



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 103/19

Verkündet am:  
22. Februar 2022  
Schönthal  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Grabinski, die Richterin Dr. Kober-Dehm sowie die Richter Dr. Rensen und Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 17. Oktober 2019 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerinnen nehmen die Beklagten wegen Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 449 918 (Klagepatents) in Anspruch, dessen Inhaberin die Klägerin zu 1 ist.

2 Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Produktion von L-Aminosäuren unter Verwendung gentechnisch veränderter Bakterien. Die Patentansprüche 1, 4 und 5 lauten in der Verfahrenssprache:

1. An L-amino acid producing bacterium belonging to the genus *Escherichia* wherein the L-amino acid production by said bacterium is enhanced as compared to an unmodified strain by enhancing the activity of a protein as defined in the following (A) or (B) in a cell of said bacterium, by transformation of said bacterium with DNA coding for the protein as defined in (A) or (B) or by introducing multiple copies of the DNA coding for a protein as defined in (A) or (B) into a bacterial chromosome, or the L-amino acid production by said bacterium is enhanced by locating said DNA under the control of an expression regulation sequence that is more potent than the sequence shown in SEQ ID NO:9:
  - (A) a protein which comprises the amino acid sequence shown in SEQ ID NO:2 in Sequence listing;
  - (B) a protein which comprises an amino acid sequence including deletion, substitution, insertion or addition of one to 30 amino acids in the amino acid sequence shown in SEQ ID NO:2 in sequence listing, and which has an activity of making bacterium have resistance to L-phenylalanine, p-fluoro-phenylalanine or 5-fluoro-DL-tryptophan.
4. The bacterium according to any one of claims 1 to 3, wherein said bacterium is *Escherichia coli*.
5. A method for producing L-tryptophan or L-phenylalanine, which comprises cultivating the bacterium according to any of claims 1 to 4 in a culture medium and collecting from the culture medium the L-amino acid to be produced and accumulated in the medium.

3 Die in J. ansässige Klägerin zu 1 ist alleinige Anteilseignerin der ebenfalls dort ansässigen A. , Inc. (A. ). Diese hält alle Anteile an der in F. ansässigen Klägerin zu 2.

4           Unter dem 1. November 2011 schlossen die Klägerin zu 1 mit der A. einen Lizenzvertrag und die A. mit der Klägerin zu 2 einen Unterlizenzvertrag über eine Vielzahl von Schutzrechten in unterschiedlichen Staaten (FBD1, 1a, 19, 19a). In der Liste der betroffenen Schutzrechte ist unter der Rubrik "Deutschland" das deutsche Aktenzeichen des Klagepatents aufgeführt.

5           Mit Ergänzungsverträgen vom 23. bzw. 26. Juni 2017 (FBD26, 26a, 27, 27a) vereinbarten die Vertragsparteien zum Zwecke der Klarstellung der Vereinbarungen aus dem Jahr 2011, dass rückwirkend zum 1. November 2011 eine exklusive Lizenz bzw. Unterlizenz für den deutschen Teil des Klagepatents erteilt wird und dass der jeweilige Lizenzvertrag deutschem Recht unterliegt.

6           Die Beklagten gehören zu der in S. ansässigen C. . Die Beklagte zu 1 ist innerhalb der Unternehmensgruppe mit dem Lebensmittel- und Biotechnologiegeschäft befasst. Die Beklagte zu 2 ist Lizenznehmerin der Beklagten zu 1. Ausweislich einer Rechnung vom 5. Februar 2015 (FBD7) veräußerte eine weitere zu der Gruppe gehörende Gesellschaft, die gesondert in Anspruch genommen wird, 1.000 kg L-Tryptophan (angegriffene Ausführungsform) an eine in C. ansässige Abnehmerin und lieferte die Ware am 9. Februar 2015 dorthin. Herstellerin der Ware ist die Beklagte zu 2.

7           Das Landgericht hat die angegriffene Ausführungsform als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens nach Patentanspruch 5 in Kombination mit den Ansprüchen 1 und 4 beurteilt. Es hat die Beklagten antragsgemäß zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf verurteilt und festgestellt, dass sie zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet sind, und zwar gegenüber der Klägerin zu 1 seit 9. Juni 2010 und gegenüber der Klägerin zu 2 seit 1. November 2011.

8           Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass sich die Rückrufpflicht auf Produkte beschränkt, deren Mindesthaltbarkeitsdatum zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung noch nicht abgelaufen war.

9                   Gegen diese Entscheidung wenden sich die Beklagten mit ihrer vom Senat  
zugelassenen Revision. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

10                   Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg.

