

63. 1. Darf der Lizenznehmer die Vernichtung des Patents betreiben?

2. Wird er durch die Vernichtung von der Pflicht zur Zahlung der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren befreit?

I. Zivilsenat. Ur. v. 22. Januar 1921 i. S. R. (Wett.) m. S. (Rl.).
I 240/20.

I. Landgericht I Berlin. — II. Kammergericht daselbst.

Als Inhaber des deutschen Patents Nr. 269096 auf eine Taschenslampe mit Schreibblock übertrug der Kläger durch Vertrag vom 27. November 1915 auf die Beklagte für die Zeit bis zum 31. Dezember 1916 das ausschließliche Recht zur Herstellung der patentierten

und ähnlicher Hülsen. Gleichzeitig verpflichtete sich die Beklagte dem Kläger gegenüber, bis zum Ablaufe der Vertragszeit mindestens 100 000 Stück Hülsen für den eigenen Bedarf gegen eine Lizenzabgabe von 12 ₰ für jede Hülse herzustellen und außerdem dem Kläger Hülsen im Höchstbetrage von monatlich 5000 Stück zu einem Preise von 60 ₰ für jede Hülse zu liefern. Der § 7 des Vertrags lautet: „Dieser Vertrag erlischt für den Fall, daß das in § 1 erwähnte Patent erlöschen sollte, ohne daß irgendeiner der beiden Vertragsparteien in diesem Falle das Recht auf Erfüllung oder Schadenersatz zusteht.“

Am 18. Mai 1916 erhob der Fabrikant A. in B. wegen des Patents die Nichtigkeitsklage, die vom Patentamt am 17. November 1916 zurückgewiesen wurde. Auf die von A. auf Betreiben der Beklagten eingelegte Berufung erklärte aber das Reichsgericht am 6. Juni 1917 das Patent wegen Mangels der Neuheit für nichtig.

Die Beklagte hat die patentierten Hülsen nicht hergestellt. Der Kläger hat deshalb von der Beklagten 22000 M nebst Zinsen verlangt, nämlich 12000 M Lizenzgebühr und 10000 M Schadenersatz.

Das Landgericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht erklärte aber den Klagenanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt. Die Revision wurde zurückgewiesen aus folgenden

Gründen:

Der Berufsungsrichter läßt es dahingestellt, ob der § 7 des Vertrags die Auslegung zuläßt, daß darunter auch der Fall zu bringen ist, wenn das Patent durch Vernichtung auf Grund der Nichtigkeitsklage untergehen sollte. Der § 7 kann, wie auch immer man ihn auslegen möge, auf den vorliegenden Fall überhaupt keine Anwendung finden. Da der Vertrag von vornherein nur zeitlich begrenzt abgeschlossen war und am 31. Dezember 1916 durch Zeitablauf erlosch, kann es sich bei dem Erlöschen, von dem in § 7 die Rede ist, nur um ein vorzeitiges Erlöschen handeln. Die Beklagte würde daher das Recht, die Vertragserfüllung zu verweigern oder von der Schadenersatzpflicht befreit zu sein, auf den § 7 nur stützen können, wenn das Patent vor dem 31. Dezember 1916 für nichtig erklärt worden wäre. In Wirklichkeit ist es jedoch erst am 6. Juni 1917 für nichtig erklärt worden. Damals befand sich die Beklagte bereits seit 5 Monaten im Erfüllungsverzuge. Die Annahme, daß durch die nachträgliche Vernichtung des Patents die bereits begründeten Schadenersatzansprüche des Klägers wieder beseitigt werden sollten, widerspricht den Auslegungssgrundsätzen des § 157 BGB. Der § 7 besagt nur, daß von nun an, d. h. nach Erlöschen des Patents, der Vertrag nicht mehr weiter erfüllt zu werden braucht und sich an die unterbliebene Fortsetzung der Erfüllung des Vertrags keine Schadenersatzpflicht sowohl des Klägers wie der Beklagten anschließt.

