

# Internationales Patentrecht

## Die Haftung des Patentverletzers für extraterritorialen Schaden – Anmerkung zur Entscheidung des US Supreme Court „WesternGeco LLC vs. ION Geophysical Corp.“

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M (Fordham)

In einem in den USA vielbeachteten Urteil [„WesternGeco LLC vs. ION Geophysical Corp.“, 585 U.S. (2018)] vom 22.06.2018 hat der US Supreme Court die Ersatzfähigkeit von extraterritorialen Schäden infolge einer Patentverletzung bejaht. Danach umfasst der Schadensersatzanspruch auch den durch im Ausland verlorene Aufträge entstandenen Schaden. Dass diese Entscheidung so viel Aufmerksamkeit erhält, veranlasst zu der Frage, wie ein deutsches Gericht die Ersatzfähigkeit extraterritorialer Schäden beurteilen würde, wenn durch Patentverletzungen in Deutschland ein Schaden im Ausland eintritt.

### Sachverhalt und Entscheidungsgründe

Die Klägerin, WesternGeco LLC, ist Inhaberin von vier US-Patenten, die ein System zur Vermessung des Meeresbodens schützen. Die Beklagte, ION Geophysical Corporation, stellte Einzelteile eines Vermessungssystems in den USA her und lieferte diese Teile ins Ausland. Dort wurden die Teile zu einem Vermessungssystem zusammengefügt. Dieses war von der patentgemäßen Lehre der Klagepatente nicht zu unterscheiden und stand in

direktem Wettbewerb mit dem Produkt der Klägerin. Das Patent war durch das Liefern der Einzelteile verletzt [§ 271 U.S. Patent Act Abs. (f) (2)]. Die Klägerin WesternGeco konnte im Ausgangsverfahren nachweisen, dass sie durch das verletzende Konkurrenzprodukt der Beklagten zehn Vermessungsaufträge im Ausland verloren hatte. Die ihr dadurch entgangenen Gewinne sollte die Beklagte ersetzen. Im Ausgangsverfahren sprach das Gericht WesternGeco Schadensersatz in Höhe von 93,4 Millionen US-Dollar zu. In der nächsten Instanz hielt der Court of Appeals for the Federal Circuit den Schaden nicht für ersatzfähig. § 271 U.S. Patent Act stelle eine Vermutung gegen Extraterritorialität auf („presumption against extraterritoriality“), so dass ein derartiger Schaden nicht umfasst sein könne. Hiergegen wendete sich die Klägerin erfolgreich mit der Revision.

Der Supreme Court führte zwar aus, dass die „Vermutung gegen die Extraterritorialität“ in der Regel dazu führe, dass die Gesetze nur auf inländische Sachverhalte Anwendung fänden. Diese gehe letztlich auf „gesunden Menschenverstand“ zurück, da der Kongress allgemein nur unter innenpolitischen Erwägungen gesetzge- ▶



Die Entscheidung des Supreme Court befasst sich mit dem im US-Recht immer wieder relevanten Grundsatz der Extraterritorialität.

berisch tätig werde („the commonsense notion that Congress generally legislates with domestic concerns in mind.“). Gleichwohl können extraterritoriale Sachverhalte Einzugs in das US-Patentrecht halten. Darauf sei die „Zwei-Stufen-Methode“ des Supreme Courts anwendbar. Auf einer ersten Stufe sei zu überprüfen, ob die Vermutung gegen Extraterritorialität widerlegt werden könne. Das sei der Fall, wenn der Gesetzeswortlaut auf eine extraterritoriale Anwendung der Norm hindeute („clear indication of an extraterritorial application“). Lasse sich die extraterritoriale Anwendung dadurch nicht widerlegen, so sei auf einer zweiten Stufe zu untersuchen, ob der Fall einen inländischen Bezug zur Anwendung der Vorschrift beinhalte. Dafür müsse das relevante Verhalten im Inland stattfinden.

