

Nicht für die Amtliche Sammlung:

2508 080

Gesetz: PatG §§ 9, 13; BGB § 242

Rechtssatz:

Der Lizenznehmer verstößt gegen Treu und Glauben, wenn er ein ihm im Rahmen einer sogenannten Verbesserungsklausel unentgeltlich zur Benutzung überlassenes Patent mit der Nichtigkeitsklage angreift.

Aktenzeichen: I ZR 86/55

Urteil des BGH vom 29. Januar 1957 Deutsches Patentamt

21

I ZR 86/55

Verkündet
am 29. Januar 1957
Zug, Justizange-
stellter, als Ur-
kundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Dipl.-Ing. Jokubas Fi[REDACTED], P[REDACTED], R[REDACTED] de
Mo[REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen:

1. die Firma "A[REDACTED]-F[REDACTED]", Kunstpelze GmbH in Liquida-
tion, L[REDACTED]/H[REDACTED], gesetzlich vertreten jetzt
durch ihren Liquidator, den Kaufmann Hans Sch[REDACTED] in
L[REDACTED], M[REDACTED]straße [REDACTED],
2. den Kaufmann Hans Sch[REDACTED] in L[REDACTED]/H[REDACTED],
M[REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

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

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird die
Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des
Deutschen Patentamts vom 21. Dezember 1954 auf-
gehoben.

Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden den Klä-
gern auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGBI S 175) erteilten deutschen Patents Nr 892 114. Das Patent betrifft eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von rundgeglättetem Chenillegarn. Es läuft seit dem 20. Dezember 1951. Bei der Anmeldung ist die Priorität der französischen Anmeldung vom 15. Januar 1951 in Anspruch genommen worden. Die Patentansprüche lauten:

1. Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von rundgeglättetem Chenillegarn in praktisch unbegrenzter Länge, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen einer Vorrichtung zur Herstellung von nicht geglättetem Chenillegarn und einer Zieh- und Drehvorrichtung nicht rotierende Rundglättungsröhren zwischengeschaltet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Chenillemaschine und die Rundglättungsmaschine zu einer Maschine vereinigt sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die nicht rotierenden Glättungsröhren in der Längsrichtung eine Vor- und Rückwärtsbewegung ausführen.

Die Klägerin zu 1 wurde durch notariellen Vertrag vom 13. Juli 1949 zum Zwecke der Auswertung der Erfindungen des Beklagten zur Herstellung von Persianer-Imitationsstoff gegründet. Gründer der Gesellschaft waren die Kaufleute Anton W. [REDACTED] und Paul Kr. [REDACTED], die Geschäftsanteile von je 10.000 DM übernahmen. In notarieller Verhandlung vom gleichen Tage erkannte Paul Kr. [REDACTED] an, er besitze den Geschäftsanteil von 10.000 DM nur treuhänderisch für die Firma A. [REDACTED]-F. [REDACTED] in P. [REDACTED], eine Gesellschaft, an welcher der Beklagte maßgeblich beteiligt ist. Er verpflichtete sich, den Geschäftsanteil auf Verlangen entschädigungslos an diese Firma abzutreten und machte ihr ein entsprechendes Angebot. Durch Lizenz-



vertrag vom gleichen Tage erteilte der Beklagte der Klägerin zu 1 die Befugnis zur Benutzung seiner 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 der Klägerin zu 1 an den Beklagten ab.

Durch Verfügung vom 22. März 1951 versagte der Hessische Minister für Arbeit, Nahrung und Forsten dem Lizenzvertrage vom 13. Juli 1949 die devisenrechtliche Genehmigung. Die Klägerin zu 1 und der Beklagte schlossen daraufhin am 10. Oktober 1951 einen neuen Lizenzvertrag folgenden Wortlauts:

"Herr Fi. [REDACTED] ist Inhaber von Patenten zur Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff. Patente sind zur Zeit 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 in-

rerseits, die Verfahren zur 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 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 aus dem Vertrage vom 10. Oktober 1951 ausschließlich aus dem Gewinnanteil Kr [REDACTED] zu zahlen seien. Die devisenrechtliche Genehmigung des Lizenzvertrages sollte im Einverständnis der Beteiligten erst nach der Genehmigung des Abtretungsvertrages vom 6. März 1951 eingeholt werden.

Am 12. Oktober 1951 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 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. Die Klägerin zu 1 kam den wiederholten Aufforderungen der Devisenbehörde und des Beklagten, die für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen, insbesondere die Bilanz, einzureichen, nicht nach.

Am 16. April 1952 trat Frau Kr [REDACTED] 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. In der Folgezeit focht Frau Kr. [REDACTED] den Abtretungsvertrag vom 16. April 1952 an. Am 10. Dezember 1952 wurde die Übertragung indes erneut vorgenommen, wobei Frau Kr. [REDACTED] den Anteil wiederum in Höhe von 10.000 DM abtrat.

Als der Antrag auf devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages vom 6. März 1951 weiterhin unerledigt blieb, weil Frau Kr. [REDACTED] die in Aussicht gestellte Begründung ihres Einspruchs nicht einreichte und die Klägerin zu 1 auch weiterhin keine Bilanz zur Verfügung stellte, erhob der Beklagte im Februar 1953 vor dem Landgericht Frankfurt/M - 2/6 O 37/53 - gegen die jetzigen Kläger Klage wegen Patentverletzung, die er u. a. auch auf das hier in Frage stehende Patent stützte. Er beantragte, die Kläger zur Unterlassung und Rechnungslegung zu verurteilen, auch ihre Schadensersatzpflicht festzustellen. Er begründete die Klage im wesentlichen damit, die Kläger hätten das Wirksamwerden der vorgesehenen Verträge vereitelt, der Kläger zu 2 habe auch mit W. [REDACTED] und Frau Kr. [REDACTED] bewußt und gewollt zusammengewirkt, um ihn aus der Gesellschaft herauszudrängen. Er, der Beklagte, könne sich deshalb an keinerlei Vereinbarungen mehr für gebunden halten.

Die Kläger haben daraufhin die vorliegende Klage erhoben und gemäß §§ 13 Abs 1 Nr 1 und 3 beantragt, das Patent Nr 890 114 für nichtig zu erklären. Sie haben behauptet, der Kläger zu 2 habe die patentierte Vorrichtung entwickelt und in den Jahren 1949, 1950 hergestellt. Der Beklagte habe sie im Herbst 1950 im Betriebe der Klägerin zu 1 eingehend besichtigt. Er habe sie ohne Zustimmung der Kläger zum Patent angemel-

det. Die Kläger haben weiter geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei auch durch die deutschen Patentschriften Nr 60 995 und 667 401 und die US-Patentschriften Nr 2 411 559, 2 228 047 und 2 276 124 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die geschützte Erfindung entbehre im Hinblick auf den darin bezeichneten Stand der Technik zumindest der erforderlichen Erfindungshöhe.

Nach Erhebung der vorliegenden Klage wurde der Abtretungsvertrag vom 6. März 1951 mit rückwirkender Kraft devisenrechtlich genehmigt. Der Beklagte hat daraufhin den Standpunkt vertreten, er sei Gesellschafter der Klägerin zu 1. Er hat in dem anhängigen Verletzungsprozeß einen entsprechenden Feststellungsantrag gestellt und im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, das Verlangen der Kläger verstoße gegen Treu und Glauben.

Der Beklagte hat nicht bestritten, daß der Kläger zu 2 in den Jahren 1949, 1950 Vorrichtungen nach dem Streitpatent hergestellt habe. Er hat jedoch behauptet, das sei nach seinen Zeichnungen und nach seinen Anweisungen geschehen. Im übrigen ist er der Auffassung der Kläger entgegengetreten.

Er hat beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise, den Patentansprüchen die aus dem Tatbestand der angefochtenen Entscheidung ersichtliche Fassung zu geben.

Der Zweite Nichtigkeitssenat des Patentamts hat durch Entscheidung vom 21. Dezember 1954 das angegriffene Patent für nichtig erklärt. Er ist bei Würdigung der Entgegenhaltungen zu dem Ergebnis gelangt, die geschützte Vorrichtung sei zwar neu, das Streitpatent entbehre jedoch der Erfindungshöhe. Er hat es deshalb nicht für

erforderlich gehalten, auf die behauptete widerrechtliche Entnahme einzugehen.

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Er hat in erster Linie beantragt, die Klage abzuweisen, weil das Verlangen der Kläger gegen Treu und Glauben verstoße, hilfsweise, das Patent mit folgendem Anspruch aufrechtzuerhalten:

Maschine zur kontinuierlichen Herstellung von rundgeglättetem Chenillegarn in praktisch unbegrenzter Länge, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer Vorrichtung zur Herstellung von Chenillegarn und einer Zieh- und Drehvorrichtung besteht, denen an sich bekannte, nicht rotierende, beheizte und in Längsrichtung hin- und hergehende Rundglättungsröhren zwischengeschaltet sind, die mit den anderen genannten Vorrichtungen eine gemeinsame Maschine bilden.

