

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 9, 47; BGB §§ 242 C*a*, D, 631, 651

Ein Werkunternehmer, der von einem Patentinhaber im Rahmen eines Werklieferungsvertrages mit der Herstellung patentgeschützter Gegenstände beauftragt worden ist, ohne daß ihm eine über dieses Vertragsverhältnis hinausgreifende Herstellungslizenz eingeräumt worden ist, kann nach Kündigung des Werklieferungsvertrages der Geltendmachung des Schutzrechtes durch den Patentinhaber selbst dann nicht die Einrede unzulässiger Rechtsausübung oder allgemeiner Arglist entgegensetzen, wenn er bereits erhebliche Kosten für Materialbeschaffung und sonstige Vorbereitungen für die Herstellung aufgewendet hat.

BGH, Urt. v. 3. Februar 1959 - I ZR 170/57 OLG München

Verkündet am 3. Februar 1959
[REDACTED] Justizobersekretär als
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Heinrich E [REDACTED] Inhaber Heinrich E [REDACTED] M [REDACTED],
Eb [REDACTED] str. [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

g e g e n

die Firma International T [REDACTED]-Camp Organisation reg. Trust,
V [REDACTED]-Lie [REDACTED], ges. vertreten durch ihren Verwaltungs-
rat Peter We [REDACTED], I [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 3. Februar 1959 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Dr. Christoph, Dr. Weiss,
Dr. Spreng und Dr. Löscher

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom
11. Juli 1957 wird auf Kosten der Beklagten mit der
Maßgabe zurückgewiesen, daß in Ziffer III und IV der
Formel des angefochtenen Urteils anstatt des Datums
"9. November 1955" das Datum "20. Dezember 1955" einzu-
setzen ist und die darin bezeichneten Ansprüche für
die Zeit bis zum 19. Dezember 1955 abgewiesen werden.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Der Verwaltungsrat der Klägerin, Peter We[REDACTED], ist der Erfinder eines Autodachzeltes. Auf seine Anmeldung vom 15. März 1955 wurde seine Erfindung am 23. Februar 1956 unter Nr. [REDACTED] 574 in die Gebrauchsmusterrolle beim Deutschen Patentamt eingetragen.

Ebenfalls am 15. März 1955 meldete We[REDACTED] den Erfindungsgegenstand als Patent an. Die Bekanntmachung dieser Anmeldung erfolgte am 24. Mai 1956. Am 7. September 1956 wurde das Patent unter Nr. [REDACTED] 768 mit Wirkung ab 16. März 1955 erteilt.

Durch Vertrag vom 15. April 1955 erwarb die Klägerin von We[REDACTED] die ausschließliche Lizenz zur Auswertung dieser Erfindung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie vertrieb das Autodachzelt unter dem in Liechtenstein am 13. Mai 1955 eingetragenen und am 20. Mai 1955 international registrierten Zeichen Nr. [REDACTED] 956 "Touricamp".

Die Beklagte ist Inhaberin eines seit 25. Mai 1950 unter Nr. [REDACTED] 203 laufenden deutschen Patents für einen Autodach-Gepäckträger.

Zwecks Organisation der Herstellung und des Vertriebes des Touricamp-Autodachzeltes trat We[REDACTED] im Auftrage der Klägerin im März 1955 mit dem Inhaber der Beklagten in Verbindung. Am 17. Mai 1955 bestellte die Klägerin bei der Beklagten nach einem in Zusammenarbeit der Parteien gefertigten, den Zwecken des Touricamp-Autodachzeltes angepaßten Muster 14 Autodachgepäckträger. Diese wie 10 weitere am 8. Juni 1955 bestellte Gepäckträger stellte die Beklagte her. Die Klägerin nahm sie ab. Die weitere Zusammenarbeit



der Parteien sollte sich in der Weise abwickeln, daß die Beklagte jeweils auf schriftliche Anweisung der Klägerin die angeforderten Spezial-Gepäckträger herstellen und die dazu benötigten Zelte bei der Firma P. in B. T. in Auftrag geben sollte. Den Vertrieb übernahm die Klägerin.

Am 7. Juni 1955 bestellte die Firma A. Alpenländische Maschinen-Gesellschaft W. & Co. KG, bei der Klägerin 100 Stück Touricamp-Autodachzeltträger mit der Bitte, bei der Firma P. vorerst 50 dazugehörige Zelte in Auftrag zu geben.

In der Folgezeit verhandelten die Parteien über die Herstellung und den Vertrieb des Touricamp-Zeltes in Deutschland durch die Beklagte. Mit Schreiben vom 1. Juli 1955 bot die Klägerin der Beklagten das alleinige Herstellungs- und Vertriebsrecht für das Autodachzelt in Deutschland gegen eine Lizenzgebühr von 5 % des Bruttoverkaufspreises an. Sie stellte der Beklagten dabei die Übersendung eines schriftlichen Lizenzvertrages mit den üblichen Klauseln zur Unterzeichnung bis spätestens 15. Juli 1955 in Aussicht. Die Beklagte erklärte sich jedoch mit der Festlegung einer prozentualen Lizenz nicht einverstanden. Sie schlug an ihrer Stelle mit Schreiben vom 4. Juli 1955 die Bezahlung eines festen Betrages von 50,-- DM pro verkauften und bezahlten Touricamp-Zelte als Lizenzgebühr vor. Der Abschluß des in Aussicht genommenen schriftlichen Lizenzvertrages mit den üblichen Klauseln ist unterblieben. Die Klägerin nahm zunächst die Verrechnung der Festlizenz durch die Beklagte in Höhe von 50,-- DM pro Stück hin.

