
Datum: 25.02.2010
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 2. Zivilsenat
Entscheidungsart: Beschluss
Aktenzeichen: I-2 U 53/04
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2010:0225.I2U53.04.00

Tenor:

I.

Im Anschluss an die Erörterungen im Verhandlungstermin werden die Parteien auf Folgendes hingewiesen:

-
1. Hinsichtlich der Frage der Aktivlegitimation geht der Senat nunmehr von folgenden Rechtsgrundsätzen aus: 1
- Die Eintragung in der Patentrolle legitimiert den eingetragenen Patentinhaber als den Berechtigten, und zwar auch für den Verletzungsprozess (vgl. Senat, Mitt. 1998, 153, 155 – Kartoffelsorte C.; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 30 PatG Rdnr. 20; Benkard/Schäfers, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 30 PatG Rdnr. 8a; Rogge, GRUR 1985, 734, 736 m. w. Nachw.). 2
- Wird das Klagepatent – wie hier – übertragen, so entscheidet gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG der Rollenstand des Patentregisters darüber, wer prozessführungsbefugt ist: Solange die Umschreibung auf den neuen Inhaber nicht erfolgt ist, können Ansprüche wegen Patentbenutzung nur von dem noch eingetragenen Altinhaber geltend gemacht werden, selbst wenn dieser (wegen der Wirksamkeit der Patentübertragung) materiellrechtlich nicht mehr Inhaber des Klageschutzrechts ist. Ist andererseits – wie hier – die Umschreibung erfolgt, so ist prozessführungsbefugt allein der neu eingetragene Erwerber, und zwar unabhängig davon, ob er tatsächlich materiellrechtlich Inhaber des Patents geworden ist oder nicht. Grund für diese an den schlichten Rollenstand anknüpfende Legitimation ist die Überlegung, dass die Patentbehörden und -gerichte von der ggf. aufwändigen Prüfung der materiellen Rechtslage hinsichtlich der Patentinhaberschaft enthoben sein und sich an der ebenso einfach wie verlässlich feststellbaren Eintragung im Patentregister orientieren sollen. Wird ein Unterlassungs-, Auskunfts-, Rückruf- oder Vernichtungsanspruch geltend gemacht, 3

kann deshalb die Wirksamkeit der materiellen Übertragung auf sich beruhen, weil es für die Klageberechtigung ohnedies nur auf den formellen Rollenstand ankommt (vgl. insoweit auch Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rdnr. 525).

Die Maßgeblichkeit des Registerstandes gilt aber auch für den Schadenersatzanspruch. Demgemäß hat der Senat bereits in der zum Sortenschutzrecht ergangenen Entscheidung "Kartoffelsorte C." (Mitt. 1998, 153, 155) nicht zwischen einzelnen Anspruchsarten differenziert, sondern den eingetragenen Sortenschutzinhaber auch zur Geltendmachung der miteingeklagten Schadenersatzansprüche für berechtigt gehalten. Übergreift der schadenersatzpflichtige Zeitraum sowohl die Periode, in der der Veräußerer materieller Inhaber und/oder in der Rolle eingetragen war, als auch diejenige Periode, in der der Erwerber materieller Inhaber und/oder in der Rolle eingetragen war, ist der Schadenersatzantrag darauf zu richten, dass in Bezug auf Benutzungshandlungen während des erstgenannten Zeitraumes der Schaden des Veräußerers und in Bezug auf Benutzungshandlungen während des letztgenannten Zeitraumes der Schaden des Erwerbers zu ersetzen ist. Damit der zu ersetzende Schaden "personalisiert" werden kann, muss die materielle Übertragung, d.h. ihre Wirksamkeit und ihr Zeitpunkt, nicht aufgeklärt werden. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG hat zwar keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage am Patent. Die Vorschrift regelt andererseits aber auch nicht bloß eine Legitimations*vermutung*. Sie bestimmt vielmehr abschließend und unwiderleglich, wer im Verletzungsprozess berechtigt ist, Ansprüche wegen Patentbenutzung geltend zu machen. Indem § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG als Berechtigten den in der Rolle Eingetragenen vorsieht, nimmt das Gesetz bewusst in Kauf, dass die Ansprüche von einer Person verfolgt werden, die materiellrechtlich überhaupt nicht Anspruchsinhaber ist. Für diesen Fall regelt § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG also eine gesetzliche Prozessstandschaft dahingehend, dass der Eingetragene objektiv fremde Ansprüche (nämlich die des materiell tatsächlich Berechtigten) im eigenen Namen (d.h. auf Leistung an sich) einklagen kann - und muss. Damit der Verletzungsprozess von einer unerwünschten Aufklärung der materiellen Rechtslage am Klagepatent befreit bleibt, muss der Rollenstand, soweit es um Schadenersatzansprüche geht, nicht nur darüber entscheiden, wer die Forderungen einklagen kann. Der Registerstand muss darüber hinaus auch festlegen, mit welchem Inhalt die Ansprüche geltend gemacht werden können, d.h. wessen Schaden zu ersetzen und wessen Entreicherung auszugleichen ist. Anderenfalls wäre allein für diesen Teilaspekt des Schadenersatzanspruchs eine ggf. mühselige und schwierige Rechtsaufklärung zu leisten, von der § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG gerade suspendieren will. Der in der Rolle als Patentinhaber Eingetragene ist daher aufgrund seiner Registereintragung befugt, Ersatz *seines* Schadens zu verlangen, die durch Benutzungshandlungen eingetreten sind, welche seit seiner Rolleneintragung vorgefallen sind. Bei einer etwaigen Unwirksamkeit der Patentübertragung agiert er dabei in gesetzlicher Prozessstandschaft für den materiell Berechtigten.

