

3. 1. Ist ein Lizenzvertrag nichtig, wenn der Lizenzgeber infolge unrichtiger Beurteilung des Schutzzumfanges des Patents die Verleihung eines Benutzungsrechts verspricht, das er nicht gewähren kann?
2. Kann in einem solchen Falle der Lizenznehmer die gezahlten Lizenzgebühren zurückfordern?

I. Zivilsenat. Ur. v. 18. November 1911 i. S. R.ä. (R.) w. Metallwerke Schr., G. m. b. H. (Bekl.). Rep. I. 79/11.

- I. Landgericht Erfurt, Kammer für Handelssachen.  
 II. Oberlandesgericht Raumburg a. S.

Die Beklagte war Inhaberin des Patents Nr. 98800. Das Patent hatte drei Ansprüche, von denen der erste, wie folgt, lautete: „Gliederkessel aus hufeisenförmigen Kammerelementen, dadurch gekennzeichnet, daß zum Zweck auf- und absteigender Wespülung der Flachwände der Kammerelemente durch die Heizgase die Flachwände mit den Rippenpaaren f g h ausgerüstet sind, von denen Paar f bis nahezu an Rost e reichend einen Füllschacht i und im Verein mit dem Rippenpaar g aufsteigende Feuerzüge k bildet, während das bis unterhalb des Rostes e reichende Rippenpaar g im Verein mit den Mantelrippen h abfallende Rüge l bildet.“

Durch Vertrag vom 11./19. Juni 1903 erteilte die Beklagte dem Kläger für den Anspruch 1 das Ausführungsrecht gegen die Entrichtung bestimmter Lizenzgebühren. In der Zeit vom 15. Oktober 1903 bis Januar 1908 zahlte der Kläger an Gebühren insgesamt 36809,49 M. Alsdann stellte er die Zahlung von Lizenzgebühren ein. Anlaß dazu bot die in einem Rechtsstreite der Beklagten gegen einen gewissen K. getroffene Feststellung, daß die Voraussetzung des

Schutzes nach dem Patentanspruche 1 die Anwendung der sog. Sturzfeuerungs bilde, der Beklagte K. sich dieser jedoch nicht bediene. Auch die Heizgliederkessel des Klägers zeigten nicht diese Sturzfeuerungs. Als nun die Beklagte zwar eine Weiterzahlung der Lizenzgebühren nicht beanspruchte, jedoch der Rückforderung der gezahlten Gebühren widersprach, erhob der Kläger Klage mit dem Antrage, die Beklagte zu verurteilen: a) anzuerkennen, daß der Lizenzvertrag vom 11./19. Juni 1903 nichtig sei, b) an den Kläger die entrichteten Lizenzgebühren nebst Zinsen zurückzuzahlen.

Die erste Instanz erkannte gemäß dem Klageantrage zu a), wies aber den Antrag zu b) zurück. Das Oberlandesgericht dagegen erkannte auf gänzliche Abweisung der Klage. Die Revision des Klägers hatte den Erfolg, daß der Klage in vollem Umfange entsprochen wurde.

#### Gründe:

(Es wird zunächst ausgeführt, daß die Sturzfeuerungs für den Patentanspruch 1 eine wesentliche Grundlage bildet, sodas den Anspruch 1 nicht verletzt, wer die Sturzfeuerungs nicht anwendet. Darauf wird dargelegt, daß sich der Lizenzvertrag nach dem Willen der Parteien auf Gliederkessel mit den erwähnten Rippen, aber ohne Sturzfeuerungs erstreckt. Alsdann wird fortgefahren:)

„Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daß der Kläger nach dem Sinne des Vertrags für die von ihm hergestellten und in den Verkehr gebrachten Gliederkessel, obgleich an diesen die Sturzfeuerungs fehlte, die vereinbarten Lizenzgebühren zu entrichten hatte und daß andererseits die Beklagte auch für Kessel dieser Art das in § 1 des Vertrags genannte „Ausführungsrecht“ gewähren sollte. Ein Benutzungsrecht an derartigen Kesseln zu verleihen, war aber der Beklagten von Anfang an unmöglich, weil die durch den Patentanspruch 1 geschützte Erfindung diese Kessel nicht umfaßte. Der Vertrag war somit auf eine unmögliche Leistung gerichtet und aus diesem Grunde nichtig (§ 306 BGB.). Auf den in der Rechtslehre und Rechtsprechung bestehenden Streit über die Abgrenzung des § 306 von den Vorschriften der §§ 437, 445 BGB. einzugehen, liegt kein Anlaß vor. Denn es handelt sich gegenwärtig nicht um den Verkauf eines Gebrauchsmusters (vgl. Entsch. d. RG's in Zivilf. Bd. 68 S. 292) oder Patents, vielmehr hat der Vertrag eine Lizenz, und

zwar keine ausschließliche, sondern eine gewöhnliche Lizenz zum Gegenstande, die dem Patentinhaber die Befugnis anderweiter Lizenzerteilung beließ.

Gegen die Nichtigkeit des Vertrags kann nicht eingewendet werden, daß es dem Kläger nicht verwehrt gewesen sei, auch Kessel mit Sturzfeuerung, also durch das Patent wirklich geschützte Kessel, zu bauen, möge immerhin die Absicht des Klägers hierauf nicht gerichtet gewesen sein. Dieser Einwand greift deswegen nicht durch, weil jedenfalls eine teilweise Nichtigkeit des Vertrags bestehen bleibt und zugleich erhellt, daß sich diese Teilnichtigkeit nach Lage des Streitfalles auf den ganzen Vertrag ausdehnt. Weil es dem Kläger gerade auf den Bau von Kesseln ohne Sturzfeuerung ankam, so würde der Vertrag nicht zum Abschlusse gekommen sein, wenn bekannt gewesen wäre, daß ein Patentschutz für solche Kessel überhaupt nicht vorhanden sei (§ 139 BGB.; vgl. Entsch. d. RG.'s in Zivilf. Bd. 51 S. 92 und Bd. 68 S. 293).

Darauf, ob die vom Kläger wegen Irrtums erklärte Anfechtung des Vertrags zulässig war und rechtzeitig erfolgt ist, braucht nicht mehr eingegangen zu werden.

Auch das Berufungsgericht sagt in den Gründen des angefochtenen Urteils, daß es nahe liege, den Lizenzvertrag gemäß § 306 BGB. als nichtig anzusehen, glaubt aber, daß die Rechtsprechung des Reichsgerichts einer solchen Auffassung entgegenstehe. Das Berufungsgericht weist hierbei auf diejenigen Entscheidungen hin, welche Lizenzverträge oder Kaufverträge über später für nichtig erklärte Patente betreffen (Entsch. d. RG.'s in Zivilf. Bd. 17 S. 53, Bd. 20 S. 128). Es ist jedoch der Revision darin zuzustimmen, daß die Heranziehung dieser Entscheidungen abwegig ist. Zwischen der Nichtigkeitsklärung und der richtigen — einschränkenden — Auslegung eines Patents besteht ein vom Berufungsrichter nicht beachteter wesentlicher Unterschied. Das für nichtig erklärte Patent hat in der Zeit bis zum Eintritte der Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils tatsächlich bestanden. Das Urteil hat zwar rückwirkende Kraft, allein „die Fiktion der Rückwirkung kann“ — wie bereits a. a. O. Bd. 17 S. 55 ausgesprochen worden ist — „nicht so weit ausgebehnt werden, daß sie selbst die Tatsache zerstöre, daß ein Schutz (wenn auch kein gesetzlich begründeter) wirklich bestanden habe.“ Dagegen ist das von einem

