

4
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 15

Brückenlegepanzer

- a) Auch der Nehmer einer einfachen Patentlizenz bleibt zur Lizenzzahlung verpflichtet, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt ist und die Lizenz ihm eine vorteilhafte Stellung verschafft.
- b) Auch der Nehmer einer Patentlizenz, der keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, bleibt zur Lizenzzahlung verpflichtet, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt ist und die Lizenz ihm eine vorteilhafte Stellung verschafft.

BGH, Urt. v. 25. Januar 1983 - X ZR 47/82 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

4

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 47/82

URTEIL

Verkündet am
25. Januar 1983
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundes-
minister der Verteidigung, B[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

1) Dipl.-Ing. Friedrich-Eckart S[REDACTED],
2) Annemarie S[REDACTED],
beide Bo[REDACTED]straße 4, N[REDACTED]-U[REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 1983 durch die
Richter Dr. Bruchhausen, Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse,
Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Kartell-
senats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom
15. Dezember 1981 wird auf Kosten der Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Rechtsvorgänger der Kläger, ehemaliger Präsident des
Beschaffungsamtes, erhielt von der Beklagten zu einem festen
Honorar von 14.500 DM einen Studienauftrag betreffend ein
Panzerbrückengerät. Die Vereinbarungen der Parteien über den
Studienauftrag sind in einem Schreiben der Beklagten vom
3. Oktober 1963 festgehalten. Darin heißt es unter anderem:



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"Darüber hinaus erteilen Sie dem Bund für Zwecke der Verteidigung (einschl. des Schutzes der Zivilbevölkerung) sowie für Zwecke des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspolizeien der Länder ein übertragbares, nicht ausschließliches, entgeltliches Benutzungsrecht an allen in- und ausländischen Schutzrechten, Schutzrechtsanmeldungen, Konstruktionen und Unterlagen, die bei Erteilung des Studienauftrages für Sie bestanden oder bei der Ausführung des Studienauftrages entstehen und im Ergebnis der Studie verwertet sind.

Der Bund wird Ihnen ein besonderes Entgelt gewähren, wenn das Ergebnis der Studie auf seine Veranlassung bei Dritten ganz oder teilweise benutzt wird (Benutzungsentgelt)."

Der Rechtsvorgänger der Kläger lieferte die Studie ab und erwirkte für sich auf die Anmeldung vom 27. Dezember 1963 das Patent 1 251 787 betreffend ein Brückenlegegerät. Auf Antrag der Beklagten hat das Bundespatentgericht das Patent im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 4 für nichtig erklärt. Über die Berufung hiergegen hat der erkennende Senat noch nicht entschieden. Der in dem Nichtigkeitsstreit von den Klägern - dortigen Beklagten - verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

"Brückenlegegerät, das aus einem Fahrzeug und einem um eine waagerechte Querachse schwenkbaren Ausleger an einem Ende des Fahrzeugs zum Verlegen einer auf dem Fahrzeug gelagerten Brücke besteht, wobei der Ausleger an seinem der Schwenkachse entgegengesetzten Ende ein Paar Rollen sowie in kleinerem Abstand von der Schwenkachse ein weiteres Paar Rollen in solcher Anordnung aufweist, daß an der Brücke angeordnete Führungsschienen beim Verschieben der Brücke in Längsrichtung des Fahrzeugs mit ihrer Unterseite auf dem vorderen Paar Rollen aufliegen, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsschienen (31) beim weiteren Verschieben der Brücke (2, 3) mit ihrer Oberseite an dem hinteren Paar Rollen (29) abgestützt sind, derart, daß das vordere Paar Rollen (28) und das hintere Paar Rollen (29) das mit dem Verschieben der Brücke (2, 3) zunehmende Gewichtsmoment als entsprechend größer werdendes Kräftepaar aufnehmen."

Die Ansprüche 2 und 4, die in der erteilten Fassung verteidigt werden, haben folgenden Wortlaut:

"2. Brückenlegegerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zum Schwenken des Auslegers (27) ein am Ausleger und am Fahrzeug (1) schwenkbar ange-

schlossener, hydraulisch betätigter Kolben-Zylinder-Antrieb (30) dient.

4. Brücke für ein Brückenlegegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsschienen (31) an ihrem Ende mit einer solchen Neigung nach oben geführt sind, daß die am Ende des Auslegers (27) gelagerten Rollen (28) bei abgelegter Brücke noch unter die Schienen greifen können."

Die Beklagte hat den Brückenlegepanzer "Biber" herstellen und in der Bundeswehr verwenden lassen. Die Kläger vertreten die Auffassung, die Beklagte habe dabei von den Merkmalen der oben wiedergegebenen Patentansprüche sowie allgemein von dem diese umfassenden technischen Inhalt der Studie Gebrauch gemacht und sei deshalb nach den getroffenen Vereinbarungen vergütungspflichtig. Die Kläger haben beantragt, die Beklagte zur Auskunfterteilung zu verurteilen und deren Verpflichtung zur Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Beschaffung der Brückenlegepanzer festzustellen.

Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage stattgegeben. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Klagabweisungsbegehren weiter. Die Kläger möchten die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

Die Revision bleibt erfolglos.

I. Das Berufungsgericht hat der Vereinbarung über den Studienauftrag entnommen, daß die Beklagte den Klägern für jedwede Benutzung des Ergebnisses der Studie ein Entgelt zahlen müsse, ohne Rücksicht darauf, ob diese Ergebnisse schutzfähig seien oder zur Erteilung von Schutzrechten geführt hätten. Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daß der von der Beklagten benutzte Brückenlegepanzer "Biber" von den Merkmalen der Ansprüche 1 (in der verteidigten Fassung), 2 und 4 des Patents 1 251 787 Gebrauch gemacht habe und die Beklagte deshalb auch verpflichtet sei, aus dem rechtlichen Gesichtspunkt des Lizenzvertrages eine Vergütung zu zahlen, da das Patent bisher nicht rechtskräftig für nichtig erklärt worden sei.

II. Die Revision greift nicht die Feststellung an, daß der Brückenlegepanzer "Biber" die verteidigte Merkmalskombination - teils in wörtlicher Übereinstimmung, teils in Gestalt glatter Äquivalente - aufweist. Das Patent sei jedoch nicht rechtsbeständig. Die Beklagte brauche sich nicht die Grundsätze der Rechtsprechung entgegenhalten zu lassen, nach denen der Lizenznehmer zahlungspflichtig sei, solange die Nichtigkeit des lizenzierten Schutzrechts nicht rechtskräftig festgestellt sei. Einmal habe die Beklagte nur eine einfache Benutzungserlaubnis im

Rahmen eines Werkvertrages besessen; die genannte Rechtsprechung betreffe aber nur ausschließliche Lizenzen. Zum anderen treffe die Begründung, die die Rechtsprechung für ihre Ansicht gegeben habe: daß nämlich der Lizenzgeber nicht die Verschaffung einer Benutzungsberechtigung an einem rechtsbeständigen Schutzrecht schulde, sondern die Verschaffung einer - durch das Schutzrecht dokumentierten - Vorzugsstellung gegenüber den Mitbewerbern des Lizenznehmers, hier offenbar nicht zu, da die Beklagte auf dem Gebiet der Beschaffung von Material für die Bundeswehr keinen Mitbewerber habe, dem gegenüber ihr die Benutzungserlaubnis einen Vorsprung im Wettbewerb verschaffen könne.

III. Die Angriffe der Revision, die sich dagegen richten, daß das Berufungsgericht angenommen hat, eine Vergütung sei nicht nur für die Benutzung von mit dem Inhalt der Studie übereinstimmenden Schutzrechten zu zahlen, sondern für die Benutzung des Inhalts der Studie schlechthin, ohne Rücksicht auf dessen Schutzfähigkeit, können auf sich beruhen. Denn auch die Revision zieht nicht in Zweifel, daß sich die Vereinbarung über die Benutzung und deren Vergütung jedenfalls auf erteilte Schutzrechte bezieht. Da die Beklagte die Ansprüche 1, 2 und 4 des Klagepatents benutzt hat, könnte sie mit ihren Angriffen gegen die Vertragsauslegung nur unter zwei - voneinander unabhängigen - Voraussetzungen Erfolg haben: einmal dann, wenn das angefochtene Urteil in seiner Tragweite zeitlich über den Ablauf des Patents hinausginge, so daß es jedenfalls teilweise nur durch

einen Rückgriff auf die vom Berufungsgericht vertretene Auffassung, die Vergütung sei für die Benutzung der Studie schlechthin zu zahlen, zu rechtfertigen wäre; zum andern dann, wenn die weiter von der Revision vertretene Auffassung zuträfe, die Beklagte brauche für die Benutzung der patentierten Lehre keine Vergütung zu zahlen, wenn das Patent nicht rechtsbeständig sei, ohne Rücksicht darauf, ob es für nichtig erklärt worden sei. Beide Voraussetzungen liegen nicht vor:

1. Das Klagepatent hat bis zum 27. Dezember 1981 in Geltung gestanden; dann ist es durch Zeitablauf erloschen. Das angefochtene Urteil ist auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 1981 am 15. Dezember 1981 erlassen worden, also zu einer Zeit, zu der das Patent noch nicht erloschen war. Die Verurteilung der Beklagten erstreckt sich ausschließlich auf zur Zeit des Ablaufs der Patentdauer bereits abgeschlossene Beschaffungsvorgänge. Die Beklagte ist verurteilt worden, Auskunft darüber zu erteilen, wie viele näher bezeichnete Vorrichtungen sie "bisher ... bezogen hat", und ihre Vergütungspflicht ist festgestellt worden für die bereits geschehene Beschaffung und Benutzung. Die Verurteilung ist daher in vollem Umfange gedeckt durch die Lizenzzahlungspflicht aus der Benutzung des Patents.