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

12                   Nicht nur die Klägerin zu 1 als Patentinhaberin sei aktivlegitimiert, sondern  
auch die Klägerin zu 2 aufgrund der ihr eingeräumten exklusiven Unterlizenz.  
Dabei könne dahingestellt bleiben, wie die im Jahr 2011 geschlossenen Verträge  
auszulegen seien. Die Aktivlegitimation ergebe sich jedenfalls aus den im Jahr  
2017 geschlossenen Verträgen. Diese entfalteten Rückwirkung auf den 1. No-  
vember 2011. Zwar könnten exklusive Lizenzen grundsätzlich nicht rückwirkend  
begründet werden. Ausnahmsweise sei das aber möglich, wenn die vermittelten  
Rechte im Einverständnis mit dem Rechtsinhaber schon zuvor gebraucht worden  
seien. So liege der Fall hier nach den Behauptungen der Klägerinnen. Soweit die  
Beklagten dem im zweiten Rechtszug entgegengetreten seien, sei das als neues  
Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

13                   Beim Abschluss des ergänzenden Vertrages mit der A. im Jahr 2017  
sei die Klägerin zu 2 durch ihren Präsidenten wirksam vertreten worden. Die  
Organstellung des Vertreters lasse sich den beigebrachten Registerauszügen  
(FBD30) sowie den entsprechenden Angaben im französischen Amtsblatt ent-  
nehmen.

14                   Die A. sei beim Abschluss der beiden ergänzenden Verträge durch  
Herrn S. als bevollmächtigter Direktor wirksam vertreten worden. Dessen

Stellung ergebe sich aus entsprechenden Registerauszügen, einem darauf bezogenen Zertifikat (FBD32 II, FBD47) und aus einer von ihm abgegebenen Erklärung (FBD50). Nach Art. 349 Abs. 1 und 4 des japanischen Gesellschaftsgesetzes sei ein bevollmächtigter Direktor grundsätzlich befugt, die Gesellschaft zu vertreten. Anhaltspunkte für eine Beschränkung der hiernach bestehenden Vertretungsmacht lägen nicht vor. Solche seien nach japanischem Recht zwar ohne entsprechende Registereintragung möglich. Sie ergäben sich hier aber weder aus der Satzung noch aus Verwaltungsratsbeschlüssen.

15 Die Klägerin zu 1 sei 2017 durch ihren General Manager A. S. vertreten worden. Dass dieser zur Vertretung befugt gewesen sei, folge aus Art. 14 Abs. 1 des japanischen Gesellschaftsgesetzes. Nach den Bestimmungen der für die Klägerin zu 1 geltenden Betriebsordnung sei der General Manager allein zur Vertretung befugt gewesen und habe es keiner Zustimmung durch Verwaltungsratsbeschluss bedurft, weil der Vertrag seinem Gegenstand nach zum Geschäftsbereich der betreffenden Abteilung gehöre.

16 Zutreffend habe das Landgericht in dem Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine wortsinngemäße Benutzung der in Kombination geltend gemachten Patentansprüche 5, 1 und 4 gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung verurteilt. Soweit Anspruch 1 vorsehe, dass die DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt werde, die stärker sei als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz, beschreibe das einen Zustand und nicht einen Verfahrensschritt. Die Patentansprüche enthielten keine Festlegung, durch welches Verfahren dieser Zustand hergestellt werde. Deshalb komme es hinsichtlich der objektiven Patentverletzung nicht darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform auf einer genomweiten Zufallsmutagenese oder auf einem gezielten und punktuellen Eingriff beruhe. Ebenso wenig komme es darauf an, ob heterologe oder auch homologe Promotoren zum Einsatz gekommen und ob die eingesetzten Promotoren schon bekannt gewesen seien. Ein

anderes Verständnis sei auch mit Rücksicht auf das die Ausführbarkeit betreffende Vorbringen der Beklagten nicht gerechtfertigt. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei eine Punktmutation an der nach dem Klagepatent maßgebenden Stelle festgestellt worden, die eine erhöhte Expression des yddG-Gens zur Folge habe. Wie es zu der Punktmutation gekommen sei, sei bedeutungslos.

17           II.     Diese Erwägungen halten der Überprüfung im Revisionsverfahren im Ergebnis stand.

18           1.     Zu Recht hat das Berufungsgericht eine objektive Patentverletzung bejaht.

19           a)     Patentanspruch 5, auf den die Klage gestützt ist, betrifft die Herstellung von L-Tryptophan mit einem modifizierten Bakterium der Art Escherichia coli.

20           aa)    Nach der Beschreibung des Streitpatents werden für die industrielle Produktion von L-Aminosäuren durch Fermentation native oder mutierte Mikroorganismen modifiziert, um die Produktivität zu steigern.

21           Insoweit sei bekannt, Mikroorganismen durch rekombinante DNA so zu verändern, dass die an der Aminosäure-Biosynthese beteiligten Enzyme gesteigerte Aktivität aufwiesen. Alternativ könnten die Zielenzyme von der Hemmung durch die hergestellten L-Aminosäuren entkoppelt werden oder die Ausscheidung aus der Zelle erhöht werden.

22           Im Stand der Technik seien schon einige Gene von Escherichia coli beschrieben, die mutmaßliche Membranproteine zur Erhöhung der Produktivität kodierten. Es sei etwa bekannt, dass zusätzliche Kopien bestimmter Gene die Resistenz eines Bakteriums gegenüber bestimmten L-Aminosäuren erhöhten und die Produktion bestimmter L-Aminosäuren steigerten. Das rhtA-Gen des Escherichia-Bakteriums kodiere ein Protein aus 295 Aminosäureresten. Eine Untersuchung der Nukleotidsequenz dieses Proteins habe zehn homologe Proteine von rhtA ergeben, unter denen sich wiederum Proteine befänden, welche

durch YdeD- und YddG-Gene kodiert würden. Zudem sei bekannt, dass das YddG-Gen möglicherweise ein Protein unbekannter Funktion kodiere.

