

069

6

I. ZR. 137/56

Verkündet
am 9. Juli 1957
Zug, Justizange-
stellter als Ur-
kundsbeamter der
Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Dr. Marius B., H., M.-L.,

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

die Firma L.-Z. KG, Fabrik photographischer
Geräte, H., H.straße, persönlich haftender
Gesellschafter: Werner Z.,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 9. Juli 1957 unter Mitwirkung
des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Dr. h. c. Weinkauff
und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Nastelski und Dr. Christoph

für Recht erkannt:

Unter entsprechender Abänderung des Urteils
des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesge-
richts zu Hamburg vom 7. Juni 1956 wird die Klage
in vollem Umfang abgewiesen.

Die gesamten Kosten des Rechtsstreits werden
der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte war früher persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin, deren Firma damals Dr. [REDACTED] KG lautete. Nach dem Gesellschaftsvertrag vom 1. April 1941 war Gegenstand des Unternehmens die Herstellung und der Vertrieb von Fotokopierapparaten und Zubehör. Nach § 4 des Vertrages gewährte der Beklagte der Klägerin das alleinige Herstellungs- und Vertriebsrecht der ihm gesetzlich geschützten [REDACTED]-Apparate nebst Zubehör. Der Beklagte besaß damals zahlreiche diesbezügliche Patente und Gebrauchsmuster und erwarb in der Folgezeit weitere.

In den ersten Monaten des Jahres 1950 geriet die Klägerin in finanzielle Schwierigkeiten; Gläubiger waren insbesondere einige Bankhäuser. Diese strebten eine Sanierung der Klägerin mit dem Ziele an, die Fortführung des bisherigen Geschäftsbetriebes einschließlich der Ausnutzung der gewerblichen Schutzrechte des Beklagten zu sichern. Jedoch sollte der Beklagte als persönlich haftender Gesellschafter ausscheiden und nur noch als Kommanditist mit einer Einlage von DM 20.000.- beteiligt bleiben; eine gleiche Beteiligung war für seine geschiedene Ehefrau vorgesehen.

Auf Verlangen der Gläubiger trat der Beklagte zur Sicherung der Sanierung im Februar 1950 seine sämtlichen gewerblichen Schutzrechte treuhänderisch an den Wirtschaftsprüfer Dr. [REDACTED] ab, der mit der Durchführung der Sanierung beauftragt war. Es war zunächst vorgesehen, daß der ehemalige Schwager des Beklagten, Charles [REDACTED], persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin werden und dabei eine Kapitaleinlage von DM 120.000.- leisten sollte. Eine ungefähre Eröffnungsbilanz auf den 1. April 1950

- 3 -

wurde aufgestellt. [REDACTED] erhielt Ende März vom Beklagten eine Generalvollmacht, auf Grund der er am 1. April 1950 die Geschäftsführung der Klägerin übernahm. Der Beklagte wurde von diesem Tage an von jeder kaufmännischen Betätigung bei der Klägerin ausgeschlossen.

Vorher hatte der Beklagte an der Konstruktion eines Fotokopiergeräts mitgewirkt, das die Klägerin unter dem Datum vom 24. Februar 1950 zum Patent angemeldet hatte. Es stellte sich jedoch bald heraus, daß eine sehr ähnliche Patentanmeldung eines Dr. [REDACTED] mit einem älteren Datum vorlag. Der Beklagte arbeitete eine schriftliche Stellungnahme zur Patentlage Dr. [REDACTED] / Dr. [REDACTED] KG am 17. April 1950 aus, die er der Klägerin übergab. Zwischen den beiden Patentanmeldern vermittelten die Farbenfabriken [REDACTED] in der Weise, daß die Anmeldung von Dr. [REDACTED] vorgehen sollte, die Klägerin aber gegen eine Lizenzgebühr von dieser Erfindung Gebrauch machen durfte. Das Patent für Dr. [REDACTED] wurde eingetragen und erhielt in einem späteren Nichtigkeitsverfahren einen etwas geänderten Patentanspruch. Die Anmeldung der Klägerin dagegen führte zu einem Gebrauchsmuster.

Der Beklagte schrieb unter dem Datum vom 20. April 1950 eine neue Patentanmeldung für ein Fotokopiergerät nieder. Dieses unterschied sich von den Geräten Dr. [REDACTED] und der Klägerin vor allem darin, daß die Schichtträger nicht bis dicht vor die Walzenanordnung getrennt gehalten wurden, sondern schon in der Entwickler-Flüssigkeit miteinander in Berührung kamen, wodurch nach Angabe der Patentanmeldung die sonst auftretende Faltenbildung vermieden werden sollte. Der Klägerin machte der Beklagte von dieser Erfindung keine Mitteilung. Er stellte sie vielmehr dem Zeugen [REDACTED] zur



Verfügung, der unter seinem Namen ohne Erwähnung des Erfinders die Patentanmeldung vornahm; sie ging am 2. Mai 1950 beim Patentamt ein.

