

97. Haftet der Lizenzgeber für die technische Ausführbarkeit der patentierten Erfindung?

I Zivilsenat. Ur. v. 1. März 1911 i. S. L. (Kl.) w. B. (Bell.).
Rep. I. 366/10.

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

Das Reichsgericht hat in einem Falle, wo durch den Lizenzvertrag dem Lizenznehmer das ausschließliche Recht auf die Verwertung der patentierten Erfindung überlassen war, die Haftung des Lizenzgebers für die technische Ausführbarkeit der Erfindung bejaht, aus folgenden

Gründen:

„Das Berufungsgericht stellt fest, daß die Erfindung des Klägers, der Secours-Entschirungsapparat, „tatsächlich technisch vollkommen unbrauchbar“ sei. Es geht hierbei davon aus, daß bei einer solchen Vorrichtung der „Nusseffekt“ der sein solle, daß man im Notfalle, wenn also ein Pferd durchgehen wolle, ein zuverlässiges Hilfsmittel habe, um das Pferd sofort zu entschirren, und legt dar, daß der Apparat dies nicht leiste. Wenn er auch im neuen Zustande bei einer Reihe von Versuchen hintereinander funktioniere, auch sogar in der Regel funktioniere, so versage er doch hin und wieder, namentlich in schwierigen Fällen, bei scharfen Wendungen, sei also nicht zuverlässig. Ein Grund dieser Unzuverlässigkeiten wird darin gefunden, daß die zur Konstruktion verwendeten Stahlfedern zum Teil ungeschützt lägen, insofern davon der Gefahr des Rostens und Beschmutzwerdens ausgesetzt seien und leicht springen könnten, so daß der Apparat, seiner Bestimmung zuwider, nicht wetterbeständig sei. Hiernach ist die Meinung des Berufungsgerichts zweifellos die, daß der Secours-Apparat nicht erst insofern mangelhafter Ausführung, sondern selbst bei genauer Konstruktion den Zweck der sicheren Entschirrung nicht erreichen könne, daß er also keine technische Lösung des Problems enthalte, daß auf diesem Wege die Herstellung eines brauchbaren Entschirungsapparates technisch nicht ausführbar sei. Hiergegen hat die Revision nichts weiter eingewendet. Es läßt sich auch gegen diese Auffassung des Berufungsgerichts, die auf der tatsächlichen Würdigung des Ergebnisses der Beweisaufnahme beruht, kein rechtliches Bedenken erheben. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, daß es als wesentliche Voraussetzung für die technische Brauchbarkeit des Apparates dessen absolute Zuverlässigkeit verlangt. Auch steht das, was es über die Nachteile der Stahlfedern ausführt, nicht im

Widersprüche zu seiner Auffassung; denn es ist völlig klar, daß dabei seine Meinung nicht ist, die Schuld am Versagen des Apparats liege hier nur an der mangelhaften Instandhaltung der Federn, vielmehr ist der Sinn seiner Ausführungen, daß auch die Instandhaltung der Federn für jeden Gebrauchsfall infolge der verfehlten Konstruktion nicht möglich sei.

Geht man von dieser Grundlage aus, so muß dem Berufungsgerichte zugegeben werden, daß der Klaganspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren im Rechte nicht begründet ist. Unbedenklich und nicht angefochten ist seine Auffassung, daß die Vereinbarung vom 16. März 1903 in der Hauptsache ein Lizenzvertrag sei, wobei es, da Ansprüche auf den Lieferungspreis für die bezogenen oder zu beziehenden Garnituren nicht erhoben sind, dahingestellt bleiben kann, ob und inwiefern sich aus dem darauf gerichteten Vertragsinhalte auch noch ein unter Kaufgrundsätzen stehendes Schuldverhältnis ableiten ließe. Für den Lizenzvertraglichen Inhalt der Vereinbarung nimmt das Berufungsgericht an, der Kläger als Lizenzgeber habe dem Beklagten als Lizenznehmer die Bewertung der Erfindung, jedoch mit räumlicher, zeitlicher und qualitativer Beschränkung, in diesem Umfange aber zum ausschließlichen Rechte überlassen. Auch hiergegen ist nichts einzuwenden, immerhin mit der — für die Entscheidung nicht erheblichen — Nichtigstellung, daß man von einer örtlichen Beschränkung der Lizenz nicht wohl reden darf, wenn die Lizenz für ein deutsches Patent auf das Gebiet des Deutschen Reiches begrenzt ist.

