

Ia ZR 110/63

Verkündet
am 27. Juni 1963
Oechsler, Just. Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma M [REDACTED] GmbH., Elektrotechnische Erzeugnisse,
B [REDACTED], G [REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch ihren Geschäftsführer E [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Diplomingenieur Hans B [REDACTED], B [REDACTED],
F [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 11. Juni 1963 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Dr. Spengler, Claßen
und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil
des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in Berlin
vom 24. Oktober 1961 wird auf Kosten der Klägerin
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin stellt Erzeugnisse der Elektrotechnik her, insbesondere Drucktasten-Schaltwerke für Rundfunkgeräte. Der Beklagte war für sie auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung solcher Schaltwerke tätig. Hierüber sind zwischen den Parteien die Mitarbeiterverträge vom 27. Oktober 1950, 18. Juli 1951, 17. Januar 1952 und 21. Februar 1952 abgeschlossen worden. Bei Gelegenheit des Vertragsabschlusses vom 17. Januar 1952 will die Klägerin dem Beklagten ein von ihr entwickeltes Schaltwerk Sp 61 gezeigt haben, dessen wesentliche Merkmale der Beklagte nach ihrer Behauptung in das ihm später erteilte Patent 967 678 übernommen haben soll.

Am 21. Januar 1952, also vier Tage nach Abschluß des Vertrages vom 17. Januar 1952, war beim Patentamt eine undatierte Patentanmeldung des Beklagten eingegangen, die am 28. Juni 1956 zur Bekanntmachung der Anmeldung und schließlich unter Zurückweisung eines von der Firma S [REDACTED] & Co. in F [REDACTED] eingelegten Einspruches zum Patenterteilungsbeschluß vom 21. November 1957 führte. Der Hauptanspruch des dem Beklagten erteilten Patents 967 678 lautet:

Drucktasten-Schaltwerk für Rundfunkempfänger, Sprechanlagen und ähnliche Geräte mit klaviertastenähnlichen Schalthebeln, gekennzeichnet durch den Zusammenbau einer U- oder V-förmigen Wanne mit einer abdeckenden, die Wannenbreite erheblich überragenden Isolierplatte derart, daß durch die Verbindung beider ein in sich ge-

- 3 -

geschlossenes, mechanisch stabiles Profil entsteht, und ferner gekennzeichnet durch den Einbau der mechanischen Funktionsglieder des Schaltwerks in dieses geschlossene Profil und den Anbau des zugehörigen elektrischen Schaltteiles an den außerhalb gelegenen Teil der Isolierplatte.

Im Sommer 1952 hatte die Klägerin an die I-AG. und an die H-Werke Drucktastenschaltwerke vom Typ "9 Tasten" bzw. "Nora" geliefert. Im Rechtsstreit 52 O 29/52 des Landgerichts Berlin verklagte darauf der Beklagte die jetzige Klägerin auf Zahlung von Lizenzgebühren. Hierbei berief er sich auf die Verträge vom 27. Oktober 1950, vom 18. Juli 1951 und vom 21. Februar 1952 und behauptete, bei den Lieferungen der Klägerin handle es sich um Konstruktionen, die er "zur Wahrung seiner Urheberrechte am 21. Januar 1952 beim Patentamt angemeldet" habe. Der damalige Rechtsstreit endete mit dem gerichtlichen Vergleich vom 22. November 1952, in dem es u.a. heißt:

- "1. Die Beklagte (jetzt Klägerin) verpflichtet sich, an den Kläger (jetzt Beklagten) zum Ausgleich der Klageforderung und aller etwaigen weiteren Ansprüche des Klägers (jetzt Beklagten) aus den Verträgen vom 27. Oktober 1950, 18. Juli 1951, 17. Januar 1952 und 21. Februar 1952 7.000.- DM zu zahlen.
2.
3. Die Parteien sind sich darüber einig, daß die zu Ziffer 1 aufgeführten Verträge mit Wirkung vom 30. November 1952 aufgehoben sind.
4. Der Kläger (jetzt Beklagter) ist damit einverstanden, daß die Beklagte (jetzt Klägerin) die Tastenschalter, die von ihr in den



letzten Monaten laufend an die Firmen
L-0 und H-Werke geliefert
worden sind und geliefert werden, weiter
herstellt und vertreibt, und zwar unbe-
schadet etwaiger Patent- oder sonstiger
Schutzrechte des Klägers (jetzt Beklagten)
....."

