

## S. 166 / Nr. 27 Erfindungsschutz (d)

BGE 75 II 166

27. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. März 1949 i. S. Solcà gegen Rosenberger & Hollinger.

Regeste:

Lizenzvertrag.

Legitimation des Lizenznehmers zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage (Erw. 1).

Auswirkungen der nachträglichen Feststellung der Patentnichtigkeit auf den Lizenzvertrag und die bereits entrichteten bzw. fälligen Lizenzgebühren (Erw. 3).

Contrat de licence.

Qualité du licencié pour intenter l'action en nullité du brevet (consid. 1).

Conséquences de la constatation ultérieure de la nullité du brevet sur le contrat de licence et les redevances déjà payées ou échues (consid. 3).

Contratto di licenza.

Veste del beneficiario d'una licenza per promuovere l'azione di annullamento del brevetto (consid. 1).

Conseguenze dell'ulteriore accertamento della nullità del brevetto sul contratto di licenza e sulle tasse di licenza già pagate o scadute (consid. 3).

Seite: 167

1. In erster Linie ist die Frage der vom Beklagten bestrittenen Aktivlegitimation der Klägerin zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage zu prüfen.

a) Dass beim Lizenznehmer grundsätzlich das Interesse vorhanden ist, von dem Art. 16 Abs. 3 PatG die Legitimation zur Nichtigkeitsklage abhängig macht, steht ausser Zweifel. Denn regelmässig bildet das Bestehen eines gültigen Patentes die Grundlage des Lizenzvertrages. Dagegen ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage dann abzusprechen, wenn durch die Ausgestaltung des Lizenzvertrages zwischen den Parteien ein besonderes Treueverhältnis begründet worden ist. In diesem Falle würde nämlich der Angriff des Lizenznehmers auf das Patent gegen Treu und Glauben verstossen (BGE 61 II 140). Ein solches Treueverhältnis kann sich insbesondere daraus ergeben, dass der konkrete Lizenzvertrag einen gesellschaftsähnlichen Charakter aufweist. Gesellschaftsähnlichkeit in diesem Sinne darf beispielsweise angenommen werden, wenn Konstruktionszeichnungen auszutauschen und Verbesserungen gegenseitig mitzuteilen sind; ferner etwa, wenn die Erfindung für gemeinsame Rechnung ausgenutzt werden soll und in Verbindung damit der eine Vertragspartner Einsicht in die Bücher des andern verlangen darf. Ebenso liegt Gesellschaftsähnlichkeit vor, wenn sich die Parteien des Lizenzvertrages gegenseitig weitere Patente überlassen oder Aufträge, die der eine Teil nicht ausführen kann oder will, dem andern anheimfallen (vgl. RGZ 142 S. 214).

Im vorliegenden Falle ist jedoch keine Voraussetzung dieser Art erfüllt, die auf ein gesellschaftsähnliches Verhältnis schliessen liesse. Zwar hatten beide Parteien die Absicht, die Erfindung des Beklagten wirtschaftlich auszuwerten und daraus für sich einen Vorteil zu ziehen. Allein dieser Zweck war wohl der gleiche, aber nicht ein gemeinsamer, wie es für ein gesellschaftsähnliches Verhältnis erforderlich wäre. Es fehlte an der hierfür kennzeichnenden

Seite: 168

Zusammenarbeit, der Entfaltung einer gemeinsamen, auf die Erreichung des gleichen Zieles gerichteten Tätigkeit.

b) Auch beim Fehlen eines besonderen Treueverhältnisses muss indessen unter bestimmten Voraussetzungen dem Lizenznehmer die Erhebung der Nichtigkeitsklage versagt werden. Dies ist der Fall, wenn ihm die Lizenz gerade deswegen eingeräumt wurde, weil die Rechtsbeständigkeit des Patentes zweifelhaft war und der Patentinhaber es vorzog, durch Erteilung einer Lizenz an den Konkurrenten die Aufrollung der Frage der Gültigkeit des Patentes zu vermeiden. Unter solchen Umständen müsste selbst beim Fehlen eines ausdrücklichen Verzichts des Lizenznehmers nach dieser Richtung die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch ihn als rechtsmissbräuchlich erachtet werden.

