

Für das Nachschlagewerk!

2477 048

Nicht für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: PatG § 9

Rechtssatz:

Räumt der Patentinhaber einem Dritten die Erlaubnis zur Herstellung, zum Feilhalten und zum Verkauf bis zum Ablauf der Patentdauer ein, so hat er, selbst wenn das Entstehen des Anspruchs auf die Lizenzgebühr nach dem Vertrage von der Anfertigung und dem Verkauf der Gegenstände abhängig gemacht ist, in der Regel einen Anspruch auf die Lizenzgebühr auch für die während der Vertragsdauer nur verkauften, jedoch erst nach Vertragsablauf angefertigten und gelieferten Gegenstände (Bestätigung von RG GRUR 1903, 145 ff und 1943, 247 ff).

Aktenzeichen: I ZR 166/52

Urteil des BGH vom 6. Juli 1954

OLG München

Verkündet am 6. Juli 1954
Grunau Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma G.L. E [REDACTED], GmbH, Maschinenfabrik in
M [REDACTED]-Mo [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Herbert Sch [REDACTED] in L [REDACTED]/B [REDACTED], Br [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 6. Juli 1954 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Bock,
Dr. Weiss und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
München vom 17. April 1952 wird zurückge-
wiesen.

Die Kosten der Revision fallen der Beklag-
ten zur Last.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Durch Vertrag vom 11. Dezember 1928 hatte der Kläger der Firma G.L. E. in H. (S.) die ausschließliche Lizenz an seinen drei Patenten auf dem Gebiete der Bäckereimaschinen erteilt. Als Entgelt für die wirtschaftliche Ausnutzung dieser Schutzrechte sollte die genannte Firma 5 % Lizenz auf jede Maschine zahlen, welche nach Abschluss des Vertrages "angefertigt und verkauft" wurde (Ziff.III). Die Lizenzgebühr sollte fällig sein, sobald der Kaufpreis eingegangen war (Ziff.IV). Hinsichtlich der zu erteilenden Abrechnung war bestimmt, dass die Firma E. monatlich eine Aufstellung über die verkauften, gelieferten und bezahlten Maschinen zu übermitteln hatte. Als im Jahre 1945 der Geschäftsbetrieb der Firma E. enteignet wurde, gründete ein jüngeres Mitglied der Familie E. in M. unter Beteiligung einer M. Waggonfabrik die Beklagte in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Beklagte bekam Bedenken, ob sie die Patente des Klägers ohne dessen Zustimmung auswerten dürfe. Sie wandte sich daher an den früheren langjährigen Prokuristen W. der Firma G.L. E. mit der Bitte, den Kläger zur Überlassung einer Lizenz an die Beklagte zu veranlassen. Es kam zu einer Vereinbarung, über deren Einzelheiten der Direktor W. der Beklagten in einem undatierten, als "Bestätigung" bezeichneten Schreiben Mitteilung gab. Auf Wunsch von W. bestätigte die Beklagte diese Abmachung durch Schreiben vom 3. Februar 1948. In der Folgezeit brachte der Kläger zusammen mit zwei Werkmeistern und einigen Facharbeitern seines eigenen Fabrikationsbetriebes auf Wunsch der Beklagten deren Fabrikation in Gang. Mit dem 31. Dezember 1949 erloschen

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



die Patente des Klägers. Die Beklagte erteilte dem Kläger Abrechnung über die bis zum 31. Dezember 1949 hergestellten Maschinen, lehnte es aber ab, auch über die bis zu diesem Zeitpunkt nur verkauften, aber noch nicht hergestellten und gelieferten Maschinen Rechnung zu legen.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, dass die Beklagte nach dem Lizenzvertrag verpflichtet sei, für alle vor dem Ablauf der Patentdauer verkauften Maschinen Lizenz zu zahlen. Er hat sich auf das Zeugnis des Direktor W. berufen, es sei bei den Besprechungen Anfang 1948 in Halle auch ausdrücklich festgelegt worden, dass alle bis zum Ablauf der Patentdauer verkauften Maschinen - unabhängig von dem Zeitpunkt ihrer Herstellung und Auslieferung - lizenz- und abrechnungspflichtig seien. Der Kläger hat mit der Klage u.a. Abrechnung über alle Maschinen verlangt, die vor dem 31. Dezember 1949 verkauft, aber erst nach dem 31. Dezember 1949 hergestellt und geliefert worden sind oder noch geliefert werden.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie leugnet, zur Lizenzzahlung von Maschinen verpflichtet zu sein, die bis zum Ende des Patentschutzes nur verkauft, aber noch nicht hergestellt und ausgeliefert gewesen seien. Nach ihrer Auffassung sind das Feilhalten und der Abschluss von Kaufverträgen über noch nicht hergestellte Maschinen nur Vorbereitungshandlungen für das beabsichtigte Herstellen und Inverkehrbringen. Eine Lizenzpflicht bestehe daher nicht. Keinesfalls dürfe sie als Lizenznehmerin schlechter als