2. Die Beklagte kann auch der Zahlung einer Vergütung nicht durch Berufung auf die angeblich fehlende Rechtsbeständigkeit des Klagepatents entgehen.

a) Zu Unrecht leugnet die Revision, daß es sich bei der Einräumung der Befugnis, im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Studie entstehende Schutzrechte benutzen zu dürfen, um eine Lizenzvereinbarung handelt. Es trifft zwar zu, daß der Vertrag über die Erstellung der Studie in seinem wesentlichen Kern werkvertragliche Züge trägt. Allein die Zurverfügungstellung dabei sich ergebender Schutzrechte war keine werkvertragliche Verpflichtung des Verfassers der Studie, und die Parteien haben dies offensichtlich auch so gesehen, wie die gesonderte Einräumung eines Nutzungsrechts an Schutzrechten und das Versprechen einer besonderen Vergütung hierfür deutlich zeigen. Soweit die vertraglichen Vereinbarungen gewerbliche Schutzrechte betreffen, haben sie daher den Charakter einer entgeltlichen Benutzungserlaubnis, also den einer Lizenz.

b) Die Revision zieht die Rechtsgrundsätze nicht in Zweifel, die die Rechtsprechung in Bezug auf die Vergütungspflicht des Lizenznehmers bei fehlender Rechtsbeständigkeit des Vertragspatents anwendet. Hiernach ist der Lizenznehmer zahlungspflichtig, solange die Nichtigkeit des lizenzierten Patents nicht rechtskräftig feststeht u n d solange das Patent von den Mitbewerbern respektiert wird; auch die - mit rückwirkender Kraft erfolgende - rechtskräftige Nichtigkeitsklärung beseitigt nicht die Lizenzzahlungspflicht für Benutzungshandlungen in der Zeit vor dem Eintritt der Rechtskraft des auf Nichtigkeitsklärung lautenden Urteils. Diese Rechtsprechung beruht auf der Erwägung,

daß der Lizenzgeber regelmäßig eine verbindliche Zusage des Rechtsbestands seines Patents nicht geben kann und auch nicht gibt, daß aber auch das Interesse des Lizenznehmers weniger auf die Teilhabe an einer rechtlich unanfechtbaren Vorzugsstellung gerichtet ist als vielmehr auf die wirtschaftlichen Vorteile, die mit der Erlaubnis der Benutzung eines durch ein Patent faktisch abgesicherten Monopols verbunden sind: Solange das Patent in Geltung steht und von den Nichtberechtigten geachtet wird, ist dem Lizenznehmer diese Vorzugsstellung sicher; der Lizenzgeber erfüllt damit seine vertragliche Verpflichtung und kann folglich auch das vereinbarte Entgelt beanspruchen (vgl. BGH GRUR 1969, 677, 678 - Rüben-Verladeeinrichtung; 1977, 107, 109 - Werbespiegel).

c) Entgegen der Ansicht der Revision gelten diese Grundsätze nicht nur für ausschließliche, sondern auch für einfache Lizenzen. Was die Gründe für die Zahlungspflicht des Lizenznehmers trotz mangelnden Rechtsbestands des lizenzierten Patents angeht, so besteht zwischen der ausschließlichen und der einfachen Lizenz kein Unterschied. Daß die einfache Lizenz dem Nehmer schwächere Rechte verleiht als dem Nehmer einer ausschließlichen Lizenz, liegt in der unterschiedlichen rechtlichen Tragweite dieser Benutzungserlaubnisse begründet, ist jedoch nicht davon abhängig, welches Maß an Rechtsbeständigkeit das Vertragsschutzrecht besitzt: Der Nehmer einer einfachen und der einer ausschließlichen Lizenz verlieren ihre faktische Vorzugs-

stellung gleichermaßen erst, wenn das Patent rechtskräftig für nichtig erklärt wird oder nicht mehr respektiert wird.

d) Die erörterten Grundsätze gelten unabhängig davon, ob ein Lizenznehmer im konkreten Falle Mitbewerber hat, denen gegenüber sich die durch die Benutzungserlaubnis erlangte faktische Vorzugsstellung auswirkt. Die Auffassung der Revision, nach der sich der Lizenznehmer, der keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, seiner Lizenzzahlungspflicht durch Berufung auf die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents entziehen könne, verdient keine Billigung.

