Urteilskopf

134 III 306

52. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. C. Inc. gegen S. AG und T. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_305/2007 vom 3. März 2008

Regeste (de):
Patentverletzung; Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR.

Ermittlung des durch die Patentverletzung erzielten Gewinns; abzugsfähige Kosten; Beweislast (E. 4).

Regeste (fr):
Violation d'un brevet; remise du gain d'après l'art. 423 CO.

Détermination du gain obtenu par la violation d'un brevet; frais déductibles; fardeau de la preuve (consid. 4).

Regesto (it):
Violazione di un brevetto; consegna degli utili giusta l'art. 423 CO.

Accertamento dell'utile conseguito per mezzo della violazione del brevetto; costi deducibili; onere della prova (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 306

A.

A.a Die C. Inc. mit Sitz in den USA (Klägerin und Beschwerdeführerin) befasst sich mit Ladendiebstahl-Sicherungssystemen. Sie ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 1 (Resonanzetikette) und besitzt die Rechte am Schweizer Patent CH 2. Die S. AG (Beklagte und Beschwerdegegnerin 1) ist eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen E. Ltd., die ebenfalls im Bereich der Ladensicherheitssysteme tätig ist. Sie vertreibt unter anderem Sicherheitssysteme und Erkennungsetiketten auf der Basis der Radiofrequenztechnologie. Die T. AG (Beklagte und Beschwerdegegnerin 2) arbeitet in Teilbereichen mit der Beschwerdegegnerin 1 zusammen. Sie stellt Resonanzetiketten her, die mit den Sicherheitssystemen der Beschwerdeführerin kompatibel sind, und vertreibt diese.

A.b Am 21. April 1998 gelangte die Beschwerdeführerin an das Kantonsgericht Zug unter anderem mit den Begehren, es sei

festzustellen, dass die Beschwerdegegnerinnen ihre Patente verletzten, es sei ihnen die Verletzung zu verbieten, es sei die Beschlagnahme der patentverletzenden Etiketten anzuordnen, die Beschwerdegegnerinnen seien zur Auskunfterteilung zu verpflichten und sie seien solidarisch zu verurteilen, nach Wahl der Beschwerdeführerin den Schaden zu ersetzen oder den Gewinn herauszugeben.

A.c Mit Teilurteil vom 29. November 2001 stellte das Kantonsgericht des Kantons Zug fest, dass die Beschwerdegegnerinnen durch Herstellung, Anpreisung, Feilbieten, Verkauf und Inverkehrbringen sowie durch die gewerbliche Benutzung der Etiketten gemäss Anlage I das europäische Patent EP 1 und das Schweizer Patent CH 2 der Beschwerdeführerin verletzten. Das Gericht sprach das beantragte Verbot aus und verpflichtete die Beschwerdegegnerinnen, dem Kantonsgericht innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils Auskunft zu erteilen über Gestehungskosten, Einkaufspreise, Umsatz und erzielte Erlöse im Zusammenhang mit Etiketten gemäss Anlage I durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege über den Verkauf oder anderweitiges Inverkehrbringen von resonanzfähigen Etiketten. Das Bundesgericht wies die Berufung der Beschwerdegegnerinnen gegen dieses Teilurteil am 11. April 2002 ab (Verfahren 4C.26/2002).

