

48. Hat die Erteilung einer Zwangslizenz an einem älteren Patente zugunsten des Inhabers des jüngeren Patentes die rechtskräftige Feststellung oder das Anerkennnis zur Voraussetzung, daß das jüngere Patent von dem älteren abhängig ist? Öffentliches Interesse an der Lizenzerteilung.

I. Zivilsenat. Ur. v. 17. November 1917 i. S. 1. Ilse Bergbau-Aktienges., 2. Fr. R. (Kl.) w. R. u. A. (Bekl.). Rep. I. 836/17.

I. Patentamt.

Die Beklagten sind Inhaber des mit Geltung vom 4. Februar 1909 ab erteilten Patentes 242464, das eine Gleisrückmaschine zum Gegenstande hat. Die Klägerin zu 1, die Ilse Bergbau-Aktiengesellschaft, stellt in ihren Werkstätten her und gebraucht in ihren Wagger- und Grubenbetrieben Gleisrückmaschinen, die im wesentlichen dem mit Geltung vom 9. Mai 1911 an erteilten Patente 242575 entsprechen. Inhaber dieses Patentes ist der Ingenieur Kleber in L. Der Kläger zu 2, Fr. R., läßt ebenfalls Gleisrucker nach dem Patente 242575 herstellen, „leiht“ sie aus und gestattet den Entleihern die Benutzung gegen Vergütung. Kleber hat der Klägerin zu 1 die lizenzfreie Benutzung des Gegenstandes des Patentes 242575 eingeräumt und dem Kläger zu 2 eine ausschließliche Lizenz für das Patent 242575, unbeschadet der Rechte der Klägerin zu 1, erteilt.

Die Beklagten behaupten, daß bei den von den Klägern hergestellten und in den Verkehr gebrachten Maschinen die in dem Patente 242464 geschützte Erfindung oder wenigstens der wichtigste Teil dieser Erfindung benutzt werde. Sie haben auch im ordentlichen Zivilprozeße gegen den Inhaber des Patentes 242575, Kleber, sowie gegen die Klägerin zu 1 als Nebenintervenientin das Urteil erster Instanz erstritten, es werde festgestellt, das Patent 242575 sei von dem Patente 242464 abhängig. In einem anderen Prozesse haben sie gegen die Klägerin zu 1 ein gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbares Urteil erzielt, durch das dieser bei gerichtlicher Strafe verboten wird, die erwähnten Gleisrucker gewerbsmäßig herzustellen, in den Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Unter diesen Umständen glauben die Kläger von den Beklagten eine Zwangslizenz verlangen zu können und haben darauf Klage erhoben.

Das Patentamt wies die Klage des Klägers R. ab. Dagegen erteilte es der Klägerin Ilse Bergbau-Aktiengesellschaft die Erlaubnis, die durch das Patent 242464 gekennzeichnete Erfindung zu benutzen. Was die Vergütung anlangt, so wurde festgesetzt, daß die Aktiengesellschaft für jeden in Gebrauch genommenen, bereits hergestellten und für jeden noch herzustellenden Gleisrücker an die Beklagten während der Dauer des Patentes 242464 eine Vergütung von 500 M jährlich zu zahlen habe. Die Sicherheitsleistung wurde in Höhe von 20000 M bemessen.

Die Beklagten legten gegen das Urteil in ihrer Sache gegen die Bergbau-Aktiengesellschaft Ilse Berufung ein. Auch die Klägerin zu 1 legte mit dem Antrage Berufung ein, die Vergütung auf jährlich 300 M bei Gleisrückern für Abraumbagger und auf jährlich 200 M bei Gleisrückern für Kohlenbagger zu ermäßigen. Gegen das wider R. ergangene Urteil legte dieser Kläger Berufung ein. Das Reichsgericht, das zur Verhandlung einen Sachverständigen zuzog, hat nicht nur die Erteilung der Zwangslizenz an die Klägerin zu 1 bestätigt, sondern die Lizenz auch dem Kläger zu 2 erteilt. Die Vergütung wurde auf 2000 M jährlich für den Abraumbagger-Gleisrücker und 1000 M jährlich für den Kohlenbagger-Gleisrücker festgesetzt, die Sicherheitsleistung bei der Klägerin zu 1 auf 50000 M, bei dem Kläger zu 2 auf 100000 M bestimmt.

Gründe:

„Selbst unter der Voraussetzung, daß die Erteilung der verlangten Zwangslizenz und die davon abhängige Befugnis der Kläger, die Kleberschen Gleisrückter weiter zu benutzen, an sich im öffentlichen Interesse geboten erscheine, glauben die Beklagten so lange die Zwangslizenz verweigern zu können, als nicht die Abhängigkeit des Patentes 242575 von dem Patente 242464 feststehe. Die Beklagten behaupten diese Abhängigkeit. Die Kläger haben sie geleugnet. In der Verhandlung erster Instanz wurde jedoch den Klägern vom Patentamt eröffnet, für die Erteilung einer Zwangslizenz sei so lange kein Raum, als sie auch in dem gegenwärtigen Zwangslizenzverfahren den Standpunkt einnahmen, daß sie das Patent 242575 ohne Eingriff in das Patent 242464 der Beklagten benutzen könnten. Die Kläger haben sich darauf zu der Erklärung veranlaßt gesehen, sie stellten sich für das vorliegende Verfahren auf den Standpunkt, daß das Patent

242575 von dem genannten älteren Patente der Beklagten abhängig sei. Von dieser Erklärung sind die Kläger zwar auch in der Berufungsinstanz nicht zurückgetreten; zugleich wurde aber hervorgehoben, daß über die Abhängigkeit nach wie vor in dem erwähnten ordentlichen Zivilprozeße, und zwar zurzeit in der Berufungsinstanz gestritten werde.

Hiernach sind die Kläger weit davon entfernt, die Abhängigkeit des Patentes 242575 anerkennen oder sie auch nur als unbestritten bezeichnen zu wollen. Im Grunde genommen wird mit der Erklärung, die Abhängigkeit für das gegenwärtige Verfahren dahingestellt zu lassen, in der Sache auch nichts gewonnen. Denn diese Erklärung beeinträchtigt die Wirkung der später über die Abhängigkeit im ordentlichen Zivilprozeße etwa zugunsten der Kläger ergehenden Entscheidung in keiner Richtung. Fiele die Entscheidung zu ihren Gunsten aus, so hätten sie es nicht nötig, noch länger von der ihnen zugesprochenen Zwangslizenz Gebrauch zu machen, sie könnten vielmehr in Zukunft das Patent 242575 bei der Herstellung und Benutzung ihrer Gleisräder verwerten, ohne eine Vergütung an die Beklagten entrichten zu müssen. Ob sie auch zur Rückforderung der schon bezahlten Vergütung nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung befugt sein würden, ist hier nicht zu erörtern. (Die Kläger haben in der Verhandlung vor dem Berufungsgericht erklären lassen, daß sie einen Rückforderungsanspruch nicht geltend machen würden.)

Aus der bezeichneten Rechtslage wird aber mit Unrecht gefolgert, daß im Verfahren über die Erteilung einer Zwangslizenz die Feststellung der Abhängigkeit des dem Kläger zustehenden Patentes die Voraussetzung bilde für die Erlangung der Lizenz. Diese Abhängigkeit kann rechtskräftig nur im ordentlichen Zivilprozeße festgestellt werden. Eine Feststellung im Verfahren über die Zwangslizenz, wie sie von den Beklagten für erforderlich gehalten wird, müßte der entscheidenden Bedeutung ermangeln. Es ist völlig zutreffend, wenn das Patentamt den Parteien zum Protokolle vom 25. Januar 1917 eröffnet hat, eine Verneinung der Patentabhängigkeit durch das ordentliche Gericht gebe den Klägern ohne weiteres die Befugnis, das Patent 242575 auszuführen, und demgegenüber komme die Ansicht des Patentamts, das Abhängigkeitsverhältnis sei zu