23 bb) Dem Klagepatent liegt das technische Problem zugrunde, ein Verfahren mit verbesserter Produktion von L-Aminosäuren zur Verfügung zu stellen.

24 cc) Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 5 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich unter Auflösung der Rückbezüge auf die Ansprüche 1 und 4 wie folgt gliedern lassen:

25

0.	A method for producing L-tryptophan or L-phenylalanine, comprising:	Das Verfahren dient der Produktion von L-Tryptophan oder L-Phenylalanin und umfasst:
0.1	cultivating an L-amino acid producing bacterium in a culture medium and	das Kultivieren eines L-Aminosäure produzierenden Bakteriums in einem Kulturmedium und
0.2	collecting from the culture medium the L-amino acid to be produced and accumulated in the medium.	das Gewinnen der herzustellenden und in dem Medium anzuhäufenden L-Aminosäure aus dem Kulturmedium.
1	Said bacterium is Escherichia coli.	Das (zu kultivierende) Bakterium ist Escherichia coli.
2	The L-amino acid production by said bacterium is enhanced as compared to an unmodified strain	Die L-Aminosäureproduktion durch das Bakterium ist im Vergleich zu einem nicht modifizierten Stamm erhöht
2.1	by enhancing the activity of a protein (A) or (B) in a cell of said bacterium,	durch Erhöhen der Aktivität eines in (A) oder (B) definierten Proteins in einer Zelle des Bakteriums,
2.1.1	by transformation of said bacterium with DNA coding for the protein (A) or (B) or	durch Transformation des Bakteriums mit für das in (A) oder (B) definierte Protein kodierender DNA oder

2.1.2	by introducing multiple copies of the DNA coding for a protein (A) or (B) into a bacterial chromosome,	durch Einführen mehrfacher Kopien von für das in (A) oder (B) definierte Protein kodierender DNA in ein Bakterienchromosom,
2.2	or the L-amino acid production of said bacterium is enhanced by locating said DNA under the control of an expression regulation sequence that is more potent than the sequence shown in SEQ ID NO:9.	oder die L-Aminosäureproduktion durch das Bakterium ist erhöht durch Unterstellen der DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz, die stärker ist als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz.
3.	Protein (A) comprises the amino acid sequence shown in SEQ ID NO:2 in Sequence listing;	Protein (A) umfasst die in SEQ ID Nr. 2 des Sequenzprotokolls gezeigte Aminosäuresequenz;
4	Protein (B)	Protein (B)
4.1	comprises an amino acid sequence including deletion, substitution, insertion or addition of one to 30 amino acids in the amino acid sequence shown in SEQ ID NO:2 in Sequence listing, and	umfasst eine Aminosäuresequenz, einschließlich Deletion, Substitution, Insertion oder Addition von einer bis zu 30 Aminosäuren in der in SEQ ID Nr. 2 des Sequenzprotokolls gezeigten Aminosäuresequenz umfasst und
4.2	has an activity of making bacterium have resistance to L-phenylalanine, p-fluoro-phenylalanine or 5-fluoro-DL-tryptophan.	hat die Fähigkeit, ein Bakterium gegen L-Phenylalanin, p-Fluorphenylalanin oder 5-Fluor-DL-Tryptophan resistent zu machen.

26 dd) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass Merkmal 2.2 (im angefochtenen Urteil: Merkmal 4.3) kein bestimmtes Herstellungsverfahren für das Bakterium vorsieht.

27 (1) Der Senat ist im Nichtigkeitsverfahren zu der mit der Auffassung des Berufungsgerichts übereinstimmenden Beurteilung gelangt, dass sich aus Merkmal 2.2 in Bezug auf das Bakterium lediglich zwei Anforderungen ergeben:

28 Die Sequenz muss so positioniert sein, dass das Expressionsverhalten der  
für ein Protein (A) oder (B) kodierenden DNA ihrer Kontrolle unterstellt ist, also  
von dieser "reguliert" wird. Diese Regulation muss zu einer stärkeren Genexpres-  
sion führen, als es bei der in SEQ ID Nr. 9 gezeigten Sequenz der Fall ist.

29 Merkmal 2.2 sieht demgegenüber keinen zusätzlichen Verfahrensschritt,  
jedenfalls aber keine zusätzliche körperliche oder funktionale Eigenschaft des  
veränderten Bakteriums vor (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - X ZR 15/19,  
Rn. 19 f.).

30 (2) Der Senat hält auch im Lichte des Revisionsvorbringens an dieser  
Beurteilung fest.

31 (a) Wie die Revision im Ansatz zutreffend geltend macht, enthält der  
Wortlaut von Merkmal 2.2 - ebenso wie der Wortlaut der Merkmale 2.1.1 und  
2.1.2 - mit den Formulierungen "by ..." allerdings Verbformen, die auf eine be-  
stimmte Verfahrensweise hindeuten.