Späterhin kam es zwischen den Parteien zu Meinungsverschiedenheiten, weil die Beklagte, angeblich abredewidrig, zwei am 9. September 1955 fällige Akzepte der Klägerin zu

Protest hatte gehen lassen. Außerdem beanstandete die Klägerin mit Schreiben vom 8. September 1955, daß die Beklagte in der Schweiz Touricamp-Zelte verkaufte. Mit Schreiben vom 13. September 1955 an die Klägerin rechtfertigte die Beklagte ihr Verhalten in der Wechselangelegenheit und forderte die Klägerin zur Zahlung von 91 154,79 DM für angeblich auf Bestellung der Klägerin angeschafftes halb- und fertigverarbeitetes, auf ihrem Lager liegendes Material und für Kaufpreistrückstände auf. Die Klägerin widersprach diesen Ausführungen der Beklagten mit Schreiben vom 14. September 1955.

Am 2. November 1955 einigten sich die Parteien vergleichsweise über den Wechselstreit vorbehaltlich einer Einigung über das zwischen ihnen bestehende Rechtsverhältnis.

Am 9. November 1955 kamen die Parteien zu einer weiteren Besprechung in Innsbruck zusammen. Das Ergebnis ihrer Unterredung faßten sie in zwei getrennten, von den Beteiligten unterschriebenen Aktennotizen zusammen. In der einen stellten sie einverständlich fest, daß nach Bezahlung eines errechneten Schuldbetrages von 2 731,80 DM durch die Klägerin an die Beklagte alle gegenseitigen Ansprüche zwischen der Firma H. E. (Beklagten) einerseits und der I. (Klägerin), der Firma A., Alpenländische Maschinen-Gesellschaft We. & Co KG, und Herrn Peter We. persönlich andererseits abgegolten seien und demnach zwischen den genannten Rechtspersonen keine wie immer geartete Verbindlichkeit mehr bestehe; es seien alle in den Vertragsentwürfen oder Korrespondenzen zwischen den genannten Rechtspersonen allenfalls enthaltenen Bindungen mit dem heutigen Tage gegenstandslos.

Auf Grund weiterer anschließender Verhandlungen verpflichtete sich die Klägerin in der zweiten Aktennotiz vom

gleichen Tage, im Rahmen der geplanten weiteren engen Zusammenarbeit zwischen den Parteien der Beklagten das Recht zur ausschließlichen Fabrikation, zumindest des Gepäckträgers, für das Touricamp-Zelt für die Bundesrepublik Deutschland zu übertragen. Für den Fall des Abschlusses eines Lizenzvertrages für Deutschland mit einer anderen Firma verpflichtete sich die Klägerin, den Lizenznehmer zu verpflichten, zum mindesten den Gepäckträger für das Touricamp-Zelt ausschließlich von der Beklagten zu beziehen. Im übrigen wurde die nähere Regelung gesonderter vertraglicher Vereinbarung vorbehalten.

Mit Schreiben vom 6. Dezember 1955 kündigte die Klägerin "die in der zweiten Aktennotiz vom 9. November 1955 getroffene Vereinbarung, nach welcher die Zusammenarbeit einer neuen vertraglichen Regelung zugeführt werden sollte", mit sofortiger Wirkung auf, weil die Beklagte u. a. ihre Lizenzverhandlungen mit der Firma Kl[REDACTED] durch unrichtige Behauptungen über die Klägerin und die Rechte an den Auto-dachzelten zunichte gemacht habe. Sie fühle sich daher nicht mehr gebunden, die Beklagte mit der Erzeugung des Gepäckträgers für das Touricamp-Zelt zu beauftragen bzw. den neuen deutschen Lizenznehmer in der vorgesehenen Weise zu verpflichten. Weiter führte sie in diesem Schreiben aus, daß es somit bei der in der ersten Aktennotiz vom 9.11.1955 getroffenen Regelung verbleibe, nach welcher alle gegenseitigen Ansprüche abgekönt seien und keine wie immer gearteten Verbindlichkeiten zwischen der Beklagten und der Klägerin mehr bestünden.

Der Inhaber der Beklagten widersprach mit Schreiben vom 20. Dezember 1955 der Berechtigung dieser Vorwürfe der Klägerin. Weiter führte er aus, daß die in den beiden Aktennotizen vom 9. November 1955 niedergelegten Vereinbarungen

als eine Einheit zu betrachten seien, so daß ein Festhalten an der einen Abmachung ohne die andere nicht denkbar sei. Zur Sicherung seiner in die Herstellung des Touricamp-Zeltes investierten erheblichen Vermögenswerte werde er ab sofort die Herstellung und den Vertrieb des Touricamp-Zeltes durchführen. We [REDACTED] habe ihm am 23. Mai 1955 Anweisung für die Fertigung von 500 kompletten Touricamp-Zelten gegeben. Im Anschluß daran sei am 7. Juni 1955 von dem vorerwähnten Gesamtauftrag ein Abzweigungsauftrag über 100 Touricamp-Gepäckträger und 50 Zelte - bestimmt zur Lieferung an die Firma A [REDACTED], I [REDACTED] - und über 100 komplette Touricamp-Zelte zur Lieferung in die Schweiz erteilt worden. Bis zum Ausverkauf der von We [REDACTED] in Auftrag gegebenen 500 kompletten Touricamp-Zelten werde er den Verkauf der Touricamp-Zelte in Deutschland und im Ausland ohne irgendwelche Einschränkungen durchführen. Für jedes im In- und Ausland verkaufte Zelt werde er eine Lizenzgebühr von 50,-- DM bezahlen, sofern ihm eine Abschrift der Patentanmeldung überlassen werde. Weiter erklärte er sich bereit, mit Weninger einen Lizenzvertrag auf der Basis des beiderseits festgelegten Vertragsentwurfs vom Juni 1955 abzuschließen. Er erklärte sich auch bereit, aus der gesamten Touricamp-Angelegenheit auszusteigen, falls We [REDACTED] die am 23. Mai 1955 in Auftrag gegebenen 500 Touricamp-Zelte kurzfristig abnehme und ihm alle bisherigen Leistungen und Unkosten bezahle. Voraussetzung für den Eintritt in Verhandlungen darüber sei die vorherige Überweisung eines Betrages von 50 000 DM durch We [REDACTED] auf das Bankkonto des Rechtsberaters der Beklagten.

