

**56. Muß der Käufer einer patentierten Maschine, der sich zur Zahlung eines einmaligen Preises und laufender „Lizenzgebühren“ verpflichtet hat, Verlängerung des „Lizenzvertrags“ verlangen, um die Maschine während der Zeit des verlängerten Patentschutzes benutzen zu dürfen?**

Gesetz betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw. vom 27. April 1920 § 8. Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 9. Juli 1923 Art. V Nr. 4.

I. Zivilsenat. Urf. v. 11. Mai 1929 i. S. N. u. Gen. (Rl.) w. M. (Wekl.). I 357/28.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Den Klägern stehen die Patente 242464 und 310983 auf eine Gleistrüchmaschine zu, von denen das erste bis zum 3. Februar 1932 und das zweite bis zum 3. Januar 1937 läuft, nachdem der Patentschutz auf Grund des Gesetzes betr. eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten usw. vom 27. April 1920 (RGBl. S. 675) um fünf Jahre verlängert und durch das Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 9. Juli 1923 (RGBl. II S. 297) auf weitere drei Jahre erstreckt worden ist. Auf ein Angebot kaufte die Beklagte von den Klägern durch Brief vom 18. April 1921 eine unter Patentschutz stehende Maschine für 140000 M. unter der Zusage, „für die Benutzung der Maschine während der rechtmäßig laufenden Patentzeit der beiden Patente, also bis zum 31. Dezember 1928, eine Lizenz von 10000 M. pro Jahr zahlen“ zu wollen, sofern die Maschine 14 Tage im Jahre im Betrieb sei. Die Maschine ist geliefert und von der Beklagten in Benutzung genommen worden. Die Parteien streiten jetzt nur noch über die Wirkung, welche die gesetzlichen Verlängerungen der Patente auf den Vertrag gehabt haben, und über die Höhe der etwa noch zu zahlenden Benutzungsgebühren. Die Kläger machen geltend, der Lizenzvertrag sei mit dem 31. Dezember 1928 abgelaufen, da die Beklagte seine Verlängerung innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht verlangt habe. Das Klagebegehren ist deshalb darauf gerichtet, daß die Beklagte verurteilt werde, die Benutzung der Maschine bis zum 3. Januar 1937 (dem Endtage der verlängerten Schutzzeit) zu unterlassen und bis zur

Einstellung der Benutzung eine gewisse (zeitlich verschieden bemessene) Summe vierteljährlich zu zahlen. Die Beklagte, die bis zum Jahre 1922 Lizenzgebühren bezahlt und dann die Maschine, wie jetzt unstrittig ist, erst wieder im Mai 1927 in Benutzung genommen hat, hält sich nach wie vor zur Benutzung der Maschine für berechtigt und glaubt vom 1. Januar 1929 ab zur Zahlung einer Lizenzgebühr nicht mehr verpflichtet zu sein.

Das Landgericht hat die Beklagte, unter Klageabweisung im übrigen, verurteilt,

1. vom 18. Mai 1927 ab bis zum 31. Dezember 1928 für die Benutzung der Maschine vierteljährlich eine Gebühr von 750 RM., abzüglich bereits gezahlter 680,74 RM., zu zahlen,
2. vom 1. Januar 1929 an bis zum 3. Januar 1937 für die Benutzung der Maschine, falls sie 14 Tage im Jahre im Betrieb ist, eine Gebühr von vierteljährlich 1200 RM., im voraus zahlbar, zu entrichten.

Das Kammergericht hat die von beiden Parteien gegen dieses Urteil eingelegten Berufungen zurückgewiesen.

Die Revision der Kläger blieb ohne Erfolg. Die Anschlußrevision der Beklagten, die jetzt zugibt, für die Zeit bis zum 31. Dezember 1928 zur Zahlung eines nach richterlichem Ermessen festzusetzenden Vertrags verpflichtet zu sein, hatte zum Teil Erfolg, indem daraufhin unter entsprechender Aufhebung des Berufungsurteils die Klage zu Nr. 2 des landgerichtlichen Urteils abgewiesen wurde.

