



Lokalkammer Hamburg
UPC_CFI_274/2023

Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer Hamburg
erlassen am 11. Februar 2026

LEITSATZ

1. Auf einen Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns findet nationales Recht Anwendung, wenn der Sachverhalt vor Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts am 1. Juni 2023 abgeschlossen wurde.
2. Auch bei der Geltendmachung entgangenen Gewinns aufgrund einer Preisreduktion muss festgestellt werden können, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit der Gewinn gemacht worden wäre. Dabei ist das Angebot auf seine Angemessenheit unter Berücksichtigung aller Umstände zu überprüfen.
3. Die Möglichkeit eines Alternativangebotes des Verletzers ist in die Beurteilung einzubeziehen, wenn feststeht, dass der Auftraggeber auf jeden Fall ein weiteres Angebot angefordert hätte.
4. Da sowohl das nationale (deutsche) Recht zum Schadensersatz wie auch das EPGÜ auf der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) beruhen, dürften sich vorliegend bei der Beurteilung eines Anspruchs auf Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns keine unterschiedlichen Ergebnisse ergeben.

SCHLAGWÖRTER

Anwendbares Recht; entgangener Gewinn wegen Preisreduktion; Angemessenheit des Angebots

HEADNOTES

1. National law shall apply to claims for damages for loss of profit if the factual circumstances were completed before the Unified Patent Court came into force on June 1, 2023.

2. Even when claiming lost profits due to a price reduction, it must be established that, under normal circumstances or under the specific circumstances, the profit would probably have been made. In this context, the offer must be reviewed for its reasonableness, taking all circumstances into account.

3. The possibility of an alternative offer by the infringer must be taken into account in the assessment if it is established that the principle would have requested a further offer in any case.

4. Since both national (German) law on damages and the UPCA are based on the Directive 2004/48/EG (Enforcement Directive), in this case should be no difference in the assessment of a claim for damages for loss of profit.

PARTEIEN

Fives ECL, SAS, 100 rue Chaland, 59690 Ronchin, Frankreich,

Klägerin,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Konstantin Schallmoser, Daniel Hoppe, Carl-Alexander Dinges, Bonabry Partnerschaft von Rechtsanwälten, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg, E-Mail: schallmoser@bonabry.de / info@bonabry.de

gegen

REEL GmbH, Rudolf Diesel Straße 1, 97209 Veitshöchheim,

Beklagte,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Dr. Benjamin Schröer, Leonhard Hollander, Hogan Lovells International LLP, Karl-Scharnagl-Ring 5, 80539 München, E-Mail: benjamin.schroeer@hoganlovells.com

STREITPATENT

Europäisches Patent Nr. EP 1 740 740

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper der Lokalkammer Hamburg

MITWIRKENDE RICHTER/INNEN

Vorsitzende Richterin Sabine Klepsch als Berichterstatterin
rechtlich qualifizierter Richter Dr. Stefan Schilling
rechtlich qualifizierte Richterin Mojca Mlakar
technisch qualifizierter Richter Max Tilmann

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

Festsetzung von Schadensersatz

PROZESSUALER SACHVERHALT UND PARTEIVORBRINGEN

- 1 Mit Klageschrift vom 8. August 2023, eingegangen nach Regel 4.2. Verfahrensordnung (VerfO) in Papierform bei der Lokalkammer Hamburg am gleichen Tag, stellte die Klägerin einen Antrag auf Festsetzung von Schadensersatz. Eine Einreichung über das elektronische Fallbearbeitungssystem des Gerichts scheiterte, da die Einreichung eines Schadensersatzhöheverfahrens die Eingabe einer zugrundeliegenden Fallnummer des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) fordert.
- 2 Vorausgegangen ist zwischen den hiesigen Parteien — neben weiteren Parteien – ein Patentverletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, Aktenzeichen 4c O 1/21 (Anlage PBP 3). In diesem Verfahren wurde die Beklagte (dortige Beklagte zu 1)) mit Urteil vom 9. August 2022 unter anderem dazu verurteilt, es zu unterlassen, Service-Module für eine Reihe von Elektrolysezellen, die für die Herstellung von Aluminium durch Schmelzflusselektrolyse bestimmt sind, und die mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 des deutschen Teils des EP 1 740 740 B1 (nachfolgend: Streitpatent) ausgestattet sind, in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten. In dem genannten Urteil wurde zudem festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1.1. näher bezeichneten, seit dem 2. Dezember 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Das Urteil ist rechtskräftig. Keine der Parteien hat Berufung eingelegt.
- 3 Ferner hat die Beklagte gegen den deutschen Teil des Streitpatents Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht eingereicht (Aktenzeichen 3 Ni 20/19 (EP)), welche mit Urteil vom 18. Mai 2022 vollständig abgewiesen wurde. Die hiergegen gerichtete Berufung zum Bundesgerichtshof (Urteil vom 26. November 2024, Aktenzeichen X ZR 114/22) blieb ohne Erfolg. Weitere Verfahren, insbesondere solche in anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ), sind nicht anhängig.

- 4 Mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2023 legte die Beklagte Einspruch analog R. 19.1 lit. a) VerfO ein. Sie rügte, das angerufene Gericht sei für den vorliegend gestellten Antrag auf Festsetzung von Schadensersatz gemäß Art. 32 Abs. 1 EPGÜ nicht zuständig. Die Berichterstatterin hat dem Einspruch mit Anordnung vom 17. November 2023 stattgegeben. Der hiergegen gerichtete Antrag der Klägerin auf Überprüfung durch den Spruchkörper nach R. 333 VerfO wurde mit Entscheidung vom 25. Januar 2024 mangels Zulässigkeit zurückgewiesen. Die gegen die Einspruchsentscheidung vom 17. November 2023 eingelegte Berufung der Klägerin hatte Erfolg. Mit Anordnung vom 16. Januar 2025 (nachfolgend: Anordnung) hat das Berufungsgericht die Einspruchsentscheidung aufgehoben und die Klage an die Lokalkammer Hamburg zurückverwiesen.
- 5 Die Parteien sind auf dem Markt für Spezialkräne tätig, die weltweit in verschiedenen Ländern in Aluminiumöfen im Rahmen der Aluminiumproduktion zum Einsatz kommen. Die Klägerin mit Sitz in Nordfrankreich, stellt her und vertreibt unter anderem Spezialkräne für die Aluminiumindustrie. Die heutige Klägerin war bis zum Jahr 2015 ein Betriebsteil des Rio Tinto Konzerns (nachfolgend Rio Tinto), eines der größten Rohstoffkonzerne der Welt. Rio Tinto veräußerte diesen Betriebsteil im Jahr 2015 an die Fives Gruppe, wodurch die Klägerin entstand (Anlage PBP 17, S. 1, Anlage PBP 18, S. 1). Die Beklagte mit Sitz in Veitshöchheim bei Würzburg ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Spezialkränen und speziellen Handhabungsgeräten. Sie geht zurück auf die Noell Stahl- und Maschinenbau GmbH (bis 1999, von 1999-2001 Noell Crane Systems) und ist seit 2002 als NKM Noell Special Cranes GmbH bzw. seit 2021 als REEL GmbH Teil der französischen REEL-Gruppe.
- 6 Die Parteien waren 2016 beide Teilnehmer an der Ausschreibung Alba Potline 6 in Bahrain. Die Ausschreibung beinhaltete neben 12 Servicemodulen noch weitere Teile, die ursprünglich in einer einzigen Ausschreibung vergeben werden sollten.
- 7 Auf Auftraggeberseite standen die Emirates Global Aluminium (nachfolgend: EGA oder EGA/Dubal), ein weltweit führender Aluminiumproduzent und zugleich Entwickler und Zulieferer der Pot-Technologie mit der Bezeichnung „Dubal DX+ ultra“, die in der Anlage Alba Potline 6 zum Einsatz kommt. Der Begriff Pot-Technologie meint dabei die Technologie, die für die eigentlichen Aluminiumproduktion in den Öfen verwendet wird. EGA ging aus einem Zusammenschluss von Emirates Aluminium (EMAL) und Dubai Aluminium (DUBAL) hervor.
- 8 Alba (Aluminium Bahrain), ebenfalls ein führender Aluminiumproduzent, ist Betreiber der in Bahrain gelegenen Anlage Alba Potline 6 und damit der Endkunde des in der streitgegenständlichen Ausschreibung erfolgreichen Bieters. Da Alba nicht über eine eigene Pot-Technologie verfügt, bezieht sie diese von anderen Aluminiumprozenten – im Fall der Alba Potline 6, von EGA/DUBAL. Alba traf letztverantwortlich die Entscheidung über die Vergabe des streitgegenständlichen PTM-Auftrags. Bechtel ist das von Alba mit der Errichtung der Anlage Alba Potline 6 beauftragte Ingenieurbüro. Es war im

Ausschreibungsverfahren unter anderem für die Ausarbeitung der technischen Spezifikationen für die ausgeschriebenen PTMs verantwortlich und fungierte als Mittelsmann zwischen Alba und den Bietern.

- 9 Beide Parteien gaben am 2. Dezember 2016 und 15. Dezember 2016 Angebote ab. Bei dem Angebot vom 15. Dezember 2016 handelte es sich nicht um eine neue Angebotsrunde. Vielmehr hatte Bechtel darum gebeten, einen Preis zu nennen für den Fall, dass die beiden Ausschreibungsteile (Servicemodule und Hilfsbrücken) aufgespalten und getrennt fortgeführt würden. Die Klägerin reagierte auf das Bechtel-Schreiben, indem sie am 15. Dezember 2016 bestätigte, dass der auf die 12 Servicemodule entfallende Teil des Angebots vom 2. Dezember 2016 in Höhe von EUR XXX auch dann Bestand habe, wenn die im Schreiben vom 14. Dezember 2016 genannten Angebotspositionen 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 und 3.8 gestrichen werden (Anlagen BBY 23 und BBY 24). Die Beklagte reduzierte ihr Angebot um XXX Euro.
- 10 Die entsprechenden Angebote der Parteien sahen wie folgt aus:
- XXX XXX XXX
- 11 Am 29. Januar 2017 erhielt die Klägerin die Nachricht, dass der Auftrag nicht an sie vergeben wurde (Anlage PBP 14c). Sie meldete daraufhin Zweifel an einer ordnungsgemäßen Auftragsvergabe an. Nach einer internen Untersuchung bei der Auftraggeberin teilte Bechtel der Klägerin mit Schreiben vom 10. Februar 2017 mit, dass der Bieterprozess wiederaufgenommen werden würde. Die Klägerin gab ein neues Angebot unter dem 21. Februar 2017 mit einem Nachlass von 6.500.000 Euro ab und erhielt den Zuschlag.
- 12 Die Klägerin vertritt die Ansicht, dass sie einen Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns habe. Sie wäre mit ihrem Angebot vom 2./15. Dezember 2016 in Bezug auf eine Ausschreibung des Projekts Alba 6 in Bahrain (nachfolgend: Alba 6 oder Projekt Alba 6) durchgedrungen, wenn nicht die Beklagte unter dem 2./15. Dezember 2016 ein patentverletzendes Angebot gemacht hätte. Sie habe sowohl mit ihrem ersten Angebot (ohne Datum), als auch mit ihrem zweiten Angebot vom 30. November 2016 sowie dem 3. Angebot vom 2. Dezember 2016 ein konkurrenzfähiges Angebot abgegeben. Ersichtlich habe das Angebot der Klägerin vom 2. Dezember 2016 umgerechnet um XXX Euro unter dem Angebot der Beklagten gelegen. Die Klägerin wandte dabei eine Gewinnmarge in Höhe von XXX % an und ging davon aus, dass dennoch die Kosten für ein Model mit zwei unabhängigen Rotationen nicht überschritten würden.
- 13 Sie habe sich umfänglich auf die Ausschreibung und ihr Angebot vorbereitet. In diesem Zusammenhang habe sie im Vorfeld das Projekt Quatalum in Katar, in welchem die Beklagte mit dem Angebot einer Doppelrotationsmaschine obsiegt hatte, besichtigt. Die Klägerin ging dabei davon aus, dass die Beklagte ein Angebot bei Alba 6 auf Basis dieses