Als die Klägerin auf diese Vorschläge nicht einging, bot die Beklagte in der Januarnummer 1956 der Zeitschrift "Sportbedarf" das Autodachzelt "Touricamp" feil und nahm seine Herstellung und seinen Vertrieb im eigenen Namen und für eigene Rechnung und ohne räumliche Beschränkung auf.

Die Klägerin, die der Ansicht ist, daß zwischen ihr und der Beklagten keine vertraglichen Beziehungen mehr bestehen, nimmt die Beklagte wegen schuldhafter Verletzung ihrer Schutzrechte in Anspruch.

Mit ihrer am 15. Februar 1956 erhobenen Klage hat sie beantragt

- I. festzustellen, daß zwischen den Streitteilen keine vertraglichen Bindungen betreffend die Herstellung oder den Vertrieb des Touricamp-Autodachzeltes bestehen, insbesondere, daß die Beklagte weder Lizenznehmerin der Klägerin ist, noch einen Anspruch darauf hat, daß ihr die Klägerin die Herstellung des Touricamp-Autodachzeltes oder einzelner Teile hiervon im Rahmen eines Werklieferungsvertrages übertrage.
- II. der Beklagten zu untersagen
 - 1) Einrichtungen zum Aufbau einer Unterkunft auf dem Dache eines Fahrzeugs herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, die im Benützungszustand mit einer Zeltüberspannung zusammenwirkende, auf einen am Fahrzeugdach fixierten Basiskörper niederklappbare und im Transportzustand abdeckbare Rahmen aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die als übereinanderlegbare Bügel ausgebildeten Rahmen über einer Längsseitenwand des Fahrzeuges am Basiskörper schwenkbar gelagert sind und im aufgeklappten Zustande mit der Überspannung eine zeltartige, den Fahrzeugraum ergänzende, sich sowohl oberhalb als auch längs einer Seite des Fahrzeugs erstreckende Räumlichkeit ergeben, deren größte Höhe durch die Firstlinie über einer Längsseite des Fahrzeuges bestimmt ist.
 - 2) Einrichtungen gemäß Ziffer 1. herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Bügel formgleich sind,
 - 3) Einrichtungen gemäß Ziffer 1 oder 2 herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, dadurch gekennzeichnet, daß die aus Rohren gebildeten Bügel an ihren zur Lagerung vorgesehenen Partien abgerundet zueinander weisend geformt und an den Endstücken mit Lagerbolzen

versehen sind, wobei die übereinander angeordneten Lagerbolzen je einer Seite in einem gemeinsamen, am Basiskörper befestigten Halter gelagert sind.

- 4) Einrichtungen gemäß Ziffer 3 herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, dadurch gekennzeichnet, daß von den übereinander gelagerten Bügeln vermöge der Bespannung der zu oberst angeordnete Bügel um einen gestreckten Winkel etwa in horizontale Lage, der mittlere Bügel um einen etwa rechten Winkel in ungefähr lotrechte Lage und der zu unterst angeordnete Bügel um einen spitzen Winkel etwa in 45° zur Ruhelage der Bügel schwenkbar und diese Bügel in den angegebenen Lagen durch am horizontal liegenden Bügel verankerte Spannelemente fixierbar sind.
- 5) Einrichtungen nach Ziffer 4 herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, dadurch gekennzeichnet, daß der für die horizontale Lage vorgesehene Bügel einen vorhangartig ziehbaren Behang aufweist, der aus Seiten- und Eingangsteilen besteht.
- 6) Einrichtungen nach einer der vorhergehenden Ziffern herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Bügel mit der Bespannung in aufgeklapptem Zustande einen satteldachartigen Aufbau ergeben, wobei die über dem Fahrzeug befindliche Seite mansardenartig überhöht ist.
- 7) Einrichtungen nach einer der vorhergehenden Ziffern herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten, dadurch gekennzeichnet, daß der Basiskörper vermöge eines Zwischengliedes, welches längen- und breitenmäßig verstellbar ausgebildet ist, auf einem Fahrzeugdach befestigt ist.

III. Der Beklagten zu untersagen,

- 1) Autodachzelte oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit der Bezeichnung "Touricamp" zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu bringen sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dgl. die Bezeichnung "Touricamp" zu verwenden,
- 2) im geschäftlichen Verkehr Dritten gegenüber die Behauptungen aufzustellen,

- a) sie sei in Ansehung des Touricamp-Autodachzel-
tes Lizenznehmerin der Klägerin;
 - b) sie besitze an dem Touricamp-Autodachzelt ge-
werbliche Schutzrechte.
- IV. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei,
der Klägerin allen aus den unter Ziff. II und III
bezeichneten Handlungen seit dem 9. November 1955
entstandenen und noch entstehenden Schaden zu er-
setzen.
- V. Die Beklagte zur Rechnungslegung darüber zu ver-
urteilen,
- 1) wieviel Gegenstände der zu II bezeichneten Art
sie seit dem 9. November 1955 hergestellt, feil-
gehalten, in den Verkehr gebracht oder für ei-
gene Zwecke gebraucht hat,
 - 2) an wen die Lieferungen erfolgten, unter Angabe
der Adresse, der einzelnen Daten und Mengen,
 - 3) welcher Preis für jede Lieferung vereinbart
und erzielt wurde.

