

2512 015

Für das Nachschlagewerk!

Nicht für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: PatG §§ 12 Abs 1 Ziff 3, 43 47; UnlWG § 1;
BGB § 826

- Rechtssatz: 1. Tritt ein gemäß § 12 Abs 1 Ziff 3 PatG erloschenes Patent infolge Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 43 PatG) wieder in Kraft, so kommt der Wiedereinsetzung keine Rückwirkung in dem Sinne zu, daß Benutzungshandlungen, die in der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents erfolgt sind, als rechtswidrig anzusehen wären.
2. Die Auffassung, daß im Verletzungsstreit der Einwand zulässig ist, der Inhaber des infolge Wiedereinsetzung wieder in Kraft getretenen Patents habe die Wiedereinsetzung durch bewußt unrichtige Angaben erschlichen, wird aufrechterhalten (vgl BGH GRUR 1952, 564 565).
3. Für die Feststellung der Schadensersatzpflicht aus § 47 PatG und die Verurteilung zur Rechnungslegung über erfolgte Verletzungshandlungen genügt es, wenn nachgewiesen wird, daß der Beklagte schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlungen begangen hat. Auf den Einwand des Beklagten, er habe die Verletzungshandlungen von einem bestimmten Zeitpunkt ab eingestellt, braucht in diesem Zusammenhang in aller Regel nicht eingegangen zu werden (Bestätigung von RG Mitt 1931, 72 74; abw RG GRUR 1940, 196 197).
4. Die Benutzung des Gegenstandes eines gemäß § 12 Abs 1 Ziff 3 PatG erloschenen Patents kann sich als eine unlautere Wettbewerbsmaßnahme nach § 1 UnlWG und als sittenwidrige Schadenszufügung nach § 826 BGB darstellen, wenn der Benutzer weiß oder doch mit der Möglichkeit rechnet, daß dem Patentinhaber ein Wiedereinsetzungsgrund zur Verfügung steht und er die Wiedereinsetzung betreibt oder doch zu betreiben beabsichtigt.

Aktenzeichen: I ZR 62/55

Urt. des BGH vom 16. März 1956

Kammergericht
LG Berlin-Charlottenburg

§ 12 Abs 1 Ziff 3 PatG, 43 47, 56, 265

41
I ZR 62/55

V e r k ü n d e t
am 16. März 1956

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 Diplom-Ingenieurs Hans F. [REDACTED], B. [REDACTED],
[REDACTED], F. [REDACTED],

Beklagten und Revisions-
klägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -
gegen

die Firma B. [REDACTED] Aktiengesellschaft, B. [REDACTED],
B. [REDACTED] Straße [REDACTED], vertreten durch die Vorstands-
mitglieder

1. Dr. techn. Franz F. [REDACTED], B. [REDACTED], V. [REDACTED] str. [REDACTED],
2. Rudolf L. [REDACTED], B. [REDACTED], S. [REDACTED],
3. Anton S. [REDACTED], B. [REDACTED], D. [REDACTED],

Klägerin und Revisions-
beklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 16. März 1956 unter Mitwirkung
des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Dr. h.c. Weinkauff
und der Bundesrichter Dr. Nastelski, Dr. Christoph,
Dr. Weiß und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Der Rechtsstreit ist, soweit der Beklagte für die
Zeit nach dem 13. Februar 1955 zur Unterlassung
(Ziff I 1 des landgerichtlichen Urteils) sowie für
diese Zeit zur Rechnungslegung (Ziff I 2 des land-
gerichtlichen Urteils) verurteilt und die Schadens-

41

ersatzpflicht des Beklagten auch für Handlungen der in Ziff I 1 des landgerichtlichen Urteils bezeichneten Art festgestellt worden ist, die nach dem 13. Februar 1955 liegen, in der Hauptsache erledigt.

Auf die Revision des Beklagten werden die Urteile des 5. Zivilsenats des Kammergerichts Berlin vom 21. Dezember 1954 und der 16. Zivilkammer des Landgerichts in Berlin-Charlottenburg vom 24. Februar 1954 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als sich die Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung (Ziff I 2 des landgerichtlichen Urteils) und die Feststellung seiner Schadensersatzpflicht (Ziff II des landgerichtlichen Urteils) auch auf Handlungen der in Ziff I 1 des landgerichtlichen Urteils bezeichneten Art beziehen, die der Beklagte in der Zeit vom 5. März bis zum 5. Juni 1953 vorgenommen hat.

In diesem Umfange wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Revision des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Beklagte war bis Kriegsende Leiter der für den Bau von Kältemaschinen zuständigen Abteilung 8 des Werkes [REDACTED] der [REDACTED] AG in [REDACTED]. Nach dem Kriege kam dieses Werk gemäß MRG Nr 52 unter die Verwaltung der französischen Militärregierung und sollte aufgelöst werden. Der Beklagte machte sich selbständig und gründete ein eigenes Unternehmen.

Am 14. Mai 1949 schloß der französische Treuhänder des Werkes [REDACTED], [REDACTED], mit dem Beklagten einen Verkaufsvertrag, durch den er dem Beklagten die Gesamtheit der Gegenstände der früheren Abteilung 8 des Werkes verkaufte, und zwar - neben technischen und sonstigen Unterlagen, Fabrikaten und Ausgangsmaterialien - auch gewisse Ausnutzungsrechte von Patenten und Lizenzen, die sich auf die Abteilung 8 bezogen und in einer Liste noch näher festgelegt werden sollten. Der Beklagte sollte die verkauften Gegenstände in abzurufenden Teillieferungen gegen Bezahlung abnehmen. In § 11 des Vertrages behielt sich der Verkäufer das Recht vor, im Falle des Eintritts höherer Gewalt oder eines sonstigen Ereignisses (événement), das geeignet sei, den Vertrag zu beeinträchtigen, den Vertrag ohne Schadensersatzverpflichtung aufzuheben. Im Zuge dieses Verkaufs wurde dem Beklagten ein Teil der verkauften Gegenstände geliefert. Auf Grund der Petersberger Beschlüsse vom 22. November 1949 wurde die Demontage des Werkes eingestellt. Mit Befehl Nr 54 vom 24. Februar 1950 bestellte die französische Militärregierung mit Wirkung vom 1. März 1950 an Stelle von [REDACTED] den Geheimrat Theodor [REDACTED] zum Treuhänder. Dieser hatte alle Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Betriebes zu treffen und das

Werk mit allen Aktiven und Passiven in dem Zustand zu übernehmen, in dem es sich bei seinem Amtsantritt befand.

Mit Schreiben vom 13. März 1950 hob die Werkleitung den Verkaufsvertrag unter Hinweis auf dessen § 11 mit sofortiger Wirkung auf, da die Demontage eingestellt worden sei. Sie bat den Beklagten um unverzügliche Rückgabe der ihm überlassenen Unterlagen, insbesondere der Unterlagen für die ihm seinerzeit gewährten Nutzungsrechte von Patenten und Lizenzen. Mit Schreiben vom 15. März und 3. April 1950 bestätigte der Beklagte die Aufhebung, bat aber unter anderem darum, ihm für die Fertigstellung seiner noch laufenden Kundenaufträge einige technische Unterlagen noch zu belassen. Anschließend übernahm die am 27. April 1950 gegründete und am 5. Mai 1950 in das Handelsregister eingetragene Klägerin die Vermögenswerte der früheren Kälteabteilung des Werkes [REDACTED]. Sie setzte dem Beklagten mit Schreiben vom 22. Mai 1950 eine Frist für die Rückgabe der Unterlagen, die der Beklagte ihr daraufhin mit Schreiben vom 31. Mai 1950 zur Verfügung stellte.

