

13
Ia ZR 207/63

2545 015

Verkündet am
15. Dezember 1964
Ochsler, Justizangestellte,
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 Wilhelm F [REDACTED], Sch [REDACTED]/Lbg.,
Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Ingenieur Ference E [REDACTED], O [REDACTED]/O [REDACTED] (USA)
Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] -

hat der Ia Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 24. November 1964 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Dr. Spengler

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des
3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesge-
richts zu Hamburg vom 18. Oktober 1962 wird auf
Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Durch Vertrag vom 18. August 1950 hat der darin als "Erfindor" bezeichnete Beklagte der Klägerin "die Anfertigung und den Vertrieb einer von ihm erfundenen Vorrichtung zum Walzen von Gewinden, wie aus der anliegenden Zeichnung ersichtlich" überlassen.

Als Vergütung für den Beklagten wurde eine Lizenzgebühr von 10 % des Nettoverkaufspreises, sowie für den Fall der Lizenzvergabe eine Beteiligung von 50 % am Nettoerlös vereinbart.

Im Oktober 1950 meldete die Klägerin die "selbstöffnender Gewindewalzkopf" genannte Vorrichtung zum Patent an. Der ursprünglich angemeldete Anspruch wurde vom Deutschen Patentamt auf Grund eines vorveröffentlichten ungarischen Patents des Beklagten erheblich eingeschränkt, so daß im schließlich erteilten DBP 942 085 nur noch Patentschutz für eine Besonderheit des Ausschwenkmechanismus, der das selbstöffnende Arbeiten des Walzkopfes ermöglicht, gewährt wurde.- Daneben erwirkte die Klägerin ein DBP 913 886, das nur eine gekrümmte, die Spitze der Walzkämme verbindende Mantellinie der Walzrolle zum Gegenstand hat.

Im Vertrage hatte der Beklagte weiterhin die Verpflichtung übernommen, die Klägerin "bei der Anfertigung der Fertigungsverkzeuge bis zum Ablauf der Fertigung beratend zu unterstützen, das gilt auch in konstruktiver Hinsicht". Er war infolgedessen bis zum Sommer oder Herbst 1952 gegen eine monatliche Entschädigung von 800.- DM als Mitarbeiter im Betriebe der Klägerin tätig.

- 3 -

Am 10. April 1953 meldete der Beklagte persönlich ein Verfahren nobst Vorrichtung zum Warmwalzen von Längsnuten aufweisenden Schneidwerkzeugen zum Patent an. Diese Anmeldung führte am 13. April 1961 zur Bekanntmachung in Gestalt der Auslegungsschrift Nr. 1 104 481.

Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin Übertragung dieser Patentanmeldung auf sich, und zwar unter Berufung auf Ziff. III Satz 2 des Vertrages, der folgenden Wortlaut hat:

"Soweit Erfinder oder Werk Verbesserungen schaffen oder erweiterte Verwendungsmöglichkeiten ausbauen, fallen diese ohne gegenseitige Entschädigungsansprüche unter diesen Vertrag".

Das Landgericht hat eine enge Auslegung dieser Vertragsklausel für geboten gehalten und die Klage abgewiesen. Die Klägerin hat Berufung eingelegt.

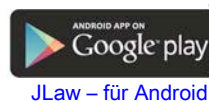
In der Berufungsinstanz hat der Beklagte im Wege der Anschlußberufung Widorklage erhoben, so daß beiderseits mit folgenden Anträgen verhandelt worden ist:

Die Klägerin hat beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils

- 1 a) den Beklagten zu verurteilen, seine Patentanmeldung E 7037 Ib/7f (DAS 1 104 481), ferner das britische Patent 758 046 auf die Klägerin zu übertragen;
hilfsweise:
gegen den Beklagten festzustellen, daß er nicht berechtigt ist, über den Gegenstand der Erfindung gemäß seiner deutschen Patentanmeldung E 7037 Ib/7f sowie der identischen britischen Patentschrift 758 046 ohne Zustimmung der Klägerin zu verfügen, daß er vielmehr insbesondere verpflichtet war und ist, den Gegenstand dieser



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



Erfindung gemäß den vorgenannten Anmeldungen und Patentschriften der Klägerin ohne zusätzliche Entschädigung gegenüber den nach dem Vertrage vom 18. August 1950 zu zahlenden Lizenzen zur alleinigen Ausübung zu überlassen;

