

12. Zur Auslegung von Lizenzverträgen. Ist es gerechtfertigt, der späteren Nichtigerklärung des Schutzrechts bei Gebrauchsmusterlizenzverträgen eine andere Wirkung zuzuschreiben, als bei Patentlizenzverträgen?

I. Zivilsenat. Ur. v. 21. November 1914 i. S. Sp. (Bekl.) w. B. & B. Gesellschaft m. b. H. (Kl.). Rep. I 119/14.

I. Landgericht Hannover.

II. Oberlandesgericht Celle.

Zwischen der Klägerin und dem Major B. einerseits, der Beklagten andererseits ist am 21. April 1909 ein schriftlicher Lizenzvertrag abgeschlossen worden, laut dessen die ersteren als Inhaber gewisser gewerblicher Schutzrechte der Beklagten das ausschließliche Recht der Verwertung der „durch diese Schutzrechte gesicherten Erfindung“ für Norddeutschland unter bestimmten Einschränkungen überließen. Major B. hat seine Vertragsrechte an die Klägerin abgetreten.

In § 1 des Vertrags sind die Schutzrechte wie folgt aufgeführt:

„Unter Nr. 179054 der Patentrolle des Kaiserlichen Patentamts ist ein gewerbliches Schutzrecht erworben auf eine Sprungfedermatratze, deren Regelfedern durch Spicalfedern miteinander verbunden sind.

Die hierdurch geschützte Erfindung ist weiter ausgebaut. Durch Beschluß des Patentamts vom 12. Januar 1909 . . . ist die Erteilung eines Zusatzpatentes bereits bedingt zugesagt.

Es liegt eine weitere Patentanmeldung vor unter Patentamt 20879 vom 18. Januar 1908, endlich sind Gebrauchsmuster erteilt unter Nr. 281913 und 299879.“

Der Anspruch des am 9. Mai 1906 angemeldeten Patentes 179054 lautet:

„Sprungfedermatratze, deren Regelfedern zur Bildung einer nachgiebigen Auflagefläche durch Spiralfedern miteinander verbunden sind, welche an den Knotenpunkten in Zwischenglieder eingehängt sind, dadurch gekennzeichnet, daß als Zwischenglieder federnde, mit Ösen (a) und Ansätzen (b) versehene Ringe dienen.“

Das Zusatzpatent wurde am 19. Juni 1909 unter Nr. 210750 erteilt; nach ihm wird an Stelle des federnden Ringes eine 5. Spirale als Zwischenglied angeordnet. Auf die ferner erwähnte Patentanmeldung wurde am 16. März 1910 das Patent 220096 erteilt; es betrifft die Handbefestigung der Matratze an den Holzrahmen

mittels einer Spirale. Das Gebrauchsmuster 281 913 hat denselben Gegenstand, wie das Patent 179 054. Nach dem am 24. Januar 1907 angemeldeten Gebrauchsmuster 299 879 soll der federnde Ring dieses Patentes durch einen festen ersetzt werden. Dieses Gebrauchsmuster ist in einem Rechtsstreite der Firma St. gegen die Klägerin durch Urteil des Landgerichts Hannover vom 2. Januar 1912 für ungültig erklärt und die Klägerin zur Löschung verurteilt worden. Ihre Berufung wurde durch rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 3. Juli 1912 zurückgewiesen.

Nach § 3 des Vertrags verpflichtete sich der Beklagte, die „den Gegenstand der Erfindung bildenden Matratzen“ fabrikmäßig herzustellen und in den Handel zu bringen. Jede Matratze hatte „die Bezeichnung Deutsches Reichspatent mit der entsprechenden Nummer“ zu tragen. Nach § 6 war es der Beklagten verboten, „wesentliche Änderungen an den Matratzen“ vorzunehmen. Nach § 7 durfte sie Matratzen anderen Systems nur bis zu 10% „der nach dem hier in Frage stehenden System hergestellten“ fabrizieren. Nach § 8 betrug die von der Beklagten zu zahlende Lizenzgebühr 0,50 M für „jede kaufmännisch verwertete Matratze.“ Diese Gebühr ermäßigte sich für das erste Jahr sowie für den Absatz über 15 000 Stück im Jahre hinaus auf 0,40 M. Nach § 9 hatte die Beklagte Eisenzeug und Federn von der Klägerin oder durch deren Vermittelung zu beziehen, sofern ihr nicht ein anderes billigeres Angebot zur Verfügung stand. Nach § 10 war der Vertrag für die Lizenzgeber für die Dauer der Schutzrechte unkündbar. Die Beklagte hatte zwar das Recht jederzeitiger halbjähriger Kündigung, hatte sich aber im Falle der Kündigung 18 Monate hindurch jeder Konkurrenz in bezug auf Herstellung und Vertrieb von Matratzen, auch durch Beteiligung an einem fremden Geschäfte, zu enthalten. Nach § 11 hatte die Zahlung der Lizenzgebühren jeweilig am 1. Januar oder 1. Juli für die bis zum vorherigen 1. Oktober oder 1. April abgelieferten Matratzen zu erfolgen. Nach § 13 hatte die Beklagte auch nach Ablauf der Patente, sofern diese ordnungsmäßig bis zum Schlusse erhalten sein würden, bis zum 20. Jahre nach Patenterteilung „für jede abgelieferte Matratze patentiert gewesenen Systems“ 0,20 M und für fernere 5 Jahre noch 0,10 M an die Klägerin zu zahlen.

