

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 9, 13, 37, 40 Abs. 3 Satz 2

- a) Zur Frage, wann die Nichtigkeitsklage eines Lizenznehmers auch ohne ausdrückliche Nichtangriffsabrede unzulässig ist.
- b) Zur Frage, wann die Nichtigkeitsklage eines Lizenznehmers infolge Nachwirkungen eines beendigten Lizenzvertrages unzulässig ist.
- c) Bei einem Lizenzvertrag, der nicht auf die volle Dauer des Schutzrechts abgeschlossen ist oder der vor Ablauf des Schutzrechts ohne Angabe von Gründen gekündigt werden kann, verstößt der Lizenznehmer auch bei Vorliegen weiterer Umstände, die sonst möglicherweise für eine fortwirkende Nicht-Angriffsverpflichtung des Lizenznehmers sprechen könnten, - in der Regel - nicht gegen Treu und Glauben, wenn er nach der regulären Vertragsbeendigung und dem damit gegebenen Wegfall aller ausdrücklich vereinbarten Rechte und Pflichten die Nichtigkeitsklage erhebt.

BGH, Urt.v. 14. Juli 1964 - Ia ZR 195/63 Bundespatentgericht

Ia ZR 195/63

Verkündet
am 14. Juli 1964
Oechler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma C [REDACTED]-I [REDACTED] A.G. in H [REDACTED] (P [REDACTED]),
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand

1. Dr. W [REDACTED] in G [REDACTED],

2. Dr. St [REDACTED] in H [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin, Anschlußberufungsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] -

gegen

Dr. Arno Sta [REDACTED] in B [REDACTED]-B [REDACTED], Sch [REDACTED]weg [REDACTED],

Beklagten, Berufungsbeklagten, Anschlußberufungskläger,
- Prozeßbevollmächtigto: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] und
Patentanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

betroffend das Patent 952 513

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 9. Juli 1964 unter Mitwirkung der Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und Schneider
durch Zwischenurteil

für Recht erkannt:

Die Nichtigkeitsklage ist zulässig.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

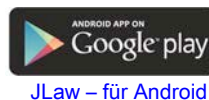
Der Beklagte ist als Erfinder Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 20. Oktober 1950 anlaufenden, ein Verfahren zum Schutz von keramischen Oberflächen betreffenden Patents 952 513.

Nachdem der Beklagte die Klägerin seit dem Jahre 1949 in allmählich zunehmendem Maße in Rohstoff- und Entwicklungsfragen beraten hatte, übernahm er im Oktober 1954 zunächst aushilfsweise die Leitung ihres Laboratoriums. Mit Vertrag vom 1. November 1954 verpflichtete sich der Beklagte, der Klägerin seine "Vanal-Patente auf keramischem Gebiet" entsprechend der damals noch nicht bekannt gemachten "Stamm-anmeldung" zu dem späteren Patent 952 513, dem Streitpatent, und seine entsprechenden Warenzeichenrechte zu übertragen. Er räumte der Klägerin das Recht ein, die nach seinen Erfindungen hergestellten Erzeugnisse unter seinem Warenzeichen "Vanal" allein in Europa mit Ausnahme von England und den skandinavischen Ländern herzustellen und zu vertreiben und unter dem Namen der Klägerin zum Patent anzumelden. Er verpflichtete sich, die Klägerin in den Erteilungsverfahren, bei Angriffen auf die Patente oder bei Patentverletzungen zu unterstützen und seinerseits nicht gegen die Patente vorzugehen, die Klägerin in die Herstellungsweise der Patentgegenstände einzuweisen, über die Rezepte zu informieren und sich für den Verkauf der "Vanal"-Erzeugnisse einzusetzen, wobei ihm nur Speesen und Reisekostenersatz zustanden. Verbesserungen und Weiterentwicklungen hatte er allein der Klägerin zur Verfügung zu stellen und vor anderen geheimzuhalten. Die Kosten der Anmeldungen und Patente übernahm die Klägerin von der Überschreibung an. Die Klägerin hatte die