4

Ersatz *desjenigen* Schadens, der durch Benutzungshandlungen während der Rolleneintragung des Voreingetragenen entstanden sind, kann – entsprechend dem für die betreffende Zeitspanne gegebenen Registerstand – der Voreingetragene geltend machen. Ihm bleibt es freilich überlassen, seine Schadenersatzansprüche abzutreten, womit ein Dritter (z. B. der aktuell eingetragene Patentinhaber) klageberechtigt wird. Vom Verletzungsgericht ist in einem solchen – hier vorliegenden – Fall dann die Wirksamkeit der Abtretung zu verifizieren.

5

Weil sich der Ausspruch zur Schadenersatzhaftung strikt nach dem Rollenstand richtet, ist nicht nur ein Bestreiten der materiellen Rechtslage durch den Verletzungsbeklagten unerheblich; auch der eingetragene oder eingetragen gewesene Kläger selbst kann sich nicht

6

darauf berufen, dass er bereits vor der Umschreibung materiellrechtlich Inhaber des Patents geworden sei und deshalb schon im Hinblick auf vor dem Umschreibungstag begangene Verletzungshandlungen die Verpflichtung zum Ersatz *seines* Schadens (und nicht des Schadens des Voreingetragenen) festzustellen sei.

Besondere Probleme treten auf, wenn Ansprüche aus dem Patent im Zuge einer ausländischen (z. B. gesellschaftsrechtlichen) Transaktion übertragen worden sind. Unterliegt das diesbezügliche Rechtsgeschäft den Regeln einer ausländischen Rechtsordnung (weil die beteiligten Parteien dies so vereinbart haben oder weil das IPR entsprechende Vorgaben macht), so hat das deutsche Verletzungsgericht sich unter Anwendung des einschlägigen ausländischen Rechts (§ 293 ZPO) Gewissheit darüber zu verschaffen, dass der abgetretene Anspruch rechtswirksam übergegangen ist. Zwar kann dies im Freibeweis erfolgen und darf das Gericht auch die Parteien zur Ermittlung der ausländischen Rechtsnormen und ihrer Auslegung durch die dortige Rechtsprechung heranziehen. In jedem Fall muss sich das Gericht aber von Amts wegen die notwendigen Kenntnisse über das anzuwendende ausländische Recht verschaffen. Es gelten weder Beweislasten noch entbindet ein Unstreitiglassen des Vortrages einer Partei durch die andere von der Pflicht zur Amtsermittlung. Ein übereinstimmender rechtlicher Vortrag der Parteien kann nur dann ohne weitergehende eigene Aufklärung hingenommen werden, wenn er auf einer erkennbar gesicherten Grundlage erfolgt und plausibel ist, was sich tendenziell umso eher feststellen lassen wird, je näher die fragliche Rechtsordnung dem deutschen Recht ist (vgl. hierzu im Einzelnen Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 527).

Entsprechendes gilt bei einer Vereinbarung über die Abtretung von Schadensersatzansprüchen, für die die Vertragsparteien die Anwendbarkeit ausländischen Rechts vereinbart haben.

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze gilt im Streitfall Folgendes:

Die Klägerin ist unstreitig als neue Inhaberin der Klagepatente in der Patentrolle eingetragen, und zwar seit dem 21. Juni 2002. Als in der Rolle als Patentinhaberin Eingetragene ist sie damit befugt, Ersatz ihres eigenen Schadens zu verlangen, der durch Benutzungshandlungen eingetreten ist, welche seit ihrer Rolleneintragung (21.06.2002) stattgefunden haben. Auf die Wirksamkeit der Patentübertragung kommt es insoweit nicht an.

