BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 20/02

Verkündet am:
11. Januar 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Leichtflüssigkeitsabscheider

PatG (1981) § 9, § 15 Abs. 2

Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel mitlizenziert.

BGH, Urt. v. 11. Januar 2005 - X ZR 20/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 15. November 2001 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Kostenausspruch und insoweit teilweise aufgehoben, als die Beklagte über den landgerichtlichen Urteilsausspruch hinaus zur Rechnungslegung über Handlungen seit dem 16. Juni 1990 verurteilt worden ist und als festgestellt worden ist, daß die Beklagte zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung für die in der Zeit vom 16. Juni 1990 bis zum 28. August 1993 begangenen Handlungen und zum Ersatz des Schadens für Handlungen in der Zeit vom 29. August 1993 bis 17. September 1996 verurteilt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des einen Leichtflüssigkeitsabscheider betreffenden, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 368 084 (Klagepatents), das sie von den Erben des auch als Erfinder benannten verstorbenen früheren Patentinhabers H. erworben hat; vor dem Rechtserwerb entstandene Ansprüche wegen Benutzung oder Verletzung des Klagepatents sind an die Klägerin abgetreten worden. Patentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

> "Leichtflüssigkeitsabscheider mit einem Zulauf (11) für ein Leichtflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch, mindestens einer Abscheidekammer (2), einem Schwerflüssigkeitsablauf (13) und einer Leichtflüssigkeitsabführung (3), wobei dem Zulauf (11) für das Leichtflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch ein Absperrorgan (6) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Absperrorgan (6) bei Erreichen einer bestimmten Höhe des Leichtflüssigkeitsspiegels selbsttätig den Zulauf sperrt."

Die Klägerin macht Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche wegen Benutzung der angemeldeten Erfindung und Verletzung des Klagepatents durch Herstellung und Vertrieb der Leichtflüssigkeitsabscheider durch die Beklagte geltend. Diese benutzt sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß. Die Beklagte meint, zur Benutzung auch der durch das Klagepatent geschützten Erfindung berechtigt zu sein. Sie ist unstreitig berechtigt, eine weitere Erfindung H. , die zu der deutschen Patentanmeldung 39 30 226 geführt hat, gegen Zahlung einer Lizenzvergütung zu benutzen. Diese weitere Erfindung bildet die Entwicklungsstufe 6 des von H. entwickelten Abscheidersystems, während sich die dem Kla-

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

gepatent zugrunde liegende Erfindung auf eine frühere Entwicklungsstufe bezieht.

Wegen weiterer Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte kam es zum Streit zwischen H. und den drei Gesellschaftern einer im Verfahren als I. bezeichneten Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der auch der Geschäftsführer der Beklagten angehörte. Die Übertragungsklage der Gesellschafter der I. bezüglich dieser Schutzrechte wurde abgewiesen. In einem weiteren Rechtsstreit kam es zu einem am 17. September 1996 gerichtlich protokollierten Vergleich, in dem sich H. zur Zahlung von 40.000 DM an die Gesellschafter der I. bei Erledigung sämtlicher, auch der nicht streitbefangenen gegenseitigen Ansprüche aus einer früheren Vereinbarung verpflichtete. Aus diesem Vergleich leitet die Beklagte ihre Benutzungsberechtigung in erster Linie her. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, daß die Beklagte zur Benutzung der im Klagepatent geschützten Lehre nicht berechtigt sei.

Das Landgericht hat die Beklagte zu Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt sowie deren Schadensersatzpflicht seit dem 18. September 1996 festgestellt.

Gegen das Urteil des Landgerichts haben beide Parteien Berufung eingelegt, die Klägerin mit dem Ziel, eine Verurteilung ab einem Monat nach Veröffentlichung der Anmeldung zu erreichen, die Beklagte mit dem Ziel vollständiger Klageabweisung. Das Rechtsmittel der Klägerin hatte Erfolg, während die Berufung der Beklagten zurückgewiesen wurde. Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision führt entsprechend der Anfechtung durch die Revision zur Aufhebung des angefochtenen Urteils in dem Umfang, in dem die Verurteilung der Beklagten durch das Berufungsurteil gegenüber dem Landgerichtsurteil erweitert worden ist, und in diesem Umfang zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin teils aus eigenem, teils aus abgetretenem Recht Ansprüche wegen Benutzung der offengelegten Patentanmeldung - insoweit zutreffenderweise auf der Rechtsgrundlage des Art. II § 1 IntPatÜG -, teils wegen Patentverletzung (§ 139 PatG, §§ 242, 259 BGB in entsprechender Anwendung) zugesprochen. Es hat dabei - anders als noch das Landgericht - angenommen, Ansprüche wegen der unstreitigen Benutzung der Patentanmeldung und des Klagepatents seien nicht Gegenstand des Vergleichs vom 17. September 1996 gewesen. Entgegen der Auffassung des Landgerichts, die Abgeltungsklausel erfasse auch die Ansprüche H. gegen die Beklagte, weil H. anerkannt habe, daß I. mit seinen durch die beklagte Gesellschaft ausgeübten Nutzungshandlungen seiner vertraglichen Ausübungspflicht nachkomme, könne ein solches Anerkenntnis nicht darin gesehen werden, daß H. der Gesellschaft die Benutzung der Entwicklungsstufe 6 gestattet habe, die die Benutzung des Klagepatents voraussetze. Die seinerzeit gewährte einfache Lizenz bedeute nicht, daß H. damit anerkannt habe, daß die I. insoweit ihrer Ausübungspflicht nachkomme; hierzu hätte es nach Auffassung des Berufungsgerichts einer Erklärung dahin bedurft, daß die auf Grund der Lizenzvergabe er-