In der Kältemaschinenabteilung des Werkes [REDACTED] war das mit Wirkung vom 14. Februar 1937 erteilte DRP 688 805 der [REDACTED] AG ausgewertet worden, das eine Einrichtung zur selbsttätigen Regelung des Flüssigkeitsstandes in Verdampfern von Kälteanlagen betraf. Die [REDACTED] AG hat dieses Patent gemäß Schreiben an das Deutsche Patentamt vom 20. Juni 1950 auf die Klägerin übertragen, der sie mit Schreiben vom 8. Februar 1954 auch bestätigt hat, daß sie ihr mit dem Patent zugleich alle vor der Übertragung aus Verletzungshandlungen entstandenen Ansprüche ab-

getreten habe. Das Patentamt hat mit Verfügung vom 19. Mai 1952 die Übertragung und zugleich auch die noch vor dem 1. Oktober 1950 beantragte Aufrechterhaltung des Patents in der Patentrolle vermerkt. Mit Verfügung vom 27. November 1952 - zugestellt am 4. Dezember 1952 - hat es die Klägerin benachrichtigt, daß sie das Patent nicht mehr geltend machen könne, wenn die ausstehenden 13. bis 16. Jahresgebühren nicht binnen drei Monaten seit Zustellung dieser Nachricht entrichtet würden. Die Klägerin hat die Zahlungsfrist versäumt. Mit Beschluß vom 5. Juni 1953 hat ihr das Patentamt jedoch antragsgemäß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erteilt. Während des Wiedereinsetzungsverfahrens hat sie dem Beklagten durch Schreiben ihres Patentanwalts vom 26. März 1953 mitgeteilt, daß bereits ein Wiedereinsetzungsverfahren schwebte und eine gutgläubige Benutzung des Patents nicht geltend gemacht werden könne.

Der Beklagte hat nach Abschluß und auch nach der mit dem Schreiben vom 13. März 1950 erklärten Aufhebung des Vertrages vom 14. Mai 1949 Regelungseinrichtungen nach dem DRP 688 805 hergestellt und sie teils allein, teils mit den Kältemaschinen, für die sie bestimmt waren, vertrieben. Er hat ferner in dieser Zeit Teile von solchen Regelungseinrichtungen aus alten, von der [REDACTED] AG gelieferten Kältemaschinen ausgebaut und sie für Reparaturzwecke entweder selbst verwendet oder an frühere Kunden der [REDACTED] AG geliefert. Die Klägerin hat hierin eine schuldhaft Verletzung des Patents erblickt und beantragt, den Beklagten zur Unterlassung weiterer Verletzungshandlungen sowie zur Rechnungslegung zu verurteilen und seine Schadensersatzpflicht festzustellen.

Der Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten.

Er hat eingewandt, er sei auf Grund des Vertrages vom 14. Mai 1949 zur Benutzung des Klagepatents berechtigt gewesen und grundsätzlich auch jetzt noch dazu berechtigt. Die mit Schreiben vom 13. März 1950 erklärte Aufhebung des Vertrages sei unwirksam.

_____ habe den Vertrag als Repräsentant der französischen Militärregierung aus Demontagegründen abgeschlossen. Nur er oder die französische Militärregierung hätten ihn daher aufheben können. Auch sei die Aufhebung in § 11 des Vertrages, wie das Wort "événement" zeige, nur für ein - hier nicht vorliegendes - Ereignis höherer Gewalt vorbehalten worden, das einen größeren Personenkreis berühre. Die Aufhebungserklärung vom 13. März 1950 sei zudem deshalb unwirksam, weil sie nicht von dem allenfalls dazu berechtigten Treuhänder _____, sondern von einer dazu nicht legitimierten Interessentengruppe des Werkes Tegel ausgegangen sei. Daher könne auch das Bestätigungsschreiben vom 15. März 1950 nicht im Sinne eines Einverständnisses mit der Aufhebung gedeutet werden. Eine solche Deutung verbiete sich überdies mit Rücksicht darauf, daß er, der Beklagte, das Einverständnis mit der Aufhebung nicht erklärt, sondern alles Weitere künftigen Verhandlungen überlassen habe, die aber nicht zum Abschluß gekommen seien. Im übrigen habe auch _____ die Aufhebung nicht vornehmen können, und zwar insbesondere deshalb nicht, weil der Befehl Nr 54 ihm die Rückgängigmachung vorangegangener Demontagemaßnahmen untersagt und ihm die Erfüllung in Ausführung befindlicher Verträge zur Pflicht gemacht habe. Wenn aber wirklich der Vertrag rechtswirk-

sam aufgehoben worden wäre, so stehe der Klägerin nur ein schuldrechtlicher Anspruch auf Rückgewähr des Geleisteten zu. Eine Rückübertragung des Rechts zur Benutzung des Klagepatents habe jedoch noch nicht stattgefunden. In jedem Falle habe er das Patent mindestens bis zum 30. September 1950 gutgläubig benutzt, da bis dahin die Verhandlungen über das von ihm erbetene Recht zur vorläufigen Weiterbenutzung noch nicht abgeschlossen gewesen seien, die Klägerin auch Kenntnis davon gehabt habe, daß er das Patent benutze. Für die spätere Zeit könne die Klägerin keine Ansprüche auf Grund des Patents geltend machen, weil der am 5. März 1953 infolge der Fristversäumung eingetretene Verfall des Patents auf den 1. Oktober 1950 zurückwirke und er, der Beklagte, durch gutgläubige Zwischenbenutzung ein Weiterbenutzungsrecht erworben habe. Im übrigen fehle es für die Klage an dem erforderlichen Rechtsschutzinteresse. Das Patent sei technisch überholt. Die Klägerin habe es deshalb der Witwe des Erfinders, Frau [REDACTED], zur Verfügung gestellt, damit diese es aufrechterhalte. Aus diesem Grunde sei auch die Frist zur Entrichtung der Jahresgebühren nicht eingehalten worden. Die Klägerin habe die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur betrieben, um das Patent als wirtschaftliches Kampfmittel gegen ihn verwenden zu können. Schließlich bestehe auch keine Wiederholungsgefahr. Nach dem 26. März 1953 habe er das Patent nicht mehr benutzt; zudem sei mit Rücksicht darauf, daß es technisch überholt sei, keine weitere Benutzung zu besorgen.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Es hat dabei den Klagevortrag dahin aufgefaßt, daß die Klägerin

die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten und die Verurteilung zur Rechnungslegung nur hinsichtlich der nach dem 15. März 1950 erfolgten Verletzungshandlungen begehre.

Die Berufung des Beklagten ist erfolglos geblieben.

Das Klagepatent ist mit dem 13. Februar 1955 durch Zeitablauf erloschen.

Mit der Revision erstrebt der Beklagte die Abweisung der Klage. Die Klägerin bittet, das Rechtsmittel mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die Verurteilung zur Unterlassung seit dem 13. Februar 1955 erledigt ist und die Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie die Verurteilung zur Rechnungslegung sich nur auf Handlungen beziehe, die in der Zeit zwischen dem 15. März 1950 und dem 12. Februar 1955 erfolgt sind.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Beklagte den Gegenstand des Klagepatents gewerbsmäßig hergestellt, in Verkehr gebracht und feilgehalten, also Benutzungshandlungen vorgenommen habe, die nach § 6 PatG allein dem Patentinhaber zustehen. Insoweit läßt das angefochtene Urteil keinen Rechtsirrtum erkennen. Auch die Revision hat hiergegen nichts vorgebracht. Keinen rechtlichen Bedenken begegnet es insbesondere, wenn das Berufungsgericht die Wiederherstellung durch das Klagepatent geschützter Regelungseinrichtungen unter den Begriff der Herstellung

des Erfindungsgegenstandes gebracht und die Lieferung zur Wiederherstellung erforderlicher Teile als eine mindestens mittelbare Benutzung des Klagepatents aufgefaßt hat. Mit Recht hat es eine Benutzung des Klagepatents auch für die Fälle angenommen, in denen die zur Wiederherstellung erforderlichen Teile aus Regelungseinrichtungen entnommen worden sind, die die Patentinhaberin selbst nach dem Klagepatent hergestellt und sodann in Verkehr gebracht hat (vgl. Reimer, Anm 69 ff, 86, 87, 95 ff zu § 6 PatG; Lindenmaier, Anm 43, 44 zu § 6 PatG; Benkard, Anm 3 d, 10 d zu § 6 PatG).