Für die Zeit davor kommt nur ein Schadensersatzanspruch aus abgetretenem Recht in Betracht, welcher auf Ersatz desjenigen Schadens gerichtet ist, der in der Person der voreingetragenen U. . durch Benutzungshandlungen entstanden ist, die während der Zeit der Registereintragung der U. vorgekommen sind.

Eine wirksame Abtretung vermag der Senat derzeit allerdings nicht festzustellen.

Die Klägerin beruft sich insofern auf das in zweiter Instanz vorgelegten "PATENT ASSIGNMENT" vom 21. Mai 2002, welches zwischen der U. und der U. einerseits und der Klägerin andererseits abgeschlossen worden ist. Diese Vereinbarung hat die Übertragung der Klagepatente zum Gegenstand und enthält auch eine Abtretung von Schadensersatzansprüchen. In Ziffer 1 der Vereinbarung heißt es am Ende ausdrücklich, dass die Übertragung sämtliche Rechte (und damit Ansprüche), insbesondere Schadensersatz, in Bezug auf jede Patentverletzung, die vor Abschluss dieser Übertragung erfolgte, umfasst.

7

8

9

10

11

12

13

14

Für die Klägerin ist die in Rede stehende Vereinbarung von P. T. H.I unterschrieben worden. Aus dem von der Klägerin nunmehr vorgelegten Handelsregistrauszug des Kantons Zug, Schweiz, dürfte sie ergeben, dass dieser am 21. Mai 2002 zur Vertretung der Klägerin berechtigt war. Nach dem Registrauszug ist H. als "Manager" allein zeichnungsbefugt ("single signature"), und zwar jedenfalls seit dem 15. Mai 2002.

Für die U. . wurde die Vereinbarung von R. H. unterzeichnet. Ausweislich der nunmehr von der Klägerin überreichten Vollmacht vom 5. Oktober 2002 war diesem für die Dauer eines Jahres eine unwiderrufliche Vollmacht betreffend Schutzrechtsübertragungen von der U. erteilt worden. Die besagte Vollmachtsurkunde wurde für die U. von den Herren G. D und W. G. M. M. unterzeichnet. Ausweislich des von der Klägerin ferner vorgelegten niederländischen Registrauszuges ist D. "Holder of power of attorney for signature", d. h. "Inhaber einer Unterschriftsvollmacht". Nach dem Vortrag der Klägerin war er dies auch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung, wofür die Datumsangabe "01-05-1983" im Registrauszug spricht. Nach dem überreichten Registrauszug ist D. allerdings nur "Prokuraatierhouder (b)" und hat er lediglich "Restricted power of attorney", was auf eine eingeschränkte Vollmacht hindeutet. Welche Vertretungsmacht ein "Holder of power of attorney for signature" als "Prokuraatierhouder (b)" mit "Restricted power of attorney" nach niederländischem Recht hat, ist dem Senat nicht bekannt. 15

M. soll nach dem Vortrag der Klägerin als damaliger Leiter der Patentabteilung von U.. "gleichermaßen" wie D. bevollmächtigt gewesen sein, weshalb insoweit die gleichen Bedenken bestehen, zumal sich ein Eintrag betreffend M. in dem vorgelegten Registrauszug nicht findet. 16

Letztlich unterliegt das vorgelegte "PATENT ASSIGNMENT" gemäß seiner Ziffer III auch englischem Recht. Die Wirksamkeit dieser Übertragungs- und Abtretungsvereinbarung beurteilt sich damit nach englischem Recht. Welche Anforderungen nach englischem Recht an die Wirksamkeit einer Übertragung von Rechten aus einem Patent zu stellen sind, ist dem Senat ebenfalls nicht bekannt. 17

II. 18

Die Parteien erhalten wie folgt Gelegenheit zur Stellungnahme zu den vorstehenden Hinweisen: 19

Zunächst kann die Klägerin bis zum **12. April 2010** zu den vorstehenden Hinweisen Stellung nehmen und ihren Vortrag ggf. ergänzen. 20

Hiernach erhalten die Beklagten Gelegenheit zur Stellungnahme zu den vorstehenden Hinweisen sowie einem etwaigen ergänzenden Vortrag der Klägerin bis zum **17. Mai 2010**. 21

IV. 22

Weitere Anordnungen ergehen von Amts wegen. 23

F. Dr. B. S. Richter am Richter am Richterin am 24

Oberlandesgericht Oberlandesgericht Oberlandesgericht 25