Daß der Lizenzgeber im Zweifel für die technische Ausführbarkeit der patentierten Erfindung zu haften hat, kann nicht bezweifelt werden. Zu verneinen wäre diese Haftung nur in den Fällen, wo der Lizenzvertrag sich von seiten des Lizenzgebers in der Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung erschöpft, also nichts anderes enthält, als den Verzicht des Patentinhabers auf die Ausschließlichkeit seiner Berechtigung zu Gunsten des Lizenznehmers. Daß es solche eng begrenzte Lizenzen gibt, ist nicht streitig. Wie aber der erkennende Senat in den Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 57 S. 38 unter Berücksichtigung der Literatur und Rechtsprechung ausgeführt hat, ist diese Beschränkung keineswegs eine charakteristische Eigenschaft des Lizenzvertrages, vielmehr entspricht es „in der überwiegenden Zahl der Fälle, der Intention der Kontrahenten und dem von ihnen beabsichtigten wirt-

schaftlichen Ziele, daß dem Lizenznehmer ein positives Recht, ein quasi dingliches Benutzungsrecht an dem Rechte des Patentinhabers eingeräumt wird.“ Diese Tragweite des Lizenzvertrages wird bei Ausschließlichkeit der Lizenz angenommen, Urteil vom 17. Oktober 1906, Rep. I. 49/06. Da vorliegend die Lizenz zwar beschränkt, aber in dieser Beschränkung ausschließlich erteilt ist, so ist die Auslegung gerechtfertigt, daß durch die Vereinbarung vom 16. März 1903 der Kläger nicht nur auf sein Widerspruchsrecht verzichtet, sondern dem Beklagten ein Benutzungsrecht an dem Gegenstande seines damals bereits angemeldeten Patents und seines eingetragenen Gebrauchsmusters eingeräumt hat.

Für die Haftung des Lizenzgebers in dem angegebenen Umfange hat sich auch die Substanz des Reichsgerichts schon mehrfach ausgesprochen. Namentlich hat der erkennende Senat in wiederholten Entscheidungen an dem Grundsatz festgehalten, es sei regelmäßig Voraussetzung des Lizenzvertrages, daß die Erfindung in einer für den gewerblichen Zweck brauchbaren Weise ausgeführt werden könne.

Vgl. Urteil vom 19. Oktober 1904, Rep. I. 245/04; Volze Bb. 16

Nr. 444; Jur. Wochenschr. 1897 S. 392 Nr. 19.

Mit dieser Auffassung steht er auch nicht im Widerspruche zu den Entscheidungen anderer Senate. Wenn man nur daran festhält, daß ein grundsätzlicher Unterschied zu machen ist zwischen der technischen Unausführbarkeit des Patents, die einen Mangel der Erfindung selbst bedeutet, und dem Mangel der bloßen gewerblichen Verwertbarkeit, die bei vollkommen gelungener Lösung des technischen Problems vorhanden sein kann und die nutzbringende Ausführung der Erfindung unmöglich macht, und ferner nicht außer acht läßt, daß die Begründung der Entscheidungen angesichts der konkreten Sachlage nicht immer Veranlassung hatte, diesen Unterschied mit voller Schärfe hervorzuheben, so ergibt sich, daß die anscheinend abweichenden Erkenntnisse nicht auf grundsätzlich anderem Boden stehen. Am bestimtesten scheint das Urteil des III. Zivilsenats in den Entsch. Bb. 33 S. 103 zu widersprechen, wo der Satz, daß die gewerbliche Verwertbarkeit der patentierten Erfindung nicht stillschweigende Bedingung des Lizenzvertrages sei, auf eine Begründung gestützt wird, die Zweifel erwecken kann, ob unter der gewerblichen Verwertbarkeit nicht auch die technische Ausführbarkeit der Erfindung mitverstanden

