

Für das Nachschlagewerk!
Für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: PatG § 13 Abs 1 Ziff 1 u. 2; AmMilRegGes Nr 56
Art V c Nr 1; BrMilRegVO Nr 78 Art V c Nr 7

Rechtssatz: 1. Festgehalten wird an der Rechtsprechung des
RG - (Bl 1914, 348; 1922, 146) -, daß die ver-
tragliche Verpflichtung, ein Patent nicht mit
einer Nichtigkeitsklage anzugreifen (Nichtan-
griffsabrede), rechtswirksam übernommen und dem
Nichtigkeitskläger im Verfahren auf Nichtig-
klärung des Patents entgegengehalten werden
kann (exceptio pacti).

2. Die vertragliche Verpflichtung, ein Patent
nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen,
verstößt jedenfalls dann nicht gegen Art V c
Nr 1 AmMilRegGes Nr 56, Art V c Nr 7 BrMilRegVO
Nr 78, wenn dem Patentinhaber damit nicht eine
unberechtigte Monopolstellung verschafft werden
soll.

Aktenzeichen: I ZR 52/52

Urteil des BGH vom 20. Mai 1953

Deutsches Patentamt

RM 22

76
I ZR 52/52

V e r k ü n d e t
am 20. Mai 1953

Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

des Hans G [REDACTED] in S [REDACTED], Kreis
E [REDACTED],

Beklagten und Revisions-
klägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED]

gegen

die Firma Blechwarenfabrik Fritz Z [REDACTED] in
Se [REDACTED] am H [REDACTED],

Klägerin und Revisions-
beklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof.
[REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 20. Mai 1953 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. Lindenmaier, Dr. Birnbach,
Wilde, Dr. Nastelski, Dr. Christoph

für Recht erkannt:

Auf die Berufung wird die Entscheidung des Ersten
Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamtes vom
14. Dezember 1951 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden der Nichtigkeits-
klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Der Beklagte ist seit dem 7. April 1951 eingetragener Inhaber des am 28. Mai 1935 angemeldeten und am 10. November 1944 durch Beschluß des 9. Beschwerdesenats des Reichspatentamts auf Grund der Verordnung vom 12. Mai 1943 (RGBl II S 150) ohne vorherige Bekanntmachung der Anmeldung erteilten Patentes 767 044. Das Patent betrifft ein Verfahren zur Kennzeichnung des Inhalts von Konservendosen mittels Beschriftung von mit einem kochfesten Überzug (Lack) versehenen Dosenteilen oder an der Dose angebrachten Schildern. Sein Anspruch lautet:

"Verfahren zur Kennzeichnung des Inhalts von Konservendosen mittels Beschriftung von mit einem kochfesten Überzug (Lack) versehenen Dosenteilen oder an der Dose angebrachten Schildern, dadurch gekennzeichnet, daß dem Überzug (Lack) Stoffe, z.B. Eisensalze, zugesetzt sind, die mit dem Beschriftungsstoff, z.B. gewöhnlicher Tinte, chemisch reagieren und dabei sichtbare, kochfeste Schriftzeichen ergeben".

Die Patenterteilung ist am 19. April 1951 bekannt gemacht, die Patentschrift nach § 20 des 1. Überleitungsgesetzes nachträglich gedruckt und am 26. Juli 1951 ausgegeben worden. Die Erteilungsakten sind nicht mehr vorhanden.

Die Klägerin hat beantragt, festzustellen, daß das Patent im Gebiete der Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden könne.

Sie hat vorgetragen, der Erfinder habe sich die Aufgabe gestellt, Konservendosen durch eine Beschriftung zu kennzeichnen, die das Kochen in - häufig fetthaltigem - Wasser überdauern könne, weder abwaschbar noch abwischbar und auch der mechanischen Beanspruchung durch das Aneinanderreiben der Dosen während des Kochens gewachsen sei. Zur Lösung dieser Aufgabe gebe das Streitpatent die Lehre, dem Überzug (Lack) der Dosen Stoffe, z.B. Eisensalze, zuzusetzen, die mit dem

-3-



JLaw - Gesetze und Urteile

Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile[\(mobile App\)](#)[JLaw - für Android](#)[JLaw - für iOS](#)

Beschriftungsstoff, z.B. gewöhnlicher Tinte, reagierten und dabei sichtbare, kochfeste Schriftzeichen ergäben. Darin liege jedoch keine brauchbare Anweisung zu technischem Handeln. Der Überzug von Konservedosen bestehe aus kochfestem Lack, der die Dosen durch Auftragen, Aufspritzen oder dergleichen aufgebracht und alsdann getrocknet und eingebrannt werde. Setze dem Oberzugslack vor dem Aufbringen auf die Dose ein Eisen, z.B. Eisenoxyd zu, so befänden sich die Eisenoxydteilchen nach dem Trocknen und Brennen des Lacks im Innern des Lackfilms, sie nach außen hermetisch abschließe. Eine chemische Reaktion zwischen den Eisenoxydteilchen und dem Beschriftungsstoff könne nicht eintreten, da dieser mit dem Eisenoxyd nicht in Berührung kommen könne. Eisengallustinte als gesättigte Eisenlösung und ebenso eine als neutrale Lösung eines organischen Farbstoffes hergestellte Tinte reagierten zudem ohnehin nicht mit Eisenoxyd; auch zwischen dem Graphit einer Bleistiftbeschriftung und den Eisenoxydteilchen sei eine chemische Reaktion jedenfalls bei normaler Temperatur nicht möglich. Das Patent genüge daher nicht den Anforderungen, die nach ständiger Rechtsprechung zu stellen seien.