folgten Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungspflicht der I. erfolgten; eine solche Erklärung sei aber nicht erfolgt und H. habe auch nach den Umständen nicht zwingend davon ausgehen können, daß die Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungspflicht der I. erfolgten. Dieser und ihren Gesellschaftern habe es nämlich frei gestanden, in welcher Weise - z.B. durch Einrichtung einer eigenen Produktionsstätte oder durch Beauftragung eines Drittunternehmens - sie ihrer Ausübungspflicht genügen wollten.

II. Hiergegen wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg.

1. Sie rügt die Nichtberücksichtigung erheblichen Streitstoffs (§ 286 ZPO), bei dessen Berücksichtigung das Berufungsgericht zu einem anderen Ergebnis habe kommen müssen. Der Geschäftsführer der Beklagten habe sich, wie H. gewußt habe, lediglich mit der Patentverwaltung befaßt; das operative Geschäft habe allein in den Händen der Beklagten gelegen. Das Landgericht habe zudem unangegriffen festgestellt, daß H. der Beklagten eine Lizenz an der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentanmeldung eingeräumt habe, die eine Benutzung des Klagepatents voraussetze. Die Beklagte habe erhebliche Lizenzzahlungen an H. erbracht. H. habe auch niemals selbst die verfahrensgegenständlichen Ansprüche geltend gemacht, obwohl er von der Formunwirksamkeit des Lizenzvertrags gewußt habe.

Bei diesen Umständen handelt es sich lediglich um Indiztatsachen, die der Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht nicht die Grundlage entziehen.

2. Das Landgericht hat das Vorbringen des Beklagten als nicht widerlegt angesehen, daß es die Benutzung der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden deutschen Patentanmeldung 39 30 226, an der der Beklagten eine Lizenz eingeräumt worden war, erforderte, daß die Beklagte auch die Entwicklungsstufen 3 bis 5 und damit den Gegenstand des Klagepatents benutzen durfte. Das hat das Berufungsgericht nur im Rahmen der Überlegung berücksichtigt, hieraus ergebe sich ein Anerkenntnis von H. nicht, daß I. hiermit ihrer Ausübungspflicht nachkomme. Den weiteren Gesichtspunkt, daß sich hieraus eine Berechtigung der Beklagten ergeben konnte, auch das Klagepatent mitzubenutzen, hat das Berufungsgericht nicht bedacht. Das Berufungsgericht hat weiter nicht berücksichtigt, daß sich eine Benutzungsberechtigung der Beklagten an dem Klagepatent auch unabhängig hiervon daraus ergeben kann, daß die Benutzung des lizenzierten Rechts die des Klagepatents notwendig einschließt, wie es die Beklagte geltend gemacht hat. Setzte nämlich die der Beklagten erteilte Lizenz hinsichtlich der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentanmeldung 39 30 226 die Benutzung des Klagepatents voraus, der nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen die Gesellschafter von I. zugestimmt hatten, dann erforderte es der Zweck des Lizenzvertrags, auch die Benutzung dieses Schutzrechts zu gestatten (vgl. Bartenbach/Gennen, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 5. Aufl. Rdn. 442 m.w.N.; Busse, PatG 6. Aufl. § 15 Rdn. 49). Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, gilt allgemein, daß diese im Zweifel mitlizenziert ist. Wer einem anderen eine Benutzungsberechtigung an einem Schutzrecht einräumt, ist schon nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) in der Regel gehalten, das ihm Mögliche und Zumutbare zu tun, um dem anderen Vertragsteil die Ausübung der vertraglichen Berechtigung zu ermöglichen; das gilt umso mehr, als es bei der vertraglichen Einräumung einer Benutzungsberechtigung in der Regel das Ziel der Rechtseinräu-

mung sein wird, die Berechtigung auch auszuüben. Gesichtspunkte, aus denen sich ausnahmsweise etwas anderes ergeben könnte, sind bisher nicht festgestellt.

III. Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben. Das Berufungsgericht wird sich bei seiner erneuten Befassung mit der Frage auseinanderzusetzen haben, ob die Benutzung des Klagepatents zur Ausführung der lizenzierten Erfindung tatsächlich erforderlich war. Bejaht es dies, wird eine Verletzung des Klagepatents nur unter besonderen Umständen bejaht werden können.

Soweit die Verurteilung der Beklagten mit der Revision nicht angegriffen ist, ist dem Bundesgerichtshof eine Prüfung verwehrt.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff