

1 ZR 221/53

2512 050

12

Verkündet
am 28. Okt. 1955

Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

1. des Heinrich P. [REDACTED], C. [REDACTED],
2. der Firma P. [REDACTED] R. [REDACTED] GmbH, vertreten durch
ihren Geschäftsführer Heinrich P. [REDACTED], C. [REDACTED]

Kläger, Berufungsbeklagten
und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Heinrich B. [REDACTED] AG, vertreten
durch ihren Vorstand, in S. [REDACTED],

Beklagte, Berufungsklägerin
und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 1955 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Wilde, Dr. Bock, Dr. Nastelski,
Dr. Weiß und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M.
vom 26. November 1953 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch über die Kosten der Revision, an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Oberingenieur L. war eingetragener Inhaber des DRP 648 695, das eine Kardan-Gelenk-Kupplung betraf. Durch Vertrag vom 6./10. Juli 1940 hatte L. den Klägern, die sich mit der gewerbsmäßigen Herstellung von Berechnungsanlagen befaßten, die ausschließliche Lizenz an diesem Patent mit der Verpflichtung übertragen, für fliegende Rohrleitungen nur Schnellkupplungen nach dem Patent F. zu verwenden. Unterlizenzen sollten die Kläger nur mit Zustimmung von L. vergeben können. Die Kläger verpflichteten sich, an L. Lizenzgebühren in Höhe von 1% oder im Falle des Eintritts bestimmter Voraussetzungen von 5% der Verkaufspreise aller Rohre und Formstücke, die mit Kardan-Gelenk-Kupplungen versehen wurden, zu zahlen. Im Laufe der nächsten Jahre kam es zwischen den Klägern und L. zu Meinungsverschiedenheiten, als die Klägerin zu 2) in die von ihr hergestellten Berechnungsanlagen nur teilweise L.-Kupplungen einbaute und außerdem auch L.-Kupplungen ohne Rohre oder Formstücke an Zwischenhändler oder Hersteller von Rohrleitungen, u.a. auch an die Beklagte veräußerte, wodurch die Lizenzeinnahmen des Patentinhabers L. fühlbar vermindert wurden. Zur Beilegung der Streitigkeiten wurde das vereinbarte Schiedsgericht unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors i.R. D. einberufen. Vor diesem Schiedsgericht schlossen die Kläger und L. am 3. Dezember 1948 einen Teilvergleich. In diesem erteilten die Kläger unter Aufrechterhaltung des Lizenzvertrages vom 6./10. Juli 1940 sowie seiner Ergänzung durch das sogenannte Gülle-Abkommen vom 9. Juli 1940 an den Patentinhaber L. eine Unterlizenz an dessen Patent in der Weise, daß er berechtigt sein sollte, "im eigenen Betrieb oder durch einen Dritten im Werklohn die sogenannte P.-Kardan-Kupplung herzustellen und zu vertreiben". Nach Ziff 3 des Teilvergleichs verpflichteten

sich die Kläger, für die Dauer der Gültigkeit des Patents die sogenannte P--Gülle-Rohrkupplung nur für 70er Rohre zu verwenden; sie sollten aber berechtigt sein, ohne besondere Lizenzzahlung diese Dimensionen für alle Zwecke, also nicht nur für Gülle-Rohrleitungen, zu verwenden.

Unter dem 27. '30. Januar 1951 schloß L- einen Vertrag mit der Beklagten, wonach er sich verpflichtete, Kupplungen, welche er nach der vorerwähnten Unterlizenz herstellen und vertreiben durfte, für die Dauer des Patents ausschließlich von der Beklagten im Werklohn fertigen zu lassen; die Beklagte ihrerseits übernahm die bindende Verpflichtung zu dieser Herstellung. In Ziff 3 des Vertrages wurde vereinbart, daß nach Ablauf des Patentes die Firma Heinrich B-, d.h. die Beklagte, die Kupplungen selbst "nach anderer Seite" veräußern dürfe, jedoch verpflichtet sei, im einzelnen prozentmäßig festgelegte Gebühren für den Fall zu zahlen, daß der Patentinhaber auch seinen Bedarf völlig bei der Beklagten eindecke.

Die Beklagte hat daraufhin Kupplungen nach dem Streitpatent hergestellt. Sie hat einen Teil der hergestellten Kupplungen bei der Anfertigung von Rohrleitungen verwendet und diese alsdann im eigenen Namen vertrieben.