Der Beklagte hat dem Antrage der Klägerin widersprochen und gebeten, die Klage als unzulässig abzuweisen. Er hat geltend gemacht, die Klägerin habe sich ihm gegenüber verpflichtet, das Streitpatent nicht anzugreifen. Diese Verpflichtung ergebe sich aus zwei Verträgen vom 13. Dezember 1939. Der erste Vertrag habe der Beilegung von Streitigkeiten zwischen ihm und der Klägerin einerseits und drei Prozeßgegnern andererseits gedient. Ziffer 5 dieses Vertrages laute:

"Sämtliche Beteiligten verpflichten sich untereinander bei Meidung einer Vertragsstrafe für jeden Fall der Widerhandlung in Höhe von RM 5.000 keinerlei Maßnahmen zu treffen, die die Erfüllung dieses Vertrages beeinträchtigen, so daß insbesondere kein Einspruch gegen die von Herrn G. nachgesuchten Patente erfolgt. Andererseits dürfen aus diesen etwa zu erteilenden Patenten keinerlei Ansprüche gegen die Vertragsschließenden zu 1) bis 3) hergeleitet werden, soweit

die durch die im ersten Absatz des Abschnittes I genannten Gebrauchsmuster geschützten bzw. danach hergestellten Kennzeichnungsflächen in Frage kommen, auch dann nicht, wenn diese Schutzrechte abgelaufen sind."

Durch den zweiten Vertrag sei ein zwischen ihm und der Klägerin entstandener Lizenzstreit beigelegt worden.

Dieser Vertrag lautet:

- "I. Herr G. [REDACTED] nimmt die beim Landgericht in Berlin unter dem Aktenzeichen 216 O 285/39 erhobene Klage gegen Zahlung einer Vergleichssumme von RM 20.000 zurück. Sämtliche mit der Firma Blechwarenfabrik Fritz Z. [REDACTED] GmbH Se. [REDACTED] (H. [REDACTED]), geschlossenen Verträge werden hiermit aufgehoben.
- II. Die Parteien erklären, keinerlei Ansprüche mehr gegeneinander zu haben. Die Vergleichssumme ist bei Vergleichsabschluß zu zahlen."

Beide Verträge seien als eine Einheit zu betrachten, es habe damit bezweckt werden sollen, daß die Schutzrechte des Beklagten unangetastet blieben. Mit Ziff II des zweiten Vertrages habe nur zum Ausdruck gebracht werden sollen, daß den Parteien aus ihrem früheren Lizenzverhältnis keine Ansprüche gegeneinander mehr zustünden. Die Bestimmung in Ziff I Satz 2 bezöge sich nicht auf jenen ersten Vertrag.

Gegenüber der Behauptung, die Erfindung sei mit der im Streitpatent beschriebenen Wirkung nicht ausführbar, hat der Beklagte vorgetragen, er habe die Ausführbarkeit schon in früheren Rechtsstreitigkeiten nachgewiesen. Er hat sich dazu auf eine Reihe von Gutachten berufen und auch Muster vorgelegt, die mit einem Lack gemäß der Lehre des Streitpatentes überzogen und alsdann beschriftet worden seien.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt vom 9. Januar 1951 hat der Beklagte einige Versuche vorgeführt, um die Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatentes nachzuweisen. Das Ergebnis dieser Versuche ist im Verhandlungsprotokoll vom 9. Januar 1951 niedergelegt worden.

Die Klägerin hat dazu geltend gemacht, die Versuche besagten für die Ausführbarkeit der Erfindung nichts, da der Beklagte dabei keinen kochfesten Überzugslack verwendet hat, auch eine kochfeste Bindung der Tinte an der Lackschicht durch chemische Umsetzung nicht nachgewiesen, sondern nur eine vorübergehende mechanische Haftung der Tinte an der Lackschicht erreicht worden sei.

Das Patentamt hat beschlossen, das Gutachten eines Sachverständigen darüber einzuholen, ob es möglich sei, auf Konservendosenblechen sichtbare, kochfeste Schriftzeichen zu erzielen, wenn dem kochfesten Überzugslack solche Stoffe, wie z.B. Eisensalze, zugesetzt würden, die mit einem Beschriftungsmittel, z.B. gewöhnlicher Tinte, chemisch reagierten. Die Einholung des Gutachtens ist unterblieben, weil der Beklagte von ihm geforderten Kostenvorschuss nicht gezahlt hat.

Das Patentamt hat alsdann der Klage stattgegeben. Es hat ausgeführt, entgegen der bisherigen Rechtsprechung sei anzunehmen, daß das Recht zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch Vereinbarung mit dem Patentinhaber nicht ausgeschlossen werden könne, jedenfalls aber Einwendungen aus einer derartigen Vereinbarung nicht im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt erhoben werden könnten. Im übrigen gehe aus den Verträgen vom 13. Dezember 1939 nicht hervor, daß die Klägerin sich verpflichtet habe, keine Nichtigkeitsklage zu erheben. Der somit zulässigen Klage habe stattgegeben werden müssen, weil der Beklagte die für notwendig zu erachtende Beweiserhebung durch Nichtzahlung des Kostenvorschusses unmöglich gemacht habe.

Der Beklagte hat form- und fristgerecht Berufung eingelegt und bittet um Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Entgegen der Meinung des Patentamtes ist festzustellen, daß die Klägerin sich in Ziff V des am 13. Dezember 1939 zwischen ihr und dem Beklagten einerseits mit der Firma C. R. [REDACTED] Blechwarenfabrik in Ho [REDACTED], dem Klempnermeister Wilhelm L [REDACTED] in A [REDACTED]-L [REDACTED] und der Firma J.A. S [REDACTED] Blechwarenwerke AG in Br [REDACTED] (i.F. Vertragsschließende zu 1) bis 3) genannt) geschlossenen Vertrags (i.F. erster Vertrag genannt) dem Beklagten gegenüber verpflichtet hat, keine Nichtigkeitsklage in Bezug auf das Streitpatent zu erheben.