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

noch erforderlichen Entwicklungsarbeiten durchzuführen und die Patente aufrecht zu erhalten, soweit die Entwicklungsarbeiten die technische Verwertbarkeit ergaben. Als "Kaufpreis" wurde eine Zahlung von 5 % vom Nettofaktorenbetrag aller von der Klägerin gelieferten "Vanal"-Produkte vereinbart, wobei die Klägerin jedoch als Mindestbetrag ein jährliches Fixum von 3.600 DM garantierte. § 9 des Vertrages lautet:

"Die Verpflichtung der H S H (der Klägerin) zur Aufrechterhaltung der Patente gemäß § 5 besteht auf die Dauer von 5 Jahren und verlängert sich jeweils um weitere 3 Jahre, wenn nicht einer der Vertragsteile mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer die Einstellung der Verfahrensbenützung verlangt. Beide Parteien sind zu dem fristlosen Verlangen der Einstellung der Verfahrensbenützung berechtigt, wenn der andere Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag trotz einer schriftlichen Anmahnung nicht nachkommt.

In diesem Falle ist H S H verpflichtet, die ihr übertragenen Patente auf den Erfinder und ursprünglichen Eigentümer Herrn Dr. Staerker (den Beklagten) zurückzuübertragen.

Die Kosten der Rückübertragung trägt der Vertragsteil, der die Einstellung der Benützung des Verfahrens verlangt hat, im Falle der Vertragsverletzung jedoch der Vertragsteil, der den Vertrag verletzt hat."

Entsprechend diesem Vertrag übertrug der Beklagte die Rechte aus der Patentanmeldung für das Streitpatent auf die Klägerin, der daraufhin das Streitpatent erteilt wurde.

Mit schriftlichem Vertrag vom 1. Juli 1955 stellte die Klägerin den Beklagten als "technisch wissenschaftlichen Mitarbeiter" und Leiter ihres Laboratoriums ein. Dieser Einstellungsvertrag wurde zunächst für 1 Jahr geschlossen, jedoch mit der Vereinbarung, daß er sich jeweils um ein weiteres Jahr verlängern sollte, wenn er nicht mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werde. Der Beklagte verpflichtete sich in dem Vertrag, mindestens 3 Wochen im Monat seine Arbeitskraft der Klägerin zur Verfügung zu stellen, auf dem Gebiet "Feuerfest" ausschließlich für die Klägerin tätig zu sein und ihr seine Entwicklungsarbeiten und Patente gegen eine Umsatzvergütung zur Benutzung zu überlassen.

Die anfangs vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen dem Beklagten und den Vorstandsmitgliedern der Klägerin verschlechterte sich nach einem Wechsel der Vorstandsmitglieder der Klägerin ab Mitte 1957. Am 16. Januar 1958 fand in Düsseldorf, im Büro und in Gegenwart von Rechtsanwalt Gewiese, dem Vertrauensanwalt des Beklagten, eine Besprechung zwischen ihm und der Klägerin statt, bei der die Klägerin durch ihren früheren kaufmännischen Direktor Schoeller vertreten war. Im Verlauf dieser Besprechung wies der Beklagte auf den Wert seines Patents hin und darauf, daß er den Vertrag mit der Klägerin in zwei Jahren kündigen könne. Er bot die unkündbare Verlängerung des Vertrages auf die gesamte Laufzeit des zuletzt angemeldeten Auslandspatents, d.h. bis zum Jahre 1971, an, wobei er ein Fixum von jährlich 60.000 DM forderte und eine mit dem Umsatz steigende Umsatzbeteiligung. In der Verhandlung ermäßigte er seine Forderung auf ein Fixum von 48.000 DM im Jahr und eine Umsatzlizenz von 5 % bis zu einem Umsatz von 1,2 Millionen DM und für den darüber hinausgehenden Umsatz auf

eine Lizenz von 4 %. Zu einer endgültigen Einigung kam es jedoch nicht, auch nicht bei einer erneuten Besprechung der Parteien im Büro des Rechtsanwalts Gewiese in Düsseldorf am 10. Dezember 1958, bei der von Seiten der Klägerin der Aufsichtsratsvorsitzende Rechtsanwalt Mack, das technische Vorstandsmitglied Dr. Weckerle und der von ihr zugezogene Patentanwalt Klöpper anwesend waren.