Am 2. Februar 1956 haben die Parteien in dem oben bezeichneten Verletzungsprozeß, 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 einen Vergleich geschlossen, der u.a. folgende Bestimmung enthält:

1. Der Kläger (hier der Beklagte) verzichtet auf die von ihm geltend gemachte gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Beklagten zu 1 (Klägerin zu 1) und die daraus hergeleiteten Rechte.
2. (betr. eine Abfindungssumme)
3. Unberührt von diesem Vergleich bleiben die dem Kläger (Beklagten) 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.(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 (hier Kläger) schon jetzt auf das Verlangen nach Sicherheit für die Prozeßkosten (§ 110 ZPO) und auf die Einrede der Verjährung.
7. . . .(betr. Kostenregelung).

Dem Vergleich ist die Erklärung des Beklagten vom 10. Oktober 1951 als Anlage 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 voll wirksam geworden. Er behauptet, die Parteien seien bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs darüber einig gewesen, daß der Lizenzvertrag vorbehaltlich der devisenrechtlichen Genehmigung weiter gelten solle. Aus diesem Lizenzvertrage leitet der Beklagte ebenfalls die Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage her.

Die Kläger machen geltend, der Beklagte sei bei der Erhebung der Verletzungsklage von dem Vertrage 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 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 zustehenden 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 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 dahingestellt gelassen, ob zwischen den Parteien gesellschaftsrechtliche oder vertragliche Beziehungen bestehen, mit denen das Verlangen der Kläger, das Streitpatent für nichtig zu erklären, nach Treu und Glauben (BGHZ 10, 22 [23]; BGH GRUR 1955, 535 [536]; GRUR 1956, 264) in Widerspruch stehen könnte. Er hat die Auffassung vertreten, das Vorgehen der Kläger könne unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben schon deshalb nicht beanstandet werden, weil der Beklagte die Kläger wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen habe und sich damit selbst über die et-

wa vorhandenen Bindungen hinweggesetzt habe. Es müsse deshalb auch den Klägern unabhängig von etwa gegebenen Verpflichtungen gestattet sein, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. Denn die Nichtigkeitsklage diene lediglich der Abwehr der Verletzungsansprüche.

Es bedarf keiner Erörterung, ob dem Standpunkt des Nichtigkeitssenats, die Erhebung der Verletzungsklage rechtfertige in jedem Falle den von den Klägern gestellten Antrag, beigetreten werden könnte. Denn für die Beurteilung der Frage, ob das Verlangen der Kläger gegen Treu und Glauben verstößt, sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgebend (BGH GRUR 1956, 264 [2657]). Der Verletzungsstreit ist aber inzwischen durch den gerichtlichen Vergleich vom 2. Februar 1956 beendet worden. Für die Entscheidung über die Zukässigkeit der Klage kam es deshalb in der Berufungsinstanz nur noch darauf an, ob sich die Weiterverfolgung der Nichtigkeitsklage auch nach der Erledigung des Verletzungsprozesses bei Berücksichtigung der bestehenden gegenseitigen Verpflichtungen mit Treu und Glauben vereinbaren läßt.

II. Als Grundlage für die rechtlichen Beziehungen der Parteien kommt, soweit es für das vorliegende Verfahren von Belang ist, nach Abschluß des gerichtlichen Vergleichs vom 2. Februar 1956 nur noch der Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 in Betracht. Denn auf die in Anspruch genommene gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Klägerin zu 1) hat der Beklagte in dem Vergleich verzichtet. Er ist damit für den Fall, daß er Gesellschafter der Klägerin zu 1) geworden war, aus der klagenden Gesellschaft ausgeschieden. Aus den gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen der Klägerin zu 1) können deshalb keine Bedenken mehr gegen die Zulässigkeit der Klage hergeleitet werden.

1. Der Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 bedurfte 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 = BLFPMZ 1949, 308) der Zustimmung der Devisenbehörden. Da er ohne deren Zustimmung abgeschlossen ist, war er nach Art VII MRG Nr 53 zunächst schwebend unwirksam. Dieser Mangel ist durch die nachträglich erteilte Genehmigung behoben worden. Der Vertrag ist damit voll wirksam geworden.