Mit dem Problem der kochfesten Beschriftung von Konservendosen hatten sich zu Anfang der dreißiger Jahre neben dem Beklagten auch die Vertragsschließenden zu 1) bis 3) befaßt. Für den Beklagten schwebte die Anmeldung G 90 527 IV/75 e, aus der das Streitpatent hervorgegangen ist, und die Anmeldung G 90 662 IV c/75 e betreffend einen Beschriftungsüberzug für Konservengefäße. L [REDACTED] war Inhaber der Gebrauchsmuster 1 347 122 "Blechdeckel für Konservendosen" und 1 333 222 "Konservendosen mit Beschriftungsfeld", die Firma C. R. [REDACTED] war Inhaberin des Gebrauchsmusters 1 341 739 "Beschriftungsfläche für Dosen", der Firma J.A. S [REDACTED] stand ein Mitbenutzungsrecht an diesen Gebrauchsmustern zu. Die Klägerin war Lizenznehmerin des Beklagten hinsichtlich des Gegenstandes der Patentanmeldung G 90 527. Zwischen ihr und dem Beklagten einerseits und den Vertragsschließenden zu 1) bis 3) andererseits war es zu verschiedenen Prozessen gekommen. Der erste Vertrag vom 13. Dezember 1939 sollte nach Ziff I Abs 6 der Beilegung dieser Streitigkeiten dienen. Die Beilegung erfolgte in der Weise, daß nach Ziff II Abs 1 die noch anhängigen Rechtsmittel zurückgenommen werden sollten und in Ziff II Abs 2 und IV die Kostenfrage geregelt wurde. L [REDACTED] verpflichtete sich außerdem, den gegen-

über dem Beklagten erhobenen Vorwurf der widerrechtlichen Entnahme in einem Schreiben an den Präsidenten des Reichspatentamtes zurückzunehmen. Sodann haben die Vertragschließenden zu 1) bis 3) der Klägerin eine einfache Lizenz an den Gebrauchsmustern 1 347 122, 1 333 222 und 1 341 739 erteilt. Die oben wiedergegebene Bestimmung in Ziff V schließlich enthält die hier streitige Verpflichtung, keinerlei Maßnahme zu treffen, die die Erfüllung des Vertrages beeinträchtigen könnten, so daß insbesondere kein Einspruch gegen die vom Beklagten nachgesuchten Patente erfolgen sollte, und ferner die Erklärung, daß aus diesen Patenten gegen die Vertragschließenden zu 1) bis 3) keine Ansprüche hinsichtlich der nach den vorbezeichneten Gebrauchsmustern geschützten bzw. hergestellten Kennzeichnungsflächen hergeleitet werden dürften, und zwar auch nicht nach Ablauf der Gebrauchsmuster.

Die Verpflichtung, keine die Erfüllung des Vertrages beeinträchtigenden Maßnahmen zu treffen, bedeutet ersichtlich zunächst, daß die Gebrauchsmuster des Beklagten und der Firma C. R. unangetastet gelassen werden sollten. Denn auch durch einen Angriff auf diese Gebrauchsmuster wäre die Erfüllung des Vertrages beeinträchtigt worden. Sie sollte aber auch die Verpflichtung umfassen, von Angriffen auf die vom Beklagten erstrebten Patente abzusehen. Das wird durch den Satz klargestellt: "... so daß kein Einspruch gegen die von Herrn G. nachgesuchten Patente erfolgt". Wenn dort nur von Einsprüchen die Rede ist, so ist das damit zu erklären, daß die Patente damals noch nicht erteilt waren und daher nur Einsprüche in Betracht kamen. Es besteht aber kein Anlaß, die Verpflichtung auf die Abstandnahme von Einsprüchen zu beschränken, da nach Erteilung der Patente die Nichtigkeitsklage die gleiche, die Erfüllung des Vertrages beeinträchtigende Wirkung haben mußte, wie sie vorher ein gegen die Anmeldungen eingelegter Einspruch gehabt hätte. Auch die angefochtene Entscheidung geht demzufolge davon aus, daß

Ziff V Satz 1 die Verpflichtung festlege, die vom Beklagten erwarteten Patente nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen.

Der Auffassung, daß diese Verpflichtung nur von den Vertragsschließenden zu 1) bis 3), nicht aber auch von der Klägerin gegenüber dem Beklagten übernommen worden sei, vermochte der Senat nicht beizutreten. Schon der Wortlaut der Bestimmung in Ziff V, wonach sich sämtliche Beteiligten untereinander zur Abstandnahme von der Vertragserfüllung beeinträchtigenden Maßnahmen verpflichten, ergibt, daß insoweit auch eine Verpflichtung der Klägerin gegenüber dem Beklagten begründet werden sollte. Zwar wird in Ziff VII des Vertrages ebenfalls von den "Beteiligten" gesprochen und in Ziff IX der Ausdruck "Vertragsbeteiligte" verwendet, obwohl anzunehmen ist, daß beide Bestimmungen nur das Verhältnis zwischen den Parteien des gegenwärtigen Nichtigkeitsstreits einerseits und den Vertragsschließenden zu 1) bis 3) andererseits berühren. Gleichwohl deutet aber der Wortlaut in Ziff V, wonach die dort festgelegte Verpflichtung von sämtlichen Beteiligten untereinander übernommen werde, darauf hin, daß hier an die Begründung einer Verpflichtung jedes einzelnen Beteiligten gegenüber jedem anderen gedacht worden ist, und zwar umsomehr, als die Durchführung des Vertrages auch dann beeinträchtigt worden wäre, wenn etwa Loges das Gebrauchsmuster der Firma C. R. [redacted] oder diese die Schutzrechte des D. [redacted] angegriffen hätte. Wollte man entsprechend der Auffassung der Klägerin unter den "Beteiligten" in Ziff V einerseits die Klägerin und den Beklagten und andererseits die Vertragsschließenden zu 1) bis 3) verstehen, so würde die Bestimmung auch keinen Sinn ergeben, da alsdann mit Rücksicht auf den Ausdruck "untereinander" die Verpflichtung zur Unterlassung beeinträchtigender Maßnahmen und zur Zahlung einer Vertragsstrafe für den Fall der Zuwiderhandlung

nur im Verhältnis zwischen den Mitgliedern jeder Gruppe, nicht aber im Verhältnis der Mitglieder der einen Gruppe gegenüber denen der anderen festgelegt worden wäre. Die von der Klägerin gewünschte Auslegung läßt sich sonach mit dem Wortlaut der Bestimmung nicht vereinbaren.

