

Verkündet

am 29. Januar 1957
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

2508 036 79

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

In der Patentnichtigkeitssache

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

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

17

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WIGBl S 175) erteilten Deutschen Patents Nr 816 870. Das Patent läuft seit dem 1. November 1949. Bei der Anmeldung ist die Priorität der französischen Hinterlegung vom 11. April 1945 in Anspruch genommen worden. Das Patent ist mit folgenden Ansprüchen erteilt worden:

- 1.) As [REDACTED]-Pelzimitation, bestehend aus einem auf einem Träger befestigten Raupenfaden, der mehrere im Abstand voneinander angeordnete Schlingen oder Ösen enthält.
- 2.) As [REDACTED]-Pelzimitation nach Anspruch 1), dadurch gekennzeichnet, daß die Schlingen oder Ösen an ihrem Unterteil verengt und vorzugsweise zusammengeschnürt sind.
- 3.) As [REDACTED]-Pelzimitation nach Anspruch 2), dadurch gekennzeichnet, daß die Schlingen oder Ösen an ihrem Unterteil mittels eines Fadens zusammengeschnürt sind, derart, daß der Faden von Schlinge zu Schlinge weiterläuft.
- 4.) As [REDACTED]-Pelzimitation nach den Ansprüchen 2) und 3), dadurch gekennzeichnet, daß der Faden in mehreren Windungen um die zusammengeschnürten Schlingen oder Ösen geführt ist.
- 5.) Verfahren zur Herstellung der As [REDACTED]-Pelzimitation nach den Ansprüchen 1) - 4), dadurch gekennzeichnet, daß ein Raupenfaden mittels geeigneter Maschine mit in Abständen voneinander angeordneten Schlingen versehen wird, die in ihrem Unterteil verengt und mit einem Faden in einer oder mehreren Windungen um die Schlingenverengung von Schlinge zu Schlinge fortlaufend umschlungen werden und der so behandelte Raupenfaden anschließend auf einem Träger befestigt wird.

Die Klägerin zu 1) wurde durch notariellen Vertrag vom 13. Juli 1949 von den Kaufleuten Anton W. [REDACTED] und Paul Kr. [REDACTED] gegründet. Die beiden Gründer übernahmen Geschäftsanteile von je 10 000 DM. In notarieller Verhandlung vom gleichen Tage erklärte Paul Kr. [REDACTED], er besitze den Geschäftsanteil von 10 000 DM treuhänderisch für die Firma A. [REDACTED] F. [REDACTED] in P. [REDACTED]; er verpflichtete sich, dieser Firma den Anteil auf Verlangen entschädigungslos abzutreten, und machte ihr ein entsprechendes unbefristetes Vertragsangebot. Ebenfalls am 13. Juli 1949 erteilte der Beklagte der Klägerin zu 1) eine Lizenz an seinen Erfindungen zur Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff.

Durch notariellen Vertrag vom 6. März 1951 trat Paul Kr. [REDACTED] einen Teilgeschäftsanteil von 8 000 DM an den Beklagten ab.

Durch Verfügung vom 22. März 1951 lehnte der Hessische Minister für Arbeit, Nahrung und Forsten die nachgesuchte devisenrechtliche Genehmigung des Lizenzvertrages vom 13. Juli 1949 ab. Die Klägerin zu 1) und der Beklagten schlossen daraufhin am 10. Oktober 1951 einen neuen Lizenzvertrag folgenden Inhalts ab:

"Herr Fi. [REDACTED] 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 Frankfurt 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 Erfindun-



gen 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 kommenden 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 zur Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff streng geheimzuhalten.

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 verpflichtet 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 Erklärung vom gleichen Tage erkannte der Beklagte an, daß die Lizenzgebühren ausschließlich aus dem Gewinnanteil Kr [REDACTED] zu zahlen seien und eine darüber hinausgehende Verpflichtung der Klägerin zu 1) nicht bestehe.