32 Wie der Senat bereits im Nichtigkeitsverfahren ausgeführt hat, folgt aus  
der Verwendung solcher Begriffe in einem Erzeugnisanspruch jedoch nicht ohne  
weiteres, dass das Erzeugnis zwingend mit Hilfe eines solchen Verfahrens her-  
gestellt sein muss. Erforderlich ist grundsätzlich nur, dass das Erzeugnis Eigen-  
schaften aufweist, die mit solchen Verfahren erzielt werden können.

33 Das Klagepatent spezifiziert diese Eigenschaften in Merkmal 2.2 abschlie-  
ßend in dem oben aufgezeigten Sinne.

34 (b) Entgegen der Auffassung der Revision gehört zu den durch Merk-  
mal 2.2 spezifizierten Eigenschaften nicht das Vorhandensein eines heterologen  
Promotors.

35 Bei den in der Beschreibung des Klagepatents geschilderten Ausführungs-  
beispielen werden die angestrebten Eigenschaften zwar mit Hilfe eines heterolo-  
gen Promotors erreicht. Dieses Mittel hat in den Patentansprüchen 1, 4 und 5  
aber keinen Niederschlag gefunden.

36 b) Vor diesem Hintergrund ist das Berufungsgericht zu Recht zu dem  
Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform das Merkmal 2.2 auch  
dann verwirklicht, wenn die in diesem Merkmal vorgesehenen Eigenschaften  
durch Zufallsmutagenese herbeigeführt worden sind, und dass unerheblich ist,  
ob heterologe oder homologe Promotoren zum Einsatz gekommen und ob die  
eingesetzten Promotoren bereits bekannt gewesen sind.

37 Entgegen der Auffassung der Revision führen die im Nichtigkeitsverfahren  
angestellten Erwägungen des Senats, wonach zum Gegenstand des Klagepa-  
tents auch Ausführungsformen gehören können, deren Auffinden erfinderische  
Tätigkeit erfordert, in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform nicht zu einer  
abweichenden Beurteilung.

38 Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angegriffene, unter den  
Wortsinn des Klagepatents fallende Ausführungsform selbst dann als patentver-  
letzend anzusehen ist, wenn ihr Auffinden trotz Kenntnis der Lehre des Streitpa-  
tents (zusätzlicher) erfinderischer Tätigkeit bedurft hätte. Wortsinngemäße Aus-  
führungsformen, die ausgehend vom Klagepatent ohne erfinderische Tätigkeit  
auffindbar waren, sind erst recht als patentverletzend zu qualifizieren. Dieser Ge-  
sichtspunkt bedurfte im Nichtigkeitsverfahren schon deshalb keiner ausdrückli-  
chen Erwähnung, weil er dort nicht in Zweifel gezogen wurde.

39 Nach allem ist unerheblich, auf welchem konkreten Weg die angegriffene  
Ausführungsform tatsächlich aufgefunden wurde.

40           2.       Ebenfalls ohne Rechtsfehler und von der Revision nicht angegriffen  
hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Beklagten fahrlässig gehandelt  
haben.

41           3.       Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht ferner die Aktivle-  
gitimation der Klägerin zu 2 bejaht. Die zur Begründung angestellten Erwägun-  
gen begegnen zwar teilweise durchgreifenden Bedenken. Insoweit erweist sich  
die Entscheidung aber aus anderen Gründen als richtig, § 561 ZPO.

42           a)       Richtig hat das Berufungsgericht entschieden, dass die im Jahr  
2017 getroffenen Vereinbarungen, soweit sie den die Aktivlegitimation der Klä-  
gerin zu 2 begründenden Erwerb einer ausschließlichen Unterlizenz betreffen,  
nach dem Schutzlandprinzip deutschem Recht unterliegen.

43           aa)     In diesem Zusammenhang ist unerheblich, nach welchem Recht die  
übrigen Rechtsbeziehungen zwischen den jeweiligen Vertragsparteien zu beur-  
teilen sind, etwa hinsichtlich der Frage, welche Rechte und Pflichten die Vertrags-  
parteien in ihrem Verhältnis zueinander haben (zu dem dafür maßgeblichen  
Recht vgl. McGuire in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 15 Rn. 30).  
Auch ist nicht von Bedeutung, welche anderen Schutzrechte die Verträge aus  
dem Jahr 2011 zum Gegenstand hatten und nach welchem Recht diesbezügliche  
Vereinbarungen zu beurteilen wären (zu den dafür maßgeblichen Gesichtspunk-  
ten vgl. McGuire in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 15 Rn. 18).

44           Im Streitfall geht es allein um die Frage, welche Wirkungen die Vereinba-  
rungen in Bezug auf mögliche Verletzungen des Klagepatents in Deutschland im  
Verhältnis zu Dritten entfalten können.