Die hieraus folgende Annahme, daß in Ziff V Satz 1 des ersten Vertrages sich auch die Klägerin gegenüber dem Beklagten verpflichtet habe, dessen Patente nicht anzugreifen ist aber nach dem Inhalt des Vertrages auch sinnvoll. Die Verpflichtung des Beklagten, die Gebrauchsmuster der Vertragschließenden zu 1) bis 3) unangetastet zu lassen, und deren Verpflichtung, die Anmeldungen des Beklagten nicht anzugreifen, stehen in einem Gegenseitigkeitsverhältnis, wie insbesondere aus dem zweiten Satz der Bestimmung in Ziff V erhellt. Die Vertragschließenden zu 1) bis 3) haben der Klägerin aber an den Gebrauchsmustern eine Lizenz erteilt. Dadurch wurde die Klägerin in das Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen dem Beklagten und den Vertragschließenden zu 1) bis 3), und zwar auf deren Seite, einbezogen. Es wäre widersinnig gewesen, wenn der Beklagte sich zwar den Vertragschließenden zu 1) bis 3) gegenüber im Austausch gegen deren Verpflichtung, seine Anmeldungen bzw. Patente nicht anzugreifen, zur Abstandnahme von Angriffen gegen die Gebrauchsmuster verpflichtet hätte, gleichwohl aber Angriffen der Klägerin als Lizenznehmerin der Vertragschließenden zu 1) bis 3) ausgesetzt geblieben wäre. Bei dieser Sachlage begegnet es keinen Bedenken, die Bestimmung in Ziff V des ersten Vertrages dahin auszulegen, daß die dort niedgelegte Verpflichtung, von Angriffen gegen die Anmeldungen oder Patente des Beklagten abzusehen, auch von der Klägerin dem Beklagten gegenüber übernommen worden ist.

Die Bestimmung in Ziff V Satz 2 des ersten Vertrages steht dieser Auslegung nicht entgegen. Wird berücksichtigt

daß die Klägerin durch diesen Vertrag Lizenznehmerin der Ver-
tragschließenden zu 1) bis 3) geworden war, so kam die dort
von dem Beklagten übernommene Verpflichtung, aus den erwarteten
Patenten gegen die Vertragschließenden zu 1) bis 3) keine
Ansprüche hinsichtlich der nach den Gebrauchsmustern herge-
stellten Kennzeichnungsflächen herzuleiten, auch der Klägerin
als Lizenznehmerin der Vertragschließenden zu 1) bis 3) min-
destens für die Schutzdauer der Gebrauchsmuster zugute. Die
Meinung der Klägerin, daß sie für die Übernahme der Ver-
pflichtung, die Anmeldungen des Beklagten nicht anzugreifen,
keine Gegenleistung erhalten habe, trifft daher nicht zu.

Auch der zweite Vertrag vom 13. Dezember 1939 kann zu
keiner anderen Beurteilung führen. Gegenstand dieses Ver-
trages war allerdings die endgültige Auseinandersetzung
zwischen der Klägerin und dem Beklagten. Der Beklagte sollte
gegen Zahlung einer Vergleichssumme von RM 20.000 die von
ihm vor dem Landgericht Berlin gegen die Klägerin erhobene
Klage zurückziehen; sämtliche zwischen der Klägerin und dem
Beklagten bestehenden Verträge wurden aufgehoben. Aber das
schließt gleichwohl Bindungen nicht aus, wie sie die Klä-
gerin in dem ersten Verträge vom 13. Dezember 1939 gegen-
über dem Beklagten eingegangen ist. Wird nämlich berück-
sichtigt, daß nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrage
des Beklagten die Klage vor dem Landgericht Berlin auf Li-
zenzverträge gestützt worden war, die der Beklagte mit der
Klägerin abgeschlossen hatte, so liegt die Annahme nahe,
daß durch Satz 2 der Bestimmung in Ziff I des Vertrages,
deren erster Satz die Beilegung des Berliner Rechtsstreites
bezweckte, nur diese Lizenzverträge aufgehoben werden
sollten, an den ersten Vertrag vom 13. Dezember 1939 dabei
aber nicht gedacht worden ist. Zwischen den beiden Verträgen
vom 13. Dezember 1939 besteht zudem unverkennbar insofern
ein Zusammenhang, als erst beide Verträge zusammen die er-

sichtlich von allen Beteiligten erstrebte Bereinigung des gesamten Fragenkomplexes herbeigeführt haben und herbeiführen konnten. Daraus folgt aber, daß es keinen Sinn hätte, wenn man die im zweiten Verträge enthaltene Bestimmung über die Aufhebung der zwischen dem Beklagten und der Klägerin geschlossenen Verträge auch auf etwaige Bindungen beziehen wollte, die die Klägerin in dem ersten Verträge gegenüber dem Beklagten eingegangen sein könnte. Unter dem Gesichtspunkt, daß beide Verträge die gütliche Regelung des gesamten Streitobjektes zum Ziele hatten, ist diese Bestimmung vielmehr nur dann verständlich, wenn sie auf in der Vergangenheit zwischen der Klägerin und dem Beklagten abgeschlossene Verträge beschränkt wird. Hiervon ausgehend ist es weiter gerechtfertigt, die in Ziff II des zweiten Vertrages niedergelegte Erklärung der Parteien, keinerlei Ansprüche mehr gegeneinander zu haben, auf die Ansprüche zu beziehen, die ihnen aus ihren früheren vertraglichen Beziehungen erwachsen waren. Darauf deutet auch die Fassung des Vertrages hin, die der üblicherweise für Vergleiche gewählten Fassung entspricht, wenn durch Zahlung einer bestimmten Geldsumme alle gegenseitigen Ansprüche der Vergleichsparteien ausgeglichen werden sollen. Jene Erklärung auch auf die in dem am gleichen Tage abgeschlossenen ersten Vertrag von der Klägerin gegenüber dem Beklagten eingegangene Verpflichtung zu erstrecken, von Angriffen auf dessen Schutzrechte abzusehen, oder daraus zu schließen, daß die Klägerin keine derartige Verpflichtung eingegangen sei, ist demgegenüber nicht angezeigt. Der Senat hält im übrigen die Darstellung des Beklagten für glaubhaft, wonach es zu dem Abschluß des ersten Vertrages zeitlich erst nach Abschluß des zweiten und der damit vollzogenen Trennung des Beklagten von der Klägerin gekommen ist und die Klägerin bei dem Abschluß des ersten Vertrages auf der Seite der Vertragsschließenden zu 1) bis 3) gestanden hat. Daß die Klägerin im Rubrum des ersten Vertrages auf der Seite des Be-

