

Für das Nachschlagewerk:

2508 079

Nicht für die Amtliche Sammlung:

Gesetz: PatG §§ 9, 13; BGB § 242

Rechtssatz:

1. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Lizenznehmer zur Erhebung der Nichtigkeitsklage berechtigt ist, sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Weist das Lizenzverhältnis einen gesellschaftlichen Einschlag auf, so ist die Nichtigkeitsklage im allgemeinen nicht als zulässig anzusehen (Bestätigung von RG LZ 1912, 80 817).

Es ist dabei ohne Bedeutung, ob es sich bei dem zur Auswertung überlassenen Patent um ein geprüftes oder um ein ohne Vorprüfung auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteiltes Patent handelt.

2. Ist die Lizenznehmerin eine GmbH, so ist auch deren alleiniger Gesellschafter gehindert, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, solange nicht die Gesellschaft dazu berechtigt ist.

Aktenzeichen: I ZR 84/55

Urteil des BGH vom 29. Januar 1957 Deutsches Patentamt

Verkündet
am 29. Januar 1957
Zug, Justizangestell-
ter als Urkundsbeam-
ter der Geschäfts-
stelle

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

In der Patentnichtigkeissache

1. der Firma "A- F", Kunstpelze GmbH in Liquidation, L (H), gesetzlich vertreten jetzt durch ihren Liquidator, den Kaufmann Hans Sch in L, M-straße - - ,
2. des Kaufmanns Hans Sch in L, M-straße - - ,

Kläger und Berufungskläger,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

den Dipl.-Ing. Jokubas Fi, P, R d Mo,

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 1957 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. h. c. Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Krüger-Nieland, Dr. Christoph und Dr. Weiß

für Recht erkannt:

Auf die Anschlußberufung des Beklagten wird unter Zurückweisung der Berufung der Kläger die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 21. Dezember 1954 aufgehoben.

Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden den Klägern auferlegt.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGBI S 175) erteilten deutschen Patents Nr 884 555. Bei der Anmeldung des Patents am 27. März 1950 wurde die Priorität der französischen Anmeldung vom 10. Dezember 1945 in Anspruch genommen.

Das Patent ist mit folgenden Ansprüchen erteilt worden:

1. Verfahren zur Bildung von Schlaufen an Chenillefäden für künstliche Pelze, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil des Chenillefadens in Form einer Schlaufe gefaltet wird, deren Hals während einer Zeitspanne zusammengedrückt wird, währenddessen der Hals durch einen Faden zusammengebunden wird, wodurch der entsprechende Teil des Chenillefadens in Schlaufenform gehalten ist, worauf der auf diese Weise mit gebundenen Schlaufen versehene Chenillefaden stufenweise verschoben wird.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Anordnung von hin und her beweglichen Elementen, durch die ein Teil des Chenillefadens in eine die Schlaufe haltende Anordnung gestoßen wird, worin gleichzeitig die Schlaufe gebildet wird.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch die Anordnung von einem aufgewickelten Faden tragenden Mittel, deren Faden um den Hals der Schlaufe des Chenillefadens geschlungen wird, welcher stufenweise zusammen mit dem Bindfaden weiterbewegt wird.
4. Vorrichtung nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Elemente zum Haltern der Schlaufen als zangenartige Greifer ausgebildet sind, deren Backen zusammen-



gedrückt werden durch ein elastisches Mittel, wie eine Feder oder dergleichen.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Anordnung einer Führung, durch die ein Teil des Chenillefadens in den Bereich des Greifers gezogen wird, eines hin und her gehenden Hebers, durch den dieser Teil des Chenillefadens gefaltet und in den Greifer gestoßen wird, wodurch eine Schlaufe gebildet wird, die zwischen den Backen des Greifers gehalten ist, eine hin und her gehende Stoßstange, durch die ein Teil des Chenillefadens, der Hals der Schlaufe, der aus dem Greifer herausragt, gegen ein festes Lager gedrückt und hier während einer Zeitspanne gehalten wird.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die einen Faden tragenden Mittel aus einer drehbaren Platte bestehen, die auf einer den Greifer tragenden Welle gelagert ist, ferner aus einer Garnrolle, die an der Platte befestigt ist, und aus einem ebenfalls an der Platte befestigten Schenkel, der den Bindfaden von der Rolle bis zu dem Schlaufenhals führt und ihn während der Drehung der Platte um diesen herumschlingt.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zum stufenweisen Vorschub drehbare winden- oder haspenartige Mittel vorgesehen sind, die aus einer drehbar gelagerten Trommel bestehen, auf die der mit Schlaufen versehene Chenillefaden aufgewickelt wird, und die durch ein Sperrgetriebe so gedreht wird, daß der Chenillefaden nach Bildung einer Schlaufe und nach Umschlingung des Schlaufenhalses mit einem Faden aus dem Greifer heraus und ein entsprechendes Stück weitergezogen wird.

Die Klägerin zu 1 wurde durch notariellen Vertrag vom 13. Juli 1949 zur Auswertung von Erfindungen des Beklagten zur Herstellung von Persianer-Imitationsstoff von den Kaufleuten Anton W. [REDACTED] und Paul Kr. [REDACTED] errichtet.

Durch privatschriftlichen Vertrag vom gleichen Tage räumte der Beklagte der Klägerin ein Benutzungsrecht an seinen Erfindungen zur Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff für die Dauer der A■■■■-F■■■■ GmbH (Klägerin zu 1) ein.

In notarieller Erklärung ebenfalls vom 13. Juli 1949 erkannte der Mitgründer der Klägerin zu 1), Paul Kriwenko, an, seinen Geschäftsanteil von 10 000 DM treuhänderisch für die Firma A■■■■-F■■■■ in P■■■■ zu besitzen, an welcher der Beklagte maßgeblich beteiligt ist. Paul Kr■■■■ verpflichtete sich, seinen Anteil auf Verlangen entschädigungslos auf die französische Firma zu übertragen.

Durch notariellen Vertrag vom 6. März 1951 trat Paul Kr■■■■ einen Teil von 8.000 DM seines Geschäftsanteils von 10.000 DM an der Klägerin zu 1 an den Beklagten ab.

Durch Verfügung vom 22. März 1951 versagte der hessische Minister für Arbeit, Ernährung und Forsten dem Lizenzvertrage vom 13. Juli 1949 die erforderliche devisenrechtliche Genehmigung. Es wurde daraufhin am 10. Oktober 1951 ein neuer Lizenzvertrag geschlossen. Dieser Vertrag hat folgenden Wortlaut:

"Herr Fi■■■■ ist Inhaber von Patenten zur Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff. Patente sind z. Zt. angemeldet bzw. erteilt in Frankreich, England, USA und Canada. Patente werden noch in weiteren Ländern angemeldet werden. In Deutschland sind die Patente bereits zur Anmeldung gebracht.

Herr Fi [REDACTED] hat der Firma A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH in Fr [REDACTED] a.M. eine Lizenz auf seine Erfindungen für die Dauer der A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH in Fr [REDACTED] a.M. erteilt. Die Lizenz beschränkt sich auf die Ausnutzung der Erfindungen in Deutschland. Als Gegenleistung für diese Lizenzerteilung erhält Herr Fi [REDACTED] von der A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH eine Vergütung in Höhe von 5 % der Einnahmen für Pelzimitationen, die auf Grund des Lizenzvertrages hergestellt werden. Die Zahlung soll über Auslandsverrechnungskonto mit Genehmigung der Bank Deutscher Länder und etwa sonst in Frage kommender Stellen erfolgen.

Herr Fi [REDACTED] verpflichtet sich sowohl für sich selbst, als auch für die Firma A [REDACTED]-F [REDACTED] in P [REDACTED], vom Augenblick der Inbetriebsetzung der Anlagen der A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH in Fr [REDACTED] a.M. an keine Exporte von Frankreich nach Deutschland zu tätigen. Die Firma A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH in Fr [REDACTED] a.M. verpflichtet sich ihrerseits, die Verfahren zu Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff streng geheim zu halten.

Herr Fi [REDACTED] verpflichtet sich ebenso wie die A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH, alle Verbesserungen des Verfahrens unentgeltlich miteinander auszutauschen.

Die Kosten für die Anmeldung und Unterhaltung der in Deutschland angemeldeten Patente werden von der Firma A [REDACTED]-F [REDACTED] GmbH getragen.

Letztere verpflichtete sich außerdem, Exporte nach anderen Ländern als Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Polen, Sowjetrußland und den Balkanstaaten nur mit schriftlicher Genehmigung der A [REDACTED]-F [REDACTED] P [REDACTED] zu tätigen."

In einer schriftlichen Erklärung vom gleichen Tage erkannte der Beklagte an, daß die Lizenzgebühren nur aus dem Gewinnanteil Kri [REDACTED] zu zahlen seien.

Der Lizenzvertrag sollte vorerst nicht zur devisenrechtlichen Genehmigung vorgelegt werden. Es sollte vielmehr zunächst abgewartet werden, ob der Abtretungsvertrag

vom 6. März 1951 die devisenrechtliche Genehmigung finden würde.

Am 12. Oktober 1951, also zwei Tage nach Abschluß des neuen Lizenzvertrages, verpflichtete sich Anton W [REDACTED], seinen Geschäftsanteil auf den Kläger zu 2 zu übertragen. Dieser wurde am gleichen Tage zum alleinigen Geschäftsführer der Klägerin zu 1 bestellt.