Modells abgeben würde. Vor dem Hintergrund ihrer Recherchen ging die Klägerin ferner davon aus, dass sie mit ihrer Einturmmaschine mit einer verbesserten Sichtbarkeit als die vorausgegangenen Einturmmodelle und einer optionalen Ergänzung um eine Kabinenverschwenkbarkeit um +/- 30° den Zuschlag erhalten würde, da dieses für Alba 6 geringere Kosten bedingen würde.

- 14 Die Alternativen der Beklagten seien nicht überzeugend gewesen. Entweder hätte die Beklagte ihr bewährtes Servicemodul Qatalum/Sunndal auf Hydrauliksteuerung umstellen müssen, worin sie weit weniger Erfahrung hatte, und damit ein Zweiturmservicemodul anbieten müssen, das preislich über den Einturmmodellen lag. Sie hätte nach Ansicht der Klägerin dann mit einem Preisangebot in die Ausschreibung gehen müssen, bei dem sie keine Gewinnmarge realisiert oder deutlich über dem Preis der Klägerin gelegen hätte. Oder sie hätte ein Einturmservicemodul des Typs Dubal anbieten müssen, was aber nicht den Erwartungen der Kundin entsprach.
- 15 Die Klägerin ist daher der Ansicht, dass sie mit ihrem Angebot vom 2./15. Dezember 2016 gewonnen hätte, wenn nicht die Beklagte ein patentverletzendes und damit konkurrenzfähiges Angebot abgegeben hätte. Die Preiskalkulation und die Reduzierung des Angebotspreises stellen sich dem Grunde und der Höhe nach in Anbetracht der Marktlage, der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens der Klägerin und der zu erwartenden Auswirkungen eines Obsiegens der Beklagten mit einem patentverletzenden Angebot aus kaufmännischer Sicht als nachvollziehbar und wirtschaftlich vernünftig dar und seien in jedem Fall als nicht nachlässig anzusehen. Die Klägerin habe davon ausgehen dürfen, dass sie aufgrund der für sie patentgeschützten Konfiguration des Servicemoduls eine Gewinnmarge realisieren könne, die diesem Innovationsvorteil Rechnung trägt. Dem Schutz des geistigen Eigentums liege gerade der Gedanke zugrunde, dass sich Investition in Innovation lohnen soll, dass es also im vorliegenden Fall gerade der Patentschutz ermöglicht, mit einer höheren Marge zu kalkulieren als ohne. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein ernstzunehmendes, konkurrenzfähiges Alternativangebot ohne Patentverletzung zu erheblichen Mehrkosten geführt hätte. Es sei also vom Ausgangspunkt her einleuchtend und zwingend, dass die durch die patentgemäße Lösung ersparten Kosten nicht vollständig an die Kundin weitergegeben werden würde, sondern die Marge des Patentinhabers erhöhe, ohne dass dies auf die Wettbewerbsfähigkeit des Angebots durchschlage.
- 16 Dass die Klägerin weder bei der Preiskalkulation noch bei der Reduzierung ihres Angebotes nachlässig gehandelt habe, ergebe sich auch aus dem von der Klägerin in Auftrag gegebenen Gutachten von Frau Dr. Anke Nestler, Senior Managing Director von FTI Consulting Deutschland GmbH (nachfolgend: FTI-Gutachten, Anlage BBY 25). Das Gutachten bestätige, dass sowohl die Kalkulation als auch die Reduzierung des Angebotspreises durch die Klägerin auf vernünftigen wirtschaftlichen Erwägungen beruht habe.

- 17 Das Angebot der Beklagten vom 2. Dezember 2016, das knapp 3 Millionen über dem Angebot der Klägerin lag, zeige, dass die Klägerin selbst mit einer hohen Marge ein konkurrenzfähiges Angebot abgegeben habe. Der entgangene Gewinn folge schließlich aus dem Zuschlag im Februar 2017 zu verschlechterten Konditionen, 6.5 Millionen Euro. Ein Zinsanspruch werde in das Ermessen des Gerichts gestellt. Einen Zinssatz von 4 % sieht die Klägerin als angemessen an.
- 18 Die Beklagte tritt dem entgegen. Sie ist der Auffassung, dass die Klage unschlüssig sei, da sich den Darlegungen der Klägerin nicht entnehmen lasse, welchen Gewinn sie im Fall einer Auftragserteilung mit ihrem Angebot vom 15. Dezember 2016 erzielt hätte. Eine Kalkulation sei nicht vorgelegt worden. Da auch die jeweiligen Angebote (Dezember 2016 und Februar 2017) nicht vorgelegt worden seien, könne nicht überprüft werden, ob sich diese inhaltlich in ihrem Angebotsumfang entsprechen würden. Ebenso wenig sei eine Bezifferung dahingehend erfolgt, welchen Gewinn sie tatsächlich erzielt habe.
- 19 Darüber hinaus habe die Klägerin ein viel zu teures Angebot abgegeben. Vor dem Hintergrund der Aluminiumpreise und des wettbewerblichen Umfelds habe die Klägerin eine zu hohe Marge angesetzt. Ferner sei auf jeden Fall eine Wettbewerbssituation von Auftraggeberseite hergestellt worden, auch wenn die Beklagte kein patentverletzendes Angebot abgegeben hätte. Es sei in Ausschreibungen der hier streitgegenständlichen Art ständige Praxis und sogar vorgegeben, dass stets eine Mehrzahl von Bietern am Ausschreibungsverfahren teilnimmt. Die Anlagenbetreiber würden so Wettbewerb sicherstellen, um die bestmöglichen Konditionen, einschließlich des bestmöglichen Preises, zu erzielen.
- 20 Die Beklagte wäre auch in der Lage gewesen, ein nicht patentverletzendes Angebot zu einem unwesentlich höheren Preis als ihr ursprüngliches Angebot vom 15. Dezember 2016 anzubieten, nämlich auf Basis des Pavlodar-Modells. Dieses hätte zu einer Preiserhöhung von XXX pro Pot Tending Machine (PTM) geführt, bei technischen Vorteilen in Bezug auf die Sicht auf die Werkzeuge und die Bedienbarkeit. Daher wäre gegenüber einem solchen patentfreien Alternativangebot der Beklagten das überteuerte Angebot der Klägerin nicht konkurrenzfähig gewesen. Die Klägerin habe einfach einer Fehlvorstellung mit Blick auf das Angebot der Beklagten unterlegen und ein viel zu teures Angebot abgegeben. Entsprechendes werde durch das Gutachten von Charles River Associates (nachfolgend CRA-Gutachten, Anlage HL 33) bestätigt.
- 21 Darüber hinaus sei nicht ersichtlich, aus welchem Grund die Klägerin den Preis ihres Angebots um XXX % reduziert habe. Die Klägerin habe auch nicht dargelegt, dass die behauptete Gewinneinbuße (ausschließlich) bei ihr angefallen sei. Ferner bestehe der geltend gemachte Pauschalzinsanspruch nicht.

ANTRÄGE DER PARTEIEN

22 Die Klägerin begehrt:

gemäß Artikel 68 EPGÜ die Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 6,5 Millionen Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von 1.341.038,74 €, sowie Zinsen ab dem 9. August 2023 in Höhe von 8. Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus einem Betrag von 6,5 Millionen Euro, als Ausgleich des von ihr wegen des patentverletzenden Angebots der Beklagten mit Blick auf die Ausschreibung Alba/Bahrein erlittenen Schadens, gemäß dem Urteil des Landgerichts vom 9. August 2022.

23 Die Beklagte beantragt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
3. Hilfsweise: Die vorläufige Vollstreckbarkeit der im Urteil enthaltenen Anordnungen ist von der Erbringung von Sicherheitsleistung (Hinterlegung oder Bankbürgschaft) in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abhängig.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG

I. Zuständigkeit des Gerichts

- 24 Das angerufene Gericht ist zur Entscheidung über die Festsetzung von Schadensersatz befugt. Wie das Berufungsgericht in der Anordnung vom 16. Januar 2025 (UPC_CoA_30/2024) in vorliegendem Verfahren ausgeführt hat, ist das EPG und auch die Lokalkammer Hamburg zur Entscheidung befugt.

II. Anwendbares Recht

- 25 Hiervon zu trennen ist die Frage des anwendbaren Rechts. Das Berufungsgericht hat an verschiedenen Stellen Aussagen zum materiellen Recht gemacht und dabei auf das „materielle Recht“ des EPG Bezug genommen.

1.

- 26 Eine Bindungswirkung nach Art. 75 Abs. 2 EPGÜ auf Grund der Entscheidung des Berufungsgerichts mit Blick auf das anzuwendende Recht besteht nicht. Art. 75 Abs. 2 EPGÜ sieht vor, dass dann, wenn eine Sache gemäß Absatz 1 an das Gericht erster Instanz zurückverwiesen wird, dieses an die rechtliche Beurteilung in der Entscheidung des Berufungsgerichts gebunden ist. Allerdings hat das Berufungsgericht vorliegend keine abschließende Beurteilung mit Blick auf das anzuwendende Recht getroffen. Es werden zwar an verschiedenen Stellen (siehe Rn. 65, 66, 80 und 81 der Anordnung) Aussagen zum materiellen Recht gemacht. Diese stehen aber im Zusammenhang mit der Begründung zur Zuständigkeit des EPG und geben nicht vor, dass vorliegend das materielle Recht des EPGÜ bei der Beurteilung anzuwenden wäre. Schließlich heißt es in der Entscheidung am Ende (Rn. 83 der Anordnung) selbst auch nur, dass die Zuständigkeit des Gerichts für eine selbständige Klage auf Festsetzung von Schadenersatz besteht.