Unrecht verneint worden, nicht irgendwie in Betracht. Für das Berufungsgericht gilt das gleiche. Freilich würde ein Anerkenntnis der Kläger, das Patent 242575 sei von dem Patente 242464 abhängig, wirken können wie ein die Abhängigkeit des Patentees bejahendes Erkenntnis des ordentlichen Gerichts. In der Tat wird in der Rechtslehre die Ansicht vertreten, der beklagte Patentinhaber könne von dem Lizenzkläger das Anerkenntnis verlangen, die nach dessen Patente herzustellende Ausführungsform falle unter das Patent des Beklagten, für welches die Lizenz begehrt werde. Allein diese Ansicht ist nicht zu billigen. Ihre Durchführung müßte in den meisten Fällen die Folge haben, daß auf den Lizenzkläger ein unzulässiger Druck ausgeübt würde. Dies kann nicht gestattet werden, vielmehr ist allgemein daran festzuhalten, daß der Lizenzkläger in der Freiheit seiner rechtlichen Entscheidungen überhaupt nicht beschränkt werden darf. Das bezeichnete Anerkenntnis ist denn auch in keiner der Streitfachen, die dem erkennenden Senate bisher vorgelegen haben, verlangt worden. Mehrfach ist vom Kläger erklärt worden, daß er die Abhängigkeit seines Patentees nicht bestreite. Aber dadurch hatte der Kläger seinen Rechten für den Fall, daß sich später das Gegenteil herausstellte, nichts vergeben.

Aus der Nichtfeststellung der Patentabhängigkeit entstehen für die Durchführung des Zwangslizenzverfahrens keine wesentlichen Hindernisse, insbesondere auch nicht für die Bestimmung der Vergütung und Sicherheitsleistung. Die Zusprechung der Zwangslizenz in Rücksicht auf ein jüngeres Patent des Klägers kann nicht anders als unter der Voraussetzung erfolgen, daß dieses Patent von dem Patente des Beklagten abhängig ist. Ebenso kann die Regelung der zuzusprechenden Lizenz im einzelnen nur von der Annahme aus geschehen, daß die Abhängigkeit besteht. Mehr als das Bestehen der Abhängigkeit wird aber auch in dem um die Abhängigkeit geführten Rechtsstreite durch das Urteil wenigstens regelmäßig nicht festgestellt. Jedem Urteil über die Erteilung einer solchen mit einem jüngeren Patente verknüpften Zwangslizenz wohnt mit rechtlicher Notwendigkeit der Sinn bei, daß es seine maßgebliche Bedeutung einbüßt, falls sich später die Nichtabhängigkeit des Patentees des Klägers zeigen oder diese eintreten sollte. Mit einem derartigen Falle ist selbst da zu rechnen, wo die Abhängigkeit vor der Entscheidung des Zwangslizenzstreits

rechtskräftig festgestellt ist; denn das Patent des Beklagten kann für nichtig erklärt werden, er kann darauf verzichten oder es verfallen lassen. Der Wortlaut des § 11 PatG. steht mit dieser Auffassung durchaus im Einklange. Es soll „die Berechtigung zur Benutzung der Erfindung“ des Beklagten zugesprochen werden. Gezwungen ist der obsiegende Kläger nicht, seinen Sieg auszunutzen und von der erstrittenen Berechtigung Gebrauch zu machen. Wenn der Kläger aus irgendeinem Grunde, z. B. weil die festgesetzte Vergütung ihm zu hoch erscheint, von der Benutzung des Patent des Beklagten Abstand nehmen sollte, so hat der Beklagte nicht die Macht, ihn zur Entrichtung der Vergütung oder zur Leistung der Sicherheit anzuhalten. Insofern kann die Zwangslizenz dem Lizenzberechtigten mehr Freiheit gewähren, als eine vertragmäßige Lizenz. Verliert etwa das ganze Patent, an dem die Zwangslizenz zuerkannt ist, seine Kraft oder stellt sich heraus, daß sein Schutzzumfang den Kläger nicht berührt, so fehlt für die Ausübung der Nutzungsberechtigung in Zukunft die Grundlage und der Anlaß. Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daß bei der Zusprechung der Zwangslizenz besondere Vorbehalte, welche den Fortbestand des Patent des Beklagten oder die demnächstige Feststellung der Unabhängigkeit des dem Kläger zustehenden Patent betreffen, nicht erforderlich sind. Es versteht sich namentlich von selbst, daß der Kläger, sobald die Nichtabhängigkeit festgestellt ist, frei wird in der Ausführung seiner jüngeren Erfindung und die Zwangslizenz außer acht lassen kann. Wo bereits ein Recht besteht, ist für die Verleihung desselben Rechtes kein Raum mehr.