Dagegen kann die Nichtigkeitsklage nicht ohne weiteres schon dann als missbräuchlich gelten, wenn der Lizenznehmer es ohne stichhaltigen Grund unterlassen hat, aus einem während der ganzen Vertragsdauer unangefochten gebliebenen Patent Nutzen zu ziehen, wie das deutsche Reichsgericht in RGZ 101 S. 235 ff. dies angenommen hat. Diese Auffassung liesse sich allenfalls vertreten, wenn gemäss der im genannten Entscheid (S. 238) geäusserten Ansicht der Lizenznehmer trotz

nachträglicher Vernichtung des Patentbesitzes unter allen Umständen zur Zahlung der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren im vollen Umfang gehalten bliebe. Dann hätte er nämlich in der Tat kein schutzwürdiges Interesse an der Vernichtung des Patentbesitzes. Allein die erwähnte Voraussetzung trifft nicht zu; vielmehr vermag, wie im folgenden zu zeigen sein wird (und wie übrigens auch das Reichsgericht in RGZ 86 S. 55 ff. angenommen hat) die Patentvernichtung die Rechtsstellung des Lizenznehmers auch bezüglich der bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren zu beeinflussen. Darum darf selbst dem säumigen Lizenznehmer nicht von vorneherein verwehrt werden, die Nichtigerklärung des Patentbesitzes anzustreben.

Seite: 169

c) Nach der Ansicht des Beklagten soll die Patentnichtigkeitsklage deshalb missbräuchlich sein, weil sich die Klägerin zu ihrer Begründung auf längst erloschene, in Fachkreisen vergessene Patente berufe und durch dieses Verhalten die faktisch vorhandene Monopolstellung des Beklagten selber zerstöre.

Dieser Einwand ist haltlos. Nach der klaren Vorschrift von Art. 4 PatG genügt das Vorhandensein von neuheitsschädlichen Veröffentlichungen im Inland zur Vernichtung des Patentbesitzes. Dass tatsächlich jemand von den betreffenden Publikationen Kenntnis genommen oder gar die Erfindung ausgeführt habe, verlangt das Gesetz nicht (BGE 41 II 277). Dieser Regelung liegt der Gedanke zu Grunde, dass nur die wirklich neue, die Technik bereichernde Erfindung des Schutzes teilhaftig sein solle. Wieso der Lizenznehmer, der sich diesen Grundsatz zu Nutze macht, einen Rechtsmissbrauch begehen sollte, ist nicht einzusehen.

Mit der Vorinstanz ist daher im vorliegenden Falle die Nichtigkeitsklage der Klägerin nicht als gegen Treu und Glauben verstossend zu betrachten.

(2. Nichtigerklärung des Patents des Beklagten.)

3. a) Die Nichtigkeit des Patentbesitzes hat zur Folge, dass auch der darauf bezügliche Lizenzvertrag der Parteien nichtig ist. Denn die Patentnichtigkeit ist, mag sie auch erst nachträglich festgestellt werden, eine anfängliche; das Patent hat rechtlich überhaupt nie bestanden. Infolgedessen weist der Lizenzvertrag, gemäss welchem der Beklagte der Klägerin für ein bestimmtes Gebiet und für eine bestimmte Zeit die ausschliessliche Nutzung des Patentbesitzes zu überlassen hatte, einen unmöglichen Inhalt auf; der Beklagte war nie in der Lage, der Klägerin das die Ausschliesslichkeit sichernde absolute Verbotungsrecht Dritten gegenüber mit rechtlicher Wirksamkeit zur Verfügung zu stellen. Hatte der Lizenzvertrag aber einen unmöglichen Inhalt, so ist er gemäss Art. 20 Abs. 1 OR nichtig. Insoweit ist der Vorinstanz beizupflichten. Anders wäre nur dann zu entscheiden, wenn aus dem

Seite: 170

Lizenzvertrag hervorginge, dass der Lizenznehmer das Risiko der Patentvernichtung auf sich nehmen wollte. Das ist hier jedoch nicht der Fall; die Klägerin hat sich vielmehr vom Beklagten die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes im Vertrag noch ausdrücklich garantieren lassen.