Da Sartori die vorgesehenen DM 120.000.- nicht leistete und die Banken seinen Forderungen nicht zustimmten, scheiterte Ende Mai 1950 die Sanierung in der bis dahin geplanten Form. Durch Gesellschaftsvertrag vom 12. Juni 1950 wurde vereinbart, daß der Beklagte mit Wirkung vom 1. April 1950 als Komplementär ausschied und gleichzeitig als Kommanditist mit einem Betrage von DM 20.000.- eintrat. Neuer Komplementär wurde der bisherige Prokurist [REDACTED]; ferner wurden neue Kommanditisten aufgenommen.

Am gleichen Tage wurde ein schriftlicher Vertrag zwischen den Parteien geschlossen, durch den der Beklagte der Klägerin mehrere GmbH-Anteile übertrug, ferner auch "alle ihm zustehenden Rechte aus Patenten, Mustern und Modellen und deren etwaigen Anmeldungen", und zwar unentgeltlich.

Gleichzeitig legte die Klägerin dem Beklagten noch einen weiteren Vertragsentwurf vor, der für den Beklagten a-conto seines Gewinnanteils eine monatliche Entnahme in Höhe von DM 1.500.-- vorsah; der Beklagte sollte sich dagegen verpflichten, ihm übertragene Arbeiten für die Klägerin auszuführen und ihr keine Konkurrenz zu machen. Der Beklagte hat diesen Vertragsentwurf nicht unterzeichnet.

Der Beklagte machte in den Monaten April bis Oktober 1950 laufend Entnahmen bei der Klägerin, deren Höhe diese mit DM 15.000.-- beziffert, während der Beklagte die Höhe bestreitet.

Die Herstellung des Geräts nach der Patentanmeldung des [REDACTED] übertrug der Beklagte der Firma [REDACTED] GmbH, die ein solches Gerät zuerst im Oktober 1950 herausbrachte. Das Gerät wurde der Klägerin bekannt und bald darauf auch der Umstand, daß der Beklagte mit der Firma [REDACTED] GmbH zusammenarbeitete. Sie leistete daraufhin keine laufenden Zahlungen mehr an den Beklagten.

Im Jahre 1951 kam es zur völligen Trennung der Parteien. Durch einen Vertrag vom 10. März 1951 wurde das Ausscheiden des Beklagten als Kommanditist der Klägerin mit Rückwirkung auf den 1. April 1950 vereinbart. Die gegenseitigen Verpflichtungen anlässlich des Ausscheidens und hinsichtlich der zukünftigen Betätigung wurden in ausführlichen Einzelbestimmungen geregelt. Gleichzeitig begründete der Vertrag Rechte und Pflichten der [REDACTED] GmbH und wurde für diese vom Beklagten als ihrem Generalbevollmächtigten besonders unterzeichnet. Der Beklagte übernahm für sich und die [REDACTED] GmbH eine Verpflichtung zur Wettbewerbsunterlassung auf dem Gebiet des Anreißgeräts. Im übrigen verpflichteten sich beide Parteien, nur Besitzer ihrer Apparate mit Photopapier zu beliefern. Erwähnt wurde ferner, daß ein etwaiger Patentstreit zwischen dem Beklagten und Dr. [REDACTED] unberührt bleiben sollte.

Am 9. März 1951 übertrug der Zeuge [REDACTED] seine Patentanmeldung schriftlich mit beglaubigter Unterschrift auf den Beklagten, den er gleichzeitig als Erfinder bezeichnete. Der Beklagte benannte am 17. März 1951 sich selbst als Erfinder und unterzeichnete diese Erfinderbenennung als Anmelder. Die Patentanmeldung wurde am 4. Oktober 1951 vom Patentamt im Patentblatt bekanntgemacht. Dabei wurde der Beklagte als Erfinder und Anmelder bezeichnet.

