

TE OGH 1973/1/16 40b354/72

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 16.01.1973

Norm

Patentgesetz §22

Patentgesetz §35

Patentgesetz §43 Abs2

Kopf

SZ 46/4

Spruch

Ein Patentrecht wirkt nicht gegen Personen, die auf Grund eines privatrechtlichen Verhältnisses zum Patentinhaber berechtigt sind, es ganz oder teilweise zu mißbachten

Auch der Lizenznehmer muß sich solche Beschränkungen seines Rechtes gefallen lassen

Der Patentinhaber, der eine geschützte Maschine in den Verkehr gebracht hat, kann nicht mehr unter Berufung auf sein Patentrecht darüber bestimmen, was weiterhin mit dieser Maschine geschieht. Der Erwerber kann frei über die Maschine verfügen und sie ungehindert benützen

Dasselbe gilt, wenn die Vorrichtung nicht vom Patentinhaber selbst, sondern von einem Dritten, insbesondere einem Lizenznehmer, mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde. Auch bei einer zur Ausübung eines geschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung ist das Verfahrenspatent soweit verbraucht, als es sich um die gelieferte Maschine handelt

OGH 16. Jänner 1973, 4 Ob 354/72 (OLG Wien 1 R 135/72; HG Wien 18 Cg 125/71)

Text

Die Klägerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen, die Erzeugung und den Vertrieb von Rahmen aus Kunststoffhohlprofilen, die mit Hohl- oder an den Enden angebohrten Vollprofilen aus Metall verstärkt sind, und die Benützung einer Maschine zur Ausübung des angewandten Verfahrens, für welches das österreichische Patent Nr. 202.841, dessen Lizenznehmerin die Klägerin sei, erteilt worden sei, insbesondere einer Schweißmaschine, Marke H & S, Type SMT, zu unterlassen. Die Klägerin behauptet, der Beklagten sei eine Teillizenz zur Herstellung von Fenstern, Türen, Trennwänden und sonstigen Konstruktionen aus Profilen nach dem angeführten Patent für gewisse Teile Österreichs erteilt worden. Hiefür habe die Beklagte auch eine Schweißmaschine, "H & S", Type SMT, angeschafft, die nach dem patentierten Verfahren arbeitet. Der Teillizenzvertrag mit der Beklagten sei mit 14. Oktober 1969 einverständlich aufgelöst worden. Trotzdem übe die Beklagte das Patent weiter aus und benütze die erwähnte Maschine, die zu anderen Zwecken als zur Erzeugung im Sinne des angeführten Patentverfahrens nicht verwendet werden könne.

Die beklagte Partei behauptet, daß es richtig sei, daß ein Lizenzvertrag mit den Patentinhabern Ing. Heinz P und Jürgen

Sch. geschlossen worden sei, wodurch der Beklagten das "Know how" in Lizenz gegeben worden sei. Von einem Patent sei aber nicht die Rede gewesen. Die Schweißmaschine habe die Beklagte bedingungslos von der Firma H & S erworben. Diese Firma sei auf Grund eines Vertrages mit dem Patentinhaber berechtigt, die Maschine zu erzeugen und ohne Einschränkung zu vertreiben. Durch den Kauf der Maschine seien daher die Rechte aus dem Patent als verbraucht anzusehen. Die Beklagte verwende die Maschine nunmehr zur Schweißung von Profilen der Firma D, welche nicht unter den Patentanspruch fielen, da ein Profi mit Mitteldichtung verwendet werde. Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es ging hierbei davon aus, daß die Maschine auch unter den Lizenzvertrag gefallen sei und daher nach Beendigung dieses Lizenzvertrages nicht mehr - auch nicht zur Verarbeitung von Material, das von dritter Seite stamme - verwendet werden dürfe.

Das Berufungsgericht hob dieses Urteil (ohne Rechtskraftvorbehalt) auf und trug dem Erstgericht neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung auf, weil sich aus dem Schriftlichen Lizenzvertrag der Umfang der Lizenz nicht eindeutig ableiten lasse. Es müßten daher die am Vertragsabschluß beteiligten Personen darüber vernommen werden. Die Feststellung des Umfanges der Lizenz sei notwendig, weil patentrechtliche Ansprüche die Weiterbenützung der Maschine durch die Beklagte nicht hindern könnten, da solche Ansprüche durch den Ankauf der Maschine, der mit Zustimmung des Patentinhabers erfolgt sei, hinsichtlich ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung verbraucht seien.

Im zweiten Rechtsgang wies das Erstgericht das Klagebegehren ab. Es stellte fest:

Heinz P ist der Alleininhaber des mit Patentschrift Nr. 202 841 vom Österreichischen Patentamt für die Erfindung betreffend "Verfahren und Maschine zum Stumpfschweißen von auf Hohl- oder an den Enden angebohrten Vollprofilen aus Metall aufgetragenen Kunststoffhohlprofilen" erteilten Patentes vom 10. April 1959. Derzeitiger Teilnehmer des Patentinhabers ist Jürgen Sch.

