

liche Tatsachen eingetreten seien und das Begehren der Beklagten auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes sich rechtfertige.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt :

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil des aargauischen Handelsgerichts vom 2. März 1916 aufgehoben und die Sache im Sinne vom Erwägung 5 hievon zu neuer Behandlung und Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

### 63. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Juni 1916

i. S. **Butz & Fleuraheimer** in Liq., Klägerin und Berufungsklägerin, gegen **Tobler & C<sup>ie</sup>** in Liq., Beklagte und Berufungsbeklagte.

Prüfung der Gültigkeit ausländischer Patente durch den schweizerischen Richter im Sinne der Lösung von Präjudizialfragen für den von ihm zu treffenden Entscheid. — Lizenzvertrag: Auslegung dahin, dass die Patentfähigkeit der zur Ausnützung überlassenen Erfindung zugesagt wurde. Gesetzliche Gewährleistungspflicht in diesem Sinne? Liegt in der mangelnden Patentfähigkeit gänzliche oder nur teilweise Nichterfüllung des Vertrages? Inwieweit ist der Lizenznehmer von einer Leistungspflicht befreit?

1. — Durch Vertrag vom 13. Dezember 1901 hat die Klägerin, die in Zürich eine Kunstanstalt betreibt, der Beklagten, Inhaberin einer seither in Liquidation getretenen Chokoladefabrik, « die unbedingte und ausschliessliche Ausnützung des ihr auf die Rechnungs-Tabelle System Beer von der Schweizerischen Eidgenossenschaft erteilten Patentes N° 22,235 und der ausserdem in den Staaten Deutschland, Österreich und Ungarn angemeldeten Patente für diese Erfindung mit all' ihren Rechten

verkauft.» Die in den genannten Ländern zu entrichtenden Patenttaxen sollte allein die Klägerin tragen. Für die Einräumung des erwähnten Benützungsrechtes hatte die Beklagte eine Lizenzgebühr von 50 Cts. für jede verkaufte Rechnungstabelle, auf alle Fälle aber für 100,000 Stück innerhalb eines Jahres, zu bezahlen. Der endgültige Termin zur Entrichtung der Lizenzsumme sollte erst mit dem Tage « der Inbetriebsetzung des Verschleisses » der Rechnungstabellen beginnen und die Inbetriebsetzung im Laufe des nächsten Jahres, 1902, geschehen. Die Beklagte wurde befugt, « das Lizenzrecht in ihren Ländern weiter zu verkaufen », wobei sie aber der Klägerin die Hälfte des erzielten Reingewinnes abzutreten hatte. Andererseits wurde ihr eine solche Gewinnbeteiligung für den Fall zugesichert, dass die Klägerin « das Patent oder die Lizenz eines der ihr konzessionierten Staaten » verkaufen würde. Endlich wurde bedungen, dass die Klägerin der Beklagten sofort eine gehörige Patentschrift mit allen nötigen Beilagen usw. übermitteln solle; worauf die Beklagte sie auf Kosten der Klägerin einem Patentanwalt zur Prüfung und eventuell Ergänzung oder Abänderung unterbreiten würde.

Der Vertrag gelangte nicht zur Ausführung, indem die Beklagte dem Begehren der Klägerin, die erforderliche Weisung für die Bestellung und Lieferung der Rechnungstabellen zu geben, nicht nachkam. Der Vertreter der Beklagten äusserte nämlich auf dieses Begehren hin Zweifel an der Rechtsverbindlichkeit des Vertrages. Am 18. Dezember 1902 setzte die Beklagte der Klägerin im Sinne von Art. 122 aOR Frist bis zum 27. Dezember an, um sich über Erlangung rechtsgültiger Patente für die im Vertrage erwähnten Länder auszuweisen. Mit Brief vom 31. Dezember 1902 erklärte sie, festzustellen, dass das schweizerische und das — nach Abschluss des Vertrages erhaltene — ungarische Patent wegen mangelnder Neuheit ungültig seien und dass weder in Deutschland noch in Österreich die Patentierung habe erwirkt werden können.

