
Datum: 12.12.2006
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 20. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: I-20 U 98/06
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2006:1212.I20U98.06.00

Tenor:

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der 4a Zivilkammer des Land-gerichts Düsseldorf vom 9. Mai 2006 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsrechtszuges werden dem Kläger auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Gründe

1

I.

2

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist der vom Kläger erhobene Anspruch auf Zahlung der zum 31.10.2006 fälligen Verlängerungsgebühren für das Deutsche Patent DE 44 38 924 in Höhe von 760,- € zzgl. Anwaltskosten, insgesamt 997,60 €. Diesen Betrag macht der Kläger mit dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Hauptantrag nunmehr in Form eines bezifferten Zahlungsantrags geltend, gestützt auf die in § 5.1 des zwischen dem Kläger und dem (inzwischen verstorbenen) J. S. geschlossenen Patentlizenzvertrages getroffene Regelung, wonach der Lizenznehmer während der Vertragslaufzeit auf eigene Kosten die notwendigen Maßnahmen, z.B. Zahlung der Patentgebühr ergreift, um die ihm eingeräumten Vertragsschutzrechte aufrechtzuerhalten.

3

Das Landgericht hat den vertraglichen Anspruch für unbegründet erachtet, weil es sich bei der Zahlung der 13. Jahresgebühr um keine zur Aufrechterhaltung des Streitpatents während der Vertragslaufzeit notwendige Maßnahme handele.

4

5

Hiergegen wendet sich der Kläger mit der Berufung, in der er die Auffassung vertritt, dass der Patentlizenzvertrag vom 17.12.2003 so auszulegen sei, dass der Lizenznehmer sämtliche während der Vertragslaufzeit fällig werdenden Verlängerungsgebühren zu entrichten habe. Der Lizenzgeber sollte "kostenfrei" gestellt werden, was gerade nicht der Fall sei, wenn er nach Ablauf der zuschlagsfreien Nachholungsfrist das Patent nur gegen Zahlung eines Zuschlags weiter aufrechterhalten könne.

Im Hinblick auf den vom Senat gefassten Beschluss vom 31.08.2006, mit dem dem Kläger die beantragte Bewilligung von Prozesskostenhilfe versagt wurde, argumentiert er, dass nach der geänderten Formulierung des § 20 Abs. 3 PatG das Erlöschen des Patentes bei Nichtzahlung der Jahresgebühr ex tunc, d.h. hier zum 31.10.2006, eintrete. Im Übrigen ergebe die Vertragsauslegung, dass der Beklagte so viele Jahresgebühren zu übernehmen habe, wie es der Laufzeit in vollen Jahren entspreche. 6

Der Kläger beantragt, 7

unter teilweiser Abänderung des erstinstanzlichen Urteils 8

den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 997,60 € zu zahlen nebst Zinsen in Höhe von 8 % über dem gesetzlichen Basiszinssatz seit dem 31. Oktober 2006

hilfsweise, 10

den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 760 € zu zahlen nebst Zinsen in Höhe von 8 % über dem gesetzlichen Basiszinssatz seit dem 31. Oktober 2006,

hilfsweise, 12

festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger die Rechnung über 13
Anwaltskosten samt Amtsauslagen zu erstatten, die der Kläger für die Bearbeitung, Kontrolle und Entrichtung der für das Jahr 2006 fälligen Jahres-Verlängerungsgebühren für das Patent DE 44 38 924 erhalten wird, soweit diese Rechnung angemessen ist,

hilfsweise, 14

festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, die für das Jahr 2006 fälligen Jahres- 15
Verlängerungsgebühren für das Deutsche Patent DE 44 38 924 rechtzeitig bis zum Ablauf der zuschlagsfreien Nachfrist zum 31. Dezember 2006 für den Kläger an das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten,

hilfsweise, 16

den Beklagten zu verurteilen, die bis zum 31. Oktober 2006 fälligen Verlängerungsgebühren für 17
das Deutsche Patent DE 44 38 924 rechtzeitig (spätestens bis zum Tag der Fälligkeit) für den Kläger an das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten und dem Kläger einen Nachweis über den Zugang zu ermitteln.