Nach einer von der Beklagten erteilten Abrechnung schuldete sie

der Klägerin am 1. Juli 1912 an Lizenzgebühren, Beiträgen zu Patentgebühren usw. 2934,70 *M.*, auf deren Zahlung nebst Zinsen die gegenwärtige Klage gerichtet ist. Die Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt, nachdem sie durch Schreiben ihrer Anwälte vom 2. August 1912 den Vertrag wegen Irrtums und arglistiger Täuschung angefochten und Ansprüche wegen ungerechtfertigter Bereicherung aus den bereits geleisteten Zahlungen, Schadenersatz und Gewährleistung angekündigt hatte.

Was die Vertragsanfechtung anlangt, so muß nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts und den Parteivorträgen von folgendem Sachverhalt ausgegangen werden. Dem Abschlusse des Vertrags ist die Lieferung einer von der Klägerin hergestellten, mit dem Stempel Deutsches Reichspatent Nr. 179054 versehenen Probematraxe an die Beklagte vorausgegangen, welche lediglich das Merkmal des inzwischen für ungültig erklärten und gelöschten Gebrauchsmusters 299879, feste Ringe zwischen je 4 Spiralfedern, aufwies. Nachdem der Inhaber der klagten Firma diese Matraxe selbst ausprobiert und für gut befunden hatte, entschloß er sich zum Vertrage. Der Beklagten und ihrem Anwalte waren vorher die Patentschrift 179054 und, wie es scheint, auch die sonstigen urkundlichen Unterlagen für die Schutzrechte ausgehändigt worden, welche die Beklagte aber nach der Annahme des Oberlandesgerichts nur oberflächlich prüfte, während ihr Anwalt die technische Prüfung ablehnte. Die Beklagte behauptet, sie habe den Vertrag nur deshalb abgeschlossen, weil sie geglaubt habe, daß die Probematraxe genau dem Patente 179054 entspreche und durch dieses geschützt sei. Zu dieser Annahme sei sie durch arglistige Täuschung der Klägerin verleitet worden, welche bei den Verhandlungen stets die Probematraxe als die patentierte Matraxe bezeichnet habe und auch den Stempel Deutsches Reichspatent Nr. 179054 darauf habe anbringen lassen, obwohl sie gewußt habe, daß dies Patent einen ganz anderen Gegenstand hatte. Nach der Annahme des Oberlandesgerichts spielten die später erteilten Patente bei den Verhandlungen „augenscheinlich“ keine wesentliche Rolle. Der federnde Ring des Patentes 179054 war praktisch nur von geringer Bedeutung, weil er eine zu starke Dehnung der Auflagefläche der Matraxe bewirkte. Aus diesem Grunde hat sich die Klägerin nachträglich das Gebrauchsmuster 299879 für den festen

Ring eintragen lassen, der hauptsächlich von praktischer Bedeutung war und „der Hauptsache nach allein als verwertbare Erfindung in Betracht kam.“ Die Beklagte ist der Ansicht, daß der Vertrag schon deshalb für sie unverbindlich sei, weil gerade diese wesentliche Einrichtung überhaupt nicht, geschweige denn durch ein Patent geschützt war. Beide Parteien hätten stets nur Matratzen mit den festen Ringen angefertigt und vertrieben, die Klägerin habe derartige Matratzen auch überall als nach dem Patente 179054 geschützt bezeichnet.

Die Klägerin bestreitet die letzterwähnte Behauptung, ebenso, daß sie Anweisung dazu gegeben habe, die Probematratze mit der Patentnummer 179054 zu versehen. Ein Irrtum der Beklagten über den Patent- und Gebrauchsmusterschutz sei ausgeschlossen, weil die ihr übergebenen Urkunden über alles klaren Aufschluß gegeben hätten. Nicht nur das Gebrauchsmuster 299879, sondern auch die übrigen Schutzrechte seien von Wert und von der Beklagten in ihren Reklamen und Offerten angepriesen worden. Die Probematratze habe keineswegs das Wesen des Patentees wiedergeben sollen, sondern nur das Wesen eines der zu übertragenden Schutzrechte, nämlich des Gebrauchsmusters 299879, weil dessen Ablauf im Jahre 1913 bevorstanden habe und es daher inzwischen vorzugsweise habe ausgeführt werden sollen.