Der Supreme Court löste die Frage pragmatisch auf der zweiten Stufe. Er begründete das damit, dass eine Lösung über die erste Stufe „weiterreichende Folgen für zukünftige Fälle“ haben und neben dem Patent Act viele andere Gesetze betreffen könne. Das Ziel einer Vorschrift lasse sich nicht isoliert, sondern nur gemeinsam mit weiteren im Zusammenhang stehenden Vorschriften bestimmen. Das Gericht bezog sich zunächst auf § 284 U.S. Patent Act, der einen allgemeinen Schadensersatzanspruch für die verschiedenen Arten der Patentverletzung normiere („provides a general damages remedy for the various types of patent infringement“). Die Vorschrift bezwecke die vollständige Kompensation („complete compensation“) des Patentinhabers für die begangene Patentverletzung. § 271 (f) (2) U.S. Patent Act legt den Fokus auf ein Verhalten im Inland, die Lieferung der Komponenten einer patentmäßigen Erfindung in oder

aus den Vereinigten Staaten. Vor diesem Hintergrund kommt der Supreme Court zu dem Ergebnis, dass die Patente von WesternGeco durch ein Verhalten von ION im Inland verletzt worden seien. Hierdurch entgangene Gewinne seien über § 284 U.S. Patent Act ersatzfähig. Die Folgen im Ausland seien eine bloße Begleiterscheinung der Verletzung im Inland.

Zwei der neun entscheidenden Richter waren anderer Meinung. Sie begründeten ihr Sondervotum im Wesentlichen damit, dass ein US-Patent seinem Inhaber eine Monopolstellung nur innerhalb des Bundesgebiets gewähre und ihn nicht vor Konkurrenz im Ausland schütze. Der Supreme Court führte in seinem Urteil aus, dass zwischen der Rechtsverletzung und dem durch die Verletzung verursachten Schaden zu unterscheiden sei. Ein Patentinhaber sei berechtigt, für den Schadensersatz denjenigen (auch finanziellen) Zustand zugrunde zu legen, der nach der Verletzung eingetreten sei, und ihm denjenigen Zustand gegenüberzustellen, der eingetreten wäre, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte [„a patent owner is entitled to recover (...) the difference between [its] pecuniary condition after the infringement, and what [its] condition would have been if the infringement had not occurred.“].

### Rechtslage in Deutschland

Der Umstand, dass diese Frage in den USA so umstritten war und der richtige Prüfungsmaßstab auch innerhalb des Supreme Courts nicht einheitlich beurteilt wird, veranlasst zu der Frage, wie dieser Fall nach deutschem Recht zu entscheiden wäre. Entscheidend sind neben ei-

ner inländischen Verletzungshandlung auch die für den Umfang des Schadensersatzes heranzuziehenden Gesichtspunkte.

Der immaterialgüterrechtliche Grundsatz der Territorialität wird in dem Urteil des Supreme Court nicht ausdrücklich angesprochen. Nach dem Schutzlandprinzip entfalten Patente ihre materiellen Wirkungen nur innerhalb des Gebiets, für das sie erteilt worden sind (Benkard/Scharen, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 9, Rn. 8 m.w.N.). Ist das Produkt im Ausland nicht patentgeschützt, kann es dort grundsätzlich benutzt werden (BGH GRUR 1969, 265 – „Disiloxan“). Das US-amerikanische Gericht musste hingegen eine Vermutung gegen Extraterritorialität anwenden. Danach ist ein Bundesgesetz nur unter besonderen Umständen auf einen Sachverhalt mit Auslandsbezug anwendbar. Im Ergebnis stellte das Gericht eine inländische Verletzungshandlung fest, die die Grundlage für den zugesprochenen Schadensersatz bildete. Auch der Supreme Court kam damit zu dem Ergebnis, dass der Patentschutz für ein US-Patent auf das Gebiet der Vereinigten Staaten beschränkt ist.

Beurteilt man den Sachverhalt nach deutschem Recht, so muss das Patent durch die Handlungen des Beklagten auch verletzt sein. Als Parallele zu § 271 (f) (2) U.S. Patent Act kommt im deutschen Patentrecht zunächst die mittelbare Patentverletzung (§ 10 Abs. 1 PatG) in Betracht. Anders als die US-Vorschrift fordert § 10 Abs. 1 PatG jedoch einen doppelten Inlandsbezug, so dass sowohl die Lieferung als auch die patentgemäße Benutzung im Inland erfolgen müssen. Die US-Vorschrift lässt hingegen eine Patentbenutzung im Ausland ausrei- ▶