II. Im Anschluß hieran hat das Berufungsgericht geprüft, ob der Beklagte aus dem am 14. Mai 1949 geschlossenen Verkaufsvertrage mit dem französischen Treuhänder des Werkes [REDACTED], ein Recht zur Benutzung des Klagepatents herleiten und dieses Recht der auf § 47 PatG gestützten Klage entgegenhalten könne. Es hat diese Frage verneint. Für die nach dem Klagebegehren allein in Betracht kommende Zeit nach dem 15. März 1950 ist ihm im Ergebnis und im wesentlichen auch in der Begründung insoweit beizutreten.

1) Das Berufungsgericht hat es dahingestellt gelassen, ob und inwieweit [REDACTED], der lediglich für die im französischen Sektor Berlins belegenen Vermögenswerte der [REDACTED] AG als Treuhänder bestellt worden war, mit Rücksicht darauf, daß sich der Sitz der [REDACTED] AG als der Patentinhaberin im amerikanischen Sektor Berlins befunden habe, zu Verfügungen über das Klagepatent berechtigt und insbesondere befugt gewesen sei, dem Be-

klagten ein Benutzungsrecht an diesem Patent einzuräumen. Es hat damit zugunsten des Beklagten die Verfügungsmacht des Treuhänders [REDACTED] als gegeben unterstellt. Von dieser Unterstellung ist auch für die Revisionsinstanz auszugehen.

2) In erster Linie ist das Berufungsgericht der Auffassung, dem Beklagten sei entgegen seiner Annahme durch den Vertrag vom 14. Mai 1949 ein Recht zur Benutzung des Klagepatents weder ausdrücklich noch stillschweigend eingeräumt worden. Dazu wäre, so führt es aus, die - unstreitig unterbliebene - Aufstellung der in § 1 f des Vertrages erwähnten Liste erforderlich gewesen, weil sich ohne diese Liste nicht mit genügender Bestimmtheit hätte feststellen lassen, welche der zahlreichen Patente der [REDACTED] AG sich auf die Abteilung B des Werkes [REDACTED] bezogen hätten und damit Gegenstand des Benutzungsrechts des Beklagten hätten werden sollen. Der Vertrag lasse zudem erkennen, daß er nur die Verpflichtung zur Übertragung der Kaufgegenstände habe begründen -, die Übertragung selbst - und ebenso die Einräumung der Benutzungsrechte - aber erst nach Abruf durch den Beklagten gegen Bezahlung habe erfolgen sollen. Zu diesem Abruf sei es hinsichtlich des Rechts auf Benutzung des Klagepatents nicht gekommen. Die stillschweigende Einräumung dieses Rechts anzunehmen verbiete sich schon deshalb, weil der Beklagte Benutzungsrechte an Patenten und Lizenzen nur gegen Entgelt habe erwerben sollen. Sie hätte im übrigen wenigstens andeutungsweise im Verträge oder in den Begleitumständen zum Ausdruck kommen müssen. Der Vertrag biete jedoch keinen solchen Anhalt, und Begleitumstände, die dafür sprechen könnten, seien weder dargetan noch sonst ersichtlich.

Die Revision rügt demgegenüber, das Berufungsgericht habe zu Unrecht die vom Beklagten im Verhandlungstermin vom 21. Dezember 1954 in Fotokopie überreichten Schreiben des Werkes [REDACTED] vom 6.5., 6.7., 11.7. (2), 14.9. und 20.9.1949 übergangen. Sie meint, aus diesen Schreiben sei zu entnehmen, daß der Beklagte auch nach der Auffassung des Werkes [REDACTED] dessen Kältemaschinenabteilung übernommen habe. Sei das aber der Fall, dann müsse der Vertrag vom 14. Mai 1949 dahin verstanden werden, daß dem Beklagten die Befugnis zur Benutzung derjenigen gewerblichen Schutzrechte übertragen worden sei, ohne deren Ausnutzung die Abteilung nicht in der früheren Weise habe weitergeführt werden können.

Der Revision ist zuzugeben, daß die Annahme, das Berufungsgericht habe den Sachvortrag des Beklagten entsprechend dieser Rüge bei der Auslegung des Vertrages vom 14. Mai 1949 nicht erschöpfend gewürdigt, nicht von der Hand zu weisen ist. Das Berufungsgericht hat sich mit den von der Revision angeführten Schreiben in dem angefochtenen Urteil nicht auseinandergesetzt. Diese Schreiben sind, soweit sie in die Zeit nach dem Abschluß des Vertrages vom 14. Mai 1949 fallen, sämtlich mit dem Visum des Treuhänders [REDACTED] versehen, also offenbar mit dessen Genehmigung abgesandt worden. In dem Schreiben vom 6.7. und den beiden Schreiben vom 11.7.1949 werden frühere Kunden des Werkes [REDACTED] oder sonstige Interessenten wegen der Lieferung von Ersatzteilen für Kälteanlagen oder der Vornahme von Reparaturen an solchen Anlagen an den Beklagten verwiesen. Zugleich wird mitgeteilt, daß das Werk [REDACTED] stillgelegt sei und der Beklagte die Abteilung Kältemaschinen übernommen habe. Mit den

Schreiben vom 14. und 20.9.1949 hat das Werk [REDACTED] dem Beklagten von solchen Verweisungen besondere Nachricht zukommen lassen. Damit konnte aber in der Tat die Auffassung nahegelegt werden, daß dem Beklagten entgegen der Auslegung des Berufungsgerichts das Recht zur Benutzung der für den Betrieb der Kältemaschinenabteilung benötigten Patente der [REDACTED] AG schon mit dem Abschluß des Vertrages vom 14. Mai 1949 habe eingeräumt werden sollen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß das Berufungsgericht, wenn es jene Schreiben berücksichtigt hätte, dazu gelangt wäre, den Vertrag in diesem Sinne auszulegen. Der Wortlaut des Vertrages würde eine solche Auslegung nicht ausschließen. Auch sonstige rechtliche Hindernisse würden ihr nicht zwingend entgegenstehen. Insbesondere wäre es durchaus denkbar, daß sich der Kreis der für die Abteilung Kältemaschinen in Betracht gekommenen Schutzrechte unschwer hätte abgrenzen lassen, die Aufstellung der im Vertrage vorgesehenen Liste also zur Bestimmung der Benutzungsrechte nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre. Näher hierauf einzugehen erübrigte sich jedoch, da es auf die in Rede stehende Rüge im Ergebnis nicht ankommen kann.

3) Das Berufungsgericht hat dem angefochtenen Urteil für den Fall, daß dem Beklagten das Recht zur Benutzung des Klagepatents schon mit dem Abschluß des Vertrages vom 14. Mai 1949 eingeräumt worden sei, eine Hilfsbegründung gegeben. Es hat angenommen, der Vertrag sei durch das Schreiben der Werkleitung des Werkes [REDACTED] vom 13. März 1950, zudem im Einverständnis mit dem Beklagten, aufgehoben worden; das etwaige Recht des Beklagten zur Benutzung des Klagepatents habe damit sein Ende gefunden. Dem ist beizutreten.

a) Das Berufungsgericht ist bei dieser Hilfsbegründung von der Auffassung ausgegangen, daß [REDACTED] den Vertrag vom 14. Mai 1949 für das Werk [REDACTED] in seiner Eigenschaft als Treuhänder dieses Werkes und nicht für die französische Besatzungsmacht in deren Namen abgeschlossen habe. Diese Auffassung beruht auf rechtlich einwandfreier tatsächlicher Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts, insbesondere des Inhalts des Vertrages vom 14. Mai 1949, und ist daher für das Revisionsgericht bindend (vgl auch BGHZ 12, 380 [386]). Sie wird auch von der Revision nicht angegriffen. Hat aber [REDACTED] den Vertrag als Treuhänder des Werkes [REDACTED] abgeschlossen, so sind die Rechte und Pflichten aus dem Vertrage, wie das Berufungsgericht weiter ohne Rechtsverstoß angenommen hat, auf Grund des Befehls Nr 54 am 1. März 1950 auf den an seiner Stelle eingesetzten Treuhänder Geheimrat [REDACTED] übergegangen. Daraus folgt alsdann, daß Geheimrat [REDACTED] berechtigt war, das in § 11 vorbehaltene Recht zur Aufhebung des Vertrages auszuüben und die sich aus der Aufhebung ergebenden Rechte geltend zu machen.