Da die Klägerin die Nichtigkeit des Patentbesitzes wie auch die daraus folgende Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen unmöglichen Inhalts ausdrücklich geltend gemacht hat, braucht nicht untersucht zu werden, ob der Richter die aus den Akten ersichtliche Unmöglichkeit des Vertragsinhalts auch ohne Geltendmachung seitens einer Partei von Amteswegen zu berücksichtigen hätte.

b) Aus der Nichtigkeit des Lizenzvertrages folgert die Vorinstanz, dass die von der Klägerin entrichteten Lizenzgebühren der rechtlichen Grundlage entbehrten und daher eine ungerechtfertigte Bereicherung des Beklagten darstellen, die zurückzuerstatten sei. Grundsätzlich den gleichen Standpunkt hat das Bundesgericht in seinem nicht veröffentlichten Urteil vom 17. Mai 1944 i. S. Schoop c. Color-Metall A.-G. eingenommen. Doch stand in jenem Fall die Frage der versäumten Nutzungsmöglichkeit nicht zu Diskussion, und der heute interessierende Fragenkomplex wurde überhaupt nicht eingehend untersucht.

Eine uneingeschränkte Anwendung der aus Art. 20 Abs. 1 OR sich ergebenden Folgen erweist sich bei näherer Betrachtung mit Rücksicht auf die Besonderheiten des Patentrechts nicht als angängig. Denn wenn das nichtig erklärte Patent auch, dem Wesen der Nichtigkeit entsprechend, als von Anfang an nicht bestehend zu gelten hat, so hat es doch infolge seiner Erteilung durch den Staat und seine darauf gegründete Scheinexistenz tatsächlich gewisse Wirkungen entfaltet, die zum Teil nicht mehr aus der Welt geschafft werden können. So hat der Lizenznehmer, der die ihm aus dem Lizenzvertrag zustehenden Rechte ausgeübt hat, tatsächlich genau die gleiche Vorzugsstellung genossen, solange das Patent unangefochten geblieben ist, wie sie ihm ein rechtsgültiges Patent zu

Seite: 171

verschaffen vermocht hätte. Er konnte unbehelligt von den nicht im Genuss einer Lizenz befindlichen Konkurrenten den vermeintlich patentierten Gegenstand herstellen und vertreiben; mit Rücksicht auf

die patentgeschützten besonderen Vorteile bezahlten die Abnehmer einen entsprechend höheren Preis für die Ware; und bei der ausschliesslichen Lizenz war dem Lizenzgeber die Möglichkeit, das vermeintliche Patent selber auszunützen, durch den Lizenzvertrag, an den er sich gebunden glaubte, verwehrt. Namentlich im Hinblick auf den zuletzt genannten Umstand ist es daher unzutreffend, wenn die Vorinstanz ausführt, der Lizenznehmer habe die ihm aus dem Lizenzvertrag erwachsenen Vorteile nicht dem Lizenzgeber zu verdanken.

Diesen tatsächlichen Auswirkungen des Scheinpatentes, die nachträglich nicht mehr ungeschehen gemacht werden können, muss billigerweise irgendwie Rechnung getragen werden. Die Vorinstanz glaubt, dies könne dadurch geschehen, dass der Lizenznehmer einen von ihm erzielten Gewinn dem Lizenzgeber als ungerechtfertigte Bereicherung auszufolgen hätte. Die Ermittlung einer solchen Bereicherung würde jedoch praktisch sehr grosse Schwierigkeiten bieten. Denn es liesse sich kaum feststellen, wieviel von dem durch den Lizenznehmer erzielten Gewinn er auch ohne das vermeintliche Patent gemacht hätte, und andererseits wäre es ungewiss, ob der Lizenzgeber in der Lage gewesen wäre, ein ebenso günstiges Ergebnis zu erreichen, wenn er das vermeintliche Patent selber ausgewertet hätte. Ferner erschiene es doch als einigermaßen fraglich, ob der dem Lizenzgeber entgangene Nutzen, auf den er wegen der Nichtigkeit des Patentes rechtlich so wenig Anspruch hätte wie der Lizenznehmer, als Entreicherung im Sinne des Gesetzes angesehen werden könnte. Abgesehen von diesem Bedenken ergäbe sich auf diesem Wege keine befriedigende Lösung des gerade hier vorliegenden Falles, dass der Lizenznehmer keinen Nutzen aus dem Patent gezogen hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre,

