BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 14/03

Verkündet am:
5. Juli 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

BGHR: ja
BGHZ: nein
Nachschlagewerk: ja

Abgasreinigungsvorrichtung

PatG § 9 Satz 2 Nr. 2

In der sinnfälligen Herrichtung einer Vorrichtung zur Ausübung eines patentgeschützten Verfahrens liegt noch keine Anwendung des Verfahrens.

GWB § 17 Abs. 1

a) Die Verpflichtung des Patentlizenznehmers, für die Veräußerung einer selbst nicht geschützten Vorrichtung, die für die Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgelegt ist, auch dann eine Lizenzgebühr zu zahlen, wenn die Vorrichtung im patentfreien Ausland eingesetzt werden soll, stellt eine über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung des Lizenznehmers dar.

b) Eine solche Verpflichtung kann grundsätzlich auch in einem Vergleich nicht wirksam übernommen werden.

BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 14/03 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 18. Dezember 2002 aufgehoben.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 15. Februar 2002 abgeändert. Es wird festgestellt, daß die Beklagte gegenüber der Klägerin keinen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren aufgrund des vergleichsweise abgeschlossenen Lizenzvertrages vom 16. März 2000 hat, soweit die Klägerin die im Vergleich bezeichneten Vorrichtungen in Länder liefert, in denen das europäische Patent 347 753 keinen Schutz genießt.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, die Niederlande, die Schweiz und Liechtenstein erteilten europäischen Patents 347 753, das auf einer Anmeldung vom 15. Juni 1989 beruht, drei Verfahrensansprüche umfaßt und dessen Anspruch 1, dem die beiden weiteren Ansprüche untergeordnet sind, wie folgt lautet:

> "Verfahren zur Reinigung von mit Schadstoffen angereicherten Abgasen aus CVD-Prozessen in Anlagen zur chemischen Bearbeitung von Halbleitersubstraten für die Herstellung mikroelektronischer Bauelemente mittels Niederdruckprozessen, wobei die zu reinigenden Abgase nach Verlassen einer Vakuumpumpeneinheit in einem separaten, mit einer lufttechnischen Anlage verbundenen aus Brenn- und Waschkammer bestehenden Reaktionsraum einer Nachbehandlung unterzogen werden, *gekennzeichnet dadurch*, daß die Abgase unter Sauerstoffüberschuß in der Brennkammer verbrannt, nachfolgend aus einem durch einen über der Brennkammer und davon beabstandet angeordneten Spritzschutzkegel gebildeten Ringspalt aus der Brennkammer herausgeführt und im separaten Reaktionsraum mit einem Sorptionsmittel intensiv in Kontakt gebracht werden, welches aus einer zentrisch über dem Spritzschutzkegel und davon beabstandet angeordneten Düsenanordnung kegelförmig gegen die Gasströmungsrichtung gesprüht wird, und gereinigt über die lufttechnische Anlage abgeleitet werden."

Die Klägerin stellte Vorrichtungen zur Reinigung von Abgasen her. Mit der Begründung, diese Vorrichtungen seien zur Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet und bestimmt, wurde sie von der Beklagten vor dem Landgericht München I wegen mittelbarer Verletzung des Patents auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Mit Urteil vom 2. September 1999 verurteilte das Landgericht München I die Klägerin u.a.,

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

"es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 347 753 Vorrichtungen herzustellen, an zur Benutzung der Erfindung nicht Berechtigte anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, die dazu bestimmt und geeignet sind, ein Verfahren ... auszuüben, wobei ... [folgt Wiedergabe des Patentanspruchs 1]".

Im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München schlossen die Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2000 einen Vergleich, der u.a. folgendes bestimmte:

I. Die [Beklagte] erteilt der [Klägerin] am europäischen Patent 347 753 eine einfache Lizenz in allen benannten Vertragsstaaten. Diese Lizenz kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.

