

I ZR 76/60

Verkündet
am 5. Dezember 1961
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

2427 068

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

In dem Rechtsstreit

des Adalbert D [REDACTED], S [REDACTED], I [REDACTED]
P [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägers,

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

gegen

den Dr. med. Reinhold F [REDACTED], E [REDACTED], H [REDACTED]
str. [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagter,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 1961 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Pehle und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Düsseldorf vom 18. März 1960 wird auf Kosten
des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Rechtsstreit hat eine Forderung des Klägers aus einem zwischen den Streitteilen geschlossenen Lizenzvertrage zum Gegenstand.

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit befaßt sich der Kläger mit Entwicklungen auf dem Gebiete von Monatsbinden, Tampons u.ä. Ihm sind folgende Patente erteilt worden:

1. DBP 916 572 (hervorgegangen aus der Anmeldung F 9260 IX a/30 d vom 15. Juni 1952). Der Anspruch 1 dieses Patentos lautet:

"Tampon zur Einführung in Körperhöhlen, insbesondere in die Vagina, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem festen Kern aus Torf besteht".

2. DBP 920 091 (hervorgegangen aus der am 8. Juli 1952 vorgenommenen Anmeldung F 9436 IX a/30 d, Patenterteilung am 21. August 1954). Die Patentansprüche 1 und 3 lauten:

"1. Tampon zur Einführung in Körperhöhlen, insbesondere in die Vagina, nach Patent 916 572, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Kern aus Torffasern besteht.

3. Tampon nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß dieser mit Chlorophyll als geruchsdeckendem bzw. geruchsminderndem Stoff versetzt ist".

3. DBP 920 092 (hervorgegangen aus der gleichfalls am 8. Juli 1952 erfolgten Anmeldung F 9437 IX a/30 d, Patenterteilung am 21. August 1954). Die Patentansprüche lauten:

- 3 -

- "1. Menstruationsbinde, dadurch gekennzeichnet, daß deren aus Zellstoff und Verbandmull bestehende, in sich geschlossene Umhüllung Torffasern als Füllmaterial enthält.
2. Binde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß diese mit Chlorophyll als geruchsdeckendem bzw. geruchsminderndem Stoff versetzt ist".

Der Beklagte befaßt sich mit Papier- und Zellstoffverarbeitung. Er ließ am 30. August 1952 beim Deutschen Patentamt eine Erfindung anmelden (Anmeldung D 13043 IX a/30 d), deren erster Patentanspruch wie folgt lautet:

"Monatsbinde, dadurch gekennzeichnet, daß der vorzugsweise aus Zellstoffwatte bestehende Bindenkörper Chlorophyll oder ein anderes desodorierendes Agens in fein verteilter Form enthält".

Am 19. Januar/10. Februar 1954 schlossen die Parteien einen Lizenzvertrag, in dessen § 1 zunächst die erwähnten Patentanmeldungen der Streitteile sowie entsprechende Anmeldungen im Ausland aufgeführt sind. Im Anschluß hieran ist in § 2 gesagt:

"Die Schutzrechte beider Parteien überschneiden sich mit Bezug auf die Verwendung von Chlorophyll als desodorierendes Agens, und zwar soll der vorzugsweise aus Zellstoff bestehende Bindenkörper der Monatsbinde des Herrn D. [REDACTED] Chlorophyll oder ein anderes desodorierendes Agens in fein verteilter Form enthalten.



Bei der Zusatzanmeldung F 9260 IX a/30 d soll der "Vaginal-Tampon" des Herrn Dr. F. [REDACTED] nach Anspruch 3 mit geruchsdeckenden bzw. geruchsmindernden Stoffen oder Chemikalien, z.B. Chlorophyll, versetzt sein, ebenso bei der Menstruationsbinde des Herrn Dr. F. [REDACTED] nach Anspruch 2".