jeder andere Mitbewerber gestellt werden. Letztere seien aber vor Ablauf eines Patentes befugt, Kaufverträge über die patentierten Gegenstände abzuschließen, sofern vereinbarungsgemäss die Herstellung und Lieferung erst nach Ende der Schutzdauer erfolge. Auch aus dem Wortlaut des Vertrages von Anfang August 1948 folge, dass eine Lizenzpflicht nicht schon allein mit dem Verkauf der patentierten Maschinen ausgelöst werde. Was Direktor W. über die Lizenzpflicht mit dem Kläger gesprochen habe, sei für sie nicht bindend, da er nicht ihr Vertreter, sondern Vertreter des Klägers gewesen sei. Der Lizenzvertrag vom Jahre 1928 sei für die Rechtsbeziehungen der Prozessparteien ohne Bedeutung.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme durch Teilurteil die Beklagte verurteilt, Rechnung über diejenigen Maschinen zu legen, die zur Erfüllung der vor dem 31. Dezember 1949 geschlossenen Kaufverträge unter Benutzung der Patente des Klägers hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind oder noch hergestellt und vertrieben werden. Die Berufung der Beklagten blieb erfolglos. Mit der Revision verfolgt die Beklagte den Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht geht davon aus, dass Grundlage der Verpflichtung der Beklagten zur Entrichtung der Lizenzgebühr für die vor Erlöschen der drei Patente verkauften, aber erst nach ihrem Ablauf hergestellten und

gelieferten Maschinen die Bestimmungen des mit der H-
Firma E- geschlossenen Vertrages von 1928
seien. Mit der Begründung, dass der Beklagten weder die
technischen Erfahrungen der H- Firma noch deren
technisches Personal zur Verfügung ständen, auch die
Prozessparteien selbst die Beklagte nicht als Rechts-
nachfolgerin der H- Firma in der Vergangenheit
angesehen hätten, nimmt das Berufungsgericht an, dass
die Beklagte nicht deren Rechtsnachfolgerin geworden
sei. Es folgt aber der von dem Kläger vertretenen Auf-
fassung, dass die Bestimmungen des H- Vertrages
kraft stillschweigender Vereinbarung der Parteien für
die Rechtsbeziehungen der Prozessparteien massgebend
seien. Das Berufungsgericht begründet diesen Standpunkt
insbesondere mit der Erwägung, dass es nicht angehe,
die Beurteilung der Rechtslage allein auf den Wortlaut
des den Vertragsinhalt nur in den Grundzügen skizzie-
renden Schreibens des Direktor W- oder des sich
auf die Erklärung des Einverständnisses beschränkenden
Bestätigungsschreibens der Beklagten vom 3. Februar 1948
abzustellen. Es sei vielmehr, so führt das Berufungsge-
richt aus, der Wille zu ermitteln, den die Parteien mit
ihren Erklärungen einander erkennbar zum Ausdruck ge-
bracht hätten. Die Beklagte habe gewusst, dass sie nicht
die Bedingungen des Lizenzvertrages habe bestimmen kön-
nen, wenn sie überhaupt ihren Fabrikationsbetrieb unge-
stört habe führen wollen, sondern dass sie insoweit von
den Bedingungen des Klägers abhängig gewesen sei. Sie
habe nicht erwarten können, eine bessere Stellung ein-
geräumt zu bekommen, als sie die H- Firma in der
Vergangenheit innegehabt habe. Ebenso habe der Kläger
mit Rücksicht auf die damals noch ungeklärte Geltungs-
dauer der Patente und die Unsicherheit seiner wirt-