chen. Denkbar ist gleichwohl eine unmittelbare Patentverletzung im Inland durch Verletzungshandlungen im Ausland. Allerdings hat das OLG Karlsruhe erst jüngst entschieden, dass ein Erzeugnis nicht als in Deutschland hergestellt gilt, wenn lediglich Handlungen vorgenommen werden, die sich nicht auf die patentgemäßen Merkmale beziehen (OLG Karlsruhe, BeckRS 2017, 131325 – „Rückstrahlende Folie“). Das LG Düsseldorf hat demgegenüber für ein Verfahrenspatent entschieden, dass auch bei mehreren notwendigen Maßnahmen für eine Patentverletzung ausreichend sei, dass hiervon nur eine im Inland vorgenommen worden sein, wenn die anderen Maßnahmen dem im Inland Handelnden zuzurechnen seien. Dies gelte insbesondere, wenn dieser sich einen im Inland geltenden Verletzungserfolg zu eigen mache (LG Düsseldorf InstGE 11, 203 – „Prepaid Telefonkarte“). In jedem Fall sei erforderlich, dass die Produkte auch einen Bezug zum inländischen Markt aufwiesen. Würden die Produkte hingegen lediglich im Ausland angeboten, scheide eine Patentverletzung aus (BGH GRUR 2017, 261 – „Rezeptortyrosinkinase II“).

Stellt man demnach wegen eines Bezugs zum inländischen Markt eine Patentverletzung fest, verbleibt auf Rechtsfolgenseite die Frage, ob überhaupt ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist. § 139 Abs. 2 PatG knüpft hierfür an die allgemeinen schadensrechtlichen Regelungen der §§ 249 ff. BGB an. Nach dem Grundsatz der Naturalrestitution ist demnach derjenige Zustand wiederherzustellen, der ohne die Verletzungshandlung bestehen würde. Insofern beruht das Schadensrecht auf einem ähnlichen Kompensationsgedanken, wie ihn etwa auch der Supreme Court der US-amerikanischen Paral-

lervorschrift zuschreibt (vgl. auch Palandt/Grüneberg, 77. Aufl. 2018, Vorb. v. § 249, Rn. 2). Stellt man daher eine Patentverletzung fest – etwa, weil ein verletzungsrelevanter Inlandsbezug hergestellt werden kann –, so können grundsätzlich auch Schadensposten im Ausland – wie ein entgangener Gewinn – im Wege der Naturalrestitution geltend gemacht werden. Dies ist letztlich eine Frage der Kausalität, die Nachweisproblematiken aufweisen kann. So müsste der Patentinhaber dann belegen, dass er die Gewinne im Ausland ohne die Verletzungshandlung erzielt hätte.

In ihren kritisierenden Sondervoten befanden die Richter Gorsuch und Breyer, dass das US-Patentrecht an den Landesgrenzen ende und den Patentinhaber nicht vor Wettbewerb außerhalb des Landes schütze. Das Verhalten der Beklagten möge aus Sicht der Klägerin unfair erscheinen. Das US-Patentrecht sei aber nicht darauf ausgelegt, derartige Schäden zu ersetzen. Die Auffassung der beiden Richter entspricht im Wesentlichen den Grundsätzen in Deutschland. Der Bezug zu einem inländischen Markt ist zwingend. Dies betrifft jedoch nicht die Frage nach dem Umfang der Patentverletzung, sondern setzt bereits vorher an, wenn es festzustellen gilt, ob überhaupt eine Patentverletzung vorliegt. Anderenfalls würde ein im Ausland zulässiges Verhalten mittelbar im Inland sanktioniert, ohne dass überhaupt eine relevante Verletzungshandlung vorliegt. Ob unter dem jeweiligen Patentrecht ein Schaden zu ersetzen ist, der im Ausland für eine Patentverletzung im Inland entsteht, ist letztlich eine Frage des Schutzzwecks und der Kausalität.

## Fazit

Die Entscheidung des Supreme Court befasst sich mit dem im US-Recht immer wieder relevanten Grundsatz der Extraterritorialität. Nach der Entscheidung des Supreme Court können Handlungen im Ausland eine Patentverletzung im Inland darstellen. Wegen § 271 (f) (2) U.S. Patent Act ist dies vergleichsweise leicht festzustellen. Darüber hinaus setzt sich die Entscheidung jedoch auch mit einem in der deutschen Praxis weniger diskutierten Aspekt auseinander, nämlich damit, ob auch auf der Rechtsfolgenseite ein Schaden, der im Ausland entstanden ist, zu ersetzen ist. Während das deutsche Recht hier auf die Kausalität bei §§ 249 ff. BGB zurückgreift, löst der US Supreme Court das Problem über die Extraterritorialität. ◀



**Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham)**  
Partner Linklaters LLP  
Frankfurt am Main

[julia.schoenbohm@linklaters.com](mailto:julia.schoenbohm@linklaters.com)  
[www.linklaters.de](http://www.linklaters.de)