Durch schriftlichen Vertrag vom 22. September 1954
gestattete sodann die Klägerin der Firma L-0 AG.
die Selbsterstellung der bisher von ihr gelieferten
Schaltwerke gegen Stücklizenz. Im Rechtsstreit 16-0 79/59
des Landgerichts Berlin verlangte der (jetzige) Beklagte
von der Firma L-0 AG. unter Berufung auf sein in-
zwischen erteiltes Patent Schadensersatz, da er im Ver-
gleich von 1952 der (jetzigen) Klägerin nur die Selbst-
herstellung und den Selbstvertrieb, nicht aber die Ver-
gabe von Rechten aus seiner Erfindung an Dritte gestattet
habe. Nachdem etwa 2 Monate später auch die vorliegende
Klage eingereicht war, ist der Rechtsstreit gegen die
L-0 AG., dem die Klägerin auf Streitverkündung
der dortigen Beklagten beigetreten ist, bis zur rechts-
kräftigen Erledigung des vorliegenden Prozesses vom Land-
gericht ausgesetzt worden.

Im jetzigen Verfahren macht die Klägerin geltend,
der Beklagte habe den wesentlichen Inhalt seines Pa-
tents 967 678 ohne ihre Einwilligung dem Drucktasten-
Schaltwerk "Sp 61" entnommen, das von ihr allein ent-
wickelt sei. Sie hat beantragt, den Beklagten zu verur-
teilen,

1. das Patent 967 678, Klasse 21a⁴ Gruppe
7202 nebst Unteransprüchen auf sie zu
übertragen,

2. in die Umschreibung des genannten Patentes in der Patentrolle auf sie zu willigen.

Der Beklagte hat Klageabweisung begehrt. Er hat jede Entnahme bestritten und weiter geltend gemacht, die durch sein Patent geschützte Erfindung sei mit der von der Klägerin vertriebenen Ausführung Sp 61, die im übrigen sein - des Beklagten - Geistesgut darstelle, nicht identisch. Zudem sei er durch den Vergleich vom 22. November 1952 in der Auswertung seiner Erfindung freigestellt. Etwaige Rechte der Klägerin aus den eingangs genannten 4 Verträgen und aus einer - von ihm nachdrücklich bestrittenen - Entnahmehandlung, welche die Klägerin in seiner Anmeldung vom 21. Januar 1952 sehe, seien durch den Vergleich vom 22. November 1952 aufgegeben und zudem verwirkt: die Klägerin habe bei Abschluß des Vergleichs nicht nur die Tatsache der Anmeldung vom 21. Januar 1952, sondern auch deren wesentlichen Inhalt gekannt; sie habe die Bekanntmachung der Anmeldung im Jahre 1956 ebenso wie die Patenterteilung von 1957 nicht zum Anlaß genommen, Schritte gegen ihn einzuleiten. Dies sei erst als Folge seiner eigenen, gegen die Firma L- O AG. gerichteten Klage geschehen; diese aber sei dadurch veranlaßt, daß die Klägerin die Grenzen der ihr im Vergleich von 1952 eingeräumten Rechte nicht eingehalten habe.

Landgericht und Kammergericht haben gegen die Klägerin erkannt. Mit der Revision beantragt die Klägerin Verurteilung des Beklagten gemäß ihren erstinstanzlichen Anträgen; der Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

A. Entnahme

I. Das Berufungsgericht läßt dahingestellt, ob der Beklagte am 17. Januar 1952 das Schaltwerk Sp 61 der Klägerin zu Gesicht bekommen hat und eine Entnahmehandlung überhaupt möglich war. Zumindest aus rechtlichen Gründen fehle es an einer widerrechtlichen Entnahme: Bei Konstruktionen nach dem streitigen Patent sei (a) eine V- oder U-förmige Wanne sowie (b) eine Isolierplatte, welche die Wannbreite erheblich überragt, (c) zu einem geschlossenen, mechanisch-stabilen Profil verbunden, wobei (d) die technischen Funktionsglieder in die Wanne eingebaut und (e) der elektrische Schaltteil an den außerhalb der Wanne gelegenen Teil der Isolierplatte angebaut sei. Demgegenüber sei beim Schaltwerk Sp 61 die Wanne offen; die Stabilisierung des Schaltwerks werde durch zwei seitwärts angebrachte Traversen erreicht. Selbst wenn der Beklagte die Einzelmerkmale a, b, d und e dem Schaltwerk Sp 61 entnommen haben sollte, zeichne sich doch die Gesamtkombination seines Patents zusätzlich durch den "einfacheren, billigeren und deshalb zweckmäßigeren, in Verbindung mit den anderen Elementen auch fortschrittlichen und erfinderischen Zusammenbau" von Wanne und Isolierplatte zu einem in sich geschlossenen mechanisch-stabilen Profil (Merkmal c) aus. Die Klägerin selbst habe zugegeben, daß es ein selbständiger Gedanke des Beklagten gewesen sei, die Stabilität durch Abdecken der Wanne mittels der Isolierplatte herbeizuführen. Dann aber habe der Beklagte den "wesentlichen Inhalt seiner

Anmeldung" (§ 4 Abs.3 PatG) nicht dem Schaltwerk Sp 61 entnommen, denn geschützt sei nur die Gesamtkombination.