- 1 b) (mit Rücksicht auf die Widerklage für in der Hauptsache erledigt erklärt.)
- 2)
 - den Beklagten zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen,
 - a) welche Schutzrechte er sonst noch betreffend Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schneidwerkzeugen umlaufender Arbeitsbewegung aus einem Rundstab unter Verwendung von Profilwalzen, deren Drehachsen die Längsachse des Rundstabes kreuzen (achsiales Vorformungsverfahren), insbesondere soweit sie von dem Erfindungsgedanken der deutschen Patentanmeldung E 7037 Ib/7f oder dem britischen Patent 758 046 abhängig sind, in der Bundesrepublik Deutschland oder sonstigen Ländern angemeldet hat und welche ihm auf solche Anmeldungen erteilt worden sind, unter Angabe der Titel und Aktenzeichen der Anmeldungen;
 - b) über den von ihm über den Gegenstand von Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schneidwerkzeugen gemäß dem Antrag 2 a) abgeschlossenen Lizenzvertrag unter Angabe des Vertragspartners, des Inhalts dieser Verträge und der hierbei zu beanspruchenden Lizenzen und erzielten Gewinne;
- 3) gegen den Beklagten festzustellen, daß er verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der dieser aus der Vorenthaltung der nach den Anträgen 1) und 2) genannten Erfindungen entstanden sind.

Der Beklagte hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen, und widerklagend:

festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, dem Beklagten denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die verspätete Aufnahme der Herstellung von Spiralbohrern und von Anlagen für die Herstellung von Spiralbohrern im Rahmen des Lizenzvertrages zwischen dem Beklagten und der Firma Rohde & Dörrenborg über die Patentanmeldung E 7037 entstanden ist.

Die Klägerin hat beantragt, die Anschlußberufung des Beklagten unter Abweisung seiner Widerklage zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin nach Einholung eines Sachverständigengutachtens durch Teil-Urteil vom 18. Oktober 1962 zurückgewiesen. Über die Anschlußberufung des Beklagten hat es noch nicht entschieden.

Gegen dieses Teil-Urteil richtet sich die form- und fristgerechte Revision der Klägerin, mit der sie ihre in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiterverfolgt, während der Beklagte Zurückweisung der Revision orbittet.

Entscheidungsgründe:

I. Nach der Auffassung des Berufungsgerichts bietet die Fassung der maßgeblichen Klausel des Vertrages vom 18. August 1950 keinen Grund zu einer so weiten Auslegung, daß alles darunter fallen würde, was mit der überlassenen Erfindung auf einem Gebiet läge, also auch Parallel-erfindungen und Neukonstruktionen. Vielmehr könnten unter den "Verbesserungen und erweiterten Verwendungsmöglichkeiten" im Sinne von Ziff. III Satz 2 des Vertrages nur solche Weiterentwicklungen verstanden werden, die von dem Erfindungsgedanken der überlassenen Vorrichtung Gebrauch machten, also zu dieser im Verhältnis der patentrechtlichen Abhängigkeit ständen, oder gleichwertige Lösungsmittel anwendeten.

Zu dieser Vertragsauslegung gelangt das Berufungsgericht auf Grund folgender Erwägungen:

Für die Tragweite der strittigen Vertragsklausel könne - im Gegensatz zur Auffassung des Landgerichts - nichts aus ihrer Stellung in Ziff. III, welche nur ein Nebepunkt im Gesamtvertrage sei, horgelitet werden. Denn das Vertragswerk vom 18. August 1950 weise nicht die Klarheit der Bestimmungen und Exaktheit der Redigierung auf, die es allein erlauben würden, aus der Stellung einer Einzelbestimmung innerhalb des Vertragsrahmens entscheidende Schlüsse auf den Willen der Parteien zu ziehen.

Bemerkenswert sei aber, daß sich der Erfinder in Ziff. III Satz 1 zur Unterstützung der Klägerin allein bei der Anfertigung der Fertigungswerkzeuge, und zwar zeitlich nur bis zum Ablauf von deren Fertigung, verpflichtet habe, während der Vertragstext nichts über eine Verpflichtung zur Mitarbeit an etwaiger Verbesserung oder Entwicklung des Vertragsgegenstandes selbst aussage. Das spreche gegen die Behauptung der Klägerin, es habe weitgehend alles, was nur irgendwie mit der Erfindung zusammengehangen habe, unter den Vertrag fallen sollen.

Die strittige Vertragsbestimmung sei zudem enger gefaßt als die in der Reichsgerichtsentscheidung vom 11. Mai 1935 (GRUR 1935, 948 Cerotzky-Bohrer) behandelte Verbesserungsklausel. Sie könne auch nur eng ausgelegt werden; denn die hier niedergelegte Klausel sei in keiner Weise im Hinblick auf das, was sie erfassen wollte, spezifiziert, sondern schon in ihrer Stellung unklar und im Text ungenau. Auch sehe der Vertrag keine dauernde Fortentwicklung des Vertragsgegenstandes im gemeinsamen Zusammenwirken vor, weswegen der Tatsache, daß beiderseitige Verbesserungen und erweiterte Verwendungsmöglichkeiten unter den Vertrag fallen sollten, keine besondere Bedeutung zukommen könne. Also diese Umstände müßten für eine enge Vertragsauslegung

sprechen, zumal bestimmt sei, daß aus der Einbeziehung von Verbesserungen usw. keine gegenseitigen Entschädigungsansprüche erwachsen sollten.

II. Ausgehend von dieser Vertragsauslegung (BU S. 29-31) vergleicht das Berufungsgericht den Vertragsgegenstand (BU S. 26-29) mit dem Erfindungsgegenstand der Auslogungsschrift 1 104 481 (BU S. 31-35) und gelangt zu der Feststellung, das Verfahren oder die Vorrichtung der jüngeren Anmeldung des Beklagten stehe weder im Verhältnis patentrechtlicher Abhängigkeit zu der den Vertragsgegenstand bildenden Vorrichtung, noch wende es gleichwertige Lösungsmittel wie diese an.

Im einzelnen führt das Berufungsgericht aus:

Gegenstand des Vertrages vom 18. August 1950 sei die in der beigegebenen Zeichnung niedergeloggte Vorrichtung, welche vom Berufungsgericht unter Anlehnung an die gutachtlichen Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen wie folgt beschrieben wird:

Es handelt sich um einen Gewindevalzkopf, dessen Walzenrollen (12) auf Exzenterbolzen (14) sitzen, die durch Zahnräder (16) gedreht werden, so daß die Walzenrollen aus ihrer Arbeitsstellung ausgeschwenkt werden, was dadurch bewirkt wird, daß eine Spiralfeder (5) ein zentrales Zahnrad (11) betätigt. Diese Feder wird dadurch ausgelöst, daß der Walzkopf aus einer auf dem Schaft (8) befindlichen Kupplungsverzahnung axial herausgezogen wird, wenn das gewalzte Gewinde sein Ende erreicht hat.

Das Wesentliche an dieser Vorrichtung, die den Gegenstand des Vertrages bilde, sei der Ausschwenkmechanismus, der das selbstöffnende Arbeiten des Walzkopfes ermögliche. - Es sei beim Vertragsabschluß nur von Gewinden und nicht von anderen Nuten oder Rillen die Rede gewesen.

Demgegenüber beziehe sich die in DAS 1 104 481 verkörperte jüngere Erfindung des Beklagten auf ein

Verfahren zum Warmwalzen von Längsnuten aufweisenden Schneidwerkzeugen mit umlaufender Arbeitsbewegung aus einem Rundstab in einem einzigen Arbeitsgang, bei dem das Werkstück in seiner Achsrichtung unmittelbar nach dem Erwärmen auf Walztemperatur den Werkzeugen zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß 1) das Werkstück, wie beim Warmwalzen von Spiralbohrern bekannt, in einem einzigen Durchgang durch einen geschlossenen Verformungsquerschnitt profiliert wird und daß 2) dabei die den Verformungsquerschnitt bildenden Werkzeuge in ihrer Gesamtheit auf das Werkstück in Walzrichtung treibend einwirken.

Danoben betreffe Anspruch 2 eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung von Schneidwerkzeugen mit in Achsrichtung des Werkzeuges gewundenen Profilen die Drehachsen der einzelnen, den geschlossenen Walzensatz bildenden Walzen bis zu höchstens einem Winkel von 45° aus der Ebene senkrecht zur Achse des Werkstückes entsprechend dem gewünschten Steigungswinkel der gewundenen Werkstückprofile herausgeschwenkt sind.

Im einzelnen bezeichnet das Berufungsgericht folgende unterschiedlichen Merkmale als für die beiden Vergleichsgegenstände wesensbestimmend:

Vertragsgegenstand:

Werkzeug

Hauptzweck: Herstellung von achsenkrechten Rillen und Gewinden

Kaltverformung

Arbeiten mit offenem Verformungsraum

DAS 1 104 481:

Verfahren, zu dessen Vornwirklichung eine Maschine samt zugehöriger Wärme-einrichtung gehört

Herstellung von senkrechten Rillen und Gewinden unmöglich

Warmverformung

Rollen berühren einander und bilden einen geschlossenen Ring

infolgedessen würde Werkstoff beim Walzen achsparallel oder radial in den Raum zwischen den Nuten ausweichen

Umformwirkung radial

Stoffumformung nur in äußerer Schicht des Werkstücks

Ausweichen des Materials wird verhindert; Umformung über den ganzen Umfang des Werkstücks durch gleichzeitig berührende Werkzeuge geometrisch bestimmt

Umformwirkung axial

Verformung der zu walzenden Stange durch und durch (auch im Kern).