klagten als Vertragsschließende aufgeführt worden ist, steht dem nicht entgegen, sondern erklärt sich daraus, daß die durch diesen Vertrag beigelegten Prozesse zwischen ihr bzw. dem Beklagten einerseits und den Vertragsschließenden zu 1) bis 3) andererseits anhängig waren.

Auf die Vernehmung der von der Klägerin dafür benannten Zeugen, daß sie die in Ziff V des ersten Vertrages festgelegte Verpflichtung gegenüber dem Beklagten nicht übernommen habe, konnte es nicht ankommen. Bei der Frage, ob die Klägerin diese Verpflichtung eingegangen ist oder nicht, handelt es sich in erster Linie um eine Rechtsfrage, für die ein Zeugenbeweis nicht in Betracht kommt. Soweit die Klägerin durch die von ihr benannten Zeugen aber auch die tatsächliche Behauptung unter Beweis stellen will, der Inhalt der Vertragsverhandlungen sei dahin gegangen, daß sie die Verpflichtung nicht übernommen habe, fehlt es an einer spezifizierten Angabe der tatsächlich gefallenen Äußerungen, aus denen dies entnommen werden könnte.

Der von der Nichtigkeitsklägerin im zweiten Rechtszuge überreichte Vergleich vom 7. Mai 1941 besagt für die hier zu entscheidende Frage schon deshalb nichts, weil er nicht zwischen der Klägerin und dem Beklagten geschlossen worden ist, also deren rechtliche Beziehungen nicht berührt.

Ist hiernach anzunehmen, daß auch die Klägerin sich in dem ersten Verträge vom 13. Dezember 1939 gegenüber dem Beklagten verpflichtet hat, dessen Anmeldungen unangetastet zu lassen, und ist, wie dargelegt, diese Verpflichtung dahin zu verstehen, daß nach Erteilung der Patente keine Nichtigkeitsklage erhoben werden dürfe, so kann der Beklagte sich der Klägerin gegenüber auf diese Verpflichtung im gegenwärtigen Nichtigkeitsstreit berufen.

Eine zeitliche Beschränkung der Verpflichtung der Klä-

gerin ist aus dem ersten Verträge vom 13. Dezember 1939 nicht zu entnehmen. Sie wäre auch mit dem erstrebten Ziel, eine endgültige Bereinigung des gesamten Fragenkomplexes zu erreichen, nicht zu vereinbaren gewesen.

Dem auf die Verpflichtung gegründeten Einwand - exceptio pacti - steht auch nicht entgegen, daß die Nichtigkeitsklage nicht gegen den Beklagten, sondern gegen dessen Schwager, August Wild, als den im Zeitpunkt der Klageerhebung eingetragen gewesenen Inhaber des Streitpatentes erhoben und der Beklagte erst infolge der während des Nichtigkeitsverfahrens erfolgten Umschreibung des Patentes auf ihn Prozeßgegner der Klägerin geworden ist. Prozeßrechtliche Bedenken gegen die Zulässigkeit der exceptio sind hieraus nicht herzuleiten. Zu prüfen ist allerdings, ob der Beklagte nicht gegen Treu und Glauben verstoßen hat, indem er das Patent auf sich übertragen ließ, um dadurch die Parteirolle des Beklagten zu erlangen und die exceptio pacti erheben zu können. Doch ist das zu verneinen. Der Beklagte hatte das Patent angemeldet. Die Rechte aus der Anmeldung waren zwar später auf August Wild übergegangen, dem auch das Patent erteilt worden ist. Aber der Beklagte hat das Erteilungs- und später das Beschwerdeverfahren als Vertreter seines Schwagers betrieben, auch war ihm der Nießbrauch an dem erteilten Patent eingeräumt worden. Er war, wie vor allem die beiden Verträge vom 13. Dezember 1939 erkennen lassen, ersichtlich derjenige, der das Patent wirtschaftlich verwertete und wirtschaftlich unmittelbar daran interessiert war. Wenn er sich unter diesen Umständen nach Erhebung der Nichtigkeitsklage das Patent übertragen ließ, um seine Rechte aus dem Verträge vom 13. Dezember 1939 gegenüber der Klägerin geltend machen zu können, so kann darin kein Verstoß gegen Treu und Glauben erblickt werden.

Die Entscheidung hängt bei dieser Sachlage davon ab,

ob die Verpflichtung der Klägerin, das Streitpatent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen, für rechtswirksam zu erachten ist und ob der Beklagte, falls das bejaht werden muß, im gegenwärtigen Nichtigkeitsverfahren gegenüber der Klage auf diese Verpflichtung eine Einwendung, die exceptio pacti, mit der Wirkung gründen kann, daß die Nichtigkeitsklage ohne Sachentscheidung abzuweisen ist.