Seite: 172

es aber unterliess, ohne dass dabei die Frage der Gültigkeit des Patentes irgendwie mit hineingespielt hätte; denn diese stand in der massgebenden Zeit gar nicht zur Diskussion und wurde von keiner Seite angezweifelt. Ein vom Lizenznehmer bloss versäumter Nutzen könnte aber nicht als Bereicherung in Rechnung gestellt werden. Es wäre indessen im höchsten Grade stossend, die Folgen der Passivität des Lizenznehmers dem Lizenzgeber aufzubürden, der durch den Lizenzvertrag daran gehindert war, das Patent selber auszuwerten. Der Lizenznehmer, der so auf Kosten des Lizenzgebers in eine günstige Geschäftslage versetzt worden war, sie aber nicht ausnützte, steht dem Schaden viel näher als der Lizenzgeber.

Im Hinblick auf die erwähnten nicht mehr zu beseitigenden Auswirkungen des Scheinpatents ist es darum geboten, dem Lizenzgeber trotz der Nichtigerklärung des Patentes jedenfalls dem Grundsatz nach für die Vergangenheit doch einen Anspruch auf die Lizenzgebühr zuzuerkennen, ganz unabhängig davon, ob der Lizenznehmer das Patent ausgenützt hat oder nicht. Dass das schweizerische Recht die Vorprüfung nicht kennt, ist dabei entgegen der Meinung der Vorinstanz völlig belanglos. Die faktische Lage ist für Lizenznehmer und Lizenzgeber im massgebenden Punkte genau die gleiche. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang sodann auch, dass der Lizenzgeber die Rechtsbeständigkeit des Patentes noch ausdrücklich gewährleistet hat; denn eine solche Garantie hat lediglich den Zweck, dem Lizenznehmer, der ein Patent ausnützt oder ernstlich auszunützen bemüht ist, für den Fall der Nichtigerklärung einen Erfüllungsanspruch zu verschaffen (vgl. dazu sowie zu der Frage, ob für eine unmögliche Leistung eine Garantie abgegeben werden könne, etwa OSER-SCHÖNENBERGER, N. 11 zu Art. 20 OR, sowie ENNECCERUS, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 23./27. Auflage I/2 S. 99). Einen Erfüllungsanspruch hat aber die Klägerin mit Recht nicht geltend gemacht, weil sie tatsächlich auch im Falle der Rechtsbeständigkeit des

Seite: 173

Patentes aus diesem keinen Nutzen gezogen hätte. Im übrigen vermag das Vorliegen der Garantieerklärung nichts daran zu ändern, dass der Lizenznehmer die Möglichkeit hatte, wenigstens während einer gewissen Zeit das Patent völlig ungestört auszunützen. Es lässt sich sogar die Auffassung vertreten, für die Vergangenheit sei der Gewährspflicht voll Genüge geleistet worden, da ja der Lizenznehmer in seinem Rechtsbesitz in keiner Weise gestört war.

c) Für die Ablehnung der uneingeschränkten Durchführung der Nichtigkeit des Lizenzvertrages spricht ferner auch die Rechtslage beim Kauf eines nichtigen Patentes. Denn Patentlizenz und Patentkauf stehen sich sehr nahe. Der Inhaber einer für längere Zeit und für ein grösseres Gebiet erteilten ausschliesslichen Lizenz steht jedenfalls hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit des Patentes einem Käufer nahezu gleich. Es drängt sich daher auf, die Auswirkungen der Patentnichtigkeit auf Kauf und Lizenzvertrag einander möglichst anzugleichen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zieht nun aber die nachträgliche Nichtigerklärung eines Patentes nicht auch die Nichtigkeit des Patentkaufes nach sich, sondern es wird ein Fall der Gewährleistungspflicht für ein veräussertes Recht angenommen, obwohl ja, wenn das Patent z. B. mangels Neuheit oder wegen Fehlens der Erfindungshöhe nichtig erklärt wird, kein Dritter im Sinne von Art. 192 OR ein besseres Recht geltend macht (vgl. BGE 57 II 404 ff.). Der Regel nach kann allerdings Art. 192 OR nicht Anwendung finden,

wenn eine von Anfang an gar nicht bestehende Sache verkauft wurde. Eine Ausnahme ist aber im Hinblick auf Art. 171 OR beim Verkauf einer Forderung zu machen, und einer analogen Anwendung dieser Gesetzesbestimmung auf den Patentverkauf dürfte an sich nichts entgegenstehen (vgl. BECKER N. 19 zu Art. 192 OR, sowie SPOENDLIN in SJZ 43 S. 281 ff.). Ob mit dieser Rechtsprechung den Verhältnissen beim Patentkauf restlos Rechnung getragen sei, mag hier dahingestellt bleiben. Auf