27 Zudem hat das Berufungsgericht in einer Anordnung vom 2. Juni 2025 (UPC_CoA_156/2025) selbst ausgeführt, dass die Zuständigkeit und das anwendbare Recht verschiedene Aspekte sind, welche getrennt voneinander beurteilt werden müssen. Damit wird deutlich gemacht, dass mit der Bejahung der Zuständigkeit des EPG noch keine Aussage zum anwendbaren Recht getroffen wird. Insofern ist eine Bindungswirkung nicht zu erkennen.

2.

28 Vorliegend findet deutsches Recht Anwendung. Die Klägerin hat dies in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bejaht, die Beklagte hat dies offengelassen. Schriftsätzlich hat sie die Ansicht vertreten, dass die Vorschriften des EPGÜ anzuwenden seien.

29 Für die Anwendung nationalen (deutschen) Rechts auf den vorliegenden Sachverhalt sprechen folgende weitere rechtliche Erwägungen:

30 Unbeschadet des Art. 83 EPGÜ überträgt Art. 3c) EPGÜ dem Einheitlichen Patentgericht die Zuständigkeit für alle bereits bestehenden europäischen Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPGÜ, d.h. am 1. Juni 2023, noch nicht erloschen sind. Die Bestimmung ist gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WVRK) (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 16. Januar 2025, UPC_CoA_30/2024, GRUR-RS 2025, 213, Rn. 41; W. Tilmann, GRUR Patent 2025, 51 Rn. 107) und dem Unionsrecht in seiner Gesamtheit (vgl. Art. 20 UPCA, Art. 326 AEUV, vgl. ferner Lokalkammer Mannheim, Entscheidung vom 11. März 2025, UPC_CFI_159/2024, Rn. 99, UPC_CFI_162/2024, Rn. 103) autonom auszulegen. Daher ist insbesondere ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen Bedeutung auszulegen, die den Begriffen des Vertrags in ihrem Zusammenhang und unter Berücksichtigung seines Ziels und Zwecks beizumessen ist (vgl. Art. 31 (1) WVRK). Zu diesem Zweck sind die in Art. 31 (2), (3) WVRK festgelegten Aspekte zu berücksichtigen. Weitere relevante Aspekte sind in Art. 31 Abs. 4 WVRK, Art. 32 ff. WVRK festgelegt.

31 Die Frage der Zuständigkeit des Gerichts ist klar von der Frage des anwendbaren Rechts zu trennen (Kalden, GRUR Patent 2023, 178 Rn. 52; McGuire, GRUR Patent 2024, 466 Rn. 5). In Bezug auf Handlungen, die vor Inkrafttreten des EPGÜ begangen wurden, müssen die im europäischen Recht und im Völkerrecht verankerten und anerkannten Grundprinzipien der Rückwirkung beachtet werden. Gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WVRK), das auf das EPGÜ als Abkommen zwischen WVRK-Vertragsstaaten Anwendung findet (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 16. Januar 2025, UPC_CoA_30/2024, GRUR-RS 2025, 213, Rn. 41; W. Tilmann, GRUR Patent 2025, 51, Rn. 107) wird die Rückwirkung von Verträgen durch Art. 28 WVRK geregelt, der wie folgt lautet:

„Sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist, binden seine Bestimmungen eine Vertragspartei nicht in Bezug auf

eine Handlung oder Tatsache, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags hinsichtlich der betreffenden Vertragspartei vorgenommen wurde oder eingetreten ist, sowie in bezug auf eine Lage, die vor dem genannten Zeitpunkt zu bestehen aufgehört hat.“

- 32 Dementsprechend ist ohne eine Grundlage für die Annahme einer solchen Absicht, sei sie explizit oder implizit, nicht nur die Rückwirkung zwischen den Vertragsparteien, sondern auch die rückwirkende Anwendung jedes im Vertrag vorgeschriebenen materiellen Rechts verboten. Dieser im WVRK genannte Grundsatz der Rückwirkung ist auch im Recht der Europäischen Union verankert (vgl. EuGH, Urteil vom 26. April 2005 – C-376/02 – Stichting „Goed Wonen“/Staatssecretaris van Financiën, Rn. 32 ff. mit weiteren Verweisen) und muss daher vom Einheitlichen Patentgericht gemäß Art. 20 EPGÜ beachtet werden.
- 33 Grundsätzlich gilt, dass eine neue Rechtsnorm ab dem Inkrafttreten des Gesetzes, mit dem sie eingeführt wird, Anwendung findet, sofern keine ausdrücklichen intertemporalen Vorschriften etwas anderes vorsehen (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 2022, C-267/20, GRURRS 2022, 14015, Rn. 32 – Volvo AB ua/RM; Urteil vom 21. Dezember 2021, C-428/20, BeckRS 2021, 39569 Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung – Skarb Państwa). Das neue Recht gilt zwar nicht für Rechtsverhältnisse, die unter der alten Rechtsordnung entstanden und endgültig geworden sind, aber es gilt für die künftigen Wirkungen eines Rechtsverhältnisses, das unter dem vor der Gesetzesänderung geltenden Recht entstanden ist, sowie für Tatsachen, die nach Inkrafttreten des neuen Rechts entstanden sind. In diesem Zusammenhang sind die materiellrechtlichen Vorschriften des EU-Rechts so auszulegen, dass die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes gewahrt bleiben, indem sie auf vor ihrem Inkrafttreten bestehende Sachverhalte nur insoweit anwendbar sind, als sich aus ihrem Wortlaut, ihren Zielen oder ihrer allgemeinen Systematik eindeutig ergibt, dass ihnen eine solche Wirkung zukommen muss (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 2022, C-267/20, GRUR-RS 2022, 14015 Rn. 31 Volvo AB u. a./RM; Urteil vom 21. Dezember 2021, C-428/20, BeckRS 2021, 39569 Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung – Skarb Państwa).
- 34 Zweitens muss jede rückwirkende Wirkung gerechtfertigt sein. So verstößt beispielsweise die Anwendung neuer Leitlinien und insbesondere einer neuen Methode zur Berechnung der darin enthaltenen Geldbußen zur Berechnung von Geldbußen für Wettbewerbsverstöße, selbst auf Verstöße, die vor der Verabschiedung oder Änderung dieser Leitlinien begangen wurden, nicht gegen den Grundsatz der Nichtrückwirkung, sofern diese neuen Leitlinien und diese neue Methode zum Zeitpunkt der Begehung der fraglichen Verstöße vernünftigerweise vorhersehbar waren (vgl. EuGH, Urteil vom 26. Januar 2017, C- 604/13 P, BeckRS 2017, 100513, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung). Die vorgenannten Grundsätze sind Teil des Primärrechts der Union, wie dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (siehe EuGH, wie oben zitiert).
- 35 Aufgrund von Art. 20 EPGÜ, der auf das Unionsrecht in seiner Gesamtheit verweist, gelten diese Grundsätze des ungeschriebenen Unionsrechts für die Auslegung des materiellen

Rechts des EPGÜ. Da das EPG als gemeinsames Gericht der EPGÜ-Mitgliedstaaten kein ungeschriebenes einheitliches nationales Recht hat, füllt das ungeschriebene Unionsrecht, das auf gemeinsamen Grundsätzen des Rechts der EU-Mitgliedstaaten beruht, die Lücken. Der Verweis auf das Unionsrecht in seiner Gesamtheit stellt klar, dass das EPG auch in Bereichen, die dem Unionsrecht vorbehalten sind, in denen jedoch kein schriftliches Unionsrecht existiert, keine ungeschriebenen Grundsätze entwickeln darf, die dem Recht der EPGÜ-Mitgliedstaaten gemeinsam sind, welche von den allen EU-Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen abweichen. Wenn das Europäische Parlament und der Rat darüber hinaus gemeinsame Vorschriften zum Patentrecht gemäß Art. 118 Abs. 1 AEUV schaffen würden, müssten diese Vorschriften den ungeschriebenen Grundsätzen des Unionsrechts, insbesondere zur Rückwirkung, entsprechen. Soweit eine Gruppe von EU-Mitgliedstaaten solche Vorschriften schafft, gelten dieselben Grundsätze wie EU-Mitgliedstaaten dürfen durch bilaterale oder multilaterale Verträge nicht die Grundprinzipien des EU-Rechts untergraben (vgl. EuGH, C-284/16 – Achme, ECLI:EU:C:2018:158). Daher sieht Art. 326 AEUV vor, dass jede verstärkte Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedstaaten mit den Verträgen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AEUV und dem Unionsrecht, einschließlich seiner ungeschriebenen Grundsätze, im Einklang stehen muss. Da und soweit das EPGÜ eine verstärkte Zusammenarbeit im Sinne von Art. 326 AEUV darstellt, verlangt Art. 20 AEUV auch die Anwendung insbesondere der grundlegenden Prinzipien des Unionsrechts zur Rückwirkung. EUV und Art. 326 AEUV auch die Anwendung insbesondere der grundlegenden Prinzipien des Unionsrechts zur Rückwirkung.

- 36 Unter Anwendung der oben dargelegten Grundsätze zur Rückwirkung fehlt dem EPGÜ bereits die erste Voraussetzung für die Anwendung seines materiellen Rechts auf vor seinem Inkrafttreten begangene Verletzungshandlungen (vgl. W. Tilmann, GRUR Patent 2025, 51 Anm. 107). Es gibt keinen expliziten oder impliziten Hinweis auf eine solche rückwirkende Anwendbarkeit. Weder in den Bestimmungen des EPGÜ noch in seinen Zielen oder seinem allgemeinen Schema findet sich eine Grundlage dafür, dass eine solche Wirkung erzielt werden muss. Darüber hinaus würde eine solche rückwirkende Anwendung auf Tatsachen, die ausschließlich in der Vergangenheit als vergangene Handlungen festgestellt wurden, den oben beschriebenen Grundprinzipien des EU-Rechts zuwiderlaufen. Nicht nur im Falle der mittelbaren Verletzung, sondern auch in Bezug auf andere Aspekte des Rechts, die die Nutzung in der Vergangenheit regeln, kann sich das nationale Patentrecht erheblich von den Vorschriften des EPGÜ unterscheiden, z.B. in Bezug auf die Höhe des erstattungsfähigen Schadensersatzes. Ein mutmaßlicher Verletzer, der die Rechtslage zu diesem Zeitpunkt geprüft hat und – beispielsweise in einer Situation, in der es gute Argumente gegen die Feststellung einer Verletzung aufgrund der vorliegenden Tatsachen gab – das Risiko einer Haftung wegen Patentverletzung nach dem damals geltenden nationalen Recht berechnet hat, kann nicht unvorhersehbar mit neuen Rechtsvorschriften konfrontiert werden, die möglicherweise wesentlich schwerwiegendere Konsequenzen nach sich ziehen. Es kann auch nicht als Argument dienen, dass das Inkrafttreten des EPGÜ seit seiner Unterzeichnung im Jahr 2013

vorhersehbar gewesen sei, da die langwierige und schwierige Entwicklung, die sich danach vollzog, nicht nur das gesamte Projekt in Frage stellte und damit sein Inkrafttreten unvorhersehbar machte (siehe hierzu insgesamt, Lokalkammer Mannheim, Entscheidung v. 11.03.2025, UPC_CFI_159/2024, GRUR-RS 2025, 3734, Rn. 88ff., UPC_CFI_162/2024, Entscheidung v. 11.03.2025, Rn. 95ff.; zustimmend W. Tilmann, GRUR Patent 2025, 271, Rn. 54 f.).

