglicht, aber erst durch das nicht mehr patentverletzende Feilhalten im Ausland verwirklicht wurde. Denn angesichts der festgestellten Sätze für Herstellung und Vertrieb (3 % in früheren Lizenzvereinbarungen, durchschnittlich 5,6 % bei vergleichbaren Arzneimitteln) und des Angebots der Klägerin an die Mutter der Beklagten

(2 %) kann schon das Entgelt für die Herstellung des Arzneimittels in vertretbarer Weise mit 1 % der später damit erzielten Erlöse angesetzt werden, dies auch unter Berücksichtigung der Kombination des patentierten Verfahrens mit einem weiteren Verfahren.(a) Richtig ist, dass die Mutter der Beklagten einen Teil dieser Erlöse durch den - das österreichische Patent nicht verletzenden - Vertrieb im Ausland erzielte. Diesen Umstand hätten vernünftige und redliche Parteien bei Lizenzverhandlungen zweifellos berücksichtigt vergleiche 4 Ob 36/05f, BOSS-Zigaretten römisch sechs). Allerdings haben die Vorinstanzen für die Bemessung des Entgelts ohnehin nur einen Prozentsatz von 1% herangezogen. Damit haben sie im Ergebnis auch ausreichend darauf Bedacht genommen, dass ein Teil dieser Erlöse zwar durch die Patentverletzung im Inland ermöglicht, aber erst durch das nicht mehr patentverletzende Feilhalten im Ausland verwirklicht wurde. Denn angesichts der festgestellten Sätze für Herstellung und Vertrieb (3 % in früheren Lizenzvereinbarungen, durchschnittlich 5,6 % bei vergleichbaren Arzneimitteln) und des Angebots der Klägerin an die Mutter der Beklagten (2 %) kann schon das Entgelt für die Herstellung des Arzneimittels in vertretbarer Weise mit 1 % der später damit erzielten Erlöse angesetzt werden, dies auch unter Berücksichtigung der Kombination des patentierten Verfahrens mit einem weiteren Verfahren.

(b) Die mögliche Nichtigkeit des Patents hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung: Zwar hätten vernünftige Parteien in einem solchen Fall allenfalls ein gegenüber den sonstigen Marktverhältnissen geringeres Lizenzentgelt vereinbart, dies aber nur dann, wenn der Lizenznehmer darauf verzichtet hätte, sich in Zukunft auf die Nichtigkeit zu berufen. Der Nachlass gegenüber den Marktverhältnissen hätte also das Risiko der Nichtigkeit abgegolten: Der Lizenznehmer hätte zwar weniger als marktüblich gezahlt, das aber auch dann, wenn das Patent in Wahrheit nichtig gewesen wäre. Das kann aber nicht gelten, wenn ein Dritter das Patent ohne diese Gegenleistung - also ohne Verzicht auf den Einwand der Nichtigkeit - nutzt. In diesem Fall hätten vernünftige Parteien keinen Grund gehabt, einen „Risikoabschlag“ vorzusehen; vielmehr hätten sie vereinbart, dass jede Seite das (von ihr kalkulierte) Risiko des Vorliegens oder Nichtvorliegens der Nichtigkeit zu tragen hätte: Würde das Patent für nichtig erklärt, zahlte der Nutzer nichts, sonst aber den marktüblichen Satz. Das muss auch für den Anspruch nach § 150 Abs 1 PatentG gelten.(b) Die mögliche Nichtigkeit des Patents hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung: Zwar hätten vernünftige Parteien in einem solchen Fall allenfalls ein gegenüber den sonstigen Marktverhältnissen geringeres Lizenzentgelt vereinbart, dies aber nur dann, wenn der Lizenznehmer darauf verzichtet hätte, sich in Zukunft auf die Nichtigkeit zu berufen. Der Nachlass gegenüber den Marktverhältnissen hätte also das Risiko der Nichtigkeit abgegolten: Der Lizenznehmer hätte zwar weniger als marktüblich gezahlt, das aber auch dann, wenn das Patent in Wahrheit nichtig gewesen wäre. Das kann aber nicht gelten, wenn ein Dritter das Patent ohne diese Gegenleistung - also ohne Verzicht auf den Einwand der Nichtigkeit - nutzt. In diesem Fall hätten vernünftige Parteien keinen Grund gehabt, einen „Risikoabschlag“ vorzusehen; vielmehr hätten sie vereinbart, dass jede Seite das (von ihr kalkulierte) Risiko des Vorliegens oder Nichtvorliegens der Nichtigkeit zu tragen hätte: Würde das Patent für nichtig erklärt, zahlte der Nutzer nichts, sonst aber den marktüblichen Satz. Das muss auch für den Anspruch nach Paragraph 150, Absatz eins, PatentG gelten.

(c) Schon die Herstellung hätte daher den Satz von 1 % gerechtfertigt. Berücksichtigt man darüber hinaus noch den Vertrieb eines Teils der Erzeugnisse im Inland und die ebenfalls eine Patentverletzung bildende Ausfuhr, so bedarf das Ergebnis der Vorinstanzen umso weniger einer Korrektur.

4. Aus diesen Gründen muss die Revision der Beklagten scheitern. Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO.4. Aus diesen Gründen muss die Revision der Beklagten scheitern. Die Kostenentscheidung gründet sich auf die Paragraphen 41, 50, ZPO.

Schlagworte

Blutgerinnungskonzentrat,Gewerblicher Rechtsschutz

Textnummer

E112230

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2015:0040OB00003.15T.0922.000

Im RIS seit

07.10.2015

Zuletzt aktualisiert am

11.05.2016

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at