Hilfsweise hat die Klägerin beantragt, der Beklagten
zu verbieten,

Touricamp-Autodachzelte nach der Schweiz zu liefern
oder zum Zwecke des Vertriebs in der Schweiz anzu-
bieten oder zu vertreiben.

Die Beklagte, die Klageabweisung beantragt hat, hat
im Verhandlungstermin vom 22. Mai 1956 vor dem Landgericht
die bindende und unwiderrufliche Erklärung abgegeben, daß
sie "die Lizenz vom 1. Juli 1955" nur so lange in Anspruch
nehme, bis die von ihr behaupteten Aufträge der Klägerin
im Gesamtbetrage von 300 000 DM erfüllt seien; nach Abwick-
lung dieser etwa drei Jahre beanspruchenden Aufträge werde
sie mit gesonderten Schreiben auf die Lizenz verzichten,
bis zur Abgabe dieses Schreibens betrachte sie sich als
Lizenznehmerin. Für einen zeitlich darüber hinausgehenden
Unterlassungsantrag fehle die Wiederholungsgefahr.

Sie hat weiterhin geltend gemacht, die Schutzrechte der Klägerin seien erst im Jahre 1956 erteilt worden. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits ca. 200 Zelte fertiggestellt gewesen. Diese 200 Zelte dürfe sie auch nach Erteilung der Schutzrechte der Klägerin vertreiben, denn "was patentfrei geboren sei, bleibe patentfrei".

Die Beklagte hat die im Schreiben der Klägerin vom 6. Dezember 1955 angegebenen Kündigungsgründe bestritten, jedoch der Auflösung der Vereinbarungen vom 9. November 1955 zugestimmt. Damit sei das am 1. Juli 1955 vereinbarte Lizenzvertragsverhältnis, so hat sie geltend gemacht, wirksam geworden, aus dem die Klägerin bereits Lizenzen berechnet erhalten und entgegengenommen habe.

Weiter hat die Beklagte eingewendet, die Klägerin müsse sich nach Treu und Glauben so behandeln lassen, als ob sie, jedenfalls im Rahmen der der Beklagten erteilten Aufträge und der von ihr gebilligten Vorbereitungen, der Beklagten gegenüber auf die Geltendmachung in- und ausländischer Schutzrechte verzichtet habe, so daß die Beklagte berechtigt sei, die Zelte selbst zu vertreiben und zu diesem Zwecke die Schutzrechte der Klägerin zu benutzen. Die Klägerin habe der Beklagten folgende Aufträge fest erteilt:

lt. Bestätigungsschreiben
der Beklagten vom 23.5.1955

am 7.5.1955

500 Touricamp-Zelte kompl.
für 1955

100 Touricamp-Gepäckträger
und 50 zugehörige Zelte
für Österreich (A [REDACTED])

lt. Bestätigung der Beklag-
ten vom 8.6.1955

100 Touricamp-Zelte kompl.
für die Schweiz.

Zur Ausführung dieser Aufträge hat die Beklagte nach ihrem Vortrag für die fabrikatorische Entwicklung des Autodachzeltes und die Erschließung des Marktes folgende Beträge investiert:

- ca. 10 000 DM für Werkzeuge,
- ca. 100 000 DM für Material, das bereits eingelagert und zum Teil schon verarbeitet sei,
- ca. 40 000 DM für Material, das für diesen Sonderzweck bei Weberzien in Auftrag gegeben sei,
- ca. 25 000 DM für Werbung, insbesondere Kataloge, Preislisten, Messebesuche usw.

Die Klägerin befindet sich auf Grund wiederholter vergeblicher Mahnungen in Annahmeverzug.

Die Beklagte hat außerdem mit Schreiben vom 6. Dezember 1956 die Vereinbarungen der Parteien vom 9. November 1955 wegen Irrtums angefochten, weil sie keinesfalls daran gedacht habe, auf dem gesamten von ihr beschafften Material sitzenzubleiben.

Die Klägerin ist den Ausführungen der Beklagten entgegengetreten.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme den Klageanträgen zu Ziff. I in vollem Umfang und zu Ziff. II und III mit der Maßgabe stattgegeben, daß sich die in Ziff. II und III ausgesprochenen Verbote nicht auf die Herstellung, das Feilhalten und den Vertrieb von 17 kompletten Autodachzelten und 100 Spezialgepäckträgern für das Touricamp-Autodachzelt in der Bundesrepublik Deutschland beziehe (Ziff. IV d. Urteils). Im übrigen hat es die Klage abgewiesen.

Dagegen haben die Beklagte Berufung und die Klägerin Anschlußberufung eingelegt. Das Oberlandesgericht hat nach weiterer Beweisaufnahme die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und auf die Anschlußberufung der Klägerin die Beklagte zu Ziff. II und III des Klageantrages ohne die vom Landgericht gemachten Einschränkungen verurteilt und ferner die Feststellung der Schadenersatzverpflichtung der Beklagten ausgesprochen sowie die Beklagten zur Rechnungslegung verurteilt.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte Abweisung der Klage im vollen Umfange, während die Klägerin um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat den Klageanträgen in vollem Umfange stattgegeben.