- 37 Dies berücksichtigend ist ausschließlich das relevante materielle nationale – hier deutsche – Recht auf Handlungen anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten des EPGÜ am 1. Juni 2023 begangen und abgeschlossen wurden. Da vorliegend die mögliche schadensersatzpflichtige Handlung lange vor Inkraftsetzen des EPG erfolgte, kommt die Anwendung EPGÜ-Rechts nicht in Betracht.
- 38 Ungeachtet dessen wird in den nachfolgenden Ausführungen der Sachverhalt unter Anwendung nationalen Rechts begutachtet und hilfsweise im Anschluss hieran nach dem Recht des EPGÜ.

III. Ersatz entgangenen Gewinns, Art. 69 EPÜ i.V.m. § 139 PatG und §§ 249, 252 BGB

1.

- 39 Zunächst steht die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach aufgrund der Verurteilung durch das Landgericht Düsseldorf vom 9. August 2022 (Anlage PBP 3) rechtskräftig fest. Keine der Parteien hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. In Ziffer II. des Urteils wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) – die hiesige Beklagte – verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. näher bezeichneten, seit dem 2. Dezember 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. In Ziffer I.1. wurde der Beklagten untersagt Servicemodule, die von Anspruch 1 des Streitpatentes Gebrauch machen, in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten. Insofern ist die Beklagte grundsätzlich zur Leistung von Schadensersatz aufgrund der schuldhaften Verletzung des Streitpatentes verpflichtet. Vorliegend macht die Klägerin entgangenen Gewinn geltend.

2.

- 40 Gem. § 139 PatG ist der nach den allgemeinen Grundsätzen der §§ 249 ff. BGB gesamte entstandene Schaden zu ersetzen der entstanden ist. Nach dem Grundsatz des § 249 BGB kann der Verletzte den Unterschied zwischen dem durch die Patentverletzung herbeigeführten Zustand seines Vermögens und dem Zustand, den sein Vermögen ohne die Patentverletzung erreicht haben würde, zur Grundlage seiner Berechnung machen, also namentlich gemäß § 252 BGB den Ersatz des Gewinns verlangen, der ihm durch die Verringerung seines eigenen Absatzes infolge der Patentverletzung entgangen ist (RGZ 156, 65 (67)). Diese Berechnungsart erfordert die Feststellung der Ursächlichkeit zwischen Patentverletzung und Absatzverlust und die Feststellung (Schätzung) der Höhe des entgangenen Gewinns. Zwingt eine Preisunterbietung durch den Patentverletzer den Verletzten dazu, die eigenen Preise zu senken, so ist auch der durch die

Preisherabsetzung entstandene Schaden zu ersetzen, soweit er nicht durch Umsatzerhöhung ausgeglichen ist. Die Beweislast trifft den Verletzten, wobei die Schätzung des Gerichts unter Abwägung aller Einzelumstände eine erhebliche Milderung bedeutet, BGH GRUR 1993, 757 (758) – Kollektion Holiday (Wettbewerbssache).

- 41 Um den damit einhergehenden Beweisschwierigkeiten für den grundsätzlich darlegungs- und beweisbelasteten Geschädigten zu begegnen, sieht § 252 S. 2 BGB ergänzend zu der Beweiserleichterung aus § 287 ZPO vor, dass jedenfalls der Gewinn als entgangen gilt, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Diese Voraussetzungen sind zu bejahen, wenn es nach den Umständen des Falls wahrscheinlicher ist, dass der Gewinn ohne das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden wäre, als dass er ausgeblieben wäre (BGH, NJW 1988, 200 (204); NJW 2002, 825).
- 42 Diese Regelungen entheben den Verletzten zwar der Notwendigkeit, den entgangenen Gewinn genau zu belegen, ersparen es ihm aber nicht, die für eine Schätzung des entgangenen Gewinns erforderlichen Anknüpfungstatsachen darzulegen und nach § 287 ZPO zu beweisen (BGH, GRUR 1962, 509 (513) – Dia-Rähmchen II; GRUR 1980, 841 (842) – Tolbutamid; GRUR 1993, 757 – Kollektion Holiday; NJW 2002, 825). Der Verletzte hat die Umstände darzulegen und in den Grenzen des § 287 ZPO zu beweisen, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge oder den besonderen Umständen des Falls die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergibt; da die Beweiserleichterungen der § 252 BGB, § 287 ZPO ebenso die Darlegungslast derjenigen Partei, die Ersatz des entgangenen Gewinns verlangt, mindern, dürfen auch an das Vorbringen des Klägers keine zu hohen Anforderungen gestellt werden (BGH, NJW 2002, 825; NJW 2002, 2553; NJW 2017, 1600 Rn. 19; GRUR 2008, 933 – Schmiermittel; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 29941 Rn. 111 – Glatiramacetat). Insbesondere ist zu berücksichtigen, was ihm in Anbetracht des durch den Schädiger verursachten Geschehens billigerweise zugemutet werden kann (BGH, NJW 2002, 825).
- 43 Über bestrittene Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen hat das Gericht allerdings nach § 287 ZPO, § 252 BGB Beweis zu erheben. § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO dehnt das richterliche Ermessen für die Feststellung der Schadenshöhe über die Schranken des § 286 ZPO hinaus aus (BGH, GRUR 1997, 741 (743) – Chinaherde) und räumt dem Gericht die Möglichkeit ein, den entgangenen Gewinn unter Berücksichtigung aller Umstände nach billigem Ermessen zu schätzen. § 287 Abs. 1 Satz 2 ZPO sieht zudem eine Einschränkung des Gebots der Erschöpfung der Beweisanträge für den Tatrichter vor, indem dieser Beweisanträgen lediglich im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens nachgehen muss (BGH, GRUR 1997, 741 (743) – Chinaherde).
- 44 Nach diesen Grundsätzen ist auch der Schaden im Falle einer Preisreduktion zu ermitteln. Den Fall der Preisreduktion zeichnet aus, dass der Patentinhaber das Geschäft zwar abgeschlossen hat, er aber geltend macht, tatsächlich einen geringeren Gewinn erzielt zu

haben, als er ihn erzielt hätte, wenn man die Patentverletzung hinwegdenkt. Der einzige Unterschied zu dem Fall, in dem der verletzte Patentinhaber das Geschäft nicht abgeschlossen hat, besteht somit darin, dass der tatsächlich mit dem Geschäft erzielte Gewinn bei der Ermittlung der tatsächlichen Vermögenslage zu berücksichtigen ist. Die allgemeine Schadensformel erfasst beide Konstellationen in gleicher Weise. Eine Preisreduktion stellt nur insoweit einen Schaden in Gestalt entgangenen Gewinns dar, als der Patentinhaber den höheren Preis, auf den er sich beruft, im hypothetischen Szenario ohne die Patentverletzung hätte durchsetzen können.

- 45 Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, dass das Gericht in der Lage sein muss festzustellen, dass die Klägerin die Ausschreibung im hypothetischen Szenario mit ihrem ursprünglichen Angebot gewonnen hätte, wenn man das patentverletzende Verhalten der Beklagten hinwegdenkt. Auch in einer solchen Fallkonstellation muss die Klägerin darlegen und beweisen, dass sie in einem hypothetischen Szenario Gewinn erzielt hätte und wenn ja, in welcher Höhe.
- 46 Vorliegend ist ein Schaden auf Basis entgangenen Gewinns daher dann zu ersetzen, wenn festgestellt werden kann, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit die Klägerin ohne das patentverletzende Angebot der Beklagten im Dezember 2016 den Zuschlag für das Projekt Alba 6 erhalten hätte. Dies setzt unter anderem voraus, dass der Schluss gezogen werden kann, dass sich das Angebot der Klägerin unter Berücksichtigung aller Umstände als angemessen erweist. Dabei darf bei der Beurteilung nicht außer acht gelassen werden, dass ein erfahrener Marktteilnehmer wie die Klägerin Kenntnis über die Rahmenbedingungen und die Angemessenheit hat. Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Angebot keinerlei Überprüfung unterliegt. Ansonsten würde der Verletzer verpflichtet werden, jeden Schaden zu ersetzen, auch wenn sich dieser als nicht vernünftig erweisen würde.
- 47 Vorweggeschickt werden kann, dass die Klägerin den behaupteten entgangenen Gewinn lediglich mit einem Vergleich ihrer beiden Angebote aus Dezember 2016 und Februar 2017 begründet. Mangels Vorlage der Angebote kann allerdings nicht beurteilt werden, ob diese sich inhaltlich entsprechen und tatsächlich, wie die Klägerin vorträgt, lediglich die Angebotssumme reduziert wurde. Auch müsste, selbst wenn die Angebote identisch sind, die zugrundeliegende Gewinnkalkulation identisch sein, damit die Preisreduktion einer Gewinnreduktion entsprechen kann. Die Identität beider hat die Beklagte bestritten.

a) Marge und Höhe des Angebots

- 48 Die Angemessenheit des Angebots der Klägerin aus Dezember 2016 kann vorliegend weder mit Blick auf die angesetzte Marge noch auf die Höhe mit der notwendigen Überzeugung festgestellt werden. Im Einzelnen:

- 49 So ist bereits fraglich, ob die von der Klägerin in ihrem Dezember-Angebot angesetzte Marge in Höhe von **XXX %** einem üblichen Vorgehen entspricht und damit angemessen ist.
- 50 Mit Blick auf die Angemessenheit der Marge hat die Klägerin vorgetragen, was durch das FTI-Gutachten bestätigt worden sein soll (ab Ziffer 3.5 der Anlage BBY 25), dass die von ihr angesetzte Marge von **XXX %** einem üblichen Vorgehen entspricht. Nach den Ausführungen der Gutachterin soll sich die Marktüblichkeit des Angebots der Klägerin über öffentlich verfügbare Finanzdaten der Beklagten und daraus abgeleitete branchenübliche Bruttomargen ergeben. Ferner anhand von in der Vergangenheit realisierten Projekte der Klägerin, die diese selbst für ihre interne Kalkulation zugrunde legt.
- 51 Dies überzeugt nicht. Denn weder lässt sich anhand öffentlich zugänglicher Finanzdaten der Beklagten noch anhand der von der Klägerin in der Vergangenheit umgesetzten Projekte eine Angemessenheit der Marge feststellen.
- 52 Nachfolgend wiedergegeben ist die Tabelle 3-2 aus dem FTI-Gutachten, anhand welcher sich die Bruttomargen der Beklagten bis 2016 nach öffentlich verfügbaren Finanzdaten ergeben sollen.