2. Der Einwand der Kläger, der Lizenzvertrag sei schon durch die Erhebung der Verletzungsklage und die in der Klageschrift enthaltenen Erklärungen des Beklagten aufgehoben gewesen, er habe deshalb durch die nachträgliche Genehmigung nicht mehr wirksam werden können, ist nicht begründet.

Es kann auf sich beruhen, ob unter den gegebenen Umständen in der Erhebung der Unterlassungsklage und in den Ausführungen der Klageschrift eine Rücktritts-erklärung des Beklagten zu erblicken ist und ob er aus den dort angeführten Gründen während des Schwebezustandes zum Rücktritt von dem Vertrage berechtigt war (siehe dazu BGH BB 1953, 548 549; BGH vom 19. Juni 1953 - ZR 83/51 - LM MRG Nr 52 Art V Nr 2). Denn selbst wenn zu Gunsten der Kläger unterstellt wird, daß der Beklagte wirksam vom Vertrage zurückgetreten ist, können daraus schon deshalb keine Rechte mehr hergeleitet werden, weil die Wirkungen des Rücktritts durch den gerichtlichen Vergleich vom 2. Februar 1956 als beseitigt anzusehen sind.

Das Fortbestehen des Lizenzvertrages ist freilich bei den Verhandlungen, die zum Abschluß des gerichtlichen Vergleichs geführt haben, nach den übereinstimmen-

den Bekundungen der Zeugen nicht ausdrücklich bestätigt worden. Danach bestand bei den Verhandlungen zunächst die Absicht, in dem Vergleich alle offenen Fragen einschließlich der Frage der Vergütung für die Verwertung der Erfindungen des Beklagten zu bereinigen. Da der Kläger zu 2) indes diesem Vorhaben von vornherein widersprach, kamen die Parteien überein, sich in dem Vergleich auf die Regelung der streitigen Gesellschaftsverhältnisse der Klägerin zu 1) und der damit in Verbindung stehenden Fragen zu beschränken und die Frage der Vergütung für die Benutzung der Erfindungen des Beklagten offen zu lassen. Demgemäß ist auch eine ausdrückliche Vereinbarung darüber, auf welcher Grundlage eine Vergütung erfolgen sollte, nicht getroffen worden.

Die Parteien haben sich jedoch nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bei Abschluß des gerichtlichen Vergleichs stillschweigend dahin geeinigt, daß es insoweit bei dem Zustande vor Erhebung der Verletzungsklage verbleiben sollte. Nach den Bekundungen der Zeugen wollten sie mit der Klärung der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse der Klägerin zu 1) auch alle daraus entstandenen Streitigkeiten bereinigen. Dazu rechneten sie, wie die vergleichsweise Erledigung des gesamten anhängigen Rechtsstreites 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 verhindert, um den Erwerb des Geschäftsanteils der Klägerin zu 1) zu vereiteln. Mit dem Vergleich sollte also ersichtlich auch der gesamte Tatbestand, der zu den vorausgegangenen Auseinandersetzungen geführt hatte, als erledigt angesehen werden. Es war bei dieser Sachlage ganz selbstverständlich, daß damit auch der Rücktritt als eine

Folge dieses Sachverhalts als gegenstandslos betrachtet werden sollte und der frühere Zustand, d.h. der schwebend unwirksame Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 maßgebend bleiben sollte. Daß die Parteien stillschweigend in diesem Sinne einig waren, geht insbesondere aus der Regelung in Ziff 3 des Vergleichs hervor. 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 Ziff 3 Satz 2 des Vergleichs abgestellt. Denn die dort erwähnte Erklärung vom 10. Oktober 1951 hat nur im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrage vom gleichen Tage Bedeutung.

Wenn dort von "etwaigen" Lizenzansprüchen gesprochen wird, so ist das für die hier zu beurteilende Frage belanglos. Dieses Wort ist nach den Bekundungen der Zeugen nur deshalb beigelegt worden, weil die Kläger das Bestehen von Ansprüchen wegen der noch ausstehenden devisenrechtlichen Genehmigung und wegen der anhängigen Nichtigkeitsverfahren nicht anerkennen wollten. Der Vorbehalt betrifft danach ganz 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.