Dem steht, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum ausgeführt hat, Artikel 3 Abs 2 des Befehls Nr 54 nicht entgegen. Geheimrat [REDACTED] hatte danach zwar die Verpflichtungen zu übernehmen, "die sich aus den in Ausführung befindlichen Verträgen und eingegangenen Verbindlichkeiten jeder Art ergäben". Im vorliegenden Falle war aber in dem Vertrage selbst (§ 11) das Aufhebungsrecht vorbehalten worden. Übt daher Geheimrat Thurmann dieses Recht aus, so setzte er sich mit den Verpflichtungen, die er nach dem Befehl Nr 54 zu übernehmen hatte, nicht in Widerspruch.

b) Das Aufhebungsschreiben vom 13. März 1950 ist allerdings nicht von Geheimrat [REDACTED] persönlich, sondern von der Werkleitung unterzeichnet worden. Dazu hat das Berufungsgericht jedoch bindend festgestellt, daß es sich bei der Werkleitung entgegen der Behauptung des Beklagten nicht um eine unlegitimierte Interessentengruppe, sondern um den Mitarbeiterstab des Geheimrats [REDACTED] gehandelt habe, der in dessen Vertretung tätig geworden sei. Sodann hat es ausgeführt, daß das Schreiben entweder mit Einwilligung des Geheimrats [REDACTED] ergangen sei oder, und zwar spätestens mit dem Eingang des an Geheimrat [REDACTED] gerichteten, die Aufhebung des Vertrages bestätigenden Schreibens des Beklagten vom 3. April 1950, dessen auf den Zeitpunkt der Absendung zurückwirkende Genehmigung gefunden habe. Diese - von der Revision nicht angegriffenen - Ausführungen begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Aus dem Umstande, daß das Aufhebungsschreiben nicht von Geheimrat [REDACTED] persönlich unterzeichnet worden ist, kann der Beklagte daher, wie das Berufungsgericht mit Recht annimmt, keine Einwendungen gegen die Rechtswirksamkeit der Aufhebung des Vertrages herleiten.

c) Der Auffassung des Berufungsgerichts ferner, daß am 13. März 1950 die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Ausübung des in § 11 des Vertrages vorbehaltenen Aufhebungsrechtes vorgelegen hätten, kann aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. In § 11 hat sich der Verkäufer das Recht vorbehalten, den Vertrag im Falle des Eintritts höherer Gewalt oder eines sonstigen Ereignisses (événement) aufzulösen, das geeignet sei, den Vertrag zu beeinträchtigen. Wenn das Berufungsgericht die in dem Petersberger Abkommen vom 22. November 1949 beschlossene Einstellung jeglicher

41

Demontage in Berlin als ein derartiges Ereignis wertet, so ist dagegen, zumal es sich bei dem Vertrag ersichtlich um eine auf die Demontage zurückzuführende Maßnahme handelte, rechtlich nichts zu erinnern.

d) Begegnet schon hiernach die Annahme des Berufungsgerichts, daß der Vertrag vom 14. Mai 1949 durch das Schreiben vom 13. März rechtswirksam aufgehoben worden sei, keinen rechtlichen Bedenken, so kommt hinzu, daß der Beklagte sich, wie das Berufungsgericht in tatsächlicher Würdigung des dazu vorgelegten Schriftwechsels feststellt, mit der Aufhebung des Vertrages ausdrücklich einverstanden erklärt hat. Danach hat der Beklagte in seinen Schreiben vom 15. März und 3. April 1950 die Aufhebung des Vertrages widerspruchslos bestätigt und insbesondere keine diese selbst betreffenden Einwendungen erhoben. Er hat sich bereit erklärt, die erhaltenen Unterlagen zurückzugeben, und lediglich um die einstweilige Belassung einiger Konstruktionszeichnungen und um die Lieferung einiger Maschinenteile gebeten, die jedoch das Klagepatent nicht betrafen. Auf das Schreiben vom 22. Mai 1950, mit dem die Klägerin auf sofortige Rückgabe aller Unterlagen bestand, hat er sich unter dem 31. Mai 1950 bereiterklärt, diese vom 4. Juni 1950 ab der Klägerin zur Verfügung zu stellen. Wenn das Berufungsgericht diesen Schriftwechsel im Sinne eines Einverständnisses des Beklagten mit der Aufhebung des Vertrages würdigt und weiter annimmt, daß der Beklagte sich daran nach Treu und Glauben festhalten lassen müsse, so kann dem aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden.

4) Mit der Aufhebung des Vertrages vom 14. Mai 1949, also spätestens mit dem 15. März 1950, war das Benutzungsrecht, das der Beklagte an dem Klagepatent auf Grund dieses

Vertrages allenfalls für sich in Anspruch nehmen konnte, erloschen. Das gilt, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei ausgeführt hat, ohne Rücksicht darauf, ob es sich bei diesem Benutzungsrecht um eine einfache oder um eine ausschließliche Lizenz handelte. Daß es als einfache Lizenz mit der Aufhebung des Vertrages ohne weiteres endete, steht außer Frage. Mit Recht hat das Berufungsgericht aber angenommen, daß es auch dann mit der Vertragsaufhebung erloschen sei, wenn es als ausschließliche - dinglich wirkende - Lizenz begründet worden wäre. Das ergibt sich aus der engen Verknüpfung des Vertrages vom 14. Mai 1949 als des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts mit dem Benutzungsrecht, die für die Auffassung, daß das Benutzungsrecht auch nach einer gemäß § 11 erfolgten Aufhebung dieses Vertrages bestehen bleiben könne, keinen Raum läßt.

III. Das Berufungsgericht hat aus dem am 15. März 1950 eingetretenen Erlöschen des vom Beklagten in Anspruch genommenen Benutzungsrechts gefolgert, daß die unter Ziff I erwähnten Benutzungshandlungen, soweit sie in der Zeit vom 15. März 1950 bis zum 5. März 1953 sowie nach dem 5. Juni 1953 erfolgt sind, sich als rechtswidrige Verletzung des Klagepatents darstellen. Dagegen hat es verneint, daß dies auch für die in den Zeitraum vom 5. März bis zum 5. Juni 1953-das Intervall zwischen dem Erlöschen des Klagepatents wegen Versäumung der Frist zur Entrichtung der 13. - 16. Jahresgebühr und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung dieser Frist - liegenden Benutzungshandlungen zuträfe. Dieser Auffassung ist beizutreten.

1) Die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlungen ist zweifelsfrei für die Zeit vom 15. März 1950 bis

zum 5. März 1953 zu bejahen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin gemäß § 15 des Ersten Überleitungsgesetzes, dessen Anwendungsbereich durch § 1 des Berliner Gesetzes über die Rechtswirkung der im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden gewerblichen Schutzrechte vom 20. September 1950 (VOBl S 419) auf Berlin erstreckt worden ist, rechtzeitig bei dem Deutschen Patentamt den Antrag auf Aufrechterhaltung des Klagepatents gestellt. Das Deutsche Patentamt hat dementsprechend die Aufrechterhaltung - zugleich mit der Umschreibung des Patents auf die Klägerin - gemäß § 18 des Ersten Überleitungsgesetzes in der Patentrolle vermerkt. Das Klagepatent ist somit, und zwar schon infolge der rechtzeitigen Stellung des Antrages auf Aufrechterhaltung (§ 15 des Ersten Überleitungsgesetzes; dazu Reimer, PatG, Bd III, S 1672), über den 30. September 1950 hinaus in Kraft geblieben. Dieser Zustand währte ungestört bis zum 4. März 1953. Mit diesem Tage lief, wie das Berufungsgericht feststellt, die Frist fruchtlos ab, die das Patentamt der Klägerin in der nach § 11 Abs 3 PatG ergangenen Nachricht für die Entrichtung der 13. - 16. Jahresgebühr gestellt hatte. Das hatte nach § 24 Abs 2 des Ersten Überleitungsgesetzes zur Folge, daß das Klagepatent im Gebiete der Bundesrepublik und in Berlin nicht mehr geltend gemacht werden konnte. Diese Folge ist jedoch erst für die Zeit vom 5. März 1953 ab eingetreten. Die Meinung des Beklagten, das Klagepatent hätte schon vom 1. Oktober 1950 ab nicht mehr geltend gemacht werden können, ist vom Berufungsgericht mit Recht abgelehnt worden. Da § 24 Abs 2 des Ersten Überleitungsgesetzes nichts Abweichendes bestimmt und sogar auf § 11 PatG hinweist, besteht kein begründeter Anlaß, den Zeitpunkt, von dem ab ein Patent unter der dort aufgestellten Voraus-

setzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, nach anderen Grundsätzen zu bestimmen als den Zeitpunkt für das Erlöschen eines Patents in den rechtlich insofern gleichliegenden Fällen der §§ 11, 12 Abs 1 Ziff 3 PatG. In diesen Fällen erlischt das Patent aber nach einheitlicher Rechtsauffassung erst mit dem Ablauf der in § 11 Abs 3 - 5 PatG vorgesehenen Fristen; eine Rückwirkung auf einen früheren Zeitpunkt, etwa den der Fälligkeit der betreffenden Gebühr, findet nicht statt (Reimer, Anm 14 zu § 12 PatG; Benkard, Anm 1 zu § 12 PatG; Tetzner, Anm 12 zu § 12 PatG).

2) Für die Zeit nach dem 5. Juni 1953, dem Tage, an dem der Klägerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erteilt worden ist, müßte die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlungen des Beklagten verneint werden, wenn der Beklagte nach § 43 Abs 4 PatG auf Grund gutgläubiger Zwischenbenutzung während des Intervalls vom 5. März bis zum 5. Juni 1953 das Recht zur Weiterbenutzung des Klagepatents erworben hätte. Das Berufungsgericht hat jedoch rechtsirrtumsfrei angenommen, daß der Beklagte dieses Weiterbenutzungsrecht nicht erworben hat. Nach § 43 Abs 4 PatG erwirbt ein Weiterbenutzungsrecht, wer im Inlande im guten Glauben den Gegenstand eines Patents, das infolge der Wiedereinsetzung wieder in Kraft tritt, in der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents in Benutzung genommen oder in dieser Zeit die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Voraussetzung für den Erwerb des Weiterbenutzungsrechts ist hiernach insbesondere, daß der Gegenstand des Patents gerade in dem Zeitraum zwischen dem Erlöschen des Patents und dem Wiederinkrafttreten in Benutzung genommen worden ist. Ist die Benutzung schon vor dem

Erlöschen des Patents aufgenommen und lediglich über den Zeitpunkt des Erlöschens hinaus fortgesetzt worden, so wird kein Weiterbenutzungsrecht erworben (Benkard, Anm 5 zu § 43 PatG; Starck, GRUR 1938, 478; vgl ferner die Rechtsprechung des Reichsgerichts zu dem Weiterbenutzungsrecht des § 7 des Gesetzes vom 27. April 1920 - RGBI S 674 -: RGZ 107, 251; 108, 76; 110, 218). Im vorliegenden Falle haben nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Benutzungshandlungen des Beklagten vor dem 5. März 1953 begonnen und über diesen Zeitpunkt hinaus andauert. Schon aus diesem Grunde hat der Beklagte daher kein Weiterbenutzungsrecht erworben. Auf die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht darlegt, daß der Beklagte sich bei der im Zeitraum vom 5. März bis zum 5. Juni 1953 erfolgten Benutzung des Klagepatents im Sinne des § 43 Abs 4 PatG auch nicht in gutem Glauben befunden habe, und auf die damit zusammenhängenden Rügen der Revision brauchte daher hier nicht eingegangen zu werden. Soweit die Revision das vom Beklagten in Anspruch genommene Weiterbenutzungsrecht auf § 16 Abs 1 des Ersten Überleitungsgesetzes und auf Artikel 7 AHKG Nr 8 gründen will, verkennt sie offensichtlich den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen. § 16 Abs 1 des Ersten Überleitungsgesetzes insbesondere betrifft lediglich den - hier nicht gegebenen - Fall der Versäumung der Frist für den Antrag auf Aufrechterhaltung eines Altpatents.

3) Hinsichtlich der in die Zeit vom 5. März bis zum 5. Juni 1953 fallenden Benutzungshandlungen hat das Berufungsgericht ausgeführt, diese Benutzungshandlungen hätten sich gegen ein Patent gerichtet, das während dieser Zeit nicht habe geltend gemacht werden können und somit außer Kraft gewesen sei. Die Benutzungshandlungen

seien demgemäß im Zeitpunkt ihrer Vornahme - patentrechtlich - erlaubt gewesen. Was aber einmal erlaubt gewesen sei, könne nicht nachträglich unerlaubt werden, wenn auch der Wiedereinsetzung wegen anderer Rechtsfolgen rückwirkende Kraft beizumessen sei. Daraus folge, daß der Beklagte für die Zeit vom 5. März bis zum Inkrafttreten des Wiedereinsetzungsbeschlusses vom 5. Juni 1953 nicht wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden könne. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsirrtum erkennen.

Die Frage, ob Benutzungshandlungen, die in dem Intervall zwischen dem durch Fristversäumnis verursachten Erlöschen eines Patents und dessen Wiedereinkrafttreten infolge Wiedereinsetzung in den vorigen Stand liegen, objektiv rechtswidrig sind oder ob sie patentrechtlich nicht beanstandet werden können, ist in der höchstichterlichen Rechtsprechung, soweit ersichtlich, noch nicht eindeutig entschieden worden. Der erkennende Senat hat zwar in seinem Urteil BGHZ 6, 172 /178/ bemerkt, in jenem Intervall sei der Gegenstand des Patents patentfrei. Die dortigen Ausführungen befassen sich aber unmittelbar nur mit der Frage nach der Entstehung des Weiterbenutzungsrechts und enthalten daher noch keine eindeutige Entscheidung des hier interessierenden Problems. Im Schrifttum sind die Auffassungen geteilt. Für objektive Rechtswidrigkeit haben sich ausgesprochen: Damme-Lutter, PatG S 403; Lutter GRUR 1916, 169; Schack GRUR 1927, 76; anscheinend auch Starck, GRUR 1938, 478. Die gegenteilige Ansicht wird insbesondere von Pinzger, GRUR 1932, 827 /830/, vertreten, der sich dafür auch auf nachgelassene Notizen von Pietzcker beruft. Sie liegt ersichtlich auch den Ausführungen von Seligsohn, Anm 19

zu § 8 (S 237), vielleicht auch der Bemerkung von Kisch, Handbuch, S 324, zugrunde, daß es erwünscht sei, wenn eine vor dem Wiederinkrafttreten des Patents erfolgte Benutzung gegen angemessene Entschädigung fortgesetzt werden dürfe. Die Kommentare zum Patentgesetz von Reimer, Benkard, Krauß-Katluhn-Lindenmaier und Tetzner nehmen nicht ausdrücklich Stellung. Der erkennende Senat schließt sich der Auffassung an, daß die in der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents erfolgten Benutzungshandlungen nicht rechtswidrig seien. Die Wiedereinsetzung schafft zwar einen neuen Rechtszustand, der sich voll durchsetzt und endgültig ist (Patentamt, Bl 26, 221 und die h.M.). Es trifft auch zu, daß, wie Damme-Lutter aaO bemerken, für den Schutz von Rechten Dritter im Gesetz, wenn von dem Weiterbenutzungsrecht abgesehen wird, keine Vorsorge getroffen worden ist. Daraus folgt aber nicht, daß deshalb eine Handlung, die vor der Wiedereinsetzung erlaubt war, nachträglich infolge der Wiedereinsetzung zu einer rechtswidrigen werden müßte. Es ist allerdings denkgesetzlich möglich, diese Folgerung zu ziehen, und zwar von der Auffassung aus, das Patent sei infolge der Fristversäumung nur scheinbar erloschen und die Wiedereinsetzung offenbare, daß es in Wahrheit in Kraft geblieben sei (vgl dazu BGHZ 8, 284 [286/87]). Diese Betrachtungsweise ist indessen für die hier in Rede stehenden Fälle abzulehnen. Die Annahme, der Gesetzgeber habe mittels einer bloßen Fiktion einen vorhandenen Zustand objektiver Rechtmäßigkeit nachträglich für rechtswidrig erklären wollen, liegt, zumal die Anordnung einer so weitgehenden Rückwirkung erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen müßte, rechtlich durchaus fern. Sie ließe sich nur rechtfertigen,