Die devisenrechtliche Genehmigung zu dem Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 sollte im Einverständnis der Beteiligten erst eingeholt werden, nachdem über die Genehmigung zu der Abtretung des Teilgeschäftsanteils an den Beklagten entschieden war.

Am 12. Oktober 1951 verpflichtete sich Anton W. [REDACTED], seinen Geschäftsanteil an der Klägerin zu 1) auf den Kläger zu 2) zu übertragen, der am gleichen Tage zum alleinigen Geschäftsführer der Klägerin zu 1) bestellt wurde.

Am 16. November 1951 stellte der Beklagte den Antrag auf devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages vom 6. März 1951. Die Ehefrau und alleinige Erbin des am 20. August 1951 verstorbenen Paul Kr. [REDACTED] widersprach der Genehmigung und übertrug am 16. April 1952 den Geschäftsanteil des Verstorbenen - in voller Höhe von 10 000 DM - auf den Kläger zu 2). Am 10. Mai 1952 trat auch Anton W. [REDACTED] seinen Geschäftsanteil an den Kläger zu 2) ab.

Als die devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages vom 6. März 1951 ausblieb, weil die Klägerin zu 1) die von ihr erforderten Unterlagen nicht zur Verfügung stellte und Frau Kr. [REDACTED] die in Aussicht gestellte Begründung ihres Einspruchs nicht einreichte, erhob der Beklagte im Februar 1953 vor dem Landgericht Frankfurt/Main - 2/6 O 37/53 - Klage gegen die jetzigen Kläger wegen Verletzung seiner Patentrechte, die er u.a. auch auf das Patent Nr 816 870 stützte. Der Beklagte erklärte in der Klagebegründung, er halte sich infolge des Vorgehens der Kläger an keinerlei Vereinbarungen mehr für gebunden. Er beantragte, die Kläger zur Unterlassung und Rechnungslegung zu verurteilen auch ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.

Die Kläger haben daraufhin die vorliegende Klage erhoben und gemäß §§ 15 Abs 1 Nr 1, 37 PatG beantragt, das Patent Nr.

816 870 für nichtig zu erklären. Sie haben dem Patent die deutschen Patentschriften Nr 667 401, 113 544 und 433 195 sowie die österreichische Patentschrift Nr 1794 entgegengehalten und die Auffassung vertreten, das angegriffene Patent entbehre im Hinblick auf den daraus zu entnehmenden Stand der Technik der Erfindungshöhe.

Der Beklagte hat dem Antrage der Kläger widersprochen. Er ist ihrer Ansicht entgegengetreten.

Während des erstinstanzlichen Verfahrens wurde - am 6. Mai 1954 - der Abtretungsvertrag vom 6. März 1951 mit rückwirkender Kraft devisenrechtlich genehmigt. Der Beklagte hat daraufhin im Verletzungsstreit die Feststellung beantragt, daß er Gesellschafter der Klägerin zu 1) sei, und im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, die Erhebung der Nichtigkeitsklage verstoße gegen Treu und Glauben. Er hat auch aus diesem Grunde um Klageabweisung gebeten. Er hat hilfsweise beantragt, den Patentansprüchen die in dem Tatbestand der angefochtenen Entscheidung angegebene Fassung zu geben.

Der Nichtigkeitssenat des Patentamts hat das angegriffene Patent teilweise dadurch für nichtig erklärt, daß er die Ansprüche 1) und 2) durch folgenden Anspruch 1) ersetzt:

As [REDACTED]-Pelzimitation, die aus einem auf einem Träger befestigten Raupenfaden besteht, der in Abständen Verstärkungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungen am Träger abstehende Raupenfadenösen sind, die an ihrem Unterteil halsartig verengt und dort durch einen einzigen darum gewickelten Binfaden zusammengeschnürt sind.

und in den Ansprüchen 3) und 4) die Bezugsziffer 2 durch 1

ersetzt hat.

Gegen dieses Urteil haben die Kläger frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Sie sind der Auffassung, daß das angegriffene Patent auch in seiner neuen Fassung nicht patentwürdig sei.

Der Beklagte hat sich der Berufung der Kläger angeschlossen. Er bittet, die Berufung zurückzuweisen und auf die Anschlußberufung die Klage als unzulässig abzuweisen. Er macht in erster Linie geltend, das Vorgehen der Kläger widerspreche Treu und Glauben.

Am 2. Februar 1956 haben die Parteien in dem oben bezeichneten Verletzungsstreit, in dem das Landgericht durch Teilurteil die auf Feststellung der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des jetzigen Beklagten an der Klägerin zu 1 gerichteten Klageansprüche abgewiesen hatte, vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main einen gerichtlichen Vergleich geschlossen. In dem Vergleich ist u.a. Folgendes bestimmt:

- 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.) ... (betr. Abfindung)
- 3.) Unberührt von diesem Vergleich bleiben die dem Kläger (hier Beklagten) etwa zustehenden Lizenzansprüche. Dabei sind sich die Beteiligten darüber einig, daß die unter dem 10.10.1951 abgegebene Erklärung des Klägers in keiner Weise Beschränkungen etwaiger Lizenzansprüche darstellt.
- 4.) ... (betr. 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 (hier Beklagter) 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.) (betr. Kostenregelung)

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

Der Beklagte hat daraufhin den Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 zur devisarechtlichen 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 voll wirksam geworden. Er behauptet, die Parteien seien bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs darüber einig gewesen, daß der Lizenzvertrag vorbehaltlich der devisarechtlichen Genehmigung weiter gelten solle. Aus diesem Lizenzvertrage leitet der Beklagte ebenfalls die Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage her.

Die Kläger machen geltend, der Beklagte sei mit Erhebung der Verletzungsklage von dem Vertrage zurückgetreten. Der Vertrag sei auch nicht bei den Vergleichsverhandlungen wiederhergestellt worden. Er habe deshalb durch die nachträgliche Genehmigung nicht mehr wirksam werden können. Er sei im übrigen da-

durch abgelaufen, 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 Dipl-Kaufmanns K. ist Beweis darüber erhoben worden,

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

insbesondere

ob sich die Parteien darüber einig waren, daß der Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 vorbehaltlich der devisenrechtlichen Genehmigung weiter gelten 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 Rechtsanwaltes Dr. He. vom 4. Januar 1957, die schriftliche Erklärung des Rechtsanwalts Lö. vom 7. Januar 1957 und auf die Entscheidungsgründe verwiesen.

Entscheidungsgründe:

I. Der Klägerin zu 1) ist durch den Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 ein Benutzungsrecht unstreitig auch an dem hier angegriffenen Patent eingeräumt worden. Dieser Vertrag weist einen starken gesellschaftlichen Einschlag auf. Er ist

11

für die Dauer des Bestehens der Klägerin zu 1) oder für die Dauer des Bestandes des Patents abgeschlossen worden. Er bezieht sich 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 Persianer-Imitationsstoffe unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Vertrag ist danach auf die Auswertung der Erfindungen und Erfahrungen des Beklagten auf dem in Frage stehenden Gebiete gerichtet. Der Beklagte ist dafür mit 5 % an den Einnahmen der Klägerin zu 1) für Pelz-Imitationen beteiligt, die auf Grund seiner Erfindungen hergestellt werden. Die Klägerin zu 1) hat sich zur Geheimhaltung verpflichtet, und sie hat auch ihrerseits versprochen, dem Beklagten alle Verbesserungen des Verfahrens 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 miteinander verbinden wollten.

