

S. 138 / Nr. 32 Erfindungsschutz (d)

BGE 61 II 138

32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Februar 1935 i. S. Arquint gegen Gebrüder Tüscher & Co.

Regeste:

Patentrecht, Legitimation des Lizenznehmers zur Nichtigkeitsklage; Einrede der Arglist.

A. - Der Beklagte, Ingenieur Hans Arquint in Pasing bei München, ist Inhaber der schweizerischen Patente Nr. 125848 u. 151544 für Fahrzeugaufbauten. Durch Lizenzvertrag vom 29. Oktober 1930 räumte er der Klägerin, Fa. Gebr. Tüscher & Cie in Zürich, für das Gebiet

Seite: 139

der Schweiz das alleinige Recht ein, Fahrzeugaufbauten nach seinen Patentsystemen herzustellen und zu vertreiben.

Im Herbst 1931 und Frühjahr 1932 beschwerte sich die Klägerin beim Beklagten, dass verschiedene schweizerische Karosseriewerke Stahlgerippe herstellen, die im wesentlichen seinen Patenten entsprechen. Sie forderte den Beklagten auf, gegen diese Firmen Klage wegen Patentverletzung zu erheben und erklärte, als das nicht geschah, den Rücktritt vom Lizenzvertrag.

Der Beklagte erhob am 12. August 1932 in München, als dem im Lizenzvertrag vorgesehenen Gerichtsstand, Klage auf Erfüllung des Vertrages.

B. - Hierauf hat die Klägerin am 30. November 1932 in Bern auf Nichtigklärung der beiden Patente Nr. 125828 u. 151544 geklagt.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt, in erster Linie mit der Begründung, dass die Klägerin als Lizenznehmerin nach Treu und Glauben nicht zur Anfechtung der Patente legitimiert sei.

C. - Diese Einrede des Beklagten ist vom Handelsgericht des Kantons Bern und hernach vom Bundesgericht verworfen worden, von letzterem aus folgenden

Erwägungen:

Nach Art. 16 Abs. 3 PatG steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse nachweist. Dieses Interesse ist beim Lizenznehmer, der ja den Lizenzvertrag um des Patentgegenstandes willen abgeschlossen hat, füglich nicht zu leugnen.

Dagegen kann natürlich der nach Art. 16 Klageberechtigte zum Patentinhaber in einem Verhältnis stehen, das nach den Grundsätzen von Treu und Glauben einen Angriff auf das Patent nicht zulässt. So wird der frühere Patentinhaber, der das Patent einem andern verkauft hat, nicht als legitimiert erachtet, gegen den Erwerber die Nichtigkeitsklage zu erheben (BGE 38 II 88 Erw. 2; 55 II 279 ff). Im gleichen Sinne scheinen das englische

Seite: 140

und amerikanische Recht die Nichtigkeitsklage des Lizenznehmers schlechtweg auszuschliessen. Für das schweizerische Recht kann diese weitgehende Auffassung nicht anerkannt werden. Wie man den Lizenzvertrag auch definieren mag, so enthält er nach unserer Rechtsordnung in seiner typischen Gestalt nichts weiteres, als dass der Patentinhaber seine Rechte aus dem Patent in kleinerem oder grösserem Umfange auf den Lizenznehmer überträgt. Darin allein kann aber noch kein Grund erblickt werden, welcher der Nichtigkeitsklage des Lizenznehmers entgegenstände (WEIDLICH und BLUM, Das schweizerische Patentrecht S. 303; übereinstimmend für das deutsche Recht, KOHLER, Handbuch des deutschen Patentrechtes, S. 379 f.; PIETZKER, Patentgesetz, S. 356 lit. e).

Es kann also nur darauf ankommen, ob durch die besondere Ausgestaltung des Lizenzvertrages im einzelnen Falle ein Treueverhältnis begründet worden ist, mit dem die Nichtigkeitsklage des Lizenznehmers unvereinbar wäre. Die Vorinstanz stellt mit Pietzker (a.a.O.) darauf ab, ob der Lizenzvertrag in concreto gesellschaftähnlichen Charakter habe. Gegen die Anwendung dieses Kriteriums ist grundsätzlich nichts einzuwenden, doch vermag es die zu entscheidende Frage nicht in allen Fällen zu lösen. Denn neben den gemeinsamen Interessen der Gesellschaft als solcher bestehen immerhin die Eigeninteressen der einzelnen Gesellschafter fort, und wie die Klage auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen beweist (Art. 545 Abs. 2 OR), muss diesen unter Umständen der Vorrang gegenüber jenen eingeräumt werden.

Wie es sich im vorliegenden Fall mit der Interessenverknüpfung verhält, kann dahingestellt bleiben. Es fällt in Betracht, dass der Beklagte schon vor Anhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin gegen diese in München einen Prozess auf Erfüllung des Lizenzvertrages angestrengt, ferner dass sich die Klägerin wegen Patentverletzungen durch Dritte im Genuss des Lizenzgegenstandes bedroht gefühlt und den Beklagten wiederholt

Seite: 141

aufgefordert hat, diese Verletzungen gerichtlich zu verfolgen, ohne dass der Beklagte den Aufforderungen nachgekommen wäre. Bei diesem Sachverhalt hatte die Klägerin ein berechtigtes Interesse, die Rechtsbeständigkeit der Patente abklären zu lassen, und dazu blieb ihr schlechterdings kein ebenso geeignetes Mittel wie die Erhebung der Nichtigkeitsklage beim zuständigen schweizerischen Richter. Angesichts der von der Klägerin geltend gemachten Patentverletzungen war ein Rechtsstreit über die Patente ohnehin unvermeidbar geworden. Das anerkennt im Grunde genommen auch der Beklagte, wenn er sich in der Klageantwort darauf beruft, dass auf eine von der Klägerin erhobene Verletzungsklage hin die Rechtsbeständigkeit der Patente sozusagen automatisch geprüft worden wäre. Die Behauptung aber, die Klägerin hätte solche Patentverletzungsklagen selber erheben können, bedeutet geradezu eine Bösgläubigkeit seitens des Beklagten, hat er sich doch in der ganzen Korrespondenz und noch in einem Schreiben vom 30. September 1932 vorbehalten, gegebenenfalls selber gegen die Patentverletzungen vorzugehen. Unbegründet ist ferner auch der Einwand, die Klägerin habe ihm die für die Patentverletzungsklagen nötigen Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt. Die Klägerin hat ihm durch Schreiben vom 4. Juni, 16. September und 5. Oktober 1932 die jeweiligen verlangten Angaben gemacht, war aber noch am 1. November 1932 ohne Bescheid über die Entschliessung des Beklagten und setzte ihm daher an diesem Tage eine letzte achttägige Frist zur Anhebung der Patentverletzungsklage gegen die Schweiz. Waggonfabrik in Schlieren an. Statt dass dann die Entscheidung getroffen worden wäre, ersuchte der Vertreter des Beklagten die Klägerin am 5. November, die Frist um mindestens einen Monat zu erstrecken, da der Beklagte bis Ende November im Ausland abwesend sei. Darauf ging die Klägerin nicht ein, was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass sich die Verhandlungen schon seit dem Herbst 1931 hingezogen

Seite: 142

hatten und der Beklagte offensichtlich wenig Eifer zeigte, die Verfolgung der Patentverletzungen aufzunehmen, während der Klägerin an einer raschen Abklärung der Verhältnisse gelegen sein musste.

Die Nichtigkeitsklage kann somit der Klägerin nicht als Verrat am Genossen ausgelegt werden, weshalb die vom Beklagten erhobene Einrede der Arglist abzuweisen ist