Am 16. November 1951 suchte der Beklagte um die devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages vom 6. März 1951 nach. Die Ehefrau und alleinige Erbin des am 20. August 1951 verstorbenen Paul Kr [REDACTED] weigerte sich, bei der Antragstellung mitzuwirken und widersprach der Erteilung der Genehmigung. Am 16. April 1952 trat sie den Geschäftsanteil ihres verstorbenen Ehemannes - in Höhe von 10.000 DM - an den Kläger zu 2 ab. Am 10. Mai 1952 übertrug auch Anton W [REDACTED] seinen Geschäftsanteil auf den Kläger zu 2.

Die Klägerin zu 1 kam wiederholten Aufforderungen der Landeszentralbank Hessen um Einreichung der für die devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages erforderlichen Unterlagen nicht nach. Auch die wiederholten Aufforderungen des Beklagten an die Klägerin zu 1 blieben erfolglos. Der Beklagte erhob deshalb vor dem Landgericht in Frankfurt/M. - 2/6 O 37/53 im Februar 1953 gegen beide Kläger Klage wegen Patentverletzung, die er u.a. auch auf das Patent Nr. 884 555 stützte. Er beantragte, die Kläger zur Unterlassung und Rechnungslegung zu verurteilen, auch ihre Schadensersatzpflicht festzustellen. Zur Begründung trug er u.a. vor, der Kläger zu 2 habe mit Frau Kr [REDACTED] und Anton W [REDACTED] in der Absicht zusammengewirkt, ihn aus der klagenden Gesellschaft herauszudrängen. Die Klägerin zu 1 habe

die devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages vom 6. März 1951 vereitelt. Er, der Beklagte, halte sich deshalb an keinerlei Vereinbarungen mehr für gebunden.

Die Kläger haben daraufhin die vorliegende Klage erhoben und gemäß §§ 13 Abs 1 Nr 1 und 2, 37 PatG beantragt, das Patent Nr 884 555 für nichtig zu erklären. Sie haben dem Streitpatent die Patentschriften der deutschen Patente Nr. 443 195 und 667 401 entgegengehalten und die Ansicht vertreten, das Patent werde durch diese Patentschriften neuheitsschädlich vorweggenommen. Der Gegenstand des Patents sei auch bereits durch das prioritätsältere deutsche Patent Nr 816 870 des Beklagten unter Patentschutz gestellt.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er ist der Ansicht der Kläger entgegengetreten.

Nach Erhebung der vorliegenden Klage - am 6. Mai 1954 - wurde der Abtretungsvertrag vom 6. März 1951 mit rückwirkender Kraft devisenrechtlich genehmigt. Der Beklagte hat daraufhin im Verletzungsstreit die Feststellung beantragt, daß er mit einem Anteil von 8.000 DM Gesellschafter der Klägerin zu 1 sei, und sich im vorliegenden Verfahren weiterhin damit verteidigt, die Erhebung der Nichtigkeitsklage verstoße im Hinblick auf seine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Klägerin zu 1 gegen Treu und Glauben.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat hat der Beklagte erklärt, er verzichte auf den Patentanspruch 1. Er hat seinen Klagabweisungsantrag im übrigen aufrecht erhalten und hilfsweise gebeten, den Patentansprüchen 2, 3 und 5 unter Voranstellung vor die übrigen Ansprüche, die aus dem Tatbestand der angefoch-

tenen Entscheidung ersichtliche Fassung zu geben.

Der Nichtigkeitssenat hat das angegriffene Patent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er den Patentanspruch 1 gestrichen und die Patentansprüche 2 - 6 zu folgendem Anspruch 1 zusammengefaßt hat:

- "1. Vorrichtung zur Bildung von Verstärkungen an Raupenfäden für As[REDACTED]-Pelzimitationen, gekennzeichnet durch einen Greifer (14) mit federnd oder dergleichen gegeneinander gedrückten Haltebacken, zwischen die durch einen hin- und herbeweglichen Heber (11) ein ösenartig ausgezogenes Raupenfadenstück einführbar und durch eine senkrecht dazu bewegliche Stoßstange (12) in der Faltstellung festhaltbar ist, und einen um den Greifer drehbaren Garnführungsschenkel (18) zum fortlaufenden Abbinden der Raupenfadenösen nach dem Zurückziehen des Hebers (11)"

und den Anspruch 7 in Anspruch 2 geändert sowie die Wortfolge "nach einem der vorhergehenden Ansprüche" durch die Worte "nach Anspruch 1" ersetzt hat.

Dagegen richtet sich die Berufung der Kläger mit dem Antrage, das Patent in vollem Umfange für nichtig zu erklären. Die Kläger machen geltend, das Patent weise auch in der Fassung, die es durch den Nichtigkeitssenat erhalten habe, nicht die erforderliche Erfindungshöhe auf.

Der Beklagte hat sich der Berufung der Kläger nach Ablauf der Berufungsfrist angeschlossen. Er bittet, die Berufung der Kläger zurückzuweisen und die Klage auf die Anschlußberufung als unzulässig abzuweisen. Er vertritt weiter die Auffassung, das Verlangen der Kläger verstoße gegen Treu und Glauben.

Am 2. Februar 1956 haben die Parteien in dem obenbezeichneten Verletzungsstreit, in dem das Landgericht durch Teilurteil die auf Feststellung der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des jetzigen Beklagten an die Klägerin zu 1. gerichteten Klagsansprüche abgewiesen hatte, vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt a.M. - 6 U 15/55 - folgenden Vergleich geschlossen:

- "1. Der Kläger (hier der Beklagte) verzichtet auf die von ihm geltend gemachte gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Beklagten zu 1 (hier Klägerin zu 1) und die daraus hergeleiteten Rechte.
2. Zur Abgeltung der gemäß Ziff. 1 aufgegebenen Beteiligungsrechte verpflichten sich die Beklagten (hier Kläger) gesamtschuldnerisch, an den Kläger (hier Beklagten) den Betrag von 90.000 DM zu zahlen, und zwar in drei Raten von je 30.000 DM am 1. Oktober 1956, am 1. April 1957 und am 1. Oktober 1957. Bleiben die Beklagten mit einer Rate ganz oder teilweise mehr als zwei Wochen im Rückstand, so soll die gesamte Restsumme fällig sein.
3. Unberührt von diesem Vergleich bleiben die dem Kläger etwa zustehenden Lizenzansprüche. Dabei sind sich die Beteiligten darüber einig, daß die unter dem 10. Oktober 1951 privatschriftlich abgegebene Erklärung des Klägers in keiner Weise Beschränkungen etwaiger Lizenzansprüche darstellt.
4.(betrifft Streitverkündung).
5. Damit sind alle Ansprüche zwischen den Parteien, soweit sie nicht in Ziff. 3 ausdrücklich ausgenommen sind, erledigt.

6. Für den Fall, daß der Kläger Lizenzansprüche in einem neuen Verfahren geltend macht, verzichten die Beklagten schon jetzt auf das Verlangen nach Sicherheit für die Prozeßkosten (§ 110 ZPO) und auf die Einrede der Verjährung.
7.(Kostenregelung).

Dem Vergleich wurde als Anlage die Erklärung des Klägers (Beklagten) vom 10. Oktober 1951 beigelegt.

Der Beklagte hat daraufhin den Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 zur devisenrechtlichen Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung ist durch Verfügung der Hessischen Außenstelle für Außen- und Interzonenhandel vom 24. März 1956 mit Wirkung vom 10. Oktober 1951 erteilt worden.

Der Beklagte vertritt die Ansicht, der Vertrag sei damit vollwirksam geworden. Er behauptet, die Parteien seien bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs darüber einig gewesen, daß der Lizenzvertrag vorbehaltlich der devisenrechtlichen Genehmigung weitergelten solle. Aus diesem Lizenzvertrage leitet der Beklagte ebenfalls die Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage her.

Die Kläger machen geltend, der Beklagte sei durch die Erhebung der Verletzungsklage von dem Lizenzvertrage zurückgetreten. Der Vertrag sei auch nicht bei den Vergleichsverhandlungen bestätigt worden. Er habe deshalb durch die nachträgliche Genehmigung nicht mehr wirksam werden können. Er sei im übrigen dadurch beendet worden, daß die Klägerin zu 1, wie unstreitig ist, vor der letzten mündlichen Verhandlung aufgelöst worden ist. Sie befindet sich im Stadium der Liquidation.

Durch Vernehmung der bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs beteiligten Rechtsanwälte und des Diplomkaufmanns K. ist Beweis darüber erhoben worden,

welche Bedeutung Ziffer 3 des gerichtlichen Vergleichs vom 2. Februar 1956 haben sollte, wonach die dem Patentinhaber etwa zustehenden Lizenzansprüche unberührt bleiben sollten,

insbesondere,

ob sich die Parteien darüber einig waren, daß der Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 vorbehaltlich der devisenrechtlichen Genehmigung weitergelten sollte,

oder

ob das nicht der Fall war und welche Regelung gegebenenfalls sonst in der Lizenzfrage gelten sollte.

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftliche Erklärung des Rechtsanwalts Dr. He. vom 4. Januar 1957, die schriftliche Erklärung des Rechtsanwalts Lö. vom 7. Januar 1957 und auf die Entscheidungsgründe verwiesen.

Entscheidungsgründe:

I.

Der Nichtigkeitssenat des Patentamts hat in der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten, das Verlangen der Kläger, das Streitpatent für nichtig zu erklären, könne unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (BGHZ 10, 22 [23]; BGH GRUR 1955, 535 [536]; GRUR 1956, 264) schon deswegen nicht beanstandet werden, weil der Beklagte die Kläger wegen Verletzung des Streit-

patents in Anspruch genommen habe. Der Beklagte habe sich damit selbst über die behaupteten gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Bindungen hinweggesetzt. Es müsse deshalb auch den Klägern unabhängig von etwaigen gesellschaftsrechtlichen oder vertraglichen Verpflichtungen gestattet sein, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen.

Es bedarf keiner Erörterung, ob der Auffassung des Nichtigkeitssenats beigetreten werden könnte. Denn es kommt für die Beurteilung der Frage, ob das Vorgehen der Kläger gegen Treu und Glauben verstößt, auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an (BGH GRUR 1956, 264 [265]). Der Verletzungsstreit ist aber inzwischen durch den gerichtlichen Vergleich vom 2. Februar 1956 beendet worden. Er kann deshalb den Antrag, das Patent für nichtig zu erklären, jetzt nicht mehr rechtfertigen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Klage hängt danach in der Berufungsinstanz nur noch davon ab, ob sich die Weiterverfolgung des Antrages der Kläger auch nach der Beendigung des Verletzungsprozesses bei Berücksichtigung der zwischen den Parteien bestehenden Rechtsverhältnisse mit Treu und Glauben vereinbaren läßt.

II.

In dem gerichtlichen Vergleich hat der Beklagte auf die in Anspruch genommene gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Klägerin zu 1 verzichtet. Der Beklagte ist damit für den Fall, daß er Gesellschafter der Klägerin zu 1 geworden ist, aus der klagenden Gesellschaft ausgeschieden. Etwaige Mitgliedschafts-

rechte des Beklagten an der Klägerin zu 1 sind damit erloschen und können somit eine Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht mehr begründen.

In dem gerichtlichen Vergleich ist über die Frage der Fortführung des Nichtigkeitsprozesses eine ausdrückliche Regelung nicht getroffen worden. Die Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage kann sich daher höchstens aus einem zwischen der Klägerin zu 1 und dem Beklagten bestehenden Lizenzvertrage ergeben.

Der Lizenznehmer ist nach ständiger Rechtsprechung und allgemeiner Ansicht zwar grundsätzlich nicht gehindert, das ihm zur Ausnutzung überlassene Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen (RG Bl f PMZ 1913, 158; RGZ 101, 235 [237]; BGH GRUR 1956, 264; Lindenmaier PatG Anm 52 zu § 9 PatG; Benkard PatG 5. Aufl. Anm 1 a zu § 13 PatG; Schippel GRUR 1955, 322 ff mit Hinweisen auf das ausländische Recht). Ein solches Vorgehen kann aber mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles nach Treu und Glauben unzulässig sein (RG Bl f PMZ 1913, 158; RGZ 101, 235 [237]). Es kommt dabei auf alle Umstände des Einzelfalles an (RGZ 101, 235 [237]). Es ist deshalb insbesondere zu berücksichtigen, in welcher Weise die Beteiligten ihre gegenseitigen Beziehungen geregelt haben. Weist der Lizenzvertrag einen gesellschaftlichen Einschlag auf, so kann die Erhebung der Nichtigkeitsklage im allgemeinen nicht als zulässig angesehen werden. Denn ein gesellschaftsähnlicher Vertrag begründet ein persönliches Vertrauensverhältnis, das in besonderem Maße von dem Gedanken von Treu und Glauben beherrscht wird (RGZ 142, 212 [216]). Es verpflichtet die Beteiligten, alles zu unterlassen,

was der Erreichung des gemeinsam verfolgten Zweckes abträglich sein könnte (RG JW 1935, 1773). Damit läßt es sich in aller Regel nicht vereinbaren, wenn der Lizenznehmer das Patent, zu dessen gemeinsamer Ausnutzung sich die Beteiligten zusammengeschlossen haben, durch die Nichtigkeitsklage zu Fall zu bringen sucht (RG LZ 1912, 80 [81]; Pietzcker Ann 29 e zu § 6 PatG; Schippel GRUR 1955, 357; für das schweizerische Recht Schweiz BG E II 61, 138 [140]; 75, 166 [167]). Es macht dabei keinen Unterschied, ob es sich um ein sachlich geprüftes oder um ein ohne Vorprüfung auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteiltes Patent handelt. Der Ansicht der Kläger, der Umfang der Treuepflicht des Lizenznehmers sei bei einem nach dem Ersten Überleitungsgesetz erteilten Patent geringer, kann nicht beigetreten werden. Der Lizenznehmer hat bei ungeprüften Patenten die Möglichkeit, sich vor dem Abschluß des Lizenzvertrages über die Schutzfähigkeit zu vergewissern. Wenn er das unterläßt, so muß er das damit verbundene Risiko tragen. Ein hinreichender Anlaß, ihn anders zu stellen als den Lizenznehmer an einem geprüften Patent, ist daher nicht ersichtlich.

Es kommt also darauf an, ob zwischen der Klägerin zu 1 und dem Beklagten ein solches gesellschaftsähnliches Rechtsverhältnis besteht. Das ist im Hinblick auf den Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 zu bejahen.

1. Dieser Vertrag war, da er ohne die nach Art I Nr 1 MRG Nr 53 in Verbindung mit dem ND-Rundschreiben Nr 16/49 betreffend Lizenzzahlungen für die Benutzung von Patenten usw. vom 16. September 1949

(BAnz Nr 1 vom 24. September 1949 = Bl f PMZ 1949, 308) abgeschlossen war, gemäß Art VII MRG Nr 53 zunächst schwebend unwirksam. Dieser Mangel ist durch die nachträgliche Genehmigung behoben worden. Der Vertrag ist damit voll wirksam geworden. Der Auffassung der Kläger, der Vertrag sei bereits durch die Erhebung der Verletzungsklage aufgehoben gewesen, er habe deshalb durch die nachträgliche Genehmigung nicht mehr wirksam werden können, kann nicht gefolgt werden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob in der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches eine Rücktrittserklärung zu erblicken ist und ob der Beklagte aus den in der Klageschrift angeführten Gründen zum Rücktritt von dem schwebend unwirksamen Vertrage berechtigt war (vgl dazu BGH BB 1953, 548 549; BGH vom 19. Juni 1953 - V ZR 83/51 - LM MRG Nr 52 Art V Nr 2). Denn selbst wenn zugunsten der Klägerin unterstellt wird, daß der Beklagte wirksam von dem Vertrage zurückgetreten ist, können die Kläger daraus keine Rechte mehr herleiten, weil die Wirkungen des Rücktritts durch den gerichtlichen Vergleich vom 2. Februar 1956 als beseitigt anzusehen sind.

Die Parteien haben den Lizenzvertrag nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs zwar nicht ausdrücklich bestätigt. Nach den übereinstimmenden Bekundungen der Zeugen bestand bei den Vergleichsverhandlungen zunächst die Absicht, in dem Vergleich alle Streitigkeiten einschließlich der Frage der Vergütung für die Verwertung der Erfindungen des Beklagten zu beheben. Da der Kläger zu 2 diesem Vorhaben indes von vornherein widersprach, kamen die Parteien überein, sich in dem Vergleich auf eine Regelung

der streitigen Gesellschaftsverhältnisse der Klägerin zu 1 und der damit in Verbindung stehenden Fragen zu beschränken. Die Frage, ob und gegebenenfalls auf welcher Grundlage eine Vergütung für die Benutzung der Erfindungen des Beklagten zu leisten sei, sollte in dem Vergleich dagegen grundsätzlich offen bleiben.

Insoweit ist jedoch nach dem Sinn und Zweck des Vergleichs eine stillschweigende Einigung der Parteien dahin anzunehmen, daß es insoweit bei dem Zustand vor Erhebung der Verletzungsklage verbleiben sollte. Aus den Bekundungen der Zeugen geht hervor, daß die Parteien mit der Klärung der streitigen Gesellschaftsverhältnisse der Klägerin zu 1 auch alle daraus entstandenen Streitigkeiten bereinigen wollten. Dazu rechneten sie, wie die vergleichsweise Erledigung des gesamten anhängigen Rechtsstreits erkennen läßt, auch den Verletzungsstreit, der sich daraus ergeben hatte, daß die devisenrechtliche Genehmigung zu dem Abtretungsvertrage vom 6. März 1951 ausblieb und der Beklagte den Klägern vorwarf, sie hätten sie hintertrieben, um den Erwerb des Geschäftsanteils der Klägerin zu 1 zu vereiteln. Mit dem Vergleich sollte also ersichtlich der gesamte Tatbestand, der zu den Auseinandersetzungen geführt hatte, als erledigt angesehen werden. Die Parteien waren sich demgemäß stillschweigend auch darüber einig, daß damit auch der etwaige Rücktritt des Beklagten als Folge dieses Sachverhalts als gegenstandslos betrachtet werden sollte und es demzufolge bei dem früheren Zustande, d.h. bei dem - schwebend unwirksamen - Lizenzvertrage vom 10. Oktober 1951 bewenden sollte. Das kommt vor allem in der Regelung in Ziffer 3 des Vergleichs zum Ausdruck. Wenn dort von "Lizenzansprüchen" die Rede ist, so sind damit zwar, wie nach der Beweisaufnahme

unstreitig ist, sowohl vertragliche wie gesetzliche Ansprüche gemeint. Die Wahl des Wortes "Lizenzansprüche" läßt jedoch erkennen, daß dabei in erster Linie an Ansprüche aus dem Lizenzvertrage gedacht war. Auf das Bestehen solcher Ansprüche ist auch die Bestimmung in Ziffer 3 Satz 2 des Vergleichs abgestellt; denn die dort erwähnte Erklärung des Beklagten vom 10. Oktober 1951 ist nur im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrage vom gleichen Tage von Bedeutung.

Wenn dort von "etwaigen" Lizenzansprüchen gesprochen wird, so steht das der Annahme, daß die Parteien ungeachtet der Erhebung der Verletzungsklage an dem Lizenzvertrage festhalten wollten, nicht entgegen. Denn das Wort "etwaige" ist nach den Bekundungen der Zeugen nur deshalb beigelegt worden, weil die Kläger das Bestehen von Vergütungsansprüchen wegen der noch ausstehenden devisenrechtlichen Genehmigung und wegen der anhängigen Nichtigkeitsverfahren nicht anerkennen wollten. Der darin liegende Vorbehalt betrifft deshalb bestimmte Einwendungen, deren Begründetheit noch ungewiß war. Er bezieht sich nicht auf die Folgen der Erhebung der Verletzungsklage, über die zwischen den Parteien Einverständnis bestand.

2. Das Vertragsverhältnis ist auch nicht, wie die Kläger meinen, durch die Auflösung der Klägerin zu 1 hinfällig geworden. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Auflösung der Gesellschaft nach dem Inhalt des Vertrages, der für "die Dauer" der Klägerin abgeschlossen ist, in jedem Falle einen Endigungsgrund darstellen sollte. Denn die Kläger könnten sich bei den gegebenen Verhältnissen jedenfalls nicht auf den Ablauf des Vertrages berufen. Nach der Aussage des Zeugen K. ist die Herstellung von Kunstpelzen nach den Erfindungen

des Beklagten schon am 1. Februar 1953, also kurz vor Erhebung der Verletzungsklage, auf die Uni-Kunstpelzfertigung GmbH in L [REDACTED] übergegangen, deren Anteile sich in der Hand des Klägers zu 2 und seiner Ehefrau befinden. Diese Gesellschaft nutzt die Erfindungen des Beklagten seitdem mit Zustimmung der Klägerin zu 1 aus. Daraus folgt, daß die Klägerin zu 1 die Erfindungen des Beklagten durch Vergabe einer Unterlizenz verwertet. Es braucht nicht erörtert zu werden, ob die Klägerin dazu befugt war, denn der Beklagte hat dagegen keine Bedenken erhoben. Durch die Auflösung der Klägerin hat sich danach an der Auswertung der Erfindung des Beklagten im wesentlichen nichts geändert. Bei dieser Sachlage kann sie aber aus der Auflösung dem Beklagten gegenüber keine Rechte geltend machen.

3. In dem Lizenzvertrage hat der Beklagte der Klägerin zu 1 eine Lizenz "auf seine Erfindungen" erteilt. Es kann für das vorliegende Verfahren dahingestellt bleiben, ob damit sämtliche Erfindungen des Beklagten gemeint waren, die damals bereits vorlagen, oder nur diejenigen, die im Eingang des Vertrages näher bezeichnet sind. Denn die hier in Frage stehende Erfindung betrifft u. a. ein Verfahren zur Herstellung von Pelzimitationsstoff, sie ist in Frankreich (Nr 506 970), England (Nr 619 433), in den Vereinigten Staaten (Nr 2 523 690) und Kanada (Nr 474 702) patentiert und sie war bei Abschluß des Lizenzvertrages auch bereits in Deutschland zum Patent angemeldet. Sie erfüllt daher alle Voraussetzungen, die im Eingang des Vertrages angegeben sind.

Zweifel können nach dem Inhalt des Vertrages nur in der Richtung bestehen, ob die Lizenz für den gesam-

ten Gegenstand des Patents für alle Benutzungsarten erteilt ist. Das Patent betrifft sowohl ein Verfahren (Anspruch 1) wie Vorrichtungen zur Anwendung dieses Verfahrens (Ansprüche 2 - 7). Die Klägerin zu 1 hat aber immer nur Stoffe und keine Vorrichtungen hergestellt. Die Lizenzgebühr sollte auch allein nach dem Umsatz an Stoffen bemessen werden. Es kann deshalb zweifelhaft sein, ob der Klägerin zu 1 auch gestattet sein sollte, die geschützten Vorrichtungen feilzuhalten und in den Verkehr zu bringen. Diese Frage kann jedoch auf sich beruhen; denn die Klägerin sollte jedenfalls befugt sein, die Vorrichtungen für ihre eigenen Zwecke herzustellen und zu gebrauchen. Die Lizenz bezieht sich daher inhaltlich in jedem Falle auf den gesamten Gegenstand des Patents.

4. Die Klägerin zu 1 und der Beklagte haben durch den Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 ihre Interessen für eine längere Zeit miteinander verbunden. Denn der Klägerin ist das Recht zur Benutzung der Erfindungen des Beklagten zur Herstellung von Persianer-Imitationsstoff für die Dauer ihres Bestehens oder bis zum Ablauf des Patents eingeräumt. Der Lizenzvertrag bezieht sich schon von vornherein auf mehrere Erfindungen des Beklagten. Der Beklagte hat es darüber hinaus übernommen, der Klägerin zu 1 auch alle weiteren Verbesserungen des Herstellungsverfahrens für solche Stoffe unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Vertrag ist daher auf die Auswertung der Entwicklungen und Erfahrungen des Beklagten auf dem betreffenden technischen Gebiet in ihrer Gesamtheit gerichtet. Der Beklagte ist dafür mit 5 % an den Einnahmen der Klägerin für Pelzimitationen auf Grund seiner Erfindungen beteiligt. Die Klägerin hat sich verpflichtet, die Verfahren zur Herstel-

lung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff streng geheimzuhalten. Sie hat auch ihrerseits versprochen, dem Beklagten alle Verbesserungen mitzuteilen.

Diese Regelung läßt in ihrer Gesamtheit erkennen, daß sich die Klägerin zu 1 und der Beklagte zur gemeinsamen Ausnutzung der Erfindungen des Beklagten und der beiderseitigen Erfahrungen verbinden wollten. Sie rechtfertigten nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (RGZ 142, 212 2147; RG MuW 1935, 407) die Annahme eines gesellschaftsähnlichen Verhältnisses. Mit den Treuepflichten, die sich aus diesem Verhältnis ergeben, setzt sich die Klägerin zu 1 in Widerspruch, wenn sie gegen das Streitpatent angeht. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, daß sie nach dem Lizenzvertrage die Kosten der Unterhaltung des Patents zu tragen hat. Darunter fallen auch die Kosten der Verteidigung des Patentschutzes. Mit der Verpflichtung, insoweit für die Aufrechterhaltung des Patents zu sorgen, läßt es sich besonders schwer in Einklang bringen, wenn sie selbst das Patent angreift. Ihr Verlangen, das Patent für nichtig zu erklären, verstößt daher gegen Treu und Glauben.

Die Behauptung der Kläger, der Beklagte habe bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs auf die Erhebung der Einrede der Arglist verzichtet, ist durch die Beweisaufnahme nicht bestätigt worden. Nach den Bekundungen der Zeugen ist diese Frage bei den Vergleichsverhandlungen nicht erörtert worden. Es besteht auch kein genügender Anhalt dafür, daß der Beklagte sich dieses Verteidigungsmittels stillschweigend hätte begeben wollen.

III.

Lizenznehmerin ist nach dem Vertrage vom 10. Oktober 1951 nur die Klägerin zu 1 als selbständige juristische Person. Die Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrage treffen daher nur die Klägerin zu 1, nicht dagegen den Kläger zu 2, jedenfalls nicht in dem Sinne, daß er für ihre Erfüllung persönlich einzustehen hätte. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Antrag des Klägers zu 2, das Streitpatent für nichtig zu erklären, zulässig ist, handelt es sich jedoch nicht um die Frage der Haftung, bei der auch bei einer Einmann-GmbH grundsätzlich zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter zu unterscheiden ist, sondern um eine Würdigung des Verhaltens des alleinigen Gesellschafters unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben. Dafür kommt es weniger auf die rechtlichen als auf die wirtschaftlichen Verhältnisse an. Wirtschaftlich gesehen sind aber die Klägerin zu 1 und der Kläger zu 2 als Inhaber der sämtlichen Anteile ein und dieselbe Person. Als dem eigentlichen wirtschaftlichen Beteiligten kann dem Kläger zu 2 jedoch unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben auch persönlich der Antrag, das Patent für nichtig zu erklären, nur dann gestattet werden, wenn dazu auch die Klägerin zu 1 als die rechtlich Beteiligte in der Lage ist. Denn es geht nicht an, daß er auf der einen Seite die Vorteile der Verwertung der Erfindung genießt und auf der anderen Seite entgegen dem der Klägerin zu 1 obliegenden Verpflichtungen das zur Ausnutzung überlassene Patent zu beseitigen sucht.

Die Klage erweist sich danach in vollem Umfange als unstatthaft. Die Berufung mußte demgemäß zurückgewiesen werden. Auf die Anschlußberufung war die Klage als unzulässig abzuweisen.

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

Wilde

Birnbach

Krüger-Nieland

Christoph

Weiss