



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 94/10

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Tintenpatrone II

ZPO § 62 Abs. 1 Fall 2

Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an diesem Recht, die einen Verletzer gemeinsam auf Ersatz des ihnen aus einer Verletzung des Schutzrechts entstandenen Schadens in Anspruch nehmen, sind notwendige Streitgenossen.

BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 94/10 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Gröning, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das am 24. Juni 2010 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerinnen machen einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz wegen Gebrauchsmusterverletzung geltend.
- 2 Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 92 18 219 (Klagegebrauchsmusters), das am 2. September 2002 durch Zeitablauf erloschen ist und eine Tintentankpatrone und deren Behälter betrifft. Die Klägerin zu 2 war Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Schutzrecht. Nach dem Lizenzvertrag war sie verpflichtet, als Gegenleistung für die Lizenzeinräumung von der Klägerin zu 1 oder mit ihr verbundenen Unternehmen erhebliche Mengen der lizenzierten Produkte zu erwerben und sich nach besten Kräften zu bemühen, diese in Deutschland anzubieten und zu vermarkten.
- 3 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer bis zum 9. April 1998 der Beklagte zu 2 und danach die früheren Beklagten zu 3 und 4 waren, vertreibt Tintenpatronen. In einem vorangegangenen Rechtsstreit wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters durch den Vertrieb von drei Typen von Tintenpatronen hat das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 7. Dezember 2000 (4 O 3/98) festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen durch die angegriffenen Verletzungshandlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Das Urteil ist rechtskräftig.
- 4 Nach Auskunftserteilung und Rechnungslegung haben die Klägerinnen im vorliegenden Rechtsstreit zunächst gegen die Beklagten zu 1 bis 4, später nur noch gegen die Beklagten zu 1 und 2 (nachfolgend: die Beklagten) Ansprüche auf Zahlung von Schadensersatz an die Klägerinnen in Höhe von 678.074,16 Euro zuzüglich Zinsen und vorgerichtlichen Kosten geltend gemacht. Die Be-

klagen sind der Klage entgegengetreten und haben unter anderem geltend gemacht, die Klägerin zu 1 sei nicht aktivlegitimiert, da aufgrund des Lizenzvertrages allenfalls der Klägerin zu 2 ein Schaden entstanden sei. Die Beklagte zu 1 hat ferner gegen einen Teil des Klageanspruchs hilfsweise aufgerechnet und widerklagend die Zahlung vorgerichtlicher Anwaltskosten zur Abwehr des Schadensersatzbegehrens geltend gemacht.

5 Das Landgericht hat die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von 198.917,72 Euro nebst Zinsen sowie eines Teils der vorgerichtlichen Kosten an die Klägerin zu 2 verurteilt. Auf die Widerklage hat es die Klägerin zu 1 verurteilt, an die Beklagte zu 1 einen Teil der von dieser geltend gemachten vorgerichtlichen Kosten zu zahlen. Im Übrigen hat es die Klage und die Widerklage abgewiesen.

6 Gegen das erstinstanzliche Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, die sie später auf die Entscheidung über die Klageforderung beschränkt haben. Die Klägerinnen sind dem Rechtsmittel entgegengetreten und haben Anschlussberufung eingelegt, mit der sie anstrebten, die Beklagten zur Zahlung von insgesamt 397.835,44 Euro nebst Zinsen und vorgerichtlichen Kosten an die Klägerinnen zu verurteilen. Die Klägerin zu 1 hat die Anschlussberufung später zurückgenommen. Im Zusammenhang damit hat sie ihre Ansprüche an die Klägerin zu 2 abgetreten. Die Klägerin zu 2 hat ihren Antrag dahin umgestellt, dass die begehrte Zahlung allein an sie erfolgen soll.

7 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Berufungsgericht die Klage in vollem Umfang abgewiesen. Dagegen wenden sich die Klägerinnen mit der auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin zu 2 vom Senat zugelassenen Revision, der die Beklagten entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

8 Die Revision der Klägerinnen, die als notwendige Streitgenossinnen beide auch in der Revisionsinstanz am Rechtsstreit beteiligt sind, ist begründet.

