

20. 1. Zum Begriffe der ausschließlichen Lizenz.
2. Steht dem Inhaber einer gewöhnlichen Lizenz ein selbständiges Klagerrecht gegen dritte Patentverlezer zu?

I. Zivilsenat. Urtr. v. 17. September 1913 i. S. Schw. Gummim.-
Ind. G. m. b. H. (Kl.) w. off. Handelsgesellsch. Gebr. F. (Bekl.)
Rep. I. 66/13.

I. Landgericht Hannover.

II. Oberlandesgericht Celle.

Die Firma R. zu D. ist Inhaberin des Patentes Nr. 157029, das geteilte Laufflecke für Absätze zum Gegenstande hat. Die Klägerin hat von der Patentinhaberin eine Lizenz erhalten. Sie behauptete, daß die Beklagte das Patent unbefugt anwende, und beantragte im Prozesse, die Beklagte schuldig zu verurteilen, während der Gültigkeitsdauer des Patentes Nr. 157029 in Deutschland keine Gummiabsatzstücke gewerbsmäßig feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen, die teils bogenförmig, teils geradlinig geformt und geeignet sind, an dem Lauffleck von Fußbekleidungsabsätzen verschiedener Größen in schräger Richtung angebracht zu werden. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Sie bestritt insbesondere die Aktivlegitimation der Klägerin.

Das Landgericht wies die Klage ab, die gegen dieses Urteil von der Klägerin eingelegte Berufung wurde vom Oberlandesgerichte zurückgewiesen. Auch die Revision ist zurückgewiesen worden aus folgenden

Gründen:

„Sowohl die erste als die zweite Instanz haben die Klage mit der Begründung abgewiesen, daß der Klägerin nicht die Befugnis zustehe, den geltend gemachten Anspruch im Prozesse gegen die Beklagte zu verfolgen. Diese Auffassung wird von der Revision bekämpft.

Das Reichsgericht hat sich in seiner neueren Rechtsprechung auf den Standpunkt gestellt, daß dem Lizenznehmer wenigstens dann, wenn die Lizenz als ausschließliche verliehen ist, eine selbständige Befugnis zur Geltendmachung seines Benutzungsrechts gegen jeden Dritten zusteht, der es beeinträchtigt (Entsch. des RG.'s in Zivilf. Bd. 57 S. 38, Bd. 67 S. 181; vgl. auch über die Berechtigung zur Stellung des Strafantrags wegen Patentverletzung Rechtspr. des RG.'s in Straff. Bd. 6 S. 144; Entsch. des RG.'s in Straff. Bd. 11 S. 266, Bd. 38 S. 42). Die Revision versucht dazulegen, daß die Klägerin im gegenwärtigen Falle zwar nicht im wörtlichen, aber doch im wirtschaftlichen Sinne als ausschließliche Lizenzträgerin, welche die Erfindung allein im weitesten Maße ausnutzen solle, anzusehen sei. Das kann nicht für zutreffend gehalten werden. Neben der Klägerin sind nicht nur die Patentinhaberin, die Firma A., sondern auch als Lizenznehmer wenigstens noch drei andere Firmen — darunter eine für das Ausland — berechtigt, das Patent Nr. 157 029 zu benutzen. Bei einer solchen Rechtslage darf von einer ausschließlichen Lizenz schlechterdings nicht gesprochen werden. Die Ausschließlichkeit einer Lizenz wird freilich dadurch nicht beeinträchtigt, daß die Lizenz auf einen bestimmten Zeitabschnitt oder auf einen räumlichen Bezirk beschränkt wird. Auch kann die ausschließliche Lizenz unter einer sachlichen Beschränkung erteilt werden, indem z. B. vereinbart wird, daß der Lizenznehmer nur eine bestimmte Art des Patentgegenstandes benutzen darf. Die Lizenz darf jedoch, wenn sie den Charakter der Ausschließlichkeit bewahren soll, in keinem Falle das Merkmal verlieren, daß sie dem Lizenzträger die Befugnis gibt, das Patent innerhalb eines sicher umgrenzten Bereichs, auf einem be-

stimmten Marktgebiet unter Ausschluß anderer Wettbewerber allein auszubeuten. So heben sich gewöhnliche und ausschließliche Lizenz scharf gegeneinander ab. Auch die unter den erwähnten örtlichen, zeitlichen oder sachlichen Beschränkungen verliehene Lizenz büßt dieses Merkmal nicht ein. Das Merkmal fehlt aber nach den hervorgehobenen Umständen offensichtlich der Lizenz der Klägerin.