Die Beklagte kann sich aber auch deshalb nicht auf § 7 des Vertrags stützen, weil sie vertragswidrig und gegen Treu und Glauben den Eintritt des § 7 des Vertrags herbeigeführt hat. Man darf allerdings dem Lizenznehmer nicht grundsätzlich das Recht versagen, das Patent durch Erhebung der Nichtigkeitsklage selbst zu Fall zu bringen, um so von dem Lizenzvertrage mit seinen für den Lizenznehmer lästigen Pflichten befreit zu werden. Häufig ist die Zweifelhastigkeit der Rechtsbeständigkeit eines gewerblichen Schutzrechts für den Lizenznehmer der Anlaß zum Abschluß des Lizenzvertrags, um in seinen geschäftlichen Verfügungen nicht durch das Patent gehindert zu sein. In einem solchen Falle will sich der Lizenznehmer bei Abschluß des Lizenzvertrags des Rechts, die Nichtigkeitsklage zu erheben, nicht begeben. Selbst wenn der Lizenznehmer bei Abschluß des Vertrags die Nichtigkeit des Patents gekannt hat, verhöht die spätere Erhebung der Nichtigkeitsklage, um dadurch für die Zukunft von der Zahlung der Lizenzgebühr frei zu werden, nicht notwendig gegen Treu und Glauben. Vielmehr ist im einzelnen Fall unter Berücksichtigung aller Umstände zu prüfen, ob der Lizenznehmer nach Inhalt des Lizenzvertrags zur Aufrechterhaltung des Patents verpflichtet ist, und in solchem Falle darf er die Nichtigkeitsklage nicht erheben. Einen solchen Fall nimmt der Berufungsrichter hier offenbar als vorliegend an, denn nach seiner Auffassung soll der Lizenznehmer „vertragswidrig“ die Nichtigkeit herbeigeführt haben, und die vom Berufungsrichter festgestellten Tatsachen rechtfertigen seine Annahme.

Die Beklagte hatte eine ausschließliche Lizenz. Sie hatte die Verpflichtung übernommen, mindestens 100 000 Hülsen herzustellen und dafür 12 \mathcal{M} für das Stück als Lizenzabgabe zu zahlen, außerdem aber hatte sie dem Kläger monatlich 5000 Hülsen zu liefern. In Wirklichkeit hat sie während der ganzen Dauer des Vertrags die patentierten Hülsen gar nicht, wohl aber Lampen ohne die patentierte Vorrichtung fabrikmäßig hergestellt. Trotzdem die Lizenz eine ausschließliche war, hat die Beklagte also während der ganzen Vertragsdauer dem Vertrage zuwidergehandelt. Dabei kann sie nicht zu ihrer Entschuldigung anführen, die Berechtigten anderer Schutzrechte hätten Widerspruch gegen ihre Fabrikation eingelegt. Denn wie der Berufungsrichter feststellt, waren diese Schutzrechte jüngeren Datums als das Patent, so daß eine Abhängigkeit des letzteren von jenen nicht in Betracht kommen konnte; auch standen die vom Reichsgericht als neuheitschädlich angesehenen Patente der Werwertung des klägerischen Patents nicht entgegen. Zur Zeit des Vertragsabschlusses waren auch nicht mehr von R. Bedenken gegen die Gültigkeit des Patents erhoben; vielmehr hatte unter Mitwirkung des mit R. befreundeten Inhabers der klagten Firma zwischen R. und dem Kläger eine Einigung rücksichtlich der Patentverletzung,

deren sich K. dem Klägerischen Patent gegenüber schuldig gemacht hatte, dahin stattgefunden, daß K. den Fabrikationsbetrieb der gegen das Patent verstoßenden Lampen mit dem 31. Dezember 1915 einstellte und dem Kläger einen Schadensersatz von 4000 M zahlte. Eine sonstige Gefahr, daß das Patent während der Vertragsdauer von anderer Seite angegriffen wurde, bestand nicht. Die Beklagte wäre also in der Lage gewesen, auf Grund des Lizenzvertrags während der ganzen Vertragsdauer Vorteil aus dem Patent zu ziehen, und sie vermag keinen stichhaltigen Grund anzugeben, warum dies unterblieben ist. Berücksichtigt man alle diese Umstände, so rechtfertigt sich die Annahme, daß sie gegen Treu und Glauben und ihre Vertragspflichten verstoßen hat, wenn sie, um von den Folgen ihrer Vertragsverletzung loszukommen, die Vernichtung des Patents betrieb und dadurch die Bedingung des § 7 des Vertrags herbeiführte (§ 162 BGB.).

Unrichtig ist auch die Auffassung der Beklagten, daß die nachträgliche Vernichtung des Patents den Lizenznehmer von der Zahlung der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren befreit, vielmehr hat der Lizenznehmer nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts, da er, wenngleich dem Patent von Rechts wegen der Patentschutz nicht hätte zuteil werden sollen, bis zu seiner Vernichtung die Möglichkeit der vollen Ausnutzung des Patents gehabt hat, die bis dahin fällig gewordenen Lizenzgebühren zu zahlen. Die Beklagte mußte sich also sagen, daß sie dadurch, daß sie die Einlegung der Berufung gegen das Erkenntnis des Patentamts vom 17. November 1916 durch K. betrieb, der Zahlung der spätestens am 31. Dezember 1916 fällig werdenden Lizenzgebühren nicht mehr entgehen konnte, da bis dahin die Nichtigkeit des Patents vom Reichsgericht nicht ausgesprochen werden konnte.