

82. Übernimmt der Patentinhaber durch die Verleihung einer ausschließlichen Lizenz die Gewähr für das Nichtbestehen von Vorbenutzungsrechten und die Verpflichtung zur Leistung vollen Schadensersatzes, oder kann der Lizenznehmer nur eine Ausgleichung in betreff seiner Gegenleistung verlangen?

Patentgesetz § 5.

BGB. §§ 433, 434, 437, 440.

I. Zivilsenat. Urt. v. 3. Februar 1912 i. S. Mü. (Bekl.) w. Me.  
(Rl.). Rep. I. 632/10.

I. Landgericht Hamburg, Kammer für Handelsachen.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Kläger war Inhaber des Patents Nr. 179502, das ein Verfahren, zur Herstellung eines von Röntgenstrahlen undurchleucht-

baren Stoffes zum Gegenstande hat. Das Verfahren war nach dem Patentansprüche 1 dadurch gekennzeichnet, daß staubfein geriebene Metall oder Metalloryd mit einer Gummilösung angefeuchtet, zu einem Teige zerrührt, ausgewalzt und vulkanisiert wird. Die Ansprüche 2 und 3 betrafen die Überdeckung des undurchleuchtbaren Stoffes vor dem Vulkanisieren mit unvulkanisiertem Gummistoff, sowie die Einbettung des undurchleuchtbaren Stoffes zwischen Webstoffe; diese beiden Ansprüche wurden durch Entscheidung des Patentamtes im Nichtigkeitsverfahren gestrichen.

Nach der Anmeldung, aber noch vor der Erteilung des Patents wurde unter den Parteien ein Lizenzvertrag vereinbart. In diesem Vertrage erteilte der Kläger der Beklagten „für die Dauer der Patentzeit Lizenz zur Alleinfabrikation des Patentgegenstandes, ganz gleich in welcher Herstellungsart dies geschieht“. Als Entschädigung für die Lizenz sollte der Kläger „12 $\frac{1}{2}$ % des Umsatzbetrags bei halbjähriger Abrechnung erhalten“. Die Beklagte verpflichtete sich dagegen, „den Erfindungsgegenstand nach besten Kräften auszunutzen“, auch „für die rechtzeitige Zahlung der Gebühren an das Patentamt zu sorgen“. Die Beklagte nahm den Betrieb auf und erteilte dem Kläger für die Zeit bis Juni 1906 Abrechnung. Als die Beklagte die Erteilung einer weiteren Abrechnung verweigerte, erhob der Kläger Klage auf Abrechnung, auf Zahlung von 12 $\frac{1}{2}$ % des Nettoumsatzes und der von ihm verauslagten Patentgebühren.

Beide Instanzen verurteilten die Beklagte gemäß den Anträgen des Klägers. Auf die Revision der Beklagten wurde das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.

#### Gründe:

„Die Beklagte hat bei ihrer Verteidigung gegen die Ansprüche des Klägers auch auf ein Schreiben hingewiesen, das die Firma Tr. & S. in H. am 28. Juni 1905 an den Kläger gerichtet hat. In diesem Schreiben nimmt die Firma Tr. & S., von der die Beklagte die von ihr vertriebenen Schutzstoffe bezogen hat, ein Benutzungsrecht gemäß § 5 PatGes. für sich in Anspruch und kündigt an, daß sie auch in Zukunft ohne Rücksicht auf das Patent des Klägers Gummipplatten mit Metall- oder Metalloryd-Beimengungen herstellen werde. Das Berufungsgericht hat es dahingestellt sein lassen, ob der Firma Tr. & S. das in Anspruch genommene Be-

nutzungsrecht wirklich zusteht, indem es von der Auffassung ausging, daß ein solches Recht „das Verhältnis der Beklagten zum Kläger nicht berühre“. Der gegen diese Auffassung von der Revision erhobene Angriff ist gerechtfertigt, wiewohl den Ausführungen der Revision nicht in allen Punkten zuzustimmen ist.

Sollte der Firma Tr. & S. ein Benutzungsrecht nach § 5 PatGef. zustehen, so würde die Folge sein, daß die Wirkung des Patents gegen diese Firma nicht einträte, daß sie die Erfindung für die Bedürfnisse ihres Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten ausnutzen, also die Schutzstoffe in beliebiger Menge vertreiben könnte und daß diese in den freien Verkehr übergingen. Die beschränkte Wirkung des Patentrechts des Klägers zöge dann ohne weiteres eine Abschwächung des vom Kläger der Beklagten durch den Vertrag vom 1. Mai 1905 verliehenen Lizenzrechtes nach sich. Auf diesen Lizenzvertrag mögen im vorliegenden Falle, wo der Kläger der Beklagten „für die Dauer der Patenzzeit Lizenz zur Alleinfabrikation des Erfindungsgegenstandes . . . sowie den Alleinvertrieb erteilt“ hat, die Vorschriften über den Verkauf eines Rechtes entsprechende Anwendung finden können. Man mag auch in Ansehung des Benutzungsrechtes eines Dritten von einem „Mangel im Rechte“ des Patentinhabers oder Lizenznehmers sprechen können. Ausgeschlossen erscheint es aber, an diesen Rechtsmangel die Folge zu knüpfen, daß der Lizenzgeber für das Nichtbestehen des fremden Benutzungsrechtes voll aufzukommen und gegebenenfalls dem Lizenznehmer Schadensersatz zu leisten hätte (vgl. § 440 Abs. 1, § 325 BGB.).