Mit Schreiben vom 22. April 1959, das bei der Klägerin am 24. April 1959 einging, kündigte der Beklagte den zwischen den Parteien abgeschlossenen Lizenzvertrag zum 31. Oktober 1959. In dem Schreiben heißt es, die Kündigung erfolge vorsorglich; es werde die Möglichkeit offen gelassen, zu einer Neuregelung des Vertragsverhältnisses auf einer beiderseits zumutbaren und den üblichen Gepflogenheiten entsprechenden Grundlage zu gelangen.

Am 25. April 1959 bestätigte die Klägerin den Eingang der Kündigung und ergänzte dabei, auch sie vertrete den Standpunkt, daß der Vertrag den heutigen Verhältnissen nicht mehr entspreche, so daß auch sie selbst die Kündigung beabsichtigt gehabt habe. Auch die Klägerin brachte in ihrem Schreiben zum Ausdruck, daß sie bereit sei, über eine neue Vereinbarung zu verhandeln. Mit Schreiben ihres Patentanwalts vom gleichen Tage legte die Klägerin dem Beklagten unter Entgegenhaltung des Aufsatzes von Amberg in "The Journal of the American Ceramic Society" dar, daß sie begründete Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents habe.

Zu einer neuen vertraglichen Vereinbarung kam es jedoch nicht. Vielmehr wurde sogar der Dienstvertrag des Beklagten im gegenseitigen Einverständnis der Parteien vom 30. Juni 1959 beendet. Da die Klägerin entgegen der vorangegangenen

Gepflogenheit in die zum 30. Juni 1959 fällige Abrechnung nach dem Lizenzvertrag die "Vanalierten Stampfmassen" nicht aufnahm, voranlaßte der Beklagte die Lieferfirma des "Vanal", die Firma Degussa, die Belieferung der Klägerin mit "Vanal" einzustellen.

Mit Schreiben vom 14. Oktober 1959 übersandte die Klägerin dem Beklagten die Übertragungserklärung für das Streitpatent und stellte die Übertragung der entsprechenden Auslandspatente in Aussicht. Unter Bezugnahme auf das Schreiben ihres Patentanwalts vom 25. April 1959 fügte sie eine Fotokopie der US-Patentschrift 2 422 215 bei und kündigte eine Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent mit der Begründung an, daß sie sich nach Ablauf des Vertrages durch nicht rechtsbeständige Rechte nicht in ihrer Produktion stören lassen könne. Sie bot an, von einer Nichtigkeitsklage abzusehen, wenn der Beklagte bis zum 31. Oktober 1959 erkläre, daß er aus dem Streitpatent keine Rechte gegen sie herleiten werde. Am 24. November 1959 erhob die Klägerin die Nichtigkeitsklage.

Der Beklagte hat unter Bezugnahme auf die Entscheidungen des Reichsgerichts in RGZ 101, 235, 237, des Bundesgerichtshofs in GRUR 1956, 264 und des Deutschen Patentamts in Mitt. 1960, 77 geltend gemacht, die Erhebung der Nichtigkeitsklage verstoße gegen Treu und Glauben. Die in dem Lizenzvertrag zugunsten der Klägerin vorgesehene Nichtangriffsklausel müsse nach der (Rück-) Übertragung des Patents auf ihn zu seinen Gunsten wirken. Zu berücksichtigen sei auch der gesellschaftsähnliche Charakter des Lizenzvertrages, der Treuepflichten über die Vertragsbeendigung hinaus ergebe. Daß es nach der Vertragsbeendigung nicht zum Abschluß eines neuen Vertrages gekommen sei, beruhe nicht auf seiner überhöhten Lizenzforderung, sondern darauf, daß die Klägerin die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents bestritten habe. Die Klägerin hat demgegenüber vorgetragen, zum Abschluß eines neuen Vertrages

