

106. Kann, wenn sowohl ein Verfahren als eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens patentiert ist, eine Zwangslizenz des Inhalts zugesprochen werden, daß der Lizenznehmer bei dem Vertriebe der Vorrichtung die Berechtigung verleihen kann, das Verfahren zu benutzen?

I. Zivilsenat. Ur. v. 16. Juni 1915 i. S. Autogen-Werke (Rl.) w.  
1. Chem. Fabrik Gr., 2. D. D. Aktieng. (Bekl.). Rep. I. 57/15.

## I. Patentamt.

Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin des mit Wirkung vom 26. Mai 1901 an erteilten Patentes 137588 nebst dem Zusatzpatente 143640, beide Beklagten sind Inhaber des mit Wirkung vom 18. März 1905 an erteilten Patentes 216963. Die Patente betreffen ein besonderes Schmelzverfahren, insbesondere das sog. autogene Schneidverfahren. Das Patent 216963 betrifft zugleich Vorrichtungen zur Ausführung des Verfahrens. Die Klägerin stellt her und vertreibt Schneidbrenner für flüssigen Brennstoff. Sie besitzt auch Schutzrechte für diese Brenner, insbesondere die Patente 257312, 257759, 271312, 268644 und 274535.

Die Klägerin erhob gegen die Beklagten Klage mit dem Antrag, ihr die Berechtigung zur Benutzung der bezeichneten drei Patente zu erteilen und die Höhe der an die Beklagten zu zahlenden Lizenzgebühr und der eventuell außerdem noch zu stellenden Sicherheit festzusetzen. Die Beklagten halten sich zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht für verpflichtet und beantragten die Abweisung der Klage. Das Patentamt erkannte gemäß dem Antrage der Beklagten. Die Klägerin legte gegen das Urteil des Patentamts Berufung ein. Die Schlussanträge gingen dahin: ihr die Berechtigung zur Benutzung der Patente 137588, 143640 und 216963 zu erteilen, und zwar für den Drybenzbrenner der Klägerin für flüssigen Brennstoff dergestalt, daß sie befugt sei, derartige Brenner gewerbsmäßig herzustellen und zu bestimmungsmäßiger Verwendung in Verkehr zu bringen gegen eine Lizenzabgabe von 30 *M* für den Brenner bei festzusetzender Sicherheitsleistung. Eventuell beantragte die Klägerin: die Zwangslizenz dahin zu erteilen, daß Herstellung und Verkauf als solcher erlaubt werde, ohne daß damit der Frage vorgegriffen werde, ob die Käufer den Brenner gewerbsmäßig benutzen könnten. Dem Eventualantrag ist entsprochen, der Hauptantrag abgelehnt worden.

Aus den Gründen:

„Zur Ausführung des Verfahrens nach den Patenten 137588, 143640 und 216963, insbesondere des autogenen Schneidverfahrens, vertreiben die Beklagten einen für die Verwendung von Wasserstoff als Brenngas bestimmten Schneidbrenner. Zugleich liefern die Beklagten das zur Speisung der Stichflamme erforderliche Wasserstoffgas. Dagegen ist der sog. Drybenzbrenner der Klägerin, in dem

ihre oben erwähnten Schutzrechte verkörpert sind, auf die Verwendung von flüssigem Brennstoff, namentlich von Benzol, eingerichtet. Der flüssige Brennstoff wird im Brenner vergast, worauf das Gas sich mit dem zugeführten Sauerstoff vermischt. Hieraus erhellt, daß der Gebrauch von flüssigem Brennstoff an Stelle eines fertigen Brenngases, insbesondere Wasserstoffs, ein im übrigen den Patenten der Beklagten entsprechendes Schneidverfahren nicht außerhalb des Bereichs dieser Patente stellt. Zur Herstellung und zum Vertriebe ihrer Drybenzbrenner im Gebiete des Deutschen Reichs ist die Klägerin schon deswegen nicht befugt, weil den Beklagten im Ansprüche 2 des Patentes 216963 eine Vorrichtung geschützt worden ist, neben welcher der Drybenzbrenner der Klägerin nicht als frei angesehen werden kann. Über alles dieses sind in der Berufungsverhandlung Meinungsverschiedenheiten unter den Parteien nicht hervorgetreten.

Die Klägerin behauptet, daß der Gebrauch eines flüssigen Brennstoffs wesentlich vorteilhafter sei als die Verwendung von Wasserstoff. Sie betont dabei besonders die Schwierigkeit der Versendung des Wasserstoffs. Die Beklagten sind den Ausführungen der Klägerin entgegengetreten. (Es wird dann ausgeführt, begründet sei der Antrag der Klägerin, welcher auf die Benutzung der im Patente 216963, Anspruch 2, geschützten Vorrichtung gehe. Darauf wird fortgefahren:)

