

16. Ist die Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers davon abhängig, daß sich sein unmittelbarer Rechtsvorgänger als Patentinhaber in die Patentrolle hat eintragen lassen?

Patentgesetz § 19 Abs. 2.

I. Zivilsenat. Ur. v. 1. November 1916 i. S. Deutsche S.-Maschinengesellschaft m. b. H. (Kl.) w. Th. F. u. Gen. (Bekl.). Rep. I. 53/16.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

S., wohnhaft in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, ist der in der Patentrolle eingetragene Inhaber der Deutschen Patente 139022 und 228316. S. übertrug — wie die Klägerin vorgetragen hat — am 15. Mai 1905 seine Rechte und Pflichten aus diesen Patenten auf die Tabul. Mach. Co. of N. J. Und diese Gesellschaft hat sodann nach der weiteren Behauptung der Klägerin am 20. November 1910 die alleinige und ausschließliche Lizenz an den bezeichneten Patenten auf sie übertragen. Die Patente haben statistische Maschinen zum Gegenstande.

Die Beklagten haben einen Satz statistischer Maschinen der P. Acc. Mach. Co. in N. Y., darunter je eine Sortiermaschine und eine Tabelliermaschine, nach Deutschland bringen lassen. Sie stellten die

Maschinen in Berlin auf, und der Beklagte zu 3 führte sie verschiedenen Interessenten vor. Die Beklagten zu 1 und 2 sind Inhaber verschiedener Patente und Patentanmeldungen, die sich auf die Maschinen beziehen. Die Klägerin ist der Ansicht, die P.-Sortiermaschine verleihe den Anspruch 1 des Patentes 139022, die P.-Tabelliermaschine verleihe die beiden ersten Ansprüche des Patentes 228316. Im gegenwärtigen Rechtsstreite hat sie beantragt, festzustellen, daß die Beklagten nicht befugt seien, die — im Antrage näher beschriebenen — P.-Sortiermaschinen und P.-Tabelliermaschinen ohne Einwilligung der Klägerin herzustellen, feilzubalten, in Verkehr zu bringen und zu gebrauchen. Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen. Sie bestreiten in erster Linie, daß der Klägerin die Klagebefugnis zustehe.

Das Landgericht verurteilte die Beklagten nach dem Klageantrage. Auf die Berufung der Beklagten wies das Kammergericht die Klage ab. Die Revision der Klägerin führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache aus folgenden

#### Gründen:

„Für die Revisionsinstanz ist zu unterstellen, daß H., der in der Patentrolle eingetragen ist, die Patente 139022 und 228316 auf die Tabul. Mach. Co. of N. J. übertragen und sodann diese Gesellschaft der Klägerin eine ausschließliche Lizenz verliehen hat. Das Kammergericht nimmt in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts an, daß die Tabul.-Gesellschaft nicht die Befugnis erlangt habe, Eingriffe in die Patente vor den Gerichten zu verfolgen, da die Rechtsänderung in der Person des Patentinhabers nicht in der Rolle vermerkt worden sei (vgl. PatG. § 19 Abs. 2 Satz 2; Entsch. des RG.'s in Jur. Wochenschr. 1902 S. 97/98 Nr. 36 und 37, RGZ. Bd. 67 S. 181). Wenn aber das Kammergericht dann aus der Rechtsstellung des nicht eingetragenen Patentwerbers folgert, daß auch die Klägerin, welche ihre Rechte von diesem ableite, keine Klagebefugnis besitze, so wird diese Folgerung von der Revision mit zutreffenden Gründen bekämpft.