Wenn der Kläger der Beklagten das Recht zur „Alleinfabrikation“ und zum „Alleinvertriebe“ verliehen hat, so kann darin an sich nicht mehr als der Ausdruck gefunden werden, daß die Beklagte eine sogenannte ausschließliche Lizenz erhalten solle. Ebenfowenig ist die Übernahme einer Gewähr für das Nichtbestehen eines Benutzungsrechtes Dritter in anderen Vertragsbestimmungen zum Ausdruck gekommen. Auch aus besonderen Gesetzesvorschriften läßt sich eine solche Gewährschaftspflicht nicht herleiten. Es unterliegt zunächst keinem berechtigten Zweifel, daß das Benutzungsrecht eines Dritten den „rechtlichen Bestand“ des Patents (§ 437 BGB.) nicht berührt; es gehört zur gesetzlichen Natur jedes Patents, sich gegenüber einem solchen Benutzungsrechte nicht durchsetzen zu können. Die gegen das

Patent 179502 erhobene Nichtigkeitklage ist in betreff des Anspruchs 1 rechtskräftig zurückgewiesen worden, und in Ansehung der vernichteten Ansprüche 2 und 3 hat das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt, daß diese gegenüber dem Ansprüche 1 von ganz nebensächlicher Natur seien. Die Meinung der Revision, daß schon der Teilerfolg der Nichtigkeitklage die Aufhebung des Lizenzvertrags rechtfertige, kann nicht gebilligt werden.

Hiernach darf ferner nicht gesagt werden, daß der Kläger der Beklagten das Recht zur Benutzung seines Patents nicht verschafft habe (§ 433 BGB.). Und wenn § 434 den Verkäufer verpflichtet, dem Käufer den verkauften Gegenstand „frei von Rechten, die von Dritten gegen den Käufer geltend gemacht werden können“, zu verschaffen, so ist zu betonen, daß das Benutzungsrecht nach § 5 PatGes. das Patent nicht belastet. Das Benutzungsrecht ist ein originäres, nicht — wie die Lizenz — ein vom Patente abgeleitetes Recht; das Patentrecht ist vielmehr von vornherein mit der aus dem fremden Benutzungsrechte sich ergebenden gesetzlichen Einschränkung entstanden. Eine entsprechende Anwendung des § 434 BGB. wäre ungerechtfertigt. Bei den fremden Rechten, die von § 434 betroffen werden, handelt es sich ebenso, wie bei den auf den rechtlichen Bestand einer Forderung oder eines Rechts einwirkenden Umständen (§ 437), um Rechtsverhältnisse oder Tatsachen, von denen der Verkäufer eines Rechtes wenigstens in der Regel Kenntnis haben kann. Ganz anders ist dagegen die Sachlage bei einem Benutzungsrechte gemäß § 5 PatGes. Ob für irgend jemand ein solches Benutzungsrecht besteht, dessen Wirksamkeit von seiner Offenkundigkeit nicht abhängt, weiß der redliche Lizenzgeber — von besonderen Ausnahmefällen abgesehen — nicht. Dabei erscheint es völlig unausführbar, in dieser Richtung erfolgreiche Erfindungen zu veranstalten. Dem Lizenzgeber trotzdem die volle Gewährhaft für die Lückenlosigkeit des Wirkungskreises seines Patents aufzubürden, schließt eine unbillige, unbegründete Härte in sich, und ginge über den regelmäßig zu unterstellenden Vertragswillen weit hinaus. Es darf auch beim Lizenznehmer die Erkenntnis vorausgesetzt werden, daß eine Sicherheit gegen Benutzungsrechte Dritter nicht gegeben ist.