Die Kläger sind der Meinung, aus der Fassung des Vertrags vom 27. '30. Januar 1951 in Verbindung mit seiner praktischen Handhabung müsse geschlossen werden, daß L- der Beklagten eine Vertriebslizenz erteilt habe; hierzu sei er aber nicht berechtigt gewesen. Die Vergütung für die Einräumung dieser Vertriebslizenz sei darin zu sehen, daß die Beklagte sich L- gegenüber verpflichtet habe, auch nach Ablauf des Patents für den Vertrieb der L--Kupplung eine Vergütung zu zahlen, obwohl sie alsdann ohne weiteres die Kupplungen herstellen und vertreiben



dürfe. Durch den Vertrieb und die Werbung verletze die Beklagte das Patent, das den Klägern zur ausschließlichen Auswertung überlassen sei. Die Beklagte habe in Kenntnis des ursprünglichen Vertrags zwischen den Klägern und I. [REDACTED] und des Teilvergleichs vom 3. Dezember 1948 gehandelt. Ihr Verhalten verstoße aus diesem Grunde gegen die guten Sitten.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat bestritten, von I. [REDACTED] eine Vertriebslizenz erhalten zu haben. Auch Ziff 3 ihres Vertrages mit I. [REDACTED] lasse eine solche Folgerung nicht zu, denn dort habe die Beklagte an I. [REDACTED] eine Vergütung auch für die Zeit nach Ablauf des Patentschutzes nur deshalb versprochen, weil sich dieser zugleich verpflichtet habe, alle von ihm benötigten Kupplungen bei der Beklagten auch späterhin herstellen zu lassen. Die Beklagte habe außerdem bewußt auf eine Vertriebslizenz verzichtet, um ein Zuwiderhandeln gegenüber dem Teilvergleich zu vermeiden. Ihren Bedarf an I. [REDACTED]-Kupplungen decke sie dadurch, daß ihre Einkaufsabteilung die Kupplungen von I. [REDACTED] zu einem den Händlergewinn von I. [REDACTED] berücksichtigenden Preis ankaufe. Auch zahle sie getrennt Umsatzsteuer sowohl für das Herstellungsgeschäft wie auch für den Ankauf der Kupplungen. Durch den Ankauf der Kupplungen von I. [REDACTED] würden die Kupplungen gemeinfrei und könnten deshalb von ihr, der Beklagten, ohne weiteres weitervertrieben werden.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. In der Berufungsinstanz haben beide Parteien, nachdem das Streitpatent am 11. Juli 1953 abgelaufen war, übereinstimmend beantragt, die Hauptsache hinsichtlich des Unterlassungsantrages sowie des Rechnungslegungsanspruches und der

Schadensersatzpflicht für die Zeit nach dem 12. Juli 1953 für erledigt zu erklären. Das Berufungsgericht hat antragsgemäß die Erledigungserklärung ausgesprochen. Im übrigen hat es unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils die Klage abgewiesen und den Klägern die Kosten beider Rechtsstreite auferlegt. Mit der Revision verfolgen die Kläger ihre übrigen Anträge, die sie neu gefaßt haben, weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Soweit die Parteien den Unterlassungsanspruch schlechthin und die Anträge auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit nach dem 12. Juli 1953 übereinstimmend für erledigt erklärt haben, hatte das Berufungsgericht nur noch über die Kosten zu entscheiden. Es hat bei dieser Entscheidung, die gemäß § 91 a ZPO nach billigem Ermessen zu treffen war, den Klägern aus den gleichen Gründen die Kosten auferlegt, aus denen es unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils die aufrechterhaltenen Klageanträge abgewiesen hat. Diese Entscheidung hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht hat die Ausführungen des Landgerichts insoweit gebilligt, als dieses eine Haftung der Beklagten aus patentrechtlichen Gründen verneint hatte. In der Begründung hat sich das Berufungsgericht darauf beschränkt, auf den nach seiner Meinung zutreffenden Standpunkt des landgerichtlichen Urteils zu verweisen. Das Landgericht hatte u.a. ausgeführt, daß die gemeinfreie Benutzbarkeit der von der Beklagten hergestellten Rohre nicht von einem rechtsgültigen käuflichen Erwerb, wie ihn die Beklagte zu Unrecht behauptete, abhängt.

sondern allein davon, daß der Patentberechtigte das patentgeschützte Erzeugnis irgendwie in den Verkehr gebracht habe. Voraussetzung für das Erlöschen des Patentschutzes sei demzufolge nicht eine vorherige rechtsgültige Übertragung der Ware, sondern es genüge ein äußerer Sachverhalt, aus dem Dritte das Einverständnis des Patentberechtigten mit dem Weiterverkauf der patentgeschützten Erzeugnisse entnehmen könnten. Da es zwischen den Parteien unstreitig sei, daß die Beklagte mit Wissen und Willen des Patentinhabers I. die Rohre in den Verkehr gebracht habe, müsse sie "aus patentrechtlichen Gründen" auch zum Vertrieb der Rohre im eigenen Namen befugt sein. Diese Ansicht ist rechtsirrig.