Aus den Gründen:

... So viel ist klar, daß im Mittelpunkt des von den Parteien geschlossenen Vertrags die aus dem Kaufe folgende Übereignung der Maschine steht. Sie konnte nur zu dem Zwecke geschehen, daß die Beklagte die Maschine arbeiten lassen, also in einer Weise benutzen solle, welche die Anwendung der Patente der Kläger in sich schloß. Die Parteien haben ersichtlich bei Abschluß des Vertrags nicht daran gedacht, daß eine Zeit kommen könne, zu der die Beklagte — bei Einhaltung ihrer Vertragsverpflichtungen — nicht berechtigt sein sollte, die Maschine, die ihr gehörte, zu benutzen. Von der Benutzung hing nur bis zu einem gewissen Grade (Mindestbetriebszeit von 14 Tagen jährlich) die Zahlungspflicht der Beklagten ab, solange der Patentschutz noch währte, der sich nach dem Vertrag bis zum 31. Dezember 1928 erstrecken sollte. Dies die Schutzzeit

ab, so wurde die Benutzung frei von der Rechtsfolge der Gebührenzahlung. Wenn unter diesen Umständen das Kammergericht die Übereignung der Maschine so sehr als den eigentlichen Inhalt des Vertrags ansieht, daß es folgert, es sei daneben für einen besonderen Vertrag über die Benutzung des Patents kein Raum mehr gewesen, diese sei vielmehr notwendige Folge des Kaufs und der auf ihm beruhenden Übereignung, so ist darin kein Rechtsirrtum zu erkennen. Daß die Zahlung der als Lizenzgebühren bezeichneten Kaufpreisteile (über den einmalig gezahlten Kaufpreis hinaus) von einer Mindestzeit der Benutzung in jedem Jahre abhängig gemacht wurde, ist möglich und zulässig. Ja, es ist sogar bezeichnend und spricht für die Kaufnatur des Vertrags, daß in diesem von vornherein eine Benutzung (bis zu 14 Tagen jährlich) ohne Zahlung jeglicher „Lizenzgebühr“ vorgesehen war. Das Benutzungsrecht der Beklagten hört nach dieser Auslegung niemals auf. Die Beklagte kann es dann auch nicht durch Fristversäumung nach den Gesetzen vom 27. April 1920 und vom 9. Juli 1923 verwirkt haben. Dies wäre nur dann denkbar, wenn man annehmen wollte, die Parteien hätten neben dem Kaufvertrag einen Lizenzvertrag abgeschlossen für die Dauer des Patentschutzes, wie auch der Verkäufer der einem Dritten patentierten Maschine von diesem dem Käufer gemäß § 434 BGB. eine besondere Lizenz verschaffen muß. Damit wäre aber für die Kläger nichts gewonnen. Selbst die — ganz andere tatsächliche und rechtliche Verhältnisse betreffende — Entscheidung in *RMZBl.* 1924 S. 200<sup>1)</sup>, auf welche die Kläger sich berufen, hebt ausdrücklich hervor, § 8 des Gesetzes vom 27. April 1920 finde auf Lizenzverträge Anwendung, sofern die besonderen Umstände des Falls nicht zu einer anderen rechtlichen Beurteilung nötigten. Diese Einschränkung trifft aber zweifellos auf alle Fälle wie den vorliegenden zu, wo der Lizenzvertrag, wenn man von einem solchen sprechen will, nur als Anhängsel des Kaufvertrags erscheint. Denn hier würde mit dem Wegfall des Benutzungsrechts der ganze Vertrag seinen Sinn verlieren.

Von solchem Wegfall kann um so weniger die Rede sein, als der Vertrag mit dem 31. Dezember 1928 als dem Endpunkte der Gebührenzahlung einen Tag bestimmt, an dem keines der beiden Patente abließ oder nach gesetzlicher Verlängerung abläuft. Und

1) *RGUrt.* vom 9. Februar 1924 I 915/22, auch abgebr. in *W. u. W.* XXIV S. 203 und *JW.* 1925 S. 950 Nr. 19.

wenn auch im Angebot das Wort „also“ vor jenem Datum offenbar eine Beziehung zum Ablauf der vorher erwähnten „rechtmäßig laufenden Patentzeit der beiden Patente“ andeuten soll, so bleibt dabei doch völlig im unklaren, auf welches der beiden, zu verschiedenen Zeiten ablaufenden Patente das entscheidende Gewicht gelegt wird. Das ältere Patent 242464, welches das wichtigere sein soll, lief ursprünglich mit dem 3. Januar 1924 ab. Doch muß zur Zeit des Vertragsschlusses seine Kriegsverlängerung um fünf Jahre schon beantragt gewesen sein, da der Antrag nach Art. I §§ 1, 2 Ges. vom 27. April 1920 innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (d. h. nach dem 14. Mai 1920), also bis zum 14. November 1920 zu stellen war. Daß es aber bereits verlängert gewesen wäre, haben die Kläger nicht behauptet. Seine Schutzzeit kann sich bei fünf- und dreijähriger Verlängerung nur bis zum 3. Februar 1932 erstrecken. Das jüngere Patent 310983 lief schon ohne die Kriegsverlängerung erst mit dem 3. Januar 1929 ab. Seine Schutzzeit dehnt sich also mit fünf- und dreijähriger Verlängerung bis zum 3. Januar 1937 aus. Darauf scheint der Klageantrag hinzudeuten, wonach das Verbot der Benutzung bis zum 3. Januar 1937 ausgesprochen werden soll. Auch angesichts dieser Unklarheit, die für die im Vertrag als maßgebend angesehene Schutzbauer entsteht, sobald man von dem bestimmten Datum des 31. Dezember 1928 abgehen und auf die Zeitpunkte des Patentenschutzablaufs kommen wollte, erscheint es nicht angängig, die auf diesem Ablauf fußenden Gesetze vom 27. April 1920 und vom 9. Juli 1923 auf den gegenwärtigen Vertrag anzuwenden.