Befindet sich hiernach die Klägerin nicht im Besitz einer ausschließlichen Lizenz, so wirft sich die in den angeführten Erkenntnissen nicht beantwortete Frage auf, ob der Klägerin etwa schon kraft der ihr erteilten gewöhnlichen Lizenz ein selbständiges Klagerecht gegen dritte Patentverlezer zustehe. Die Frage muß verneint werden. Bei der rechtlichen Beurteilung der ausschließlichen Lizenz drängten unabweisbare praktische Bedürfnisse dahin, ein Klagerecht des Lizenznehmers anzuerkennen. Gerade der Lizenznehmer, nicht der in der Rolle verzeichnete Inhaber des seines Nutzungswerts für diesen Inhaber ganz oder in bestimmtem Umfange entkleideten Patentrechts, hat hier das überwiegende, oft sogar das alleinige Interesse daran, daß Patentverletzungen unterbleiben oder durch Ersatz des entstandenen Schadens ausgeglichen werden. Wollte man dagegen den einzelnen Trägern gewöhnlicher Lizenzen die Klagebefugnis einräumen, so würde dies zu bedenklichen Folgen führen. Schon daraus, daß der Patentinhaber, der gewöhnliche Lizenzen verleiht, das Recht behält, weitere Lizenzen an andere zu erteilen, ergibt sich, daß auch die Verfolgung von Patentverletzungen in seiner Hand bleiben muß, soll nicht in die zwischen Patentinhaber, Lizenznehmern und dritten Beteiligten bestehenden Rechtsverhältnisse und Rechtsbeziehungen Verwirrung gebracht werden. Mit dem Rechte des Patentinhabers, Lizenzen ausdrücklich oder auch stillschweigend zu vergeben, dabei zu bestimmen, von welchem Zeitpunkt an die Lizenzen als geltend anzusehen sind und wie lange sie laufen, sind selbständige Ansprüche gewöhnlicher Lizenznehmer gegen Dritte nicht wohl vereinbar. Diese Ansprüche würden im Hinblick auf jenes Recht des Patentinhabers von Anfang an aller sicheren Grundlage entbehren und könnten jederzeit durch Verfügungen des Patentinhabers entkräftet werden.

Hiergegen läßt sich nicht der Einwand erheben, daß der Patentinhaber sich auch einem gewöhnlichen Lizenznehmer gegenüber verpflichten könne, keine weiteren Lizenzen zu erteilen, und daß auch im

gegenwärtigen Falle die Firma K. eine solche Verpflichtung gegenüber der Klägerin eingegangen sei. Denn handelt der Patentinhaber einer solchen Verpflichtung zuwider, so ist er zwar schuldrechtlich dem Lizenznehmer haftbar, dadurch wird indessen der Rechtsbestand vereinbarungswidrig erteilter neuer Lizenzen nicht berührt. Das Berufungsgericht hat dies bereits zutreffend hervorgehoben.

Die Ansicht, daß jeder gewöhnliche Lizenznehmer ein eigenes Klagerrecht gegen Patentverlezer ausüben könne, müßte in der Praxis auch insoweit besondere Schwierigkeiten mit sich bringen, als der Umfang des dem einzelnen Lizenznehmer erwachsenen Schadens nicht sicher abgegrenzt werden könnte. Denn als Geschädigte würden regelmäßig alle Nutzungsberechtigten in Betracht zu ziehen sein. Diese Schwierigkeiten fallen weg mit der Annahme, daß die gegen Patentverlezer zu erhebenden Ansprüche dem Patentinhaber allein zustehen. Dabei ist zu beachten, daß dem Patentinhaber nicht verwehrt ist, je nach den Umständen, anstatt eine Schadensberechnung aufzumachen, den vom Patentverlezer erzielten Gewinn zu fordern (vgl. Entsch. des RG.'s in Zivils. Bd. 43 S. 56, Bd. 50 S. 115, Bd. 35 S. 14).