Die Klägerin hat mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1969 einen Generallizenzvertrag mit den Patentinhabern Heinz P und Jürgen Sch. geschlossen, wonach sie zur Benutzung des Patentes berechtigt ist. Zuvor bestand ein ähnlicher Lizenzvertrag zwischen P und Sch. einerseits und der Firma D. Der Generallizenzvertrag der Klägerin ist beim Österreichischen Patentamt nicht eingetragen.

Mit Lizenzvertrag vom 14. Feber 1964 hat die Firma H & S die Herstellung und den Vertrieb der zur Anwendung des Patentverfahrens bestimmten Stumpfschweißmaschine gegen Leistung einer Lizenzgebühr übernommen und sich verpflichtet, die Maschine nur jenen Firmen zu liefern, die ihr von Heinz P angegeben werden. Die von der Firma H & S erzeugten Maschinen Type SM und SMT (vormals TSM) werden entsprechend dieser Vereinbarung in den Prospekten des Jahres 1967 in einer Fußnote als nur an Lizenznehmer der Firma Heinz P lieferbar angekündigt.

Am 1. Feber 1968 hat Jürgen Sch. im Namen der Patentinhaber mit der Beklagten in Ansehung der Weich-PVC-Profile mit Stahlkern und der Hart-PVC-Profile, welche beide von der Firma D erzeugt und angeboten wurden, zwei Lizenzverträge abgeschlossen, deren Texte im wesentlichen den von Sch. mitgebrachten Schimmelverträgen entnommen wurden. Grund für diese Vertragsabschlüsse war der Umstand, daß die bisherige Lizenznehmerin, die Firma F in W, insolvent geworden war, Lagerbestände aus diesem Rechtsverhältnis in der Konkursmasse vorhanden waren und sowohl Sch. und P als auch die Firma D nach einem neuen Lizenznehmer im diesem Teil Österreichs suchten. Von Seiten des Sch. wurden der Beklagten bei den Besprechungen, welche zu den Vertragsabschlüssen führten, keine Patentschriften betreffend die Kunststoffenster vorgehalten und von der Beklagten auch nicht verlangt. Im Vordergrund der Gespräche stand die Art und das Wesen der beiden Kunststoffprofile, mit denen die Fenster künftighin bei der Beklagten erzeugt und ausgeliefert werden sollten. Als Lieferant der Profile wurde die Firma D nominiert, von der Profile zu beziehen die Beklagte auf Grund der Zahlung der Lizenzgebühr berechtigt sein sollte. Hinsichtlich der beiden Maschinen, welche zur zweckmäßigen Verarbeitung und Fertigung der Kunststoffenster aus Weich-PVC mit Stahlkern bzw. aus Hart-PVC als Produktionsbehelfe von Sch. der Beklagten zum Ankauf empfohlen wurden, war nicht die Rede, daß eine dieser Maschinen ebenfalls Lizenzgegenstand sei. Es wurde auch weder eine Patentschrift in Ansehung einer der Maschinen vorgelegt, noch ein Prospekt. Insbesondere wurde nichts darüber gesprochen, daß diese eine Maschine bei Beendigung des Lizenzvertrages herausgegeben werden müsse. Die Lizenzvorgängerin, die Firma F, hat solche Produktionsbehelfe bei der Verarbeitung der gegenständlichen Profile nicht verwendet, sondern diese mit Normalwerkzeugen eingebaut. Sch. hat der Beklagten auch eine Reihe von Firmen namhaft gemacht, bei denen Beschläge, Bänder usw., zur Erreichung des Qualitätszieles der Beklagten bei der Verarbeitung der Profile bezogen werden könnten und sollten. Die Beklagte sollte je eine "Know how" zur Verfügung

gestellt erhalten, das mit Beendigung bzw. Kündigung der Lizenzverhältnisse samt Arbeitsunterlagen an die Lizenzgeber zurückzustellen war. In den Lizenzverträgen ist keine der zur Verarbeitung der Profile bestimmten Maschinen ausdrücklich angeführt. Heinz P hat nach Abschluß beider Lizenzverträge die Firma H & S davon verständigt, daß sie der Beklagten eine Universalstumpfschweißmaschine Type TSM liefern könne, und zu Lasten der Beklagten den Lieferauftrag erteilt. Diese Firma hat der Beklagten mit pro forma-Rechnung vom 5. Feber 1968 den Auftrag bestätigt und laut Rechnung vom 4. April 1968 die Maschine ohne jede weitere Verwendungsbeschränkung oder Einschränkung verkauft und geliefert.

Der die Weich-PVC-Profile betreffende Lizenzvertrag wurde von den Vertragsteilen am 14. Oktober 1969 einvernehmlich aufgelöst. Anlässlich dieser Auflösung wurde von der Beklagten keine Bedingung dahin gestellt, daß die klagsgegenständliche Maschine von ihr weiter benutzt werden könne. Der Vertreter der Patentinhaber, Dipl.-Ing. K, hat vom Rechtsvertreter der Beklagten, D. H. mit Schreiben vom 28. März 1969 verlangt, daß die Beklagte die Benützung des Schweißverfahrens und der Schweißmaschine selbst nach dem Patent Nr. 202.841 außerhalb des Vertrages zu unterlassen habe. Die Beklagte benutzt nach wie vor die ihr von der Firma H & S verkaufte Schweißmaschine, nunmehr allerdings unter Verwendung der Profile der Firma D, welche denen der Klägerin im Prinzip insofern gleich sind, als beide Profile ein inliegendes Trägerrohr aus Metall aufweisen und ebenfalls nach dem für P und Sch. geschützten Verfahren mit einer Schweißmaschine verschweißt werden können.

Daraus schloß das Erstgericht, daß die klagsgegenständliche Maschine und ihre Benützung zur Ausübung des patentgeschützten Verfahrens nicht Lizenzgegenstand geworden seien, sodaß im Hinblick auf die vom Berufungsgericht im Aufhebungsbeschluß vertretene Rechtsansicht dem Klagsbegehren jede Grundlage entzogen sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Klägerin nicht Folge und sprach aus, daß der Wert des Streitgegenstandes, über den es entschied, 50.000 S übersteigt. Es ging davon aus, daß die Feststellungen des Erstgerichtes ohne Aktenwidrigkeiten auf Grund eines mangelfreien Verfahrens getroffen worden und als unbedenklich zu übernehmen seien. Bei der rechtlichen Beurteilung verwies das Berufungsgericht neuerlich darauf, daß der Patentanspruch hinsichtlich der Verwendung der Maschine, welche die Beklagte vom Lizenznehmer des Patentinhabers gekauft habe, verbraucht sei; soweit es sich um die Benützung dieser Maschine handle, gelte dies auch für einen geschützten Verfahrensanspruch. Da weder beim Verkauf der Maschine an die Beklagte noch im Lizenzvertrag, der mit der Beklagten hinsichtlich des Verfahrens abgeschlossen wurde, irgendwelche Beschränkungen oder Bedingungen hinsichtlich der Verwendung der Maschine vereinbart worden seien, dürfe sie die Beklagte auch weiterhin uneingeschränkt bestimmungsgemäß benützen.

Der Oberste Gerichtshof gab der Revision der klagenden Partei nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung

Aus den Entscheidungsgründen:

Ein Patentinhaber, der eine geschützte Maschine in den Verkehr gebracht hat, kann nicht mehr unter Berufung auf sein Patentrecht darüber bestimmen, was weiterhin mit dieser Maschine geschieht. Der Erwerber kann frei über die Maschine verfügen und sie ungehindert benützen. Der Patentinhaber entscheidet somit allein darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen seine geschützte Vorrichtung in den Verkehr gelangen soll, wobei er auch in der Lage ist, seine Interessen so zu wahren, daß ihm die Früchte seines Erfindungsgedankens und des zur Herstellung der Vorrichtung erforderlichen Aufwandes zukommen. Dasselbe gilt auch, wenn die Vorrichtung nicht vom Patentinhaber selbst, sondern von einem Dritten insbesondere einem Lizenznehmer, mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde. Ist dies geschehen, steht dem Patentinhaber oder seinem Lizenznehmer kein patentrechtlich geschützter Einfluß auf die Verwendung der verkauften Vorrichtung mehr zu (Friebel - Pulitzer, Österreichisches Patentrecht[2], 214, Benkard, PatG und Gebrauchsmustergesetz[5], 366, Klauer - Möhring, Patentrecht Komm.[3], 356 Reimer, Patentrechtsgesetz und Gebrauchsmustergesetz[3], 373).

Dies traf im vorliegenden Fall für die von der beklagten Partei von der Firma H & S gekaufte Universalstumpfschweißmaschine Type TSM, zu. Daß die Maschine von einem Lizenznehmer in der Bundesrepublik Deutschland erzeugt und an die beklagte Partei nach Österreich geliefert wurde, ist hinsichtlich des patentrechtlichen Schutzes ohne wesentliche Bedeutung, weil die Maschine damit vom österreichischen Patentschutz aus gesehen - nicht im Ausland, sondern allenfalls vom Ausland in das Inland mit Zustimmung und über Veranlassung des Inhabers dieses österreichischen Patentbesitzes - und eines deutschen Patents gleichen Inhaltes - in den Verkehr gebracht wurde. Der

Patentinhaber war daher jedenfalls in der Lage, seine Rechte dabei ausreichend zu wahren. Er hat der Verwendung der Maschine aus Österreich auch zugestimmt. Es besteht somit kein Anlaß, den Sachverhalt anders zu beurteilen, als wenn die Maschine in Österreich vom Patentinhaber in den Verkehr gesetzt worden wäre. Er kann daher die Benützung dieser Maschine durch die Beklagte nicht unter Berufung auf sein österreichisches Patent untersagen (vgl. Benkard PatG 368, Klauer - Möhring, Patentrecht, 358).

Die Klägerin als Lizenznehmerin muß die Rechte, welche die Beklagte durch die Handlungsweise des Patentinhabers erwarb, schon deswegen beachten, weil der Verkauf der Maschine an die Beklagte vor Abschluß des Lizenzvertrages zwischen der Klägerin und dem Patentinhaber erfolgte und durch den Abschluß dieses Lizenzvertrages bereits erworbene Rechte der Beklagten nicht gemindert werden konnten. So wie ein Patentrecht z. B. nicht gegen den wirkt der bereits zur Zeit der Anmeldung die Erfindung im Inland gutgläubig benützte (§§ 43/2 und 147 PatG) und nicht gegen Personen wirkt, die auf Grund eines privatrechtlichen Verhältnisses zum Patentinhaber berechtigt sind, es ganz oder teilweise zu mißbachten (Friebel - Pulitzer Patentrecht, 221, ÖBl. 1965/7 1966/3), muß sich auch der Lizenznehmer solche Beschränkungen seines Rechtes gefallen lassen. Auch sein Anspruch auf Unterlassung von Eingriffshandlungen setzt voraus, daß der Beklagte einen "Eingriff" in die Patentrechte beging, also "ohne Zustimmung des Patentinhabers" (§ 147 PatG oder seines Rechtsnachfolgers SZ 18/1) handelte. Die Frage, ob die Zustimmung des Patentinhabers dessen Lizenznehmer auch dann bindet, wenn sie erst nach Abschluß des Lizenzvertrages - und unter Verletzung dieses Vertrags - gegeben wurde, stellt sich im vorliegenden Fall nicht.

Da die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine nur darin bestand, das geschützte Verfahren damit auszuüben, darf die Benützung der Maschine zu diesem Zweck auch nicht unter Berufung auf die Rechte aus dem Verfahrenspatent untersagt werden. Bei einer zur Ausübung eines geschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung ist nämlich (auch) das Verfahrenspatent soweit verbraucht, als es sich um die gelieferte Maschine handelt (Reimer Patentrechtsgesetz, 377, Fall 2, vgl. auch Benkard PatG, 370, Klauer - Möhring Patentrecht, 360, wonach bei Verkauf einer zur Ausübung des geschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung in der Regel auch nicht zweifelhaft sein kann, daß die Vorrichtung dazu benützt werden darf, und die Annahme eines solchen Rechtes des Käufers der Vorrichtung umso näher liegt, je mehr diese auf das geschützte Verfahren abgestellt ist). Die beklagte Partei darf daher auch das Verfahren soweit anwenden, als dies durch Verwendung dieser Maschine erfolgt.

Damit ist der Lizenzgeber (hinsichtlich des Verfahrens) gegenüber dem Lizenznehmer keineswegs - wie die Revision meint - schlechter gestellt als gegenüber einem Dritten. Der Lizenznehmer ist vielmehr nur einem Dritten gleichgestellt. Das ist aber berechtigt, weil er die Maschine ohne Beschränkung der Verwendungsberechtigung von einem - anderen - Lizenznehmer des Patentinhabers erwarb und weder bei Abschluß noch bei Auflösung des Lizenzvertrages vom 1. Feber 1968 über das Verfahren mit der beklagten Partei Vereinbarungen darüber getroffen wurden. Die Auflösung des Lizenzvertrages über das Verfahren hat nur die wesentliche Folge, daß die beklagte Partei das geschätzte Verfahren nur mit der erworbenen Maschine und nicht allgemein (ohne Verwendung einer Maschine oder mit einer anderen Maschine dieser oder anderer Art) anwenden darf.

Anmerkung

Z46004

Schlagworte

Eigentumserwerb, Mengensache, Lizenznehmer, Beschränkungen seines Rechtes, Maschine, Patentinhaber, geschützte -, Mengensache, Eigentumserwerb, Patentinhaber, geschützte Maschine, Patentrecht, Wirkung, Verbrauch, Verfahrenspatent, Verfahrenspatent, Verbrauch

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1973:0040OB00354.72.0116.000

Dokumentnummer

JJT_19730116_OGH0002_0040OB00354_7200000_000

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at