Das Landgericht verurteilte die Beklagte nach der Klage. In der Berufungsinanz erweiterte die Klägerin mittels Anschlußberufung ihren Anspruch auf weitere 2000 *M* nebst Zinsen, indem sie geltend machte, daß inzwischen zu diesem Betrage weitere Lizenzgebühren verfallen seien. Die Beklagte beantragte Zurückweisung der Anschlußberufung, erklärte aber, nicht bestreiten zu wollen, daß Lizenzgebühren über den in erster Instanz eingeklagten Betrag hinaus fällig geworden seien, indessen seien sie nicht in der behaupteten Höhe entstanden. Das Oberlandesgericht wies die Berufung der Beklagten zurück und änderte auf die Anschlußberufung das erste Urteil dahin ab, daß der in der Berufungsinanz von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von 2000 *M* nebst Zinsen dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt wurde.

Die Revision der Beklagten hatte nur bei dem letzteren Anspruch Erfolg.

Aus den Gründen:

(Es wird zunächst dargelegt, daß die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte würde den Vertrag auch dann abgeschlossen haben, wenn sie die später festgestellte Wichtigkeit des den festen Ring betreffenden Gebrauchsmusters gekannt hätte, wegen tatsächlicher Widersprüche der erforderlichen Grundlage entbehrt. Darauf wird fortgefahren:.) „Das angefochtene Urteil verkennt sodann den Zusammenhang der beiden Schutzrechte, indem es als selbstverständlich betrachtet, daß nach Lage der Sache die Vertragsschließenden davon ausgehen mußten, daß der feste Ring nur durch das Gebrauchsmuster geschützt war, während das Patent nur den federnden Ring schütze. Dies mag jetzt klar geworden sein, nachdem der feste Ring in Äquivalenten als vorbekannt nachgewiesen und ihm demgemäß die Schutzzähigkeit abgesprochen ist. Beim Vertragsschluß waren aber beide Parteien davon überzeugt, daß er neu und schutzfähig sei. Für diesen Fall aber war davon auszugehen, daß ein Ring zur Verbindung von vier kreuzweise angeordneten Spiralfedern zuerst durch das Patent offenbart worden war, allerdings in der Ausführungsform des federnden Ringes. Wenn dieser sich dann später beim Ausprobieren als weniger praktisch herausgestellt hatte und er durch einen festen Ring ersetzt war, so war es eine sehr naheliegende Annahme, daß auch hiermit noch der dem Patente zugrunde liegende Erfindungsgebanke benutzt wurde. . . .

Eine zutreffende Beurteilung der Sache ist nur möglich, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles festgestellt wird, was Inhalt des Vertrags war, d. h. was von den Parteien als Vertragswille erklärt worden ist. Hierfür ist es von entscheidender, vom Berufungsgerichte verkannter Bedeutung, daß der Vertrag geschlossen wurde, nachdem die Klägerin der Beklagten eine mit der Patentnummer 179054 versehene Matrize zum Ausprobieren überliefert hatte. Es ist dabei gleichgültig, ob die Klägerin selbst die Anweisung gegeben hatte, die Matrize in dieser Weise zu bezeichnen, denn die Lieferung als solche enthält eine stillschweigende Erklärung der Klägerin, welche so zu verstehen ist, wie die Beklagte sie verstehen mußte. Es kommt hinzu, daß nach der einwandfreien Feststellung des Berufungsgerichts die übrigen Schutzrechte für den Vertragsschluß von geringer Bedeutung waren, weil die späteren Patente nur

kleinere Vervollkommnungen betrafen, noch nicht erteilt waren und ihre Erteilung ungewiß war, der Gegenstand des Gebrauchsmusters 281913 jedoch identisch war mit dem des Patentes 179054. Was aber das Gebrauchsmuster 299879 selbst anlangt, so war es bestenfalls nur von kurzer Dauer, während der Vertrag sich auf mehr als 20 Jahre erstrecken sollte. Hiernach war es allerdings außer Zweifel, daß den Vertragsparteien das Patent 179054 als der Hauptgegenstand des Vertrags vorschweben mußte. Dies tritt auch im Vertrage selbst klar hervor, besonders im § 1, worin von den anderen Schutzrechten nur nebenbei, als dem „Ausbau“ des Patentes 179054 dienend, die Rede ist. Wenn die Klägerin aber bei dieser Sachlage der Beklagten eine Matraxe zur Ausprobierung lieferte, welche noch dazu die Patentnummer 179054 trug, so liegt darin unzweideutig die Erklärung, daß gerade diese Matraxe durch das erwähnte Patent geschützt sei, und daß niemand sie ohne Zustimmung der Klägerin während der Dauer des Patentes herstellen und verreiben durfte.