In § 3 des Lizenzvertrages erteilte der Kläger dem Beklagten für die Gegenstände seiner in § 1 erwähnten Patentanmeldungen eine ausschließliche Lizenz für das Gebiet der Bundesrepublik und für die Auslandsanmeldungen. § 7 des Vertrages regelt die finanziellen Verpflichtungen des Lizenznehmers (Beklagten), wobei zu bemerken ist, daß laufende Lizenzzahlungen vom Beklagten an den Kläger auch für gemäß der Anmeldung des Beklagten hergestellte und vertriebene Menstruationsbinden zu entrichten sind (§ 7 Ziffer 1 a). § 7 lautet wie folgt:

"Für die durch diesen Vertrag gewährte ausschließliche Lizenz zahlt der Lizenznehmer an den Lizenzgeber

1. mit Bezug auf die Auswertung der Schutzrechte in der deutschen Bundesrepublik:
 - a) für die Menstruationsbinde D 13043 IX a/30 d Gr 14 1/2 % (ein halb Prozent) vom Nettofakturenpreis jeder gelieferten und bezahlten Binde,
 - b) für den Vaginal-Tampon nach Patentanmeldungen F 9260 IX a/30 d und F 9436 IX a/30 d, soweit sie als Medizinal-Tampon vertrieben werden, 6 % (sechs Prozent) vom Netto-Fakturenpreis jedes verkauften und bezahlten Tampons, gleichgültig ob dieser mit Chlorophyll versetzt wird oder nicht.
 - c) Für den Vaginal-Tampon nach den Patentanmeldungen zu b, soweit sie als Gebrauchstampons verwendet werden, 3 % (drei Prozent) vom Netto-Fakturenpreis jedes verkauften und bezahlten Tampons, gleichgültig, ob dieser mit Chlorophyll versetzt wird oder nicht.

- d) Für die Menstruationsbinde F 9437 IX a/30 d 1 1/2 % (eineinhalb Prozent) vom Netto-Fakturenpreis jeder verkauften und bezahlten Binde, gleichgültig ob sie mit Chlorophyll versetzt ist oder nicht.

2.

3.

4. Herr Demmer zahlt an Herrn Dr. F. [REDACTED] 6 Wochen nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses auf die Patentanmeldung F 9436 IX a/30 d DM 5.000.- (fünftausend DM) und weitere DM 5.000.- (fünftausend DM) 6 Wochen nach Zustellung der Erteilungsverfügung in Sachen der Menstruationsbinde F 9437 IX a/30 d.

Diese Beträge werden auf die Lizenzzahlungen nach § 7, 1 a - d angerechnet".

Ergänzend hierzu bestimmt § 12 folgendes:

"Für den Fall einer Nichtigkeitserklärung oder Löschung des bzw. der Schutzrechte des Lizenzgebers ist dieser nicht verpflichtet, die ihm bisher vom Lizenznehmer gezahlten Beträge zurückzuerstatten. Herr D. [REDACTED] hat aber das Recht, den Vertrag außerhalb der sonst festgesetzten Kündigungsfrist zum Zeitpunkt der endgültigen Gerichtsentscheidung über eine solche Nichtigkeitserklärung zu kündigen.

Für den Fall der Nichtigkeitserklärung oder Löschung des oder der Schutzrechte des Herrn D. [REDACTED] ist dieser vom Zeitpunkt der endgültigen Gerichtsentscheidung von den Lizenzzahlungen an Herrn Dr. F. [REDACTED] befreit. Herr Dr. F. [REDACTED] ist nicht verpflichtet, die bisher empfangenen Beträge zurückzuzahlen".

Im Laufe des Jahres 1954 kam es wegen der Durchführung des Lizenzvertrages und insbesondere wegen der Zahlung der 10.000.- DM gemäß § 7 Ziffer 4 des Vertrages zu Verhandlungen zwischen den Parteien. Mit Schreiben vom 3. Dezember 1954 kündigte der Patentanwalt des Klägers, L. [REDACTED] namens des Klägers den Lizenzvertrag.

Mit der Klage hat der Kläger die Zahlung der 10.000.- DM gemäß § 7 Ziffer 4 des Lizenzvertrages begehrt.

Durch Urteil im Urkundenprozeß vom 11. Dezember 1956 ist der Beklagte verurteilt worden, an den Kläger 10.000.- DM nebst 4 % Zinsen hieraus seit dem 1. November 1954 zu zahlen. Die Ausführung seiner Rechte blieb dem Beklagten vorbehalten. Dieses Urteil ist im Nachverfahren durch Urteil des Landgerichts vom 21. Oktober 1958 bestätigt worden. Der Vorbehalt fiel weg.