sei es nur deshalb nicht gekommen, weil der Beklagte einer ernsthaften Auseinandersetzung über den freien Stand der Technik aus dem Wege gegangen sei. Sie hat die Ansicht vertreten, der vom Beklagten selbst gekündigte Vertrag bindet sie nicht mehr.

Das Bundespatentgericht hat mit der hier angefochtenen Entscheidung vom 10. Juli 1962 die Klage für zulässig gehalten und das Patent unter Zurückweisung der Klage im übrigen teilweise vernichtet. Es hat die Klägerin deshalb nicht für gehindert gehalten, die Nichtigkeitsklage zu erheben, weil der Beklagte den Vertrag selbst gekündigt habe und weil er trotz Setzung einer Ausschlußfrist nicht schlüssig dargetan habe, daß die Klägerin ihn durch vertragswidriges Verhalten zu der Kündigung veranlaßt habe.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin frist- und formgerecht Berufung eingelegt, mit der sie die restlose Vernichtung des Streitpatents erstrebt.

Der Beklagte hat Anschlußberufung eingelegt. Er beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Nichtigkeitsklage abzuweisen, hilfsweise die Ansprüche des Streitpatents in anderer Weise neu zu fassen, und die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Anschlußberufung des Beklagten.

Entscheidungsgründe:

Gemäß § 40 Abs. 1 PatG kann über die Zulässigkeit der Klage durch Zwischenurteil vorab entschieden werden. Das ist hier ausnahmsweise angebracht; denn bei Vernoinung der zwischen den Parteien stark umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die einen großen Aufwand und die Einholung eines besonders schwierigen Sachverständigengutachtens erfordernde Klärung der technischen Fragen des Rechtsstreits unterbleiben. Die Klage ist jedoch zulässig.

Die Verpflichtung, ein Patent nicht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, kann nach ständiger Rechtsprechung wirksam übernommen werden und führt, wenn sie dem Kläger im Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten wird, zur Abweisung der Klage als unzulässig (grundsätzlich: BGHZ 10, 22; vgl. jetzt auch § 20 Abs. 2 Nr. 4 GWB).

Auch ohne ausdrückliche Parteiabrede kann eine Nichtigkeitsklage unzulässig sein, und zwar unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung, wenn der Kläger mit seinem Klagebegehren gegen Treu und Glauben verstößt. Ein solcher Verstoß kann sich sowohl aus einer ergänzenden Vertragsauslegung (§ 157 BGB) als auch ohne Vorliegen eines Vertragsverhältnisses aus außergewöhnlichen Umständen ergeben.

Die ergänzende Vertragsauslegung kann insbesondere dann dazu führen, daß die Klage ohne Sachprüfung abgewiesen werden muß, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer Ausgestaltung im einzelnen, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensvor-

hältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Vorstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (BGH Urt. v. 29. September 1961 - I ZR 47/59; BGH GRUR 1958, 177, 178; 1957, 482, 484; 1957, 485, 486; 1955, 535, 537; DPA Mitt. 1960, 77).