wenn sie durch zwingende Gründe geboten wäre. Solche Gründe sind jedoch nicht gegeben. Das Gesetz selbst läßt keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Immerhin spricht die in § 43 Abs 4 PatG für das Weiterbenutzungsrecht getroffene Regelung eher gegen als für die Rückwirkung. Denn wenn das Gesetz dort den Erwerb des Weiterbenutzungsrechts an gewisse Voraussetzungen knüpft, ohne zugleich über die Rechtsnatur der in das Intervall fallenden Benutzungshandlungen Bestimmungen zu treffen, so wird dadurch die Annahme nahegelegt, daß der Gesetzgeber diese Benutzungshandlungen als erlaubt angesehen hat. Darauf deutet zudem die Wortfassung der Bestimmung hin, da die dort getroffene Abgrenzung des kritischen Intervalls einerseits durch das Erlöschen des Patents und andererseits durch dessen Wiederinkrafttreten das Intervall als patentfrei erscheinen läßt. Ausschlaggebende Bedeutung ist unter diesen Umständen der Interessenlage beizumessen. Diese spricht aber entschieden gegen die Annahme einer Rückwirkung in dem in Rede stehenden Sinne. Denn da das Erlöschen des Patents hier stets auf ein in der Einflußsphäre des Patentinhabers liegendes Ereignis zurückgeht, erscheint es billiger, den Patentinhaber zu belasten, als die Benutzungshandlungen rückwirkend mit dem Makel der Rechtswidrigkeit zu belegen und dadurch nicht nur den Benutzer an der Verwertung der in dem patentfreien Intervall hergestellten Erzeugnisse zu hindern, sondern auch dessen Abnehmer der Gefahr einer Inanspruchnahme durch den Patentinhaber auszusetzen (vgl Pinzger, aaO). Einer unlauteren Ausnutzung einer durch unabwendbaren Zufall verursachten Fristversäumung kann, wie noch darzulegen ist, auf Grund der §§ 1 UnlWG, 826 BGB begegnet werden.

IV. Soweit das Berufungsgericht hiervon ausgehend den mit der Klage verfolgten Unterlassungsanspruch gemäß § 47 PatG für begründet erachtet und aus dem gleichen rechtlichen Gesichtspunkt dem Antrage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten hinsichtlich der in die Zeit vom 15. März 1950 bis zum 5. März 1953 fallenden Verletzungshandlungen sowie dem Antrage auf Verurteilung zur Rechnungslegung für diesen Zeitraum stattgegeben hat, ist ihm beizutreten.

1) Der Unterlassungsanspruch ist zwar inzwischen gegenstandslos geworden, da das Klagepatent mit dem 13. Februar 1955 durch Zeitablauf erloschen ist. Bis dahin war er aber, was für die Kostenentscheidung Bedeutung behält, begründet. Der Beklagte war, wie dargelegt, zum mindesten seit dem 15. März 1950 nicht mehr berechtigt, das Klagepatent zu benutzen. Für das von der Klägerin erstrebte Unterlassungsgebot war daher lediglich Voraussetzung, daß im Zeitpunkt der letzten Tatsachenverhandlung weitere widerrechtliche Benutzungshandlungen zu besorgen waren. Wenn das Berufungsgericht diese Voraussetzung im Hinblick auf die in der Vergangenheit erfolgten Verletzungshandlungen ungeachtet der Behauptung des Beklagten, er habe die Benutzung des Klagepatents mit dem 26. März 1953 eingestellt, mit Rücksicht darauf als erfüllt angesehen hat, daß der Beklagte sich nach wie vor für berechtigt halte, das Patent zu benutzen, so ist das rechtlich nicht zu beanstanden. Die Auffassung des Berufungsgerichts beruht insoweit auf rechtsirrtumsfreier Anwendung der zur Frage der Wiederholungsgefahr entwickelten und allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze. Die Revision hat hiergegen auch nichts eingewandt.

Dagegen rügt die Revision, daß das Berufungsgericht den unter Beweis gestellten Behauptungen des Beklagten nicht nachgegangen sei, die Klägerin habe das Klagepatent als technisch überholt bezeichnet und sei daran nicht mehr interessiert gewesen. Sie meint, aus diesem Sachvortrag ergebe sich, daß die Klägerin die fristgerechte Zahlung der fälligen Jahresgebühren nicht versehentlich, sondern bewußt unterlassen und daß sie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur deshalb betrieben habe, weil sie damit eine Handhabe gegen den Beklagten habe gewinnen wollen. Die Berufung auf das Klagepatent stelle sich unter diesen Umständen als unzulässige Rechtsausübung dar; auch stehe ihr der Einwand entgegen, daß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erschlichen worden sei. Mit dieser Rüge konnte die Revision indessen keinen Erfolg haben.

Das Berufungsgericht hat allerdings die vom Beklagten für die angeführten Behauptungen als Zeugin benannte Witwe des Erfinders, Frau [REDACTED], nicht vernommen. Es hat sich jedoch mit diesen Behauptungen ausdrücklich auseinandergesetzt. Soweit es dabei zu der Auffassung gelangt ist, daß es hierauf nicht ankomme, weil das Rechtsschutzbedürfnis für die Klage selbst dann zu bejahen sei, wenn die Klägerin das Klagepatent als technisch überholt angesehen habe, ist ein Rechtsirrtum nicht ersichtlich. Diese Auffassung des Berufungsgerichts rechtfertigt sich schon aus der Erwägung, daß die Klägerin, falls das Klagepatent technisch überholt gewesen sein sollte, in jedem Falle doch ein berechtigtes Interesse daran hatte, der Benutzung des Patents zur Wiederherstellung schädhaft gewordener Anlagen entgegenzutreten zu können, um so ein weiteres Eindringen des Beklagten in ihren

Kundenkreis zu verhindern. Wenn das Berufungsgericht es sodann ablehnt, auf den Einwand der Erschleichung der Wiedereinsetzung einzugehen, weil der Wiedereinsetzungsbeschuß des Patentamts nicht der Nachprüfung durch das Prozeßgericht unterliege, so kann dem zwar nicht zugestimmt werden. Das Reichsgericht hat wiederholt ausgesprochen, daß der Patentinhaber Rechte aus dem Patent nicht herleiten könne, wenn er dessen Erteilung durch Irreführung des Patentamts erschlichen habe (vgl. MuW 1936, 413; RG 76, 67; MuW 1941, 71). Es steht nichts im Wege, diesen Grundsatz auch dann anzuwenden, wenn der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen eine Fristversäumnis durch bewußt unrichtige Angaben herbeigeführt und dadurch erreicht hat, daß sein infolge der Fristversäumnis erloschenes Patent wieder in Kraft getreten ist. Der erkennende Senat hat denn auch schon in dem Urteil GRUR 1952, 564 565 für solche Fälle die Zulässigkeit des Erschleichungseinwandes grundsätzlich bejaht. Die Rüge mußte jedoch gleichwohl erfolglos bleiben, weil der Sachvortrag des Beklagten, soweit er durch das Zeugnis der Frau [REDACTED] unter Beweis gestellt worden ist, nicht zwingend ergibt, daß die Klägerin ihren Wiedereinsetzungsantrag bewußt auf unzutreffende Behauptungen gestützt habe. Denn selbst wenn sie der Zeugin das Klagepatent mit dem Anheimgaben zur Verfügung gestellt haben sollte, die fälligen Jahresgebühren zu entrichten, und die Zeugin daraufhin versucht hätte, das Patent dem Beklagten und anderen Interessenten in Lizenz zu geben, ist es keineswegs ausgeschlossen, daß die Klägerin sich vorbehalten hatte, ihrerseits das Patent aufrechtzuhalten, falls die Zeugin sich dazu nicht bereitfinden werde, und daß alsdann die rechtzeitige Ent-

richtung der Jahresgebühren infolge eines Versehens unterblieben ist. Für die Behauptung etwa, daß ein solches Versehen in Wahrheit nicht vorgelegen habe, ist Frau [REDACTED] nicht als Zeugin benannt worden.