Tabelle 3-2: Ableitung einer Bruttomarge von NKM bis 2016

NKM Noell Special Cranes GmbH	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
<i>in TEUR</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse [A]	38.436	66.513	99.448	36.309	61.839	71.070
EBITDA [B]	1.929	3.251	7.167	1.212	2.590	2.399
<i>EBITDA-Marge in % [C] = [B/A]</i>	<i>5,0%</i>	<i>4,9%</i>	<i>7,2%</i>	<i>3,3%</i>	<i>4,2%</i>	<i>3,4%</i>
Anpassung sbA [D]	8.524	8.141	8.760	8.087	8.620	12.424
Anpassung sbE [E]	-2.612	-1.081	-3.013	-7.441	-1.582	-1.431
Bruttoergebnis [F] = [B+D+E]	7.841	10.311	12.914	1.858	9.628	13.392
<i>Bruttomarge in % [G] = [F/A]</i>	<i>20,4%</i>	<i>15,5%</i>	<i>13,0%</i>	<i>5,1%</i>	<i>15,6%</i>	<i>18,8%</i>

Durchschnitt der Bruttomargen 2011 bis 2016 **14,7%**

Durchschnitt der Bruttomargen 2011 bis 2016 (außer 2014) **16,7%**

Median der Bruttomargen 2011 bis 2016 **15,5%**

Anmerkung: sbA = sonstige betriebliche Aufwendungen; sbE = sonstige betriebliche Erträge.

Quelle: Unternehmensregister; zu den Details siehe Tabelle A3-1, Anlage 3.

- 53 Danach sollen sich bei der Beklagten Produktmargen von durchschnittlich 15,5 % oder 16,7 % ergeben haben, je nachdem ob 2014 als Ausreißer miteinbezogen wird. Der Kalkulation von Projekten muss allerdings, wie die Klägerin vorträgt, eine höhere Marge zugrunde liegen, da in der Bruttomarge, welche die Beklagte in den Jahren 2011 bis 2016 insgesamt erzielt hat, in erheblichen Umfang Gemeinkosten wie bspw. Personalaufwendungen im Verwaltungsbereich enthalten sind. Diese Gemeinkostenbe-

standteile lassen sich auf der Basis öffentlich verfügbarer Daten nicht extrahieren. Insofern muss die Bruttomarge niedriger sein als die Projektmarge, was nach Ansicht der Klägerin dafür spricht, dass die Projektmarge der Beklagten die ermittelten Bruttomargen überschreitet. Im Ergebnis stehe die Kalkulation des Angebots der Klägerin vom 15. Dezember 2016 mit einer Projektmarge von XXX % in einer plausiblen Relation zu der Bruttomarge, die der direkte Wettbewerber damals auf der Ebene mit allen Gemeinkosten – also auch der projektunspezifischen Kostenbestandteile - erzielt hat. Die angesetzte Marge der Klägerin sei damit nicht unüblich.

54 Dies überzeugt nicht. Die Klägerin übersieht, dass die zur Begründung der Angemessenheit ermittelten Margen der Beklagten nicht aussagekräftig sind. Zum einen erstrecken sich die Aktivitäten der Beklagten über mehrere Geschäftsbereiche (Aluminium, Nuklear, Offshore; jeweils Equipment und Dienstleistungen). Vorliegend ist aber nur der Bereich Aluminium-Equipment relevant ist, eine isolierte Ermittlung von Margen der Beklagten in diesem Segment liegt nicht vor. Zum anderen ist ein Vergleich zwischen aggregierten Bruttomargen und einer Projektmarge angesichts des unterschiedlichen Umgangs mit (Gemein-)Kosten zweifelhaft. Das FTI-Gutachten erkennt die fehlende Vergleichbarkeit selbst an (Rn. 3.29 des FTI-Gutachtens), leitet aus den Unterschieden zwischen den Margenarten dann aber ohne Begründung ab, dass „Projekten [...] naturgemäß eine höhere Marge zugrunde liegen“ muss. Dies mag der Fall sein. Allerdings lässt diese vage Angabe nicht die Annahme zu, dass die Beklagte in der Vergangenheit Projektmargen erzielt hat, welche der mit dem Angebot vom 15. Dezember 2016 angestrebten Marge der Klägerin vergleichbar sind (siehe Rn. 48 f. des CRA-Gutachtens, Anlage HL 33).

55 Auch mittels der von der Klägerin zugrundegelegten Margen aus anderen Projekten lässt sich der Schluss auf eine Angemessenheit der klägerischen Marge nicht ziehen. Hierfür hat das FTI-Gutachten in Tabelle 3-3 folgende Zahlen ermittelt:

X
X
X

56 Ersichtlich wurden in der Vergangenheit hohe Margen erzielt, aber es ist fraglich, ob sie als Vergleichswert für die aus dem Angebot aus Dezember 2016 angesetzte Marge von XXX % herangezogen werden können.

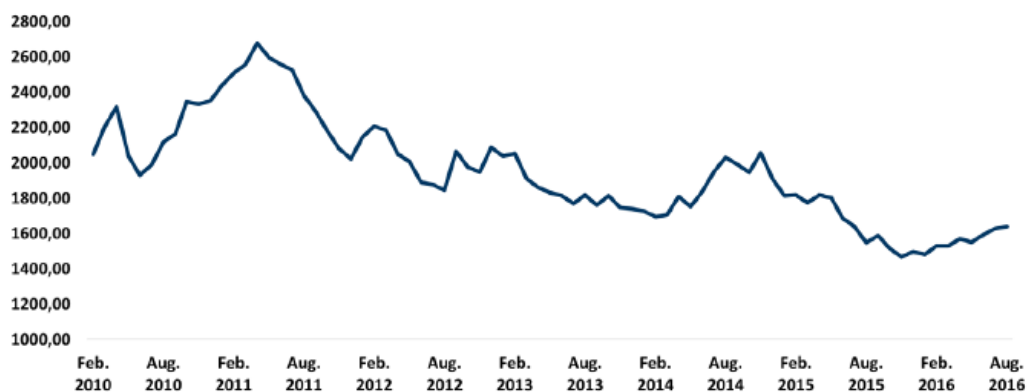
57 Denn für den Vergleich wurden Projekte aus XXX herangezogen, welche acht bis dreizehn Jahre vor der relevanten Angebotsausschreibung für Alba 6 liegen. Sie stammen daher aus einer Zeit, als sich das Marktumfeld noch nicht verschlechtert hat. Auch die Klägerin, sowie das FTI-Gutachten, tragen vor, dass sich das Marktgeschehen seit dieser Zeit erheblich zu Ungunsten der Zulieferer von PTMs verschlechtert hat. Spätere Projekte wurden nicht aufgelistet Dies mag seinen Grund darin haben, dass es ab XXX keine

Projekte mehr gab oder falls es welche gab, dass mit diesen geringere Margen erzielt wurden.

- 58 Ferner kann der Auflistung entnommen werden, dass die herangezogenen Projekte Aufträge mit einem sehr unterschiedlichen Volumen zwischen XXX enthielten. Die beiden Projekte mit den höchsten Bruttomargen (XXX) beinhalteten nur eine niedrige Anzahl an PTMs. Größenmäßig ist damit unter den gelisteten Projekten XXX vergleichbar und dort wurde eine Bruttomarge von XXX % erzielt, welche auch nicht mit der hier streitgegenständlichen Marge vergleichbar ist.
- 59 Hinzukommt, dass die in der Vergangenheit erzielten Margen und dem zum damaligen Zeitpunkt gegebenen Bedingungen kaum mit der Marge aus dem Dezember-Angebot und dessen Rahmenbedingungen vergleichbar sind. Denn die Klägerin konnte bis 2015 von einer Kopplungspraxis der damaligen Konzernmutter Rio Tinto profitieren, die faktisch Wettbewerb für PTM-Ausschreibungen für Projekte mit ihrer Aluminium Pechiney (AP) Pot-Technologie ausschloss. Diese Pot-Technologie stellte sie Anlagenbetreibern wie Alba, die auf Pot-Technologien Dritter angewiesen sind, nur unter der vertraglichen Bedingung zur Verfügung, dass die Klägerin als einziger „mandatory supplier“ für PTMs benannt wird. Insofern basierte die Alba Potline 5 auf der AP-Technology, weshalb aufgrund der Kopplungspraxis die Klägerin faktisch Monopolistin für die PTM-Ausschreibung war. Aus ökonomischer Perspektive ist dadurch eine höhere Marge zu erwarten als bei einer Ausschreibung unter Wettbewerb. Entgegen der Angabe im FTI-Gutachten war die Beklagte auch bei „Alba - Line 4&5“ kein Wettbewerber, sodass das Projekt auch unter diesem Aspekt in keiner Weise vergleichbar mit einem dem Projekt Alba 6 ist.
- 60 Allerdings holte die Auftraggeberin bei „Alba - Line 4&5“, obwohl von vornherein feststand, dass Alba den Auftrag für die PTMs am Ende an die Klägerin als „Mandatory Supplier“ vergeben würde (müssen), für das Projekt ein Konkurrenzangebot der Beklagten ein. Dies geschah gezielt, um den Preis des Angebots der Klägerin für die PTMs zu „drücken“ (vgl. Rede von Herrn Bruce Hall, CEO von Alba, Seite 6 Anlage HL 3). Mit dieser Strategie war Alba erfolgreich. Allerdings betrug, wie der vorstehenden Tabelle entnommen werden kann, die Marge trotz Reduktion immer noch XXX %.
- 61 Hinzukommt, dass sowohl die Klägerin als auch das FTI-Gutachten ausführlich darlegen, dass sich die wirtschaftliche Situation der Klägerin und das allgemeine Marktumfeld für Aluminiumhersteller und dessen Zulieferer über die Jahre stetig verschlechtert haben und zum Zeitpunkt der Ausschreibung für das Projekt Alba 6 seinen Tiefpunkt erreicht hat (Rn. 4.3 des FTI-Gutachtens). Danach wurde der weltweite Aluminiummarkt ab 2010 wesentlich durch einen stärkeren Wettbewerbsdruck aus China beeinflusst. So verdoppelte China zwischen 2010 und 2016 die Produktion von Primär-Aluminium. Der Anstieg der Produktion wurde durch staatliche Subventionen sowie durch die Verfügbarkeit kostengünstiger Energiequellen, vornehmlich Kohle, begünstigt. Die starke

Ausweitung der chinesischen Produktion führte zu Überkapazitäten auf dem Markt und in Verbindung mit dem gesteigerten Wettbewerb zu einem deutlichen Rückgang des Aluminiumpreises seit 2011. Zum Zeitpunkt des Bieterprozesses waren daher die Aluminiumhütten schon seit längerem unter einem erheblichen Preisdruck.