F. Das Berufungsgericht geht bei seiner Entscheidung davon aus, daß zwischen den Parteien mangels Einigung über die Höhe der Lizenzgebühr ein Lizenzvertrag über die Herstellung und den Vertrieb des Touricamp-Zeltes durch die Beklagte nicht zustandegekommen sei, und zwar auch nicht stillschweigend. Insoweit folgt das Berufungsgericht den Ausführungen des Landgerichts, die dahin gehen, im Schreiben der Klägerin vom 1. Juli 1955 an die Beklagte, in dem sie mitgeteilt habe, sie werde dem Inhaber der Beklagten die alleinigen Lizenzrechte in der Bundesrepublik Deutschland gegen eine Lizenzgebühr von 6 % einräumen, liege zwar ein Vertragsangebot (§ 145 BGB). Dieses habe die Beklagte jedoch abgelehnt mit ihrem Schreiben vom 4. Juli 1955, worin sie erwidert habe, die vorgeschlagene Lizenzgebühr entspreche

nicht der getroffenen Vereinbarung, die auf 50.- DM Stücklizenz gegangen sei (§ 147 BGB). Diesem Brief habe die Beklagte allerdings hinzugefügt, die vereinbarte Lizenzgebühr von 50.- DM entspreche 5,3 % des Bruttoverkaufspreises. Die Beklagte habe indes in diesem Schreiben noch von neuen Verhandlungen gesprochen. Im Hinblick darauf könne in diesem Schreiben der Beklagten kein Angebot auf den Abschluß eines neuen Vertrages im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB gesehen werden, das auch stillschweigend hätte angenommen werden können.

Ein stillschweigender Abschluß eines Lizenzvertrages kann nach den weiteren Ausführungen des Landgerichts auch nicht aus den angeblichen Erfüllungshandlungen der Beklagten in Verbindung mit dem Verhalten der Klägerin bei der Abrechnung der gelieferten Autodachzelte geschlossen werden. Die Beklagte habe zwar die Schutzrechte der Klägerin benutzt und dafür für jedes Autodachzelt dem Konto der Klägerin 50.- DM gutgeschrieben. Die Klägerin habe auch lt. Aktenvermerk vom 2. November 1955 in die Verrechnung von 50.- DM je verkaufte Zeltgarnitur eingewilligt. Die Frage, ob die Stücklizenz nach einem festen oder einem prozentualen Betrag und in welcher Höhe sie festgelegt werden solle, sei unter den Parteien aber offengeblieben, denn die Beklagte habe in ihrem Schreiben vom 4. Juli 1955 darauf hingewiesen, daß über die Höhe der Lizenzgebühr noch Verhandlungen geführt werden müßten, und andererseits sei in dem Lizenzvertragsentwurf, der nach den Angaben der Beklagten auf Diktat des Vertreters der Klägerin zur alsbaldigen Unterzeichnung angefertigt worden sei, gerade die Höhe des Lizenzbetrages offengelassen worden. Zu einer Unterzeichnung dieses Vertrages sei es nicht gekommen. Aus diesem zutage getretenen Willen der Parteien, sich in Zukunft erst noch über die Lizenzgebühr nach

Art und Höhe zu einigen, könne mangels dieser Einigung aus dem Verhalten der Parteien bei der Abrechnung auch kein stillschweigender Abschluß eines Lizenzvertrages erblickt werden. Dies umso weniger, als die Beklagte selbst noch am 20. Dezember 1955 geschrieben habe, sie sei zum Abschluß eines Vertrages auf der Basis dieses Vertragsentwurfs vom Juni 1955 bereit.

In diesen im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Darlegungen des Landgerichts, die das Berufungsgericht übernommen hat, tritt ein entscheidungsbedeutsamer Rechtsfehler nicht zutage, insbesondere nicht bei Ausdeutung des Schreibens der Beklagten vom 4. Juli 1955 durch das Berufungsgericht. Bei diesem Schreiben handelt es sich um die Auslegung einer Individualerklärung. Die vom Berufungsgericht gegebene Auslegung dieses Schreibens könnte daher mit Erfolg nur angegriffen werden, wenn sie gegen Vorschriften des materiellen Rechts, gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstieße oder auf Verletzung verfahrensrechtlicher Vorschriften beruhte. Dafür ist jedoch kein Anhalt gegeben.

Weiter vertritt das Berufungsgericht den Standpunkt, daß zwischen den Parteien auch kein Werklieferungsvertrag (Rahmenvertrag) zustande gekommen sei, wie er in der Vereinbarung vom 9. November 1955 vorgesehen war und worauf sich der Feststellungsantrag zu I bezieht. Die Beurteilung dieses Feststellungsantrages ist unabhängig von den nachstehend zu erörternden Einzelbestellungen, die rechtlich auch als Werklieferungsverträge anzusehen sind. Das Berufungsgericht ist der Auffassung der Beklagten beigetreten, daß die beiden Vereinbarungen vom 9. November 1955 eine Einheit darstellten und nimmt rechtsirrtumsfrei, auch von

der Revision nicht angegriffen, an, daß diese Vereinbarungen auf Grund Einverständnisses der Parteien aufgelöst worden seien. Auf den Inhalt dieser Abreden kommt es daher nicht an.

Nach alledem ist die Revision, soweit sie sich gegen den Feststellungsausspruch des Berufungsgerichts zu Ziff. I des Klageantrags richtet, unbegründet.

II. Bei Erörterung der weiteren Klageansprüche hat das Berufungsgericht dann geprüft, ob der Beklagten etwa aus dem von ihr geltend gemachten Rechtsgrundsatz "Was patentfrei geboren, bleibt patentfrei" ein Recht zur Herstellung und zum Vertrieb weiterer Zelte zustehe. Das hat das Berufungsgericht ebenfalls verneint

1. Ohne Rechtsverstoß und von der Revision nicht bemängelt lehnt das Berufungsgericht ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten ab mit der Begründung, die Klägerin habe ihre Anmeldungen zur Gebrauchsmusterrolle und zum Patentamt bereits am 15. März 1955 gemacht, die Beklagte habe aber zu dieser Zeit noch nicht mit der Herstellung der streitigen Zelte begonnen. Außerdem benutze die Beklagte allein den ihr von dem Erfinder We [REDACTED] mitgeteilten Erfindungsgedanken, Voraussetzung für die Annahme eines Vorbenutzungsrechts sei indes, daß der Erfindungsbesitz nicht vom Inhaber des später erteilten Schutzrechts abgeleitet werde (Krauß-Katluhn-Lindenmaier PatG 4. Aufl. Anm. 4 und 8 zu § 7).