9 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

10 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs könne der Inhaber eines Patents nach Vergabe einer ausschließlichen Lizenz Schadensersatz in Form der Herausgabe des Verletzergewinns verlangen, wenn er den Lizenznehmer aufgrund einer entsprechenden vertraglichen Pflicht mit den Lizenzgegenständen beliefere, wie dies hier der Fall sei. Allerdings seien der Patentinhaber und der Lizenznehmer nicht Mitgläubiger. Sie könnten den Schaden nur in der Weise liquidieren, dass sie gemeinsam auf Herausgabe des gesamten Verletzergewinns klagten, dass einer von beiden aus eigenem und zugleich aus abgetretenem Recht den gesamten Verletzergewinn herausverlange oder dass jeder separat Herausgabe des jeweils auf ihn entfallenden Anteils des Verletzergewinns beanspruche.

11 Die erste dieser Alternativen scheidet vorliegend aus, weil die Klägerin zu 1 nicht mehr als Rechtsmittelführerin am Berufungsverfahren beteiligt gewesen sei.

12 Für die zweite Alternative fehle es an einem durchsetzbaren Anspruch der Klägerin zu 1, der im Wege der Abtretung auf die Klägerin zu 2 übergegangen sein könnte. Mit der Rücknahme der Anschlussberufung durch die Klägerin zu 1 sei die Abweisung von deren Klage rechtskräftig geworden. Die Rechtskraft

habe zur Folge, dass der aberkannte Schadensersatzanspruch von der Klägerin zu 1 nicht mehr geltend gemacht werden dürfe. Dieses Hindernis stehe auch der Klage durch einen Rechtsnachfolger entgegen.

13

Die dritte Alternative der Rechtsverfolgung setze voraus, dass die Klägerin zu 2 den auf sie entfallenden Anteil am Schaden beziffere. Dies sei trotz mehrfachen Hinweises nicht geschehen. Der Vortrag der Klägerin zu 2, sie verfüge nicht mehr über entsprechende Informationen, weil einschlägige Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen vernichtet worden seien, könne diese nicht entlasten. Ungeachtet dessen sei es der Klägerin zu 2 möglich, zu ihren aktuellen Bezugskosten und Verkaufspreisen und zu etwaigen Änderungen gegenüber der Vergangenheit vorzutragen. Ihre Behauptung, zu entsprechenden Angaben nicht in der Lage zu sein, sei nach der sicheren Überzeugung des Berufungsgerichts vorgeschoben. Dem Vortrag der Klägerin zu 2 lasse sich nicht entnehmen, dass entsprechende Angaben nur unter Preisgabe berechtigter Geheimhaltungsinteressen möglich seien. Mangels Anknüpfungstatsachen komme die Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht in Betracht. Es könne auch nicht angenommen werden, dass die Klägerin zu 2 im Innenverhältnis die Einzige sei, die durch das Verhalten der Beklagten geschädigt worden sei. Eine konkrete Bezifferung des Anteils der Klägerin zu 2 am Gesamtschaden sei auch nicht deshalb entbehrlich, weil die Klage der Klägerin zu 1 rechtskräftig abgewiesen worden sei. Die Rechtskraft wirke nur zwischen den Parteien und erfasse nur den Streitgegenstand, nicht aber für die Entscheidung relevante Vorfragen. Zudem könne der Umstand, dass die Klägerin zu 1 von der Geltendmachung eines Schadens ausgeschlossen sei, nicht dazu führen, dass die Klägerin zu 2 mehr als den ihr selbst entstandenen Schaden geltend machen dürfe.

- 14 II. Diese Begründung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.
- 15 1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dem Inhaber eines Patents oder eines vergleichbaren Schutzrechts neben dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz bei einer Verletzung des Schutzrechts ein eigener Schadensersatzanspruch zu, wenn ihm durch die Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist (BGH, Urteil vom 5. April 2011 - X ZR 86/10, BGHZ 189, 112 = GRUR 2011, 711 Rn. 14 - Cinch-Stecker). Diese Voraussetzung ist, wie der Senat im Zusammenhang mit einem insoweit im Wesentlichen inhaltsgleichen Lizenzvertrag entschieden hat, auch dann erfüllt, wenn der Lizenznehmer als Gegenleistung für die Einräumung des Nutzungsrechts eine Verpflichtung zum Bezug von Waren übernommen hat (BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 Rn. 28 - Tintenpatrone).
- 16 Zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen, dass der Schutzrechtsinhaber und der Lizenznehmer auch in solchen Fällen den ihnen entstandenen Schaden nach der Lizenzanalogie oder anhand des Verletzergewinns berechnen können. Sie sind auch in diesem Fall nicht Mitgläubiger im Sinne von § 432 BGB, sondern können ihre Ansprüche unabhängig voneinander geltend machen. Um zu gewährleisten, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als eine angemessene Lizenzgebühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erzielten Gewinn herausgeben muss, haben die Geschädigten bei getrennter Geltendmachung jedoch darzulegen, welcher Teil des Gesamtschadens jeweils auf sie entfällt. Alternativ steht es ihnen frei, gemeinsam den gesamten Schaden geltend zu machen und intern aufzuteilen, sei es durch gemeinsame Klage, sei es durch Abtretung der Ansprüche an einen der Berechtigten (BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 Rn. 39 - Tintenpatrone).