II. Die Revision ist demgegenüber der Auffassung, das Merkmal c "als einziger technischer Beitrag des Beklagten gegenüber dem Schaltwerk Sp 61" hindere nicht, den wesentlichen Inhalt der Anmeldung im Sinne des § 4 Abs.3 PatG in der Verwendung der übrigen vier Merkmale zu sehen. Dann aber stehe die im Patent geschützte Erfindung der Klägerin zu, denn die Klägerin habe die vier Merkmale entwickelt und im Schaltwerk Sp 61 erstmals gemeinsam verwendet. Der Beitrag der Klägerin zur Erfindung sei wesentlich größer als derjenige des Beklagten, denn das Patentamt habe eine nur durch die Merkmale a bis c gekennzeichnete Kombination, für die der Beklagte in der ursprünglichen Anmeldung Schutz begehrt habe, als nicht patentfähig bezeichnet und Aufnahme der Merkmale d und e in den Hauptanspruch verlangt. Der Beitrag des Beklagten zur Erfindung verdiene im Grunde überhaupt keine Berücksichtigung, denn der erstrebte Erfolg eines mechanisch-stabilen Profils werde durch bloße Überdeckung der Wanne mit der Isolierplatte nicht erreicht: die Wanne sei nicht verwindungssteif; Traversen als eigentliche Mittel zur Versteifung des Profils seien deshalb in der Praxis beibehalten worden. Da somit die Klägerin und nicht der Beklagte den entscheidenden Beitrag erbracht habe, gebühre auch der Klägerin das erteilte Patent in vollem Umfange. Zumindest aber stehe ihr ein Anteil zu, da sie Miterfinderin sei. Auch ohne entsprechenden Hilfsantrag könne das Gericht auf anteilige Übertragung und Umschreibung in der Rolle erkennen, da dies nur ein Weniger

gegenüber der grundsätzlich verlangten Vollübertragung des Patentes sei.

III. Der Angriff der Revision, das Berufungsgericht habe den Tatbestand der Patentverwendung nach § 5 PatG rechtsirrig verneint, geht fehl.

Dabei kann dahinstehen, ob der Begründung des angefochtenen Urteils insoweit in rechtlicher Hinsicht in allen Einzelheiten beigestimmt werden kann. Das Berufungsgericht hat jedenfalls ohne Rechtsirrtum in tatsächlicher Würdigung festgestellt, daß es sich bei dem Merkmal c (Zusammenbau der Wanne mit der abdeckenden, die Wannbreite erheblich überragenden Isolierplatte zu einem in sich geschlossenen, mechanisch stabilen Profil) um ein wesentliches Merkmal handelt. Dann aber kann davon, daß der wesentliche Inhalt des Patents im Sinne der §§ 4 Abs. 3, 5 PatG von der Klägerin stamme, keine Rede sein. Zum wesentlichen Inhalt gehört jedenfalls auch die Abdeckung der Wanne durch die Isolierplatte zwecks Herstellung eines in sich geschlossenen, mechanisch stabilen Profils. Da dieses Kombinationsmerkmal nicht von der Klägerin stammt, ist ein Anspruch der Klägerin, in die volle Rechtsstellung des "Entnehmers" einzurücken (§ 5 PatG), nicht gegeben. Die Klägerin kann also nicht volle Übertragung des Patents verlangen.

Es fragt sich nun aber, ob die Klägerin Miterfinderin der durch das streitige Patent geschützten Erfindung ist und daher Übertragung des Patents an sich als Mitberechtigten verlangen kann. Hierzu enthält das Berufungsurteil

