

48. Zur Berechnung der Lizenzgebühr für die Lizenz bei einem verlängerten Patent.

Gesetz betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw. vom 27. April 1920 § 8 Abs. 2.

I. Zivilsenat. Ur. v. 21. April 1926 i. S. R. (RL) w. D. (Bekl.).
I 339/25.

- I. Landgericht I Berlin.
 II. Kammergericht daselbst.

Der Klägerin ist durch das Deutsche Reichspatent 212860 ein Verfahren zum Einschmelzen des Glasfußchens in die Glasbirne bei Herstellung elektrischer Glühlampen mit Wirkung vom 4. September 1908 geschützt. Das Patent ist auf Grund des Patent-Verlängerungs-Gesetzes verlängert worden und läuft demnach am 3. September 1931 ab. Im Jahre 1910 schloß die Klägerin mit den Firmen A. E., S. & H. und der A.-Gesellschaft Lizenzverträge ab. Danach zahlten: A. E. für die ersten 4 Jahre eine jährliche Lizenzgebühr von 2000 M., dann eine solche von 1000 M., S. & H. für die ersten 5 Jahre 1500 M. jährlich, dann 1000 M., endlich die A.-Gesellschaft für die ersten 5 Jahre jährlich 4000 M. und von da ab 2000 M. Später übernahm die Beklagte die Glühlampenfabrikation der drei Gesellschaften und trat als Lizenznehmerin in deren Verträge ein. Sie verlangte gemäß § 8 PatVerlGes. eine Verlängerung der Lizenz. Über die Höhe der zu gewährenden Entschädigung konnten sich die Parteien nicht einigen. Die Klägerin forderte von der Beklagten eine Stücklizenz von $\frac{1}{2}\%$ vom Nettofakturenbetrag der nach dem Einschmelzverfahren hergestellten Glühlampen, Verstärkerröhren usw., und zwar zunächst für die Zeit vom 5. September 1923 bis 30. September 1924. Zur Begründung brachte sie u. a. vor, ihr Patent habe auf dem Gebiet der Glühlampenfabrikation einen unwälzenden Fortschritt gebracht und müsse als Pionierpatent bezeichnet werden. Vor allem aber habe das Patent inzwischen infolge der Verdrängung der Kohlenfäden durch Metallfäden und im Zusammenhang mit einer Reihe anderer wichtiger technischer Erfindungen eine überragende Bedeutung erlangt. Für die fabrikmäßige Herstellung aller dieser Neuerungen sei das geschützte Verfahren von ausschlaggebender Wichtigkeit geworden.

Die Beklagte wollte die Lizenzgebühr auf der Grundlage des ursprünglichen Lizenzvertrags bemessen wissen, weil zu einer Erhöhung kein Grund vorliege und es noch fünf andere und ebenso gute Verfahren zum Einschmelzen gebe. Der begehrten Festsetzung der Entschädigung als Stücklizenz widersprach sie als unangemessen. Sie werde dadurch, so meinte sie, genötigt, ihren

Abnehmerpreis zu offenbaren und Geschäftsgeheimnisse preiszugeben. Statt des früheren Satzes von etwa 8 mal 4000 = 32000 *GM* für die restlichen 8 Patentjahre fordere die Klägerin jetzt bei Unterstellung einer Jahreserzeugung von 1 Million Glühlampen 2,4 Millionen *GM*, also das 75fache, was völlig unangemessen sei.

Das Landgericht setzte die verlangte Jahresentschädigung auf 4000 *GM*, das Kammergericht auf 6000 *RM* fest.

Die Revision der Klägerin hatte Erfolg.

Gründe:

1. Bei der Festsetzung der Lizenzgebühr geht der Vorderrichter von den Bestimmungen des ursprünglichen Lizenzvertrags aus und legt sich die Frage vor, wie die Parteien diesen Vertrag gestaltet hätten, wenn sie ihn damals schon auf die verlängerte Schutzdauer geschlossen haben würden. Er ist der Meinung, daß dann ganz die gleichen Lizenzgebühren vereinbart worden wären, zumal da diese nach den früheren Verträgen für die spätere Zeit geringer bemessen worden seien. Dem von der Klägerin für wesentlich erachteten Gesichtspunkte, daß sich, wie sie behauptet, dem Patent inzwischen ein weitaus größeres Anwendungsgebiet erschlossen und daß das Patent damit eine Bedeutung erlangt habe, die früher niemand habe voraussehen können, legt das Berufungsgericht keinerlei Bedeutung bei. Denn, so meint es, ein Lizenzvertrag sei für beide Teile immer ein gewagtes Geschäft, dessen Eigentümlichkeit gerade darin bestehe, daß der wirtschaftliche Erfolg sich nicht mit Sicherheit vorausbestimmen lasse. So kommt das Oberlandesgericht dazu, an dem früher festgesetzten Entgelt festzuhalten. Mit Rücksicht auf die verminderte Kaufkraft der Reichsmark gegenüber dem Wert der Mark vor dem Kriege hält es die von ihm festgesetzten 6000 *RM* der früher vereinbarten Gebühr von 4000 Friedensmark für gleichwertig.

