

36. 1. Wann kann der Patentinhaber, der eine ausschließliche Lizenz mit der Maßgabe erteilt hat, daß die Erteilung von Unterlizenzen seiner Zustimmung bedürfe, von dem Patentverleher eine angemessene Lizenzgebühr als Schadenserfahnsanspruch beanspruchen?

2. Zur Berechnung der als Schadenserfahnsanspruch wegen Patentverletzung zu zahlenden angemessenen Lizenzgebühr. Ist dabei auch der Wert sog. neutraler Teile zu berücksichtigen? Kommt die Wert-erhöhung in Betracht, welche die das Patent verletzenden Anlagen durch die Benutzung eigener Patente des Verleherers erfahren?

3. Vermag die Rechtskraft eines zur Rechnungslegung verurteilenden Erkenntnisses die Höhe des Schadenserfahnsanspruches zu beeinflussen?

PatG. §§ 6, 35. ZPO. § 322.

I. Zivilsenat. Urt. v. 21. März 1934 i. S. D.-R. AG. u. Gen. (Bekl.)
w. R. (N.). I 165/33.

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

Der Kläger ist Inhaber des deutschen Reichspatents Nr. 380896 auf eine Beregnungsanlage mit Zweigleitungen, die von einer Feldleitung abgehen. Er hat gegen die beiden Beklagten wegen Ver-

legung dieses Patents Klage erhoben und im zweiten Rechtszug ein Urteil des Kammergerichts vom 27. Juni 1931 erwirkt, durch das die Beklagten verurteilt worden sind, es zu unterlassen, näher gekennzeichnete Berechnungsanlagen gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Ferner sind die Beklagten verurteilt worden, Rechnung zu legen über ihre Zuwiderhandlungen gegen diese Unterlassungspflicht unter Angabe der zu solchen Anlagen gelieferten Stammleitungen, Pumpen, Armaturen und Kraftmaschinen nebst Zubehör, soweit es sich um Zuwiderhandlungen seit dem 17. März 1930 handelt. Endlich ist festgestellt worden, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger den durch diese Zuwiderhandlungen, soweit sie seit dem 17. März 1930 begangen worden sind, verursachten Schaden zu ersetzen. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden. Die Beklagten haben darauf über 5 Anlagen Rechnung gelegt und darin deren Gesamtwert auf 70103 RM. angegeben. In dem vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger von den Beklagten als Gesamtschuldnern 3505,15 RM. nebst Zinsen, das sind 5 v. H. des Lieferwerts der 5 Anlagen, über die Rechnung gelegt worden ist, als angemessene Lizenz verlangt. Das Landgericht hat die Beklagten demgemäß verurteilt. Im zweiten Rechtszug hat sich der Kläger der Berufung der Beklagten angeschlossen und ferner 6100 RM. nebst Zinsen als angemessene Lizenz vom Lieferwert weiterer 21 Anlagen gefordert, welche die Beklagten seit dem 17. März 1930 geliefert haben. Das Kammergericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und der Anschlußberufung stattgegeben. Die Revision der Beklagten führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

(Es wird zunächst ausgeführt, daß der Kläger den im Vorprozeß durch das Urteil vom 27. Juni 1931 rechtskräftig festgestellten Schadenserfassungsanspruch verfolge und daß es einer erneuten Prüfung durch das Berufungsgericht darüber bedürfe, ob die 26 Anlagen der Beklagten unter jenes Urteil fielen. Dann heißt es:)

Ergibt die hiernach vorzunehmende Prüfung, daß die 26 Anlagen der Beklagten unter das im Vorprozeß ergangene Urteil vom 27. Juni 1931 fallen, so folgt daraus ohne weiteres die Schadenserfassungspflicht der Beklagten, soweit der Kläger einen ihm durch die