17 2. Das Berufungsgericht meint, die Klägerin zu 2 sei im Streitfall daran gehindert, den auf die Klägerin zu 1 entfallenden Teil des Gesamtschadens geltend zu machen. Der Anspruch auf Ersatz dieses Schadens sei nach der Rücknahme der Anschlussberufung durch die Klägerin zu 1 rechtskräftig aberkannt.

18 Hierbei lässt das Berufungsgericht außer Acht, dass die beiden Klägerinnen notwendige Streitgenossen im Sinne von § 62 Abs. 1 Fall 2 ZPO sind.

19 a) Notwendige Streitgenossenschaft liegt nach § 62 Abs. 1 Fall 2 ZPO vor, wenn ein Recht aus materiellrechtlichen Gründen nur von mehreren Berechtigten oder gegen mehrere Verpflichtete gemeinsam ausgeübt werden darf, die Klage also wegen fehlender Prozessführungsbefugnis abgewiesen werden müsste, wenn sie nur von einem einzelnen Mitberechtigten oder gegen einen einzelnen Mitverpflichteten erhoben würde (BGH, Urteil vom 26. Oktober 1984 - V ZR 67/83, BGHZ 92, 351, 353 = NJW 1985, 385).

20 Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der Schutzrechtsinhaber und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz gemeinsam auf Herausgabe des vollen Verletzergewinns klagen. Eine solche Klage hat, wie auch das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen hat, nur dann Erfolg, wenn sie von beiden Berechtigten gemeinsam erhoben wird. § 432 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach jeder Gläubiger verlangen kann, dass der Schuldner die gesamte Leistung an alle Gläubiger gemeinsam erbringt, ist nicht anwendbar, weil Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer nach der bereits zitierten Rechtsprechung des Senats nicht Mitgläubiger im Sinne dieser Vorschrift sind, sondern den jeweils auf sie entfallenden Schaden unabhängig voneinander geltend machen können. Wenn sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen und stattdessen gegenüber dem Verletzer den Ersatz des gesamten Schadens fordern, um den Ersatzbetrag im Innenverhältnis untereinander aufteilen zu können, sind sie aber, sofern sie nicht den Weg über eine Abtretung beschreiten, darauf angewiesen,

sich über eine gemeinsame Geltendmachung ihrer Ansprüche zu verständigen und gemeinsam gegen den Verletzer vorzugehen. In diesem gemeinsamen Vorgehen liegt nicht nur eine prozessuale Anspruchshäufung im Sinne der §§ 59, 60 und 260 ZPO. Die Klage ist vielmehr auf ein anderes Ziel gerichtet, weil die Berechtigten nicht die Herausgabe von jeweils einem Teil des Gewinns an jeden einzelnen von ihnen, sondern die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr oder die Herausgabe des gesamten Verletzergewinns an beide gemeinsam fordern. Ein auf dieses Ziel gerichteter Anspruch hat materiellrechtlich zur Voraussetzung, dass die Berechtigten sich über diese Art der Geltendmachung einigen und den Anspruch gemeinsam geltend machen. Damit sind sie im Prozess notwendige Streitgenossen.