Die Verpflichtung, für die Abwesenheit von Benutzungsrechten einzustehen, wäre ferner schwer mit der allgemein herrschenden Rechts-

überzeugung vereinbar, daß der Lizenznehmer, falls das Patent für nichtig erklärt wird, vom Lizenzgeber regelmäßig keinen Schadensersatz wegen des für die Zukunft wegfallenden Patentschutzes fordern kann. Es erschiene als ein eigenartiger Widerspruch, den Patentinhaber und Lizenzgeber nicht haften zu lassen, wenn eine offenkundige Vorbenutzung zur Vernichtung des Patents führt, ihn dagegen wegen eines geheimen Vorbenutzungsrechts gemäß § 5 PatGes. für haftbar zu erklären. Die Verneinung der Vertretungspflicht des Lizenzgebers in diesen und mehrfachen anderen Beziehungen, namentlich in Ansehung der gewerblichen Verwertbarkeit des Patents sowie der Wettbewerbskraft gegenüber neuen Erfindungen, kann um so weniger Bedenken erregen, wenn die Natur des Lizenzvertrags als eines in der Regel gewagten Geschäfts, beachtet wird.

Vgl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 33 S. 104).

In früheren Entscheidungen hat der erkennende Senat ausgesprochen, daß der Lizenzgeber mit der Verleihung des Lizenzrechts die Zusicherung gebe, daß der vom Lizenznehmer zu benutzende Gegenstand patentiert worden, sowie daß die patentierte Erfindung technisch ausführbar sei.

Vgl. Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 33 S. 104, Bd. 75 S. 402, ferner Blatt für Patentw. Bd. 11 S. 229.

Diese Erkenntnisse können nicht gegen den Kläger verwertet werden; insbesondere ist die technische Ausführbarkeit der Erfindung vom Berufungsgerichte festgestellt worden.

Nach alledem hat der Kläger nicht dafür einzustehen, daß der Firma Tr. & S. kein Benutzungsrecht zusteht. Die Beklagte hat dieserhalb weder einen Anspruch auf Schadensersatz, noch daß von ihr geltend gemachte Recht, vom Lizenzvertrage zurückzutreten (§ 440 Abs. 1, § 325 BGB.).

Andererseits aber muß der Revision zugegeben werden, daß jenes Benutzungsrecht die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Beklagten wesentlich beschränken kann. Ein Benutzungsrecht gemäß § 5 PatGes. kann im einzelnen Falle eine sehr verschiedene Bedeutung haben. Je nach den Umständen mag es — was auch von der Revision nicht verkannt wird — die ausschließliche Lizenz nur unwesentlich beeinflussen, insbesondere die Stärke des Lizenznehmers für den Wettbewerb nicht erheblich beeinträchtigen; ein solches Be-

nutzungsrecht kann aber auch die Lizenz zu einem großen Teile, ja möglicherweise vollständig entwerten. Tritt eine Entwertung ein, so muß diese auf die Verpflichtung zur Gegenleistung einwirken. Denn die Natur des gegenseitigen Vertrags bringt es mit sich, daß das Gesetz, wenngleich es aus triftigen Gründen eine Schadensersatzpflicht dem einen Teile nicht auferlegen kann, doch dem anderen Teile die Befugnis nicht vorenthalten darf, einen billigen Ausgleich der beiderseitigen Vertragsleistungen durchzusetzen. So haftet auch der Verkäufer einer mangelhaften Sache, wenn er die fehlende Eigenschaft weder zugesichert noch einen Fehler arglistig verschwiegen hat, nicht auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, muß sich aber die Wandelung oder Minderung gefallen lassen (§§ 462, 463 BGB.).

Im gegenwärtigen Streitfalle braucht der Kläger, wie bereits bargelegt ist, nach der Natur des Lizenzvertrags für die Abwesenheit des Vorbenutzungsrechts nicht bis zur Schadensersatzfolge einzustehen; er hat zudem weder eine besondere Zusicherung gegeben, noch fällt ihm nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts ein Verschulden zur Last. Aber anderseits muß angenommen werden, daß die vereinbarte Gegenleistung der Beklagten mit Rücksicht auf ein Patentrecht von normaler Wirksamkeit bemessen worden ist. Daraus ist die Folgerung zu ziehen, daß der Lizenznehmer entsprechend dem Grade der Beeinträchtigung dieser Wirksamkeit eine Minderung seiner Gegenleistung verlangen kann — wobei eventuell auf die vertragsmäßige Festsetzung der hauptsächlichlichen Gegenleistung nach Prozenten des Nettoumsatzes statt nach festen Beträgen Rücksicht zu nehmen ist —, ja daß der Lizenznehmer unter Umständen sogar — und darauf hat sich die Beklagte berufen — zu einer Gegenleistung überhaupt nicht mehr verpflichtet ist. Die anzuwendenden Rechtsnormen müssen in § 323 BGB. gefunden werden. Ob man zu der entsprechenden Anwendung der dort aufgestellten Vorschriften von § 440 oder von §§ 157, 242 BGB. aus gelangt, kann unerörtert bleiben.

Das Berufungsgericht hat bisher nicht geprüft, welche Bedeutung dem angeblichen Vorbenutzungsrechte von Tr. & S. beizumessen und ob dieses Recht überhaupt besteht. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache zur andertweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.“