- 62 Nachfolgend wiedergegeben ist Abbildung 4-1 des FTI-Gutachtens, welche den monatlichen Aluminiumpreis pro Tonne in USD abbildet:



Quelle: World Bank Commodity Prices, Rohdaten in Tabelle A5-1, Anlage 5.

- 63 Der Abbildung lässt sich unmittelbar entnehmen, dass die Aluminiumpreise seit 2010 stetig gefallen sind.
- 64 Mit der wirtschaftlich angespannten Lage der Aluminiumhütten in den Jahren vor bzw. während der Ausschreibung zeigte sich eine verminderte Investitionsbereitschaft der Endkunden der Klägerin und auch der Beklagten. Dies wiederum hatte bei der Klägerin eine angespannte wirtschaftliche Lage zur Folge.
- 65 Die angespannte wirtschaftliche Situation der Klägerin mag erklären, dass für diese der Zuschlag für das Projekt Alba 6 von hoher Wichtigkeit war. Allerdings erklärt sich nicht, warum trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, insbesondere dem Aluminiumpreis, die angesetzte Marge in Höhe von **XXX %** dem Angebot zugrunde gelegt wurde.
- 66 Nachfolgend wiedergegeben ist eine im CRA-Gutachten (Anlage HL 33) wiedergegebene Grafik, welche die von der Klägerin in Bezug genommenen Projektmargen aus den im FTI-Gutachten genannten Projekten sowie den Margen aus den Angeboten der Klägerin vom 15. Dezember 2016 und 21. Februar 2017 der Aluminiumpreisentwicklung gegenüberstellt.

X

X

X

- 67 Zu erkennen ist, dass die von der Klägerin in dem Dezember-Angebot angesetzte Marge einer Marge vergleichbar ist, in welchem die Klägerin keinem Wettbewerb ausgesetzt war. Auch steht die angesetzte Marge im Widerspruch zu dem zum Angebotszeitpunkt sehr niedrigen Aluminiumpreis pro Tonne. Vor diesem Hintergrund ist schwer nachvollziehbar, warum die Klägerin für ihr Angebot vom 15. Dezember 2016 davon ausging, eine ähnlich hohe (bzw. in weiten Teilen viel höhere) Marge wie in der Vergangenheit und unter Kopplungsbedingungen, in der das Marktumfeld noch nicht so schwierig war, verlangen zu können, wenn sich gleichzeitig der Preis für Aluminium stetig verringerte.
- 68 Die angesetzte Marge kann auch nicht mit einem etwaigen Wettbewerbsvorteil, der auf der Nutzung der patentgemäßen Lehre beruht, begründet werden. Grundsätzlich gilt zwar, dass dem Schutz des geistigen Eigentums der Gedanke zugrundeliegt, dass sich die Investition in Innovation lohnen soll, was bedingen mag, dass der Patentschutz ermöglicht, mit einer höheren Marge zu kalkulieren als ohne. Dies kommt allerdings nicht im vorliegenden Fall zum Tragen. Die streitpatentgemäße Lösung mag zwar gegenüber einer Zweiturlösung einen Kostenvorteil bedingen. Allerdings wäre ein Angebot auf Basis des Pavlodor-Modells immer noch günstiger als das Angebot der Klägerin, worauf noch eingegangen wird. Ferner handelt es sich bei der genauen Werkzeuganordnung, die Gegenstand des Streitpatents ist, nicht um ein ausschlaggebendes Kriterium. Das wird bereits dadurch deutlich, dass die Werkzeuganordnung nicht Gegenstand der Spezifikation für Alba Potline 6 war. In dieser war lediglich vorgegeben, dass bestimmte Werkzeuge (4) vorhanden sein müssen, nicht aber wie diese am Turm des PTM anzuordnen sind. Erst recht sah die Spezifikation keine Anordnung gemäß der Lehre des Klagepatents vor. Hinzukommt, dass die Klägerin mit einem PTM entsprechend ihrem Angebot bei Alba 6 beim Projekt Salco (2016) gegenüber einem Angebot der Beklagten auf Basis des Pavlodor-Modells unterlegen war (vgl. Erklärung von Herrn Klaus Freitag, Anlage HL 2), was zeigt, dass die patentgemäße Lösung keinen maßgeblichen Vorteil gegenüber anderen technischen Anordnungen bietet.
- 69 Selbst wenn man jedoch von einem technischen Vorteil aufgrund der innovativen Ausgestaltung durch die patentgemäße Lehre ausgeht, fehlen jegliche Anhaltspunkte, dass dieser Vorteil die angesetzte Marge rechtfertigen könnte.
- 70 Auch die tatsächliche Höhe des Angebots streitet gegen die Angemessenheit des Angebots aus Dezember 2016. Ursprünglich war das Angebot der Klägerin vom 2. Dezember 2016 trotz der angesetzten Marge um XXX Euro niedriger – XXX Euro – als das Angebot der Beklagten – XXX Euro. Allerdings reduzierte sich das Angebot der Beklagten in Höhe von XXX Euro auf Nachfrage der Kundin, einen Preis zu nennen für den Fall, dass die beiden Ausschreibungsteile (Servicemodule und Hilfsbrücken) aufgespalten und die Ausschreibung getrennt fortgeführt würden. Auf Seiten der Klägerin erfolgte keine Reduktion, da eine solche Nachfrage aus ihrer Sicht unüblich war und sich die Nachfrage auch darauf beschränkte, ob der Preis der Servicemodule gleichbleiben würde, was bei ihr der Fall war. Demgegenüber reduzierte die Beklagte ihr Angebot. Ihr

Angebot am 2. Dezember 2016 lag bei XXX Euro, das Angebot am 15. Dezember 2016 bei XXX Euro, mithin eine Differenz in Höhe von XXX Euro.

- 71 Die Klägerin hat zwar bestritten, dass lediglich die Hilfsbrücken separat ausgewiesen worden sind. Entsprechendes folgt allerdings aus der Erklärung von Herrn Klaus Freitag (Anlage HL 1, Seite 5, Ziffer 2.11) sowie den als Anlagen HL 36 bis 38 vorgelegten drei Angeboten vom 2. Dezember 2016, 15. Dezember 2016 und 21. Februar 2017. Nachdem die Beklagte die entsprechende Reduktion durch die Herausnahme der Hilfsbrücken vorgenommen hatte, unterschieden sich die beiden Angebote um ungefähr 7.000.000 Euro.
- 72 Die Auftraggeberin hat den Zuschlag sowohl im Dezember 2016 als auch Februar 2017 für das Angebot in Höhe von ca. XXX Euro erteilt, was ein Anhaltspunkt dafür ist, dass die Auftraggeberin zu einer höheren Zahlung nicht bereit war. Dieser Umstand bildet daher ein gewichtiges Argument dafür, dass das Angebot der Klägerin vom 15. Dezember 2016 in Höhe von XXX Euro zu hoch war.

b) Aufbau- und Montagekonzept

- 73 Gegen die Annahme, dass die Klägerin in einem hypothetischen Szenario mit ihrem Angebot vom 15. Dezember 2016 obsiegt hätte, spricht ferner, dass die Beklagte – im Gegensatz zur Klägerin – mit ihrem Angebot aus Dezember 2016 ein Aufbau- und Montagekonzept angeboten hatte. Die Beklagte hatte hierzu ein Dokument mit dem Titel „Erection Concept OTM & CTC“ für Alba und Bechtel erstellt und im Rahmen ihres Angebots für die Anlage Alba Potline 6 drei verschiedene Optionen erarbeitet, wie sie die PTMs nicht nur liefern, sondern auch für Alba vor Ort aufbauen könnte.
- 74 Das Konzept der Beklagten nach Anlagenkonvolut HL 18 sah dabei in verschiedenen Varianten die Möglichkeit vor, die PTMs einschließlich der PTM-Brücken, vor Ort, aber außerhalb der Halle, zusammenzubauen und dann als ein quasi fertiges Produkt in die Halle zu transportieren. Dieses technisch von der Beklagten auf die Gegebenheiten der Alba Potline 6 abgestimmte Konzept, hätte den Vorteil gehabt, dass der zukünftige Wartungsbereich zwischen den Aluminiumöfen, der während der Aufbauphase von Alba Potline 6 für diverse Montagearbeiten benötigt wurde, nicht über mehrere Monate für den Aufbau der PTM-Flotte blockiert gewesen wäre. Außerdem hätten die permanenten Transporte, die bei einem Aufbau der PTMs in der Halle erforderlich gewesen wären, die übrigen Vorbereitungen der Halle erheblich gestört. Die Installationszeit der Gesamtanlage hätte sich damit erheblich verkürzt. Das Installationskonzept der Beklagten hätte somit eine frühere, reibungsfreiere Inbetriebnahme der Alba Potline 6 ermöglicht. Am 20. Januar 2017 teilte Alba/Bechtel der Beklagten mit, welches der von der Beklagten vorgeschlagenen Optionen umgesetzt werden sollte, nämlich Option 2a.
- 75 Dass es sich bei dem Aufbau- und Montagekonzept der Beklagten um ein ganz maßgebliches Entscheidungskriterium handelte, wird durch das Schreiben des

Ingenieurbüros Bechtels vom 14. Februar 2017 (Anlage BBY 44) bestätigt, mit dem sie die Klägerin nach der Wiedereröffnung der Ausschreibung für das Angebot vom 21. Februar 2017 aufforderte, ein entsprechendes Konzept anzubieten, was dann im Angebot der Klägerin auch erfolgte. Damit wird deutlich, dass der Auftraggeberin ein entsprechendes Konzept wichtig war. Andernfalls hätte kein Grund bestanden, ein solches für das Angebot vom 21. Februar 2017 auch bei der Klägerin anzufordern.