Diese Erklärung ist wichtig und wird ebenfalls vom Berufungsgerichte verkannt, wenn es meint, der Beklagten sei es gleichgültig gewesen, ob die Verbindung eine dehnbare oder eine feste war, es sei ihr wohl mehr auf den federnden Ring angekommen, weil dieser weit länger geschützt gewesen sei, als der feste Ring, es sei auch keineswegs ausgeschlossen, daß sie auch den federnden Ring als brauchbar akzeptiert hätte. Wenn die Probematraxe, wie das Berufungsgericht feststellt, der Beklagten „die wesentlichsten, von der Klägerin als die praktischsten angesehenen Neuerungen“ vorführen sollte, wenn die Klägerin nach dem nicht beanstandeten Zeugnis von F. einen festen Ring mit vier daran haftenden Federn vorzeigte und erklärte, daß dies das Wesentliche bei der Patentmatraxe sei, so war es für die Beklagte gewiß nicht gleichgültig, daß diese von ihr ausprobierte und gut befundene Ausführung, wie sich demnächst herausstellte, jedermann freistand, während sie für eine andere unpraktische, jedenfalls von ihr nicht erprobte Ausführungsart nicht nur hohe Lizenzgebühren zu zahlen hatte, sondern sich auch einem weitgehenden Ausführungszwange unterwarf. Die Vertragsurkunde enthält noch andere Stellen, aus denen gleichfalls hervorgeht, daß die Parteien das Patent 179054 als den eigentlichen Gegenstand

des Vertrags und die so gut wie ausschließlich von ihnen benutzte Besonderheit des Gebrauchsmusters nur als eine Ausführungsart des Patentes angesehen haben. So wenn in § 3 gesagt wird, daß jede Matrake die Bezeichnung Deutsches Reichspatent mit der entsprechenden Nummer zu tragen habe; wenn § 7 von Matraken anderen „Systems“ und § 13 von „jeder abgefertigten Matrake patentiert gewesenen Systems“ spricht. Es wäre unverständlich, wenn gerade diejenige Ausführungsart, welche der Klägerin als die brauchbarste erschien, nicht hierunter begriffen sein sollte.

Hiernach liegt die Sache so, daß der Beklagten der Hauptsache nach eine Patentlizenz erteilt ist für eine Matrake, die, wie sich jetzt herausgestellt hat, den Patentschutz überhaupt nicht genoß, und für die ein Gebrauchsmuster zu Unrecht angemeldet worden ist. Daß die Klägerin dabei arglistig gehandelt hat, hat das Berufungsgericht in einwandfreier Feststellung für widerlegt erachtet. . . . Nach der objektiven Sachlage konnte jedoch diese Matrake, welche die Beklagte demnächst als unter das Patent fallend vertrieben hat, von jedermann ohne Rechtsverletzung hergestellt und vertrieben werden, während die Beklagte als Gegenleistung für die Lizenz nach dem Vertrage während der Dauer des Patentes und noch 10 Jahre darüber hinaus Abgaben an die Klägerin zu bezahlen hatte. Diese objektive Sachlage wurde andererseits erst offenbar durch die demnächst rechtskräftig gewordene Entscheidung vom 3. Juli 1912, durch welche das Gebrauchsmuster 299879 wegen Vortwegnahme durch gleichartige Gebilde für ungültig erklärt wurde. Bis dahin hat die Beklagte die Erfindung als geschützt erachtet und sie als solche, wie die Abrechnung ergibt, verwertet.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Reichsgerichts würde hiernach, wie die Revision zutreffend ausführt, der Lizenzvertrag, weil auf eine unmögliche Leistung gerichtet, als von Anfang an nichtig zu erachten sein. Diejenige Konstruktion, auf die es ankommt, war irrtümlich als unter das Patent 179054 fallend erachtet worden (vgl. RGZ. Bd. 78 S. 10), und ebenso bestand der dafür in Anspruch genommene Gebrauchsmusterschutz nicht zu Recht (Urteil des Reichsgerichts vom 26. Januar 1908, Holdheim S. 156 u. Leipz. Zeitschr. Bd. 3 S. 449 Nr. 28; vgl. auch RGZ. Bd. 78 S. 12, Jur. Wochenschr. 1900 S. 317 Nr. 18 u. RGZ. Bd. 68 S. 292). Mit

Unrecht beruft sich das Berufungsgericht für seine abweichende Ansicht auf *Sfay*; dieser folgt vielmehr der bisherigen reichsgerichtlichen Rechtsprechung, s. *Sfay*, Patentgesetz usw., 2. A., S. 504 u. 506.

Das Reichsgericht kann aber nach nochmaliger Erwägung an der bisherigen unterschiedlichen Behandlung des Patentlizenzvertrags, für den bei später sich herausstellender Nichtigkeit des Patentes grundsätzlich immer nur Vertragsauflösung ex nunc angenommen wurde, und des Gebrauchsmusterlizenzvertrags nicht mehr festhalten und muß daher der angefochtenen Entscheidung jedenfalls für die Zeit bis 1. Juli 1912 beitreten.

