

12. Hat die Nichtigkeitserklärung eines Patentes schon an sich die rechtliche Folge, daß ein bezüglich desselben abgeschlossener Lizenzvertrag als von Anfang an nichtig zu betrachten und deshalb der Erteiler der Lizenz zur Rückerstattung der bis zur Nichtigkeitserklärung für die Lizenzgewährung empfangenen Leistungen zu verurteilen ist?

II. Civilsenat. Art. v. 17. Dezember 1886 i. S. W. (Rl. u. Befl.) w. B. (Befl. u. Rl.) Rep. II. 251/86.

- I. Landgericht Freiburg.
- II. Oberlandesgericht Karlsruhe.

Das Reichsgericht hat, im Gegensatze zum Berufungsgerichte, die obige Frage verneint. Ausgeführt ist in den

¹ In dem Urteile des Berufungsgerichtes heißt es: „Wenn der Kläger verneint, in Hinblick auf §. 30 des Gesetzes vom 31. März 1882, nach welchem der Kläger nach Vollendung des 65. Lebensjahres jederzeit vom Beklagten würde pensioniert werden können, würde Kläger in eine günstigere Vermögenslage, als vor dem Anfälle verlegt, falls ihm die Rente auf Lebenszeit zuerkannt würde, so ist diese Ansicht fehlerhaft, da zu berücksichtigen ist, daß die zuständige Behörde eine Pensionierung nicht willkürlich, sondern nur dann eintreten lassen wird, wenn sie nach pflichtmäßigem Ermessen den Beamten für unfähig hält, seine Amtspflichten ferner zu erfüllen. Dafür aber, daß dieses letztere bei dem Kläger mit Vollendung des 65. Lebensjahres würde der Fall sein, liegen nach den erwähnten Aussagen der Zeugen und Sachverständigen keine Anhaltspunkte vor.“ D. C.

Gründen:

„Die Entscheidung über die Klage der Gebrüder B., durch welche der Vertrag vom 17. Mai 1880 für ungültig erklärt und der Beklagte zur Herausbezahlung der empfangenen 10 000 M nebst Zinsen verurteilt worden ist, beruht zunächst auf der Vertragsauslegung, daß das Patent Nr. 4179, soweit es sich auf die Gewinnung von Cellulose bezieht, den wesentlichen, den Hauptgegenstand des Vertrages bilde und sodann auf der Auslegung des reichsgerichtlichen Urteiles vom 28. Oktober 1884 dahin, daß danach dieser Teil des Patentess für nichtig erklärt und damit das Verfahren für jeden freigegeben sei.

Unter Voraussetzung der Richtigkeit dieser beiden Vordersätze kann gleichwohl der daraus gezogene Schluß, daß demnach und infolge der Rückwirkung der Nichtigkeitsklärung der Vertrag so anzusehen sei, als wenn er über eine dem Verkehr entzogene Sache (R.R.G. 1128) — oder über eine (rechtlich) nicht existierende Sache — abgeschlossen worden wäre, für rechtlich begründet nicht anerkannt werden.

Vor allem ist der rechtliche Charakter des sogenannten Lizenzvertrages festzustellen. Dieser besteht nicht in der Übertragung einer Art dinglichen Rechtes an der patentierten Erfindung, sondern, wie im §. 11 Ziff. 2 des Patentgesetzes gesagt ist, in der dem Anderen erteilten Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung. Dessen Inhalt bilden der Verzicht des Patentinhabers auf den Einspruch gegen die Benutzung der Erfindung durch den Lizenzträger und sodann die Teilnahme des letzteren an der Ausschließung Dritter, soweit der Patentinhaber sich zum Schutze gegen die Benutzung des Patentess durch Andere verpflichtet hat. Zu dieser herrschenden und im Gesetze begründeten Auffassung von der rechtlichen Bedeutung der Lizenz muß man auch dann gelangen, wenn man das Recht an der Erfindung als ein immaterielles Eigentum auffaßt; denn der Lizenzträger erlangt weder eine über die Ausübung der Erfindung hinausgehende Einwirkung auf dieses Gut, noch irgend einen einem quasidinglichen Rechte entsprechenden Besitz, noch ein eigenes Schutzrecht gegen dritte Personen, es besteht vielmehr nur ein obligatorisches Verhältnis zwischen ihm und dem Patentinhaber.

Die Voraussetzung für die Lizenzerteilung, sie mag als unbenannter Vertrag oder nach Analogie der Miete beurteilt werden, ist, daß der Erteilende der Träger eines Patentess sei. Dieses hat gemäß §. 4 des Patentgesetzes die Wirkung, daß niemand befugt ist, ohne Erlaubnis

des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, folgeweise wird auf Grund des Patentes die Erlaubnis erteilt und der Schutz gegen die Konkurrenz Dritter versprochen. Der Vertrag hat hiernach einen Gegenstand, wenn und weil ein Patent besteht, und kann vollzogen werden, solange dasselbe dauert. Es ist auch anzunehmen, daß derselbe über das bestehende Patent, über das Recht aus dem Patente abgeschlossen worden sei und nicht über das Recht auf das Patent, über die Patentfähigkeit der Erfindung. Dafür spricht die Regel, daß nicht Rechte, sondern die Gegenstände von Rechten den unmittelbaren Gegenstand von Verträgen zu bilden pflegen, und daß durch Gewährung der bezüglich dieses Gegenstandes zugesicherten Vorteile der Vertrag auch dann erfüllt wird, wenn dem Promittenten ein Recht daran nicht zugestanden hat, wie beispielsweise (vgl. L.R.G. 1719) zur Gültigkeit des Mietvertrages keineswegs ein Recht des Vermieters am Mietobjekte vorausgesetzt wird. Die Annahme, daß die Patentfähigkeit der Erfindung, das Recht auf das Patent, der Gegenstand des Lizenzvertrages sei, würde auch zu bedenklichen Folgerungen führen; denn bei dieser Unterstellung müßte der Lizenzvertrag auch dann für ungültig erklärt werden, wenn das Patent nicht für nichtig erklärt, wohl aber vom Lizenzträger bewiesen wird, daß die Erfindung aus irgend einem Grunde nicht patentfähig gewesen sei; diese Klage auf Ungültigkeit des Vertrages müßte auch dann zugelassen werden, wenn der Lizenzträger die ganze im §. 7 des Gesetzes erwähnte Zeit hindurch den Patentschutz genossen hätte.