Die Klägerin ist der Meinung, daß die Rechte aus dieser Patentanmeldung ihr gemäß dem Vertrag mit dem Beklagten vom 12. Juni 1951 zustünden. Die Erfindung betreffe das ureigenste Arbeitsgebiet der Klägerin. Sie sei vom Beklagten nur auf Grund der besonderen Kenntnisse gemacht worden, die er im Betrieb der Klägerin erworben habe. Der Beklagte habe offenbar den Zeugen [REDACTED] nur zur Anmeldung veranlaßt, um die im Zuge der Sanierung notwendigerweise von ihm zu übernehmende Verpflichtung zur Übertragung der gewerblichen Schutzrechte zu umgehen. Nach Treu und Glauben sei der Beklagte verpflichtet gewesen, der Klägerin seine Erfindung zu offenbaren und zu übertragen. Dies sei Geschäftsgrundlage der Sanierungsverhandlungen gewesen. Stattdessen habe die Ausnutzung der Erfindung des Beklagten durch die [REDACTED] den Absatz der Klägerin erheblich beeinträchtigt.

Die Klägerin hat beantragt, festzustellen, daß der Klägerin die Rechte aus der Patentanmeldung - Aktz des Deutschen Patentamtes: 27 c 10/02 St.999 - vom 20. April 1950, betreffend ein Patent "Einrichtung zum Entwickeln und Übertragen photographischer Schichtträger", zustehen.

Der Beklagte hat Klagabweisung beantragt.

Er wendet ein, der Übertragungsvertrag vom 12. Juni 1950 sei nichtig, weil die gleichzeitig darin vorgenommene Übertragung von GmbH-Anteilen nicht der Form des § 15 GmbHG genügt habe; ferner auch deshalb, weil er unter Auswirkung eines außerordentlich starken auf ihn ausgeübten Druckes zustandegekommen sei. Aber auch wenn der Vertrag gültig wäre, hätte er sich nach dem Willen beider Parteien nur auf die Patente und Patentanmeldungen erstrecken sollen, die während der Tätigkeit des Beklagten bei der Klägerin, also vor dem 1. April 1950, ent-

standen seien. Er habe die Erfindung erst nachher gemacht und sie beruhe nicht auf den im Betrieb der Klägerin erworbenen besonderen Kenntnissen. Im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom 12. Juni 1950 habe der Beklagte keine Verfügungsberechtigung über diese Erfindung mehr gehabt, weil die Patentanmeldung von dem Zeugen [REDACTED] auf Grund eines Übereinkommens mit dem Beklagten vorgenommen worden sei, der damit Inhaber aller sich aus der Patentanmeldung ergebenden Rechte geworden sei. Dieses Übereinkommen sei die Folge der Bemühungen des Beklagten gewesen, sich eine neue Existenz aufzubauen. [REDACTED] sei bereit gewesen, ein neues Unternehmen aufzubauen, in dessen Rahmen die Erfindung ausgeführt werden sollte. Bei dem Abschluß des Vertrages vom 10. März 1951 seien die Parteien sich darüber einig gewesen, daß die [REDACTED] GmbH das von ihr herausgebrachte Gerät weiter ungestört herstellen und vertreiben sollte. Die Erwähnung des Patentstreites zwischen dem Beklagten und Dr. [REDACTED] in diesem Vertrage ergebe, daß die Klägerin gewußt habe, daß die [REDACTED] GmbH mit ihrem Gerät die Erfindung des Beklagten auswertete. Durch den Vertrag vom 10. März 1951, der eine endgültige Regelung aller Beziehungen zwischen den Parteien enthalten und auch die Übertragung der GmbH-Anteile in gültiger Form nachgeholt habe, sei der vorläufige Übertragungsvertrag vom 12. Juni 1950 gegenstandslos geworden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung hat die Klägerin ihren Feststellungsantrag als Hauptantrag aufrecht erhalten und weiter hilfsweise beantragt, den Beklagten zu verurteilen, die Rechte aus der Patentanmeldung auf die Klägerin zu übertragen (erster Hilfsantrag).

Das Berufungsgericht hat die Berufung durch Urteil vom 24. Dezember 1952 zurückgewiesen.

Auf die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof durch Urteil vom 16. November 1954 das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Auf Grund der Hinweise im Revisionsurteil haben die Parteien noch folgendes vorgetragen:

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe sich während des ersten Sanierungsversuchs zwar am 1. April 1950 von der kaufmännischen Leitung der Klägerin zurückgezogen; diese habe aber seine technischen Kenntnisse und seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Werbung weiter in Anspruch genommen und habe ihm dafür im April DM 1.551,64 und im Mai DM 2.319,56 gezahlt. Das vom Beklagten am 17. April 1950 für die Klägerin erstattete Patentgutachten zeige deutlich, daß er sich damals noch als verantwortlicher Mitarbeiter der Klägerin gefühlt habe. Die Klägerin und alle an der geplanten Sanierung Beteiligten seien bei Beurteilung der technischen Möglichkeiten des [REDACTED]-Verfahrens und seiner wirtschaftlichen Wertbarkeit davon ausgegangen, daß die Patentanmeldungen Dr. [REDACTED] und der Klägerin sowie das Gutachten des Beklagten vom 17. April 1950 den damals bekannten Stand der technischen Entwicklung enthielten. Danach seien die wirtschaftlichen Möglichkeiten des [REDACTED]-Geschäfts derart beurteilt worden, daß man sich zur Sanierung auch nach Ausfall des von Dr. [REDACTED] beizubringenden Kapitals entschlossen habe. Hätte der Beklagte seine Erfindung im Laufe des April der Klägerin und damit auch den übrigen Beteiligten offenbart, sich aber gleichzeitig

geweigert, sie der Klägerin zur Verfügung zu stellen, so wäre die Sanierung gescheitert. Der Konkurs des Beklagten wäre die zwangsläufige Folge gewesen. Zur Offenbarung seiner Erfindung sei der Beklagte auch auf Grund des von ihm übernommenen Auftrages zur Erstattung des Gutachtens vom 17. April 1950 verpflichtet gewesen. Er habe sie bei der Beurteilung der technischen Möglichkeiten bewußt verschwiegen und hafte daher auch auf Schadensersatz gemäß § 826 BGB. Die Klägerin habe bei der Sanierung sämtliche gewerblichen Schutzrechte des Beklagten übernehmen wollen, auch soweit sie in ihrem damaligen Fabrikationsbetrieb nicht ausgenutzt wurden, und zwar nach dem Stande vom 12. Juni 1950. Bei der Rückbeziehung der Gesellschaftsverträge vom 12. Juni 1950 und vom 10. März 1951 und auf den 1. April 1950 habe es sich nur um eine bilanztechnische Maßnahme gehandelt; die effektiven Vermögenswerte hätten jedoch mit dem Stande vom 12. Juni 1950 auf die Klägerin übergehen sollen. Eine Rückbeziehung auch des Übertragungsvertrages bezüglich der Schutzrechte sei weder beabsichtigt noch niedergelegt worden. Die laufenden Zahlungen von April bis Oktober 1950 habe die Klägerin an den Beklagten auf der Grundlage des Vertragsentwurfs vom 12. Juni 1950 geleistet, obwohl dieser nicht unterschrieben worden sei; ein sonstiger Rechtsgrund für diese Zahlungen habe nicht bestanden. Die Zahlungen seien erst eingestellt worden, als das treuwidrige Verhalten des Beklagten in seiner Zusammenarbeit mit der [REDACTED] GmbH zum Nachteil der Klägerin im Oktober 1950 offenbar geworden sei. Bei loyalen Verhalten des Beklagten wäre ihm seine Stellung als Kommanditist erhalten geblieben. Außerdem hätte ihm der nicht unterschriebene Vertrag auf die Dauer von 2 Jahren ein Jahreseinkommen von

DM 18.000.-- nebst freier Wohnung gesichert. Der Beklagte sei also keineswegs darauf angewiesen gewesen, der Klägerin auf ihrem unmittelbaren Arbeitsgebiet Konkurrenz zu machen, zumal da er auch Pläne zur Aufnahme einer Fabrikation einer Unterwasserkamera und eines elektrischen Durchlauferhitzers verfolgt habe, die für die Klägerin uninteressant waren.

Die Klägerin hat hilfsweise den weiteren Antrag gestellt, den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin das alleinige Benutzungsrecht an der Patentanmeldung 57 c 10.02 St 999 zu übertragen (zweiter Hilfsantrag).

Der Beklagte behauptet, er habe bis zum 1. April 1950 infolge der schwierigen Lage des Unternehmens keine Zeit und Ruhe gehabt, an der Verbesserung der Geräte zu arbeiten. In der Zeit vom 5. bis 15. April 1950 habe er dagegen Versuche zunächst mit den bisherigen Geräten durchgeführt und ihre Fehler festgestellt; dabei sei er zu seiner Erfindung gekommen. Der Beklagte bestreitet, nach dem 1. April 1950 für die Klägerin noch auf technischem oder werbemäßigem Gebiete tätig geworden zu sein. Die Zahlungen im April und Mai seien à conto Gewinn erfolgt. Die Aktennotiz von April 1950 wegen der Patentlage habe der Beklagte aus dem Bestreben gemacht, der Klägerin unter Zurücksetzung persönlicher Gefühle behilflich zu sein; er sei dabei nicht verpflichtet gewesen, die [REDACTED]-Konstruktionen, die er zwischen dem 5. und 15. April 1950 entwickelt habe, zu offenbaren. Auf den Abschluß der Verträge vom 12. Juni 1950 habe der Beklagte überhaupt keinen Einfluß gehabt; sie seien ihm ohne Vorbesprechung zur Unterschrift vorgelegt worden und ihm sei nichts übrig geblieben als zu unterschreiben. Ihm sei erklärt worden,