Nur die dargelegte Auffassung führt zu einem praktisch brauchbaren Ergebnis. Angenommen, das öffentliche Interesse gebietet es, dem Kläger sofort die beanspruchte Mitbenutzung eines Patent freizugeben, so würde das öffentliche Interesse verletzt werden, wollte man die rechtskräftige Entscheidung über die Abhängigkeit des Patent des Klägers abwarten. Auch eine Lizenzerteilung im Lizenzprozeß unter der Bedingung, daß die Abhängigkeit demnächst festgestellt werde, würde die erforderliche alsbaldige Hilfe dem Kläger vorenthalten. Daß es anstößig wäre, den Zwangslizenzsucher, zumal wenn er unter dem Zwange eines gerichtlichen Verbots steht, zur Anerkennung der an sich zweifelhaften Abhängigkeit seines Patent zu nötigen, wurde schon bemerkt. Und wenn es denkbar sein mag,

daß einmal jemand eine Zwangslizenz begehren würde, wo sich die Abhängigkeit seines Patentes als äußerst unwahrscheinlich darstellt, so hat es das Patentamt oder das Berufungsgericht nach Wort und Sinn des § 11 PatG. in der Hand, die Zwangslizenz zu verweigern oder ihre Erteilung zurzeit abzulehnen. Gegebenenfalls kann auch eine Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO. in Frage kommen. Solche Fälle sind aber nach der Erfahrung des Rechtslebens viel weniger zu befürchten als leichtfertige Eingriffe in ein fremdes Patent seitens solcher Personen, die sich um eine Lizenz nicht kümmern. Diesen Eingriffen ist entgegenzuwirken, während andererseits die gesetzestreue und ehrliche Lizenzwerbung Unterstützung verdient. In der gegenwärtigen Streitsache hat übrigens das Patentamt „keinen Grund gefunden“, die Abhängigkeit der Kleberschen Gleisräder von dem Patente 242464 zu verneinen. Das Berufungsgericht teilt diese Meinung.

Hiernach bleibt noch übrig, zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Erteilung der Zwangslizenzen anerkannt werden muß. In den zu den Akten gebrachten Urteilen der XVI. Zivilkammer des Landgerichts I in Berlin, welche die erwähnten unter den Parteien schwebenden Rechtsstreitigkeiten betreffen, wird betont, „der Gegenstand des Patentes 242575 weise gegenüber dem Gegenstande des Patentes 242464 eine verblüffende und patentfähige Vereinfachung auf“, sowie ferner, „die Ausgestaltung der Maschine als Schuh wäre wegen der hierdurch erzielten größeren Einfachheit ohne Frage ein praktischer und glücklicher Gedanke“. Das Patentamt hat die Feststellung getroffen, daß die sehr einfachen Kleberschen Gleisräder die Arbeit, die ihnen zurzeit in den Betrieben der Klägerin zu 1 abgefordert wird, in genügendem Maße leisten und daß sie nicht in angemessener Zeit und ohne ungebührlichen Aufwand durch andere Vorrichtungen oder Maßnahmen von mindestens gleicher Leistungsfähigkeit ersetzt werden können. Auch der vom Berufungsgerichte zugezogene Sachverständige hat den großen praktischen Wert der nach dem Patente 242575 gebauten Gleisräder anerkannt. Nach dem Gesamtergebnisse der Verhandlung kann wenigstens daran nicht gezweifelt werden, daß die Kleberschen Gleisräder unter gewissen häufig vorkommenden Betriebsbedingungen mit erheblichem Vorteile bei der Braunkohlenförderung verwendet werden können. Der einfache Bau der Maschinen und