Zur Begründung seiner gegen dieses Urteil eingelegten Berufung hat der Beklagte im wesentlichen geltend gemacht: Der Zahlungsanspruch des Klägers entbehre der Berechtigung, weil Ausgangspunkt und Voraussetzung der Vereinbarungen der Parteien deren Annahme gewesen sei, daß sich die Schutzrechte der Parteien hinsichtlich der Anwendung von Chlorophyll in rechtlich erheblicher Weise überschneiden. Der Gedanke, Monatsbinden mit Chlorophyll zu versehen, sei jedoch durch eine Veröffentlichung in der Wiener medizinischen Wochenschrift vom 10. Mai 1952 neuheitsschädlich vorweggenommen worden. Da dem Kläger somit für die Verwertung dieses Gedankens kein Ausschließlichkeitsrecht zustehe, sei die auch in § 2 des Lizenzvertrages ausdrücklich festgelegte Geschäftsgrundlage des Überschneidens der Schutzrechte der Parteien in Fortfall gekommen, so daß der Kläger keine Zahlungen mehr verlangen könne. Im übrigen sei, so brachte der Beklagte weiter vor, in § 7 ausdrücklich vereinbart worden, daß die anfallenden Lizenzen auf jene Pauschgebühr angerechnet werden sollten. Da keine Lizenzen angefallen seien und auch in Zukunft nach Auflösung des Vertragsverhältnisses nicht mehr anfallen könnten, er jedoch die Pauschgebühr nicht "à fonds perdu" habe zahlen sollen, bestehe der Zahlungsanspruch des Klägers nicht mehr.

Das Oberlandesgericht hat u.a. Beweis erhoben durch Vernehmung des Patentanwaltes Rudolf L. [REDACTED] als Zeugen. Mit Urteil vom 18. März 1960 hat das Oberlandesgericht alsdann die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.

Mit seiner gegen dieses Urteil eingelegten Revision erstrebt der Beklagte die Abweisung der Klage. Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hält in Übereinstimmung mit dem Landgericht den Zahlungsanspruch des Klägers aus § 7 Ziffer 4 des zwischen den Parteien geschlossenen Lizenzvertrages für gerechtfertigt, weil die in dieser Vertragsbestimmung vorgesehene Voraussetzung der Zahlung der DM 10.000.-, nämlich die Erteilung der Patente 920 091 und 920 092 auf die Anmeldungen F 9 436 und F 9 437 erfüllt sei und weitere Voraussetzungen nach dem Vertrag nicht vorzuliegen brauchten.

Bei der Prüfung der von dem Beklagten erhobenen Einwendungen setzt sich das Berufungsgericht zunächst mit der Berufung des Beklagten auf völligen oder teilweisen Wegfall der Geschäftsgrundlage auseinander. Es meint, der Beklagte könne sich auf Wegfall der Geschäftsgrundlage nicht mit der Behauptung berufen, die absolute Neuheit des Vorschlages in den Patenten des Klägers, Chlorophyll bei Monatsbinden zu verwenden, sei die wichtigste und maßgebendste Grundlage des Lizenzvertrages gewesen, dieser Gedanke sei aber durch eine Vorveröffentlichung in der Wiener medizinischen Wochenschrift vom 10. Mai 1952 neuheitsschädlich vorweggenommen. Aus der im Lizenzvertrag getroffenen Regelung folgert das Berufungsgericht, daß es den Parteien auf eine Lizenzierung und Auswertung aller drei Schutzrechte des Klägers angekommen sei, und zwar gleichgültig