daß sofort die Konkurseröffnung erfolgen würde, wenn er nicht unterschreibe. Das Ausscheiden des Beklagten sei auf den 1. April 1950 festgelegt worden, ohne daß von irgendwelchen Schutzrechten, die nach diesem Tage entstanden sein könnten, die Rede gewesen sei. Irgendeine Auskunft über die bestehenden Schutzrechte sei vom Beklagten nicht verlangt worden, weil klar gewesen sei, daß es sich um die bereits treuhänderisch an Dr. [REDACTED] übertragenen Rechte handelte. Deshalb sei auch die Einzelaufführung unterblieben. Bei Abschluß des Vertrages vom 10. März 1951 habe die Klägerin gewußt, daß das [REDACTED]-Gerät Gegenstand einer Patentanmeldung war; es habe zwischen den Parteien Einigkeit darüber bestanden, daß dieses [REDACTED]-Gerät nebst den dazugehörigen Schutzrechten die Klägerin nichts angehe.

Das Berufungsgericht hat nach weiterer Beweiserhebung den Hauptantrag der Klage abgewiesen und dem ersten Hilfsantrag stattgegeben.

Mit der vorliegenden Revision erstrebt der Beklagte die Abweisung der Klage in vollem Umfang. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Mit dem Hauptantrag hat die Klägerin die Feststellung begehrt, daß ihr die Rechte aus der Patentanmeldung vom 20. April 1950 - 57 c 10/02 St 999 - "zustehen". Sie hat versucht, den unmittelbaren Übergang der Rechte aus dieser Patentanmeldung auf Grund des Vertrages vom 12. Juni 1950 zu begründen. Das Berufungsgericht hat hierzu durch Vernehmung der Zeugen [REDACTED] und [REDACTED] Beweis erhoben und ist auf Grund der Auslegung dieses Übertragungsvertrages zu dem Ergebnis gelangt, daß er

nur die bis zum 1. April 1950 entstandenen Schutzrechte, also nicht auch die streitige Patentanmeldung vom 20. April 1950 umfaßt.

Auch aus dem Gesellschaftsvertrag vom 1. April 1941 kann ein unmittelbarer Rechtsübergang von Schutzrechten nicht hergeleitet werden. Auf Grund dieses Vertrages war der Beklagte, wie das Berufungsgericht feststellt, nicht verpflichtet, der Klägerin die Rechte an Erfindungen, welche die [REDACTED]-Geräte betrafen, der Substanz nach zu übertragen; er mußte ihr jedoch das ausschließliche Recht der Benutzung gewähren. Eine den unmittelbaren Rechtsübergang ermöglichende "Vorausverfügung" (vgl hierzu das erste Revisionsurteil S 11 - 15 unter I 1) ist also auch im Gesellschaftsvertrag nicht vereinbart.

Aus diesen Gründen ist das Berufungsgericht zur Abweisung des Hauptanspruchs der Klage gelangt. Da die Klägerin keine Revision eingelegt hat, ist die Abweisung des Hauptanspruchs in Rechtskraft erwachsen.

II. Mit dem im Berufungsrechtszug gemäß Schriftsatz vom 10. Oktober 1952 gestellten - ersten - Hilfsantrag begehrt die Klägerin die Übertragung der Rechte aus der genannten Patentanmeldung (Bl 77 GA). Mit einem zweiten Hilfsantrag hat die Klägerin entsprechend dem auf Seite 16 des ersten Revisionsurteils gegebenen Hinweis gemäß Schriftsatz vom 23. August 1955 (S 9) beantragt, ihr das alleinige Benutzungsrecht an der genannten Patentanmeldung zu übertragen (Bl 180 GA).

Da der Beklagte nach dem Gesellschaftsvertrag vom 1. April 1941, wie bereits erwähnt, nicht verpflichtet war, der Klägerin die Rechte an Erfindungen der Substanz nach ("quoad sortem") zu übertragen, kann die Klägerin

