

**35. Kann bei der Entscheidung über die Kosten in Zwangslizenzsachen die Tatsache berücksichtigt werden, daß der Kläger durch eine unbegründete Klage wegen Patentverletzung zur Erhebung der Zwangslizenzklage veranlaßt worden ist?**

PatG. §§ 40, 42 Abs. 3.

I. Zivilsenat. Beschl. v. 14. Oktober 1938 i. S. Firma R. (Kl.).  
w. T. Manufacturing Cie. (Bekl.). I 144/36.

I. Reichspatentamt.

Die Frage ist bejaht worden aus folgenden, den Sachverhalt ergebenden

Gründen:

Die Klägerin hat in zwei getrennten Klagen den Antrag gestellt, ihr die Erlaubnis zur Benutzung zweier der Beklagten zustehenden Patente gegen angemessene Vergütung und Sicherheitsleistung zu erteilen. Die Klagen sind zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden. Das Reichspatentamt hat der Klägerin an beiden Patenten eine Zwangslizenz für Lieferungen nach dem Ausland erteilt und die Lizenzgebühr auf 10% des Verkaufspreises festgesetzt. Die Zwangslizenz für Lieferungen nach dem Inland ist mithin verjagt worden. Gegen die Entscheidung haben beide Parteien Berufung eingelegt, die Klägerin mit dem Ziele, daß ihr die Zwangslizenz in vollem Umfang und unter Herabsetzung der Lizenzgebühr erteilt werde, die Beklagte mit dem Ziele der Klageabweisung in vollem Umfang. Gleichzeitig schwebte zwischen den Parteien ein Rechtsstreit, in welchem die Beklagte die Klägerin wegen Verletzung der erwähnten Patente auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch nahm. Dieser Rechtsstreit ist während des Schwebens der Zwangslizenzsache im zweiten Rechtszuge dadurch rechtskräftig erledigt worden, daß die Klage wegen Verletzung des einen

Patentes abgewiesen, die Klägerin dagegen wegen Verletzung des zweiten antragsgemäß verurteilt worden ist. Die Klägerin hat daraufhin die Zwangslizenzklage in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, die Beklagte in die Kosten des Verfahrens zu verurteilen. Die Beklagte beantragt, der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Soweit das zweite Patent in Betracht kommt, ist der Antrag der Beklagten begründet.

Anders ist die Sachlage bei dem ersten Patent. Die Beklagte macht allerdings auch hier geltend, daß eine Erledigung der Zwangslizenzklage durch die Entscheidung im Verletzungsstreit nicht eingetreten sei und daß es sich in Wahrheit um eine Klagerücknahme handele. Darin kann ihr aber nicht gefolgt werden. Durch die Entscheidung im Verletzungsstreit ist die Klägerin in die Lage versetzt worden, diejenige Art von Fensterkurbeln frei herzustellen, zu deren Herstellung sie die Erlaubnis der Beklagten im Zwangslizenzverfahren zu erlangen suchte. Es sind dies Kurbeln mit Klemmgetriebe. Daß sie früher noch andere Arten hergestellt hat, die unter den Schutzbereich des Patentes fielen, ist ohne Belang, da sie diese Herstellung längst und endgültig eingestellt hat. Die Klägerin hat daher das erreicht, was sie mit der Lizenzklage erstrebte. Es besteht für sie kein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung der Klage. Würde sie den Rechtsstreit fortgesetzt haben, so würde ihr dies von der Beklagten mit Recht entgegengehalten worden sein, und die Klage hätte aus diesem Grunde abgewiesen werden müssen. Daher liegt eine echte Erledigung der Klage vor. Der Umstand, daß die Formel der Urteile im Zwangslizenzverfahren auf Erlaubnis der Benutzung eines Patentes im ganzen geht, kann daran nichts ändern. Denn es muß auf das konkrete Interesse der Klägerin an der Entscheidung abgestellt werden. Auch kann der Klägerin nicht entgegengehalten werden, daß sie durch ihre Anträge im Verletzungsprozeß die Erledigung selbst willkürlich herbeigeführt habe. Da sie mit einer Verletzungsklage überzogen war, blieb ihr nichts anderes übrig, als deren Abweisung zu beantragen.