45           bb)     Diese Frage ist nach dem Recht des Schutzlandes zu beurteilen,  
also desjenigen Staates, für den der Schutz beansprucht wird und für den Rechte  
gegen einen Dritten geltend gemacht werden (BGH, Urteil vom 15. Oktober 1987  
- I ZR 96/85, GRUR 1988, 296, 298 - Gema-Vermutung IV; Urteil vom 17. Juni  
1992 - I ZR 182/90, BGHZ 118, 394, 397 = GRUR 1992, 697, 698 - ALF; Urteil

vom 29. März 2001 - I ZR 182/98, BGHZ 147, 178, 182 = GRUR 2001, 1134, 1136 - Lepo Sumera; Ullmann/Deichfuß in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 15 Rn. 225; McGuire in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 15 Rn. 18, 29).

46           Ob sich dieser Grundsatz schon aus Erwägungsgrund 26 der Rom-II-Verordnung oder aus Art. 8 Rom-II-VO ableiten lässt (dafür etwa Buchner, GRURInt. 2005, 1004, 1005 und Sack, WRP 2008, 1405, 1409), ob er sich aus einer ungeschriebenen Kollisionsnorm des Unionsrecht ergibt (dafür BeckOGK/McGuire, Stand: 1. Dezember 2016, Art. 8 Rom-II-VO Rn. 35 ff.) oder ob die Verordnung hinsichtlich der Berechtigung am Schutzrecht keine Regelung enthält (so für die erste Inhaberschaft Klass, GRURInt. 2008, 546, 547 Fn. 9 und wohl auch Leible/Lehmann, RIW 2007, 721, 731), bedarf im Streitfall keiner abschließenden Entscheidung.

47           Nach allen in Betracht kommenden Regelungsgrundlagen unterliegt die Beurteilung der Frage, unter welchen Voraussetzungen im Falle einer Verletzung des Schutzrechts Ansprüche gegenüber Dritten entstehen, grundsätzlich dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird.

48           cc)   Nach dem Recht des Schutzlandes zu beurteilen ist danach auch die Frage, ob einer Person, die aufgrund einer Vereinbarung mit dem Inhaber zur Nutzung des Rechts berechtigt ist, im Falle einer Verletzung eigene Ansprüche gegenüber den daran beteiligten Personen zustehen. Nur dies gewährleistet eine einheitliche und widerspruchsfreie Rechtsanwendung.

49           dd)   Wie das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend angenommen hat, können allerdings einzelne Aspekte nach anderen Rechtsordnungen zu beurteilen sein.

50           So ist die Frage, ob eine Gesellschaft beim Abschluss des Vertrags ordnungsgemäß vertreten war, nach dem Gesellschaftsstatut zu beurteilen. Die Frage, welche Rechte und Pflichten in Bezug auf das betroffene Schutzrecht die

Vertragsparteien untereinander haben sollen, ist grundsätzlich nach dem Vertragsstatut zu beurteilen.

51           Soweit es um die Rechtsstellung des Berechtigten gegenüber Dritten geht, scheidet ein Rückgriff auf Kategorien einer anderen Rechtsordnung hingegen aus. Diese Frage betrifft die Schutzwirkungen des Rechts im Verhältnis zu Dritten und ist deshalb nach dem Recht des Schutzlandes zu beurteilen.

52           b)       Mit zutreffenden Erwägungen ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die beteiligten Gesellschaften beim Abschluss der beiden Ergänzungsvereinbarungen im Jahr 2017 wirksam vertreten waren.

53           aa)      Der von der Revision als übergangen gerügte Vortrag der Beklagten, wonach die Beschränkungen in den vorgelegten internen Vertretungsregelungen (Global-Governance-Regeln, GGR) nur für die Klägerin zu 1 gelten, ist unerheblich.

54           Das Berufungsgericht hat sich bei der Beurteilung der Frage, ob die A. durch ihren bevollmächtigten Direktor wirksam vertreten war, auf § 10 Nr. 31 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der A. gestützt, wonach für Abschluss, Überarbeitung und Aufhebung wichtiger Verträge ein Beschluss des Verwaltungsrats erforderlich ist. Lediglich zur Auslegung des Begriffs "wichtige Verträge" hat es ergänzend die Global-Governance-Regeln herangezogen.

55           Diese Beurteilung erweist sich auch für den Fall als rechtsfehlerfrei, dass die Global-Governance-Regeln unmittelbar nur für die Klägerin zu 1 gelten.

56           Auch unter dieser Voraussetzung steht es mangels abweichender Anhaltspunkte in Einklang mit der Lebenserfahrung, dass sich der Verwaltungsrat einer Tochtergesellschaft bei der Auslegung und praktischen Anwendung seiner Geschäftsordnung an den Regelungen und der Praxis der Muttergesellschaft orientiert. Dies gilt umso mehr, als die Global-Governance-Regeln ausweislich der von der Revisionserwiderung zu Recht angeführten Bestimmung in Art. 1 den

Zweck haben, einheitliche Vorgaben für die Beziehungen aller Konzerngesellschaften untereinander zu schaffen. Angesichts dessen hatte das Berufungsgericht keinen Anlass, sich mit der Frage zu befassen, ob die Global-Governance-Regeln auch mit Wirkung für die A. formal in Kraft gesetzt worden sind.