Mit den aus dem gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrage sich ergebenden Verpflichtungen läßt es sich nach Treu und Glauben (BGHZ 10, 22 [23]; BGH GRUR 1955, 535 [536]; GRUR 1956, 264) nicht vereinbaren, wenn die Klägerin zu 1) das Streitpatent während der Dauer des Bestehens des Vertragsverhältnisses mit der Nichtigkeitsklage angreift. Denn ein derartiges Verhältnis verpflichtet die Parteien, alles zu unterlassen, was die Erreichung des gemeinsam verfolgten Zweckes gefährden könnte. Das Verlangen, das zur Ausnutzung überlassene Patent für nichtig zu erklären, ist, wie der erkennende Senat in dem gleichzeitig ergangenen Urteil in dem Nichtigkeitsverfahren der Parteien betreffend das Patent Nr 884 555 (I ZR 84/55) dargelegt hat, bei einer solchen Sachlage nicht zulässig. Wie der Senat dort weiter ausgeführt hat, verstößt auch das Vorgehen des Klägers zu 2) als alleinigen Gesellschafter der Klägerin zu 1) unter solchen Umständen gegen Treu und Glauben.

II. Der Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 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 = BLPmZ 1949, 308) abgeschlossen war, gemäß Art VII MRG Nr 53 zunächst schwebend unwirksam. Er ist jedoch durch die nachträgliche Genehmigung der zuständigen Devisenstelle voll wirksam geworden.

Es steht nicht entgegen, daß sich der Beklagte durch die Erhebung der Verletzungsklage vorher selbst von dem Lizenzvertrage losgesagt hatte. Denn wie der erkennende Senat in den Entscheidungsgründen des schon erwähnten Urteils in dem Parallelverfahren betreffend das Patent Nr 884 555 festgestellt hat, haben sich die Parteien nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs stillschweigend dahin geeinigt, daß es hinsichtlich der Benutzung der Erfindungen des Beklagten unbeschadet des etwaigen Rücktritts des Beklagten bei dem Zustand vor Erhebung der Verletzungsklage verbleiben sollte. Damit ist für den Fall, daß der Lizenzvertrag durch die Erhebung der Verletzungsklage aufgehoben sein sollte, der frühere Schwebezustand wiederhergestellt worden.

Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs vom 2. Februar 1956 der Durchführung der anhängigen Nichtigkeitsverfahren zugestimmt und damit auf die Einrede der Arglist aus dem Lizenzvertrage verzichtet, ist durch die Beweisaufnahme nicht bestätigt worden. Nach den Bekundungen der Zeugen ist die Frage der Durchführung der Nichtigkeitsverfahren bei den Verhandlungen nicht erörtert worden. Es fehlt auch jeder Anhalt dafür, daß sich der Beklagte stillschweigend damit hätte einverstanden erklären wollen.

Das Vertragsverhältnis ist auch nicht durch die Auf-

lösung der Klägerin zu 1) hinfällig geworden. Nach der Aussage des Zeugen K. ist die Herstellung von Kunstpelzen nach den Erfindungen des Beklagten schon am 1. Februar 1953 auf die UNI-Kunstpelzfertigung GmbH in L., eine Gesellschaft, deren Anteile sich in der Hand des Klägers zu 2) und seiner Ehefrau befinden, übergegangen. Diese Gesellschaft nutzt die Erfindungen des Beklagten seitdem mit Zustimmung der Klägerin zu 1), also in einem Unterlizenzverhältnis, aus. An der Verwertung der Erfindungen des Beklagten hat sich danach durch die Auflösung der Klägerin zu 1) im wesentlichen nichts geändert. Die Kläger können sich deshalb nicht mit Erfolg auf einen etwa in der Auflösung der Klägerin zu 1) liegenden Beendigungsgrund für das Vertragsverhältnis berufen.

Die Klage erweist sich damit als unstatthaft. Demgemäß war die Berufung der Kläger zurückzuweisen und auf die Anschlußberufung die angefochtene Entscheidung abzuändern und die Klage als unzulässig abzuweisen.

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

Wilde

Birnbach

Krüger-Nieland

Christoph

Weiß