- 76 Da die Klägerin ein entsprechendes Montage- und Aufbaukonzept im Dezember 2016 nicht angeboten hat, allerdings nach der Wiedereröffnung der Ausschreibung aufgefordert wurde, ein entsprechendes Konzept anzubieten, spricht auch dieser Umstand gegen die Annahme, dass die Klägerin in einem hypothetischen Szenario ohne das patentverletzende Angebot der Beklagten obsiegt hätte. Denn gerade ein ausgefeiltes Konzept, dass die Installationszeit erheblich verkürzte und damit eine frühere, reibungsfreiere Inbetriebnahme ermöglichte, hatte für die Auftraggeberin einen erheblichen Kostenvorteil. Die Anlage konnte weitaus früher in Betrieb genommen werden.
- 77 Die Beklagte verfügte damit über einen vom PTM-Konzept unabhängigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Klägerin. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass gerade dieser Umstand eine Auftragsvergabe im Dezember 2016 an die Klägerin ausgeschlossen hat, deren Angebot ein entsprechendes Konzept nicht vorsah.

c) Alternativangebot

- 78 Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Klägerin auch bei einem Alternativangebot der Beklagten, das nicht patentverletzend gewesen wäre, ihr Angebot vom 2./15. Dezember 2016 hätte reduzieren müssen.
- 79 Grundsätzlich gilt, dass dem Klageanspruch – hier dem geltend gemachten entgangenen Gewinn – nicht der Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens entgegengehalten werden kann (vgl. BGH, GRUR 2024, 1201 Rn. 43ff. – Verdampfungstrockneranlage). Der Einwand, der Schaden wäre auch bei einer ebenfalls möglichen, rechtmäßigen Verhaltensweise entstanden, kann nach der Rechtsprechung des BGH für die Zurechnung eines Schadens Erfolgs beachtlich sein. Die Erheblichkeit des Einwands richtet sich nach dem Schutzzweck der jeweils verletzten Norm (BGH NJW 2017, 1104 Rn. 24; BGHZ 194, 194 = GRUR 2012, 1226 Rn. 35 – Flaschenträger).
- 80 Bei einer Patentverletzung kann der Einwand, dasselbe wirtschaftliche Ergebnis hätte auch durch nicht patentverletzende Handlungen erzielt werden können, danach grundsätzlich nicht zum Ausschluss eines Schadensersatzanspruchs führen. Ein Patent schließt nicht aus, dass Dritte mit dem Berechtigten durch das Angebot nicht patentverletzender Erzeugnisse in Wettbewerb treten. Anbieten und Inverkehrbringen des geschützten Gegenstands ist aber dem Rechtsinhaber vorbehalten. Die schuldhaft Verletzung dieses Ausschließlichkeitsrechts muss zur Folge haben, dass der Verletzer

zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens auch dann verpflichtet ist, wenn er andere Erzeugnisse hätte anbieten können. Diese Grundsätze gelten auch für das patentverletzende Anbieten eines Erzeugnisses.

- 81 Diese Grundsätze finden vorliegend keine Anwendung. Denn zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Kundin stets ein zweites Angebot angefordert hätte, um Wettbewerb herzustellen (vgl. Klage, Rn. 182 ff. und Klageerwiderung, Rn. 24; siehe auch Erklärung von Bruce Roger Wilson, Anlage HL 5a, Ziffer 2.1, Shawqi Alhashimi, (ehemaliger Projektdirektor der Alba 6 Potline), Anlage HL 6, Ziffer 2 und Jordan Screen, (Commercial & Legal Manager (Projects) bei Alba und auch bei Alba 6), Anlage HL 7). Dies ist – wie ausgeführt – sogar erfolgt, als die Kundin noch zum Abschluss eines Vertrages mit der Klägerin wegen des Kopplungszwangs gezwungen war (vgl. Ausschreibung Alba 4&5).
- 82 Geht man mithin davon aus, dass ein nichtpatentverletzendes Alternativangebot in die Beurteilung einbezogen werden muss, kann nicht sicher festgestellt werden, dass die Klägerin mit ihrem ursprünglichen Angebot sicher den Zuschlag erhalten hätte.

aa) Technische Alternative

- 83 Technisch stellt das Pavlodar-Modell eine Alternative gegenüber dem patentverletzenden Angebot der Beklagten dar. Zwar mag die Klägerin in ihren Überlegungen vor Abgabe der Angebote davon ausgegangen sein, dass die Beklagte ein Angebot auf Basis des Qatalum-Modells gemacht hätte. Dies hat die Beklagte allerdings überzeugend in Abrede gestellt (vgl. Ausführungen in der Erklärung von Cedric Schmuck, Geschäftsführer der Beklagten, Anlage HL 1; Erklärung von Frank-Peter Schaum, Ingenieur bei der Beklagten, Anlage HL 10). Es hätten, um den Wünschen der Kundin gerecht zu werden, zu viele technische Änderungen vorgenommen werden müssen. Für die Annahme einer technischen Alternative des Pavlodar-Modells gegenüber der patentgemäßen Lösung spricht, dass die Beklagte mit dem Pavlodar-Modell bei dem Projekt Salco im Iran (2016) die Ausschreibung gegenüber einem Angebot der Klägerin mit einem PTM entsprechend der Alba 6-Potline-Ausschreibung gewonnen hat (Erklärung von Klaus Freitag, Anlage HL 2, Seite 3).
- 84 Die Einwendungen, die seitens der Klägerin schriftsätzlich vorgebracht wurden, betreffen im Wesentlichen technische Anpassungen des Pavlodar-Modells. Die Klägerin hat in der Replik tabellarisch aufgelistet, welche technischen Anpassungen an dem Pavlodar-Modell nach ihrer Einschätzung für ein den Anforderungen entsprechendes Angebot vorzunehmen wären. Auf die entsprechenden Einwendungen hat die Beklagte reagiert. Diese lassen erkennen, dass ein entsprechend angepasstes Pavlodar-Modell den Anforderungen des Projekts Alba 6 genügt hätte.

bb) Wirtschaftliche Alternative

- 85 Das Pavlodar-Modell hätte auch wirtschaftlich eine Alternative zu dem patentverletzenden Angebot dargestellt.

- 86 Eine konkrete Ausgestaltung eines entsprechenden Angebots wurde nicht vorgelegt. Unabhängig von der Frage der Darlegungslast für ein solches Angebot, wäre ein Angebot auf Basis des Pavlodar-Modells jedoch auch noch dann günstiger als das Angebot der Klägerin aus Dezember 2016, wenn man die Ausführungen der Klägerin zugrunde legt.
- 87 Die Beklagte selbst geht von einer Preiserhöhung gegenüber dem streitgegenständlichen, tatsächlich angebotenen PTM von EUR XXX pro PTM aus (Klageerwiderung Rn. 5, Erklärung von Frank-Peter Schaum, Ingenieur bei der Beklagten, Anlage HL 10, Ziffer 2.2). Die Beklagte hat als Anlage HL 34 auszugsweise eine Vergleichskalkulation erstellt. Ausgangspunkt der Vergleichskalkulation soll die Kalkulation sein, die dem Angebot der Beklagten vom 15. Dezember 2016 zugrunde lag. Die Beklagte hat diejenigen Elemente identifiziert, die bei dem hypothetischen Angebot gemäß dem Pavlodar-Modell vom tatsächlich abgegebenen, patentverletzenden Modell abweichen und analysiert, wie sich diese Abweichung auf den Preis auswirkt (vgl. Erklärung von Frank-Peter Schaum, Ingenieur bei der Beklagten, Anlage HL 10a, Ziffer 2 sowie Florian Rietz, Anlage HL 11). Auf die 12 ausgeschriebenen PTMs hochgerechnet, wäre das patentfreie Alternativangebot um EUR XXX teurer gewesen als das tatsächliche Angebot vom 15. Dezember 2016 (XXX Euro).
- 88 Die Klägerin geht demgegenüber von EUR XXX pro PTM aus (Tabelle unter Rn. 302 Replik). Ausgehend von 12 PTMs ergeben sich folgende Werte für ein modifiziertes Angebot auf Grundlage des Pavlodar-Modells:
- Klägerin: XXX Euro
 - Beklagte: XXX Euro
- 89 Dabei betrug das Angebot der Klägerin am 2./15. Dezember 2016: XXX Euro. Unter der beiderseitigen Kalkulation wäre daher das Angebot der Beklagten auf Basis des Pavlodar-Modells immer noch günstiger gewesen als das vom Klagepatent Gebrauch machende Angebot der Beklagten.

3. Preisreduktion

- 90 Da bereits nicht festgestellt werden kann, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit die Klägerin ohne das patentverletzende Angebot der Beklagten im Dezember 2016 den Zuschlag für das Projekt Alba 6 erhalten hätte, wird nachfolgend nur kurz darauf eingegangen, ob die von der Klägerin vorgenommene Preisreduktion um 6.5 Millionen Euro, mithin eine Senkung um XXX %, wirtschaftlich angemessen war.
- 91 In dem von der Klägerin vorgelegten FTI-Gutachten (Anlage BBY 25) wird zu dieser Frage unter Ziffer 4 ausführlich Stellung genommen. Es wird zum einen geschildert, dass sich die Klägerin in einer angespannten wirtschaftlichen Situation befand, so dass es für sie sehr wichtig war, die Ausschreibung zu gewinnen. Das Marktumfeld für Aluminium-Hersteller und damit für den spezialisierten Anlagenbau hatte sich seit 2010 durch den

Wettbewerbsdruck aus China erheblich verschlechtert. Auch die Steigerung der Energiepreise führte zu einem erhöhten Kostendruck bei den Aluminiumproduzenten und damit zu geringeren Investitionen.

92 XXX

X
X
X

93 XXX

94 Die Zahlen mögen danach erklären, aus welchem Grund tatsächlich eine Reduktion vorgenommen wurde. Dies ist ohne weiteres nachvollziehbar, da der Klägerin die Möglichkeit eingeräumt wurde, ein neues Angebot nach der Wiedereröffnung des Ausschreibungsverfahrens abzugeben. Allerdings kann hierin keine nachvollziehbare (rechnerische) Begründung zur Höhe der tatsächlich vorgenommenen Reduktion gesehen werden. Zu diesem Umstand machen weder die Klägerin noch die Gutachterin Angaben. Die Klägerin trägt durch ihren Vizepräsidenten Alain Periers in Anlage BBY 24 vor:

„Als wir dann im Februar 2017 die Gelegenheit hatten, erneut ein Angebot für die PTM einzureichen, gingen wir davon aus, dass Reel sicherlich eine Mindestmarge vorgeschlagen hatte, und verfolgten dieselbe Strategie, indem wir einen Rabatt von 6,5 Mio. € für denselben gewünschten Leistungsumfang anboten.“

95 Dabei mag die Mindestmarge in der Branche nach den Erläuterungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung XXX % betragen, so dass sich unter Zugrundelegung einer solchen Mindestmarge die errechnete Reduktion ergibt. Allerdings setzt die Annahme einer Mindestmarge in Höhe von XXX % voraus, dass die konkrete Höhe des Angebots der Beklagten hätte bekannt gewesen sein müssen. Denn die Annahme einer Mindestmarge führt nur dann zu einem Unterschreiten des Angebots der Beklagten, wenn die Höhe des Angebots bekannt ist. Andersherum formuliert, wenn eine erhebliche Diskrepanz in der jeweiligen Höhe der Angebote besteht, führt auch das Ansetzen einer Mindestmarge nicht zu wirtschaftlich vergleichbaren Angeboten.

96 Wenn man subjektive Erwägungen heranzieht, ist die Reduktion möglicherweise zu hoch erfolgt, da die Klägerin aufgrund der Wiedereröffnung, die auf ihre Veranlassung erfolgte, davon ausgehen konnte, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit das Angebot erhält, wenn das technische Angebot überzeugt, damit jeder Verdacht einer erneuten Ungereimtheit bei der Angebotsvergabe von Seiten der Auftraggeberin ausgeschlossen werden konnte.

4. Ergebnis

97 Insgesamt lässt sich festhalten, dass nicht festgestellt werden kann, dass die Klägerin den Betrag in Höhe von 6.500.000 Euro als entgangenen Gewinn beanspruchen kann. Denn die Feststellung, dass der Gewinn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den

besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, kann durch das Gericht nicht getroffen werden.