57            Sonstige Umstände, aus denen sich eine Beschränkung der Vertretungsmacht ergeben könnte, und diesbezüglichen Vortrag der Beklagten zeigt die Revision nicht auf.

58            bb)    Aus denselben Gründen ist unerheblich, ob die Global-Governance-Regeln in ihrem unmittelbaren Anwendungsbereich nur Verträge betreffen, an denen die Klägerin zu 1 beteiligt ist.

59            Auch die Bejahung dieser Frage schließt es nicht aus, die den Regeln zugrundeliegenden Grundsätze zur Auslegung von § 10 Nr. 31 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der A. heranzuziehen.

60            cc)    Entgegen der Auffassung der Revision war das Berufungsgericht nicht gehalten, ein Gutachten zur Auslegung von Art. 362 Abs. 4 des japanischen Gesellschaftsgesetzes einzuholen.

61            Ebenso wie die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der A. schreibt zwar auch diese Vorschrift die Zustimmung des Verwaltungsrats nicht nur für den Abschluss, sondern auch für Überarbeitung und Aufhebung von wichtigen Verträgen vor. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die im Jahr 2017 geschlossenen Vereinbarungen nicht unter diese Tatbestände fallen, sind aber folgerichtig und stehen nicht in Widerspruch zu den Rechtsausführungen in dem von der Beklagten vorgelegten Privatgutachten.

62            Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die im Jahr 2011 geschlossenen Vereinbarungen wichtige Verträge im Sinne der genannten Vorschriften sind. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergeben sich aus den von der Revision aufgezeigten

Umständen keine Anhaltspunkte dafür, dass jede Änderung solcher Vereinbarungen als Überarbeitung im Sinne von Art. 362 Abs. 4 des japanischen Gesellschaftsgesetzes anzusehen ist. Dass dem Gegenstand der im Jahr 2017 getroffenen Vereinbarungen im Vergleich zum Inhalt der ursprünglichen Vereinbarung nur geringe Bedeutung zukommt, hat das Berufungsgericht mit fehlerfreien Erwägungen bejaht.

63 Entgegen der Auffassung der Revision ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht zur Auslegung von Art. 362 Abs. 4 des japanischen Gesellschaftsgesetzes kein Gutachten eingeholt hat. Nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen im Berufungsurteil verhält sich das vorgelegte Privatgutachten nicht zu der Frage, ob auch geringfügige Änderungen als Überarbeitung anzusehen sind. Bei dieser Ausgangslage ist es im Streitfall rechtlich nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht von weiteren Ermittlungen abgesehen hat, zumal die getroffenen Vereinbarungen weder für die Klägerin zu 1 noch für die A. ersichtliche Nachteile mit sich bringen.

64 c) Durchgreifenden Bedenken begegnet hingegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass eine ausschließliche Patentlizenz mit Wirkung gegenüber Dritten unter bestimmten Umständen auch rückwirkend erteilt werden kann.

65 aa) Eine solche Vereinbarung ist außerhalb der vom Gesetz geregelten Tatbestände jedenfalls insoweit nicht möglich, als sie dazu führt, dass zugunsten einer Vertragspartei aufgrund von bereits abgeschlossenen Verletzungshandlungen nachträglich Ansprüche gegenüber Dritten entstehen.

66 Ob und gegenüber welchen Personen ein Dritter aufgrund einer Patentverletzung verantwortlich ist, muss bereits im Zeitpunkt der Verletzungshandlung feststehen. Dies schließt zwar nicht aus, dass sich der zu ersetzende Schaden erst im Laufe der Zeit in vollem Umfang einstellt oder dass der Geschädigte seine Ersatzansprüche an einen Dritten abtritt. Eine grundsätzlich unzulässige Rückwirkung läge aber vor, wenn durch eine vertragliche Vereinbarung nachträglich zusätzliche Ansprüche zugunsten weiterer Personen geschaffen würden. Dies

gilt insbesondere für Vereinbarungen, durch die der Kreis der zum Schadensersatz berechtigten Personen und damit der Umfang der zu ersetzenden Schäden nachträglich erweitert wird.

67           bb) Die rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz ist geeignet, solche Rechtsfolgen auszulösen.

68           Dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz stehen im Falle einer Verletzung eigene Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Rückruf und dergleichen zu. Die rückwirkende Erteilung einer solchen Lizenz kann mithin zur Folge haben, dass ein Verletzer zum Ersatz von Schäden verpflichtet ist, die schon ihrer Art nach nicht eingetreten wären, wenn die Lizenz nicht erteilt worden wäre.

69           cc) Eine Ausnahme kommt nur insoweit in Betracht, als das Gesetz an bestimmte Tatbestände eine Rückwirkung knüpft.

70           Solche Wirkungen sehen im deutschen Recht insbesondere die Regelungen in § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 sowie § 185 Abs. 1 BGB vor.

71           Die darin vorgesehene Rückwirkung der Genehmigung eines ohne Vollmacht erfolgten Vertragsschlusses bzw. einer Verfügung eines Nichtberechtigten kann bei der vertraglichen Einräumung von Nutzungsrechten an einem Patent zwar ebenfalls dazu führen, dass zugunsten des Berechtigten aus einer bereits abgeschlossenen Verletzungshandlung nachträglich Ansprüche gegenüber Dritten entstehen. In diesen Konstellationen ist die potentielle Haftung aber schon angelegt, weil die Rückwirkung an Vorgänge anknüpft, die schon vor der Verletzungshandlung stattgefunden haben.

72           § 177 Abs. 1 BGB und § 184 Abs. 1 BGB finden auch bei Verträgen über die Übertragung absoluter Rechte Anwendung (KG, Beschluss vom 30. Mai 2013 - 1 W 86/13, NJOZ 2013, 1928, 1929 zur Auffassung; Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Aufl. 2022, § 184 Rn. 2; Staudinger/Schilken, BGB, Neubearb. 2019,

Stand: 23. September 2021, § 177 Rn. 2; BeckOGK/Ulrici, Stand: 1. August 2021, § 177 BGB Rn. 53).

73 Für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an einem Patent kann nichts anderes gelten. Hierbei ist unerheblich, ob die Einräumung einer solchen Lizenz als Verfügung zu qualifizieren ist. Ausschlaggebend ist, dass der ausschließliche Lizenznehmer eine vom Patentinhaber abgeleitete eigenständige Rechtsposition gegenüber Dritten erhält.

74 dd) Vor diesem Hintergrund können eigene Ansprüche der Klägerin zu 2 für den Zeitraum vor dem Abschluss der Verträge aus dem Jahr 2017 nicht schon darauf gestützt werden, dass die Klägerin schon zuvor die tatsächliche Stellung einer ausschließlichen Lizenznehmerin hatte.

75 d) Die angefochtene Entscheidung erweist sich aber im Ergebnis als zutreffend, weil die im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarungen nach dem maßgeblichen deutschen Recht als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent auszulegen sind und eventuelle Vertretungsmängel durch die im Jahr 2017 getroffenen Vereinbarungen gemäß § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB rückwirkend geheilt worden sind.

76 aa) Nach den oben aufgezeigten Grundsätzen unterliegt die Frage, ob die Klägerin zu 2 aufgrund der getroffenen Vereinbarungen im Verhältnis zu Dritten die Stellung einer ausschließlichen Lizenznehmerin erlangen sollte, der Beurteilung nach deutschem Recht.

77 Die zur Beurteilung dieser Frage erforderliche Auslegung der Vereinbarungen kann der Senat selbst vornehmen, weil die Vorinstanzen die hierfür erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen haben und das Vorbringen der Parteien keine Anhaltspunkte dafür bietet, dass weitere Feststellungen in Betracht kommen (vgl. zu diesen Voraussetzungen BGH, Urteil vom 25. September 1975 - VII ZR 179/73, BGHZ 65, 107, 112; Urteil vom 12. Dezember 1997 - V ZR 250/96, NJW 1998, 1219).

78           bb)    Aus den in den Vorinstanzen getroffenen Feststellungen ergibt sich sowohl für die im Jahr 2017 als auch für die im Jahr 2011 geschlossenen Verträge, dass die Klägerin zu 2 in Bezug auf Deutschland die Stellung einer ausschließlichen Lizenznehmerin erlangen sollte.

79           (1)    Nach § 133 und § 157 BGB ist bei der Auslegung von Willenserklärungen und Verträgen der wirkliche Wille der Erklärenden zu erforschen.

80           Dabei ist vom Wortlaut der Erklärung auszugehen und in erster Linie der ihm zu entnehmende objektiv erklärte Parteiwille zu berücksichtigen. Bei der Willenserforschung sind aber auch der mit der Absprache verfolgte Zweck, die Interessenlage der Parteien und die sonstigen Begleitumstände zu berücksichtigen, die den Sinngehalt der gewechselten Erklärungen erhellen können (vgl. nur BGH, Urteil vom 27. Januar 2010 - VIII ZR 58/09, WM 2010, 986 Rn. 33).

81           (2)    Im Streitfall kann dahingestellt bleiben, ob der in der deutschen Übersetzung der Verträge verwendete Begriff der exklusiven Lizenz den Sinn des im Originaltext verwendeten Begriffs umfassend und zutreffend wiedergibt und wie dieser Begriff auf der Grundlage des japanischen Rechts auszulegen wäre.

82           Für die im Streitfall maßgebliche Auslegung nach deutschem Recht ist ausschlaggebend, dass die A. nach Art. 5 Abs. 3 der im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarung das Recht hat, Auseinandersetzungen mit Dritten über das Schutzrecht in eigener Verantwortung beizulegen und die Klägerin zu 1 sie dabei mit Rat und Tat zu unterstützen hat. Eine solche Rechtsstellung setzt nach deutschem Recht eine ausschließliche Lizenz voraus (vgl. BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 35 - Tintenpatrone I; Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 763 aE - Flügelradzähler). Wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, stehen vertraglich vorgesehene Abstimmungs- und Beistandspflichten der Annahme einer ausschließlichen Lizenz nicht entgegen.