Der Auffassung des Patentamts, es müsse zum mindesten die Zulässigkeit der exceptio pacti verneint werden, kann nicht beigetreten werden. In der Rechtslehre wird die Verpflichtung, ein Patent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen - Nichtangriffsabrede - weitaus überwiegend für rechtswirksam und die daraus hergeleitete exceptio pacti für zulässig gehalten (Krause-Katluhn-Lindenmaier Anm 5 zu § 37, Anm 41 zu § 9, Anm 2 und 18 zu § 13 PatG; Benkard Anm 1 b zu § 13 PatG; Reimer Anm 18 zu § 13 PatG; Klauer-Möhring Anm 2 zu § 37 PatG; abweichend Kisch, Handbuch S 252, und neuestens Hartgen Bl 1952 S 269 ff). Das Reichsgericht hat zwar in einer älteren Entscheidung Bl 1902, 177 180 ausgesprochen, es könne nicht darauf ankommen, ob die Erhebung der als Popularklage ausgestalteten Nichtigkeitsklage mit Pflichten aus einem Vertrage in Widerspruch trete. In der folgenden Zeit ist es aber von dieser Auffassung abgerückt und hat in ständiger Rechtsprechung die Zulässigkeit der exceptio pacti bejaht (Bl 1914, 348; 22, 146). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten.

Die Nichtigkeitsklage ist in den hier allein in Betracht kommenden Fällen des § 13 Abs 1 Ziff 1 und 2 PatG als Popularklage ausgestaltet worden. Sie kann von jedem erhoben werden und setzt keinerlei privatrechtliche Beziehungen zwischen dem Nichtigkeitskläger und dem Patentinhaber voraus. Der Kläger verfolgt mit der Klage auch nicht einen Anspruch gegen den Patentinhaber auf Vernichtung

des Patents. Er nimmt vielmehr mit ihr ein öffentliches Interesse, nämlich das der Allgemeinheit an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente wahr. Die Wahrnehmung dieses Interesses vollzieht sich jedoch in den Formen des Streitverfahrens. Die Nichtigkeitsklage ist gegen den Patentinhaber zu richten. Der Nichtigkeitskläger und der Patentinhaber treten sich formell als Prozeßparteien gegenüber. Daraus ergibt sich aber, daß dem Nichtigkeitskläger auch Einwendungen aus seiner Person und ebenso Einwendungen aus etwaigen vertraglichen Beziehungen zu dem Beklagten, insbesondere also aus einer Nichtangriffsabrede, entgegengehalten werden können (Isay, Patentgesetz, 6. Aufl. § 10 Anm 11, 12).

Wenn das Patentamt demgegenüber meint, die exceptio pacti könne gleichwohl nicht zugelassen werden, weil im Nichtigkeitsverfahren ausschließlich über die Vernichtung des Patents zu entscheiden sei, es für diese Entscheidung aber in den Fällen der Popularklage lediglich auf die Frage ankomme, ob der öffentlichrechtliche Akt der Patenterteilung fehlerhaft gewesen sei, so kann dem nicht beigetreten werden. Der Gegenstand der sachlichen Prüfung des Patentamts besteht allerdings in der Frage nach der Fehlerhaftigkeit oder Rechtmäßigkeit der Patenterteilung, und die Entscheidung dieser Frage ist in der Tat von etwaigen vertraglichen Beziehungen der Parteien des Nichtigkeitsverfahrens unabhängig. Das steht aber der Berücksichtigung der exceptio pacti nicht entgegen. Denn die prozessuale Möglichkeit hierzu beruht darauf, daß das Nichtigkeitsverfahren als Prozeßverfahren ausgestaltet worden ist. Sie wird deshalb dadurch, daß es für die Sachentscheidung nicht auf die vertraglichen Beziehungen der Parteien ankommt, nicht berührt. Auch der Hinweis des Patentamts darauf, daß verwaltungsrechtliche Vorfragen der Entscheidung der ordentlichen Gerichte regelmäßig nur dann unterfielen, wenn sie den im Prozeß befangenen Anspruch unmittelbar berührten, besagt demgegenüber nichts. Wenn

hier nach vergleichbaren Erscheinungen des ordentlichen Prozeßverfahrens gesucht werden soll, so bieten sie sich in den in der Rechtsprechung oft behandelten Einwendungen aus vertraglichen Vereinbarungen über die Zurücknahme der Klage oder aus dem vertraglich vereinbarten Rechtsmittelverzicht. Derartige Einwendungen sind aber stets als zulässig behandelt worden, obwohl auch dort eine rechtliche Beziehung zu dem eigentlichen Streitstoff und damit der Sachentscheidung fehlt (RGZ 102, 217 [219]; 160, 241 [242/43] Stein-Jonas-Schönke Anm I zu § 271, Anm I zu § 514 ZPO).

Ebenso geht die Ansicht der Nichtigkeitsklägerin fehl, daß die exceptio pacti nicht zugelassen werden könne, weil das Patentamt seinem Zweck und seiner Einrichtung nach nicht mit der Prüfung ~~privatrechtlicher Abmachungen~~ belastet werden dürfe. Denn auch in sonstigen Fällen, im Nichtigkeitsverfahren vielfach insbesondere in den Fällen des § 13 Abs 1 Ziff 3 PatG, ist das Patentamt der Erörterung privatrechtlicher Abmachungen der Parteien nicht enthoben.

Nicht gerechtfertigt ist die Annahme des Patentamts, daß das Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente, dessen Wahrnehmung die Nichtigkeitsklage in den Fällen des § 13 Abs 1 Ziff 1 und 2 PatG dient, die Berücksichtigung der exceptio pacti verbiete. Die Entscheidung hängt hier von der materiellrechtlichen Frage ab, ob dieses Interesse dazu nötigt, den Nichtangriffsabreden überhaupt die Rechtswirksamkeit zu versagen. Denn sind derartige Abreden grundsätzlich als rechtsunwirksam anzusehen, weil sie mit dem öffentlichen Interesse an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente nicht zu vereinbaren seien, so läßt sich auf eine Nichtangriffsabrede im Nichtigkeitsverfahren ohnehin keine exceptio gründen.