keine näheren Ausführungen. Zwar ist der Feststellung auf Seite 11 des Urteils, die etwaige Übernahme von Einzelmerkmalen oder einer Unterkombination durch den Beklagten sei keine Entnahme des wesentlichen Erfindungsinhalts, weil hier nur die Gesamtkombination geschützt sei, eine Darstellung des Erteilungsverfahrens vorangesetzt, bei der insbesondere die erst nachträgliche Aufnahme der Merkmale d und e in den Hauptanspruch rechtlich gewürdigt wird. Diese Untersuchung im Berufungsurteil erfolgte jedoch nicht dazu, einen etwaigen erfinderischen Beitrag der Klägerin zu ermitteln und rechtlich zu werten, sondern - wie schon der Ort der angestellten Untersuchung erkennen läßt - einzig zu dem Zweck, den Inhalt des streitigen Patents zu ermitteln, dessen volle Übertragung die Klägerin begehrt. Zu der Behauptung der Klägerin, die restlichen 4 Merkmale seien neu, sie seien von ihr entwickelt und erstmals im Modell Sp 61 kombiniert gezeigt, hat das Berufungsgericht ebensowenig Stellung genommen wie zu der Rechtsfrage, ob eine die vier Merkmale erstmals bringende Kombination selbständig schutzfähig wäre oder auch nur als schöpferischer Beitrag zur Erfindung des Beklagten gelten könnte.

Die im Berufungsurteil sonach unerörtert gebliebene Frage, ob die Klägerin als Miterfinderin anteilige Übertragung des Patents verlangen kann und ob insoweit ein Hilfsantrag erforderlich gewesen wäre, verliert indes ihre Entscheidungserheblichkeit dadurch, daß solchem Übertragungsverlangen ebenso wie dem Anspruch auf Übertragung des Vollrechts der Einwand des Beklagten aus § 242 BGB entgegensteht. Das Berufungsgericht hat - wie

unten zu C näher darzulegen ist - diesen Gesichtspunkt als Hilfsbegründung seiner Entscheidung gebracht. Die dort an sich zur Frage einer Übertragung des Vollrechts gemachten Ausführungen haben jedoch ebenso Bedeutung, soweit die Einräumung einer Mitberechtigung der Klägerin am Patent zur Entscheidung steht.

B. Vertragliche Ansprüche, Vergleichseinwand.

I. Soweit die Klägerin den Übertragungsanspruch aus Vertrag herzuleiten sucht, vertritt das Berufungsgerecht die Auffassung, alle Mitarbeiterverträge, durch die der Beklagte möglicherweise der Klägerin Rechte an seinen Erfindungen oder zum Erwerb seiner Erfindungen zugestanden habe, seien durch Ziffer 3 des Vergleichs vom 22. November 1952 mit Wirkung zum 30. November 1952 aufgehoben worden. Die Klägerin könne daher aus diesen Verträgen Rechte nicht herleiten.

II. Die Revision tritt dieser Auslegung mit dem Hinweis entgegen, der Beklagte habe im Vorprozeß von 1952, obwohl vertraglich dazu verpflichtet, die Klägerin nicht über den Inhalt seiner Patentanmeldung vom 21. Januar 1952 unterrichtet, in jenem Rechtsstreit sogar durch seinen Prozeßbevollmächtigten erklären lassen, seine Anmeldung habe mit der Konstruktion Sp 61 der Klägerin "nichts zu tun". Selbst wenn man dem Beklagten zugutehalte, daß er in seiner ursprünglichen Anmeldung das von ihm stammende Merkmal c als allein erfindungswesentlich hervorgekehrt habe, könne man doch nicht daran vorbeigehen, daß schließlich auf die Prüferbescheide vom 16. März und 21. Dezember 1954 hin der Hauptanspruch eine Fassung erhalten habe, welche

die Mitverwendung der vier in der Konstruktion Sp 61 bereits enthaltenen und von ihr, der Klägerin, entwickelten Merkmale einschließe. Das Berufungsgericht - so meint die Revision - hätte den Vergleich vom 22. November 1952 auf seine Reichweite untersuchen müssen, soweit er die Aufhebung der früheren Mitarbeiterverträge ausspreche; ferner hätte das Berufungsgericht, wenn es etwa zum Ergebnis gekommen sei, die alten Verträge seien aufgehoben, weiter nach § 242 BGB prüfen müssen, ob der Beklagte sich "angesichts seiner Treuwidrigkeit" auf eine so weitreichende Aufhebungsvereinbarung berufen könne. Die Klägerin habe bei Abschluß des Vergleichs vom 22. November 1952 jedenfalls nicht den Willen gehabt, den Anspruch auf Überlassung des Patents oder der Patentanmeldung preiszugeben, soweit ein solcher Anspruch sich auf der Grundlage der alten Mitarbeiterverträge ergeben habe; der Tatbestand der Vergleichserschleichung durch den Beklagten liege auf der Hand.