83 Die Regelung in Art. 11.1 der im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarung zwischen der A. und der Klägerin zu 2, wonach die Klägerin zu 1 und die A. umfassend mit der Klägerin zu 2 zusammenarbeiten, um die notwendigen Maßnahmen zur Einstellung oder Verhinderung von Verletzungshandlungen zu treffen, deren Verfolgung oder Verhinderung die Klägerin zu 2 wünscht, stimmt ihrem Wortlaut nach zwar nicht vollständig mit der Regelung in Art. 5 Abs. 3 des Hauptlizenzvertrags überein. Ihr lässt sich aber entnehmen, dass die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen grundsätzlich der Klägerin zu 2 obliegen soll und die anderen Gesellschaften zur Mitwirkung verpflichtet sind. Dieses Ziel kann nach deutschem Recht am zweckmäßigsten durch die Einräumung einer ausschließlichen Unterlizenz an die Klägerin zu 2 erreicht werden. Auch dies hat das Landgericht zutreffend erkannt.

84 (3) Für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz bzw. Unterlizenz spricht auch das Verhalten der Vertragsparteien in der Zeit nach dem Abschluss der Verträge im November 2011.

85 (a) Auch wenn Willenserklärungen und Verträge mit dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens ihren grundsätzlich unveränderlichen Inhalt erhalten, kann späteres Verhalten der Parteien als Indiz für die Auslegung von Bedeutung sein (BGH, Urteil vom 24. Juni 1988 - V ZR 49/87, NJW 1988, 2878, 2879; Urteil vom 16. Oktober 1997 - IX ZR 164/96, NJW-RR 1998, 259; Urteil vom 26. November 1997 - XII ZR 308/95, NJW-RR 1998, 801, 803).

86 (b) Im Streitfall ist danach die vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei getroffene Feststellung von Bedeutung, dass die Klägerin zu 2 im maßgeblichen Zeitraum die tatsächliche Stellung einer ausschließlichen Unterlizenznehmerin innehatte und die entsprechenden Rechte ausgeübt hat.

87 Maßgebend ist insofern das entsprechende Vorbringen der Klägerin zu 2. Dieses haben die Beklagten nicht hinreichend bestritten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein Bestreiten des Vortrags, die Klägerin zu 2 habe seit November 2011 nach der Lehre des Streitpatents hergestelltes Tryptophan in Deutschland

vertrieben und die Stellung einer ausschließlichen Lizenznehmerin innegehabt, in zweiter Instanz noch zulässig war. Für ein wirksames Bestreiten dieses Vortrags reicht es jedenfalls nicht aus, ihn einfach in Abrede zu stellen. Vielmehr hätten die Beklagten zumindest ansatzweise darlegen müssen, welche anderen Unternehmen im betroffenen Zeitraum mit Billigung der Klägerin zu 1 oder der A. von der Lehre des Streitpatents Gebrauch gemacht haben könnten.

88            Der demnach feststehende Vertrieb patentgemäß hergestellten Tryptophans in Deutschland im Einverständnis mit der Klägerin zu 1 als Patentinhaberin ausschließlich durch die Klägerin zu 2 bestätigt, dass die Vertragsparteien der Klägerin zu 2 im Jahr 2011 die Rechtsstellung einer ausschließlichen Unterlizenznehmerin gewähren wollten.

89            (c)    In dieselbe Richtung deutet die gemeinsame Klageerhebung.

90            Eine Aktivlegitimation der Klägerin zu 2 kann sich auf der Grundlage des Parteivortrags nur aus der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz ergeben. Der Umstand, dass die Klägerinnen diesen Weg beschritten haben, bildet eine zusätzliche Bestätigung dafür, dass sie das zwischen ihnen vereinbarte Rechtsverhältnis in diesem Sinne verstanden haben.

91            cc)    Ob die Vertragsparteien auch beim Abschluss der Vereinbarung im November 2011 ordnungsgemäß vertreten waren, kann offenbleiben.

92            Aus den im Jahr 2017 getroffenen Vereinbarungen ergibt sich, dass die Parteien diesbezügliche Mängel nachträglich heilen wollten. Hierfür stand ihnen das Instrument der rückwirkenden Genehmigung nach § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB zur Verfügung.

93            Dieses Instrument ist in den Vereinbarungen zwar nicht erwähnt. Eine Genehmigungserklärung kann aber jedenfalls darin gesehen werden, dass die Vereinbarungen das Ziel haben, eventuelle Zweifel an der Wirksamkeit der ursprünglich geschlossenen Verträge umfassend zu beseitigen. Es entspricht dem darin

zum Ausdruck kommenden Interesse der Vertragsparteien, die Vereinbarung in einem Sinne auszulegen, der diese Rechtsfolge bewirkt, also im Sinne einer vorsorglichen Genehmigung der möglicherweise wegen mangelnder Vollmachten schwebend unwirksamen Übertragungsgeschäfte vom November 2011.

94 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 und § 100 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Kober-Dehm

Rensen

Crummenerl

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 01.02.2018 - 4b O 46/16 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.10.2019 - I-2 U 12/18 -