B. Mit Urteil vom 21. Juni 2007 verpflichtete das Kantonsgericht des Kantons Zug die Beschwerdegegnerin 1, der Beschwerdeführerin Fr. 28'550.- zuzüglich Zins zu 5 % auf Fr. 14'275.- vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 und auf Fr. 28'550.- seit 1. Januar 2003 zu bezahlen; im Übrigen wies es die Klage ab. Die Klageabweisung betrifft insbesondere die Forderung auf Herausgabe des Gewinns der Beschwerdegegnerin 2 von insgesamt Fr. 1'299'378.- mit Zins zu unterschiedlichen Fälligkeiten. Das Gericht holte eine Expertise zum Gewinn ein, den die Beschwerdegegnerinnen mit den in Verletzung des Patents der Beschwerdeführerin hergestellten Etiketten erzielt hatten. Gestützt darauf wurde die Beschwerdegegnerin 1 verpflichtet, den Nettoerlös für die Jahre 1996 bis 2002 in Höhe von insgesamt Fr. 28'550.- herauszugeben. Dagegen folgte das Gericht der Beschwerdeführerin nicht, soweit diese den massgebenden Gewinn der Beschwerdegegnerin 2 für die Zeit vom 1. April 1992 bis 31. März 1996 aus den umstrittenen Etiketten mit Fr. 1'229'378.- bezifferte. Vom Bruttoerlös, der nach der Expertise Fr. 4'619'570.- beträgt, brachte das Gericht dabei nicht nur, wie von der

Beschwerdeführerin befürwortet, die Materialkosten von Fr. 3'320'192.-, sondern auch sämtliche Fertigungskosten von Fr. 2'426'516.- in Abzug, so dass ein Verlust von Fr. 1'127'138.- resultierte.

C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 22. August 2007 stellt die Beschwerdeführerin die Rechtsbegehren, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin 2 sei zu verpflichten, ihr insgesamt Fr. 1'229'378.- nebst Zins zu bezahlen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin kritisiert die Methode der Gewinnberechnung und rügt in diesem Zusammenhang die Verletzung von Art. 423 OR, Art. 8 ZGB und Art. 42 Abs. 2 OR. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, hebt den angefochtenen Entscheid auf, soweit die Forderung der Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin 2 von insgesamt Fr. 1'229'378.- nebst Zins abgewiesen wird, und weist die Sache zu neuer Beurteilung dieses Begehrens an die Vorinstanz zurück.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4.

4.1 Feststellungen zu Bestand und Umfang eines Gewinns sind tatsächlicher Natur und daher grundsätzlich vom kantonalen Gericht abschliessend zu beurteilen (Art. 97 BGG); dagegen sind die Definition des Gewinns und die Art der Gewinnberechnung als Rechtsfragen vom Bundesgericht frei zu prüfen (vgl. entsprechend zum Schaden BGE 130 III 145 E. 6.2 S. 167; BGE 128 III 22 E. 2e S. 26; BGE 127 III 73 E. 3c S. 75, je mit Hinweisen).

4.1.1 Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde. Er kann in einer Zunahme der Aktiven oder in einer Abnahme der Passiven bzw. einer Verlustverminderung bestehen (vgl. BGE 133 III 153 E. 3.5 S. 165; BGE 133 V 205 E. 4.7 S. 212 f., analog für die Bereicherung). Massgebend ist der Nettogewinn; vom Erlös, der mit patentverletzenden Produkten erzielt worden ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem Verletzer für die Erzielung dieses Ertrages erwachsen (vgl. SCHMID, Zürcher Kommentar, N. 114 zu Art. 423 OR; WEBER, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2007, N. 14 f. zu Art. 423 OR; HÉRITIER LACHAT, Commentaire Romand, N. 19 zu Art. 423 OR, je mit Hinweisen; HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches

Privatrecht, Bd. VII/6, S. 276; RETO M. JENNY, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterverletzungen, Diss. Zürich 2005, S. 149; MARKUS NIETLISPACH, Zur Gewinnherausgabe im schweizerischen Privatrecht, Diss. Zürich 1994, S. 123 f.; BEAT WIDMER, Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, Diss. Basel 1985, S. 94).