Im nunmehrigen Prozess hat die Klägerin das Begehren gestellt, die Beklagte habe ihr den aus der Nichterfüllung des Vertrages vom 13. Dezember 1901 erwachsenen Schaden in richterlich zu bestimmender Höhe zu ersetzen. Die Beklagte hat auf Abweisung dieses Klagebegehrens angetragen und widerklagsweise verlangt, die Klägerin habe ihr wegen Nichterfüllung des Vertrages eine angemessene Entschädigung, mindestens 4000 Fr. zu bezahlen. Dieses Widerklagebegehren ist zur Zeit nicht mehr streitig, denn die Vorinstanz hat durch Urteil vom 25. Februar 1916 sowohl das Klage- als das Widerklagebegehren abgewiesen, und die Beklagte hat dieses Urteil nicht angefochten. Wohl aber hat die Klägerin vor Bundesgericht als Berufungsinstanz ihre Klageanträge erneuert.

2. — Mit der allein noch streitigen Hauptklage wird ein Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung des Lizenzvertrages vom 13. Dezember 1901 geltend gemacht.

Die Beklagte wendet gegenüber diesem Anspruch ein, die Klägerin habe ihrerseits den Vertrag nicht erfüllt und ihn überhaupt nicht erfüllen können: Es stehe ihr nämlich kein Erfinderrecht an der fraglichen Rechnungstabelle zu, weil die angebliche Erfindung nicht neu sei. Somit seien das schweizerische Patent N° 22,235 und das ungarische Patent nichtig, welch' beide Patente die Klägerin für ihre Rechnungstabelle nur deshalb habe erlangen können, weil die schweizerische und die ungarische Gesetzgebung die amtliche Vorprüfung nicht kennen. Die Erwirkung des deutschen und des österreichischen Patentbesitzes sodann, die der Klägerin vertraglich noch obläge, sei unmöglich wegen des in diesen Staaten bestehenden Vorprüfungssystems. Nun setze aber die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung der Klägerin zur Überlassung der « unbedingten und ausschliesslichen Ausnützung » des schweizerischen Patentbesitzes und der andern laut Vertrag zu erwirkenden Patente voraus, dass diese Patente auch tatsächlich und zwar als rechtsbeständige erlangt würden

und die fragliche Rechnungstabelle durch sie des Erfindungsschutzes teilhaftig sei.

3. — Diesen Einwendungen der Beklagten ist zunächst insofern beizupflichten, als das schweizerische Patent in der Tat wegen mangelnder Neuheit der Erfindung nach Art. 10 Ziffer 1 des PG vom 29. Juni 1888 an Nichtigkeit leidet. Es lässt sich in dieser Beziehung einfach auf die Erwägungen der Vorinstanz hierüber und die ihnen zu Grunde liegenden Ausführungen der gerichtlichen Experten verweisen, die eine allseitige und rechtlich zutreffende Erörterung der Frage geben, namentlich auch was die neuheitszerstörende Wirkung früher veröffentlichter Patentschriften anlangt. Hinsichtlich des ungarischen Patentbesitzes sodann kommt die Vorinstanz gestützt auf das Patentgesetz Ungarns, besonders dessen Art. 33, zu der Annahme, dass es aus gleichem Grunde wie das schweizerische Patent nichtig sei. In diesem Punkte untersteht der angefochtene Entscheid keiner Nachprüfung des Bundesgerichtes, da ausländisches Recht anzuwenden ist. Das nämliche gilt, insofern im weitern die Vorinstanz bei den Patentanmeldungen in Deutschland und Österreich auf Grund der Akten und in Anwendung der Gesetzgebungen dieser Staaten zu dem Ergebnisse gelangt, diese Anmeldungen seien endgültig abgewiesen worden und ein Patentschutz in den genannten Ländern nicht mehr erhältlich. In Betreff der Patentierung in allen jenen fremden Staaten ist endlich zu bemerken, dass die Vorinstanz die Grenzen ihrer Zuständigkeit nicht überschritten hat, zum mindesten nicht in einer gegen Bundesrecht verstossenden Weise, wenn sie sich über die Nichtigkeit des ungarischen Patentbesitzes und über die Patentunfähigkeit der angeblichen Erfindung in Deutschland und Österreich ausspricht. Damit greift sie nicht in die Kompetenzsphäre der in Patent-sachen zuständigen Behörden dieser Länder ein: Sie entscheidet keinen Anspruch, der deren Rechtsprechung untersteht, sondern löst lediglich Fragen, die für die Ent-

scheidung eines vom schweizerischen Richter zu beurteilenden Anspruches präjudiziell sind, nämlich der eingeklagten Schadenersatzforderung, welcher Einwendungen entgegengehalten werden, die der Anwendung ausländischen Patentrechtes rufen.