Bestehen aber gegen die Rechtswirksamkeit von Nichtangriffsabreden aus diesem Gesichtspunkt heraus keine Bedenken, so kann die Berücksichtigung der aus einer Nichtangriffsabrede hergeleiteten exceptio im Prozeß nicht mit der Begründung unterbleiben, daß sie dem öffentlichen Interesse zuwider laufe. Daß aber das Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente es gebiete, Nichtangriffsabreden grundsätzlich als rechtsunwirksam zu behandeln kann nicht anerkannt werden. Die Entscheidung der im Nichtigkeitsstreit in den Fällen der Popularklage zu klärenden Fragen, ob der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 und 2 PatG nicht patentfähig gewesen (§ 13 Abs 1 Ziff 1 PatG) oder die Erfindung Gegenstand des Patents eines früheren Anmelders sei (Ziff 2 dass.), ist oft äußerst zweifelhaft und vielfach von Werturteilen abhängig oder nur auf Grund schwieriger und zeitraubender technischer Untersuchungen möglich. Deshalb zieht in solchen Fällen derjenige, der sich durch ein nach seiner Ansicht zu Unrecht erteiltes Patent beeinträchtigt fühlt, vielfach der Erhebung der Nichtigkeitsklage eine gütliche Einigung mit dem Patentinhaber vor, die jedoch in aller Regel zur Voraussetzung hat, daß er die Verpflichtung übernimmt, das Patent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen. Derartige Abkommen sind wirtschaftliche gerechtfertigt und nützlich (vgl dazu auch Lampert, GRUR 1950, 10), sie aus Gründen des öffentlichen Interesses grundsätzlich zu verbieten, besteht kein Anlaß. Denn wenn auch die Allgemeinheit daran interessiert ist, daß zu Unrecht erteilte Patente vernichtet werden, so geht dieses Interesse doch nicht so weit, daß ihm stets auch dann Geltung verschafft werden müßte, wenn die Nächstbeteiligten bereit sind, einen vielleicht langwierigen oder fruchtlosen Nichtigkeitsprozeß durch eine gütliche Einigung aus dem Wege zu gehen. Nicht zu verkennen ist zwar, daß Nichtangriffsabreden mißbräuchlich getroffen werden können und getroffen werden. Aber das rechtfertigt es nicht, ihnen grundsätzlich die

Rechtswirksamkeit abzuerkennen, und zwar umsoweniger, als auch die Möglichkeit, eine erhobene Nichtigkeitsklage zurückzuziehen oder von der Einlegung eines Rechtsmittels abzusehen, mißbräuchlich ausgenutzt werden kann, ohne daß eine rechtliche Handhabe gegeben wäre, das zu verhindern. Eine in Kenntnis der Vernichtbarkeit des Patents eingegangene Nichtangriffsabrede kann zudem bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 138 BGB nichtig sein. Sie kann in solchen Fällen schon aus diesem Grunde dem Nichtigkeitskläger nicht entgegengehalten werden. Eine Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses ist in diesen Fällen nicht zu besorgen. Den Nichtangriffsabreden aus dem Gesichtspunkt des Interesses der Allgemeinheit an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente grundsätzlich die rechtliche Anerkennung zu versagen, stünde im übrigen, wie noch ausgeführt werden wird, mit der verfahrensmäßigen Struktur des Nichtigkeitsprozesses in Widerspruch. Auf die vom Patentamt angeführte Rechtsprechung des Reichsgerichts zu der Frage, ob vertragliche Abmachungen über die Ausschließung der Klage auf Löschung eines Warenzeichens wegen dauernder Aufgabe des Geschäftsbetriebes (§ 11 Abs 1 Ziff 2 WZG) zulässig sind (RGZ 120, 402), brauchte nicht eingegangen zu werden, da diese Frage hier nicht von entscheidender Bedeutung sein kann.

Auch nach der Regelung, die das Nichtigkeitsverfahren im Patentgesetz gefunden hat, erscheint eine übermäßige Betonung des Interesses der Allgemeinheit an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente, wie sie in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck kommt, nicht angezeigt (abw. Hartgen aaO). Das Nichtigkeitsverfahren wird zwar, da es der Wahrnehmung eines öffentlichen Interesses dient, weitgehend von der Offizialmaxime beherrscht (RGZ 72, 242; Reimer PatG § 37 Anm 2). Aber in wesentlichen und gerade die hier zu entscheidende Frage berührenden Punkten hat das Gesetz dem Nichtigkeitskläger die Möglichkeit zu weitgehender Einfluß-

nahme auf den Verlauf des Verfahrens eingeräumt. Abgesehen davon, daß die Klageerhebung von seinen freien Belieben abhängt, legt der Nichtigkeitskläger durch die Begründung, die er der Klage gibt, die Richtung fest, in der die Nachprüfung des Patents erfolgen soll. Seine Anträge bestimmen - abgesehen von gewissen Ausnahmen - die Grenzen, bis zu denen das Patent vernichtet werden darf. Er kann ferner die Klage zum mindesten mit Zustimmung des Beklagten jederzeit zurücknehmen (RG GRUR 1943, 211; BGR GRUR 1953, 86), und das Patent darf in diesem Falle selbst dann nicht vernichtet werden, wenn das bisherige Verfahren ergeben hat, daß die Klage Erfolg hätte haben müssen (RGZ 150, 280 [232]). Damit steht es aber durchaus in Einklang, wenn trotz des öffentlichen Interesses an der Vernichtung von Unrecht erteilter Patente die Verpflichtung des Nichtigkeitsklägers, von der Erhebung der Klage, also einer in sein freies Belieben gestellten Handlung abzusehen, als grundsätzlich rechtswirksam anerkannt und die hierauf begründete exceptio pacti zugelassen wird. Daß die Präklusivfrist des früheren § 37 Abs 3 PatG fortgefallen ist, kann demgegenüber entgegen der Meinung des Patentamts nicht ausschlaggebend in Betracht kommen. Der Gesetzgeber hat damit zwar das öffentliche Interesse an der Vernichtung von Unrecht erteilter Patente dem privaten Interesse des Patentinhabers an der Erhaltung eines langjährigen Besitzstandes vorangestellt. Aber nach dem Gesagten tritt in den Fällen der Nichtangriffsabrede jenes öffentliche Interesse nicht gegenüber dem des Patentinhabers an der Erhaltung seines Besitzstandes zurück. Die Zulassung der Nichtangriffsabrede rechtfertigt sich vielmehr deshalb, weil es auch im Interesse der Allgemeinheit liegt, den Beteiligten den Weg zu einer gütlichen Einigung nicht zu verschließen, und demgegenüber das öffentliche Interesse an der Vernichtung von Unrecht erteilter Patente nicht den Vorrang beanspruchen kann.