2. In diesem Gedantengang vermag das Revisionsgericht dem Vorderrichter nicht zu folgen. Allerdings beruft sich das Kammergericht für seine Ansicht auf sein früheres Urteil vom 24. September 1924 und dessen Billigung durch das Reichsgericht (Urteil vom 2. Mai 1925 I 453/24). Aber dieser Fall, wie er sich nach dem Reichsgerichtsurteil darstellt, lag anders. Es war damals vom Lizenzgeber nicht behauptet worden, daß das Gebrauchsmuster, um das es sich dort handelte, in der Folgezeit eine weitaus größere

wirtschaftliche Bedeutung erlangt habe. Die Frage, ob ein derartiger Umstand erheblich sei, war also in dem früheren Fall gar nicht zu entscheiden gewesen . . . (wird ausgeführt). . . .

Dort war also mangels anderer Anhaltspunkte auf die Regelung der Entschädigung des Lizenzgebers im ursprünglichen Vertrage zurückgegriffen worden und darin hatte der Senat keinen Rechtsirrtum erblickt, während im gegebenen Falle die Patentinhaberin ein umfangreiches Material für die Beurteilung der Festsetzungsfrage vorgelegt hatte. Nicht ohne Grund hält auch die Revision dem Vorderrichter entgegen, daß sich kaum zuverlässig werde feststellen lassen was die Folge gewesen wäre, wenn die Vertragsteile von vornherein die verlängerte Schutzdauer ins Auge gefaßt hätten, und ferner daß, wenn man schon die Frage so stellen wollte wie das Berufungsgericht, dann mit dem gleichen Recht auch eine Berücksichtigung der gesamten Lage, wie sie sich zur Zeit der Neubestellung entwickelt habe, geboten sei. In der Tat erhält man kaum eine tragfähige Grundlage, wenn man die Entscheidung auf den vermutlichen und vermeintlichen Willen der Vertragsteile abstellt.

3. In Übereinstimmung mit der im Schrifttum herrschenden Ansicht ist davon auszugehen, daß die „Verlängerung“ einer Lizenz für das verlängerte Patent nach § 8 PatVerlGes. eine Neubestellung der Lizenz bedeutet. Die Festsetzung der Gebühr durch Richterspruch ist ein Teil dieser Neubestellung. Unmittelbare Anhaltspunkte für die Höhe der festzusetzenden Gebühr werden in § 8 nicht gegeben. Ebensowenig enthalten die Materialien des Gesetzes darüber etwas. Aber eine bedeutsame Richtlinie gibt das Gesetz in den Eingangsworten des Art. I, wo es heißt:

„Wenn ein Patent oder Gebrauchsmuster während des Krieges nicht in einer seiner wirtschaftlichen und technischen Bedeutung entsprechenden Weise hat ausgenutzt werden können, kann seine gesetzliche Dauer nach Maßgabe der folgenden Vorschriften verlängert werden.“

Oberster Grundsatz ist es hiernach, daß den Inhabern der in Frage kommenden Schutzrechte in Form einer Verlängerung der Schutzfrist Ersatz geboten werden soll für das, was ihnen durch den Krieg entgangen ist. Darin liegt aber im wesentlichen eine Wiederherstellung der Schutzrechte unter den gleichen Bedingungen wie vor dem Er-

löschen. Von diesem Standpunkt aus ließe sich wohl sagen, daß, wenn dann auch der frühere Lizenznehmer seine Lizenz in der bisherigen Weise Neubestellter erhält, im allgemeinen und regelmäßig der Erfolg erreicht sein wird, den das Gesetz angestrebt hat, und daß es schon besondere Umstände sein müßten, die zu einer anderweitigen Regelung der Gegenleistung nötigten.