Was für die Entschädigungsklage zutreffend ist, muß auch für die Unterlassungsklage gelten. Beide Klagen ergänzen sich gegenseitig, indem sich die eine auf die Vergangenheit, die andere auf die Zukunft bezieht; soweit sich die Unterlassungsklage durch Zeitablauf erledigt, rückt die Entschädigungsklage an ihre Stelle. Zugleich ist ein schutzwürdiges Interesse des angeblichen Patentverlezers daran anzuerkennen, daß er nicht von allen einzelnen Inhabern einer gewöhnlichen Lizenz mit Unterlassungsklagen überzogen werden kann. Erhebliche Zweckmäßigkeitsgründe sprechen daher dafür, daß beide Klagen in einer Hand bleiben. Sie müssen auch von einem einheitlichen rechtlichen Gesichtspunkt aus beurteilt werden. Der Patentinhaber hält bei der Ausgabe gewöhnlicher Lizenzen so viel von dem Inhalte des Patentrechts zurück, daß er nach wie vor Dritte wegen Patentverletzung auf dem Prozeßwege zur Verantwortung ziehen kann; es ist nicht einzusehen, wie trotzdem eine Klagebefugnis auf die Lizenznehmer übergehen sollte. Die Patentverlezer greifen in das Patent ein, nicht in die gewöhnlichen Lizenzrechte. Daß die Erwerbsverhältnisse der gewöhnlichen Lizenznehmer durch diese Eingriffe beeinflusst werden können, ist zwar unbestreitbar; dies genügt

jedoch nicht zur Begründung eines selbständigen Klagerrechts der Lizenznehmer gegen die Patentverleger. Auf diesem Standpunkte steht auch die überwiegende Zahl der Rechtslehrer. Für eine Unterscheidung zwischen Entschädigungs- und Unterlassungsklage ist somit kein Grund ersichtlich.

Die Revision hat darzulegen versucht, das Klagerrecht überhaupt müsse dem einzelnen Lizenznehmer dann zugesprochen werden, „wenn Zweck und wirtschaftliche Bedeutung des Lizenzvertrags dahin gingen, daß der Lizenznehmer nicht nur eine Erlaubnis, sondern ein positives wirtschaftlich verwertbares Recht zur Benützung der Erfindung haben solle“. Gegen eine solche Regelung spräche jedoch, abgesehen von den bereits angeführten Gründen, die Erwägung, daß „Zweck und wirtschaftliche Bedeutung“ einer Lizenz nicht hinreichend deutliche Merkmale darstellen, nach denen sich der Rechtsverkehr und die Rechtsprechung richten könnten.

Fürchtet der Lizenznehmer im Einzelfalle, daß die Ausnutzung des von ihm zu erwerbenden Lizenzrechts durch Patentverletzungen oder neue Lizenzverleihungen wesentlich beeinträchtigt werden könnte, so muß er durch geeignete Vertragsbestimmungen Vorsorge treffen. Dies ist übrigens auch im vorliegenden Falle geschehen. Die Patentinhaberin hat sich nicht nur verpflichtet, gegen alle Patentverleger gerichtlich vorzugehen, sondern es ist ferner noch zwischen der Firma A. und der Klägerin vereinbart worden, im Falle vertragswidriger Lizenzerteilung brauche die Klägerin keine Lizenzgebühr zu zahlen, behalte aber ihre Lizenz.

Nach allem ergibt sich, daß die Vorinstanzen die Aktivlegitimation der Klägerin mit Recht verneint haben.“