Es handelt sich sowohl beim Patent- wie beim Gebrauchsmusterlizenzvertrag um dispositives Recht. Selbstverständlich steht es immer den Parteien frei, zu vereinbaren, daß später erkannte Nichtigkeit den Vertrag von Anfang an aufhebt, wie auch, daß sie den Vertrag gar nicht berühren soll, wie endlich auch, daß sie das Recht zum Rücktritt ex nunc begründen soll. Da gesetzliche Bestimmungen fehlen, kommt es wesentlich darauf an, welche von diesen drei Lösungen in Ermangelung einer darauf gerichteten Vereinbarung dem wohl verstandenen Interesse von Normalparteien eines Lizenzvertrags zurzeit des Abschlusses am meisten entspricht. Die zweite Lösung, daß die erkannte Nichtigkeit den Vertrag gar nicht berühren soll, muß von vornherein ausscheiden, weil es der Regel nach offenbar unbillig ist, den Lizenznehmer für eine Zeit bezahlen zu lassen, wo ihm nicht nur kein Schutzrecht zusteht, sondern dieser Zustand auch offenbar geworden ist, so daß auch die Möglichkeit der Ausbeutung eines Scheinrechts fehlt. Die bisher beim Gebrauchsmusterlizenzvertrag beliebte Lösung, daß Aufhebung ex tunc eintrete, beruht wesentlich auf der Annahme, daß der Lizenzgeber ein wirkliches Schutzrecht zu gewähren habe, und daß in Ermangelung eines solchen der Vertrag auf eine unmögliche Leistung gerichtet, soweit gemäß § 306 BGB. nichtig sei. Diese Erwägung setzt sich bereits in einen gewissen Widerspruch zu § 437 BGB., welcher davon ausgeht, daß da, wo ein Recht zu gewähren ist, von einer Unmöglichkeit keine Rede sein, vielmehr immer auch für den Bestand des Rechtes eingetreten werden soll. Mit Recht sieht aber die bisherige, den Lizenzgeber wenig begünstigende Lösung wenigstens davon ab, ihn für den Bestand des Schutzrechts haftbar zu machen.

Die Anschauung, daß der Lizenzvertrag über ein nachträglich wegen Nichtneuheit für ungültig erklärtes Gebrauchsmuster ein Nichts betrifft, ist aber vor allem eine rein theoretische und, weil sie den praktischen Verhältnissen nicht genügend Rechnung trägt, keine geeignete Grundlage eines dispositiven Vertragsrechts. Man könnte mit demselben Rechte auch von einem Lizenzvertrag über ein nachträglich vernichtetes Patent behaupten, daß er ein Nichts betrifft, denn die Nichtigkeitserklärung eines Patentes wirkt ohne allen Zweifel auf die ganze Dauer des Patentes zurück, so daß insbesondere Entschädigungsansprüche wegen Verletzung des Patentes auch aus der Zeit vor der Vernichtung nicht mehr geltend gemacht werden können. Auch bei dem für nichtig erklärten Patente handelt es sich nur um ein Scheinrecht, das materiell von Anfang an nicht bestanden hat. Die Geltendmachung der Nichtigkeit im Verletzungsprozeß ist praktisch möglich, wenngleich nicht die ordentlichen Gerichte, sondern Patentamt und Reichsgericht darüber zu entscheiden haben, denn in der Regel wird bei Anhängigkeit eines Nichtigkeitsstreites die Entscheidung über die Patentverletzung gemäß § 148 BPD. ausgesetzt werden, und es ist die Verletzungsklage abzuweisen, sobald auf Nichtigkeit erkannt ist. Andererseits übt auch ein eingetragenes Gebrauchsmuster, das wegen mangelnder Neuheit nicht zu Recht besteht, Wirkungen aus, solange die Ungültigkeit nicht erkannt ist oder sie nicht geltend gemacht wird. Materiellrechtlich besteht kein Unterschied, zumal da jetzt anerkannt ist, daß das Löschungsurteil beim Gebrauchsmuster ebenso wirkt, wie das Nichtigkeitsurteil beim Patente (RGZ. Bd. 71 S. 195), nur die prozessuale Regelung des Nichtigkeitsstreites ist eine andere.

Auch das ist nicht wesentlich, daß das Patent auf Grund einer Vorprüfung erteilt wird. Damit wird nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, daß es sich auch hernach als haltbar erweisen wird; keineswegs schließt die Vorprüfung aus, daß sich das Patent dennoch von Anfang an als ungültig erweist. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit eines Gebrauchsmusters ist aber auch in der erfolgten Anmeldung und besonders in der stillschweigenden Anerkennung zu finden, die in dem Nichtbestreiten seitens der beteiligten Industrie und in der Eingehung von Lizenzverträgen liegt. Der Bestand eines Gebrauchsmusters kann im konkreten Falle

sicherer sein, wie der eines Patenten. Es sind dies alles im Grunde genommen nur tatsächliche Momente, die höchstens Gradunterschiede begründen.