III. 1. Auch dieser Revisionsangriff ist unbegründet. Es ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht die Frage, welchen Einfluß der Prozeßvergleich vom 22. November 1952 auf die alten Mitarbeiterverträge hatte, verhältnismäßig kurz abgehandelt und von einer Erörterung, ob der Beklagte sich auf eine etwaige Aufhebung der alten Mitarbeiterverträge durch den Vergleich berufen könne, ganz abgesehen hat. Die Akten des Vorprozesses, die dem Berufungsgericht vorlagen, zeigen eindeutig, daß als Ungewißheit (§ 779 BGB), die durch den Vergleich beseitigt werden sollte, die Frage anzusehen war, ob etwa dem Beklagten Lizenzgebühren für die damaligen Lieferungen der Klägerin an die Firmen L-AG. und H-Werke

zustanden. Es handelte sich bei diesen Lieferungen - un-
streitig - um das sog. Neun-Tasten-Schaltwerk, welches
- gleichfalls unstreitig - bereits alle 5 Merkmale des
späteren Patents aufwies. Diese den Parteien bekannte
Konstruktion nahm der jetzige Beklagte im damaligen Pro-
zeß als sein geistiges Eigentum in Anspruch, während die
jetzige Klägerin im damaligen Rechtsstreit gegenüber dem
Zahlungsverlangen des jetzigen Beklagten nicht nur Zu-
rückbehaltungsrechte wegen angeblich unzureichender Un-
terrichtung über dessen Patentanmeldung geltend machte,
sondern auch das Vorliegen einer eigenen Konstruktion
des jetzigen Beklagten mit der Begründung abstritt, von
jenen im Neun-Tasten-Schaltwerk enthaltenen Merkmalen
stamme nur die Verbindung von Wanne und Isolierplatte
(= Merkmal c) vom Beklagten; dies Merkmal stelle aber nur
ein "uraltes Element der Montage" dar und könne "weder
als Gegenstand eines Schutzrechts noch als lizenzpflichti-
ger Vertragsgegenstand angesehen werden" (Schriftsatz
der jetzigen Klägerin vom 31. Oktober 1952 S. 8 ff, Bei-
akte Landgericht Berlin 52 O 29/52, Bl. 24 f).

Schon im damaligen Prozeß stritten die Parteien also
einzig über die Grundlage des Lizenzanspruchs, nicht et-
wa über Art und Ausmaß der Lieferungen an L- und
H-. Beide Parteien nahmen für sich in Anspruch,
das an die genannten Firmen vertriebene Neun-Tasten-
Schaltwerk sei ihre geistige Leistung. Kannte die jetzige
Klägerin damals auch noch nicht die Patentanmeldung des
Beklagten in ihren Einzelheiten, so gehörte doch auch die
insoweit bestehende Ungewißheit mit zu dem Sachverhalt,
der im Vergleich eine Regelung dahingehend erfuhr, daß

die Klägerin auf der Offenlegung der Anmeldung des Beklagten nicht weiter beharrte. Zudem hatte die jetzige Klägerin in ihrem damaligen Schriftsatz vom 31. Oktober 1952, um einen erfinderischen Beitrag des jetzigen Beklagten am Neun-Tasten-Schaltwerk abzustreiten, dieses in allen Einzelheiten derart genau beschrieben, daß sie damit auch zu erkennen gab, in welcher Richtung sie das Bemühen des Beklagten um Patenterteilung für eine neue Erfindung vermutete.

Gegenüber dem Neun-Tasten-Schaltwerk bedeutete die im späteren Patent des Beklagten geschützte Konstruktion nichts Überraschendes. Dies gilt insbesondere für das Auftreten der Merkmale d und e im Hauptanspruch, da der Klägerin diese Konstruktionselemente schon aus dem umstrittenen Neun-Tasten-Schaltwerk bekannt waren. Durch Aufnahme dieser Merkmale in den Hauptanspruch war der Gegenstand der Erfindung des Beklagten wesentlich enger abgesteckt worden, als wenn ihm - womit die Klägerin doch rechnen mußte - schlechthin, d.h. ohne Rücksicht auf die Unterbringung der mechanischen und elektrischen Schaltteile, Schutz schon für die Verbindung von Wanne und Isolierplatte zu einem mechanisch-stabilen Profil zuerkannt worden wäre.