II. Die [Klägerin] zahlt an die [Beklagte] für Vorrichtungen gemäß Ziffer I.1. des Urteils des LG München 1 vom 02.09.1999 (Az. 7 0 18501/96) eine Lizenz von 2,5 % (zzgl. einer etwa anfallenden MwSt) vom Nettoverkaufspreis.

...

Die lizenzpflichtigen Vorrichtungen sind mit einer fortlaufenden Seriennummer zu versehen.

Die Klägerin begehrt die Feststellung,

daß die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren aufgrund des vergleichsweise abgeschlossenen Lizenzvertrages vom 16.03.2000 in Verbindung mit dem europäischen Patent 347 753 habe, wenn und soweit sie - die Klägerin - die entsprechenden Vorrichtungen in Länder liefere, für die das Patent keinen Schutz genießt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin den Klageantrag weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auf die Berufung der Klägerin zur Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und zur antragsgemäßen Feststellung.

A. Die Feststellungsklage ist zulässig.

Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob der Klägerin im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung zur Seite steht, daß die Beklagte für bestimmte Auslandslieferungen keine Lizenzgebühren beanspruchen kann. Diese Frage ist zu bejahen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klage auf die Feststellung eines Rechtsverhältnisses und nicht lediglich auf die Klärung rechtlicher Vorfragen gerichtet. Denn die Klägerin will nicht abstrakt den Vergleich verbindlich ausgelegt haben, sondern begehrt die Feststellung, daß der Beklagten ein bestimmter Anspruch nicht zusteht. Daß es nicht um einen konkreten Zahlungsanspruch geht, weil die Klägerin entsprechende Lieferungen bislang nicht ausgeführt hat, ist unerheblich.

Das Rechtsverhältnis, das festgestellt werden soll, muß zwar gegenwärtig sein, weshalb künftige Rechtsverhältnisse in der Regel nicht zum Gegenstand einer Feststellungsklage gemacht werden können (BGHZ 120, 239, 253;

Musielak/Foerste, ZPO, 4. Aufl., § 256 Rdn. 4 m.w.N.; Zöller/Greger, ZPO, 25. Aufl., § 256 Rdn. 3a). Ein betagtes oder bedingtes Rechtsverhältnis ist jedoch feststellungsfähig (BGHZ 28, 225, 234), und erst recht erlaubt § 256 ZPO die Klärung angeblich schon bestehender Rechtsbeziehungen, wenn die daraus in Betracht kommenden Ansprüche noch von einer Bedingung abhängig sind (BGHZ 4, 133, 135; BGH, Urt. v. 10.10.1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437). Es genügt daher, daß mit dem Vergleich die Grundlagen für den streitigen Lizenzgebührenanspruch gelegt sind, und es ist unschädlich, daß dieser Anspruch in bestimmter Höhe erst dann entsteht, wenn die Klägerin entsprechende Lieferungen ausführt.

Das rechtliche Interesse an der begehrten Feststellung ist ohne weiteres gegeben, da sich die Beklagte eines entsprechenden Anspruchs berühmt, daher dem Recht eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen.

B. Die Klage ist auch begründet. Die Beklagte kann für die Lieferung von Vorrichtungen, die zur Ausübung des geschützten Verfahrens geeignet sind, in das patentfreie Ausland keine Lizenzgebühren beanspruchen.

I. Das Berufungsgericht hat den Vergleich dahin ausgelegt, daß die Beklagte Lizenzgebühren auch für die Lieferung von Abgasreinigungsvorrichtungen in Länder verlangen könne, in denen das Verfahren nach dem europäischen Patent nicht zugunsten der Beklagten geschützt sei. Der Wortlaut des Vertrages spreche nicht entscheidend dafür, daß die Klägerin für Vorrichtungen, die im Inland hergestellt, aber in das patentfreie Ausland ausgeführt werden, keine Lizenzgebühren zu zahlen habe. Der Vergleich verweise zur näheren Beschreibung der vertragsgegenständlichen Vorrichtungen auf Nr. I.1 des Urteils