Nach Fortfall der vertraglichen Bindungen wird die Erhebung der Nichtigkeitsklage in der Regel keinen Vorstoß gegen Treu und Glauben darstellen. Ausnahmen sind jedoch denkbar. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß sich aus einem Vertragsverhältnis über seine Beendigung hinaus fortwirkende Treuepflichten ergeben können (BGH Urt. v. 29.9.1961 - I ZR 47/59 - Lack-Tränkeinrichtung; GRUR 1956, 264, 265 - Wendemanschette). So wird ein Angestellter, der in Erfüllung seines Anstellungsvertrages seine Erfindungen dem Arbeitgeber übertragen hat, häufig auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehindert sein, Nichtigkeitsklage hinsichtlich der Patente zu erheben, die dem Arbeitgeber auf Grund seiner, des Angestellten, Erfindungen erteilt worden sind (BGH GRUR 1955, 535, 537). Umgekehrt kann jedoch nicht allein aus einem früheren Arbeitsverhältnis gefolgert werden, daß der Arbeitgeber grundsätzlich gehindert sei, die Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu erheben, das er auf eine von ihm als Dienstleistung in Anspruch genommene Erfindung des Arbeitnehmers erwirkt hat, wenn er das Patent dem Arbeitnehmer zurückübertragen hat (DPA B1PMZ 1958, 301, 302).

Unstreitig ist das Vertragsverhältnis der Parteien mit Wirkung vom 30. Juni 1959 erloschen. Eine ausdrückliche Vereinbarung, daß die Klägerin das Streitpatent nach Vertragsende nicht angreifen darf, haben die Parteien nicht getroffen.

Nur unter dem Gesichtspunkt von Nachwirkungen des früheren Lizenzvertrages und vielleicht auch des Anstellungsvertrages zwischen den Parteien könnte die Nichtigkeitsklage der Klägerin ausgeschlossen sein.

1. Im Gegensatz zu der vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung gibt es keinen Grundsatz des Inhalts, daß jeder Lizenznehmer auch nach Vertragsbeendigung an der Erhebung der Nichtigkeitsklage gehindert ist. Etwas Derartiges kann sich allenfalls aus der besonderen Gestaltung der Vertragsbeziehungen im Einzelfall ergeben. Im Ergebnis mit der angefochtenen Entscheidung des Bundespatentgerichts übereinstimmend kann in den Vereinbarungen der Parteien keine über das Vertragsende fortwirkende Nichtangriffspflicht der Klägerin gefunden werden.

Mit der angefochtenen Entscheidung ist davon auszugehen, daß der zwischen den Parteien am 1. November 1954 geschlossene Vertrag im Hinblick auf die hier interessierende Frage sich nicht grundsätzlich von einem normalen ausschließlichen Lizenzvertrag unterscheidet. Es macht nichts aus, ob der Lizenzgeber das Patent in seinen Händen behält und daran eine ausschließliche Lizenz erteilt, oder ob er das Patent formell überträgt mit der Verpflichtung für den Lizenznehmer, das Patent aufrechtzuerhalten und es nach Vertragsbeendigung auf den Lizenzgeber zurückzuübertragen. Zwar ist dem Beklagten zuzugeben, daß der vorliegende Vertrag viele Züge aufweist, die für ein besonders enges Vertrauensverhältnis und für ein gesellschaftsähnliches Verhältnis zwischen den Parteien sprechen. In diesem Zusammenhang kann als Anzeichen die Lizenzgewährung in der Form der treuhänderischen Übertragung des Patents gewertet werden. Andere Anzeichen deuten in die gleiche Richtung: Der Beklagte hat nicht ein bereits erteiltes

Patent auf die Klägerin übertragen, sondern eine Patentanmeldung, die noch nicht einmal bekannt gemacht war. Dadurch, daß die Klägerin das Erteilungsverfahren im eigenen Namen durchgeführt und vereinbarungsgemäß weitere Patente im Ausland angemeldet hat, hat sie mehr über die Erfindung und den Stand der Technik erfahren, als das bei normalen Lizenzverträgen der Fall ist. Darüber hinaus hatte der Beklagte sie vertragsgemäß in alle Einzelheiten und Verbesserungen der Erfindung und ihre Anwendung einzuweisen, während die Klägerin die noch erforderlichen Entwicklungsarbeiten durchführen mußte. Die Klägerin hatte die Patente aufrechtzuerhalten, der Beklagte sollte sie im Erteilungsverfahren und bei Angriffen auf die Patente und bei Patentverletzungen unterstützen. Damit liegen im wesentlichen alle Umstände vor, die das Patentamt in der vom Beklagten herangezogenen Entscheidung vom 26. Mai 1959 (Mitt. 1960, 77) Anlaß gaben, die Fortwirkung einer Nichtangriffsabrede über das Vertragsende hinaus zu bejahen.