98 Eine Schadensschätzung, auf welche die Klägerin in der Replik verweist, ist dem Gericht nicht möglich, da entsprechende Anknüpfungstatsachen, die Grundlage einer Schätzung sein müssen, nicht vorliegen.

99 Da ein Schadensersatzanspruch nicht besteht, kann die Klägerin auch keine Zinsen beanspruchen.

IV. entgangener Gewinn nach Art. 68 EPGÜ

100 Ein Anspruch zugunsten der Klägerin besteht auch nicht, wenn man entgegen der obigen Auffassung nicht deutsches Recht für die Beurteilung zugrunde legt, sondern das EPGÜ und insbesondere Art. 68 EPGÜ.

101 Art. 68 EPGÜ sieht vor:

„(1) Das Gericht ordnet auf Antrag der geschädigten Partei an, dass der Verletzer, der wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Patentverletzung vornahm, der geschädigten Partei zum Ausgleich des von ihr wegen der Verletzung erlittenen tatsächlichen Schadens angemessenen Schadenersatz zu leisten hat.

(2) Die geschädigte Partei ist soweit wie möglich in die Lage zu versetzen, in der sie sich ohne die Verletzung befunden hätte. Dem Verletzer darf kein Nutzen aus der Verletzung erwachsen. Der Schadenersatz hat jedoch keinen Strafcharakter.

(3) Bei der Festsetzung des Schadenersatzes verfährt das Gericht wie folgt:

a) Es berücksichtigt alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fällen auch andere als wirtschaftliche Faktoren, wie den immateriellen Schaden für die geschädigte Partei, oder
b) es kann stattdessen in geeigneten Fällen den Schadenersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie zumindest dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Patents eingeholt hätte. (...)“

102 Art. 68 Abs. 3 a) EPGÜ beruht wie § 139 PatG auf der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie), wobei Art 68 Abs. 3 a) EPGÜ den Wortlaut des Art. 13 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie im Wesentlichen übernimmt. Im Gegensatz zum deutschen Recht ist Art. 68 EPGÜ nicht als Anspruch formuliert, sondern als eine (nicht im Ermessen stehende) Anordnungsbefugnis des Gerichts auf entsprechenden Antrag einer Partei. Ein durchgreifender Unterschied zu einem echten Anspruch wie er im deutschen Recht formuliert ist, dürfte vor dem Hintergrund der Formulierung „das Gericht ordnet an“ nicht bestehen. Das Gericht hat der geschädigten Partei auf entsprechenden Antrag hin Schadensersatz zuzusprechen, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Nichts anderes erfolgt im deutschen Recht: eine Anordnung erfolgt, wenn ein Anspruch besteht.

103 Ersatzfähig ist nach dem EPGÜ der Schaden, der dem Verletzten durch die Patentverletzungshandlung am verletzten Recht entstanden ist. Ersatzfähig ist auch eine

etwaige seit dem Schadensfall eingetretene Geldentwertung. Zinsen können unabhängig von Verzug und Klageerhebung verlangt werden. Sie sind Teil der Schadenssumme, denn im Ergebnis kommt es darauf an, wie der Verletzte ohne die Verletzungshandlung und den dadurch entstandenen Schaden stünde (vgl. für das Unionsrecht EuGH, C-271, 91 – Marshall II, Slg, 1993, I-4367 Rn. 31; Luginbühl/Hüttermann/Hauck, Einheitspatentsystem, Art. 68 Rn. 43). Ein „Anspruch“ auf Zinsen besteht mithin dann, wenn auch ein Schaden festgestellt werden kann.

- 104 Mit Blick auf den Inhalt des Schadenersatzes gilt der Grundsatz der Naturalrestitution. Der Verletzte soll in die Lage versetzt werden, in der er sich ohne die Verletzung befunden hätte, Art. 68 Abs. 2 EPGÜ. Ziel ist allein die Kompensation des durch die deliktische Handlung verursachten Schadens (s. Luginbühl/Hüttermann/Hauck, a.a.O. Art. 68 Rn. 47f.).
- 105 Für die Berechnung des konkreten Schadenersatzes sind im Ausgangspunkt die kausalen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der verbotenen Patentbenutzung maßgeblich und zu ermitteln. Dies meint die Feststellung des entgangenen Gewinns sowie des Verletzergewinns. Da die Formulierung des Art. 68 Abs. 3 EPGÜ dem Art. 13 Abs. 1 (a) der Durchsetzungsrichtlinie entspricht und nach diesem die Berechnungsmethoden nicht getrennt voneinander zu betrachten sind, sondern eine Zusammenfassung der beiden Methoden zu einer einzigen Berechnungsmethode zur Schadenersatzberechnung, gilt entsprechendes auch für Art. 68 Abs. 3 a) EPGÜ. Dies steht allerdings im Widerspruch zu der Formulierung in R. 131.2 a) VerfO, wonach die geforderte Wiedergutmachung anzugeben ist.
- 106 Letztlich dürfte es nicht darauf ankommen, ob der Schaden im Rahmen einer einzigen Berechnungsmethode oder nach einer bestimmten Berechnungsmethode ermittelt wird. Wenn der Verletzer deutlich macht, dass er seinen Schaden auf Basis des „Teil-Berechnungsfaktors“ entgangener Gewinn geltend machen will, ist das Gericht hieran bereits mangels anderweitigen Tatsachenvortrages zu dem „Teil-Berechnungsfaktor“ Verletzergewinn gebunden.
- 107 Konkrete Vorgaben dazu, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen als Schaden ermittelt werden, finden sich in Art. 68 Abs. 3 a) EPGÜ nicht. Es kommt daher auf die Ermittlung der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei an. Insofern ist maßgeblich für den entgangenen Gewinn als konkreter Schaden, dass dieser auf dem kausal infolge der Patentverletzung verlorenem Absatz beruhen kann. Auch im EPGÜ setzt die Feststellung entgangenen Gewinns voraus, dass Tatsachen vorgetragen werden, die es dem Gericht ermöglichen zu beurteilen, dass der als Schadenersatz verlangte Betrag tatsächlich als Gewinn erzielt worden wäre, wenn der Patentverletzer die patentverletzenden Handlungen nicht vorgenommen hätte. Dafür muss der Verletzte eine Gewinnkalkulation vortragen, die sich auf das streitgegenständliche Produkt bezieht (Luginbühl/Hüttermann/Hauck, a.a.O. Art. 68 Rn. 58).

108 Geht man hiervon aus, scheitert auch unter Anwendung des EPGÜ die vorliegende Geltendmachung des entgangenen Gewinns daran, dass bereits nicht hinreichend dargelegt wurde, dass der Klägerin tatsächlich Gewinn entgangen ist. Dies wird zwar im Privatgutachten mit der XXX%igen Marge begründet, die aufgrund der Angebotsreduktion zu einer Reduzierung des Gewinns führte. Dies wurde von der Privatgutachterin im FTI-Gutachten allerdings nicht überprüft, das erste Angebot aus Dezember 2016 nebst Kalkulation lag nicht vor. Die Beklagte hat dies bestritten.

109 Hinzukommt, dass auch unter dem EPGÜ überprüft werden muss, ob selbst dann, wenn festgestellt werden kann, dass Gewinn entgangen ist, der Gewinnverlust der patentverletzenden Handlung zugerechnet werden kann. Insofern muss auch hier – wie im deutschen Recht – eine Zurechnung festgestellt werden können. Ansonsten wäre ein Verletzer zum Ausgleich jedweden Betrages verpflichtet, ohne dass überprüft würde, ob der Verletzte den Gewinn tatsächlich auch ohne das patentverletzende Verhalten erzielt hätte.

110 Dies ist nach den obigen Feststellungen nicht feststellbar. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der mögliche Gewinn auch entgangen wäre, wenn die Beklagte ein nichtpatentverletzendes Angebot abgegeben hätte.

V. Rechtsfolgen

111 Insgesamt kann daher nicht festgestellt werden, dass der Klägerin ein Anspruch auf den geltend gemachten Betrag zusteht bzw. eine entsprechende Anordnung auf Zahlung von Schadensersatz erfolgen kann. Die Klage ist daher abzuweisen.

112 Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin gemäß Art. 69 Abs. 1 EPGÜ, einschließlich der Kosten des Einspruchsverfahrens. Art. 69 Abs. 1 EPGÜ normiert den Grundsatz der einheitlichen Kostenentscheidung. Die unterliegende Partei hat grundsätzlich sämtliche Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Ausnahmsweise kann hiervon gemäß Art. 69 Abs. 3 EPGÜ eine Ausnahme gemacht werden, wenn die obsiegende Partei der unterlegenen Partei unnötige Kosten verursacht hat. Dies ist der Fall, wenn die Kosten durch eine Maßnahme ausgelöst wurden, die für die Rechtsverteidigung ungeeignet war, und die als solche separiert werden kann. Zur Begründung der fehlenden Eignung zur Rechtsvertheidigung, ist es nicht bereits ausreichend, dass die Maßnahme keinen Erfolg hatte. An der Eignung zu Verteidigung kann es nur fehlen, wenn eine Maßnahme prozessual unzulässig oder in der Sache offensichtlich aussichtslos ist. Entsprechendes kann vorliegend nicht festgestellt werden.

113 Auch die Kosten des Einspruchs- und des sich hierauf beziehenden Berufungsverfahrens nehmen an der einheitlichen Kostenentscheidung teil und sind nicht etwa deshalb der Beklagten aufzuerlegen, weil sie mit den mit dem Einspruch erhobenen Rügen beim Berufungsgericht nicht durchgedrungen ist. Denn der Einspruch der

Beklagten war zur Rechtsverteidigung im Sinne des Art. 69 Abs. 3 EPGÜ nicht von vornherein ungeeignet. Das ergibt sich bereits daraus, dass die Berichterstatterin dem Einspruch zunächst stattgegeben hatte. Dass das Berufungsgericht die kontrovers diskutierte Rechtsfrage letztlich anders entschieden hat, macht den eingelegten Einspruch ganz offensichtlich nicht zu einem von vornherein zur Rechtsvertheidigung ungeeigneten Rechtsbehelf.

ENTSCHEIDUNG:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
3. Der Wert des Verfahrens wird auf 6.500.000,00 Euro festgesetzt.

Sabine Klepsch Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin	
Dr. Stefan Schilling rechtlich qualifizierter Richter	
Mojca Mlakar rechtlich qualifizierte Richterin	
Max Tilmann technisch qualifizierter Richter	
Für den Hilfskanzler	

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Anträgen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGÜ, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt (Art. 82 EPGÜ, Art. 37 (2) EPGs, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO, R. 69 RegR).

Die Entscheidung wurde am 11. Februar 2026 in öffentlicher Sitzung verkündet.

Dr. Stefan Schilling rechtlich qualifizierter Richter	
--	--