des Landgerichts München I. Der betreffenden Formulierung könne nicht entnommen werden, eine Lizenz sei nur dann zu zahlen, wenn kumulativ erstens Vorrichtungen hergestellt, zweitens diese an zur Benutzung der Erfindung Nichtberechtigte angeboten oder in Verkehr gebracht und drittens diese zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens geeignet und bestimmt seien. Die Aufzählung der verschiedenen Verletzungsformen mit Herstellen, Anbieten und Inverkehrbringen im Urteil des Landgerichts München I erfolge vielmehr nach der Üblichkeit in Patentverletzungssachen und nach dem unbefangenen Wortlaut alternativ. Auf die Frage, ob die Beklagte im Vorprozeß nur eine mittelbare Patentverletzung geltend gemacht habe, komme es nicht an. Denn das Landgericht München I habe der Klägerin auch die Herstellung der zur Ausführung des patentgemäßen Verfahrens geeigneten Vorrichtungen verboten. Den Streit, ob das Urteil in diesem Punkt richtig oder falsch gewesen sei, hätten die Parteien gerade durch den Vergleich beigelegt.

Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Die Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht ist von Rechtsfehlern beeinflußt.

Den Ausgangspunkt der Auslegung hat, wie das Berufungsgericht an sich zutreffend sieht, der Wortlaut der getroffenen Vereinbarung zu bilden. Das Berufungsgericht orientiert sich jedoch vornehmlich nicht am Wortlaut des Vergleichs, sondern am Wortlaut der Urteilsformel des Landgerichts München I. Es beachtet infolgedessen auch den Zusammenhang zwischen den Regelungen zu Nr. I und II des Vergleichs nicht hinreichend.

Das Urteil des Landgerichts München I spricht ein für den "Geltungsbereich des deutschen Teils" des (späteren) Lizenzpatents geltendes Unterlassungsgebot aus. In Nr. I des Vergleichs wird der Klägerin hingegen eine einfa-

che Lizenz an dem Patent für alle benannten Vertragsstaaten erteilt. Es wird damit für diese Vertragsstaaten jeweils die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens lizenziert. Da es nicht - oder jedenfalls nicht in erster Linie - darum ging, der Klägerin selbst die Anwendung des geschützten Verfahrens zu erlauben, sollte die Klägerin damit in die Lage versetzt werden, mit der Veräußerung von ihr hergestellter Vorrichtungen deren Abnehmern in allen benannten Vertragstaaten die Anwendung des geschützten Verfahrens zu gestatten. Nr. II des Vergleichs regelt demgegenüber nicht den Lizenzgegenstand, sondern die *Lizenzgebühr* und knüpft diese an den Nettoverkaufspreis von "*Vorrichtungen* gemäß Ziffer I.1 des Urteils ...", d.h. an Vorrichtungen, die wie es im Urteil heißt, dazu geeignet und bestimmt sind, das im Patentanspruch 1 bezeichnete Verfahren auszuüben. Von den im Urteilstenor des Landgerichts München I genannten *Tathandlungen* ("im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents 347 753 [solche] Vorrichtungen herzustellen, an zur Benutzung der Erfindung nicht Berechtigte anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen") ist im Vergleich nicht die Rede. Sie passen auch nicht zum Vergleichsinhalt, schon deshalb, weil die Lizenzgebühr nicht an die Herstellung und nicht an ein Anbieten, sondern an die Nettoverkaufspreise anknüpft, vor allem aber, weil der Vergleich ohnehin nicht auf den deutschen Teil des Patents beschränkt ist. Er erfaßt daher ohne weiteres Vorrichtungen, die die Klägerin beispielsweise in Österreich herstellt oder herstellen läßt und dort zur Nutzung in Österreich oder einem anderen der benannten Vertragsstaaten in den Verkehr bringt, denn damit macht die Klägerin von der erteilten Lizenz Gebrauch.