Die Beklagten beantragen, 18

die Berufung zurückzuweisen. 19

Sie verteidigen das landgerichtliche Urteil und halten die vom Kläger mit der 20
Berufungsbegründung angekündigten Anträge für unzulässig.

<u>II.</u>	21
Die Berufung des Klägers ist zwar zulässig; der mehrfache Wechsel des Klägers von einem Leistungs- zu einem Feststellungsantrag und wieder zurück zu einem Leistungsantrag ist unschädlich, weil allen Anträgen der identische Sachverhalt zugrunde gelegen hat und somit keine Klageänderung, sondern eine Klageerweiterung bzw. –beschränkung vorgenommen worden ist. Die Berufungssumme nach § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ist ebenfalls erreicht.	22
Das Rechtsmittel hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.	23
Wie der Senat bereits zur Begründung seiner den Prozesskostenhilfeantrag des Klägers zurückweisenden Entscheidung vom 31. August 2006 ausgeführt hat, ist auf den Wortlaut der in § 5.1 des Patentlizenzvertrages vom 17.12.2003 getroffenen Regelung abzustellen. Hierbei fällt auf, dass darin der Zweck der dem Lizenznehmer obliegenden Maßnahmen ausdrücklich damit angegeben worden ist, dass sie der Aufrechterhaltung der ihm eingeräumten Vertragsschutzrechte dienen sollten. Da der Vertragsgegenstand bereits in der Präambel des Vertrages konkret angegeben worden ist, macht die vorgenannte Zweckbestimmung nur Sinn, wenn sie einschränkend verstanden wird, d.h., dass die Vertragsschutzrechte nur für die Zeit, für die sie dem Lizenznehmer eingeräumt worden sind, von ihm aufrechterhalten werden sollten und nicht darüber hinaus, damit der Kläger sie anderweitig nutzen könnte.	24
Der Lizenznehmer kann bei Nichtzahlung der 13. Jahresgebühr noch bis zum Ende der Vertragslaufzeit – das ist der 31.12.2006 – die ihm eingeräumten Vertragsschutzrechte nutzen. Die Zahlung ist nach § 7 Abs. 1 PatKostG noch rechtzeitig im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, wenn die Jahresgebühren bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden. Deshalb kann der Erlöschenstatbestand nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG auch erst dann eintreten, wenn die Rechtzeitigkeit (und nicht die Fälligkeit) der Zahlung versäumt wurde. Diese Auffassung wird auch in der Kommentarliteratur zum neugefassten § 20 PatG vertreten (Schäfers in Benkard, Patentgesetz 10. Aufl., § 20 Rdnr. 2; Mes, Patentgesetz, 2. Aufl., § 20 Rdnr. 3; auch der vom Kläger angeführte Kommentar von Schwendy in Busse PatG § 20 Rn. 42 schreibt: Eine Rückwirkung etwa auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühr, findet beim nat. Patent nicht statt) und ergibt sich vor allem aus gesetzessystematischen Erwägungen: § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG nimmt für die das Erlöschen des Patents herbeizuführende nicht rechtzeitige Zahlung auf § 7 PatKostG, in dem die Zahlungsfristen geregelt sind, und nicht auf § 3 PatKostG, der die Fälligkeit der Gebühren bestimmt, Bezug.	25
Die vom Kläger angeführten Entscheidungen des Bundespatentgerichts zum Gebrauchsmustergesetz (GRUR 1993, 112 und 113) sind noch zu der alten, bis zum 31.12.2001 gültigen Fassung des § 23 GbmG ergangen, die gerade nicht der jetzigen Fassung des § 20 PatG entsprochen hat.	26
Die Hilfsanträge sind unter Zugrundelegung der vom Senat vertretenen Rechtsauffassung zum Hauptantrag ebenfalls unbegründet.	27
Die Berufung war daher mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen.	28
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich § 708 Nr. 10 i.V.m. § 713 ZPO.	29
Für die Zulassung der Revision besteht kein gesetzlich begründeter Anlass, § 543 Abs 2 ZPO.	30

Insbesondere hat die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung, weil es um die Auslegung einer für den Einzelfall vereinbarten Vertragsbestimmung geht.	31
Streitwert zweite Instanz: 997,60 €.	32
B. Sch. F.	33