4. — Mit Recht behauptet also die Beklagte, dass die Klägerin die im Vertrage genannten vier Patente als gültige weder erwirkt habe noch je erwirken könne. Es fragt sich nun, ob darin eine Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen liege, wodurch die Beklagte ihrerseits von der Bezahlung der Schadenersatzforderung entbunden wird, die — infolge ihres Vertragsrücktrittes — an Stelle der vertraglichen Pflicht zur Bezahlung von Lizenzgebühren den Gegenstand der Klage bildet. Nach Wortlaut und Sinn des Vertrages muss diese Frage bejaht werden: Wenn die Klägerin der Beklagten « die unbedingte und ausschliessliche Ausnützung » des schweizerischen « Patentes » und jener drei (noch nicht erwirkten) ausländischen « Patente » gegen Entgelt einräumt und zwar « mit all' ihren Rechten », so kann dies nur die Meinung haben, dass damit ein eigentliches, vollgültiges Lizenzrecht versprochen wird, dass also die behauptete Erfindung, deren Ausnützung der Beklagten überlassen wird, wirklich eine solche sei und dass daher in den im Vertrage genannten vier Staaten unanfechtbare Patente dafür erlangt werden können. Hiernach hat die Klägerin ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht genügt, wenn sie lediglich die der fraglichen Rechnungstabelle zu Grunde liegende Idee als solche, wie sie in der (ohne Vorprüfung ausgestellten) schweizerischen Patentschrift beschrieben wird, der Beklagten zur Ausnützung überliess, gleichgültig, ob diese Idee patentfähig sei oder nicht. Für jene strengere Auslegung sprechen ferner die Vertragsbestimmungen, wonach die Beklagte « das Lizenzrecht weiter verkaufen » kann und wonach sie sich eine genauere Prüfung des beim Vertragsabschluss bereits erwirkten schweizerischen Patentes vorbehält. Sodann ist

namentlich darauf hinzuweisen, dass die Lizenzgebühr auf den hohen Betrag von 50,000 Fr. (als Minimum) festgesetzt wurde, wozu sich die Beklagte sicherlich nicht verstanden hätte, wenn sie das Risiko hätte übernehmen müssen, in der wirtschaftlichen Verwertung des (angeblichen) Erfindungsgedankens mangels Patentschutzes von irgendwelchen Andern konkurrenziert oder sogar von Patentberechtigten verhindert und ihnen schadenersatzpflichtig zu werden. Ferner entspricht die genannte Vertragsauslegung auch der Natur des Lizenzvertrages, indem anzunehmen ist, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ordentlicherweise für den Bestand des Patentrechts, auf das sich die eingeräumte Lizenz bezieht, im Sinne einer Gewährleistungspflicht einzustehen hat (vgl. Blätter für zürcherische Rechtssprechung 2, 13 S. 193; Handelsgerichtliche Entscheidungen Bd. 17 S. 229 ff.; und auch EB 28 II S. 117 ff. Erwägung 5, welche Entscheidung freilich den Verkauf, nicht die lizenzweise Überlassung einer Erfindung betrifft; MUNK, Patentrechtliche Lizenz, S. 146 ff.; KOHLER, Handbuch des Patentrechts, S. 591 und SELIGSOHN, Kommentar zum Patentgesetz, S. 153). Nach dem vorher Gesagten aber haben sich die Parteien bei der vertraglichen Ordnung ihrer Rechtsbeziehungen an die normale Regelung des Verhältnisses, wie sie von Rechts wegen besteht, halten wollen. Anderweitige Gründe, aus denen trotzdem auf einen abweichenden Vertragswillen zu schliessen wäre, sind nicht zu ersehen, namentlich nicht aus den zwischen den Parteien gepflogenen schriftlichen und mündlichen Unterhandlungen.