Gestützt auf diese technischen Unterschiede billigt das Berufungsgericht die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen, daß das Verfahren nach DAS 1 104 481 so wesentlich anders als das mit der Vorrichtung des Vertragsgegenstandes durchzuführende sei, daß es nicht als Verbesserung und nicht als Erweiterung desselben angesehen werden könne, sondern ein aliud darstelle. Es sei weder patentrechtliche Abhängigkeit gegeben, noch würden gleichwertige Lösungsmittel angewendet.

III. Die Revision wendet sich in der Hauptsache gegen die vom Berufungsgericht vertretene Auslegung des Vertrages, da diese die bürgerlichrechtlichen Auslegungsgrundsätze und die Denkgesetze verletze, sowie auf Prozeßverstoß beruhe.

a) In erster Linie glaubt die Revision, die Vertragsausdeutung deshalb beanstanden zu können, weil sie das Auslegungsproblem unter Zuhilfenahme patentrechtlicher Kriterien, nämlich derjenigen der Abhängigkeit und der Gleichartigkeit der Lösungsmittel, gelöst habe.

Eine solche Auslegung sei aber nach dem unstreitigen Sachverhalt denkgesetzlich unmöglich, weil im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder ein Patent noch eine Patentanmeldung vorgelegen habe. In Ermangelung eines Schutzanspruchs

künne daher auch keine Abhängigkeit von einem solchen festgestellt werden. Folglich könne auch der wirkliche Wille der Vertragsschließenden im Sinne des § 133 BGB nicht unter Heranziehung patentrechtlicher Kategorien gefunden werden.

Berücksichtigt man indessen den vollständigen Vertragswortlaut, so erscheint die Auslegung des Berufungsgerichts durchaus möglich und daher der Rechtsrüge entzogen. Offenbar übersieht die Revision, daß der Beklagte im Vortrage vom 18. August 1950 einheitlich als "Erfinder" bezeichnet worden ist und daß als Vertragsgegenstand in Ziff. I die "von ihm erfundene Vorrichtung zum Walzen von Gewinden" herausgestellt worden ist. Außerdem sprechen für den vom Berufungsgericht angenommenen Vertragswillen der Partner besonders klar noch die beiden folgenden Vertragsbestimmungen:

"VI. Der Vertrag gilt für die Dauer des Patentschutzes oder der im Rahmen dieses Vertrages etwa weiter anfallenden Patentrechte.

IX. Für den Fall, daß Werk Lizenzrechte verkauft, erhält Erfinder 50 % des Nettoerlöses."

Das Berufungsgericht hat infolgedessen in einem Parallelprozeß der Parteien in seinem Urteil vom 4. Juni 1959 (3 U 174 (175)/1955, S. 40, insoweit gebilligt im Urteil des I. Zivilsenats des BGH vom 17. März 1961, S. 12, I ZR 94/59) aus dem gesamten Vertragswerk die Überzeugung gewonnen, die Parteien seien, als sie den Vertrag schlossen, "offensichtlich von der Möglichkeit und Erwartung ausgegangen", daß später ein Patentschutz zu erzielen sein werde. Diese Geschäftsgrundlage des auch im vorliegenden Rechtsstreit auszulegenden Vertrages ist zwar im nunmehr angegriffenen Berufungsurteil nicht abermals dargelegt worden.

Jedoch ergibt sich aus dem Zusammenhalt der Urteilsgründe, daß das Berufungsgericht seine frühere Auffassung insoweit nicht aufgeben wollte.

Somit war es nicht, wie die Revision meint, ein Denkfehler, sondern durchaus folgerichtig vom Berufungsgericht, daß es die Parteierwartung, es sei Patentschutz für den Vertragsgegenstand zu erlangen, auch bei Abgrenzung der Tragweite der beiden in Ziff. III Satz 2 verwendeten Begriffe "Verbesserungen" und "erweiterte Verwendungsmöglichkeiten" mit berücksichtigt hat. Um seine Meinung, daß sich die Parteien bei Formulierung der Klausel in Ziff. III Satz 2 durchaus auch von patentrechtlichen Vorstellungen leiten ließen, zu erhärten, hätte das Berufungsgericht vor allem noch herausstellen können, daß in der oben erwähnten Ziff. VI die Möglichkeit, es könnten im Zuge der Zusammenarbeit oder im weiteren Verlauf des Dauerschuldverhältnisses "weitere Patentrechte" anfallen, ausdrücklich ins Auge gefaßt worden ist.