Sie berücksichtigt einmal nicht, daß die Erlangung eines Vorsprungs gegenüber anderen Mitbewerbern zwar ein besonders augenfälliger Vorteil ist, den der Lizenznehmer durch die Teilhabe an der - zwar objektiv zu Unrecht begründeten, aber doch tatsächlich bestehenden und respektierten - Monopolstellung des Patentinhabers in den meisten Fällen genießt, aber keineswegs der einzige. Auch dem Lizenznehmer, der keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, verleiht die Lizenz Vorteile, die sich für seine wirtschaftliche Tätigkeit nützlich auswirken können. Er ist nicht dem Benutzungsverbot des Patentinhabers ausgesetzt. Das ist er zwar, wenn er keine Lizenz nimmt und das Patent sich bei der Prüfung durch den Nichtigkeitsrichter als nicht rechtsbeständig erweist, wegen der rückwirkenden Kraft der Nichtigkeitsentscheidung letzten Endes auch nicht; aber er muß, um sich dem

Verbot zu entziehen, ein Nichtigkeitsverfahren einleiten, und bis zu dessen rechtskräftiger Entscheidung hat er - sieht man von der Aussetzungsbefugnis des Verletzungsrichters nach § 148 ZPO ab, von der dieser aber mit Recht regelmäßig nur zurückhaltend Gebrauch macht (vgl. BGH GRUR 1958, 179, 180; OLG Düsseldorf GRUR 1979, 188) - wegen der Bindung des Verletzungsrichters an den Erteilungsakt keine rechtliche Handhabe, sich über das Benutzungsverbot hinwegzusetzen. Dieser Wert der Lizenz zeigt sich auch im vorliegenden Falle: Die Beklagte wäre ohne die ihr eingeräumte Benutzungserlaubnis zunächst nicht in der Lage gewesen, die von der Bundeswehr benötigten Brückenlegepanzer nach der Lehre des Streitpatents ungestört zu beschaffen und zu Verteidigungszwecken und anderen hoheitlichen Zwecken zu benutzen, ohne sich dem Angriff des Patentinhabers auszusetzen.

Des weiteren versetzte die Lizenz, worauf die Revisionserwiderung zu Recht hingewiesen hat, die Beklagte in die Lage, die Entwicklung des Brückenlegepanzers und dessen Herstellung durch von ihr nach Belieben ausgewählte gewerbliche Hersteller vorantreiben und durchführen zu lassen, ohne Zurückhaltung und Bedenken von Seiten der Hersteller wegen des bestehenden Patents befürchten zu müssen. Denn die Lizenz eröffnete der Beklagten die Möglichkeit, den Herstellern zu versichern, daß auch sie rechtmäßig handelten, wenn sie beim Bau des Geräts von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machten.

Die Revision verkennt selbst nicht, daß die Lizenz der Beklagten diese Vorteile verschafft hat. Sie selbst kennzeichnet das Interesse der Beklagten an der Lizenz als das an der "ungestörten Benutzung einschließlich der freien Auswahl der Hersteller". Eben diese Vorteile hat die Lizenz der Beklagten verschafft, und sie sind ihr auch für die Dauer des Bestehens des Patents erhalten geblieben. Dies rechtfertigt die uneingeschränkte Anwendung der oben dargelegten Grundsätze auch auf die Vergütungspflicht der Beklagten.

Würde man eine Vergütungspflicht, wie dies die Revision für richtig hält, dagegen nur dann annehmen, wenn die Benutzungserlaubnis den Lizenznehmer gegen den Wettbewerb abschirmt, dann würde der Lizenznehmer, der keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, kraft seiner Monopolstellung im Verhältnis zu einem fremdem Wettbewerb ausgesetzten Lizenznehmer ungerechtfertigt bevorzugt. Er könnte sich im Vergleich zu diesem seiner Lizenzzahlungspflicht erheblich leichter entledigen.

Die Beklagte ist demnach zur Zahlung der Benutzungsvergütung verpflichtet, ohne daß es darauf ankommt, ob sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweist. Das angefochtene Urteil stellt sich danach jedenfalls im Ergebnis als zutreffend heraus.

IV. Auf den weiteren Angriff der Revision gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Vertragsauslegung - das Berufungsgericht sei zu Unrecht von einer doppelten Vergütungspflicht ausgegangen - braucht nicht eingegangen zu werden. Denn eine solche Auffassung, sollte sie den Gründen des angefochtenen Urteils zu entnehmen sein, hat jedenfalls im Urteilsausspruch keinen Niederschlag gefunden. Die Beklagte ist daher in einem Streit über die Höhe der zu zahlenden Vergütung nicht gehindert, in diesem Punkt die von ihr für richtig gehaltene Vertragsauslegung zu vertreten.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 97 ZPO.

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert