

22. Kann der aus einem Patent oder einer ausschließlichen Patentlizenz bei Verletzung des Rechts erwachsende Unterlassungsanspruch ohne gleichzeitige Übertragung des Patents oder der Lizenz abgetreten werden?

PatG. §§ 4, 6.

I. Zivilsenat. Urf. v. 15. Juni 1935 i. S. R. GmbH. u. Gen. (Wekl.)
w. B. u. L. GmbH. (Rl.). I 220/34.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Inhaber der ausschließlichen Lizenz an einem Patent haben der Klägerin alle Ansprüche abgetreten, die ihnen aus der Verletzung des Patents durch die Beklagten erwachsen sind. Die Klägerin hat Klage auf Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung der Verletzung und zur Rechnungslegung über die Verletzungsfälle sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten erhoben. Die Vorinstanzen haben der Klage entsprochen. Die Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

Das Berufungsgericht hat angenommen, der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz könne den Anspruch auf Unterlassung einer Patentverletzung ohne das Patentrecht wirksam auf einen Dritten übertragen, da nach bürgerlichem Recht alle Ansprüche und Rechte grundsätzlich abtretbar seien, soweit sich nicht aus ihrer Natur oder aus (hier nicht in Frage kommenden) gesetzlichen Bestimmungen etwas anderes ergebe. Aus der Natur des Unterlassungsanspruchs könnten aber um so weniger Bedenken gegen seine Abtretbarkeit hergeleitet werden, als seine Durchführung gegen Dritte stets auch dem Abtretenden zugute komme. Bei dieser Stellungnahme sind die folgenden rechtlichen Gesichtspunkte nicht ausreichend beachtet worden.

Das Recht aus dem Patent umfaßt eine positive Befugnis, das Recht zur Verwertung der Erfindung, und eine negative Befugnis, die Benutzung der Erfindung jedem Dritten zu untersagen. Die Abspaltung des Verbotungsrechts durch Abtretung betrifft danach nicht lediglich eine aus der Verletzung des Patentrechts sich ergebende

Forderung, wie z. B. das Recht auf Schadenersatz, sondern einen begriffswesentlichen Bestandteil des Rechts selbst. Zurückbleiben in der Hand des Patentinhabers würde nur ein Rest des absoluten Rechts, der dieses Recht nicht mehr darstellt. Aus diesem Grunde muß die Abtretung des Verbotungsrechts als solchen als der Natur des Rechts aus dem Patent widerstreitend und daher unzulässig angesehen werden. Für den Unterlassungsanspruch gegen einen bestimmten Störer, der aus dem Untersagungsrecht erwächst, muß Gleiches gelten. Hinzukommt, daß hier die dem Untersagungsanspruch entsprechende Leistung, die Unterlassung des Eingriffs in das Patentrecht, nur zu Gunsten des Rechtsinhabers als des Verletzten erfolgen kann, ein Umstand, der dazu führen muß, die Abtretung des Unterlassungsanspruchs als dem Abtretungsverbot des § 399 BGB. unterliegend zu behandeln. Für die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegen einen Störer ist zudem in der Person des Abtretungsempfängers das Rechtsschutzbedürfnis, erwachsend aus der Gefahr drohender Verletzung eines dem Kläger zustehenden Rechts, nicht gegeben.

Die Abtretung des Unterlassungsanspruchs kann danach nur in Verbindung mit der Übertragung des Patentrechts erfolgen (vgl. für den Unterlassungsanspruch aus unlauterem Wettbewerb RGZ. Bd. 86 S. 252).¹⁾

Dagegen ergeben die erörterten Gesichtspunkte (entsprechend der reichsgerichtlichen Rechtsprechung — RGZ. Bd. 91 S. 390 [395/396] —) kein Bedenken gegen die Ermächtigung eines Dritten, den Anspruch auf Unterlassung in eigenem Namen für Rechnung des ermächtigenden Patentinhabers geltend zu machen, vorausgesetzt, daß der Ermächtigte ein eigenes rechtliches Interesse an der Geltendmachung des Rechts hat. Damit wird auch dem praktischen Bedürfnis Genüge getan, dem ein Klagerecht nicht besitzenden Inhaber einer einfachen Lizenz die Klage durch eine solche Ermächtigung zu ermöglichen.

Für eine ausschließliche Lizenz, bei der zu Lasten des Rechts des Patentinhabers der Lizenznehmer ebenfalls ein Verwertungs- und Verbotungsrecht erlangt (RGZ. Bd. 57 S. 38 [40]), muß dem

¹⁾ Vgl. auch Lehmann Der Einfluß des Konkurses auf Unterlassungsansprüche, in Zeitschr. f. deutsch. Zivilproz. Bd. 38 S. 74; G. Binzger Die Übertragung von Unterlassungsansprüchen, in GRUR. Bd. 39 S. 499. D. E.

Patentrecht Entsprechendes gelten. Daß dabei ein Verbotungsrecht des Inhabers des belasteten Patentrechts neben dem des Lizenznehmers angenommen wird (vgl. Risch Handbuch des deutschen Patentrechts, S. 222 Anm. 76), steht dem nicht entgegen.

Aus diesen Gründen bedarf es im vorliegenden Falle der Prüfung, ob die Klägerin von dem Inhaber der ausschließlichen Lizenz die Ermächtigung erhalten hat, den Unterlassungsanspruch in eigenem Namen für Rechnung des Lizenzinhabers zu verfolgen, und ob er ein eigenes rechtsschutzwürdiges Interesse an dieser Verfolgung besitzt.