Wenngleich das beiderseits erwartete Grundpatent im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht vorlag und es damals sogar noch an einer Formulierung des zu verfolgenden Schutzbegehrens fehlte, so kann dennoch kein logischer Widerspruch in der Vertragsauslegung des Berufungsgerichts erblickt werden, die Parteien hätten unter "Verbesserungen" und "erweiterten Verwendungsmöglichkeiten" nur solche Weiterentwicklungen verstanden, die in patentrechtlicher Abhängigkeit zu der von ihnen als patentwürdige "Erfindung" angesehenen Vorrichtung ständen oder die gleichwörtige Lösungsmittel wie diese verwendeten.

b) Weiterhin soll die Unrichtigkeit der Vertragsauslegung auch daraus folgen, daß das Berufungsgericht bei der Ermittlung desjenigen, was unter einer "erweiterten Verwendungsmöglichkeit" im Sinne von Ziff. III des Lizenzvertrages zu verstehen sei, von einem zu engen Vertragsgegenstand ausgegangen sei. Richtig hätte als Gegenstand des Lizenzvertrages die "Ermöglichung eines vollautomatischen Prozesses beim Gewindowalzen" angesehen worden müssen. Hier mißversteht die Revision indessen das Berufungsurteil, falls sie meint, dort sei der Vertragsgegenstand mit dem Gegenstand des wirklich erteilten DBP 942 085 gleichgesetzt worden. Vielmehr ist ausweislich des Beweisbeschlusses vom 14. Mai 1959 und von Seite 26 der Urteilsgründe als Vertragsgegenstand die "Vorrichtung zum Walzen von Gewinden, wie aus der (dem Lizenzvertrag) anliegenden Zeichnung ersichtlich" behandelt worden. So ist auch der Sachverständige Professor Dr. Ki [REDACTED] in seinem Gutachten und Nachtragsgutachten vorgefahren, denen sich das Berufungsgericht vollinhaltlich angeschlossen hat. Es bedeutet daher ein unschädliches Vergreifen im Ausdruck, wenn auf Seite 35 des Berufungsurteils zum Abschluß der patentrechtlichen Überlegungen gesagt worden ist, die Anmeldung E 7037 (DAS 1 104 481) des Beklagten stehe nicht im Verhältnis patentrechtlicher Abhängigkeit zu der Vorrichtung des Vertragsgegenstandes, "wie sie die Patentschrift 942 085 in Anspruch nimmt." In Wahrheit ergibt sich aus dem Zusammenhalt der Urteilsgründe, welche durch die Formulierung des Beweisbeschlusses und die vom Sachverständigen richtig vorstandene Abgrenzung seiner Aufgabe bestätigt worden, daß das Berufungsgericht als Vertragsgegenstand nichts anderes vor Augen hatte als die Klügorin selbst, welche in ihren Schriftsätzen wiederholt eine Gleichsetzung mit den "ursprünglichen Anmeldungsunterlagen" F 4934 des späteren DBP 942 085, sowie in etwa auch mit dem älteren ungarischen Patent des

Beklagten vorgenommen hat. Sowohl das ungarische Patent Nr. 138 458 des Beklagten von 1946 als auch die ursprüngliche Patentanmeldung F 4934 der Klägerin (Anlagen Bf 14/15) hatten sich aber die Aufgabe gestellt, bei einem Gewindevalzkopf

"die Walzrollen nach Fertigstellung der gewünschten Gewindelänge aus ihrer Arbeitsstellung derart selbsttätig auszuschalten, daß sie das Werkstück nicht mehr berühren" (F 4934)

bzw. "die Gewindeschneidwerkzeuge nach Herstellung des Gewindes in der gewünschten Länge aus der Arbeitsstellung automatisch abzuheben" (ungar. Patent 138 458).

Folgerichtig beschränkte sich das Schutzbegehren der ursprünglichen Patentanmeldung F 4934 allein auf die Kuppelung, mittels derer die automatische Öffnung des Gewindevalzkopfes bewirkt wird; auch war der Hauptanspruch des ungarischen Patents allein auf die

"Mittel, die die Preßrollen aus der Arbeitsstellung senkrecht zur Längsachse des Gewindes abheben",

gerichtet. Sonach kam die auch vom Berufungsgericht verneinte patentrechtliche Abhängigkeit der jüngeren Anmeldung des Beklagten vom Vertragsgegenstand schon deswegen nicht in Betracht, weil beiden eine ganz verschiedene Aufgabenstellung zugrundeliegt. Bei E 7037 ist nämlich ein automatisches Abklappen der Walzen, welche das Werkstück mit Längsnuten versehen, weder erforderlich noch vorgesehen. Auch sind die jeweils angewendeten Lösungsmittel, wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Sachverständigen technisch einwandfrei feststellt, grundverschieden.- Hiernach geht zunächst die Revisionsrüge, das Berufungsgericht habe den patentrechtlichen Begriff der "Abhängigkeit" verkannt, ins Leere.