ob dabei Chlorophyll verwendet werde oder nicht, und daß der ursprüngliche Anlaß ihres Zusammenkommens, nämlich das etwaige Überschneiden der Schutzbereiche, ganz in den Hintergrund ihrer Überlegungen und Vereinbarungen getreten sei. Das ganze Vertragswerk der Parteien sei, so führt das Berufungsgericht aus, darauf hinausgelaufen, daß der Beklagte, wie er schon in Schreiben seines Patentanwaltes vom 30. Dezember 1953 vorgeschlagen habe, in ausschließlicher Lizenz die wirtschaftliche Verwertung der drei miteinander zusammenhängenden Schutzrechte des Klägers übernehme, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er hierbei von dem Gedanken, Chlorophyll als geruchsdeckenden Stoff zu verwenden, Gebrauch mache oder nicht. Insbesondere sei der Beklagte gerade auch an Tampons aus Torf interessiert gewesen. Weder in der Vorkorrespondenz noch bei den Besprechungen der Parteien noch im Lizenzvertrage selbst habe der Beklagte für den Kläger erkennbar zum Ausdruck gebracht, daß er an alledem nicht interessiert gewesen sei, wenn dem Kläger kein selbständiger Patentschutz für den Gedanken zustehe, Chlorophyll als desodorierendes Agens bei Tampons und Binden zu verwenden. Ein selbständiger Patentschutz des nur in einem Unteranspruch erwähnten Gedankens, Chlorophyll als geruchdeckenden bzw. geruchsmindernden Stoff zu verwenden, sei sonach nicht Geschäftsgrundlage der Vereinbarung der Parteien gewesen.

Im Anschlusse hieran beschäftigt sich das Berufungsgericht mit dem Vorbringen des Beklagten, das Zahlungsverlangen des Klägers sei unbillig und ungerechtfertigt, weil der Kläger selbst den Lizenzvertrag gekündigt habe und es somit zu keinen Lizenzzahlungen und zu keiner Verrechnung der Lizenzzahlungen auf die Pauschgebühren habe kommen können. Der Berufsrichter hält dieses Vorbringen für unbegründet. Er führt aus, die in § 7 Ziffer 4 des Lizenzvertrages vom Beklagten übernommene Verpflichtung, alsbald nach Erteilung der Patente auf die Anmeldungen F 9 436 und F 9 437 je 5.000.- DM zu bezahlen, sei - jedenfalls in erster Linie - die Gegenleistung des Beklagten

dafür gewesen, daß der Kläger überhaupt mit ihm den Lizenzvertrag abschloß, wodurch gleichzeitig die Gefahr, daß der Kläger Einspruch gegen die Patentanmeldung des Beklagten einlegte, beseitigt worden sei. Die Verpflichtung des Beklagten zur Zahlung der Pauschbeträge sei darum, so führt das Berufungsgericht weiter aus, im Vertrag an keine weiteren Voraussetzungen oder Vorbehalte als die der Erteilung der beiden Patente geknüpft worden. Der Kläger habe auch, wie der Patentanwalt L. [REDACTED] als Zeuge glaubhaft bekundet habe, ausdrücklich klargestellt, daß er diesen Betrag haben wolle, gleichgültig ob Lizenzen anfielen oder nicht und gleichgültig, wie sich die weitere Zusammenarbeit der Parteien in wirtschaftlicher wie in rechtlicher Hinsicht entwickle. Deshalb sei auch z.B. in § 12 des Vertrages ausdrücklich vereinbart worden, daß selbst für den Fall der Nichtigkeitserklärung eines der Schutzrechte oder aller Schutzrechte nichts, also auch nicht die Pauschbeträge zurückzuzahlen seien. Allerdings hätten, so legt das Berufungsgericht weiter dar, die 10.000.- DM nach der in § 7 Ziffer 4 Abs. 2 des Vertrages getroffenen Bestimmung mit den zukünftigen Lizenzen verrechnet werden sollen. Der Beklagte habe diesen Betrag demnach nicht zusätzlich zu den vereinbarten Stücklizenzen, also gewissermaßen "à fonds perdu" zahlen sollen, wogegen er ausdrücklich Verwahrung eingelegt habe, vielmehr habe er die Möglichkeit haben sollen, die Pauschgebühren "abzuverdienen". Weder dem Inhalt der getroffenen Vereinbarungen noch aus den Grundsätzen von Treu und Glauben sei jedoch zu entnehmen, daß der Beklagte die Pauschbeträge nicht zu zahlen brauche, nachdem er sich durch eigene Schuld dieser Möglichkeit der späteren Verrechnung begeben und den Kläger zur Kündigung des Lizenzvertrages genötigt habe.

II. 1. Die Revision rügt zunächst, das Berufungsgericht habe mit seinen Ausführungen zur Geschäftsgrundlage den Vortrag und die Einwendungen des Beklagten nicht erschöpft (§ 286 ZPO). Der Beklagte habe stets vorgetragen, Geschäftsgrundlage des

Vertrages sei der Bestand der Schutzrechte des Klägers gewesen und diese Geschäftsgrundlage sei sowohl hinsichtlich der Hauptansprüche wie auch der Unteransprüche sämtlicher Patente weggefallen bzw. niemals vorhanden gewesen. Zur Begründung habe sich der Beklagte auf die Veröffentlichung in der Wiener medizinischen Wochenschrift vom 10. Mai 1952 und auf die britische Patentschrift Nr. 109 326 aus dem Jahre 1916 bezogen. Erkennbar habe der Beklagte geltend gemacht, daß die in § 1 des Lizenzvertrages genannten Patente sämtlich und vollständig wertlos seien. Wenn sich das Berufungsgericht nicht nur mit der Teilfrage beschäftigt hätte, ob die Rechtsbeständigkeit der Unteransprüche betr. die Verwendung von Chlorophyll Geschäftsgrundlage gewesen sei, sondern das gesamte Vorbringen des Beklagten beachtet und einer Überprüfung unterzogen hätte, habe es, so macht die Revision geltend, zur Auffassung gelangen müssen, daß die Rechtsbeständigkeit aller in § 1 des Vertrages genannter Schutzrechte Geschäftsgrundlage gewesen sei, und daß, wie sich später herausgestellt habe, diese Geschäftsgrundlage keinen Bestand hatte bzw. von vornherein nicht vorhanden gewesen sei. Nichtvorhandensein bzw. Wegfall der Geschäftsgrundlage sei daher, so meint die Revision, vom Berufungsgericht zu Unrecht verneint worden. Unter Berücksichtigung der von dem Beklagten beigebrachten beiden Druckschriften hätten die Schutzrechte des Klägers nur noch formal mit engstem Schutzbereich bestanden, seien jederzeit vernichtbar und damit wirtschaftlich wertlos gewesen. Unter solchen Umständen aber sei, so macht die Revision weiter geltend, der Zahlungsanspruch unbegründet. Die Wirkung des Fehlens der Geschäftsgrundlage bzw. des beiderseitigen Irrtums sei gemäß § 242 BGB unter Berücksichtigung der Vereinbarungen der Parteien, daß bezahlte Lizenzbeträge und damit auch der hier in Streit stehende Betrag nicht zurückzuerstatten, Lizenzen aber auch nicht mehr zu zahlen seien.

Die Revision kann jedoch mit diesem Vorbringen keinen Erfolg haben. Ihr ist allerdings zuzugeben, daß das Berufungsgericht den weitergehenden Sachvortrag des Beklagten nicht ausreichend berücksichtigt hat. Indessen rechtfertigt dieser Sachvortrag keine andere Entscheidung.

Im Hinblick auf das Vorbringen des Revisionsbeklagten stellt sich dabei zunächst die Frage, ob nicht schon aus der in § 12 des Lizenzvertrages für den - hier nicht gegebenen - Fall der Nichtigkeitserklärung getroffenen Regelung geschlossen werden kann, daß die Verpflichtung zur Zahlung der nach § 7 Ziffer 4 des Lizenzvertrages geschuldeten Beträge durch offenbar gewordene Vernichtbarkeit bzw. Wertlosigkeit der Schutzrechte des Klägers nicht berührt wird. Der Revisionsbeklagte ist dabei davon ausgegangen, daß "gezahlt" im Sinne von § 12 Abs. 1 des Lizenzvertrages nur heißen könne "geschuldet", weil sonst der pünktliche Zahler benachteiligt wäre. Wenn also der Lizenznehmer nach der in § 12 Abs. 1 des Vertrages getroffenen Regelung verpflichtet sei, die bis zur Nichtigkeitserklärung fällig gewordenen Beträge zu zahlen, sei als dem Parteiwillen entsprechend anzunehmen, daß eine etwa schon vorher zutage getretene Vernichtbarkeit die Zahlungsverpflichtungen nicht berühre. Das Berufungsgericht hat sich mit dieser Frage nicht befaßt, obwohl diese Auslegung immerhin nahelag. Die Frage kann jedoch auf sich beruhen, und es bedarf keiner abschließenden Erörterung, ob in § 12 Abs. 1 des Lizenzvertrages das Fortbestehen der Zahlungsverpflichtung für den Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage vor Nichtigkeitserklärung vertraglich bestimmt ist, weil sich eine andere Rechtsfolge auch dann nicht ergibt, wenn man jene Bestimmung des Vertrages außer Betracht läßt und lediglich die Grundsätze von § 242 BGB anwendet.

Das Vorbringen der Revision hierzu läuft, da der vorläufige Schutz gemäß § 30 PatG im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gegeben war, die Patente demnächst erteilt und bis Vertragsende nicht

vernichtet worden sind, die Geschäftsgrundlage insoweit also nicht berührt sein kann, ersichtlich darauf hinaus, nach den gemeinschaftlichen Vorstellungen beider Vertragsteile sei Geschäftsgrundlage gewesen, daß dem Beklagten durch die Erteilung der ausschließlichen Lizenz an den Schutzrechten des Klägers eine Monopolstellung eingeräumt werde und diese zunächst durch den vorläufigen Patentschutz und dann durch die spätere Patenterteilung abgesicherte Monopolstellung fortbestehe. An anderer Stelle der Revisionsbegründung (S. 10) hat die Revision denn auch ihr Vorbringen dahin zusammengefaßt, zwischen den Parteien sei vorausgesetzt worden, daß die Schutzrechte dem Lizenznehmer eine gewisse Monopolstellung auf dem Markte sichern würden. Der Revision mag zugegeben werden, daß solche Vorstellung beider Vertragsteile Geschäftsgrundlage des Vertrages war.

Für den Fall der - hier nicht gegebenen - Vernichtung des Schutzrechtes hat das Reichsgericht in ständiger Rechtsprechung trotz der Rückwirkung des Nichtigkeitsurteils den Lizenznehmer zur Entrichtung der aus dem Lizenzvertrag geschuldeten Leistungen bis zur Nichtigkeitserklärung für verpflichtet gehalten, weil er bis dahin eine tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und eine günstige geschäftliche Stellung hatte, die er ohne den Lizenzvertrag nicht gehabt hätte (RGZ 86, 45, 56; 101, 235, 238; 123, 114, 116; 155, 306, 314). Darüber hinaus hat das Reichsgericht (RGZ 86, 45, 56; Recht 1915 Nr. 2746) die offenbar oder wahrscheinlich gewordene Nichtigkeit der tatsächlicher Vernichtung dann gleichgestellt, wenn nach den Umständen das Patent seine bisherige geschäftliche Wirkung verloren hatte und dem Lizenznehmer daher eine weitere Nutzung nicht mehr zumutbar war. Der erkennende Senat ist der Auffassung des Reichsgerichtes unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des Wegfalls der Geschäftsgrundlage und der damit auf Grund § 242 BGB gegebenen Möglichkeit der Anpassung der Leistungen an die veränderte Sach- bzw. Rechtslage beigetreten (BGH GRUR 1957, 595, 597 - Verwandlungstisch, GRUR 1958, 231, 232 - Rundstuhlwirkware).

Der Senat hat damit dem Falle der Vernichtung des Patentbesitzes den Fall gleichgestellt, daß infolge offenbar gewordenen Vernichtbarkeits die durch die Patentierung gegebene Monopolstellung de facto nicht mehr besteht. Die drohende Vernichtung allein kann, wie der Senat in einer anderen Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben hat (GRUR 1958, 175, 177 - Wendemanschette), den Wegfall der während der Vertragsdauer fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen noch nicht zur Folge haben. Der wirtschaftliche Wert der Auswertungsmöglichkeit entfällt erst und Zahlungsverpflichtungen können erst dann unzumutbar werden, wenn dem Lizenznehmer infolge der offenbar oder wahrscheinlich gewordenen Nichtigkeit des Patentbesitzes die Vertragsvorteile dadurch entzogen werden, daß auch andere die unter Schutz gestellte Anordnung verwerten. Entscheidend ist, ob die Monopolstellung von den Mitbewerbern nicht geachtet wird und damit eine ungestörte Alleinnutzung der Erfindung ernsthaft in Frage gestellt ist (so richtig Lüddecke - Fischer, Lizenzverträge C 26). Entsprechendes hat zu gelten, wenn sich herausstellt, daß der von den Vertragsparteien vorausgesetzte Schutzzumfang in Wirklichkeit enger ist (vgl. dazu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Anm. 29 zu § 9 PatG).

Der Beklagte hat nun aber trotz dahingehenden Hinweises des Klägers (vgl. Schriftsatz vom 22.5.1959 S. 3) vor dem Tatrichter nicht geltend gemacht und keinen Beweis dafür angetreten, daß die ihm vom Kläger durch die ausschließliche Lizenz eingeräumte Monopolstellung von den Mitbewerbern insofern nicht respektiert worden sei, als Mitbewerber in Erkenntnis der nur formalen Bedeutung des Patentschutzes nach den Patenten gearbeitet hätten. Er hat zwar, worauf die Revision hinweist, geltend gemacht, mit der Veröffentlichung in der Wiener medizinischen Wochenschrift seien die "Patentanmeldungen betr. Chlorophyll häufig geworden", es sei auch "der Hauptanspruch des Klägers aus seiner Patentanmeldung nichtig, weil eine ältere englische Patentschrift auf demselben Gebiet

bestehe". Durch diese beiden Veröffentlichungen seien "sowohl der Hauptanspruch als auch der Unteranspruch des Klägers wertlos geworden" (Schriftsatz des Beklagten vom 14. November 1956 S. 2). Er hat an anderer Stelle weiter ausgeführt, dem Vertrage fehle "jegliche Grundlage, da die von dem Beklagten zu erwerbenden Haupt- und Unteransprüche des Klägers wertlos" seien (Schriftsatz des Beklagten vom 30. November 1956 S. 1).

Schließlich hat er auch ausgeführt, das Patent des Klägers Nr. 916 572 weise gegenüber der britischen Patentschrift Nr. 109 326 "keinen erfinderischen Überschuß aus". Mit diesen Ausführungen hat der Beklagte ersichtlich jedoch auf die nach seiner Auffassung gegebene Vernichtbarkeit der Patente hingewiesen und nicht etwa geltend gemacht, die ihm durch die Lizenzierung eingeräumte Monopolstellung werde von den Mitbewerbern nicht mehr beachtet bzw. sei schon von Vertragschluß an nicht beachtet worden. Entgegen der Meinung der Revision hat der Beklagte damit auch nicht zum Ausdruck gebracht, er habe mit der Produktion überhaupt nicht begonnen und nicht zu beginnen brauchen, weil ihm eine wirtschaftliche Verwertung und damit die Ausnutzung der ihm durch die ausschließliche Lizenz eingeräumten Monopolstellung wegen der Vernichtbarkeit und Wertlosigkeit der Schutzrechte unzumutbar gewesen sei. Ob ein solcher Sachverhalt bei Anwendung des § 242 BGB zu einem Wegfall der Zahlungsverpflichtungen führen könnte, kann dahinstehen. Denn es fehlt trotz einschlägigen Hinweises des Klägers (Schriftsatz vom 22. Mai 1959 S. 3) insoweit an jedem Sachvortrag. Zu eingehenden Darlegungen hätte aber insbesondere schon deshalb Anlaß bestanden, weil sich der Beklagte in § 4 des Lizenzvertrages zur Ausübung verpflichtet hatte.

Selbst wenn sonach davon auszugehen wäre, daß die vom Beklagten vorgelegten Veröffentlichungen eine ausreichende Grundlage für eine Nichtigkeitserklärung der Patente des Klägers darstellen könnten oder wenn sich der Schutzzumfang der Patente im Hinblick auf diese Veröffentlichungen enger als angenommen

erweisen könnte, wäre dies für die Frage der Zahlung der vor Vertragsende fällig werdenden Lasten ohne Bedeutung. Der auf das Fehlen bzw. den Wegfall der Geschäftsgrundlage gegründete Revisionsangriff muß daher erfolglos bleiben. Auch die in diesem Zusammenhang von der Revision in der mündlichen Verhandlung unter dem Gesichtspunkt des Dekartellierungsrechts erhobenen und zur Nachprüfung gestellten Bedenken bestehen nicht.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht ist die Revision auch noch auf die vom Berufungsgericht erörterte Behauptung des Beklagten zurückgekommen, die wichtigste und maßgebendste Grundlage des Lizenzvertrags sei erkennbar die absolute Neuheit des Vorschlages gewesen, Chlorophyll zu verwenden. Die Revision meint, das Berufungsgericht habe dies verkannt. Die Auffassung des Berufungsgerichtes, ein selbständiger Patentschutz des nur in einem Unteranspruch erwähnten Gedankens, Chlorophyll als geruchsdeckenden bzw. geruchsmindernden Stoff zu verwenden, sei nicht Geschäftsgrundlage der Vereinbarung der Parteien gewesen, beruht indessen auf einer eingehenden Würdigung des Lizenzvertrages und der Vorkorrespondenz. Ein Rechtsfehler ist insoweit nicht ersichtlich. Auf die von der Revision an ihr Vorbringen geknüpften rechtlichen Folgerungen braucht daher nicht eingegangen zu werden.

2. Ist sonach die Zahlungsverpflichtung des Beklagten nicht unter dem Gesichtspunkt des Fehlens bzw. des Wegfalls der Geschäftsgrundlage entfallen, so bleibt doch noch zu prüfen, ob die Zahlungsweigerung des Beklagten nicht deshalb berechtigt ist, weil die Pauschbeträge nach § 7 Ziff. 4 Abs. 2 des Lizenzvertrages auf die Lizenzzahlungen angerechnet werden sollen, Lizenzzahlungen jedoch nicht angefallen sind und infolge Vertragsbeendigung nicht mehr anfallen werden. Das Berufungsgericht hat dies, wie dargelegt, mit der Begründung verneint, weder dem Inhalt der getroffenen Vereinbarung noch aus

den Grundsätzen von Treu und Glauben sei zu entnehmen, daß der Beklagte die Pauschbeträge nicht zu zahlen brauche, nachdem er sich durch eigene Schuld der Möglichkeit der späteren Verrechnung begeben und den Kläger zur Kündigung des Lizenzvertrages genötigt habe. Diese Auffassung des Berufungsgerichtes läßt sich aus Rechtsgründen nicht beanstanden. Zu Unrecht wendet die Revision demgegenüber ein, die Nichtzahlung der Pauschbeträge sei rechtmäßig und nicht schuldhaft gewesen, weil der Beklagte infolge Wegfalls bzw. Fehlens der Geschäftsgrundlage von der Zahlung der DM 10.000.- nach Treu und Glauben befreit gewesen sei. Daß dem nicht so war, wurde oben dargelegt. Auch die vom Berufungsgericht getroffene und mitberücksichtigte Feststellung, die in § 7 Ziff. 4 des Lizenzvertrages festgelegten Pauschbeträge hätten in erster Linie ein Entgelt für die Bereitschaft des Klägers zum Vertragsschluß und einen Ausgleich für die dem Kläger gelegentlich der Entwicklung und Anmeldung der Erfindungen entstandenen Unkosten dargestellt, läßt sich aus Rechtsgründen nicht beanstanden. Die Feststellung des Berufungsgerichtes ist ohne Verstoß gegen gesetzliche Auslegungsregeln getroffen. Der Revision kann auch nicht zugegeben werden, daß die Auffassung des Berufungsgerichtes gegen die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verstößt. Mit der von ihr vertretenen gegenteiligen Auffassung sucht die Revision in Wahrheit eine andere tatsächliche Würdigung an die Stelle der ohne Rechtsverstoß getroffenen tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichtes zu setzen, womit sie jedoch in der Revisionsinstanz nicht gehört werden kann. Die Auffassung des Berufungsgerichtes, der Beklagte könne sich nicht darauf berufen, das Zahlungsverlangen des Klägers sei nicht gerechtfertigt, weil der Kläger selbst den Lizenzvertrag gekündigt habe und es somit zu einer Verrechnung von Lizenzzahlungen auf die Pauschbeträge nicht habe kommen können, läßt sich daher rechtlich nicht beanstanden. Ob die Feststellungen des Berufungsgerichtes zur Frage, wofür die Pauschbeträge geschuldet wurden, den Schluß rechtfertigen können, nach dem Willen der Vertragsparteien seien

die Pauschbeträge in voller Höhe auf jeden Fall, d.h. also auch dann zu entrichten, wenn sich der Beklagte der Möglichkeit der späteren Verrechnung nicht durch eigene Schuld begeben hätte, kann dahinstehen.

Nach alledem erweist sich die Revision des Beklagten als unbegründet, sie war daher mit der sich aus § 97 ZPO ergebenden Kostenfolge zurückzuweisen.

Wilde Spreng Löscher Pehle Claßen