Es ist denn auch mehrfach in der deutschen Rechtswissenschaft, besonders von Kohler, die Meinung vertreten worden, daß auch Lizenzverträge über später für nichtig erklärte Patente ein Nichts zum Gegenstande hätten und daher im vollen Umfange für nichtig zu erachten seien, so daß etwa in der Zwischenzeit gezahlte Lizenzen kondiziert werden könnten. Logische Folgerichtigkeit läßt sich dieser Anschauung nicht absprechen; sie beachtet aber zu wenig das wirtschaftliche Moment, und daß man es unter allen Umständen mit einer Vertragsauslegung zu tun hat, die den zugrunde liegenden Interessen Rechnung tragen muß. Es ist unzweifelhaft, daß der Lizenzvertrag gültig in der Weise abgeschlossen werden kann, daß im Falle der späteren Nichtigklärung die Lizenzen bis zu diesem Zeitpunkt oder sogar darüber hinaus zu leisten sind, einerlei ob es sich um ein Patent oder um ein Gebrauchsmuster handelt. Man sieht also, daß die Nichtigkeit des ganzen Vertrags keine notwendige Folge der späteren Nichtigklärung des Schutzrechts ist, sondern daß es schließlich auf die Frage ankommt: was würden die Parteien abgemacht haben, wenn sie mit der späteren Nichtigklärung gerechnet hätten? Diese Frage ist nun bei dem Patentlizenzvertrage von jeher von der Rechtsprechung aus guten Gründen dahin beantwortet worden, daß dem Lizenzgeber nicht die ganze Gefahr der etwaigen Nichtigklärung aufzubürden ist, sondern daß er einen Anspruch auf teilweise Vergütung behält, weil der Lizenznehmer bis zur Nichtigklärung wenigstens einen tatsächlichen Schutz genossen und Vorteile aus dem Vertrage gezogen hat. Erwägt man, daß bei jedem Patentlizenzvertrage beide Parteien mit der späteren Nichtigklärung rechnen müssen, so kann man auch einem solchen Vertrag, in dem der Fall dieser Nichtigklärung nicht geregelt wird, sehr wohl die Auslegung geben, daß die Gegenleistung für die tatsächlichen Vorteile der Benutzung eines zurzeit als gültig anerkannten Patenten gewährt werden soll. Dem gegenüber erscheint dann die spätere Nichtigklärung oder schon die bloße erfolgversprechende Anfechtung des Patenten als eine neue Tatsache, welche die beim Vertragsschlusse vorhandenen Verhältnisse völlig umwirft, weil sie dem Lizenznehmer die Berufung auf

das Patent unmöglich macht und ihn hindert, die beim Vertragsschlusse vorausgesetzten Vorteile fernerhin aus dem Vertrage zu ziehen; m. a. W. eine Tatsache, angesichts deren er nach Treu und Glauben nicht mehr an dem Vertrage festgehalten werden kann. Nicht die Ungültigkeit als solche, welche ja von Anfang an vorhanden war, gibt ihm also die Berechtigung zum Rücktritt *ex nunc*, sondern die in der Erkenntnis oder Feststellung der Ungültigkeit liegende wesentliche Umgestaltung der Verhältnisse.

Der Patentlizenznehmer erwirbt durch die Erlaubnis zur Benutzung eines demnächst der Nichtigkeitserklärung verfallenden Patentees eine tatsächliche Benutzungsmöglichkeit, die ihm nicht ohne weiteres zur Verfügung steht. Er schränkt damit zugleich die Benutzungsmöglichkeit anderer, insbesondere des Lizenzgebers, ein. Es kann daher nicht bestritten werden, daß er für die Zeit, wo das Patent als gültig erscheint, Vertragsvorteile in Gestalt einer günstigen geschäftlichen Stellung erwirbt, die er ohne den Vertrag nicht haben würde und die eine Gegenleistung als gerechtfertigt erscheinen lassen. Würde er den Vertrag nicht eingehen, so würde er trotz der Ungültigkeit des Patentees nur rechtlich, aber nicht tatsächlich in der Lage sein, die Erfindung zu benutzen, weil er die Ungültigkeit nicht nachweisen kann. Für diese praktischen Vorteile also wird die Gegenleistung versprochen, nicht für den theoretischen Bestand des Ausschließungsrechts. Ein ungültiges Patent, das niemals angefochten wird, ist so viel wert, wie ein unanfechtbares. Die Vertragsvorteile entfallen dagegen, sobald die Nichtigkeit offenbar wird, weil dann jedermann auch tatsächlich in der Lage ist, die Erfindung unentgeltlich zu benutzen. Diese Erwägungen führen dazu, dem Patentlizenzgeber die Lizenzen im allgemeinen bis zur Nichtigkeitsklärung zuzubilligen. Nichtigter gesagt, ist nicht unbedingt dieser Zeitpunkt entscheidend, sondern es kommt darauf an, wann und inwieweit dem Lizenznehmer infolge der offenbar oder wahrscheinlich gewordenen Nichtigkeit die Vertragsvorteile entzogen werden. Seine Verpflichtungen hören spätestens mit der rechtskräftigen Nichtigkeitsklärung auf, jedoch können sie auch schon durch die drohende Nichtigkeitsklärung beendet oder gemindert werden. Hierüber wird nach billigem Ermessen und nach den konkreten Umständen zu entscheiden sein.