2. Rechtlich unbedenklich sind auch die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es auch aus dem Gesichtspunkte des sog. Zwischenbenutzungsrechts ein Recht

der Beklagten verneint, etwaige zwischen Anmeldung und der Schutzrechtserteilung hergestellte Gegenstände in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten oder zu gebrauchen.

Der einstweilige Patentschutz des § 30 PatG tritt erst mit der Bekanntmachung ein. Diese hat nach herrschender Meinung keine rückwirkende Kraft (BGHZ 1, 94 - diese Entscheidung bezieht sich jedoch nur auf Verfahrenserzeugnisse -; Wilde GRUR 1954, 421 ff; Krieger aaO 426 ff), so daß die bis zu diesem Zeitpunkt hergestellten, unter das Patent fallenden Gegenstände als rechtmäßig hergestellt anzusehen sind. Außer Streit ist in der Rechtslehre, daß die Fabrikation solcher Gegenstände nach Bekanntmachung der Patentanmeldung nicht fortgesetzt werden darf. Bestritten dagegen ist in der Rechtslehre, ob hinsichtlich der zwischen Anmeldung und Bekanntmachung hergestellten Gegenstände dem Hersteller ein Weiterbenutzungsrecht, nämlich das Recht zum Inverkehrbringen, Feilhalten und Gebrauchen zusteht. Für ein solches haben sich insbesondere ausgesprochen Trüstedt GRUR 1952, 109 ff; Blasendorff GRUR 1939, 447; 1953, 149; Schramm, Grundlagenforschung, insbes. S. 124, 125). Die herrschende Lehre jedoch steht auf dem gegenteiligen Standpunkt (vgl. Wilde aaO., Krieger aaO mit Nachweisungen). Einer abschließenden Stellungnahme zu dieser Frage bedarf es jedoch im Streitfall nicht, da ein solches Weiterbenutzungsrecht aus dem Gesichtspunkt der Zwischenbenutzung keinesfalls in Betracht kommen kann, wenn der Erfinder einem anderen seinen Erfindungsgedanken im Rahmen eines Werklieferungsvertrages zur Anfertigung von der Erfindung entsprechenden Vorrichtungen anvertraut hat und dem Werkunternehmer die Anmeldung der Schutzrechte bekannt war (Krausse/Katluhn/Lindenmaier, § 7 Anm. 4 zum Vorbenutzungsrecht und die dort angeführte Rechtsprechung).

:

3. Weiter hat das Berufungsgericht untersucht, ob die Klägerin etwa im Hinblick auf Ansprüche, die der Beklagten aus Bestellungen der Klägerin bei ihr und, soweit solche in verbindlicher Weise nicht erfolgt sein sollten, aus einer etwaigen Haftung der Klägerin wegen Verschuldens bei den Verhandlungen mit der Beklagten (culpa in contrahendo) zustehen, gehindert sei, gegenüber der Beklagten ihre Schutzrechte geltend zu machen, soweit die Beklagte im Rahmen des Verbrauchs des mit Billigung der Klägerin angeschafften Materials (Halb- und Fertigfabrikate) handle.

Insoweit hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die Klägerin über die Firma A. [REDACTED] am 7. Juni 1955 bei der Beklagten 100 Touricamp-Autodachzeltträger und 50 dazu gehörige Zelte bestellt habe, daß die Klägerin indessen nur einen Teil dieser Bestellung abgenommen habe. Ob die Klägerin die Abnahme des gesamten Auftrags zu Recht verweigert oder nicht, hat das Berufungsgericht offen gelassen.

Daß die Klägerin weitere 100 Touricamp-Zelte für die Schweiz bestellt habe, wofür die Beklagte ein Schreiben vom 8. Juni 1955 abschriftlich überreicht hat, hat das Berufungsgericht nicht für erwiesen angesehen. Diesem Schreiben der Beklagten hat die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zunächst nicht widersprochen. Als Grund hat sie angegeben, es überhaupt nicht erhalten zu haben. Nach Auffassung des Berufungsgerichts wäre auch, wenn die Klägerin einen solchen Brief der Beklagten erhalten hätte, trotz des Schweigens der Klägerin auf diesen Brief ein Vertrag über die Lieferung der darin angeführten Gegenstände nicht zustandegekommen, da die Rechtsgrundsätze über das Bestätigungsschreiben dann nicht anzuwenden seien, wenn der das Bestätigungsschreiben absendende Teil dadurch gegen Treu und

Glauben verstoße, daß er dem Schreiben bewußt einen unrichtigen Inhalt gebe, z.B. wenn entsprechende Verhandlungen nicht stattgefunden hätten (Hinweis auf BGHZ 18, 212). Die Beklagte habe den ihr obliegenden Nachweis, daß mit der Klägerin am 7. Juni 1955 wegen eines weiteren Auftrages über 100 Touricamp-Zelte für die Schweiz überhaupt verhandelt worden sei, nicht erbracht. Ebenso habe die Beklagte den ihr obliegenden Nachweis des Eingangs ihres Briefes vom 8. Juni 1955 bei der Klägerin nicht geführt. Weiter hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die Klägerin einem Schreiben der Beklagten vom 13. September 1955, worin behauptet worden sei, Anfang Juni 1955 habe die Klägerin der Beklagten einen festen Auftrag über 100 Touricamp-Zelte zur Lieferung in die Schweiz erteilt, unverzüglich mit Brief vom 14. September 1955 energisch widersprochen habe ("Wir lehnen es ab, zu ihren aus der Luft gegriffenen Anführungen überhaupt Stellung zu nehmen").