Für eine Differenzierung zwischen im Inland und im Ausland (hergestellten und) in den Verkehr gebrachten Vorrichtungen gibt der Vergleich somit nichts her. Andererseits liegt es fern und hat auch das Berufungsgericht nicht angenommen, daß Vorrichtungen auch dann lizenzgebührenpflichtig sein sol-

len, wenn jeder Bezug zu der erteilten Lizenz fehlt, weil sie außerhalb des Geltungsbereichs des Lizenzpatents, beispielsweise in Tschechien, hergestellt, in den Verkehr gebracht und dort auch eingesetzt werden. Ist mithin ein (im Vertrag nicht ausdrücklich genannter) Bezug zum Geltungsbereich des Lizenzpatentes erforderlich, liegt es - was das Berufungsgericht nicht berücksichtigt hat - näher, ihn in der Anwendung des geschützten Verfahrens im Geltungsbereich des Lizenzpatentes zu finden, als den Bezugspunkt in dem Ort des Inverkehrbringens der Vorrichtung zu sehen. Denn dieser Bezugspunkt erfaßte einerseits Lieferungen, die einer Lizenzierung nicht bedürfen (Lieferung von Deutschland nach Tschechien), und ließe andererseits Lieferungen unberücksichtigt, mit denen von der erteilten Lizenz Gebrauch gemacht wird (Inverkehrbringen in Tschechien zur Benutzung in Deutschland). Im Zweifel wird jedoch bei einer Patentlizenz die vereinbarte Lizenzgebühr für alle diejenigen, aber auch nur diejenigen Handlungen versprochen, die sich als Patentverletzung darstellten, wenn sie nicht durch die Lizenz gestattet wären (vgl. RG, Urt. v. 19.7.1935 - I 40/35, GRUR 1936, 121, 123).

Dem steht auch nicht die Erwägung des Berufungsgerichts entgegen, die Parteien hätten Streit darüber vermeiden wollen, ob die Abnehmer der Klägerin bei Gebrauch der Vorrichtung tatsächlich das geschützte Verfahren anwendeten. Denn das haben die Parteien dadurch erreicht, daß sie, wie bereits das Landgericht, auf dessen Entscheidungsgründe das Berufungsgericht Bezug nimmt, rechtsfehlerfrei angenommen hat, die generelle Eignung der Vorrichtungen genügen lassen wollten (obwohl dies im Wortlaut des Vergleichs nur unzulänglich Ausdruck findet, der durch die Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts München I nicht nur die Eignung, sondern auch die *Bestimmung* der Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens verlangt). Das rechtfertigt aber noch nicht die Annahme, die Parteien hätten damit auch Lieferfälle erfassen wollen,

in denen es mangels Patentschutzes für das Verfahren weder auf die Bestimmung noch auch nur auf die Eignung zu seiner Anwendung ankommt.

II. Das Berufungsurteil kann hiernach keinen Bestand haben. Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es jedoch nicht, da der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist. Selbst wenn die Parteien vereinbart hätten, auch für das patentfreie Ausland bestimmte Vorrichtungen sollten lizenzgebührenpflichtig sein, stünden der Beklagten solche Lizenzgebühren nicht zu, da der Vertrag in diesem Fall - jedenfalls insoweit - nach § 134 BGB i.V.m. § 17 GWB nichtig wäre. Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts greift die Revision mit Erfolg an.

1. Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob die Beklagte von der Klägerin aufgrund ihres Patentrechts verlangen könne, die Herstellung von Vorrichtungen (schlechthin) zu unterlassen, die dazu geeignet und bestimmt seien, das erfindungsgemäße Verfahren auszuüben. Auch wenn dies nicht der Fall sein sollte, verstoße der Vergleich nicht gegen § 17 Abs. 1 Satz 1 GWB. Mit Rücksicht auf den Zweck eines Vergleichs seien über die Verbietungsrechte aus dem Schutzrecht hinausgehende Unterlassungsverpflichtungen als kartellrechtlich unbedenklich anzusehen, wenn objektive Zweifel an der Rechtslage bestünden. Das sei hier der Fall, da das Landgericht München I die Klägerin sogar zur Unterlassung der Herstellung verurteilt habe, so daß auch aus objektiver Sicht erhebliche Zweifel an den der Patentinhaberin zustehenden Rechten bestanden hätten.