21 Entgegen der von den Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertretenen Auffassung führt die Bejahung einer notwendigen Streitgenossenschaft nicht zu unlösbaren Folgeproblemen, wenn sich die Berechtigten über die Art der Schadensberechnung nicht einigen können oder wenn einer von ihnen die Berechnungsart im Lauf des Rechtsstreits ändern oder den ihm entstandenen Schaden separat geltend machen will. Wenn sich mehrere Berechtigte darauf verständigen, ihren Schaden gemeinsam geltend zu machen, müssen sie sich auch darüber einigen, in welcher Weise sie den Schaden berechnen wollen. Auch spätere Änderungen der Berechnungsart können grundsätzlich nur von allen Berechtigten gemeinsam vorgenommen werden. Ein nachträgliches Abrücken von der gemeinsamen Geltendmachung ist nur zulässig, wenn die getroffene Einigung über die gemeinsame Vorgehensweise wirksam geändert oder aufgehoben wird. Auch hierzu bedarf es grundsätzlich der Mitwirkung aller zum Schadensersatz Berechtigten.

22 b) Die notwendige Streitgenossenschaft hat gemäß § 62 Abs. 2 ZPO zur Folge, dass ein Streitgenosse auch dann weiter am Verfahren zu beteiligen ist, wenn er gegen eine Instanzentscheidung kein Rechtsmittel eingelegt hat

(BGH, Urteil vom 25. September 1990 - XI ZR 94/89, NJW 1991, 101; BeckOKZPO/Dressler, Edition 2, § 62 Rn. 41; Musielak/Weth, ZPO, 8. Auflage, § 62 Rn. 20; MünchKomm.ZPO/Schultes, 3. Auflage, § 62 Rn. 52; Prütting/Gehrlein, ZPO, § 62 Rn. 24; Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Auflage, § 62 Rn. 31).

23 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hatte der Umstand, dass die Klägerin zu 1 das erstinstanzliche Urteil nicht mit der Berufung angefochten und die von ihr eingelegte Anschlussberufung später zurückgenommen hat, deshalb nicht zur Folge, dass die vom Landgericht ausgesprochene Klageabweisung rechtskräftig geworden ist. Die Klägerin zu 1 blieb weiterhin am Rechtsstreit beteiligt, soweit der Klageanspruch aufgrund der Berufung der Beklagten und der Anschlussberufung der Klägerin zu 2 noch anhängig blieb. Die Klägerinnen waren damit nicht gehindert, weiterhin Herausgabe des gesamten Verletzergewinns an beide Klägerinnen gemeinsam zu verlangen, ohne darlegen zu müssen, wie der Gesamtschaden unter ihnen aufzuteilen ist. Diese Befugnis ist durch die zwischen den Klägerinnen geschlossene Abtretungsvereinbarung vom 26. Mai 2009 (Anlage HE18, GA III 521 f.) auf die Klägerin zu 2 übergegangen. Diese ist aufgrund der Abtretung befugt, Leistung an sich selbst zu verlangen. Sie hat von dieser Befugnis Gebrauch gemacht, indem sie den Klageantrag entsprechend umgestellt und dazu erklärt hat, sie mache ihre Ansprüche zugleich aus abgetretenem Recht der Klägerin zu 1 geltend.

24 Im Übrigen hat die Abtretung auf den Prozess gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO keinen Einfluss. Die Klägerin zu 1 ist folglich weiterhin als notwendige Streitgenossin am Rechtsstreit beteiligt.

25 c) Die später abgegebene Erklärung der Klägerin zu 2, sie stelle klar, dass sie die im Schriftsatz vom 27. Mai 2009 angekündigten und in der mündlichen Verhandlung am Tag darauf gestellten Anträge nicht auf abgetretenes Recht stütze, hat nicht zu einer Änderung des Streitgegenstandes geführt.

26

Die Klägerin zu 2 hat im nachfolgenden Verhandlungstermin vor dem Berufungsgericht erklärt, sie stelle die Anträge wie in der Sitzung vom 28. Mai 2009. Auf den späteren Schriftsatz - der keine Klarstellung, sondern die Ankündigung geänderter Anträge enthielt - hat sie hierbei nicht Bezug genommen. Damit sind die geänderten Anträge nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits geworden. Auch das Berufungsgericht hat die Klageanträge zutreffend in diesem Sinne verstanden und sich deshalb folgerichtig mit der Frage befasst, ob die Klägerin zu 2 aus abgetretenem Recht gegen die Beklagten vorgehen kann. Diese Frage ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts zu bejahen, weil über die abgetretenen Ansprüche, soweit sie noch verfolgt werden, keine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist.

27

III. Zur Prüfung der Höhe des Schadensersatzanspruchs ist der Rechtsstreit daher an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.12.2007 - 4a O 317/06 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2010 - I-2 U 12/08 -