4.1.2 Stützt sich der Anspruch auf Herausgabe des aus der Patentverletzung erzielten Gewinnes auf Art. 423 OR (BGE 97 II 169 E. 3a S. 177 f.), so ist der Geschäftsherr berechtigt, die sich aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueignen (Abs. 1). Zur Ersatzleistung an den Geschäftsführer ist dagegen der Geschäftsherr nur so weit verpflichtet, als er bereichert ist (Abs. 2). Daraus ergibt sich, dass der Geschäftsherr die Beweislast für den durch die Führung des fremden Geschäfts erzielten Bruttoerlös (plus Zinsen) trägt, während der Geschäftsführer seine dafür erbrachten Aufwendungen zu beweisen hat (vgl. HÉRITIER LACHAT, a.a.O., N. 19 zu Art. 423 OR; CHAPPUIS, La restitution des profits illégitimes, Diss. Genf 1991, S. 50 f.; SCHMID, a.a.O., N. 127 zu Art. 423 OR; JENNY, a.a.O., S. 148; vgl. auch HUBERT STÖCKLI, Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderung, Diss. Freiburg 1999, S. 269, Rz. 1185). Eine Schätzung des Gewinnes ist in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zulässig (BGE 133 III 153 E. 3.3 S. 162). Die Voraussetzungen für die Schätzung müssen aber auch hier erfüllt sein. Die beweisbelastete Partei, die sich auf diese Erleichterung beruft, muss alle Umstände, die für die Erzielung eines Gewinnes oder für dessen Verminderung sprechen, soweit möglich und zumutbar behaupten und beweisen (BGE 122 III 219 E. 3a S. 221). Der Schädiger, der die Höhe seiner Gewinne bestreitet, muss dies spezifiziert unter Vorlage von Detailzahlen tun und kann sich nicht mit pauschaler Bestreitung begnügen (DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 121).

4.1.3 Inwieweit Gestehungskosten vom Verkaufserlös in Abzug gebracht werden können, wenn die verkauften Waren in Verletzung eines Patentes im eigenen Betrieb hergestellt worden sind, ist in der Lehre umstritten. So wird zum Teil die Auffassung vertreten, die Aufwendungen könnten pauschal in dem Umfang in Abzug gebracht werden, in dem sie üblicherweise anfallen (vgl. HÉRITIER LACHAT, a.a.O., N. 26 zu Art. 423 OR),

während nach anderer Ansicht allein als richtig erscheint, dem Eigengeschäftsführer die konkreten

BGE 134 III 306 S. 310

Aufwendungen zu ersetzen (HOFSTETTER, a.a.O., S. 276), teilweise begrenzt auf die üblichen Unkosten als Höchstgrenze (SCHMID, a.a.O., N. 119 zu Art. 423 OR). Eine Vergütung wird dem Geschäftsführer teilweise für seine Arbeit zum Ersatz zugestanden, sofern und soweit eine solche üblich ist (vgl. CHAPPUIS, a.a.O., S. 55 ff. mit Hinweis auf BGE 34 II 694 E. 4 S. 700 und 35 II 643 E. 11 S. 660; HÉRITIER LACHAT, a.a.O., N. 27 zu Art. 423 OR; dagegen SCHMID, a.a.O., N. 118 zu Art. 423 OR). Nach einem Teil der Lehre sind sodann die allgemeinen Geschäftsunkosten nicht, auch nicht anteilsmässig abzugsfähig (ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 995, und ihm folgend das Urteil des Obergerichts Solothurn vom 1. Januar 1988, bestätigt vom Bundesgericht am 22. November 1988, publ. in: SMI 1989 S. 105/108; SCHMID, a.a.O., N. 118 zu Art. 423 OR; WEBER, a.a.O., N. 18 zu Art. 423 OR; JENNY, a.a.O., S. 154 f.; vgl. zum deutschen Recht der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn auch die Urteile des BGH vom 2. November 2000, in: GRUR 2001 S. 329/331, und vom 21. September 2006, in: GRUR 2007 S. 431/433 f. mit Literaturhinweisen), während nach anderer Ansicht ein angemessener Teil der betrieblichen Gemeinkosten zur Ermittlung des Reinerlöses immerhin so weit zu berücksichtigen ist, als sich diese wegen der Aufnahme der verletzenden Tätigkeit erhöht haben (vgl. DAVID, a.a.O., S. 120; FRITZ BLUMER, Patentverletzungsprozess, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, S. 830 f.; zu den unterschiedlichen Lehrmeinungen vgl. auch ALEXANDER CHRISTOPH BÜRGI-WYSS, Der unrechtmässig erworbene Vorteil im schweizerischen Privatrecht, Diss. Zürich 2005, S. 228 ff.).