Es trifft zwar zu, daß ein Gegenstand gemeinfrei wird, wenn er von dem Patentinhaber oder mit seiner Erlaubnis von einem Dritten in den Verkehr gebracht wird. Die Vorinstanzen übersehen indes, daß bei der vorliegenden Fallgestaltung sich die entscheidende Frage erhebt, ob dem Patentinhaber I. überhaupt das Recht zustand, seine Zustimmung zum Inverkehrbringen der Rohre zu erteilen, oder ob er sich nicht dieses Rechts bereits durch die vertraglichen Abmachungen mit den Klägern begeben hatte. Nach dem unstreitigen Sachverhalt hatte der Patentinhaber den Klägern eine ausschließliche Lizenz an dem DRP 648 695 eingeräumt. Durch diese Lizenz haben die Kläger unter Ausschluß anderer Mitbewerber das alleinige Benutzungsrecht erworben, und zwar auch gegenüber dem Lizenzgeber, also dem Patentinhaber I. (Krause-Katluhn-Lindenmaier Anm 24 zu § 9 PatG). Nun haben zwar die Kläger dem Patentinhaber später in dem Teilvergleich vom 3. Dezember 1948 eine Unterlizenz erteilt, nach der dieser berechtigt war, im eigenen Betrieb oder durch einen Dritten im Werklohn die Kupplungen herzustellen und zu vertreiben. Der Streit der Parteien geht aber

gerade um die Auslegung dieses Vergleichs. Trifft die Ansicht der Kläger zu, daß der Patentinhaber durch die Erteilung der Unterlizenz nicht das Recht erhalten hat, an die Beklagte eine Vertriebslizenz zu übertragen oder seinerseits an die Beklagte als Herstellerin der Kupplungen zu liefern, so würde auch diese sich einer Patentverletzung durch den Vertrieb der Ware schuldig gemacht haben. Denn in diesem Falle würde ihr der Patentinhaber ein Benutzungsrecht der streitigen Art überhaupt nicht haben verschaffen können, da ihm selber ein solches Recht nicht zugestanden hätte. Gemeinfrei wird nur das, was der Patentberechtigte selbst oder ein Dritter mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht hat (BGHZ 3, 193 /2007). Beim Fehlen einer Zustimmung seitens der Kläger wäre daher auch das Inverkehrbringen der Erzeugnisse durch die Beklagte rechtswidrig.

Für die Entscheidung der Frage, ob eine Patentverletzung von der Beklagten begangen worden ist, kommt es demnach maßgebend auf die Auslegung des Teilvergleichs vom 3. Dezember 1948 an. Die Auslegung dieses Vertrages, die das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung eines etwaigen Anspruchs der Kläger gegen die Beklagte aus § 826 BGB vorgenommen hat, erschöpft, wie noch darzulegen sein wird, den Inhalt der zwischen dem Patentinhaber L. und den Klägern getroffenen Vereinbarungen nicht. Das Berufungsgericht ist daher zu einem Ergebnis gelangt, das den Umständen des Falles nicht gerecht wird.

II. Das Berufungsgericht hält den Nachweis nicht für geführt, daß die Beklagte durch die praktische Ausgestaltung ihrer Geschäftsbeziehungen zu L. die zwischen den Klägern und L. bestehenden Verträge verletzt habe. Von den Klägern sei, so führt das Berufungsgericht aus, kein Beweis dafür erbracht, daß der Patentinhaber L.