schaftlichen Lage keinen Anlass gehabt, der Beklagten günstigere Bedingungen vorzuschlagen, als er sie der H[REDACTED] Firma zugestanden hätte. Auch habe die Beklagte anlässlich des Auftretens von Meinungsverschiedenheiten über das System der Abrechnung nach dem neuen Lizenzvertrag die Forderung des Klägers, die Abrechnungen in Übereinstimmung mit der früheren Übung der H[REDACTED] Firma zu erteilen, anerkannt und damit zugestanden, dass die Grundsätze des H[REDACTED] Vertrages für die vertragliche Rechnungslegungspflicht der Beklagten Anwendung finden sollten. Das Gesamtverhalten des Beklagten vor und bei Abschluss des Vertrages habe mithin für den Kläger nur die Deutung der Gewährung einer Lizenz zu den Bedingungen des H[REDACTED] Vertrages zugelassen. Mit dem auf dieser Grundlage und mit dem in diesem Vertrage festgelegten Inhalt sei daher auch der Vertrag aus dem Jahre 1948 zustande gekommen.

Diese im wesentlichen auf dem tatsächlichen Gebiet liegende Würdigung des Berufungsgerichts lässt einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Sie wird auch von der Revision im wesentlichen nicht beanstandet.

Die Revision bekämpft jedoch die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es aus dem Lizenzvertrage folgert, dass alle Lieferungsverträge, welche die Beklagte vor dem Ablauf des Lizenzvertrages geschlossen, aber erst nach seiner Beendigung durch Herstellen und Ausliefern der Maschinen erfüllt habe, lizenzpflichtig seien.

Das Berufungsgericht hat den Vertrag unter Hinweis auf die §§ 157, 242 BGB dahin ausgelegt, dass die Be-

klagte als Lizenznehmerin grundsätzlich für alle ihr durch den Lizenzvertrag gewährten Vorteile dem Kläger die vereinbarten Lizenzgebühren zu zahlen habe. Da der Beklagten der Vorteil, die patentierten Maschinen feilzuhalten und für Lieferungsaufträge zu werben, einen erheblichen Vorsprung vor den Mitbewerbern auch in der Zeit nach Ablauf des Lizenzvertrages verschafft habe, entspreche es dem Gebot von Treu und Glauben, daß sie auch für diese Vorteile die vereinbarte Stücklizenz auf die verkauften Maschinen zahle. Durch eine solche Verpflichtung werde die Beklagte auch gegenüber den übrigen Mitbewerbern, die kurz vor dem Erlöschen der Patente Lieferungsaufträge zur Erfüllung in der patentfreien Zeit abgeschlossen hätten, keineswegs schlechter gestellt. Die Beklagte habe die Patente des Klägers durch das Feilhalten der Maschinen nach geltendem Patentgesetz benutzt und müsse daher auch trotz Ablaufs des Patentvertrages ohne Herstellung oder Lieferung als lizenzpflichtig angesehen werden.

Die Revision beruft sich demgegenüber in erster Linie auf den Wortlaut des H. Vertrages zu Ziff. III. Sie meint, unter dieser Ziffer sei eindeutig und in einer der Auslegung keinen Raum bietenden Weise zum Ausdruck gebracht, dass ein Entgelt von 5 % auf den Katalogpreis auf jede von der Beklagten nach Vertragsabschluss angefertigte und verkaufte Maschine zu zahlen sei. Hiernach habe die Entstehung der Verpflichtung zur Lizenzzahlung von der doppelten Voraussetzung der Anfertigungen und des Verkaufs abhängig sein sollen. Beide Begriffe seien kumulativ verwendet, sodass weder die Anfertigung allein noch der Verkauf

allein die Lizenzzahlungspflicht habe auslösen sollen. Ebenso eindeutig sei der Wortlaut des "Bestätigungsschreibens" aus dem Jahre 1948, in dem von der späteren Abrechnung über die verkauften und gelieferten Maschinen die Rede sei. Den Parteien sei es auf Grund der bestehenden Vertragsfreiheit unbenommen gewesen, zu vereinbaren, dass die Zahlungspflicht der Beklagten erst und nur dann habe entstehen sollen, wenn mehrere der bestehenden Ausnutzungsmöglichkeiten von der Beklagten erfüllt gewesen seien. Gerade letzteres hätten die Parteien aber eindeutig gewollt. Dann aber sei es nicht angängig, die klare Vereinbarung der Parteien dahin auszulegen, dass die Zahlungspflicht bereits eintreten solle, wenn nur von einer der beiden Auslegungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht werde.