4.1.4 Der erzielte Gewinn, den der Geschäftsherr nach Art. 423 OR aus der Eigengeschäftsführung beanspruchen kann, ist konkret festzustellen. Da es ausschliesslich darum geht, die Wertdifferenz im Vermögen des Geschäftsführers abzuschöpfen, die kausal auf die Geschäftsanmassung zurückzuführen ist, kann nicht erheblich sein, welche Unkosten dem Geschäftsherrn selber angefallen wären oder welche Kosten durchschnittlich anfallen. Zur Ermittlung des Nettogewinns sind vielmehr die konkret dem Geschäftsführer erwachsenen Unkosten festzustellen, während allfällige branchenübliche Kosten allenfalls für eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR berücksichtigt werden können, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die Abgrenzung der abzugsfähigen Aufwendungen erfolgt grundsätzlich danach, ob sie vom Geschäftsführer besonders für den

BGE 134 III 306 S. 311

gewinnbringenden Umsatz getätigt wurden und dafür auch objektiv erforderlich waren oder ob sie ebenfalls anderen Zwecken dienen konnten. Nur soweit feststeht, dass Kosten ausschliesslich für die Herstellung der patentverletzenden Produkte angefallen sind, besteht der erforderliche Zusammenhang zum erzielten Bruttogewinn. Eine "Quersubventionierung" anderer Betriebszweige hat für die Berechnung des massgebenden Nettogewinns jedenfalls ausser Betracht zu bleiben.

4.1.5 Es gibt grundsätzlich keine Kosten, welche ihrer Art nach nicht zum Abzug zugelassen werden können, sofern sie zur Erzielung des Gewinnes aus der Geschäftsanmassung tatsächlich anfallen und dafür auch erforderlich sind. Grundsätzlich ist auch nicht entscheidend, ob die verwendeten und erforderlichen Produktionsmittel vor der Aufnahme der Produktion schon zur Verfügung stehen oder eigens angeschafft bzw. hergestellt werden, um die patentverletzenden Waren zu produzieren. Fixkosten bzw. die nicht konkret zurechenbaren

Gemeinkosten bei der Verwendung von Infrastruktur für die Herstellung verschiedener Güter fallen immerhin dann ausser Betracht, wenn vorhandene Produktionsmittel ohne die patentverletzende Produktion nicht ausgelastet wären oder nicht verwendet werden könnten und somit durch die Patentverletzung Verluste vermieden oder vermindert werden. Da diese Kosten dem Geschäftsführer ohnehin anfallen würden, sind sie zur Ermittlung des massgebenden Nettogewinns vom Bruttoerlös jedenfalls für die Zeit nicht in Abzug zu bringen, welche für eine Liquidation oder Verkleinerung der entsprechenden betrieblichen Infrastruktur erforderlich wäre. Soweit die strengen Voraussetzungen für eine Schätzung fehlen, trägt der Geschäftsführer die Beweislast für die Ersatzfähigkeit seiner Kosten, auch soweit sich die Ausscheidung der spezifisch für die patentverletzenden Produkte verwendeten Produktionsmittel als schwierig erweist.