nur an Endabnehmer habe liefern dürfen. Der Wortlaut des Vergleichs selbst enthalte keine Einschränkung. Die in dem Vergleichstext gebrauchten Worte "oder durch einen Dritten im Werklohn" hätten sich unstreitig nur auf die Herstellung der Kupplungen beziehen sollen. Auch aus der Beweisaufnahme habe sich nichts dafür ergeben, daß sich im Verlauf der dem Abschluß des Vergleichs vorhergehenden Verhandlungen die Parteien darüber einig geworden seien, das dem Patentinhaber eingeräumte Vertriebsrecht habe nur ein solches "an die letzte Hand" darstellen sollen. Dem Patentinhaber habe es daher nicht verwehrt werden sollen, auch an eine Zwischenfirma Kupplungen abzugeben. Das Berufungsgericht vermutet, daß eine Erörterung und Klarstellung des Vertriebsrechtes absichtlich unterblieben sei, weil die Kläger in diesem Falle hätten befürchten müssen, die Vergleichsverhandlungen würden sich zerschlagen. Die Kläger seien aber ebenso wie L. an dem Zustandekommen des Vergleichs interessiert gewesen. Sie hätten jedenfalls eine Klarstellung des Begriffs "Vertreiben" absichtlich oder versehentlich unterlassen. Daher müßten sie den Wortlaut des Teilvergleichs so gegen sich gelten lassen, wie er von einem unbefangenen Leser verstanden werden müsse.

Es ist der Revision zuzugeben, daß dieser Standpunkt des Berufungsgerichts einer rechtlichen Nachprüfung nicht standhält.

Zwar ist der zwischen dem Patentinhaber L. und den Klägern abgeschlossene Teilvergleich ein Individualvertrag. Es ist daher grundsätzlich Sache des Tatrichters, ihn auszulegen. Das Revisionsgericht hat aber nachzuprüfen, ob die Auslegung des Berufungsgerichts mit dem Wortlaut des Vertrages und den Denkgesetzen vereinbar ist, ob anerkannte Auslegungsgrundsätze verletzt sind und ob wesentlicher Auslegungstoff, insbesondere der sich aus den Be-

gleitumständen ergebende Sinn des Vertrages bei der Auslegung genügend berücksichtigt worden sind. Zu Recht rügt die Revision, daß das Berufungsgericht insoweit den ihm unterbreiteten Prozeßstoff nicht erschöpfend gewürdigt (§ 286 ZPO) und gegen die Bestimmung der §§ 157, 242 BGB verstoßen habe.

Nach dem Teilvergleich vom 3. Dezember 1948 ist der Patentinhaber L. ■■■■ berechtigt, "im eigenen Namen oder durch einen Dritten im Werklohn, die sogenannte P. ■■■■ Kardan-Kupplung herzustellen und zu vertreiben". Es besteht nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwischen den Parteien kein Streit darüber, daß die in dem Teilvergleich gebrauchten Worte "oder durch einen Dritten im Werklohn" sich nur auf die Herstellung der Kupplungen beziehen sollten. Die Parteien sind sich demzufolge in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Vertrages darüber einig, daß jedenfalls der Vertrieb ausschließlich durch L. ■■■■ selbst erfolgen sollte. Auch das Berufungsgericht ist hiervon ausgegangen. Es glaubt indessen, aus der Beweisaufnahme folgern zu müssen, L. ■■■■ sei durch diese Regelung nicht gehindert gewesen, auch an Zwischenhandelsfirmen Kupplungen abzugeben, so daß das von der Beklagten und L. ■■■■ geübte Verfahren des Ankaufs der von der Beklagten hergestellten Kupplungen durch diese und der doppelten Versteuerung mit dem Wortlaut und Sinn des Vergleichs nicht in Widerspruch stehe. Das Berufungsgericht übersieht hierbei, daß es im vorliegenden Fall gar nicht entscheidend darauf ankommt, ob dem Patentinhaber L. ■■■■ das Recht zugebilligt ist, die Kupplungen nur an Endabnehmer oder auch an Zwischenhandelsfirmen zu vertreiben. Soweit die Beweisaufnahme eine solche Einschränkung des Begriffs "Vertreiben" nicht ergeben hat, kann ihre Würdigung durch das Berufungsgericht als

richtig unterstellt werden. Die von dem Berufungsgericht vorgenommene Prüfung trifft indessen nicht den Kern der hier zu entscheidenden Frage. Wesentlich ist vielmehr allein die Beantwortung der Frage, ob dem Patentinhaber L. nach dem Teilvergleich das Recht zustehen sollte, auch an die Beklagte zu liefern, obwohl sie gleichzeitig die Herstellerin der Kupplungen ist und bei einem Weitervertrieb durch den Einsatz ihrer eigenen Wirtschaftskapazität zur Förderung des allein dem L. gestatteten Vertriebs beiträgt. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann nicht anerkannt werden, daß ein solches Verfahren dem Sinn und Zweck des zwischen L. und den Klägern abgeschlossenen Teilvergleichs entspricht.