schon aus diesem Grunde den ersten Hilfsantrag nicht mit Erfolg auf das Gesellschaftsverhältnis stützen. Nach dem Gesellschaftsvertrag könnte eine schuldrechtliche Verpflichtung allenfalls im Sinne des zweiten, auf Einräumung eines Benutzungsrechts ("quoad usum") gerichteten Hilfsantrags in Betracht kommen. Dieser zweite Hilfsantrag kann aber mit Rücksicht auf die mit dem 1. April 1950 eingetretene inhaltliche Veränderung des Gesellschaftsverhältnisses nicht zum Erfolge führen. Nach den nunmehr vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat der Beklagte die den Gegenstand der Klage bildende Erfindung, die er in der Patentanmeldung vom 20. April 1950 niedergelegt hat, erst nach dem 1. April 1950 gemacht. Auf Grund von Versuchen, die er nach dem 1. April 1950 mit den bisher gebauten Vorrichtungen - entsprechend den Patentanmeldungen der Klägerin vom 24. Februar 1950 und des Dr. [REDACTED] vom 13. Mai 1949 - angestellt hatte, war er zu dem Ergebnis gekommen, daß die getrennte Führung der Schichtträger durch bogenförmige Leitflächen bis dicht vor die Walzenanordnung unvorteilhaft sei, weil sie zur Faltenbildung führen könnte. Hierdurch war er auf den Gedanken gekommen, daß die Schichtträger zwar zunächst getrennt in die Flüssigkeit eingeführt werden, aber kurz darauf zusammenkommen sollten. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war sich der Beklagte spätestens bis zum 17. April 1950 über die wesentlichen Punkte seiner Erfindung im klaren. Er legte sie darauf am 20. April 1950 in einer für die Patentanmeldung fertigen Form nebst den nötigen Zeichnungen nieder (BU S 21).

Zu dieser Zeit war der Gesellschaftsvertrag vom 1. April 1941 formell noch nicht aufgehoben. Er war aber bereits durch die im Zuge der Sanierung getroffenen

Maßnahmen in seinem Inhalt wesentlich verändert worden. Wie der erkennende Senat im ersten Revisionsurteil (§ 19 - 26) im einzelnen dargelegt hat, war der Kläger am 1. April 1950 zunächst aus der Leitung und Geschäftsführung ausgeschieden und auch sonst weder kaufmännisch noch technisch zu irgend einer Mitarbeit im Unternehmen der Klägerin berechtigt und verpflichtet. Damit entfiel ohne weiteres auch jegliche Verpflichtung des Beklagten, noch in irgend einer Form für die Klägerin erfindend tätig zu sein. Einem Gesellschafter, der bereits von jeder Mitarbeit zur Förderung und Erreichung des Gesellschaftszwecks ausgeschlossen ist und auch rein rechtlich mit dem alsbaldigen Ausscheiden aus dem Gesellschaftsverhältnis rechnen muß, kann nicht verwehrt werden, sich um den Aufbau einer neuen Existenz zu bemühen, auch wenn sich dies später für die fortbestehende Gesellschaft wirtschaftlich nachteilig auswirken kann. Der Beklagte war auf Grund der an sich rechtlich noch bestehenden Gesellschafterstellung nicht mehr verpflichtet, der Klägerin neue Erfindungen, auch wenn sie sich auf das Arbeitsgebiet der Klägerin bezogen, zur Verfügung zu stellen. Er brauchte ihr weder seine Wettbewerbspläne noch neue Erfindungen, die der Verwirklichung dieser Pläne dienen sollten, zu offenbaren. Da er spätestens seit dem 1. April 1950 nicht mehr damit rechnen konnte, im Unternehmen der Klägerin eine Existenz zu behalten, war er darauf angewiesen, eine neue Existenzgrundlage zu suchen. Er durfte daher eine nach dem 1. April 1950 gemachte Erfindung in jeder ihm geeignet erscheinenden Form für die Sicherung einer neuen Existenz nutzbar machen.

Das Berufungsgericht meint, diesen Ausführungen des erkennenden Senats im ersten Revisionsurteil sei durch das Ergebnis der erneuten Berufungsverhandlung "zum Teil" die tatsächliche Grundlage entzogen worden. Der Beklagte sei nach dem 1. April 1950 zwar von jeder kaufmännischen, nicht aber von jeder technischen Mitwirkung im Unternehmen der Klägerin ausgeschlossen gewesen. Jedenfalls auf dem Gebiet der Verbesserungen der Fotokopiergeräte und der dazu gehörigen schwebenden Patentanmeldungen sei sein Fachwissen noch von der Klägerin in Anspruch genommen und von dem Beklagten in seiner Ausarbeitung vom 17. April 1950 zur Verfügung gestellt worden.