4.2 Der Beschwerdeführerin kann grundsätzlich nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, mit Ausnahme der Materialkosten seien sämtliche für die Herstellung der patentverletzenden Produkte erbrachten Aufwendungen als fixe Kosten oder Gemeinkosten zu qualifizieren, die vom massgebenden Gewinn nicht in Abzug gebracht werden könnten. Soweit die Kosten der für die Produktion erforderlichen Maschinen, Gebäude, Personen etc. ebenso wie das verwendete Material zur Herstellung der patentverletzenden Erzeugnisse angefallen sind, können sie grundsätzlich vom erzielten Verkaufserlös in Abzug gebracht werden. Allerdings trägt die

Beschwerdegegnerin 2 die Beweislast dafür, dass die entsprechenden Kosten konkret für die Herstellung der in Verletzung des Patents der Beschwerdeführerin produzierten Etiketten angefallen sind. Dass dafür keine Infrastruktur verwendet wurde, die andernfalls hätte liquidiert oder verkleinert werden müssen, muss sie dabei nur beweisen, wenn die Beschwerdeführerin die Abzugsfähigkeit der Kosten mit dieser Begründung bestritten hat. Soweit sie diesen Beweis nicht zu erbringen vermag, kann sie die entsprechenden Kosten nicht vom Gewinn abziehen. Eine Schätzung kommt nach Art. 42 Abs. 2 OR nur so weit in Betracht, als ein Beweis nicht möglich oder nicht zumutbar ist, was für Tatsachen grundsätzlich nicht zutrifft, die ein buchführungspflichtiger Betrieb mit einer gehörigen Buchhaltung erbringen kann.

4.3 Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Schätzung der von der Beschwerdegegnerin 2 zum Ersatz beanspruchten Aufwendungen für die in Verletzung des Patents der Beschwerdeführerin produzierten Etiketten insoweit nicht gegeben, als aufgrund einer gehörig geführten Buchhaltung eine eindeutige oder mindestens eine verlässlichere Zuordnung der Infrastrukturkosten der Beschwerdegegnerin 2 zur betrieblichen Tätigkeit möglich wäre. Entgegen der Annahme der Vorinstanz kann eine Schätzung der zur Erzielung des Bruttoverkaufserlöses getätigten und erforderlichen Kosten nicht damit begründet werden, dass die buchführungspflichtige Beschwerdegegnerin 2 ihre Bücher nicht länger als 10 Jahre aufbewahren muss und diese Frist im Zeitpunkt der Erstellung der Expertise abgelaufen war. Die vorliegende Klage wurde im Jahre 1998 eingereicht und seither musste die Beschwerdegegnerin 2 damit rechnen, allenfalls Auskunft über die von ihr erzielten Gewinne für die Jahre 1992 bis 1996 erteilen zu müssen. Mit dem gestützt auf die pauschale Schätzung des Experten gezogenen Schluss, die Beschwerdegegnerin 2 habe über die rund vier Jahre ihrer Tätigkeit die in Verletzung des Patents hergestellten Etiketten für gut 5 Rappen pro Stück verkauft, aber für gut 6 Rappen produziert und damit einen Verlust erwirtschaftet, hat die Vorinstanz zu Unrecht angenommen, die Voraussetzungen für eine Schätzung der Kosten seien erfüllt, die die Beschwerdegegnerin 2 gemäss Art. 423 Abs. 2 OR zum Abzug beansprucht.

4.4 Im angefochtenen Entscheid wird verkannt, dass die Beschwerdegegnerin 2 gemäss Art. 423 Abs. 2 OR die Beweislast für ihre zum Abzug vom Gewinn beanspruchten Gestehungskosten trägt. Mit der pauschalen Schätzung des Nettogewinns bzw. eines entsprechenden

Verlustes hat die Vorinstanz auch zu Unrecht bejaht, dass die Voraussetzungen einer Schätzung in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt seien. Der Beschwerdegegnerin 2 als Eigengeschäftsführerin wäre möglich und zumutbar gewesen, den Beweis der ihr für die Erzielung des Verkaufserlöses erwachsenen Gestehungskosten mit geeigneten Mitteln, insbesondere mit einer gehörigen Buchhaltung zu erbringen. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist insoweit begründet.