3. Der Lizenzvertrag, der danach durch die devisenrechtliche Genehmigung voll wirksam geworden ist, 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 zu 1) abgeschlossen war, in jedem Falle einen Endigungsgrund für das Lizenzverhältnis bilden 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 der Erfindung des Beklagten am 1. Februar 1953, also kurz vor der Erhebung der Verletzungsklage, auf die UNI-Kunstpelzfertigung GmbH in L. übergegangen, deren Geschäftsanteile sich in der Hand des Klägers zu 2) und seiner Ehefrau befinden. Diese Firma nutzt die Erfindung des Beklagten seitdem mit Zustimmung der Klägerin zu 1) aus. Rechtlich bedeutet das, daß die Klägerin die Erfindungen durch Vergabe einer Unterlizenz verwertet. Es bedarf keiner Erörterung, ob sie bei den gegebenen Umständen dazu befugt war, denn der Beklagte hat insoweit keine Bedenken erhoben. Durch die Auflösung der Klägerin zu 1) hat sich danach an der Auswertung der Erfindungen des Beklagten im wesentlichen nichts geändert. Die Kläger können deshalb dem Beklagten gegenüber aus der Auflösung der Klägerin zu 1) keine Rechte herleiten. Damit ist der Lizenzvertrag noch in vollem Umfange als gültig anzusehen.

III. Im Eingang des Lizenzvertrages vom 10. Oktober 1951 wird festgestellt, der Beklagte sei Inhaber von ausländischen Patenten zur Herstellung von Chenille- und Persianer-Imitationsstoff. Die Erfindungen seien auch in Deutschland zur Anmeldung gebracht. Diese Angaben beziehen sich ersichtlich auf die deutschen Patente Nr 816 870 und 884 555. Das erstere betrifft nach seiner Überschrift eine "As. -Pelzimitation und Verfahren zu ihrer Herstellung". Die zugrunde liegende Erfindung

war bei Abschluß des Vertrages bereits in den genannten ausländischen Staaten patentiert. Die deutsche Anmeldung ist am 31. Oktober 1949 eingereicht worden. Gegenstand des Patents Nr 884 555 sind nach seiner Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtungen zur Bildung von Schlaufen an Chenille-Fäden für künstliche Pelze". Auch diese Erfindung war bereits durch ausländische Patente in den erwähnten Staaten geschützt. Sie ist am 27. März 1950 in Deutschland angemeldet worden.

Im Anschluß an die einleitenden Feststellungen wird in dem Lizenzvertrage bemerkt, der Beklagte habe der Klägerin zu 1 eine Lizenz "auf seine Erfindungen" erteilt. Das kann nach dem Zusammenhang nur so verstanden werden, daß damit die Erfindungen gemeint sind, die Gegenstand der im Eingang erwähnten und dort näher bezeichneten Patente bzw. Patentanmeldungen waren. Es fehlt jeder Anhalt dafür, daß das Benutzungsrecht der Klägerin zu 1 sich noch auf weitere, insbesondere auf in Deutschland noch nicht zum Patent angemeldete Erfindungen erstrecken sollte. Das vorliegende Patent ist aber erst am 19. Dezember 1951, also nach Abschluß des Lizenzvertrages in Deutschland angemeldet worden. Es fällt deshalb nicht unter das im Lizenzvertrage vorgesehene allgemeine Benutzungsrecht.

In dem Vertrage haben die Beteiligten sich indes verpflichtet, alle Verbesserungen des Verfahrens unentgeltlich miteinander auszutauschen. Eine solche Vereinbarung ist im allgemeinen dahin zu verstehen, daß auch solche Verbesserungen zur Verfügung zu stellen sind, die sich als patentfähige Erfindungen darstellen (Zeller, Erfindervertragsrecht S 96). Es ergibt sich insoweit lediglich die Frage, ob für die Auswertung eine besondere Vergütung zu entrichten ist (Zeller aaO).