Es ist richtig, daß diese patentrechtliche Ausarbeitung ein neues Sachvorbringen darstellt und deshalb auch einer neuen rechtlichen Beurteilung fähig ist. Dieser einzige Sonderfall einer Betätigung des Beklagten kann aber nicht zu einer vom ersten Revisionsurteil abweichenden rechtlichen Beurteilung der sich aus dem Gesellschaftsverhältnis in bezug auf neue Erfindungen ergebenden Pflichten des Beklagten führen. Insbesondere kann die Ausführung eines solchen Sonderauftrages keine allgemeine gesellschaftsrechtliche Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung neuer Erfindungen auf die Klägerin begründen. Das nimmt auch das Berufungsgericht nicht an. Es erkennt vielmehr in Übereinstimmung mit dem ersten Revisionsurteil an, daß der Beklagte nicht mehr verpflichtet war, noch irgendwie für die Klägerin erfinderisch tätig zu werden. Das Berufungsgericht hat dahingestellt gelassen, ob der Beklagte das Schriftstück vom 17. April 1950 auf Grund einer etwa noch bestehenden Verpflichtung als persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin oder auf Grund eines

besonderen Auftrages abgefaßt hat. Auch wenn er die Äußerung zur Patentlage, betreffend die Anmeldung Dr. [REDACTED] KG vom 24. Februar 1950, die seine Erfindung zum Gegenstand hatte, und die Anmeldung des Dr. [REDACTED] vom 13. Mai 1949, nicht hätte ablehnen dürfen, hätte sich seine Verpflichtung zur gutachtlichen Äußerung immer nur auf die bereits vorliegenden Patentanmeldungen beschränkt; er wäre jedenfalls auf Grund seiner Gesellschafterstellung nicht verpflichtet gewesen, darüber hinaus der Klägerin neue Erfindungsgedanken zu offenbaren und etwaige Rechte an neuen Erfindungen zu übertragen.

III. Auch das Berufungsgericht hat keine unmittelbare gesellschaftsvertragliche Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung der Rechte aus der Patentanmeldung vom 20. April 1950 angenommen, sondern eine solche Verpflichtung nur aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes wegen Verletzung einer sich aus dem "Beratungsauftrag" ergebenden Offenbarungspflicht hergeleitet und hierzu ausgeführt: Aus dem Schriftstück vom 17. April 1950 gehe hervor, daß der Beklagte der Klägerin noch seine Erfahrungen und Kenntnisse auf diesem technischen Gebiet zur Verfügung gestellt habe. Die Klägerin habe davon ausgehen müssen, daß er dies nach bestem Wissen und Können tun würde. Er sei zunächst richtig davon ausgegangen, daß die Patentanmeldungen der Klägerin und des Dr. [REDACTED] in der vorliegenden Form nahezu identisch seien und daß deshalb die Anmeldung des Dr. [REDACTED] wegen ihrer Priorität den Vorrang habe. Auf Grund eingehender Erörterungen sei der Beklagte weiter zu dem Schluß gelangt, daß auch die Anmeldung des Dr. [REDACTED] nicht haltbar sei, weil sie völlig durch das vorbekannte [REDACTED]-Gerät vorweggenommen sei. Der Beklagte habe weiter nach Wegen gesucht,

der Patentanmeldung der Klägerin dennoch zu einem Erfolg zu verhelfen. Er habe darauf hingewiesen, daß die bisherige, von Patentanwalt Dr. [REDACTED] ausgearbeitete Patentanmeldung nicht sehr glücklich sei und ebenfalls durch das [REDACTED]-Gerät vorweggenommen sei. Im letzten Absatz habe er die Befürchtung geäußert, daß "wir unser Patent" wohl nur auf das vollkommen außerhalb der Flüssigkeit liegende Walzenpaar, auf die aus Drähten oder Bändern bestehende Leitvorrichtung und auf die starke Krümmung dieser Leitvorrichtung abstellen könnten.

Aus den Ausführungen des Berufungsgerichts ergibt sich, daß dem Beklagten, wenn er "als neutraler Patent-sachverständiger" tätig geworden wäre, nicht der Vorwurf einer unvollständigen oder falschen Beratung hätte gemacht werden können. Das Berufungsgericht meint aber, es habe sich für den Beklagten nicht nur darum gehandelt, als ein neutraler Sachverständiger ein Gutachten über die bisherigen Patentanmeldungen zu erstatten; es habe sich ihm vielmehr die Frage gestellt, wie bei der Kollision mit der rangälteren Patentanmeldung des Dr. [REDACTED] für die Klägerin etwas zu retten sei. Dies habe der Beklagte sehr wohl erkannt, denn er habe auch die bisherige Patentanmeldung der Klägerin kritisiert und Vorschläge gemacht, unter welchen Gesichtspunkten sich wohl doch noch etwas Brauchbares daraus machen ließe. Daß er es mit seiner Ausarbeitung übernommen habe, die Klägerin als erfahrener Erfinder auf diesem Spezialgebiet zu beraten, gehe auch aus der Form seines Schreibens hervor, in dem von "wir" und "unserem Patent" gesprochen werde. Nichts in diesem Schriftstück lasse darauf schließen, daß er seine Erfindungsgabe bei dieser Beratung nicht mehr der Kläge-

rin habe zur Verfügung stellen wollen.