Davon abgesehen mußte auch der Angriff gegen die Vortragsauslegung scheitern, womit seitens der Revision als Gegenstand des Lizenzvertrages - noch über die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen von DBP 942 085 hinausgehend - jedes vollautomatische Verfahren beim Gewindewalzen beansprucht werden soll. Selbst wenn man einmal davon absieht, daß nach E 7037 garkeine Gewinde, sondern Längsnuten gewalzt werden, so würde es jeder technischen und patentrechtlichen Denkweise zuwiderlaufen, wollte man mit der Revision zwei Vorrichtungen oder auch Herstellungsverfahren einfach aus dem Grunde für miteinander verwandt erklären, weil es sich bei beiden um einen vollautomatischen Prozeß handelt. Entscheidend muß doch sein, daß sich die Vollautomatik beim Vertragsgegenstand in einem selbstöffnenden Gewindewalzkopf verkörpert, während E 7037 von einer Selbstöffnung des Walzenaggregats garkeinen Gebrauch macht.- Keinesfalls kann darin, daß das Berufungsgericht bei seiner Vertragsauslegung nicht diesen, erstmals von der Revision aufgezeigten Weg beschritten hat, ein Verstoß gegen die Denkgesetze oder gegen allgemeine Auslegungsgrundsätze erblickt werden.

IV. Ohne Erfolg macht die Revision weiterhin geltend, das Berufungsgericht habe wesentlichen Prozeßstoff, insbesondere Beweisangebote der Klägerin, unberücksichtigt gelassen.

Auf der Hand liegt, daß das Berufungsgericht von seinem Rechtsstandpunkt aus keine Veranlassung hatte, den Zeugen Rechtsanwalt Biedermann zu vernehmen. Denn dieser sollte nach S. 8 der Berufungsbegründung bekunden, daß die Vertragsklausel der Ziff. III, 2 nach übereinstimmender Vorstellung der Vertragsschließenden alle Verbesserungen und weiteren Verwendungsmöglichkeiten uneingeschränkt regeln sollte, d.h. auch die Anwendung des "Erfindungsgedankens"

auf neue Anwendungszwecke und -gebiete. Dieser Zeuge hätte also nach eigener Angabe der ihn benennenden Klägerin nur diejenige Auslegung bekräftigen können, welche das Berufungsgericht ohnehin als die richtige angesehen hat, nämlich daß der Vertragsgegenstand mit dem "Erfindungsgedanken" der in Ziff. I des Lizenzvertrages näher umschriebenen Vorrichtung identisch sein sollte.

Unbegründet ist auch die weitere Vorfahrensüge aus § 286 ZPO, das Berufungsgericht hätte den Beweis anbieten der Klägerin darüber nachgehen müssen, was sich anlässlich einer Besprechung der Parteien zu Ende September 1951getragen haben soll.

Die Klägerin hatte in ihrem von der Revision bezeichneten Schriftsatz vom 11. März 1958 (S. 9) allerdings vortragen, in einer Besprechung zu Ende September 1951 sei ein vom Beklagten in achsialer Richtung verformter Rundstab vorgelegt worden, und es habe Einigkeit unter den Partnern darüber bestanden, daß man dieses sogen. "Differential-Verfahren", das sich insbesondere zur Herstellung von Spiralbohrern und Reibahlen eigne, so weitgehend und so schnell wie möglich irgendwie schützen müsse. Aus dieser Besprechung sei dann die am 6. Oktober 1951 vorgenommene Patentanmeldung F 7289 der Klägerin hervorgegangen, die nicht etwa hinter dem Rücken des Beklagten, sondern mit dessen Wissen und unter dessen Mithilfe vorgenommen worden sei. In der Berufungsbegründung hatte die Klägerin unter Wiederholung dieses Vortrages Zeugenbeweis dafür angetreten, daß sich die Parteien schon im Jahre 1951 darüber einig gewesen seien, daß die Anwendung des Grundgedankens der übertragenen Erfindung auf Spiralbohrer der Klägerin zustehe, von ihr auch angemeldet und nach den Bestimmungen des Vertrages verwertet werden solle.