2) Zum Ersatz des der Klägerin durch die rechtswidrige Benutzung des Klagepatents verursachten Schadens ist der Beklagte nach § 47 PatG nur verpflichtet, wenn ihm Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Das Berufungsgericht hat diese Voraussetzung hinsichtlich der nach dem 15. März 1950 liegenden Benutzungshandlungen als erfüllt angesehen, weil der Beklagte bei sorgfältiger Prüfung der Sach- und Rechtslage hätte feststellen können, daß er nach der Aufhebung des Vertrages vom 14. Mai 1949 zur Benutzung des Klagepatents nicht mehr berechtigt gewesen sei. Insoweit beruht das angefochtene Urteil im wesentlichen auf tatsächlicher Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts. Ein Rechtsverstoß ist dabei nicht ersichtlich. Damit rechtfertigt sich aber die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten und - nach anerkanntem Rechtsgrundsatz - auch die Verurteilung zur Rechnungslegung hinsichtlich der nach dem 15. März 1950 erfolgten Benutzungshandlungen, soweit diese nicht in das patentfreie Intervall vom 5. März bis zum 5. Juni 1953 fallen.

Auf die Behauptung des Beklagten, er habe das Klagepatent seit dem 26. März 1953 nicht mehr benutzt, konnte es in diesem Zusammenhang nicht ankommen. Die Frage, ob gegenüber dem auf § 47 PatG gegründeten Anspruch des Patentinhabers auf Schadensersatz und dem Anspruch auf Rechnungslegung die Behauptung des Verletzters, er habe von einem bestimmten Zeitpunkt ab die Verletzungshandlungen eingestellt, in dem Sinne

erheblich ist, daß sie zu einer zeitlichen Begrenzung der Verurteilung nötigt, ist in der Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet worden. Das Reichsgericht hat sie in älteren Entscheidungen (vgl. das Urteil vom 13. Dezember 1930 - Mitt 1931, 72 [74]) verneint und ausgesprochen, es sei Sache des Verletzters, im Rechnungslegungsverfahren seine Rechte im Sinne seiner Behauptung wahrzunehmen. Dagegen hat es im Urteil vom 12. März 1940 - GRUR 1940, 196 [197] - im gegenteiligen Sinne entschieden (vgl. dazu Reimer, Anm 46 zu § 47 PatG). Der erkennende Senat folgt der älteren Auffassung. Die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Verletzers besagt nur, daß der Verletzer dem Patentinhaber den durch die schuldhaft rechtswidrige Verletzung des Patents entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen habe. Durch die Verurteilung zur Rechnungslegung wird der Verletzer nur genötigt, über die erfolgten Verletzungshandlungen Rechnung zu legen. Einer zeitlichen Abgrenzung bedarf es daher lediglich insoweit, als der Zeitraum, innerhalb dessen eine Benutzungshandlung erfolgt ist, für deren Kennzeichnung als schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlung bestimmend ist. So muß, wenn das Patent bei Erlaß des Urteils bereits abgelaufen ist, der Zeitpunkt des Erlöschens, und dann, wenn etwa die Benutzung erst von einem bestimmten Zeitpunkt ab als rechtswidrig und schuldhaft anzusehen ist, dieser Zeitpunkt festgelegt werden. Abgesehen hiervon entbehrt aber sowohl die Feststellung der Schadensersatzpflicht wie auch die Verurteilung zur Rechnungslegung jeder zeitlichen Beziehung. In beiden Fällen wird allein auf die Verletzungshandlungen abgestellt, ohne daß dabei der Zeitpunkt, zu dem sie vorgenommen worden sind, eine Rolle spielt. Unter diesen Umständen wird aber der

Verletzer in aller Regel nicht beschwert, wenn seiner Behauptung, er habe die Verletzungshandlungen von einem bestimmten Zeitpunkt ab eingestellt, nicht nachgegangen wird. Er hat Rechnung zu legen über die Benutzungshandlungen, die er in dem dafür überhaupt in Betracht kommenden und gegebenenfalls datenmäßig festzulegenden Zeitraum vorgenommen hat. Für den Umfang dieser Verpflichtung ist aber nur die Zahl der vorgenommenen Benutzungshandlungen bestimmend, während es unerheblich ist, ob die Benutzungshandlungen sich über den gesamten Zeitraum erstrecken oder schon vor dessen Ablauf eingestellt worden sind. Überdies wird durch die Rechnungslegung ohnehin offenbart, wann die behauptete Einstellung der Benutzung erfolgt ist. Damit ist dem Interesse des Verletzers Genüge getan. Ein berechtigtes Interesse daran, daß der Zeitpunkt der Einstellung schon in dem Rechtsstreit selbst festgestellt werde, ist für ihn in aller Regel nicht gegeben.

Im vorliegenden Falle hat der Beklagte, soweit es sich um die Feststellung seiner Schadensersatzpflicht aus § 47 PatG und die damit zusammenhängende Verurteilung zur Rechnungslegung handelt, keine Umstände vorgetragen, die dem Berufungsgericht in diesem Zusammenhang hätten Anlaß geben können, der Behauptung über die Einstellung der Verletzungshandlungen nachzugehen. Das Berufungsgericht konnte daher ohne Rechtsverstoß davon absehen, eine zeitliche Grenze für die Schadensersatz- und Rechnungslegungspflicht festzulegen. Mit Rücksicht auf den nach Erlaß des angefochtenen Urteils mit dem 13. Februar 1955 erfolgten Ablauf des Klagepatents war nunmehr allerdings zum Ausdruck zu bringen, daß die Schadensersatz- und Rechnungslegungspflicht des Beklagten für die nach diesem Tage vorgenommenen Benutzungs-

handlungen entfällt.

V. Soweit das Berufungsgericht dagegen den Anträgen auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten und auf Verurteilung zur Rechnungslegung auch hinsichtlich der in den patentfreien Zeitraum vom 5. März bis zum 5. Juni 1953 fallenden Benutzungshandlungen stattgegeben hat, begegnet das angefochtene Urteil rechtlichen Bedenken.

Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzpflicht des Beklagten hinsichtlich dieser Benutzungshandlungen aus § 1 UnlWG hergeleitet. Es hat dazu ausgeführt, der Beklagte wäre zwar unter gewöhnlichen Umständen berechtigt gewesen, den Gegenstand der Erfindung des Klagepatents während dieser Zeit zu benutzen. Schon durch das Schreiben des Patentanwaltes der Klägerin vom 26. März 1953 sei er jedoch darauf hingewiesen worden, daß die Klägerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreibe. Auch vorher habe er sich nicht darauf verlassen dürfen, daß die Klägerin es bei dem Erlöschen des Patents belassen werde, zumal er für sich in Anspruch nehme, in dieser Zeit wegen des Klagepatents noch in Vertragsbeziehungen zu der Klägerin gestanden zu haben. Es sei ihm zuzumuten gewesen, bei der Klägerin nachzufragen, ob sie Maßnahmen zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erwäge. Mit der Benutzung des Patentgegenstandes habe er unter diesen Umständen dem kaufmännischen Anstandsgefühl zuwidergehandelt.

Diese Ausführungen reichen indessen nicht aus, um die Voraussetzungen des § 1 UnlWG als erfüllt auszuweisen; sie erschöpfen, wie die Revision mit Recht rügt, auch nicht den vorgetragenen Sachverhalt.