2. Nach § 17 Abs. 1 GWB sind Verträge über die Lizenzierung von Patenten verboten, soweit sie dem Lizenznehmer Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegen, die über den Inhalt der Schutzrechte hinausgehen.

In der Auslegung des Berufungsgerichts enthält der Vergleich eine derartige Verpflichtung; sie unterfällt dem Verbot des § 17 GWB ungeachtet des Umstandes, daß sie Bestandteil eines gerichtlichen Vergleichs ist.

a) Die vom Berufungsgericht offengelassene Frage, ob der Vergleich in der Auslegung, die ihm das Berufungsgericht gegeben hat, über den Inhalt des lizenzierten Schutzrechts hinausgeht, ist zu bejahen.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung einer Lizenzgebühr stellt eine Beschränkung im Geschäftsverkehr dar (Sen.Urt. v. 3.6.2003 - X ZR 215/01, GRUR 2003, 896 f. - Chirurgische Instrumente - m.w.N.). Wird eine solche Lizenzgebühr für Handlungen versprochen, die nicht kraft Gesetzes dem Patentinhaber vorbehalten sind, geht die Beschränkung über den Inhalt des Schutzrechts hinaus. So verhält es sich hier.

Das Klagepatent des Vorprozesses betrifft ein Arbeitsverfahren, nämlich ein Verfahren zur Reinigung von Abgasen. Es kann demgemäß im Inland nur durch die in § 9 Satz 2 Nr. 2 PatG bezeichneten Handlungen (unmittelbar) verletzt werden, d.h. insbesondere durch die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Lieferung der von der Klägerin hergestellten nicht patentgeschützten Vorrichtung kann als solche nur nach § 10 PatG verboten sein, nämlich als Lieferung eines sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehenden Mittels an einen zur Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht berechtigten Dritten zur Benutzung dieses Verfahrens im Inland. Die Vorschrift erfaßt jedoch nur die Lieferung und das Anbieten, nicht die Herstellung der Vorrichtung, da Dritte andernfalls daran gehindert würden, solche Mittel zur Benutzung außerhalb des Geltungsbereiches des Patentgesetzes zu liefern, was dem Zweck des § 10 PatG widerspräche, lediglich nach § 9 PatG verbote-

nen Handlungen im Vorfeld entgegenzuwirken (vgl. das für BGHZ 159, 76 vorgesehene Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler - m.w.N.). Ob im Einzelfall bereits die Herstellung einer zur Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeigneten Vorrichtung als Teilnahme an einer verbotenen Anwendung des Verfahrens gewertet werden kann, wie die Beklagte im Vorprozeß gemeint hat, erscheint fraglich, kann jedoch dahinstehen, da dies jedenfalls eine entsprechende Haupttat, d.h. eine Benutzung des Verfahrens im Inland, voraussetzt und deshalb weder ein allgemeines Herstellungsverbot noch ein allgemeines Lieferverbot rechtfertigen kann.

Ein solches Verbot kann auch nicht mit der - von der Beklagten erstmals im (jetzigen) Berufungsverfahren vorgetragenen - Erwägung gerechtfertigt werden, in der Herstellung der Vorrichtung sei bereits eine Benutzung des Verfahrens zu sehen, da die Vorrichtung sinnfällig dafür hergerichtet sei, für die Abgasreinigung im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents des Vorprozesses verwendet zu werden. Die Beklagte will sich hierbei auf die Rechtsprechung des Senats stützen, nach der bereits in der sinnfälligen Herrichtung einer Sache zu deren zugunsten des Patentinhabers geschützter Verwendung der Beginn der Verwendung selbst gesehen werden kann (BGHZ 88, 209, 212 - Hydropyridin; Sen.Urt. v. 21.11.1989 - X ZR 29/88, GRUR 1990, 505, 506 f. - Geschlitzte Abdeckfolie). Auf ein reines Arbeitsverfahren, wie es hier in Rede steht, läßt sich diese Rechtsprechung indes nicht übertragen.

