

29. 1. Zur Rechtsstellung des Erwerbers einer Maschine, durch die sog. „neutrale Teile“ eines patentierten Gegenstandes hergestellt werden.

2. Erlischt mit der ausschließlichen Lizenz auch die Unterlizenz?

PatG. §§ 4, 6.

I. Zivilsenat. Urf. v. 1. November 1933 i. S. Firma L. (Bekl.)  
w. Firma B. (kl.). I 119/33.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Der Klägerin steht seit dem 1. Januar 1931 die ausschließliche Lizenz an dem Patent 401073 auf ein Loseblätterbuch mit Schraubensfeder zum Zusammenhalten der Blätter zu; das Buch ist dadurch gekennzeichnet, daß die Schraubensfeder durch gleichmäßig in der

Schraubenganghöhe am Rande angeordnete Löcher geschraubt ist. An dem Patent hatte am 31. Januar 1930 K. Generallizenz und durch diesen wiederum die Firma A. & F. eine Lizenz erworben, die von der Beklagten gleichfalls als Generallizenz bezeichnet wird. K. hat seinen Generallizenzvertrag der Patentinhaberin durch Brief vom 26. November 1930 mit deren Einverständnis zum 31. Januar 1931 gekündigt. Die Lizenz der Firma A. & F. ist bereits mit dem 31. Dezember 1930 erloschen.

Die Beklagte hat laut Bestätigungsschreiben vom 16. September 1930 von der Firma A. & F. eine Maschine zur Herstellung von Schraubensehern käuflich erworben und der Firma 5% des Rechnungsbetrags aller mit Spirallbindung hergestellten Erzeugnisse zugesagt. Seitdem stellt sie Loseblätterbücher mit den Merkmalen des Patents 401073 her und vertreibt sie.

Die Klägerin erblickt hierin einen unzulässigen Eingriff in ihr Generallizenzrecht und hat Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht erhoben. Die Beklagte beruft sich auf Fortdauer ihrer Lizenz.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Kammergericht aber nach dem Klageantrag erkannt. Die Revision der Beklagten blieb ohne Erfolg.

#### Gründe:

Mit Recht hat das Berufungsgericht es abgelehnt, den Grundsatz des sog. Zusammenhangs der Verwendungsarten auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Nach den im Berufungsurteil getroffenen Feststellungen kann die Beklagte nicht für sich in Anspruch nehmen, daß ihr von dem dazu berechtigten Lizenznehmer eine Maschine verkauft und übereignet worden sei, die der Herstellung des patentierten Loseblätterbuchs diene. Wäre dies der Fall, so würde — entsprechend den in RGZ. Bd. 124 S. 317, Bd. 133 S. 326 und Bd. 135 S. 148 entwickelten Gedanken — die Beklagte geltend machen können, daß ihr mit dem Eigentum an der Maschine notwendigerweise auch das Recht zustähe und verbleibe, sie bestimmungsgemäß zur Herstellung der patentierten Ware zu benutzen und dann die Ware auch zu vertreiben. Die der Beklagten verkaufte Maschine war aber nur für die Herstellung von Schraubensehern geeignet, die vielen Zwecken dienen können und so auch als sog. neutraler Teil bei dem geschützten Loseblätterbuch Verwendung finden. Ob in einem solchen Fall des

Maschinenverkaufs etwa doch einmal ausnahmsweise nach den Umständen auf einen „Verbrauch des Patentrechts“ geschlossen werden kann, ist Tatfrage, die hier vom Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum verneint worden ist. Unter diesem Gesichtspunkt kann also die Beklagte ein Benutzungsrecht nicht für sich in Anspruch nehmen, und die von der Revision hierzu erbetene Nachprüfung mußte ohne Erfolg für die Beklagte sein.

Im übrigen durfte die Revision unterstellen, was das Berufungsgericht dahingestellt gelassen hat, daß nämlich die Firma A. & F. eine ausschließliche Lizenz von dem in gleicher Weise berechtigten R. erworben hatte. Daraus folgt aber nicht mehr, als das Berufungsgericht zu Gunsten der Beklagten angenommen hat: die Firma A. & F. war berechtigt, Lizenzen zu vergeben, und hat der Beklagten rechtswirksam eine solche erteilt. Soweit bei der ausschließlichen Lizenz von einem dinglich wirksamen (quasi dinglichen) Recht gesprochen werden kann, ist es doch rechtlich unmöglich, für die Beklagte mit der Revision einen „gutgläubigen Erwerb“ des vom Patentrecht „abgespalteten“ Lizenzrechts vom dinglich berechtigten Inhaber der ausschließlichen Lizenz zu konstruieren und ihr eine Einrede entsprechend § 986 BGB. zu gewähren. Der Gesichtspunkt der Gutgläubigkeit kann hier überhaupt nicht in Betracht kommen, wo es sich allein darum handelt, ob mit der Lizenz des Lizenzgebers — die, wie die Beklagte übrigens selbstverständlich wußte, erlöschen konnte — auch die Unterlizenz der Beklagten erlosch. Vielmehr ist entscheidend, daß die Firma A. & F. nicht mehr Rechte übertragen konnte, als sie selbst hatte. Deshalb unterscheidet Schumann (GRUR. 1932 S. 539) mit Recht, ob der Patentinhaber selbst, bindend für den Patentrechtsnachfolger, oder ob ein Lizenznehmer, beschränkt auf Bestand und Zeit seines eigenen Rechts, eine Lizenz vergibt. Allerdings ließe sich denken, daß in besonderen Ausnahmefällen der Patentinhaber den Lizenznehmer, vornehmlich den Erwerber einer ausschließlichen Lizenz, ermächtigte, auch über die Dauer seiner Lizenz hinaus Unterlizenzen zu vergeben. Das ist aber hier keinesfalls anzunehmen, weil R., von dem die Firma A. & F. ihr Recht ableitet, in seinem Vertrag ausdrücklich die Bedingungen, die für den Fall seiner Kündigung gelten sollen, auch für seine Unterlizenznehmer als gültig anerkannt hat. Deshalb läßt sich auch nicht mit der Revision sagen, daß das Recht des R. bei Rückfall an den Patent-

inhaber mit dem Recht der Beklagten belastet blieb. Vielmehr ist — im wesentlichen übereinstimmend mit Kent (Anm. 163/165, 180, 197 zu § 6 PatG.) und Seligsohn (Anm. 7 zu § 6 PatG.) — der Formulierung von Piezker (Anm. 32 Nr. 3 zu § 6 PatG.) zuzustimmen, daß in der Regel die Unterlizenz mit der ausschließlichen Lizenz untergeht. Und eine Abweichung von der Regel lassen die von dem Berufungsrichter getroffenen Feststellungen nicht zu.

Dann aber hat die Beklagte nach Ablauf ihrer Lizenz das Patent 401073 verletzt und in das ausschließliche Lizenzrecht der Klägerin eingegriffen; sie hat dabei auch, wie der Berufungsrichter ohne Rechtsirrtum darlegt, grob fahrlässig gehandelt, sodaß sie außer zur Unterlassung auch zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verpflichtet ist.