Schließlich greifen auch die Bedenken nicht durch, die

das Patentamt aus der von Stein-Jonas-Schönke in Anmerkung IV i c zu § 253 ZPO vertretenen Auffassung herleitet, wonach ein Verzicht des Klägers auf den staatlichen Rechtsschutz als solchen ebenso wie die Vereinbarung unzulässig sei, daß ein zivilrechtlich vollwirksamer Anspruch unklagbar sein solle, weil nämlich die Pflicht des Staates, den Rechtsschutz zu gewähren, nicht auf dem Willen der Parteien beruhe und daher durch ihn nicht ausgeschlossen werden könne. Ob dieser Auffassung, mit der im übrigen andere Stellen des gleichen Kommentars (Anm I zu § 1025, III zu § 38 ZPO) nicht voll in Einklang zu bringen sind (abw. auch Baumbach, Gr IV vor § 253 ZPO; vgl ferner RG JW 1930, 1062⁷ mit Anm von Reichel S 2212; RGZ 160, 241 [244]), zuzustimmen ist, kann auf sich beruhen. Denn vorliegend handelt es sich nicht um den Verzicht auf den staatlichen Rechtsschutz zur Durchsetzung eines klagbaren Anspruchs oder um die Umwandlung eines solchen Anspruchs in einen klaglosen, zur Entscheidung steht hier vielmehr die damit rechtlich nicht vergleichbare Frage, ob die vertragliche Verpflichtung für zulässig zu erachten ist, von einer in das freie Belieben des einzelnen gestellten öffentlichrechtlichen Befugnis keinen Gebrauch zu machen. Die Entscheidung dieser Frage ist aber danach zu treffen, ob - wie nach dem Gesagten zu bejahen ist -, eine derartige Verpflichtung mit den Gründen vereinbart werden kann, aus denen heraus die Befugnis gewährt worden ist.

Zu prüfen bleibt, ob die Verordnung Nr 78 der britischen und das Gesetz Nr 56 der amerikanischen Militärregierung der vertraglichen Verpflichtung, ein Patent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen, entgegenstehen. Die Fälle der Nichtangriffsabrede werden, wie auch die Nichtigkeitsklägerin nicht verkennt, durch diese Gesetze nicht unmittelbar erfaßt. Verboten und zu beseitigen sind "übermäßige Konzentrationen der deutschen Wirtschaftskraft" (Art 1 Abs 1). Als solche gelten ua. alle Formen von Absprachen oder gemeinschaftlichen

Unternehmungen, wenn der Zweck oder die Wirkung in der Beschränkung des Binnen- oder Welthandels oder anderer wirtschaftlicher Tätigkeit besteht (Art I Nr 2). Zu den hier in Betracht kommenden Absprachen dieser Art gehören nach Art V c Nr 7 der VO Nr 78 und dem gleichlautenden Art V c Nr 1 des Ges Nr 56 aber nur "Abmachungen im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Patenten oder ähnlichen ausschließlichen Schutzrechten mit dem Ziele, das Monopol oder das Schutzrecht auf Gegenstände auszudehnen, die in der gesetzmäßigen Erteilung nicht enthalten sind". Diese Begriffsbestimmung trifft auf die in Rede stehenden Nichtangriffsabreden nicht zu. Selbst wenn man sich aber zu einer entsprechenden Anwendung auf Nichtangriffsabreden entschließen wollte, so während die Voraussetzungen dafür hier nicht gegeben, weil kein Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Parteien mit der im Zuge der Bereinigung eines umfassenden Streitkomplexes getroffenen Nichtangriffsabrede darauf ausgegangen sind, dem Patentinhaber - über die Zwecke hinaus, die mit den in Vergleich oder Lizenzverträgen üblichen Klauseln dieser Art verfolgt werden - eine unberechtigte Monopolstellung zu verschaffen. Daß generell bei vor der Patenterteilung oder vor dem Auftauchen von Zweifeln über deren Rechtmäßigkeit getroffenen Nichtangriffsabreden ein Verstoß gegen die VO Nr 78 oder das Gesetz Nr 56 vorliege, kann entgegen der Meinung der Klägerin nicht anerkannt werden. Der Umstand allein, daß die Klägerin die Nichtangriffsabrede eingegangen ist, bevor das Streitpatent erteilt worden war und bevor bei ihr Zweifel an der Patentfähigkeit der Erfindung aufgetreten waren, kann daher die entsprechende Anwendung der angeführten Gesetzesbestimmungen nicht rechtfertigen.

Die streitige Nichtangriffsabrede ist nach alledem rechtswirksam. Der Beklagte kann sie, wie dargelegt, der Wichtigkeitsklägerin im gegenwärtigen Wichtigkeitsstreit entgegenhalten. Auf die Berufung des Beklagten hin war die

Klage daher unter entsprechender Abänderung des angefochtenen Urteils abzuweisen, ohne daß in eine Prüfung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe eingetreten werden konnte.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42 PatG.

Lindenmaier	Birnbach	Wilde
Nastelski	Christoph	

Se-
irt-
er i-
Art-
Nr-
t ds-
len
itz-
Biger
ung
nicht
An-
so
il ko-
er im
s ge-
dem
n Ver-
r Art
zu ver-
er vor
getra-
78 oder
der Kl-
die
or das
ifel
n,
n
em
der
eit
r die