Wesentliche Bedeutung kommt demgegenüber aber dem Umstand zu - und darin unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt von dem, der der erwähnten Entscheidung des Patentamts zugrunde lag -, daß von vornherein in dem Vertrag vom 1. November 1954 vorgesehen war, daß jede Partei den Vertrag kündigen konnte, ohne hierfür einen besonderen Grund angeben zu müssen. Zwar kommt das Wort "Kündigung" in dem Vertrag nicht vor. Das in § 9 vorgesehene Verlangen, die Verfahrensbewertung einzustellen, hindert jedoch - und das übersieht der Beklagte, wenn er den Vertrag für grundsätzlich unkündbar erklärt - die sonst nach fünf Jahren automatisch eintretende Verlängerung des Vertrages um weitere drei Jahre. Mit seiner "Kündigung" im Schreiben vom 22. April 1959 hat der Beklagte daher, wie er selbst nicht verkennet, den Vertrag zum 31. Oktober 1959 zum Erlöschen gebracht.

Durch die Vereinbarung dieses Kündigungsrechts haben die Parteien zum Ausdruck gebracht, daß sie sich nicht unbedingt bis zum Ende der Laufzeit des oder der Schutzrechte verbinden wollten, sondern sich vorbehielten, gegebenenfalls ihre Interessen an den Schutzrechten in anderer Weise wahrzunehmen. Daß es sich dabei um entgegengesetzte Interessen handeln konnte, war von vornherein klar. Wenn der Beklagte für den Fall der Kündigung und der sich anschließenden Rückübertragung der Patente keine Nichtangriffszusage der Klägerin verlangte, kann er jetzt nicht nachträglich, nachdem er selbst den Vertrag von sich aus gekündigt hat, unter Berufung auf Treu und Glauben von der Klägerin erwarten, Angriffe gegen sein Schutzrecht zu unterlassen. Mit Recht hat das Bundespatentgericht darauf hingewiesen, daß sich aus der Nichtangriffspflichtung des Beklagten, die nach dem Vertrag so lange bestand, wie die Klägerin während der Vertragsdauer Patentinhaberin war, nicht von selbst eine Nichtangriffspflichtung der Klägerin nach Vertragsende und Rückübertragung des Patents ergibt.

2. Die Nichtigkeitsklage kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt als unzulässig erachtet werden, daß der Beklagte, wie er behauptet, durch das Verhalten der Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsratsvorsitzenden der Klägerin zur Kündigung gedrängt worden sei. Dieses Vorbringen könnte nur dann von Bedeutung sein, wenn die Klägerin ohne die Kündigung des Beklagten an den Vortrag gebunden geblieben wäre. Im Gegensatz zur Ansicht des Beklagten war die Klägerin aber von sich aus, mit und ohne Grund, ebenso wie der Beklagte selbst berechtigt, den Vertrag nach fünf Vortragjahren zum Erlöschen zu bringen. Wenn die Klägerin