Bildet aber das verliehene Patent den unmittelbaren Gegenstand des Lizenzvertrages, und sind das Aufgeben eines vorhandenen Verbotrechtes dem Lizenzträger gegenüber, sowie der Schutz des letzteren gegen Dritte die Vertragsleistungen des Patentinhabers, so kann auch aus der späteren Nichtigkeitsklärung des Patentes nicht hergeleitet werden, daß der Vertrag wegen Mangels eines Gegenstandes ungültig sei.

Die Nichtigkeitsklärung hat zwar rückwirkende Kraft und soll, wie die Motive zum Patentgesetz (§. 25) sich ausdrücken, die Rechtslage so anzusehen sein, als ob überhaupt für die Erfindung ein gesetzlicher Schutz nicht vorhanden gewesen wäre; allein soweit kann die Fiktion der Rückwirkung nicht ausgedehnt werden, daß sie selbst die Thatsache zerstöre, daß ein Schutz (wenn auch kein gesetzlich begründeter) bestanden habe; der Lizenzträger kann, der Fiktion der Rück-

wirkung ungeachtet, nicht bestreiten, daß er bis zur Nichtigkeitserklärung — vielleicht viele Jahre hindurch — die Erfindung unter dem bestehenden Patentschutze ausbeutet, daß ihm bis dahin Alles geleistet worden sei, was er aus dem Vertrage zu fordern hatte.

Nur insofern, als die rechtliche Gültigkeit des Patentes in Frage kommt und daraus, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verleihung (hier Neuheit der Erfindung) fehlten, Rechtsbehelfe entnommen werden, hat die Fiktion der Rückwirkung Bedeutung. Auf Grund derselben kann die Aufhebung früherer Verbote beantragt, Ansprüchen aus früheren Eingriffen in das Patent eine Einrede entgegengesetzt werden. Ob und welchen Anspruch der Lizenzträger etwa daraus herleiten könne, daß er, wenn das Patent nicht bestanden hätte, die Erfindung ohne Erlaubnis und Entgelt hierfür hätte ausbeuten können, kann hier umsomehr unerörtert bleiben, als es sich hierbei nur um die negative Leistung des Patentinhabers, den Verzicht auf den Einspruch, nicht aber um den positiven Vorteil aus dem Patente, den Schutz gegen Dritte, handeln würde, und der Anspruch nicht ohne weiteres auf Ungültigkeitserklärung des Lizenzvertrages gerichtet werden könnte. Auch dann könnte die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung bezüglich des Lizenzvertrages von Einfluß sein, wenn feststehen würde, daß derselbe unter der stillschweigenden Bedingung (Voraussetzung) abgeschlossen worden sei, daß das Patent auch rechtlich bestehe. Diese stillschweigende Bedingung ist aber nicht ohne weiteres zu unterstellen. Es liegt vielmehr, in Rücksicht auf die Schwierigkeit, zu übersehen, ob eine Erfindung nicht in öffentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt sei, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint, die Annahme näher, daß beim Abschlusse des Lizenzvertrages die Thatsache entscheidend gewesen sei, daß die zuständige Behörde das Patent verliehen hat. Würde aber auch die gedachte Voraussetzung feststehen, so würde sich doch nicht die Ungültigkeit des Vertrages wegen Mangels des Gegenstandes ergeben, sondern es wäre zu prüfen, zu welchen Folgen die Grundsätze vom Irrtume (R.N.S. 1110. 1117) oder vom Mangel der Voraussetzung führten. Nach dem Ausgeführten ist, auch abgesehen von der l. 9 pr. Dig. locati cond. 19, 2, dem Ergebnisse beizutreten, zu welchem das Reichsoberhandelsgericht in dem in dessen Entscheidungen Bd. 19 Nr. 117 S. 404 mitgeteilten Urteile gelangt ist. Die Gründe,

aus welchen das Berufungsgericht den Vertrag vom 17. Mai 1880 für ungültig erklärt hat, beruhen auf Verkennung sowohl des rechtlichen Charakters des Lizenzvertrages, als auch der rechtlichen Tragweite der Nichtigkeitserklärung eines Patentes. Diese hat in bezug auf den Lizenzvertrag zunächst und, wenn nichts weiteres feststeht, nur die Folge, daß nunmehr der unmittelbare Gegenstand des Vertrages weggefallen und der Promittent außerstande ist, die vertragsmäßigen Leistungen weiter zu gewähren, sodaß die Grundsätze über die Tragung der Gefahr bei derartigen Verträgen (L.R.G. 1302. 1722. 1741) Platz greifen, wonach derjenige, welcher seinerseits nicht mehr zu leisten vermag, auch den Anspruch auf die Gegenleistung verliert.“ . . .