So ist es im letzten Grunde eine für den Streit der Parteien nicht entscheidende Frage, ob der Vertrag als reiner Kaufvertrag oder als Kauf- und Lizenzvertrag aufzufassen ist. In keinem Falle kann der Beklagten über den 31. Dezember 1928 hinaus die Benutzung der gekauften und zu Eigentum erworbenen Maschine untersagt werden. Damit erweist sich die Revision der Kläger als unbegründet.

Anderseits mußte der Anschlußrevision insoweit stattgegeben werden, als sie die Beurteilung der Beklagten zur Gebührensatzung über den 31. Dezember 1928 hinaus angreift. Nach der Auslegung des Kammergerichts muß auch hier wiederum der Gesichtspunkt des Kaufs in den Vordergrund gestellt werden. Dann ergibt sich aber ein von vornherein bestimmter Kaufpreis nur in dem Fall, wenn

eine Weiterzahlung seines in Raten festgesetzten Teils über den 31. Dezember 1928 hinaus keinesfalls in Betracht kam. Selbst wenn man jedoch wiederum annehmen wollte, daß die Parteien dem Kauf einen Lizenzvertrag angehängt hätten, so steht der Weiterzahlung von Gebühren über den 31. Dezember 1928 hinaus die ausdrückliche Anführung dieses Tages als Endpunkts für die Teilzahlungen entgegen. Was das Angebot vorher über die Patentzeit sagt, ist, wie schon ausgeführt, völlig unklar; und daß sich daraus („also“) der Zeitpunkt des 31. Dezember 1928 ergeben soll, trifft für keines der beiden Patente zu. Den Klägern war aber nach dem, was vorher zur Antragsfrist des Gesetzes vom 27. April 1920 gesagt worden ist, zur Zeit der Abgabe des Angebots bekannt, daß die fünfjährige Kriegsverlängerung der beiden Patente bereits beantragt war. Sollte im Gegensatz zu dem bestimmten Zeitpunkt des 31. Dezember 1928 irgend etwas aus der Kriegsverlängerung der Patente für die Zahlung der Gebühren hergeleitet werden, so hätte das im Angebot hervorgehoben werden müssen. Allerdings stellt das Kammergericht fest, die Parteien hätten damals an eine Verlängerung der Patente nicht gedacht. Aber selbst wenn diese — mit der Sache kaum verträgliche — Feststellung zugrundegelegt wird, so hätten die Kläger bei gehöriger Sorgfalt eben an jene Tatsache denken und dafür sorgen müssen, daß die jetzt daraus gezogenen Folgerungen neben dem bestimmten Datum deutlich für die Beklagte hervortraten. Die Unklarheit des Angebots muß zuungunsten der Kläger bewertet werden. Sie erstreckt sich notwendigerweise auch auf die Anwendung des späteren Gesetzes vom 9. Juli 1923. Der Vertrag ist also so auszulegen, daß die Gebührensahlungen in jedem Falle mit dem 31. Dezember 1928 aufhören sollten.

Daß die Beklagte bis zum 31. Dezember 1928 die vereinbarten Gebühren zu zahlen hat, gibt sie jetzt selbst zu. Was deren Höhe anlangt, so kann nicht anerkannt werden, daß das Kammergericht bei der Festsetzung die in der Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsätze der Aufwertung verletzt hätte. Das Kammergericht ist, indem es die Ausführungen des Landgerichts hierzu billigt, von den vereinbarten Sätzen ausgegangen, hat aber auch mit Recht die heutigen Verhältnisse berücksichtigt, unter denen die Beklagte die Maschine nutzbringend arbeiten lassen kann.