Die Benutzung des Gegenstandes eines infolge einer Fristversäumung erloschenen Patents durch einen Wettbewerber kann sich allerdings, wenn dem Patentinhaber ein Wiedereinsetzungsgrund zur Verfügung steht und er die Wiedereinsetzung betreibt oder doch zu betreiben beabsichtigt, als eine kaufmännischem Anstandsgefühl zuwiderlaufende Ausnutzung einer vorübergehenden Notlage des Patentinhabers und damit als eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne des § 1 UnlWG und ebenso als sittenwidrige Schadenszufügung nach § 826 BGB darstellen. (vgl dazu auch BGHZ 3, 365 [369]). Voraussetzung ist dafür in subjektiver Hinsicht aber, daß der Mitbewerber vorsätzlich oder mit bedingtem Vorsatz handelt. Dazu genügt es, wenn er die Tatumstände kennt, die seine Handlungsweise als unlauter erscheinen lassen, oder wenn er mit der Möglichkeit rechnet, daß solche Umstände vorliegen könnten (BGHZ 8, 387 [393]). Hiervon geht ersichtlich auch das Berufungsgericht aus, wenn es bemerkt, dem Beklagten seien "die Tatumstände" bekannt gewesen. Bei dem vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt können die angegebenen subjektiven Voraussetzungen jedoch nur für die Zeit nach Eingang des vorerwähnten Schreibens vom 26. März 1953 als erfüllt angesehen werden. Durch dieses Schreiben hatte der Beklagte in der Tat sowohl von dem Wiedereinsetzungsgrund wie von der Absicht der Klägerin, die Wiedereinsetzung herbeizuführen, Kenntnis erlangt. (Die Annahme der Revision, das Schreiben sei insofern inhaltlich unzutreffend, als die Klägerin zu jener Zeit den Wiedereinsetzungsantrag noch nicht gestellt habe, steht mit dem Tatbestand des angefochtenen Urteils in Widerspruch und wird zudem durch die von der Klägerin überreichte Erklärung des Deutschen

41

Patentamts vom 12. Juli 1955 widerlegt. Auf die Folgerungen, die die Revision aus dieser Annahme herleitet, brauchte daher nicht eingegangen zu werden). Für den vorausgegangenen Zeitraum vom 5. bis zum 26. März 1953 dagegen hat das Berufungsgericht jene subjektiven Voraussetzungen nicht rechtlich einwandfrei festgestellt. Den Ausführungen des angefochtenen Urteils kann zwar entnommen werden, daß das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, der Beklagte habe schon zu dieser Zeit gewußt, daß das Klagepatent infolge Fristversäumung erloschen sei. Das Berufungsgericht hat aber nicht festgestellt, daß ihm auch die Ursache dieser Fristversäumung - nämlich von der Klägerin behauptete unabwendbare Zufall - bekannt gewesen sei. Hinsichtlich des in Rede stehenden Zeitraumes kann es sich daher nur fragen, ob der Beklagte mit bedingtem Vorsatz in dem angegebenen Sinne gehandelt hat. Die Ausführungen des angefochtenen Urteils, wonach der Beklagte sich nicht darauf habe verlassen dürfen, daß die Klägerin es bei dem Erlöschen des Patents belassen werde, und ihm zuzumuten gewesen sei, bei der Klägerin nachzufragen, ob sie einen Wiedereinsetzungsantrag beabsichtige, legen indessen die Annahme nahe, daß das Berufungsgericht sich hier mit der Feststellung eines nur fahrlässigen Handelns des Beklagten begnügt hat, und reichen jedenfalls nicht aus, um bedingten Vorsatz festzustellen. In diesem Zusammenhang rügt überdies die Revision mit Recht, daß das Berufungsgericht die durch das Zeugnis der Frau [REDACTED] unter Beweis gestellten Behauptungen des Beklagten nicht berücksichtigt habe. Denn wenn der Beklagte entsprechend diesen Behauptungen durch Frau [REDACTED] erfahren haben sollte, daß die Klägerin an

dem Klagepatent nicht mehr interessiert und es der Zeugin zur Verfügung zu stellen bereit gewesen sei, so könnte darin ein gewichtiges Indiz für die Annahme liegen, daß der Beklagte nicht mit bedingtem Vorsatz in dem angeführten Sinne gehandelt, sondern angenommen habe, daß die Klägerin das Patent absichtlich habe verfallen lassen. Gibt hiernach aber das angefochtene Urteil keine hinreichende Handhabe für die Annahme, daß der Beklagte mit den in der Zeit vom 5. März bis zum 26. März 1953 liegenden Benutzungshandlungen gegen die §§ 1 UnlWG, 826 BGB verstoßen habe, so konnte das Berufungsgericht auf Grund dieser Bestimmungen dem Antrage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und ebenso dem Antrage auf Verurteilung zur Rechnungslegung auch insoweit nicht stattgeben, als sich diese Anträge auf den Zeitraum vom 26. März bis zum Wiederinkrafttreten des Klagepatents beziehen. Für diesen Zeitraum sind allerdings, wie dargelegt, die subjektiven Voraussetzungen der §§ 1 UnlWG, 826 BGB gegeben. Die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung erfordern aber in objektiver Hinsicht, daß mindestens eine nach diesen Bestimmungen zu beanstandende Benutzungshandlung erfolgt ist. Können, wie dargelegt, die Benutzungshandlungen aus der Zeit vom 5. bis zum 26. März 1953 unter diesem Gesichtspunkt nicht beanstandet werden, so hätte es daher der Feststellung bedurft, daß der Beklagte das Klagepatent auch in der Zeit vom 26. März bis zum 5. Juni 1953 noch benutzt hätte. Das Berufungsgericht hat diese Feststellung jedoch nicht getroffen. Der Beklagte hat behauptet, daß er nach dem 26. März 1953 keine Benutzungshandlungen mehr vorgenommen habe. Das Berufungsge-

richt hat dazu bemerkt, es könne auf diese von der Klägerin bestrittene Behauptung, auch abgesehen davon, daß der Beklagte dafür keinen Beweis angetreten habe, nicht ankommen. Damit hat das Berufungsgericht aber die Darlegungs- und Beweislast verkannt. Diese liegt, soweit es sich darum handelt, ob der Beklagte wenigstens eine als unlauter zu beanstandende Benutzungshandlung vorgenommen hat, bei der Klägerin. Auf die vor dem 5. März 1953 erfolgten und, wie dargelegt, als schuldhaft rechtswidrige Verletzung des Klagepatents zu beurteilenden Benutzungshandlungen kann sich die Klägerin insoweit mit Rücksicht auf den Wechsel des Klagegrundes nicht berufen. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte habe für jene Behauptung keinen Beweis angetreten, steht im übrigen zu dem Tatbestand des angefochtenen Urteils im Widerspruch, da der vom Berufungsgericht vermißte Beweisantritt in dem dort als vorgetragen in Bezug genommenen Schriftsatz des Beklagten vom 16. Februar 1953 enthalten ist.

Hiernach konnte das angefochtene Urteil keinen Bestand haben, soweit die Schadensersatzpflicht des Beklagten für die in der Zeit zwischen dem 5. März bis zum 5. Juni 1953 liegenden Benutzungshandlungen festgestellt und der Beklagte zur Rechnungslegung über diese Benutzungshandlungen verurteilt worden ist. Das Berufungsgericht wird hier erneut prüfen müssen, ob die subjektiven Voraussetzungen der §§ 1 UnlWG, 826 BGB für die in der Zeit vom 5. bis zum 26. März 1953 erfolgten Benutzungshandlungen gegeben sind und gegebenenfalls festzustellen haben, ob der Beklagte den Gegenstand des Klagepatents in der Zeit vom 26. März bis zum 5. Juni 1953 noch benutzt hat.

VI. Das angefochtene Urteil war hiernach in dem sich aus den Ausführungen unter Ziff V ergebenden Umfange sowie im Kostenpunkt aufzuheben. Insoweit war der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Im übrigen mußte die Revision zurückgewiesen werden. Antragsgemäß war jedoch auszusprechen, daß der Rechtsstreit sich durch den inzwischen erfolgten Ablauf des Klagepatents teilweise in der Hauptsache erledigt hat.

Die Entscheidung über die Kosten der Revision war dem Berufungsgericht zu überlassen.

Weinkauff

Nastelski

Christoph

Weiss

Nörr