Die Revision rügt mit Recht, daß diese Ausführungen des Berufungsgerichts nicht geeignet sind, in den Inhalt des patentrechtlichen "Beratungsauftrages" auch eine Verpflichtung des Beklagten einzubeziehen, der Klägerin inzwischen neu gewonnene erfinderische Erkenntnisse über den Bau von Photokopiergeräten zu offenbaren. In dieser Hinsicht fehlt es an jeder auf tatsächlichen Feststellungen beruhenden Begründung. Daß der Beklagte als Gesellschafter der Klägerin nicht mehr zur Offenbarung irgendwelcher neuen Erfindungen verpflichtet war, wurde bereits ausgeführt. Eine solche Verpflichtung ist aber auch durch die Übernahme einer patentrechtlichen Beratung entsprechend der Äußerung vom 17. April 1950 nicht geschaffen worden. Der Inhalt dieses Schriftstücks deutet in keiner Weise darauf hin, daß der Beklagte irgendwie seine "Erfindungsgabe" der Klägerin zur Verfügung stellen wollte. Der "umgekehrte" Hinweis des Berufungsgerichts, daß nichts in diesem Schriftstück darauf schließen lasse, daß der Beklagte seine Erfindungsgabe nicht mehr der Klägerin habe zur Verfügung stellen wollen, geht als Begründung fehl; denn der Beklagte war nach seiner gesellschaftsrechtlichen Stellung überhaupt nicht mehr verpflichtet, der Klägerin seine Erfindungsgabe zur Verfügung zu stellen, und hatte auch nicht zu erkennen gegeben, daß er hierzu noch bereit sei. Aus der Tatsache allein, daß er sich zur Anfertigung einer Aktennotiz über die Patentlage bereit fand, kann jedenfalls ein solcher Schluß nicht gezogen werden. Nach den eigenen Ausführungen des Berufungsgerichts (BU S 20) muß angenommen werden, daß der Beklagte diese Ausarbeitung, soweit sie die vorliegenden Patentanmeldungen betrifft, nach bestem Wissen und Können gemacht hat. Der Beklagte war aber nicht verpflichtet, der Klä-

gerin darüber hinaus neu gewonnene Erkenntnisse, die er für erfinderisch und patentschutzfähig hielt, zu offenbaren. Auch aus dem sonstigen Parteivorbringen ergibt sich nichts, was geeignet sein könnte, eine solche vertragliche Offenbarungspflicht des Beklagten zu begründen. War der Beklagte aber bei Ausführung des "Beratungsauftrages" nicht verpflichtet, der Klägerin irgendwelche weiteren erfinderischen Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, so entfällt damit ohne weiteres die rechtliche Grundlage für einen Schadensersatzanspruch, wie ihn das Berufungsgericht zur Rechtsfertigung des ersten Hilfsantrages angenommen hat. Hieraus folgt, daß der Beklagte auch nicht aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes wegen Vertragsverletzung verpflichtet sein kann, der Klägerin die Rechte aus der Patentanmeldung vom 20. April 1950 (erster Hilfsantrag) oder das alleinige Benutzungsrecht an dieser Patentanmeldung (zweiter Hilfsantrag) zu übertragen.

IV. Auch aus den vom erkennenden Senat im ersten Revisionsurteil (§ 31 unten und 32) mit Bezug auf den Vertrag vom 12. Juni 1950 angeführten rechtlichen Gesichtspunkten des Verschuldens bei Vertragsschluß und des § 242 BGB lassen sich die Hilfsanträge nicht rechtfertigen. Das in der erneuten Berufungsverhandlung ergänzte Parteivorbringen bietet keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme, der Beklagte, der als Gesellschafter nicht verpflichtet war, der Klägerin die neue Erfindung zu offenbaren, könne aus irgendwelchen sonstigen besonderen Gründen verpflichtet gewesen sein, die Klägerin über seine weiteren erfinderischen Erkenntnisse aufzuklären. Hierfür kann sich die Klägerin auch nicht mit Erfolg auf Inhalt und Zweck der Sanierungsverhandlungen berufen.

Nach alledem war das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als es dem zweiten Hilfsantrage stattgegeben und die Beklagte mit 4/5 der Kosten des Rechtsstreits belastet hat. Unter Anwendung des § 565 Abs 3 Nr 1 ZPO war die Klage im vollen Umfang abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Weinkauff

Bock

Krüger-Nieland

Nastelski

Christoph