Zwar ist die Herrichtungsformel in der von der Beklagten zitierten Entscheidung "Bierklärmittel" (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425) in einem obiter dictum auf einen nicht unmittelbar als Verwendungsanspruch formulierten Verfahrensanspruch angewandt worden. Dabei hat es sich jedoch um einen Anspruch gehandelt, bei dem sich die Verfahrensanweisungen sach-

lich in der Lehre erschöpften, ein bestimmtes Kieselgel zur Erhöhung der Eiweißstabilität von Bier zu verwenden, und damit der Sache nach um einen Verwendungsanspruch. Der Gegenstand eines Verwendungspatents wird charakterisiert durch einen Stoff oder eine sonstige, grundsätzlich dem Sachschutz zugängliche Sache in einer bestimmten Verwendung. Nur deshalb kann in der sinnfälligen Herrichtung der Sache nicht etwa nur eine der späteren Verwendung gleich zu behandelnde Handlung, sondern der Beginn der im Patentanspruch ausdrücklich als Schutzgegenstand genannten Verwendung selbst gesehen werden (vgl. BGHZ 116, 122, 128 - Heliumeinspeisung). Demgegenüber verbietet es sich, in einer zur Anwendung eines bestimmten Verfahrens geeigneten Maschine oder sonstigen Vorrichtung das Verfahren selbst zu sehen.

b) Nach der Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs ist ein Vergleich mit objektiv wettbewerbsbeschränkendem Inhalt dann zulässig, wenn ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlaß zu der Annahme besteht, der begünstigte Vertragspartner habe einen Anspruch auf Unterlassung der durch den Vergleich untersagten Handlung, so daß bei Durchführung eines Rechtsstreits ernstlich mit dem Ergebnis zu rechnen wäre, daß dem Wettbewerber das umstrittene Vorgehen untersagt werde. Nur solche wettbewerbsbeschränkenden Abreden sind von der Nichtigkeitsfolge freigestellt, die sich innerhalb der Grenzen dessen halten, was auch bei objektiver Beurteilung ernstlich zweifelhaft sein kann (BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; vgl. auch BGH, Urt. v. 21.4.1983 - I ZR 201/80, GRUR 1983, 602, 603 - Vertragsstrafenrückzahlung).

Die vergleichsweise getroffene Regelung wäre daher nur dann gerechtfertigt, wenn ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlaß zu der Annahme bestanden hätte, die Klägerin verletze das Klagepatent des Vorprozesses auch

dann, wenn sie zur Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Vorrichtungen in das patentfreie Ausland liefere, so daß die Parteien nicht über die Schutzwirkung des Patents hinausgingen, wenn die Klägerin eine Lizenzgebühr auch für den Verkauf der betreffenden von ihr hergestellten Vorrichtungen in das patentfreie Ausland verspreche. Derartiges hat das Berufungsgericht jedoch - zu Recht - nicht angenommen, sondern sich ganz allgemein mit "Zweifeln an der Rechtslage" begnügt, die es aus dem Urteil des Landgerichts München I hergeleitet hat. Dabei hat es jedoch nicht beachtet, daß das Landgericht München I ersichtlich Auslandslieferungen gar nicht in den Blick genommen hat. Warum es ein Herstellungsverbot ausgesprochen hat, ist dem Urteil nicht zu entnehmen, das zwar auch § 10 PatG nicht ausdrücklich erwähnt, aber verschiedentlich von mittelbarer Verletzung und Mitteln zur Benutzung der Erfindung spricht. Möglicherweise hat das Landgericht München I bei der Übernahme des entsprechend formulierten Klageantrags schlicht übersehen, daß dieser nicht in Übereinstimmung mit § 10 PatG formuliert war. Erst in zweiter Instanz des Vorprozesses ist zur Rechtfertigung dieses Antrags vorgetragen worden, Herstellung und Lieferung der für die Benutzung des Klagepatents bestimmten Abgasreinigungsanlage begründeten "eine patentrechtliche Verantwortung der [damaligen] Beklagten nicht nur aufgrund des § 10 PatG, sondern auch nach § 9 PatG als Mittäter der vom Abnehmer durch Benutzung des im Klagepatent geschützten Verfahrens begangenen Patentverletzung". Das gibt nicht einmal für die subjektive Vorstellung auch nur der Beklagten etwas her, der Klägerin könnte die Herstellung der Maschinen ohne Rücksicht auf deren Lieferung in ein "patentfreies" Land untersagt sein, in dem § 9 PatG keine Geltung beanspruchen kann. Um so weniger kann davon die Rede sein, es sei bei objektiver Beurteilung ernstlich zweifelhaft gewesen, ob die Beklagte der Klägerin Herstel-