Was die weitere Behauptung der Beklagten anlangt, die Klägerin habe ihr am Anfang ihrer Besprechungen einen voraussichtlichen Bedarf von 500 Touricamp-Zelten für das Jahr 1955 genannt und sie beauftragt, das Material dafür anzuschaffen, sowie 100 Touricamp-Zelte auf Lager zu halten, hat nach Auffassung des Berufungsgerichts die Beweisaufnahme hinreichende Anhaltspunkte für eine feste Bestellung der Klägerin nicht ergeben. Es könne, so führt das Berufungsgericht aus, insoweit allenfalls eine Haftung der Klägerin aus culpa in contrahendo in Frage kommen. Danach könne grundsätzlich aber nur Ersatz des Schadens verlangt werden, den der Berechtigte dadurch erlitten habe, daß er auf die Gültigkeit oder auf den Abschluß eines Vertrages vertraut habe. Dieses sogenannte negative Interesse könne nur unter besonderen Umständen mit dem Erfüllungsinteresse zusammenfallen, sofern

nämlich der Berechtigte ohne schuldhaftes Verhalten des Gegners einen entsprechenden Erfüllungsanspruch gehabt hätte. Abgesehen davon, daß danach grundsätzlich Erfüllung des nicht zustandegekommenen Vertrages nicht verlangt werden könne, würde die Erfüllung hier auch nur darin bestehen, daß die Klägerin an ihrer Abnahmeverpflichtung festgehalten werde. Abschließend gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß der Beklagten, möge sie Ansprüche aus Vertrag (Bestellung vom 7. Juni 1955) oder aus Verschulden bei nicht zu einem verbindlichen Abschluß gelangten Verhandlungen haben, höchstens gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche zustehen würden, keinesfalls sei sie aber berechtigt, anstelle der Klägerin gegen deren Willen unter Verletzung ihrer Schutzrechte (§ 5 GebrMG, § 6 PatG) Touricamp-Zelte zu vertreiben.

Auch diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind im Ergebnis nicht zu beanstanden. Dabei kann es auf sich beruhen, ob die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe den Beweis für einen Vertrag über weitere 100 Touricamp-Zelte für die Schweiz nicht erbracht, auf einer Verkennung der Rechtsnatur des streitigen Schreibens und auf der Nichtberücksichtigung wesentlichen Beweisvorbringens der Beklagten durch das Berufungsgericht beruht, was die Revision gemäß § 286 ZPO geltend gemacht hat. Denn die Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte könne die ihr aus einer etwaigen rechtswirksamen Bestellung höchstens zustehenden Geldansprüche den Unterlassungsansprüchen der Klägerin nicht mit Erfolg entgegensetzen, da die Beklagte nicht berechtigt sei, anstelle der Klägerin gegen deren Willen Touricamp-Zelte unter Verletzung der Schutzrechte der Klägerin weiter herzustellen oder gegen deren Willen an beliebige Abnehmer zu vertreiben, ist rechtlich nicht angreifbar. Dieser Standpunkt des Berufungsgerichts beruht entgegen der Meinung der Revision

insbesondere nicht auf einer unrichtigen patentrechtlichen Betrachtungsweise. Die herrschende Meinung billigt nur für den hier nicht in Betracht kommenden Fall der normalen Vertriebslizenz dem Lizenznehmer das Recht (sogenanntes Auslaufrecht) dahin zu, zur Zeit des Vertrages vorhandene Erzeugnisse noch zu verkaufen (Reimer PatG 2. Aufl. S. 352 Anm. 9, 451 Anm. 113; Lüdecke/Fischer, Lizenzvertrag G 19 S. 588). Weiter hat das Reichsgericht in einem eine Herstellungslizenz betreffenden Falle, in dem der Lizenznehmer sich dem Patentinhaber und einem Dritten gegenüber zur Lieferung der von ihm hergestellten Erzeugnisse an diesen Dritten und dieser sich zu deren Bezug verpflichtet hatte, der Dritte jedoch seiner Abnahmepflicht nicht nachgekommen war, dem Lizenznehmer das Recht zum Selbsthilfeverkauf unter entsprechender vorheriger Ankündigung zuerkannt (RGZ 64, 143). In einem anderen ebenfalls mit Abnahmeverpflichtung des Lizenzgebers verbundenen Falle einer Herstellungslizenz hat das Reichsgericht ausgesprochen, daß das Herstellungsrecht des Lizenznehmers ruhe, wenn die Abnahmepflicht verweigert werde, und daß der Lizenznehmer sich einer Patentverletzung schuldig mache, falls er gleichwohl noch herstelle (GRUR 1936, 497, 499). Ob und inwieweit einem Lizenznehmer im Falle einer Herstellungslizenz ein Weiterbenutzungsrecht zuzubilligen ist, kann jedoch auf sich beruhen, da zwischen den Parteien ein solcher Lizenzvertrag nicht zustandegekommen ist. Bei den streitigen Bestellungen von Touricamp-Zelten der Klägerin handelt es sich, soweit sie zu verbindlichen Vertragsabschlüssen geführt haben sollten, um Werklieferungsverträge über nicht vertretbare Sachen im Sinne des § 651 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BGB. Auf Grund derartiger Lieferungsverträge stehen dem Werkunternehmer lediglich Ansprüche auf die vereinbarte Vergütung (§§ 631, 645, 649 BGB) oder auf eine angemessene Entschädigung nach § 642 oder auf Abnahme (§ 640 BGB) zu. Weitere Rechtsbeziehungen

zwischen dem Werkunternehmer und dem Besteller werden durch den Werklieferungsvertrag nicht begründet. Der Werkunternehmer hat daher im Falle der Beendigung des Werklieferungsvertrages grundsätzlich kein Weiterbenutzungsrecht gegenüber dem Besteller. Durch die oben erörterte gesetzliche Regelung der Gegenansprüche des Bestellers ist seinen Interessen auch ausreichend Rechnung getragen.