Bei dieser Sachlage ist nicht zu erkennen, aus welchem Grunde die Feststellung des Berufungsgerichts, die alten Mitarbeiterverträge seien durch den Prozeßvergleich aufgehoben worden, auf einem Rechtsfehler beruhen könnte. Ziel des Vergleichs war über das ursprüngliche Zahlungsbegehren hinaus unstreitig auch eine Lösung der durch die

Mitarbeiterverträge geschaffenen Dauerbeziehung und im Zusammenhang damit eine Abgrenzung der beiderseitigen Interessen auf der Basis künftiger Selbständigkeit. Die Aufhebung der Verträge und die damit verbundene Preisgabe etwaiger vertraglicher Rechte an den Erfindungen des Beklagten ebenso wie die Freistellung des Beklagten bei weiterem Verfolg seiner Patentanmeldung erscheint somit als die natürliche Gegenleistung für die der Klägerin zugebilligte Berechtigung, das Neun-Tasten-Schaltwerk unbeschadet etwaiger gewerblicher Schutzrechte des Beklagten weiter herzustellen und zu vertreiben. Dahin stehen kann also, ob die damals vom Beklagten vertretene Auffassung, das Wesen seiner angemeldeten Erfindung bestehe einzig in der Verbindung von Wanne und Isolierplatte zu einem geschlossenen, mechanisch-stabilen Profil, für sich allein schon Anlaß wäre, die vorbehaltlose Gültigkeit des Prozeßvergleichs und damit auch die dort ausgesprochene Aufhebung der Mitarbeiterverträge zu bejahen.

2. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts betraf dieser Prozeßvergleich freilich nur vertragliche, aus den alten Mitarbeiterverträgen etwa herleitbare Ansprüche der Klägerin auf Übertragung von Erfindungen, in diesem Rahmen freilich auch von solchen Erfindungen, an denen die Klägerin selbst keinerlei schöpferischen Anteil hatte. Daß die Klägerin im Vergleich auch gesetzliche Ansprüche auf (volle oder anteilige) Übertragung des Patents, die ihr aus etwaigen Entnahmen des Beklagten zustanden, preisgegeben hätte, ist im Berufungsurteil nicht gesagt. Ob Feststellungen hierzu deshalb unterblieben sind, weil das Berufungsgericht zuvor solche gesetzlichen

Ansprüche verneint hatte, oder aber deshalb, weil das Berufungsgericht einen auch die gesetzlichen Ansprüche umfassenden Vertragswillen der Parteien nicht feststellen konnte, ist dem Berufungsurteil nicht zu entnehmen. Die Ausführungen im Berufungsurteil zum Vergleichseinwand sind durchaus selbständig und nicht als bloße Hilfsbegründung zu den vorangehenden Ausführungen über die Entnahme gebracht, so daß die vorangegangene Feststellung des Berufungsgerichts, es bestünden keine Ansprüche aus Entnahme, nicht ohne weiteres als bei Behandlung des Vergleichseinwands schon zugrundegelegt gelten kann. Der erkennende Senat kann von sich aus Feststellungen über den Vertragswillen der Parteien bei Vergleichsabschluß nicht treffen, da er damit unbefugt einen Individualvertrag auslegen würde.

C. Verwirkung, unzulässige Rechtsausübung.

I. Es fragt sich daher, ob der Beklagte dem etwa bestehenden Recht der Klägerin, als Miterfinderin anteilige Übertragung des Patents zu verlangen (oben zu A III 2), mit dem Einwand aus § 242 BGB erfolgreich entgegentreten kann. Hierzu heißt es im Berufungsurteil:

Selbst wenn man eine widerrechtliche Entnahme oder eine Vertragsverletzung durch den Beklagten bejahen wollte, stünde dem Übertragungsanspruch der Klägerin der Einwand der Verwirkung (§ 242 BGB) entgegen. Die Klägerin habe schon während des Vorprozesses, der zum Abschluß des gerichtlichen Vergleichs vom 22. November 1952 führte, gewußt, daß der Beklagte am 21. Januar 1952 seine Konstruktion zum Patent angemeldet hatte und daß der Beklagte seine

damalige Lizenzklage wegen der Herstellung und des Vertriebes der an die L[REDACTED]-O[REDACTED] AG. und die H[REDACTED]-Werke gelieferten Drucktasten-Schaltwerke auf diese Konstruktion stützte.

Die jetzige Klägerin habe im damaligen Prozeß in ihrem Schriftsatz vom 31. Oktober 1952 folgendes geltend gemacht:

a) Der Beklagte nehme für sich die Konstruktion der von ihr jetzt fabrizierten (und an die L[REDACTED]-O[REDACTED] AG. und die H[REDACTED]-Werke gelieferten) Drucktasten-Schaltwerke in Anspruch;

b) sie selber habe erst jetzt erfahren, daß der Beklagte seine Urheberrechte bereits am 21. Januar 1952, also vier Tage nach Abschluß des Vertrages vom 17. Januar 1952, angemeldet habe;

c) der Beklagte habe hinter ihrem Rücken Verhandlungen mit der L[REDACTED]-O[REDACTED] AG. und den H[REDACTED]-Werken zwecks Übernahme seiner angemeldeten Konstruktion geführt;

d) da die von dem Beklagten dort vorgelegte Konstruktion starke Ähnlichkeit mit ihrer eigenen aufgewiesen und der Beklagte dort auf seinen Streit mit ihr hingewiesen habe, hätten die beiden Firmen die Verwendung der Vorschläge beider Parteien abgelehnt;

e) es lägen erhebliche Bedenken vor, ob die Konstruktionen des Beklagten überhaupt sein geistiges Eigentum seien;

f) die Konstruktion des Beklagten enthalte in Wirklichkeit nur Merkmale, die dem Stande der Technik entsprächen, oder Elemente, die nachgewiesenermaßen von der Klägerin oder ihren Mitarbeitern selbst ausgearbeitet worden seien;

g) der Beklagte habe eine eigene Konstruktion, wie sich jetzt herausgestellt habe, überhaupt nicht entwickelt;

h) nach allen Unterlagen seien in dem von ihr an die L[REDACTED]-O[REDACTED] AG. und die H[REDACTED]-Werke gelieferten Drucktasten-Schaltwerk nur die Befestigung der aus Isolierstoff bestehenden Montageplatte mit der Wanne auf die Idee des Beklagten zurückzuführen, und diese Idee bestehe in laschenartigen Ansätzen der Wanne, die durch Schlitzte der Hartpapierplatte hindurchragten und dann etwas verdrillt würden.

Der Beklagte - so fährt das Berufungsurteil nach inhaltlicher Wiedergabe des genannten Schriftsatzes vom 31. Oktober 1952 fort - habe sich somit schon bei Abschluß des Vergleichs vom 22. November 1952 dem Glauben hingeben können, daß der Klägerin der Inhalt seiner Patentanmeldung im wesentlichen bekannt sei. Wenn die Klägerin trotzdem den Vergleich vom 22. November 1952 mit ihm abgeschlossen und sich von ihm die Erlaubnis habe geben lassen, daß sie die an die L[REDACTED]-O[REDACTED] AG. und die H[REDACTED]-Werke gelieferten Tastenschalter - die trotz späterer Verwendung zusätzlicher Traversen den Erfindungsgedanken des Beklagten benutzten - weiter herstellen und

vertreiben dürfe, und zwar unbeschadet etwaiger Patent- oder sonstiger Schutzrechte des Beklagten, so habe der Beklagte schon damals annehmen können, daß ihm die Klägerin das Schutzrecht, das ihm aus seiner Patentanmeldung vom 21. Januar 1952 möglicherweise einmal entstehen werde, belassen werde. Dies würde auch dann zu gelten haben, wenn - wie die Klägerin behaupte - der Beklagte der Klägerin durch seinen Prozeßbevollmächtigten bei Beginn des damaligen Prozesses sollte erklärt haben, seine Patentanmeldung habe mit der Konstruktion Sp 61 der Klägerin nichts zu tun. Des Glaubens, die Klägerin werde nichts gegen seine Schutzrechte unternehmen, habe der Beklagte erst recht dann sein können, nachdem die Anmeldung am 28. Juni 1956 und die Erteilung des Patents am 21. November 1957 bekanntgemacht waren, die Klägerin aber trotzdem nicht gegen ihn vorging, obwohl er doch hätte annehmen dürfen, daß der Klägerin, die ein Spezialunternehmen für Drucktasten-Schaltwerke betreibe, diese Bekanntmachungen nicht verborgen geblieben sein konnten. Der Beklagte habe nunmehr endgültig annehmen müssen, daß die Klägerin sich nicht verletzt fühle oder jedenfalls keine Übertragungsansprüche mehr gegen ihn erheben werde. Er habe sich hierauf einrichten dürfen. Mit der erst im November 1959 erhobenen Klage handle die Klägerin somit treuwidrig. Dies gelte umso mehr, als die Klägerin - wie ihrem Vortrag zu entnehmen sei - von dem Inhalt der Patentanmeldung alsbald nach deren Bekanntgabe schon Kenntnis erlangt habe.

II. Die Revision bezeichnet die Annahme einer Verwirkung des Übertragungsanspruchs als rechtsirrig und bringt vor:

Bei Bekanntmachung der Erteilung des Patents (1957) habe die Klägerin kein Interesse an der Verhinderung der Patenterteilung gehabt, da sie auf Grund des Vergleichs von 1952 eine "Freilizenz" gehabt habe. Das vom Beklagten angestrebte Patent hätte ihr sogar "die Konkurrenz vom Halse halten können". Dies habe sich erst geändert, als sie ihrer Kundin, der L [REDACTED]-O [REDACTED] AG., die Selbsterstellung in beschränktem Umfang gestattet habe und der Beklagte gegen die genannte Firma klageweise vorgegangen sei. Der Beklagte habe also ihr anfängliches Schweigen zur Bekanntmachung der Patentanmeldung und der Patenterteilung nicht als Interessenlosigkeit verstehen können; eine Zweijahresfrist für die Annahme einer Verwirkung sei auf jeden Fall zu kurz.