Es ist richtig, daß das Berufungsgericht dieses Parteivorbringen nicht ausdrücklich unter den beiden denkbaren rechtlichen Gesichtspunkten gewürdigt hat, ob entweder die behauptete Vertragshandhabung aus dem Jahre 1951 Veranlassung zu einer umfassenderen Auslegung von Ziff. I und III des Lizenzvertrages von 1950 geben müsse, oder ob die Parteien damals nicht eine Zusatzvereinbarung des Inhalts abgeschlossen haben, daß die neue Erfindung des Beklagten der Klägerin ebenfalls, und zwar unter den Bedingungen des alten Vertrages, zur Auswertung überlassen werden solle.- Jedoch hat das Berufungsgericht das fragliche Vorbringen der Klägerin auf der anderen Seite auch nicht einfach mit Stillschweigen übergangen, sondern es ist am Schluß der Urteilsgründe (BU S. 35) auf die beiden Patentanmeldungen F 7289 und F 9675 der Klägerin eingegangen. Dabei hat es sich die Würdigung des Sachverständigen Prof. Kienzlo zu eigen gemacht, wonach beide Anmeldungen aus 1951 ein Verfahren betreffen, wie es mit der Vorrichtung des Vertragsgegenstandes, nicht aber nach E 7037 durchgeführt werde. Wie bereits der Privatgutachter Prof. Eilendor dargelegt habe, stelle die Hauptanmeldung F 7289 eine besondere Ausbildung der Gewinderollen des Erdelyischen Rollkopfes dar; auch sei die darin erwähnte Vorwärmung nicht wesentlich, weil beim Anwärmen und bei Verwendung des dort gezeigten Rollkopfes nicht die notwendige Genauigkeit des fertigen Gewindes erzeugt werden könne. Im Gegensatz dazu seien bei E 7037 das Warmvorformen und die geschlossene Walzdüse, welche bei F 7289 und F 9675 ebenfalls fehle, ein notwendiges Merkmal der Patentansprüche.

Auf Grund dieser technischen Feststellungen konnte es das Berufungsgericht allerdings ohne Rechtsfehler dahingestellt sein lassen, ob die in F 7289 und F 9675 niedgelegten technischen Ideen der Klägerin vom Beklagten im

September 1951 überlassen oder von ihr ohne dessen Erlaubnis ausgewertet worden sind. Denn auch wenn sich die Besprechung vom September 1951 genauso, wie von der Klägerin dargestellt, zugetragen haben sollte, so würde dadurch dennoch keine Gedankenbrücke zwischen dem Gegenstand des Lizenzvertrages auf der einen und der im Jahre 1953 vorgenommenen Patentanmeldung E 7037 auf der anderen Seite geschlagen. Denn die gescheiterten Anmeldungen aus dem Jahre 1951 stellen nach der nicht angegriffenen und irrtumsfreien Würdigung des Berufungsgerichts eine echte Weiterentwicklung des Erfindungsgedankens des Gewindewalzkopfes, also derjenigen Vorrichtung, welche den Gegenstand des Lizenzvertrages bildet, dar. Sie mögen also ihrerseits durchaus "Verbesserungen" oder "erweiterte Verwendungsmöglichkeiten" des Vertragsgegenstandes gewesen sein und/oder mögen der Klägerin auch freiwillig vom Beklagten zur Auswertung überlassen worden sein.

Dennoch kann daraus kein Indiz für eine andersartige Auslegung der Ziffern I, III des ursprünglichen Lizenzvertrages oder auch für eine zusätzliche Überlassung der in E 7037 niedergelegten Erfindung gewonnen werden. Denn die Anmeldung E 7037 ist mit der zwei Jahre älteren Anmeldung F 7289 weder identisch, noch überhaupt verwandt. Vielmehr ging der auch vom Berufungsgericht (BU S. 35) zugrundegelegte Parteivortrag des Beklagten dahin, daß F 7289 teilweise eine widerrechtliche Entnahme aus seiner um einige Monate älteren Anmeldung E 4126 gewesen sei. E 4126 hat ebenso wie F 7289 und F 9675 nicht zur Erteilung eines Patentes geführt. Nur wird das Verständnis der Akten dadurch erschwert, daß in Parteischriftsätzen verschiedentlich die Aktenzeichen der Patentanmeldungen E 4126 (1951) und E 7037 (1953) des Beklagten miteinander verwechselt worden sind. Diese vorübergehende Verwechslung ist aber

vom Berufungsgericht frühzeitig aufgeklärt worden und hat keinen Eingang in die Urteilsfeststellungen gefunden.

Nach alledem konnte das Berufungsgericht von einer Beweiserhebung über die angebliche Besprechung aus September 1951 absehen, weil die damaligen Vorkommnisse für seine Entscheidung unerheblich waren. Das "Differentialverfahren" der gescheiterten Anmeldung F 7289 aus dem Jahre 1951 nahm den Erfindungsgedanken der nunmehr strittigen Erfindung E 7037 des Beklagten in keiner Weise vorweg. Insbesondere muß der Versuch der Revision scheitern, eine technische Verwandtschaft zwischen F 7289 und E 7037 damit zu begründen, daß bereits in F 7289 die Möglichkeit einer Anwendung für die Herstellung von Spiralbohrern erwähnt worden ist. Einerlei nämlich, ob dieser Hinweis technisch zutreffend oder irrig gewesen ist, und einerlei, ob dieser Hinweis mit oder ohne Zustimmung des Beklagten in die Anmeldung von 1951 aufgenommen worden ist, kann die bloße Erwähnung der "Spiralbohrer" in der Anmeldung F 7289 unter keinem Rechtstitel dazu führen, daß der Beklagte von nun an verpflichtet gewesen wäre, der Klägerin eine zur Herstellung von Spiralbohrern bestimmte Erfindung selbst dann zu überlassen, wenn bei ihr das Prinzip des automatischen Auswerfens garnicht zum Zuge gelangte, d.h. wenn es an jeder Abhängigkeit sowohl im Vergleich zum ursprünglichen Erfindungsgedanken der Erstanmeldung als auch im Vergleich zur Weiterentwicklung F 7289 fehlte.- Nebenbei bemerkt hat es sich übrigens bei dem im September 1951 vorgezeigten Muster unstreitig nicht um einen Spiralbohrer, sondern um einen Rundstab mit mehrgängigem Gewinde gehandelt.