Zwar ist es richtig, dass Voraussetzung jeder Auslegung eines Vertrages seine Auslegungsfähigkeit ist, und dass dann für sie kein Raum besteht, wenn der Vertrag klar und unzweideutig ist (RGZ 158, 119 [1247]). So liegt der Fall aber hier nicht. Die Frage, welche Rechtslage bei Beendigung des Lizenzvertrages entsteht, ist von den Parteien ausweislich des Wortlauts des Vertrages ausdrücklich nicht geregelt. Der Vertragstext (Ziff.III) besagt nur, dass allgemeine Voraussetzung für das Entstehen der Lizenzpflicht überhaupt die Anfertigung und der Verkauf der Maschinen sein solle. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass eine Lizenz von dem seitens des Klägers erzielten Umsatz zu zahlen ist. Maschinen, die nicht verwertet werden, sollen auch nicht lizenzpflichtig sein. Die Parteien haben aber mit dieser Regelung noch keine Vereinbarung über die Lizenzpflicht für den Fall getroffen, dass

bei Ablauf des Vertrages nur die eine der genannten Voraussetzungen vorliegt, die weitere Voraussetzung aber erst nach Beendigung des Vertrages eintritt. Da diese Frage von den Parteien vielmehr offengelassen, ihre Beantwortung insbesondere auch entgegen der Annahme der Revision aus Ziff. III des Vertrages nicht entnommen werden kann, bedurfte es einer Ergänzung und Klarstellung des Vertragsinhaltes. Diese hat das Berufungsgericht im Rahmen des Vertrages gemäss §§ 157, 242 BGB nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte vorgenommen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Das Berufungsgericht hat allerdings seinen Ausführungen insoweit nicht ausdrücklich den Wortlaut des Vertrages zugrunde gelegt, sondern hat im Anschluss an die oben in ihren wesentlichen Punkten wiedergegebene Begründung erklärt, es bedürfe keiner Erörterung mehr, ob der Anspruch auch in dem Wortlaut des H. [REDACTED] Vertrages eine Stütze finde. Das Berufungsgericht hat damit jedoch ersichtlich nur zum Ausdruck bringen wollen, daß es den Wortlaut des Vertrages seiner Begründung jedenfalls als nicht entgegenstehend angesehen hat. Für die Annahme, das Berufungsgericht habe den Wortlaut unbeachtet gelassen, besteht in Anbetracht des Gesamtinhalts der Entscheidungsgründe keinerlei Anlass.

Entgegen den Angriffen der Revision wird die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung den Grundsätzen der §§ 157, 242 BGB gerecht. Die in Betracht kommenden rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind von dem Berufungsgericht, ohne dass ein Rechtsirrtum erkennbar wäre, erschöpfend berücksichtigt worden. Mit

Recht hat das Berufungsgericht die Vorteile, die dem Beklagten durch den Lizenzvertrag gewährt worden sind, sowie die ihm durch diesen Vertrag eingeräumte Vorzugsstellung gegenüber Mitbewerbern für die Beurteilung der Lizenzpflicht der Beklagten als entscheidend angesehen. In einem ähnlich gelagerten Fall, in dem dem Lizenznehmer das Recht zugestanden war, den Erfindungsgegenstand herzustellen und in den Verkehr zu bringen, hat das Reichsgericht bereits frühzeitig (RG GRUR 1903, 145 ff) ausgesprochen, dass entsprechend der Leistung, die für die Dauer des Patentess zugesagt sei, auch die Gegenleistung für solange versprochen gelten müsse, als die Beklagte von dem Bestehen des Patentess den vertraglichen Nutzen habe. Die Pflicht des Lizenznehmers, auch für bis Vertragsende nur verkaufte, aber noch nicht gelieferte Gegenstände Lizenzen zu zahlen, hat es daher als das natürliche Korrelat zu Inhalt und Dauer des von dem Lizenznehmer genossenen Patentschutzes bezeichnet. In fast gleichem Sinne hat das Reichsgericht (GRUR 1943, 247 248) in einem weiteren Fall, wo es allerdings an einer ausdrücklichen Vertragsbestimmung fehlte, erklärt, dass die Lizenznehmerin Schutz vor Wettbewerbern auch für nach Patentablauf ausgelieferte Lieferungen genieße. Denn es sei, so wird in den Gründen des Urteils ausgeführt, eine gewisse Anlaufzeit erforderlich, ehe die Wettbewerber der Lizenznehmerin Abbruch tun könnten, und während dieser Zeit könne sie mit ihren Einrichtungen und Erfahrungen die Herstellung ohne Zeitverlust vornehmen und das Geschäft abwickeln. Ihre Vorzugsstellung vor anderen Wettbewerbern habe sie daher nicht nur für die bis zum Patentablauf ausge-

führten, sondern auch für die vor Ablauf bestellten Gegenstände. Diesen Gründen, denen sich auch das Berufungsgericht angeschlossen hat, ist beizutreten.