Es muß daher zunächst gefragt werden, wie über die Zwangslizenzklage zu entscheiden gewesen sein würde, wenn das erledigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Das Reichspatentamt hat die Lizenz für Inlandslieferungen versagt, weil die beiden Lizenznehmerinnen

der Beklagten unbestritten in der Lage seien, den inländischen Markt mit den geschützten Fensterkurbeln zu versorgen, und weil andere durchschlagende Gründe, aus denen ein öffentliches Interesse an der Belieferung des Inlandes durch die Klägerin gefolgert werden könne, nicht vorgebracht seien. Dem würde, soweit die Lizenz für Inlandslieferungen für sich in Frage kommt, auf Grund des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen beizutreten sein. Die Versorgung des Inlandsmarktes mit den geschützten Kurbeln durch die Lizenznehmerinnen der Beklagten ist gesichert. Die Klägerin hat nicht dargetan, nicht einmal behauptet, daß diejenige Konstruktion, deren Freiheit sie verlangt hat, den von den Lizenznehmerinnen vertriebenen Kurbeln derart überlegen sei, daß ihr Vertrieb neben oder statt derjenigen der Lizenznehmerinnen im öffentlichen Interesse liege. Der Umstand, daß ein Teil der Gefolgschaft der Klägerin bei Einstellung der Herstellung der betreffenden Konstruktion hätte entlassen werden müssen, ist heute nicht von Bedeutung, da Mangel an gelernten Arbeitern besteht und die Entlassenen daher sofort andere Arbeit finden würden. Daß die Klägerin ihren Betrieb hätte einstellen müssen, ist ebenfalls — wenn man nur die Lizenz für den Inlandsabsatz in Betracht zieht — nicht geeignet, ein öffentliches Interesse an Herstellung und Vertrieb durch die Klägerin zu begründen.

Die Erteilung der Zwangslizenz für Lieferungen nach dem Auslande hat das Patentamt damit begründet, daß, wenn der Klägerin der Auslandsmarkt freigegeben werde, die Gesamtarbeit vermehrt werde. Die Belieferung des Auslandsmarktes hänge weniger von der Möglichkeit der inländischen Fabriken ab, den Bedarf zu decken, als von dem Bestehen alter Geschäftsverbindungen deutscher Firmen mit ausländischen Abnehmern. Es erscheine durchaus glaubhaft, daß im vorliegenden Falle wesentliche Auslandsaufträge der Klägerin bei Nichterteilung der Zwangslizenz den Lizenznehmerinnen der Beklagten entgehen würden. Außerdem könne die Patentinhaberin ebenso, wie sie an deutsche Firmen Lizenzen erteilt habe, auch ausländischen Firmen Lizenzen erteilen oder selbst den Verkauf nach dem Ausland übernehmen. Es liege aber im Interesse des deutschen Arbeitsmarktes, daß ihm die Auslandsaufträge soweit wie möglich erhalten blieben. Auch dieser Begründung schließt sich der Senat an. Es erhebt sich aber folgendes Bedenken gegen die getroffene Entscheidung: Wie der Sachverständige festgestellt hat, würde die

Klägerin, wenn sie auf den Auslandsabsatz beschränkt würde, ihren Betrieb nicht aufrechterhalten können, da die allgemeinen Unkosten im Verhältnis zu dem wesentlich geringeren Absatz zu hoch werden würden. Sie würde die für das Ausland erteilte Lizenz nicht ausnutzen können. Wenn dem so ist, so entsteht die Frage, ob es nicht, damit die Klägerin die im öffentlichen Interesse gebotene Lizenz für das Ausland ausnutzen kann, geboten ist, ihr die Möglichkeit der Aufrechterhaltung ihres Betriebes durch Gewährung der an sich nicht im öffentlichen Interesse liegenden Zwangslizenz für den Inlandsabsatz zu gewähren. Die Frage braucht aber nicht abschließend beantwortet zu werden, da der Senat schon auf Grund einer anderen Erwägung zu dem Ergebnis gelangt, daß der Beklagten die Kosten der Zwangslizenzklage für das zweite Patent in vollem Umfang auferlegt werden müssen. Die Beklagte hat die Klägerin mit einer Klage wegen Verletzung des Patentes überzogen, die, wie sich herausgestellt hat, unbegründet war. Durch die Anstrengung dieser Klage ist die Klägerin, da sie deren Erfolgsmöglichkeit in vorsichtiger kaufmännischer Gebarung nicht ohne weiteres außer Rechnung lassen konnte, in die Zwangslage versetzt worden, um ihre Belange in vollem Maße zu wahren, die Zwangslizenzklage zu erheben auf die Gefahr hin, daß sich diese bei ihrem Obsiegen in der Verletzungsklage als unnötig erweisen könnte. Ohne das Verhalten der Beklagten wäre es zu dieser Klage nicht gekommen. Es kann dahingestellt bleiben, ob innerhalb der Regeln der Zivilprozeßordnung dieser Tatbestand für die Kostenentscheidung von Bedeutung sein könnte. In Patentnichtigkeits- und Zwangslizenzsachen ist nach § 42 Abs. 3 in Verbindung mit § 40 PatG. nach freiem Ermessen zu entscheiden, so daß Billigkeitsermägungen in Rücksicht gezogen werden können. Der Senat erachtet es für billig, daß die Beklagte unter den dargestellten Umständen die Kosten der Klage, soweit sie das erste Patent betreffen, allein trägt.