Das Berufungsgericht legt dar, die Begründung einer ausschließlichen Lizenz sei keine originäre Rechtsbegründung, sondern eine sog. konstitutive Rechtsübertragung. Da nun niemand mehr

Rechte erlangen könne, als sein Rechtsvorgänger gehabt habe, so ergebe sich, daß der Klägerin die Klagebefugnis nicht zustehet. Daß dieser Entscheidungsgrund das Urteil nicht zu tragen vermag, läßt nach Ansicht der Revision schon folgende Erwägung erkennen. Die Tabul.-Gesellschaft habe fraglos als zwar nicht eingetragene, aber rechtmäßige Inhaberin der Patente diese selbst, anstatt eine Lizenz zu vergeben, auf die Klägerin weiter übertragen können. Hätte dann die Klägerin sich in die Patentrolle eintragen lassen — dem ein Hindernis nicht entgegenstehe —, so hätte sie zweifellos die Klagebefugnis erworben, wenngleich ihrer Rechtsvorgängerin diese Befugnis nicht eigen gewesen sei. Gegen die Richtigkeit dieser Erwägung ist nichts einzuwenden. Es erhellt ohne weiteres, daß möglicherweise der Rechtsvorgänger die Klagebefugnis nicht besitzen kann, eben weil er nicht eingetragen ist, während der Rechtsnachfolger diese Befugnis durch seine Eintragung erlangt, wie anderseits der Rechtsvorgänger die Klagebefugnis haben kann, wogegen wieder dem Rechtsnachfolger in Ermangelung seiner Eintragung das Klagerrecht fehlen kann. Die Klagebefugnis ist überhaupt nicht Gegenstand der Übertragung, sie entspringt vielmehr jeweils für den Patentinhaber aus der Eintragung in die Rolle. Übertragen wird nur das Patentrecht. Die Übertragung dieses Rechtes bildet freilich die Voraussetzung für den Veränderungsvermerk in der Rolle (PatG. § 19 Abs. 2), es ist auch anzuerkennen, daß ein für den Rolleneintrag genügendes und geeignetes Recht nur übertragen kann, wer ein solches Recht inne hat, das er sich selber eintragen lassen könnte. Aber unrichtig ist die Vorstellung, daß die Klagebefugnis übertragbar sei; sie ist gemäß der Ordnungsvorschrift des § 19 Abs. 2 PatG. mit der Eintragung in die Rolle verknüpft, entsteht mit dieser und fehlt dem Patentinhaber ohne diese.

Im vorliegenden Falle ist die Klägerin nicht Patentinhaberin, sondern sie hat nur eine ausschließliche Lizenz erworben. Als Lizenznehmerin kann sie nach herrschender Ansicht und nach der Praxis des Patentamts nicht in die Patentrolle eingetragen werden. Die Klagebefugnis steht dem ausschließlichen Lizenzträger ohne Eintragung zu (RGZ. Bd. 57 S. 38; Bd. 67 S. 181; Bd. 83 S. 94). Der Umstand, daß sein Rechtsvorgänger nicht in die Rolle eingetragen wurde, kann dieses Klagerrecht ebensowenig beeinträchtigen, wie das

Klagerecht des eingetragenen Vollrechtsnachfolgers dadurch berührt wird, daß sein Vorgänger im Rechte sich nicht hatte eintragen lassen.

Das Berufungsgericht weist noch darauf hin, die Eintragung des Vollrechts decke auch alle von ihm unmittelbar abgepaltenen Teilrechte (die ausschließlichen Lizenzen); allein von diesem Standpunkt aus könne man über den Widerspruch hinwegkommen, daß der Inhaber des Vollrechts nur nach Eintragung, der Inhaber des Teilrechts ohne Eintragung zu klagen befugt sei. Dem hält die Revision mit Recht entgegen, daß der ausschließliche Lizenznehmer in einem Falle wie dem vorliegenden seine Legitimation nicht bloß aus der Person seines unmittelbaren Vorgängers, sondern auch des noch eingetragenen Vorvorgängers herleite. Es ist nicht einzusehen, warum es einen rechtserheblichen Unterschied machen sollte, ob H. der Klägerin unmittelbar eine Lizenz verlieh, oder ob er der Tabul.-Gesellschaft sein ganzes Recht übertrug, auf Grund dessen dann diese Gesellschaft — die hierzu jetzt nur noch allein befugt war — der Klägerin die Lizenz erteilte. Kann doch auch das Recht des ausschließlichen Lizenzträgers von dem ersten Lizenznehmer weiter übertragen werden, ohne daß dadurch das Klagerecht verloren geht." . . .