Seite: 174

jeden Fall darf man, wenn Nichtigkeit des Kaufvertrages über ein nachträglich nichtig erklärtes Patent abgelehnt wird, auch beim Lizenzvertrag nicht schlechthin alle in der Vergangenheit eingetretenen Wirkungen zerstören.

d) Die Auffassung, wonach bei Patentnichtigkeit die auf Grund eines Lizenzvertrags über das nichtige Patent für die Vergangenheit bezahlten oder geschuldeten Lizenzgebühren grundsätzlich nicht zurückgefordert werden können, bzw. nachträglich noch zu bezahlen sind, und zwar unabhängig von einem tatsächlichen Nutzen, ist denn auch heute kaum mehr ernstlich angefochten (so für das schweizerische Recht: WEIDLICH und BLUM, Schweiz. Patentrecht, S. 308, STRAUSS, Die patentrechtliche Lizenz S. 75 ff., GASS, Die Nichtigkeit des Patentbesitzes nach schweiz. Recht, S. 100 ff., SPOENDLIN, SJZ 43 S. 281 ff., RAMSEYER, Le contrat de licence des brevets d'invention, S. 44 ff.; für das deutsche Recht: PIETZKER, Patentgesetz, § 6 Anm. 20, TETZNER, Patentgesetz § 13 Anm. 7, RASCH, Der Lizenzvertrag, S. 9 ff., ferner RGZ 17 S. 53 ff., 86 S. 55 ff. und 101 S. 235 ff.; für das österreichische Recht: MUNK, Die patentrechtliche Lizenz, S. 148 f.; für das französische Recht: MAINIE, Nouveau traité des brevets d'invention, 1, no 1557). Gewisse Divergenzen finden sich lediglich in der Begründung. Neben der hier getroffenen Lösung, dass an sich auch der Lizenzvertrag über ein nichtiges Patent grundsätzlich nichtig ist, aber gewisse in der Vergangenheit liegende Verhältnisse unberührt lässt, wird auch die Meinung vertreten, es liege ein Fall nachträglicher Unmöglichkeit der Erfüllung im Sinne von Art. 119 OR vor. Einzelne Autoren lehnen sich dabei an die Bestimmungen über die Pacht (Art. 275 in Verbindung mit Art. 254/55 OR) an. Doch tragen diese Lösungen dem Umstand nicht genügend Rechnung, dass die Patentnichtigkeit eben doch von Anfang an vorhanden war, der Vertragsgegenstand also überhaupt nie existierte. Eine letzte Richtung will sogar annehmen, selbst bei gänzlicher, mit Wirkung ex tunc eintretender Nichtigkeit des Lizenzvertrages müsse bei

Seite: 175

der Entscheidung über das Schicksal der für die Vergangenheit entrichteten Lizenzgebühren berücksichtigt werden, dass der Lizenznehmer im vollen Genuss der ihm vertraglich zugesicherten Leistung gewesen sei. Allein diese Konstruktion steht mit dem Wesen der Wirkung ex tunc in unvereinbarem Widerspruch.

e) Da die Abweichung vom Grundsatz, dass die Nichtigkeit eines Vertrages ex tunc wirkt, eine durch die besonderen Verhältnisse im Patentrecht bedingte Ausnahme darstellt, darf dem Lizenznehmer die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr nur für die Zeit auferlegt werden, während der er das Scheinpatent tatsächlich uneingeschränkt nutzen konnte und ihm die Nutzung auch zumutbar war. Es kann darum nicht schlechthin auf den Zeitpunkt der Nichtigkeitsklärung abgestellt werden, sondern als massgebend ist vielmehr der Zeitpunkt zu betrachten, in dem erstmals die nachher tatsächlich erfolgte Nichtigkeitsklärung ernstlich in Betracht gezogen werden musste (vgl. RGZ 86 S. 55; SPOENDLIN, SJZ 43 S. 288).

Vgl. Nr. 14, 21, 25. Voir nos 14, 21, 25