4. Aber damit sind noch nicht alle einschlägigen Gesichtspunkte erschöpft. Denn zu beachten ist ferner das Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 9. Juli 1923, durch das die Schutzfrist der Patente auf 18 Jahre erstreckt wurde. Allerdings trifft dieses Gesetz in seinem Artikel V unter Nr. 4 ähnliche Bestimmungen über Ablauf und Neubestellung der bisherigen Lizenzverträge wie das PatVerl-Gesetz. Aber der gesetzgeberische Grund ist hier ein anderer als dort. Die Verlängerung der Schutzdauer von 15 auf 18 Jahre entspringt dem Gedanken, daß die frühere Schutzdauer nicht zu einer vollen Ausnutzung der Patente ausreichte (vgl. F. Seligsohn in „Markenschutz und Wettbewerb“ XXII S. 186). Der beim PatVerl-Gesetz maßgebend gewesene Gedanke, den Inhaber des Schutzrechts gegebenenfalls so zu stellen, wie er ohne das Dazwischenkommen der Kriegsjahre gestanden hätte, tritt hier zurück. Es entspricht im Gegenteil gerade dem Gedanken des Gesetzes vom 9. Juli 1923, für die Bemessung der Lizenz die gesamte Sachlage, wie sie sich gegenwärtig darstellt, zu berücksichtigen. Unter diesen Umständen erscheint es aber völlig untunlich, verschiedene Bemessungsgrundsätze für die fünfjährige und für die dreijährige Verlängerung aufzustellen. Die Gegenleistung des Lizenzforderers muß daher unter billiger Berücksichtigung aller Umstände des Falles und der Belange beider Teile festgesetzt werden.

5. Wenngleich hierfür letzten Endes das Ermessen des Tatrichters den Ausschlag gibt, so lassen sich doch, aus der Natur der Sache folgend, von vornherein einzelne Grundzüge festlegen. Zunächst wird die frühere Regelung der Parteien stets beachtlich bleiben. Sie zeigt, wie hoch die damaligen Vertragsteile den Wert der Lizenz geschätzt haben, und diese eigene Schätzung der Parteien wird immer eine gewisse Bedeutung behalten. Freilich ein Umstand, der sonst den Lizenzverträgen eigen ist, scheidet nunmehr aus, mindestens zu einem wesentlichen Teile. Dies ist das solchen Verträgen sonst zumeist

innewohnende Risiko. Die Zwischenzeit hat jetzt gezeigt, ob das Schutzrecht wertvoll ist oder nicht. Und hier ist die Stelle, wo auch der von der Klägerin behaupteten Bedeutung, die das Patent inzwischen gewonnen haben soll, gebührend Rechnung zu tragen ist. Andererseits muß aber auch die Lage des Lizenzforderers sachgemäß berücksichtigt werden. Es liegt auf der Hand, daß er seinen ganzen Betrieb, soweit er auf die Ausnützung der geschützten Erfindung eingestekt war, regelmäßig nur mit schweren Opfern wird umstellen können. Er wird also meist darauf angewiesen sein, die Erfindung auch nach der nicht vorhersehbaren Verlängerung des Schutzrechts weiterzubemühen. Es kann ferner nicht geleugnet werden, daß seine Stellung nach beiden Gesetzen gegenüber der des Zwischenbenutzers an sich bedeutend ungünstiger ist. Ein Zwischenbenutzungsrecht konnte er nicht erwerben (RGZ. Bd. 107 S. 390). Die Möglichkeit entschädigungsloser Weiterbenutzung war ihm von vornherein verschlossen. Der Ausgleich der sich hiernach ergebenden beiderseitigen Belange wird regelmäßig eine mittlere Linie einzuhalten haben zwischen der ursprünglich vereinbarten Vergütung und derjenigen nach der etwa jetzt bestehenden Bedeutung des Schutzrechts. Diese Erwägungen ergeben zugleich, daß die Grundsätze für die Bemessung von Zwangslizenzen nach § 11 PatGes. auf den vorliegenden Fall nicht ohne weiteres anwendbar sind (RGZ. Bd. 92 S. 331). Inwieweit noch Beweiserhebungen erforderlich sind, bleibt dem pflichtmäßigen Ermessen des Tatrichters vorbehalten. Daß eine gewissermaßen rechnerische, auf genauen Wertermittlungen fußende Festsetzung nicht in Betracht kommen kann, ergibt sich nach dem Gesagten von selbst. Dem pflichtmäßigen Ermessen des Tatrichters muß es auch überlassen bleiben, darüber zu bestimmen, in welcher Form die Gegenleistung festzusetzen ist, ob in einer festen Jahressumme oder in Form einer Stücklizenz.