In der erwähnten Vertragsbestimmung ist zwar nur von Verbesserungen des Verfahrens die Rede. Derartige Vereinbarungen sind gewöhnlich auch eng auszulegen (RG GRUR 1936, 57 587; 1940, 439 4407; Zeller aaO). Es kommt jedoch immer auf die Umstände des einzelnen Falles an. Die Beteiligten haben in dem Verträge vom 10. Oktober 1951 von vornherein nicht scharf zwischen Herstellungsverfahren und den zu ihrer Ausführung erforderlichen Vorrichtungen unterschieden. So betrifft insbesondere das deutsche Patent 884 555 sowohl ein Herstellungsverfahren wie die dazu geeigneten Einrichtungen. Es mag zwar im Hinblick darauf, daß die Klägerin zu 1 Stoffe und keine Vorrichtungen herstellt und vertreibt, die Lizenzgebühren auch allein nach dem Umsatz an Stoffen zu bemessen sind, zweifelhaft erscheinen, ob sich das Benutzungsrecht der Klägerin auch auf das Feilhalten und Inverkehrbringen der Vorrichtungen beziehen sollte. Es kann jedoch keinen Bedenken unterliegen, daß sie die geschützten Einrichtungen jedenfalls für ihre eigenen Zwecke herstellen und gebrauchen sollte. Denn das Herstellungsverfahren wäre für sie ohne Interesse, wenn sie dabei nicht zugleich die entsprechenden Vorrichtungen benutzen dürfte. Dieser enge Zusammenhang zwischen Verfahren und Vorrichtungen muß auch bei der Auslegung der Verbesserungsklausel beachtet werden. Er läßt es nach Treu und Glauben als geboten erscheinen, die hier in Frage stehende Bestimmung auch auf die zur Durchführung der Herstellungsverfahren geeigneten Einrichtungen zu erstrecken. So haben sie die Beteiligten auch selbst aufgefaßt; denn der Beklagte hat vorgetragen, er habe der Klägerin die entsprechenden Unterlagen "vertragsgemäß" zur Verfügung gestellt. Es versteht sich

dabei von selbst, daß die Klägerin die Erfindung nur für ihre eigenen Bedürfnisse verwenden darf.

Die Frage einer etwaigen besonderen Vergütung, die in solchen Fällen auch dann auftreten kann, wenn ausdrücklich eine unentgeltliche Überlassung vereinbart ist (RG aaO; Zeller aaO), stellt sich bei den hier gegebenen Verhältnissen nicht. Denn der Beklagte soll nach dem Lizenzvertrage einen Anteil an den Umsätzen an Pelzimitationstoffen erhalten. Die Vorteile einer verbesserten Herstellung kommen ihm auf diese Weise ohnehin zugute. Es ist auch nichts dafür zutage getreten, daß sich die Herstellung der Stoffe durch das Streitpatent derart vereinfacht oder verbilligt hätte, daß aus diesem Grunde eine Neuregelung des Anteils des Beklagten erforderlich wäre. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, daß der Beklagte der Klägerin zu 1 die Benutzung des Streitpatents für den eigenen Betrieb, wie im Vertrage vorgesehen, unentgeltlich gestatten muß.

IV. Bei dieser Sachlage läßt es sich nicht mit Treu und Glauben vereinbaren, wenn die Klägerin das Patent mit der Nichtigkeitsklage angreift. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob sich ein derartiges Vorgehen der Klägerin schon im Hinblick auf das durch den Lizenzvertrag an sich begründete allgemeine Vertrauensverhältnis nach Treu und Glauben verbietet (vgl. Urteil des Senats vom 29. Januar 1957 in der Parallelsache I ZR 84/55). Denn das hier in Frage stehende Patent unterliegt im Rahmen der Verbesserungsklausel in besonderem Maße dem Gebot von Treu und Glauben. Der gegenseitige Austausch von Verbesserungen verlangt eine besonders weitgehende Berücksichtigung der Belange des anderen Teils. Es läßt die

insoweit erforderliche Rücksichtnahme völlig vermissen, wenn dem anderen Teil der Patentschutz für eine Erfindung streitig gemacht wird, die als Verbesserung der lizenzierten Erfindungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen ist. Das Vorgehen der Klägerin zu 1 verstößt daher gegen Treu und Glauben.

Die Behauptung der Klägerin, 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.

V. Das Benutzungsrecht am Streitpatent steht im Rahmen des Lizenzvertrages allein der Klägerin zu 1) als Lizenznehmerin zu. Diese ist, obwohl sich sämtliche Anteile in der Hand des Klägers zu 2) befinden, als juristische Person rechtlich selbständig. Die wirtschaftlichen Vorteile der Benutzung fließen jedoch dem Kläger zu 2) als alleinigem Gesellschafter zu. Er setzt sich deshalb, wie in der vorangeführten Senatsentscheidung vom gleichen Tage näher ausgeführt, auch in seiner Person mit Treu und Glauben in Widerspruch, wenn er gegen den Bestand des Streitpatents angeht.

Die Klage erweist sich damit als unstatthaft. Sie mußte auf die Berufung des Beklagten als unzulässig abgewiesen werden.

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

Wilde

Birnbach

Krüger-Nieland

Christoph

Weiss