Es liegt nun kein hinreichender Grund vor, diese Regeln nicht

auch auf den Gebrauchsmusterlizenzvertrag anzuwenden. Auch hier wird dem Lizenznehmer infolge der Eintragung und der anscheinenden Gültigkeit des Modells die tatsächliche Möglichkeit der Ausnutzung verschafft, die er ohne den Vertrag nicht haben würde, weil ihm die Ungültigkeit nicht bekannt ist und er sich gegen das in Anspruch genommene Ausschließungsrecht nicht zu wehren vermag. Um diese Möglichkeit zu haben, verspricht er die Lizenz; täte er es nicht, so würde die Möglichkeit der Ausnutzung im entsprechenden Umfange dem Lizenzgeber verbleiben oder von ihm anderweit verwertet werden können. Man kann also nicht sagen, daß er für ein Nichts bezahlt. Die Möglichkeit der Ausnutzung wird auch hier erst hinfällig, wenn die Unhaltbarkeit des Modells sich herausstellt, weil nun andere ohne Entgelt das gleiche Geschäft machen können.

Es ist ferner zu berücksichtigen, daß ein deutscher Lizenzvertrag ausländische Patente zum Gegenstande haben kann, und daß demnach Schutzrechte in Betracht kommen, die gewissermaßen in der Mitte zwischen dem deutschen Patentrecht und dem deutschen Gebrauchsmusterrechte stehen. So kennt z. B. das englische Patentrecht nur eine sehr beschränkte, das französische gar keine Vorprüfung, während das amerikanische bezüglich der Vorprüfung dem deutschen nahe steht. Nach allen drei Rechten aber urteilen die ordentlichen Gerichte über die Patentnichtigkeit und ist der darauf gestützte Einwand auch im Verletzungsverfahren zulässig. Es wäre kaum möglich zu entscheiden, wenn man nach der bislang herrschenden Ansicht den Unterschied zwischen Patent und Gebrauchsmuster in bezug auf die Wirkung der Nichtigkeit für Lizenzverträge aufrecht erhalten wollte, wie man dann die Nichtigkeit dieser ausländischen Patente im gleichen Falle zu beurteilen hätte.

Unwillkürlich erhebt sich die Frage, wie das ausländische Recht die Sache regelt. Nach englischem Rechte kann jede Partei den Lizenzvertrag unter Beobachtung einer Frist von 3 Monaten kündigen, wenn die den Gegenstand des Vertrags bildenden Patente erlöschen, Fletcher Moulton, On Patents S. 243; Patents and designs Act 1907 Section 38 No. 2. Die bezahlte Lizenzgebühr kann im Zweifel nicht aus dem Grunde zurückverlangt werden, daß das Patent ungültig war; Fletcher Moulton a. a. O. S. 246, 247. Auch können Lizenzen, die vor der Erteilung des Patentbeschlusses bezahlt wurden, nicht

wegen Verfassung des Patentes zurückverlangt werden, „since the licences has been protected from possible actions for infringement since the date of acceptance“ (a. a. D. S. 247). Auch im Rechte der Vereinigten Staaten von Nordamerika gelten die gleichen Grundsätze, Macomber, Fixed Law of Patents S. 697.

Nach französischem Rechte kann der Lizenznehmer, wenn das Patent für nichtig erklärt wird, auf Auflösung des Vertrags und auf Schadensersatz klagen; Allart, Brevets d'invention, 3. A., S. 231. Diese Auflösung wirkt aber nur für die Zukunft, denn: „Tant que le licencié a exploité paisiblement l'invention, il a retiré du contrat les avantages, qu'il en devait attendre; et par conséquent il ne peut pas réclamer la restitution des redevances, qu'il a payées jusqu'au jour où sa jouissance a été troublée.“ Indessen kann der Lizenznehmer, wenn er im Vertrauen auf die Gültigkeit des Patentes Aufwendungen für die Zukunft gemacht hat, sich dieserhalb an dem Lizenzgeber erholen. Im Falle teilweiser Nichtigerklärung kann der Lizenznehmer je nach den Umständen Auflösung des Vertrags oder Minderung der Lizenz verlangen. Allart, a. a. D. S. 232—234.

