

**77. Hindert das deutsch-amerikanische Abkommen vom 23. Februar 1909 (RGBl. S. 895) die Erteilung einer Zwangslizenz an dem Patent eines Amerikaners?**

I. Zivilsenat. Ur. v. 27. Juni 1928 i. S. Thomas A. Edison Incorporated (Bekl.) w. A.-F. (kl.). I 271/27.

I. Reichspatentamt.

Die Beklagte, eine amerikanische Gesellschaft, besitzt das vom 8. Januar 1908 ab laufende und dann verlängerte Patent 203284. Die Klägerin hat beantragt, ihr die Benutzung dieses Patentes gegen eine näher bezeichnete Lizenz und Sicherheitsleistung zu gestatten, weil ein öffentliches Interesse an der Erteilung der Zwangslizenz bestehe. Die Beklagte machte hiergegen unter anderem geltend, daß die Erteilung einer Zwangslizenz dem deutsch-amerikanischen Abkommen vom 23. Februar 1909 widerspräche.

Das Patentamt hat der Klägerin die begehrte Zwangslizenz erteilt. Die Berufung der Beklagten hatte (abgesehen von gewissen, hier nicht interessierenden Maßgaben) keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

... Die rechtliche Vorfrage, die zu beantworten ist, betrifft die Zulässigkeit einer Zwangslizenz gegenüber dem deutsch-amerikanischen Abkommen vom 23. Februar 1909, das nach dem Krieg wieder in Geltung getreten ist (RGBl. 1922 II S. 132; Preuß. Archiv 1922 S. 704). Das Abkommen lautet in Art. I:

„Die in den geltenden oder den zukünftigen Gesetzen des einen der vertragsschließenden Teile enthaltenen Vorschriften, wonach im Falle der Nichtausführung eines Patents, Gebrauchsmusters . . . die Zurücknahme oder eine sonstige Beschränkung des Rechtes vorgesehen ist, sollen auf die den Angehörigen des anderen vertragsschließenden Teiles gewährten Patente, Gebrauchsmuster . . . nur in dem Umfange der von diesem Teile seinen eigenen Angehörigen auferlegten Beschränkungen Anwendung finden. Die Ausführungen des Patents, Gebrauchsmusters . . . in dem Gebiete des einen vertragsschließenden Teiles wird der Ausführung in dem Gebiete des anderen Teiles gleichgestellt.“

Das Abkommen war vor der Novelle zum Patentgesetz vom 6. Juni 1911, also zu einer Zeit getroffen worden, als noch die

alte Fassung des § 11 PatG. in Geltung war. Damals war die Erteilung von Zwangslizenzen dem geltenden deutschen Patentrecht noch unbekannt und statt dessen die Möglichkeit einer Zurücknahme des Patents nach bestimmter Zeit in zwei Fällen gegeben, bei Nichtausführung im Inland und bei Lizenzverweigerung, falls ihre Erteilung im öffentlichen Interesse geboten erschien. Zwar gibt es auch nach der Novelle noch eine Zurücknahme des Patents im Falle des § 11 Abs. 2 PatG., also wenn die Erfindung ausschließlich oder hauptsächlich außerhalb des Deutschen Reichs ausgeführt wird. Aber eine Zurücknahme kommt hier nicht in Frage. Daraus folgt indes nicht, daß die Bestimmungen des Abkommens auf das Zwangslizenz-Streitverfahren überhaupt unanwendbar wären (so Damme-Lutter, Das deutsche Patentrecht 3. Aufl. S. 534; auch Seligsohn PatG. 6. Aufl. S. 242 Anm. 13 zu § 11, f. dagegen S. 233 Abs. 3 Anm. 3 das.). Denn für den Lizenzstreit bleibt der zweite Fall des Art. I von Bedeutung, daß nämlich „eine sonstige Beschränkung des Rechtes“ auch nach jetzigem deutschen Patentrecht „im Falle der Nichtausführung“ des Patents eintreten kann. Diese Möglichkeit besteht aus dem Grunde, weil nach der reichsgerichtlichen Rechtsprechung im Einklang mit der Anschauung des Schrifttums die Nichtausführung des Patents im Inland nach Lage des Falles die Erteilung einer Zwangslizenz zu begründen vermag (RGZ. Bd. 106 S. 214; Isay 4. Aufl. Anm. 2 zu § 11 PatG. S. 376; Seligsohn a. a. O. S. 232 Anm. 3 zu § 11; Risch Handbuch S. 203). Wenn Damme-Lutter dagegen anführen, die Erteilung einer Zwangslizenz sei keine Beschränkung des Patentrechts, so kann ihnen darin nicht gefolgt werden. Im Gegenteil stellt die Erteilung einer Zwangslizenz einen besonders starken Eingriff in das Recht des Patentinhabers dar. Ebenso wenig kann dem von Damme-Lutter ferner hervorgehobenen Umstand Bedeutung beigelegt werden, daß nach dem geltenden deutschen Patentrecht die Nichtausführung des Patents im Inland „nur ein Erwägungsgrund, aber kein gesetzliches Tatbestandsmerkmal“ sei. Es genügt, daß die Nichtausführung in Deutschland zu denjenigen Gründen gehört, die nach Lage des Falles ein öffentliches Interesse an Erteilung der Zwangslizenz zu rechtfertigen vermögen. Daß es sich nach dem deutsch-amerikanischen Abkommen nur um sogenannte absolute Gründe für die Zurücknahme oder sonstige

Beschränkung des Rechtes handeln müsse, ist im Art. I nicht gesagt. Wie sich hieraus ergibt, kann jedenfalls eine Zwangslizenz an einem Patent, dessen Inhaber ein Amerikaner ist, nicht mit der Begründung erteilt werden, daß der Patentinhaber sein Patent in Deutschland nicht ausführe. Andererseits nötigt das Abkommen vom 23. Februar 1909 nicht dazu, es über seinen Wortlaut hinaus auszudehnen und es auf alle die Fälle zu erstrecken, wo sich irgendein Zusammenhang oder eine Beziehung mit der Nichtausführung im deutschen Inland denken läßt. Man darf also — und hierin ist Damme-Lutter a. a. O. beizustimmen — nicht so weit gehen, aus Art. I Satz 2 des Abkommens eine Fiktion des Inhalts herzuleiten, daß es nun allgemein und in jeder Beziehung so anzusehen wäre, als ob der amerikanische Schutzrechtinhaber das Patent wirklich in Deutschland ausführe. Nur die Nichtausübung selbst hat ihm gegenüber als Grund für die Erteilung einer Zwangslizenz auszuscheiden; aus anderen Gründen dagegen, mag auch ein gewisser Zusammenhang mit der tatsächlichen Nichtausübung im Inland bestehen, kann auch ihm eine Zwangslizenz auferlegt werden (ebenso *Isah 4. Aufl. S. 376 Anm. 2 und S. 392 Anm. 22 zu § 11 PatG.*) . . .