dem Beklagten Anlaß zur Unzufriedenheit und zur Verärgerung gegeben hat und damit zur Kündigung, schließt das deshalb die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin nicht aus. Praktisch hat sie durch ihr Verhalten, aber auch durch ihr Schreiben vom 25. April 1959 zum Ausdruck gebracht, daß sie den Vertrag selbst gekündigt hätte, wenn es nicht der Beklagte getan hätte. Etwas anderes könnte allenfalls dann in Erwägung gezogen werden, wenn das Verhalten der Klägerin derart gewesen wäre, daß es den Beklagten zur fristlosen Kündigung berechtigt hätte. Das behauptet der Beklagte jedoch selbst nicht. Es erscheint auch ausgeschlossen, da der Beklagte noch in seinem Kündigungsschreiben vom 22. April 1959 den Abschluß eines neuen Vertrages anbot. Darüber hinaus ergibt sich aus dem unstreitigen Sachverhalt, daß der Beklagte mit der Kündigung eine Erhöhung der ihm zugesagten Mindestlizenz erreichen wollte. Nach seinem eigenen Vortrag erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß gerade sein hierauf gerichtetes Bestreben zu dem von ihm beanstandeten Verhalten der Vorstandsmitglieder der Klägerin geführt hat. Wenn die Klägerin im Verlauf der Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der neu zu vereinbarenden Lizenz auf Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents hinwies, liegt darin kein ihr während der Vertragsdauer sicherlich untersagter Angriff auf das Schutzrecht selbst; es handelt sich vielmehr nur um ein im Rahmen neuer Vertragsverhandlungen nicht unzulässiges Argument.

3. Das Klagebegehren ist auch nicht etwa deshalb unzulässig, weil, wie der Beklagte meint, die Klägerin mit einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage gegen das Patent praktisch ihre vertragliche Verpflichtung, ihm das Patent nach Vertragsende zurückzugewähren, gegenstandslos machen würde. Dieser Gedanke ist deshalb nicht überzeugend, weil, wie bereits ausgeführt, der Vertrag zwischen den Parteien seinem Wesen

nach einem normalen ausschließlichen Lizenzvertrag gleichkommt. Aus der Tatsache, daß die Lizenzgewährung in der Form der trouhänderischen Patentübertragung erfolgte, ergibt sich die Rückübertragungsverpflichtung der Klägerin nach Vertragsende; aus dieser Pflicht allein kann daher kein weitergehender Schluß gezogen werden, als wenn der Beklagte das Patent von vornherein in seiner Hand behalten und der Klägerin daran lediglich eine ausschließliche Lizenz erteilt hätte.

4. Auch unter dem Gesichtspunkt von Fortwirkungen aus dem Anstellungsverhältnis erscheint die Nichtigkeitsklage nicht unzulässig. Abgesehen davon, daß der Anstellungsvertrag zwischen den Parteien erst nach dem Abschluß des Lizenzvertrages und der Übertragung des Patents geschlossen worden ist, das Patent also im Gegensatz zu dem vom Bundesgerichtshof in GRUR 1955, 535, 537 entschiedenen Fall nicht in Erfüllung des Anstellungsvertrages auf die Klägerin übertragen worden ist, handelt es sich hier nicht um die Nichtigkeitsklage eines Angestellten gegen seine frühere Arbeitgeberin, sondern es liegt der umgekehrte Fall vor, wie er Gegenstand der Entscheidung des Deutschen Patentamts in BlPMZ 1958, 301 war. Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, ist der frühere Arbeitgeber nicht gehindert, die Nichtigkeitsklage gegen ein von ihm auf eine als Dienstleistung in Anspruch genommene Erfindung erwirktes, an den Angestellten zurückübertragenes Patent zu erheben.

5. Die vom Beklagten herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofs in GRUR 1956, 264, 265 steht mit diesen Ausführungen in vollem Einklang. Dort ist lediglich ausgesprochen, daß nach Auflösung des Lizenzvertrages durch vertraglich vorgesehene, fristgemäße Kündigung eine Nichtangriffsabrede nicht mehr wirksam ist, wenn nicht außergewöhn-

liche Umstände vorliegen. Die weiter vom Beklagten erwähnte Entscheidung des Reichsgerichts in RGZ 101, 203 ist nicht in einem Nichtigkeitsverfahren, sondern wegen einer auf einen Lizenzvertrag gestützten Schadensersatzklage ergangen.

Nach allem ist der Einwand des Beklagten, die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin verstoße gegen Treu und Glauben, nicht gerechtfertigt.

Bock

Spreng

Löcher

Claßen

Schneider