Lieferung der Anlagen entstandenen Schaden nachzuweisen vermag. Von den ihm hierfür nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts offenstehenden Wegen hat der Kläger den gewählt, daß er von den Beklagten Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verlangt. Das Kammergericht hat die zwischen den Parteien streitige Frage bejaht, ob der Kläger eine solche Lizenzgebühr beanspruchen kann, obgleich er der Firma Gebr. R. UG. an seinem Patent eine ausschließliche Lizenz erteilt hat. Es stützt diese Ansicht darauf, daß der Kläger in seinem Vertrag mit Gebr. R. UG. nicht vollständig abgefunden worden sei und darin die Erteilung von Unterlizenzen seitens seiner Lizenznehmerin von seiner Genehmigung abhängig gemacht habe. Das Kammergericht sagt hierzu, der Kläger sei also imstande gewesen, in Gemeinschaft mit dem Generallizenznehmer den Beklagten einfache Lizenz zu erteilen. Daraus folge, daß er vom Patentverlezer für sich eine angemessene Lizenz als Schadensersatz beanspruchen könne. Ob die Gebr. R. UG. außerdem Ersatz beanspruchen dürfe, sei in dem vorliegenden Prozeß nicht zu prüfen. Für angemessen erachtet das Kammergericht eine Lizenz von 5 v. H. des Wertes jeder Gesamtanlage einschließlich der sog. neutralen Teile wie Pumpen, Kraftmaschinen und dergleichen, wobei es Gewicht darauf legt, daß der Kläger außer einer erheblichen Pauschallizenz von Gebr. M. wie von Gebr. R. UG. eine vertragliche Einzellizenz von 5 v. H. erhalten habe.

Die Revision steht dagegen auf dem Standpunkt, daß der Kläger eine angemessene Lizenz nicht beanspruchen könne, und beruft sich dafür auf das in RGZ. Bd. 136 S. 320 abgedruckte Urteil des Senats. In dem dort entschiedenen Fall, in dem ein anderer Weg der Schadensberechnung eingeschlagen worden war, hat sich indessen das Reichsgericht über die hier zu entscheidende Frage weder in verneinendem noch in bejahendem Sinn ausgesprochen. Dort ist nur der Grundsatz aufgestellt worden, daß der Patentinhaber, der, ohne vollständig abgefunden zu sein, eine ausschließliche Lizenz erteilt habe, durch eine Patentverletzung unmittelbar geschädigt sei, wenn die vom Patentverlezer unter Verletzung des Patents hergestellten Anlagen ohne die Patentverletzung vom Lizenznehmer hergestellt worden wären und der Lizenznehmer dafür dem Patentinhaber die vereinbarte Vergütung gezahlt haben würde. Solche Behauptungen sind hier nicht vorgetragen worden; der Kläger verlangt vielmehr eine angemessene Lizenz von den Beklagten. Dieser Weg der Schadensberechnung ist

dem Patentinhaber durch die Rechtsprechung deshalb eröffnet worden, weil der schuldhaft handelnde Verlezer nicht besser gestellt sein dürfe als derjenige, der sich vertraglich die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung erwirkt habe (Urt. v. 26. Januar 1912 I 122/11 in JW. 1912 S. 407 Nr. 30). Eine Lizenz für denselben Bezirk kann aber nicht mehr erteilen, wer an seinem Patent bereits einem anderen eine ausschließliche Lizenz eingeräumt hat. Deshalb ist es rechtsirrig, wenn das Kammergericht annimmt, daß der Kläger imstande gewesen sei, in Gemeinschaft mit der Gebr. K. UG. den Beklagten eine einfache Lizenz zu erteilen. Dieses Recht stand vielmehr nach der von der Revision nicht bemängelten und aus Rechtsgründen auch nicht zu beanstandenden Vertragsauslegung des Kammergerichts nur der Gebr. K. UG. zu, die dazu freilich der Zustimmung des Klägers bedurfte. Deshalb kann der Kläger von den Beklagten eine angemessene Lizenzgebühr nur beanspruchen, wenn anzunehmen ist, daß ihm eine solche bei Abschluß eines Lizenzvertrags zwischen der Gebr. K. UG. und den Beklagten, sei es unmittelbar von den letzteren, sei es über die Gebr. K. UG. als Teil der dieser zukommenden Lizenzgebühr, zugestanden worden wäre. Hierüber hat das Kammergericht in Verleumdung der Rechtslage keine Feststellung getroffen. Sie ist aber nicht zu entbehren; denn es liegt auch nicht etwa ohne weiteres klar zutage, daß die Gebr. K. UG. den Beklagten keine Lizenz erteilt haben würde oder daß, wenn dies doch geschehen wäre, der Kläger dem, ohne für sich eine Vergütung zu beanspruchen, zugestimmt haben würde. Die Lebenserfahrung spricht dafür, daß ein Patentinhaber, der bei Erteilung einer ausschließlichen Lizenz die Gewährung einer weiteren einfachen Lizenz seitens des Lizenznehmers von seiner Zustimmung abhängig macht, dies in der Absicht tut, hieraus Gewinn zu ziehen. Das Kammergericht wird hiernach die Parteien mit ihren Ausführungen nach der bezeichneten Richtung zu hören haben und die bisher fehlende Feststellung entweder treffen oder sich darüber aussprechen müssen, daß und warum sie nicht getroffen werden könne.