Die Beklagte hält dem im wesentlichen zwei Erwägungen entgegen. Einmal meint sie, es stehe gar nicht fest, dass zwischen dem Lizenznehmer und dem Wettbewerber immer zugunsten des ersteren ein Unterschied bestehen müsse. Es ist richtig, dass Fälle denkbar sind, in denen die geschilderte Besserstellung nicht so stark in Erscheinung tritt oder jedenfalls in den Hintergrund treten kann (Schramm, Grundlagenforschung auf dem Gebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts S 128 ff). Das sind aber Ausnahmefälle, die immer möglich sind, jedoch die Tatsache nicht entkräften können, dass der Lizenznehmer in seiner Stellung als Vertragspartei während der Dauer des Vertrages Vorteile genossen hat, für die er seinerseits eine Gegenleistung zugestanden hat. Die Vorteile mögen sich gegen Ende der Vertragszeit unter Umständen verringern, und es ist denkbar, dass sich im Hinblick auf die Kürze der Zeit bis zum Ablauf des Vertrages seine Stellung gegenüber Wettbewerbern teilweise verschlechtert. Das ändert aber nichts daran, dass grundsätzlich nur die Lizenznehmerin den vollen Patentschutz während der Laufzeit des Vertrages genossen hat und dass ihm allein die in § 6 PatG aufgeführten Benutzungsarten vorbehalten waren. Es entspricht daher, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, dem Gebot von Treu und Glauben, dass auch die Beklagte als Lizenznehmerin für die Vorteile, die ihr durch den Vertrag in der Vergangenheit eingeräumt waren, dem Kläger die vereinbarte Stücklizenz auf alle verkauften Maschinen zu zahlen hat, selbst wenn diese

erst nach Ablauf des Vertrages angefertigt und ausgeliefert werden.

Auch soweit die Revision den Standpunkt vertritt, dass das Feilhalten nur eine dem Herstellen und Inverkehrbringen vorausgehende Vorbereitungshandlung sei und daher grundsätzlich überhaupt keine Benutzung des Patentbesitzes darstelle, kann ihr nicht gefolgt werden. Nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 6 PatG gehört das Feilhalten, gleichgültig, wie man es im übrigen gegenüber den verschiedenen anderen Benutzungsarten einordnen will, zu den Rechten, die allein dem Patentinhaber oder dem Lizenznehmer zustehen. Ein Dritter, der während der Patentdauer einen patentierten Gegenstand auch nur feilhält, macht sich ersatzpflichtig. Da im vorliegenden Fall nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Beklagte in den Jahren 1948 und 1949 die patentierten Maschinen unstreitig feilgehalten hat, die erfolgten Verkäufe daher auf Grund dieses Feilhaltens getätigt sein müssen, hat sie die Patente insoweit während der Vertragsdauer benutzt und ist daher lizenzpflichtig. Der von der Revision für ihre gegenteilige Ansicht zitierten Entscheidung des Reichsgerichts in RGZ 93, 117 lag ein abweichender Tatbestand zugrunde. Eines Eingehens auf die Gründe dieser Entscheidung bedarf es daher nicht.

Das Berufungsgericht konnte es bei dieser Rechtslage dahingestellt sein lassen, ob die sich bereits aus dem Verträge ergebende Regelung der Lizenzpflicht der Beklagten auch noch in den Verhandlungen des Klägers mit dem Direktor W. ausdrücklich abgesprochen worden ist. Auf diese Frage kommt es nach dem Gesagten

nicht mehr an. Auch bedurfte es hiernach nicht mehr eines Eingehens auf das als "Bestätigung" bezeichnete Schreiben des Zeugen W. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist nicht dieses Schreiben, sondern der ursprüngliche Hallenser Vertrag für die Beziehungen der Parteien massgebend. Im übrigen würde aber auch die Auslegung dieses Schreibens, das eine Abrechnungspflicht des Klägers über die "verkauften und gelieferten" Maschinen vorsieht, zu keinem anderen Ergebnis führen, da eine Lieferung jedenfalls eine Anfertigung voraussetzen würde, mithin insoweit die gleichen Rechtsfragen wie die bereits behandelten zu entscheiden wären.

Nach alledem musste die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückgewiesen werden.

Wilde Birnbach Bock Weiss Nörr