Im großen und ganzen stimmt also das ausländische Recht auch, soweit nur eine beschränkte oder gar keine Vorprüfung stattfindet und der Einwand der Nichtigkeit im Verletzungsprozesse geltend gemacht werden kann und die ordentlichen Gerichte über die Nichtigkeit erkennen, mit der deutschen Behandlung des Patentlizenzvertrags überein. Die Grundsätze des französischen Rechtes beruhen auf der Analogie des Pachtvertrags, welcher den Verpächter dafür einstehen läßt, daß der Pächter während der Dauer der Pacht die Pacht Sache nutzen kann. Allart will sie aber auch auf den Patentkauf anwenden, obwohl hier Gegenstand des Vertrags die Übertragung des Rechtes selbst ist. Beachtenswert ist seine Begründung hierfür a. a. D. S. 216: „La cession d'un brevet nul n'en a pas moins produit, jusqu'au jour où la nullité a été prononcée, des effets dont il est impossible de ne tenir aucun compte. Si le cessionnaire a exploité l'invention, s'il en a recueilli des bénéfices, si en un mot, il a joui pendant un certain temps d'un monopole de fait, sinon légitime, c'est grâce au brevet qui, lui donnant au moins les apparences d'un droit privatif, l'a mis à l'abri de la concurrence. Il est donc juste de remettre une partie de ces bénéfices au breveté qui,

sans la cession, les aurait recueillis tout entiers, profitant, comme a fait le cessionnaire, de l'ignorance où tout le monde, les parties elles-mêmes, pouvaient être de la nullité entachant le brevet.“

Gründe der Billigkeit sprechen um so mehr für eine solche Regelung, insbesondere im Falle des Lizenzvertrags, als es bei der Anmeldung und Entwicklung sei es eines Patentes, sei es eines Gebrauchsmusters regelmäßig an einem wenigstens subjektiv erfinderischen Verdienst und an einer Förderung der Technik auch im Falle der Nichtigkeit nicht zu fehlen pflegt, wenigstens dann, wenn die erfinderische Neuheit durch Eingehung eines Lizenzvertrags anerkannt wird. Die Gründe, aus denen ein Gebrauchsmuster für ungültig erklärt wird, sind oft genug fernliegende und sogar zweifelhafte, so daß sehr wohl auch ein Gebrauchsmuster, das den Keim zukünftiger Vernichtung in sich trägt, noch als ein wirtschaftliches Gut gelten und daher Gegenstand von Rechtsgeschäften sein kann.

Bei der gegenteiligen Ansicht, daß ein wirkliches Recht zu gewähren ist, bei dessen Nichtgewährung der ganze Vertrag hinfällig wird, würde auch die äußerst unbillige Folgerung nicht abzuweisen sein, daß ein Lizenznehmer, der die ganze Zeit des Vertrags hindurch die Vorteile des Patentes oder Gebrauchsmusters genossen hat, weil die Schutzrechte niemals angefochten wurden und vielleicht nur durch Zeitablauf erloschen sind, hinterher im Wege der Feststellungsklage die Ungültigkeit des Schutzrechts nachweisen und daraufhin die bezahlte Gegenleistung als ungerechtfertigte Bereicherung zurückfordern könnte.

Auf die Tatsache, daß die Parteien beim Abschluß des Vertrags die Probematrize nicht nur durch Gebrauchsmuster, sondern auch durch Patent für geschützt angesehen haben, kommt es nicht wesentlich an, weil die Beklagte einen tatsächlichen Schutz nach beiden Richtungen hin jedenfalls bis zum 1. Juli 1912 genossen hat. Da aber der tatsächliche Gebrauchsmusterschutz spätestens mit der Rechtskraft des Urteils des Oberlandesgerichts Celle vom 3. Juli 1912 beseitigt und damit auch offenbar geworden ist, daß die festen Ringe der Probematrize, weil vorher bekannt, nicht unter das Patent fallen, so ist die in dem Schreiben vom 2. August 1912 enthaltene Rücktrittserklärung für die Zukunft für berechtigt zu erachten. Andererseits schuldet die Beklagte die nach der Abrechnung bis zum 1. Juli 1912

fällig gewordenen Lizenzgebühren mit 2934,70 *M* nebst Zinsen. . . . Die Beklagte hat erst später den Rücktritt erklärt und auch keine Lizenzminderung deshalb verlangt, weil sie schon vorher durch die drohende Nichtigerklärung des Modells an einer wirksamen Ausnutzung der Lizenz gehindert gewesen sei. Wegen des mit der Anschlußberufung geltend gemachten Anspruches von 2000 *M* nebst Zinsen ist die Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen, weil bisher nicht feststeht, ob und in welchem Umfange die Beklagte in der Zwischenzeit vom 1. Juli bis 2. August 1912 auf Grund des Vertrags fabriziert und abgesetzt hat, und weil eine spätere Fabrikation nicht mehr unter den Vertrag fallen würde.“ . . .