Sollte sich danach ergeben, daß der Kläger von den Beklagten eine angemessene Lizenzgebühr beanspruchen kann, so erhebt sich die weitere Frage, ob diese Gebühr nicht nur von den patentierten Teilen, sondern von den gesamten Anlagen einschließlich der sog. neutralen Teile zu berechnen ist. Das Kammergericht hat letzteres angenommen, und die Revision wendet sich hiergegen. Ihr ist darin zuzustimmen,

daß es auf Rechtsirrtum beruht, wenn das Kammergericht sich in dieser Beziehung an das rechtskräftige Urteil des Vorprozesses vom 27. Juni 1931 gebunden erachtet, weil dieses der Pflicht zur Rechnungslegung die Anlagen einschließlich der Stammleitungen, Pumpen, Armaturen und Kraftmaschinen nebst Zubehör unterwerfe. Das beruht auf einer Verkennung der Bedeutung von § 322 Abs. 1 BPO., wonach Urteile der Rechtskraft nur insoweit fähig sind, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. Erhoben war der Anspruch auf Rechnungslegung auch bezüglich der Stammleitungen, Pumpen usw. Ihm ist stattgegeben worden, und damit steht er jetzt rechtskräftig fest. Dagegen hatte der Kläger im Vorprozeß zwar die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten, aber nicht zugleich eine Feststellung über die Art der Berechnung dieses Schadens begehrt. Insoweit ist das Urteil des Vorprozesses der Rechtskraft nicht fähig. Andererseits irrt die Revision, wenn sie den Urteilen des Senats in RGZ. Bd. 92 S. 329 und Bd. 95 S. 220 (224) den allgemeinen Grundsatz entnehmen will, daß die angemessene Lizenzgebühr gemäß § 35 PatG. nach dem Wert der patentierten Einrichtung und nicht nach dem der ganzen Anlage zu berechnen sei. Das ist dort nicht ausgesprochen worden. Das erstgenannte Urteil betrifft nicht den Fall des § 35 PatG., sondern eine Zwangslizenz (§ 11 das.). Abgesehen hiervon ist in beiden Urteilen auf die Verkehrsübung abgestellt worden und war die Sachlage in beiden Fällen von der des vorliegenden Rechtsstreits sehr verschieden. In RGZ. Bd. 92 S. 329 war die Art und Weise des Einbaus der Signalfender bei Unterwasserschallsignal-Anlagen patentiert, und die Parteien stritten darüber, ob die Lizenzgebühr nach dem Lieferpreis für den Sender und die für dessen Einbau erforderlichen Teile oder nach dem Lieferpreis der ganzen Signalanlage zu bemessen sei. Das Reichsgericht hat ersteres für zutreffend erklärt, weil dies der Übung des Verkehrs entspreche und auch an sich gerechtfertigt sei, da durch den Einbau gemäß dem Patent unmittelbar nur der Sender eine Wertsteigerung erfahre, nicht aber die ganze Anlage. In dem der Entscheidung in RGZ. Bd. 95 S. 220 zugrundeliegenden Fall war eine Treiberbarrenführung patentiert und es fragte sich, ob für die Entschädigungslizenzgebühr gemäß § 35 PatG. der Wert des ganzen mit der patentierten Einrichtung versehenen Webstuhls oder nur der Wert dieser Einrichtung selbst in Betracht zu ziehen sei. Das Reichs-

gericht hat letzteres als verkehrszüblich bezeichnet. Beide Entscheidungen lassen darüber keinen Zweifel, daß sie keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. In RRG. Bd. 95 S. 224 ist ausdrücklich bemerkt, daß für die Bemessung der Entschädigungslizenzgebühr nur die besonderen Umstände des einzelnen Falls in Betracht kommen könnten (übereinstimmend das Urteil vom 26. Januar 1912 I 122/11 in JW. 1912 S. 407 Nr. 30). Es ist deshalb kein Rechtsirrtum, wenn das Kammergericht Gewicht darauf gelegt hat, daß die Berechnungsanlagen üblicherweise als Ganzes geliefert würden und daß nach dem Vertrag des Klägers mit der Gebr. K. AG. die Einzellizenz von 5 v. H. von der Gesamtanlage einschließlich Pumpen, Maschinen, Stammleitungen und Zubehör berechnet werden solle. Insofern Gewicht fällt ferner, wie das Kammergericht weiterhin mit Recht hervorhebt, daß die Benutzung der Lehre des Klagepatents den Wert der Gesamtanlage und nicht nur einzelner Teile von ihr erhöht. Hiernach ist die Ansicht des Kammergerichts, daß die geforderte Lizenzgebühr von dem Wert der gesamten Anlagen zu berechnen sei, nach den bisher getroffenen Feststellungen nicht zu beanstanden, dies um so weniger, als Gegenstand des Klagepatents nicht eine Vorrichtung, sondern eine in gewisser Weise angeordnete und mit bestimmten Vorrichtungen versehene Anlage ist. Den Beklagten steht indessen der Nachweis offen, daß die Verkehrszübung in Fällen der vorliegenden Art anders sei.