III. Auch dieser Angriff der Revision ist nicht begründet.

Das Berufungsgericht hat entscheidend darauf abgestellt, daß der Beklagte auf Grund des Wortlautes des Prozeßvergleichs von 1952 und der Umstände seines Zustandekommens, insbesondere des Vorbringens der Klägerin im Rechtsstreit 52 O 29/52, des Glaubens sein konnte, daß ihm die Klägerin das Schutzrecht, das ihm aus seiner Patentanmeldung vom 21. Januar 1952 möglicherweise einmal entstehen werde, belassen und sich mit der im Prozeßvergleich eingeräumten Lizenz begnügen werde. Zur Unterstützung seiner Auffassung hat das Berufungsgericht mitberücksichtigt, daß der Beklagte in seinem Vertrauen, das durch das Verhalten der Klägerin bei Vergleichsschluß hervorgerufen worden war, durch die Untätigkeit der Klägerin nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung im Jahre 1956 bestärkt worden ist; nach

der Feststellung des Berufungsgerichts hat die Klägerin schon bald von der Bekanntmachung der Anmeldung Kenntnis erlangt.

Diese im wesentlichen tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Wenn der Berufsrichter hiervon ausgehend die Auffassung vertreten hat, die Klägerin habe treuwidrig gehandelt, weil sie erst 7 Jahre nach Vergleichsschluß (November 1959) den Anspruch auf Übertragung des Patentes geltend gemacht und nunmehr dem Vergleich eine andere Deutung gegeben habe, als sie der Beklagte berechtigterweise erwarten konnte, so kann dem aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Die Ausführungen des Berufungsgerichts, die an sich zum Anspruch auf Vollübertragung des Patents gebracht sind, treffen dabei in gleicher Weise auf den nach A III 2 allein noch in Rede stehenden Fall der anteiligen Übertragung des Patentes zu. Soweit die Revision geltend macht, die Klägerin habe kein eigenes Interesse gehabt, gegen den Beklagten vorzugehen und dies sei dem Beklagten offensichtlich aus dem Vergleich bekannt gewesen, sucht sie an Stelle der ohne Rechtsverstoß getroffenen tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts eine andere Würdigung zu setzen, womit sie in der Revisionsinstanz jedoch nicht gehört werden kann. Die Geltendmachung des Anspruchs auf (anteilige) Übertragung des Patentes steht mithin im Widerspruch zu dem früheren Verhalten der Klägerin, das den Schluß rechtfertigte, daß sie einen Anspruch auf Einräumung der Inhaberschaft oder Mitinhaberschaft am erteilten Schutzrecht nicht verheben werde. Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt widerspruchsvollen Verhaltens (venire contra

factum proprium) ist die Klägerin daher an der Geltendmachung eines etwaigen Anspruchs auf Einräumung der Mitinhaberschaft am erteilten Schutzrecht des Beklagten gehindert (§ 242 BGB). Daß das Berufungsgericht den von ihm festgestellten Sachverhalt unter den rechtlichen Gesichtspunkt der "Verwirkung" und nicht unter den zutreffenderen Gesichtspunkt des "widerspruchsvollen Verhaltens" eingeordnet hat, ist unerheblich. In beiden Fällen handelt es sich um Tatbestände der unzulässigen Rechtsausübung im Sinne des § 242 BGB.

Den in diesem Zusammenhang erhobenen sonstigen Angriffen der Revision braucht schon deshalb nicht weiter nachgegangen zu werden, weil sie sich auf die für die Verwirkung typische Frage des Zeitablaufs beziehen, die jedoch bei der rechtlichen Betrachtungsweise unter dem Gesichtspunkt des widerspruchsvollen Verhaltens keine entscheidende Rolle spielt (vgl. dazu Staudinger-Weber, 11. Aufl., § 242 Anm. D 347).

Da das angefochtene Urteil auch sonst keinen Rechtsirrtum erkennen läßt, war die Revision als unbegründet zurückzuweisen. Die Kosten der Revisionsinstanz waren der Klägerin aufzuerlegen (§ 97 Abs.1 ZPO).

Spreng Löscher Spengler Claßen Schneider