Patente bei seiner richtigen Auslegung nicht gedecktes technisches Gebiet stets gemeinfrei gewesen; der Patentschutz zugunsten eines einzelnen, des Patentinhabers oder des Lizenznehmers, wurde hier nur irrtümlich angenommen. Sucht man in dieser Beziehung nach dem Beispiele einer ähnlichen Rechtslage, so kann es in einem eingetragenen, aber der Neuheit entbehrenden und deswegen von vornherein nichtigen Gebrauchsmuster gefunden werden. Der erkennende Senat hat denn auch bereits in dem Urteile vom 26. Februar 1908 (vgl. Leipz. Zeitschr. 1908 S. 449 Nr. 28) die Ansicht vertreten, daß durch die Überlassung eines solchen Gebrauchsmusters an einen anderen diesem nichts gewährt werde; denn im Gegensatz zu einem Patente, das später vernichtet werde, fehle es hier von Anfang an an jedem Schutze.

Aus der Nichtigkeit des Vertrags vom 11./19. Juni 1903 ergibt sich, daß der Kläger durch die Entrichtung der Lizenzgebühren eine Nichtschuld bezahlt hat (§§ 812, 813 BGB.). Gegen den Bereicherungsanspruch des Klägers verteidigt sich die Beklagte mit dem Vorbringen, der Kläger habe aus dem Vertragsverhältnisse Vorteile gezogen, die er sich anrechnen lassen müsse. Die Beklagte hat namentlich darauf hingewiesen, daß der Kläger die Preise der von ihm vertriebenen Kessel in einem den Lizenzgebühren entsprechenden Maße erhöht haben werde und daß er jedenfalls infolge des Abschlusses des Lizenzvertrags den Angriffen der Beklagten wegen Patentverletzung entgangen sei. Die Beklagte hat ferner hervorgehoben, der Kläger habe die von ihm gebauten Kessel mit der Bezeichnung D.R.P. versehen, und endlich hat die Beklagte die ihr zur Last fallende Zahlung der Patentgebühren und der Prozeßkosten in der Sache Schr. w. R. herangezogen. Auch diese letzte Verteidigungsstellung ist nicht zu halten. Es steht der Beklagten freilich das Recht zu, sich auf solche Vorteile zu berufen, die sie dem Kläger auf Grund des Lizenzvertrags gewährt hat. Tatsächlich hat sie aber dem Kläger keine Vorteile zukommen lassen; sie hatte keinen Patentschutz zu vergeben, weil ihr in betreff der vom Kläger hergestellten Gliberkessel ohne Sturzfeuerung kein Schutzanspruch zustand. Hat der Kläger etwa infolge einer höheren Preisstellung geschäftliche Vorteile erlangt, so mag dazu der Lizenzvertrag den Anlaß geboten haben, aus dem Vermögen der Beklagten jedoch ist nichts an den Kläger gekommen. Die eigentliche

Ursache einer etwaigen Vermögensvermehrung des Klägers müßte in dem Irrtume über den Schutzzumfang des Patents 98800 gefunden werden, in dem die Parteien befangen gewesen sind. Hat der Kläger die tatsächlich nicht geschützten Kessel mit einer einen Patentschutz anzeigenden Bezeichnung versehen, so hat er, wenn auch nach Lage der Umstände wohl nicht subjektiv, doch objektiv gegen die Norm des § 40 Nr. 1 Pat.Ges. verstoßen; die Beklagte ist niemals in der Lage gewesen, ihm die Erlaubnis zur Anbringung jener Bezeichnung zu erteilen. Der Hinweis auf die Vermeidung eines Patentverletzungsprozesses erscheint schon deswegen als verfehlt, weil im Hinblick auf den Verlauf des Rechtsstreits der Beklagten wider K. mit einem für den Kläger ungünstigen Ausgange einer gegen ihn erhobenen Verletzungsklage nicht gerechnet werden darf, jedenfalls aber die Beklagte kein Recht gehabt hätte, den Kläger wegen Patentverletzung zu belangen. Daß vollends die von der Beklagten entrichteten Patentgebühren — die den wirklichen Inhalt des drei Schutzansprüche enthaltenden Patents vor dem Verfall bewahrt haben — oder die Prozeßkosten in der Sache Schr. wider K. den Kläger nicht berühren konnten, liegt auf der Hand.“ . . .