Was die Höhe der Lizenzgebühr im übrigen betrifft, so werden die Erwägungen des Berufungsgerichts hierzu von der Revision in mehreren Punkten angegriffen. Sie beanstandet die Bemerkung, daß der Patentverlezer nicht fordern könne, genau so behandelt zu werden wie der vertragstreue Lizenznehmer, daß er eigentlich mehr bezahlen müßte. Es ist richtig, daß dieser Gesichtspunkt nicht in Betracht kommen kann, wenn der Patentinhaber von dem Verlezer eine angemessene Lizenzgebühr als Schadenserfaz verlangt, er ist aber auch für die Entscheidung kaum von erheblicher Bedeutung gewesen. Die von den Beklagten zu zahlende Lizenzgebühr hatte das Berufungsgericht gemäß § 287 BPO. unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung zu bemessen. Dadurch ist ihm die Pflicht auferlegt worden, den gesamten Sachverhalt, insbesondere auch das Vorbringen der Beklagten, in der angegebenen Richtung zu prüfen (RRG. Bd. 130 S. 112). Das ist, wie es nach den Urteilsgründen scheint, bisher nicht vollständig geschehen, möglicherweise, weil für die Höhe der Lizenz-

gebühr in Betracht kommende Umstände rechtsirrig für unerheblich gehalten worden sind. Hierher kann, wie die Revision zutreffend hervorhebt, die von den Beklagten behauptete Tatsache gehören, daß viele Besitzer von Regneranlagen, insbesondere auch die Besitzer der ihnen von den Beklagten gelieferten 26 Anlagen, damit zweckmäßig und wirtschaftlich arbeiten können, auch wenn sie nicht von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen. Hierher gehört ferner der bereits oben hervor gehobene und vom Berufungsgericht jedenfalls nicht in seiner vollen Bedeutung erkannte und gewürdigte Umstand, daß nur die Firma Gebr. R. AG., nicht der Kläger, berechtigt gewesen ist, den Beklagten eine Lizenz zu erteilen, daß die Höhe der hierfür angemessenen Gebühr nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden kann der Lizenzgebühr, die der Kläger erzielt haben würde, wenn er den Beklagten die Lizenz gegeben hätte, und daß der Kläger von dem Betrag, den die Beklagten für die Erteilung der Lizenz aufzuwenden in der Lage gewesen wären, vermutlich günstigstenfalls nur einen Teil erhalten haben würde. Nicht zu beanstanden sind die Ausführungen des Kammergerichts darüber, daß das Patent des Klägers für die Berechnungstechnik eine große Bedeutung gehabt hat und auch jetzt noch besitzt. Unerlässlich ist es aber, daneben bei Bemessung der Höhe der Lizenzgebühr auch zu berücksichtigen, daß die Beklagten, wenn sie bei ihren Berechnungsanlagen von dem Klagepatent Gebrauch machen, dabei doch auch eigne Patente verwenden, die sich insbesondere auf die Benutzung von Leichtmetall und auf Weitstrahler beziehen und von denen behauptet wird, daß sie Berechnungsanlagen größeren Umfangs erst ermöglichten und besonders zweckmäßig und wirtschaftlich gestalteten, auch den Lieferwert der Anlagen bedeutend erhöhten. Dem kann in der Weise Rechnung getragen werden, daß die Lizenzgebühr niedriger festgesetzt wird, als es zu geschehen hätte, wenn die Beklagten keine werterhöhenden eignen Patente verwendeten. Der entgegengesetzten Ansicht des Kammergerichts kann nicht zugestimmt werden. Es ist nicht verständlich, wie die hier vertretene Rechtsanschauung dazu führen könnte, daß der Inhaber eines abhängigen Patents dem Erstpatentinhaber überhaupt keinen Verletzungsschaden mehr zu erstatten brauchte.