Die Annahme eines solchen Weiterbenutzungsrechts hat auch auszuscheiden, soweit die Beklagte gegenüber der Klägerin wegen der von der Beklagten im Hinblick auf den in Aussicht genommenen Lizenzvertrag zwischen den Parteien gemachten Aufwendungen aus dem Gesichtspunkte der culpa in contrahendo Ansprüche zu haben glaubt. Insoweit könnten nur geldliche Ersatzansprüche der Beklagten in Frage kommen. Durch solche wären die Interessen der Beklagten ebenfalls ausreichend gewahrt.

Ein Weiterbenutzungsrecht der Beklagten läßt sich entgegen der von der Revision vertretenen Auffassung auch weder aus dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung oder der allgemeinen Arglist noch der Schadensverminderung (§ 254 BGB) herleiten. Ein Werklieferungsvertrag ist gemäß § 649 BGB jederzeit bis zur Vollendung des Werkes kündbar. Von diesem Kündigungsrecht hat die Klägerin mit Schreiben vom 6. Dezember 1955 Gebrauch gemacht. Schon aus dieser jederzeitigen Möglichkeit der Kündigung rechtswirksamer Bestellungen im Rahmen eines Werklieferungsvertrages folgt, daß es nicht einen Rechtsmißbrauch oder ein gegensätzliches Verhalten darstellen kann, wenn ein Patentinhaber, der in Ansehung des Erfindungsgegenstandes Werklieferungsverträge abgeschlossen hat, ohne dem Werkunternehmer eine über dieses Vertragsverhältnis hinausgreifende Lizenz an seinen Schutzrechten

zu erteilen, von der Durchführung dieser Verträge Abstand nimmt. Eine unbillige Benachteiligung der Interessen des Werkunternehmers, dem die weitere Herstellung sowie der Vertrieb der Gegenstände der Erfindung untersagt wird, scheidet schon deswegen aus, weil ihm der Vergütungsanspruch - gegebenenfalls unter Abzug der ersparten Aufwendungen - und die übrigen oben erörterten Gegenansprüche bleiben. Andererseits aber kann dem Schutzrechtsinhaber nicht zugemutet werden, gegen seinen Willen die Auswertung seiner Erfindung ohne Kontrollmöglichkeit einem Dritten zu überlassen, der mangels vertraglicher Lizenznahme jederzeit damit rechnen mußte, daß der Patentinhaber auch ihm gegenüber von seinen Schutzrechten Gebrauch machen würde, falls er an der Belieferung von nach seinem Erfindungsgedanken hergestellten Gegenständen durch ihn kein Interesse mehr haben sollte. Der gegenteilige Standpunkt der Revision in der Frage des von der Beklagten beanspruchten Weiterbenutzungsrechts würde vorliegend zu dem unbilligen Ergebnis führen, daß die Beklagte im Rahmen der Verwendung des von ihr beschafften Materials und sonstiger Vorbereitungen bei Auswertung des Erfindungsgegenstandes besser gestellt wäre, als wenn es zum Abschluß des in Aussicht genommenen Lizenzvertrages gekommen wäre, der nur eine Lieferung der Erzeugnisse an Abnehmer in der Bundesrepublik vorsah.

Bei dieser Sachlage kann der Revision auch nicht darin gefolgt werden, die Klägerin habe nach Treu und Glauben ihr Verhalten so gegen sich gelten zu lassen, als ob sie auf die Geltendmachung ihrer Schutzrechte gegenüber der Beklagten im Rahmen der von dieser für die Herstellung der Touricamp-Zelte getroffenen Vorbereitungen verzichtet habe.

Nach alledem hat die Beklagte die Schutzrechte der Klägerin verletzt, so daß das vom Berufungsgericht ausgesprochene Unterlassungsgebot entsprechend den Klageanträgen zu II und III ohne Einschränkung gerechtfertigt ist.

Ohne Rechtsirrtum sind auch die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht eine Fahrlässigkeit der Beklagten bei ihren Schutzrechtsverletzungen bejaht hat. Insoweit hat die Revision besondere Beanstandungen auch nicht erhoben. Ein solches Verschulden der Beklagten kann indes entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht schon vom 9. November 1955 an angenommen werden. In der Vereinbarung der Parteien von diesem Tage (2. Aktennotiz) war der Abschluß eines ausschließlichen Lizenzvertrages zwischen den Parteien in Aussicht genommen, und die Klägerin hatte der Beklagten im Hinblick darauf auch ein vorübergehendes Benutzungsrecht eingeräumt. Die Kündigung dieser Vereinbarung vom 9. November 1955 ist seitens der Klägerin erst mit Schreiben vom 6. Dezember 1955 erfolgt. Daraufhin hat sich die Beklagte erst mit Schreiben vom 20. Dezember 1955 zu den streitigen Patentverletzungen entschlossen. Bei dieser Sachlage kann erst von diesem Zeitpunkte an das vom Berufungsgericht im übrigen rechtsirrtumsfrei angenommene schuldhafte Verhalten der Beklagten wegen Unterlassung der erforderlichen Erkundigung über die Rechtslage festgestellt werden. Dementsprechend war der Ausspruch des angefochtenen Urteils, soweit er den Schadensfeststellungs- und Rechnungslegungsanspruch betrifft, abzuändern und waren die weitergehenden Klageanträge auf Feststellung und Rechnungslegung abzuweisen.

Nach alledem war zu entscheiden wie geschehen. Die
Kostenentscheidung beruht auf §§ 97, 91, 92 ZPO.

Krüger-Vieland

Christoph

Weiss

Spreng

Löscher