Die Ausprechung dieser Zwangslizenz verleiht der Klägerin ein Nutzungsrecht an dem Patente 216963 der Beklagten, soweit dieses den Schneidbrenner zum Gegenstande hat (Anspruch 2), dagegen kein Nutzungsrecht an den den Beklagten erteilten Verfahrenspatenten. Kraft der zugesprochenen Lizenz ist die Klägerin fortan namentlich befugt, ihre Drybenzbrenner in diejenigen Gebiete des Auslandes zu liefern, wo die Patente der Beklagten nicht bestehen, z. B. in das Osmanische Reich, sowie ferner ohne irgendwelche Einschränkung auch im Inlande Bestellungen der Personen zu übernehmen, die ihrerseits etwa die Erlaubnis zur Benutzung der Verfahrenspatente der Beklagten erlangt haben sollten. Der Schwerpunkt der Anträge der Klägerin wird damit aber nicht getroffen. Das Hauptziel der Klägerin ist, eine so geartete Lizenz zu erlangen, daß sie bei dem Vertriebe ihres Drybenzbrenners den einzelnen Erwerber des Brenners

ermächtigen kann, die Verfahren der Beklagten anzuwenden. Eine Zwangslizenz solchen Inhalts muß der Klägerin versagt werden, weil ihre Erteilung überhaupt nicht zulässig ist. Die Zwangslizenz nach § 11 PatG. hat den rechtlichen Charakter einer gewöhnlichen, nicht einer ausschließlichen Lizenz. Der erkennende Senat hat dies bereits früher ausgesprochen (RGZ. Bb. 83 S. 276) und befindet sich mit seiner Auffassung in Übereinstimmung mit der Rechtslehre. Diese Auffassung würde preisgegeben, wenn die Klägerin mit ihrem Hauptantrage durchdränge.

Im Besitz einer dem Hauptantrag entsprechenden Lizenz wäre die Klägerin nicht bloß Nutznießerin der Patente der Beklagten für eigene Zwecke, ihr gewerblicher Machtbereich wäre viel weiter ausgedehnt: die Klägerin stände gleichsam als ebenbürtige Machthaberin neben den Beklagten, sie könnte in gleicher Weise wie die Beklagten selber die Interessen einer unbestimmten Zahl von Gewerbetreibenden befriedigen und an sie die aus den Verfahrenspatenten der Beklagten fließenden Befugnisse vergeben. Die Verleihung einer solchen Machtstellung — deren Gegenwart übrigens im voraus sehr schwer abzuschätzen wäre — griffe über die mit dem § 11 PatG. verfolgten Ziele weit hinaus. Der einzelne Lizenzbedürftige hat sich an den Patentinhaber zu wenden und, kann er von diesem trotz Angebots angemessenen Entgelts die Lizenz nicht erlangen, so soll der Richter im öffentlichen Interesse die Lizenz zusprechen können, aber immer nur dem Einzelnen für dessen eigenes Nutzungsgebiet. Wollte man dagegen der dem Hauptantrage der Klägerin zugrunde liegenden Auffassung folgen, so fielen die Erteilung einer unbestimmten Anzahl von weiteren Lizenzen in das freie Ermessen des Inhabers einer Zwangslizenz; zwischen ihm und dem Patentinhaber wäre das Recht der Vergebung von Verfahrenslizenzen geteilt. Zu einer solchen Verminderung seiner Rechte kann sich der Patentinhaber in einem freiwilligen Abkommen herbeilassen, ein Zwang gegen ihn kann auf Grund des § 11 PatG. nicht ausgeübt werden.

Die Klägerin hat darzulegen versucht, daß die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber der Zwangslizenz an dritte Personen überhaupt nicht in Frage komme. Sie meint, es sei eine rechtliche Folge des Besitzes der Zwangslizenz, daß die Abnehmer der auf Grund dieser Zwangslizenz in den Verkehr gebrachten

Brenner einer weiteren Lizenz für das Schneidverfahren nicht bedürften. Eine Patentverletzung liege nämlich dann nicht vor, wenn ein Gegenstand, der ohne Verletzung fremder Patentrechte in den freien Verkehr übergeführt worden sei, bestimmungsgemäß benutzt werde. Dies ist zutreffend, sofern es sich lediglich um ein Sachpatent handelt. Die einmal rechtmäßig in den freien Verkehr gelangte patentierte Sache ist gemeinfrei geworden. Ihre gewerbmäßige Benutzung durch spätere Erwerber oder Inhaber kann niemals Verletzung des Sachpatentes sein. Besteht aber zugleich ein Verfahrenspatent, so äußert dieses selbständig seine Wirksamkeit. Wer das Verfahren ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis des Inhabers des Verfahrenspatents. Und diese Erlaubnis ist eine wahre und eigentliche Lizenz, mag sie auch öfter stillschweigend erteilt werden, falls es der Inhaber des Verfahrenspatents ist, der die zur Ausübung des Verfahrens bestimmte patentierte Vorrichtung in den Verkehr bringt. Man kann auch im vorliegenden Falle nicht sagen, daß der eigentliche Kern der den Beklagten zustehenden Schutzrechte in der Maschine gemäß Anspruch 2 des Patentes 216963 bestehe. Im Gegenteil, das neue Verfahren ist die wichtige Haupterfindung der Beklagten. Die Schaffung einer geeigneten Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens erscheint hier als eine technische Folge der Haupterfindung.

Nach allem kann dem Hauptantrage der Klägerin nicht stattgegeben werden. Die Klägerin hat für ihren eigenen Schneidbetrieb eine Berechtigung zur Benutzung des Schneidverfahrens der Beklagten in der Berufungsinstanz nicht mehr verlangt. Es war somit, wie gesehen, zu erkennen.“ . . .