5. — Hat daher die Klägerin die ihr vertraglich obliegende Leistung — Einräumung von Lizenzrechten an vollgültigen Patenten — nicht erfüllt, so kann sie auch ihrerseits nicht von der Beklagten Vertragserfüllung — Bezahlung der Lizenzgebühren — verlangen und es steht ihr daher der eingeklagte Schadenersatzanspruch, den sie aus der gegnerischen Nichterfüllung

ableitet, nicht zu. Die von der Beklagten gegen ihre Zahlungspflicht erhobene Einwendung erweist sich als begründet, gleichgültig aus welcher der in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen sie nach der Natur des streitigen Rechtsverhältnisses und den Umständen des Falles am besten hergeleitet wird: ob aus dem Art. 17 aOR (Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen Unmöglichkeit der Lizenzgewährung), oder aus Art. 95 aOR (Einrede des nicht erfüllten Vertrages), oder aus Art. 122 (Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung), oder aus Art. 145 (Erlöschen des Vertrages wegen Unmöglichwerden der Lizenzgewährung), oder endlich aus den Grundsätzen über die Gewährleistung für verkaufte oder zur pachtweisen Ausnützung überlassene Rechte.

6. — Nun hat freilich die Klägerin noch geltend gemacht und heute hervorgehoben, dass sie wenigstens teilweise erfüllt habe, nämlich insofern sie der Beklagten die Idee der fraglichen Rechnungstabelle für die wirtschaftliche Ausnützung zur Verfügung gestellt und die Beklagte in den Stand gesetzt habe, die Verbreitung der Tabelle zu betreiben. Indessen liegt darin auch nicht einmal eine teilweise Gewährung des vertraglich Geschuldeten. Dieses bestand nach dem Gesagten nicht in der Bewirkung eines bloss tatsächlichen, sondern eines rechtlichen gesicherten Zustandes. Die Beklagte hatte Anspruch darauf, das ihr die Klägerin für die beabsichtigte Ausnützung der Rechnungstabelle als Reklamemittel die Vorteile des Patentschutzes verschaffe, und nur diese Leistung braucht sie als wirkliche vertragliche Erfüllung gelten zu lassen. Diese Auffassung rechtfertigt sich unter allen Umständen dann, wenn man mitberücksichtigt, dass, wie auf Grund der tatsächlichen Würdigung des Vorderrichters anzunehmen ist, die Verbreitung der Tabelle ohne die Garantie des Patentschutzes für die Beklagte — wegen der Möglichkeit anderweitiger Ausnützung der Idee und von Anständen mit Patentberechtigten — die grössten Risiken und eventuell geschäftliche Schädigung zur Folge

gehabt hätte. Sonach bestreitet die Beklagte auch der Höhe nach mit Grund die Pflicht zur Bezahlung von Gebühren und damit die behauptete Schadenersatzpflicht.

7. — Die Frage endlich, ob die Beklagte ihrerseits wegen Nichterfüllung des Vertrages Schadenersatzansprüche gegenüber der Klägerin erlangt habe, braucht nicht geprüft zu werden. Denn die Hauptklage ist schon von den obigen Erwägungen aus abzuweisen und insoweit der Bestand verrechenbarer Gegenforderungen der Beklagten nicht zu untersuchen; das Widerklagebegehren aber, womit die Beklagte Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages gefordert, liegt nicht mehr im Streite. Damit entfällt im besonderen auch eine Nachprüfung der von der Vorinstanz erörterten Frage, ob die Schadenersatzpflicht der Klägerin auf Grund einer Nichtigkeit des Vertrages nach Art. 17 aOR gegeben sein müsse und also ein Verschulden des auf Ersatz Belangten voraussetze oder ob die Bestimmungen über die Gewährleistung des Rechtsbestandes zutreffen und es also keines solchen Verschuldens bedürfe.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 25. Februar 1916 bestätigt.