Die Kläger verblieben auch nach Abschluß des Teilvergleichs weiterhin ausschließliche Lizenznehmer des Patentinhabers L. Hatte dieser auch durch den Vergleich eine Unterlizenz erhalten, so mußte er doch außerhalb der Grenzen der Unterlizenz die Stellung der Kläger als Inhaber der ausschließlichen Lizenz in jeder Weise unangetastet lassen. Er durfte daher Dritten weder eine Vertriebslizenz erteilen noch eine irgendwie geartete Stellung einräumen, die sie hinsichtlich des Vertriebs der Kupplungen im praktischen Ergebnis zu Unterlizenznehmern machte. L. durfte daher keinesfalls einen Weg wählen, der der Beklagten die Möglichkeit gab, die von ihr hergestellten Kupplungen in der gleichen Weise zu vertreiben, als sei ihr eine solche Vertriebslizenz erteilt worden. Einer ausdrücklichen Hervorhebung einer solchen Einschränkung des Vertriebsrechts des L. im Verträge bedurfte es nicht. Es kann den Beklagten zugestanden werden, daß ihnen das eingeschlagene Verfahren nicht die rechtliche Stellung von Unterlizenznehmern verschaffte, da sie jedenfalls nach dem Akteninhalt keinen Rechtsanspruch darauf haben, den eigenen Bedarf an

den von ihnen hergestellten Kupplungen nach ihrem Belieben zu decken. Der bestehende Zustand kommt aber deswegen der Erteilung einer Vertriebslizenz gleich, weil es allein von der Beklagten als Herstellerin der Kupplungen abhängt, in welchem Umfange sie diese mit Rohren verbinden und an Dritte im eigenen Namen veräußern will. Auf diese Weise ist von I. und von der Beklagten ein Zustand geschaffen worden, der die Kläger in ihrer Stellung als ausschließliche Lizenznehmer in eindeutiger Form beeinträchtigen muß. Das wollte der Teilvergleich aber gerade verhindern, der nicht ohne Grund die Heranziehung Dritter nur gestattet, soweit es sich um die "Herstellung im Werklohn" handelte. Das Berufungsgericht hat dies nicht berücksichtigt und insbesondere verkannt, daß Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte nur eine Auslegung zulassen, die den Umfang des dem Patentinhaber durch den Teilvergleich gewährten Rechts dahin begrenzt, daß die von dem Patentinhaber beauftragten Hersteller der streitigen Kupplung nicht ihrerseits mit den Klägern in einer Weise in Wettbewerb treten dürfen, durch die sie Ruf und Namen ihres Herstellungsbetriebs dazu verwenden, unter Ausschaltung des Patentinhabers auch den Vertrieb der von ihr hergestellten Kupplung vorzunehmen. Ein solches Verhalten verstößt, gleichgültig, welche Abmachungen zwischen I. und der Beklagten im Innenverkehr getroffen sind, gegen die Anschauung von Treu und Glauben (§§ 157, 242 BGB). Dies muß im vorliegenden Fall umsomehr gelten, als die Beklagte ihrerseits als Herstellerin von Regenrohren im Wettbewerbsverhältnis zu den Klägern steht und daher die Beeinträchtigung der Stellung der Kläger durch die von I. und der Beklagten getroffenen Vereinbarungen besonders stark ins Gewicht fällt. Konnte hiernach der Patentinhaber I. der Beklagten keine Vertriebsrechte in der

vereinbarten Weise gewähren, so hat sich die Beklagte einer Patentverletzung schuldig gemacht, indem sie ohne Einverständnis der Kläger die Kupplungen in ihrem Namen vertrieben hat.

Zur Entscheidung ist der Rechtsstreit indessen noch nicht reif, weil das Berufungsgericht bisher keine Feststellungen über das Verschulden der Beklagten getroffen hat. Insoweit wird das Berufungsgericht nunmehr den Eingriff der Beklagten unter dem Gesichtspunkt einer schuldhaften Patentverletzung, die auch durch ein leicht fahrlässiges Verhalten der Beklagten begründet sein könnte, zu würdigen haben. Dieser Prüfung ist der unstreitige Sachverhalt zu Grunde zu legen, daß der Beklagten sowohl der zwischen den Klägern und L. abgeschlossene Teilvergleich wie auch der durch diesen Vergleich ausdrücklich aufrecht erhaltene Lizenzvertrag vom 6./10. Juli 1940 bekannt waren.

Nach alledem mußte das angefochtene Urteil aufgehoben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung, auch wegen der Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

Wilde Bock Nastelski Weiss Nörr