sein soll. Allein abgesehen davon einerseits, daß anscheinend nur an den sog. einfachen Lizenzvertrag gedacht ist, dessen Gegenstand sich allerdings auf die dem Lizenzträger gewährte Erlaubnis zur Benutzung der patentierten Erfindung, auf den Willen des Patentträgers von seinem Verbotungsrechte keinen Gebrauch zu machen, beschränkt, und abgesehen davon, daß andererseits auch mehrfach Wendungen gebraucht sind, die nur den gewerblichen Erfolg, die Spekulation, im Auge haben, so beweist die spätere Rechtsprechung des Senats, daß er seinen Ausspruch keineswegs in dieser Ausdehnung gemeint hat. In dem Urteile vom 8. Juni 1894 (Jur. Wochenschr. 1894 S. 51) wird dahingestellt gelassen, ob nach der rechtlichen Natur des Lizenz- und Überlassungsvertrages, wenn es sich um ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung eines gewissen Gegenstandes handle, der Patentträger jedenfalls dafür hafte, daß der Gegenstand überhaupt auf diesem Wege hergestellt werden könne. Dabei wird erwogen, daß die Beklagten der Sache nach nicht die Erfindung selbst, sondern nur deren gewerbliche Verwertbarkeit bestritten hätten, worauf es nach der Entsch. Bd. 33 S. 103 nicht ankomme. Der III. Zivilsenat hat also seine frühere Entscheidung selber dahin ausgelegt, daß sie den Fall nicht treffe, wo die Erfindung, also ihre technische Ausführbarkeit, in Frage steht. Deshalb hat auch der erkennende Senat in seinem Urteile vom 16. Februar 1907, Rep. I. 343/06, wo er in Übereinstimmung mit seiner oben nachgewiesenen Auffassung ausspricht, daß ein patentiertes Verfahren, bei dem etwas technisch Verwertbares nicht herausspringe, ein Nichts sei und daß der Lizenzgeber für einen solchen Mangel einzustehen habe, zugleich geltend gemacht, daß dieser Auffassung die Entsch. Bd. 33 S. 103 nicht entgegenstehe. Unter diesen Umständen kommen auch die Entscheidungen nicht in Betracht, die durch Bezugnahme auf Bd. 33 S. 103 erkennen lassen, daß sie keinen weitergehenden Rechtsatz aussprechen wollen, wie z. B. das Urteil des II. Zivilsenats bei Holzje Bd. 19 S. 592.

Das Berufungsgericht geht davon aus, daß der Lizenzvertrag ein Pachtvertrag sei, wo dann die Ablehnung des Anspruchs auf Lizenzgebühren in §§ 581 Abs. 1, 537 BGB. ohne weiteres seine rechtliche Begründung finden würde. Die Revision rügt die Unterstellung unter die Kategorie des Pachtvertrages. Das Bedenken, das

sie daraus entnehmen will, weil Gegenstand des Lizenzvertrages die Erfindungsidee sei, könnte freilich nicht durchgreifen. Denn der Pachtvertrag kann sich auf irgend einen „Gegenstand“ beziehen und ist nicht, wie der Mietvertrag, auf „Sachen“ beschränkt (§§ 581, 535). Es ist aber anzuerkennen, daß auch dann, wenn es sich nicht bloß um eine einfache Lizenz handelt, sondern die Lizenzerteilung, wie im vorliegenden Falle, auf die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts geht, der eigenartige Inhalt des Lizenzverhältnisses und insbesondere die quasi-dingliche Natur des eingeräumten Benutzungsrechts die einfache Subsumtion unter den Pachtvertrag wenig empfehlen. Jedenfalls dürfte nicht von direkter Anwendung der Pachtrechtsgrundsätze die Rede sein, sondern höchstens von analoger Berücksichtigung. Aber auch diese Anlehnung an den Pachtvertrag ist nicht erforderlich. Zu dem Sage, daß die Lizenzgebühren für die Zeit, wo die zugesagte Benutzung der Erfindung nicht gewährt wird, nicht geschuldet sind, worauf die Entscheidung beruht, gelangt man auch dann, wenn man den Lizenzvertrag nicht unter eine bestimmte Kategorie von Verträgen stellt, sondern ihn als einen besonderen, eigentümlichen Vertrag betrachtet, für den die anzuwendenden Rechtsregeln aus der Natur des Rechtsverhältnisses selbst zu entwickeln sind.

Vgl. Kent, Kommentar zum PatGes. Nr. 211 zu § 6.

Denn er ist nur die Folge davon, daß die Lizenzgebühren im Zweifel die Gegenleistung für die vom Lizenzgeber zu gewährende Möglichkeit der Benutzung der patentierten Erfindung sind. Die Revision kann daher auch mit diesem Angriffe nicht durchbringen, da es für die Entscheidung nicht notwendig ist, daß man die Vereinbarung vom 16. März 1903 in bezug auf die Lizenz als Pachtvertrag auffaßt. An diesem Ergebnisse wird, wie keiner Ausführung bedarf, dadurch nichts geändert, daß die Erfindung auch als Gebrauchsmuster eingetragen war.“ . . .