Hiernach ist die dem Berufungsurteil zugrundeliegende Vorstellung unerschüttert geblieben, daß die behaupteten

Parteibesprechungen des Jahres 1951 über den Gegenstand von F 7289 einschließlich der daraus hergeleiteten Übertragung dieser Erfindung auf die Klägerin nicht geeignet gewesen wären, das rechtliche Schicksal der erst 1953 vom Beklagten persönlich vorgenommenen Anmeldung E 7037 zu beeinflussen.

V. Auch die weiteren Erwägungen, welche das Berufungsgericht zur Erhärtung seines Auslegungsergebnisses angeführt hat, halten - mit einer Ausnahme - der Nachprüfung stand.

a) Zunächst hebt das Berufungsgericht zutreffend hervor, daß die von der Klägerin angestrebte weitere Auslegung von Ziff. III, 2 des Lizenzvertrages keine Stütze in der Cerotzky-Bohrer-Entscheidung des Reichsgerichts von 11. Mai 1935 (GRUR 1935, 948) finden könne. In jener Entscheidung ist allerdings nicht auf die patentrechtliche Abhängigkeit, sondern auf das wirtschaftliche Nahestehen einer Parallelerfindung abgestellt worden. Jedoch hat das Berufungsgericht bedenkenfrei die Übertragung der damaligen Auslegung auf den Lizenzvertrag der Parteien abgelehnt, weil in Ziff. III, 2 des jetzt strittigen Vertrages der bedeutsame Zusatz:

"sowie alle diesen (d.h. den angemeldeten Schutzgegenstand) betreffenden sonstigen Erfindungen"

aus der Cerotzky-Verbesserungs-Klausel fehlt.

b) Ferner widerspricht es nicht der Lebenserfahrung, daß die Notwendigkeit einer engen Auslegung der Ziff. III, 2 damit begründet worden ist, die Parteien hätten sich untereinander nicht zu einer Gemeinschaftsarbeit zwecks Erzielung von Verbesserungen oder zwecks Ausbaus erweiterter Verwendungsmöglichkeiten verpflichtet. Mit

diesem Argument sollte ausgedrückt werden, daß eine Auslegung der Ziff. III, 2 des Vertrages gegen ihren Wortlaut nur gerechtfertigt sein könne, wenn sich aus dem übrigen Vertragsinhalt zwingende Anzeichen für einen dahingehenden Parteiwillen ergäben. Solches wurde verneint, weil sich die Parteien ohnehin nicht zu einer gemeinschaftlichen Weiterentwicklung des Vertragsgegenstandes zusammengetan hatten.- Dieses Argument verliert seine Überzeugungskraft auch dann nicht, wenn die Übernahme einer Verpflichtung zur Weiterentwicklung unter Partnern eines Lizenzvertrages nur selten vorkommen sollte, wie die Revision zu wissen glaubt.

c) Dagegen kann dem Berufungsgericht insoweit nicht gefolgt werden, als es eine automatische Einbeziehung von Verbesserungen und erweiterten Verwendungsmöglichkeiten "ohne gegenseitige Entschädigungsansprüche" als zwar mögliches aber nicht billigenwertes Ergebnis einer weitergehenden Auslegung erwähnt. In Wirklichkeit ergibt sich aus Ziff. V des Vertrages, daß der Beklagte für jede von ihm beigesteuerte Verbesserung dadurch ein Entgelt erhalten hätte, daß an ihn von allen verkauften Vorrichtungen eine Lizenzgebühr von 10 % des Nettoverkaufspreises abzuführen ist.

Jedoch ist der Bestand des angefochtenen Urteils von dieser rein zusätzlichen Überlegung, die allordings irrig ist, nicht abhängig.

Die Revision war sonach mit Kostenfolge aus § 97 ZPO
als unbegründet zurückzuweisen.

Dr. Nastolski

Bock

Spreng

Löschor

Spengler