die damit zusammenhängende Möglichkeit schneller und billiger Herstellung erhöhen, insbesondere im Hinblick auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse, wesentlich das öffentliche Interesse an der freien Verwendung der Gleisräder. Die Beklagten sind bereit, der Klägerin zu 1 die Weiterbenutzung der bereits in den Betrieb eingestellten Kleberschen Maschinen bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Beginne der Demobilisation gegen eine Lizenzgebühr von jährlich 10000 *M* für Abraumbagger-Gleisrückmaschinen und 6500 *M* für Kohlenbagger-Gleisrückmaschinen zu gestatten. Eine so der Zeit nach beschränkte Lizenz kann indessen nicht als ausreichend angesehen werden; die zeitliche Beschränkung erscheint schon wegen ihrer wertzerstörenden Wirkung nicht als annehmbar. Ferner darf die Neueinstellung von Kleber-Maschinen in den Betrieb nicht gehindert werden, sofern dadurch berechnigte Betriebsbedürfnisse befriedigt werden. Ob aber und wie weit diese Voraussetzung gegeben ist, kann nicht von Gerichts wegen in jedem Einzelfalle geprüft und entschieden werden. Die Regelung dieser Frage muß sich selbsttätig nach den wirtschaftlichen Gesetzen der präsumtiv verständlich geleiteten industriellen Betriebe vollziehen.

Unter Beachtung der vorstehenden Erwägungen kann auch dem Kläger zu 2 die erbetene Zwangslizenz nicht versagt werden. Dieser Kläger gebraucht freilich die Gleisräder nicht in eigenen Betrieben, sondern überläßt sie gegen Entgelt an andere Betriebe zur Benutzung. Das Patentamt vermißt hier die näheren Darlegungen darüber, in welchen Betrieben die vom Kläger zu 2 in Verkehr gebrachten Maschinen benutzt würden, und welche Tatsachen dafür sprächen, daß sich gerade hier für die Kleberschen Gleisräder ein öffentliches Interesse geltend mache. Man muß jedoch annehmen, daß für die Verwendung der Gleisräder in diesen Betrieben wesentlich gleiche Gründe in Betracht kommen wie für die Verwendung auf der Grube Ilse. Es wäre auch in hohem Maße unzweckmäßig, etwa die Inhaber der einzelnen Betriebe zur Anstrengung von Lizenzprozessen zu veranlassen. Überhaupt müßten bei der Untersuchung der Betriebsverhältnisse auf den einzelnen Gruben für die Erteilung der Zwangslizenz Verzögerungen und Hemmnisse entstehen, deren Vermeidung im öffentlichen Interesse liegt. Verlangen einmal die gegenwärtigen Zeitumstände und die Bedeutung des Patentes 242575, wie dargelegt wurde, daß

den Kleberschen Gleisrückern ein den berechtigten Bedürfnissen entsprechendes Arbeitsgebiet erschlossen wird, so wird dieses Ziel auf dem einfachsten zweckentsprechenden Wege erreicht, wenn der Inhaber des Patentes 242575 oder wer diesem gleich zu achten ist — hier der Kläger zu 2 als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz — ein Benutzungsrecht an dem Patente 242464 erlangt.

Was die Höhe der Vergütung angeht, so weichen die Ansichten der Parteien weit von der richtigen Mittellinie ab. Unter Würdigung der auf Betriebskenntnis fußenden Ausführungen des zugezogenen Sachverständigen hat das Berufungsgericht sich überzeugt, daß die in der Urteilsformel getroffenen Festsetzungen angemessen sind.“ ...