lung und Lieferung ihrer Vorrichtungen in das patentfreie Ausland untersagen könne.

3. Entgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung stünde der Nichtigkeitsfolge auch Gemeinschaftsrecht nicht entgegen. Dabei kann dahinstehen, ob der Vertrag der Parteien, wozu das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, dem Gemeinschaftsrecht unterliegt, weil er geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten oder den Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Marktes im Sinne des Art. 81 EG spürbar zu beeinträchtigen. Denn das könnte die Anwendung des § 17 GWB nur dann ausschließen, wenn der Vertrag nach Gemeinschaftsrecht freigestellt wäre (vgl. EuGH, Urt. v. 13.2.1969 - Rs. 14/68, GRUR Int. 1969, 264, 268 - Walt Wilhelm; Urt. v. 10.7.1980 - Rs. 253/78 u. 1-3/79, GRUR Int. 1980, 744, 745 - Guerlain; Urt. v. 21.5.1987 - Rs. 249/85, GRUR 1987, 585, 587 - Albako Margarinefabrik Maria von der Linde/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung); das ist nicht der Fall.

a) Die Frage, ob ein Vertrag der Parteien mit dem vom Berufungsgericht angenommenen Inhalt nach der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen freigestellt wäre, stellt sich nicht. War nämlich der Vertrag zum Zeitpunkt seines Abschlusses ganz oder teilweise nichtig, so hätte er nach § 141 BGB allenfalls durch eine Bestätigung nach Änderung der Rechtslage Wirksamkeit erlangen können, denn die Wirksamkeit eines Vertrages richtet sich grundsätzlich nach den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Vorschriften (BGH, Urt. v. 11.12.2001 - KZR 13/00, GRUR 2002, 647 - Sabet/Massa). Eine solche Bestätigung ist je-

doch nicht festgestellt und kommt offensichtlich auch nicht in Betracht, da sie mit dem Klagebegehren im Widerspruch stünde.

b) Aus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (im folgenden: TechnologietransferV 1996) ergibt sich keine Freistellung. Bei Patentlizenzvereinbarungen wurden nämlich nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 TechnologietransferV 1996 die in Art. 1 Abs. 1 genannten Verpflichtungen nur soweit und solange freigestellt, wie das Lizenzerzeugnis im Gebiet des Lizenznehmers patentgeschützt war. Die Voraussetzungen für eine Freistellung nach Art. 1 liegen hiernach nicht vor, wenn im Lizenzgebiet kein Patentschutz (mehr) besteht (Langen/Bunte/Jestaedt, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 9. Aufl., Art. 81 EG Fallgruppen Rdn. 251; Ullrich in Immenga/ Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GRUR Abschn. C Rdn. 41; s. auch EuGH, Urt. v. 25.2.1986 - Rs. 193/83, GRUR Int. 1986, 635, 640 - Windsurfing International/Kommission). Eine Erstreckung von Verpflichtungen auf patentfreie Erzeugnisse schließt somit die Gruppenfreistellung für diese Verpflichtungen aus.

Melullis Scharen Mühlens

Meier-Beck Kirchhoff