

2543 081

Ia ZR 48/63

Verkündet
am 11. Juni 1963
Wechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

des Elektrotechnikers Wilhelm P. in V./W.,
W.-straße,

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

den Fabrikanten Friedrich St. in V./W., Her-
Straße,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

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

für Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 28. November 1960 wird auf

- 1a -

Kosten des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß in die Formel dieses Urteils unter D 1 zwischen a) und b) eingefügt wird:

"a¹) eines Anspruchs auf Zahlung gemäß seiner Hilfswiderklage (E) in Höhe von 2.021.- DM nebst 4 % Zinsen seit dem 1. November 1951."

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

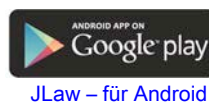
Der Beklagte P. hatte eine größere Anzahl von Erfindungen auf verschiedenen Gebieten der Technik gemacht, darunter Erfindungen betreffend einen Klappstuhl für Theater, Versammlungsräume u. dgl. sowie Erfindungen betreffend eine Vorrichtung bzw. eine Maschine zum Aufräumen von Platten aus nichtmetallischem Werkstoff. Seine Erfindungen waren zum großen Teil vom Kläger St. finanziert, auf den Namen des Klägers zum Patent angemeldet und vom Kläger ausgewertet worden. Hierüber waren am 27. April 1935, 7. Oktober 1941 und 22. Juni 1943 Verträge zwischen dem Beklagten einerseits und dem Kläger persönlich (1935, 1943) bzw. der als Verwaltungsgesellschaft für seinen Betrieb gegründeten Firma St. & Co. GmbH (1941) andererseits geschlossen worden.

Im Jahre 1949 war zwischen den Parteien Streit über die Zahlungsverpflichtung des Klägers entstanden. Der Beklagte P. hatte darauf den Kläger St. in einem früheren Prozeß (4.O. 121/49 LG Düsseldorf = 2 U 60/50 OLG Düsseldorf = I ZR 114/50 BGH) auf Zahlung von 2000.-- DM und auf Rechnungslegung hinsichtlich der Verwertung seiner Erfindungen, hauptsächlich der die Aufräummaschinen betreffenden Erfindungen, gemäß dem Vertrag von 1935 sowie auf Rechnungslegung hinsichtlich der Benutzung einer von ihm konstruierten Klebepresse verklagt; der Kläger hatte Widerklage auf Herausgabe einiger Geräte und Akten erhoben. Der Rechtsstreit wurde im dritten Rechtszug vor dem I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am 8. Juni 1951 durch folgenden Vergleich beendet:

- "1. Der - damalige - Beklagte (St.) zahlt dem - damaligen - Kläger (P.) zur Abgeltung aller Ansprüche und Leistungen seit dem Jahre 1935



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



JLaw – für Android



JLaw – für iOS

DM 15.000.--

in Worten - Fünfzehntausend Deutsche Mark --.
Die Zahlung der 15.000.-- DM hat zu erfolgen mit 1/3 sofort, mit 1/3 zum 1. Oktober 1951, mit dem Rest am 10. Januar 1952. Die Parteien sind sich darüber einig, daß damit jede Verrechnung früherer Zahlungen abgeschlossen ist.

2. Der Beklagte (St[REDACTED]) überträgt dem Kläger (P[REDACTED]) hiermit alle auf die Aufrauhmaschinen bezüglichen Patente, nämlich: 723 441, 723 848, 742 814, 745 184.

Die Parteien sind sich darüber einig, daß sämtliche sonstigen Patentanmeldungen und Patente des Klägers (P[REDACTED]) diesem freizugeben sind. Soweit dies noch nicht erfolgt sein sollte, werden sie hiermit freigegeben.

Von den Kosten der Patenterwirkung und Patentaufrechterhaltung trägt der Beklagte (St[REDACTED]) die bis zur Freigabe entstandenen. Bezüglich der Aufrauhmaschinen-Patente gilt als Tag der Freigabe der Tag des Vergleichs.

Der Kläger (P[REDACTED]) wird sich bis zum 1. Oktober 1951 entschließen, welche Patente er nicht aufrechterhalten will. Von diesem Entschluß hat er dem Beklagten (St[REDACTED]) bis zum gleichen Tage Kenntnis zu geben. Er erklärt bereits heute sein Einverständnis damit, daß der Beklagte (St[REDACTED]) auf diese Patente noch geschuldete Gebühren, die zu seinen Lasten gehen, nicht entrichtet.

3. Der Kläger (P■■■■) räumt, beginnend mit dem Tage des Vergleichs, dem Beklagten (St■■■■) an den Aufrauhmaschinen-Patenten eine einfache Herstellungs- und Vertriebslizenz ein. Als Lizenzgebühr hat der Beklagte (St■■■■) 15 % vereinnahmter Lizenzgebühren bzw. 5 % der Bruttofakturerenerlöse zu zahlen.

Der Kläger (P■■■■) ist berechtigt und verpflichtet, dem Beklagten (St■■■■) die Aufrauhmaschinen-Patente kostenlos zur Rückübertragung anzubieten. Die Annahme steht dem Beklagten (St■■■■) frei.

4. Der Beklagte (St■■■■) verzichtet auf den Widerklageanspruch.
5. Der Beklagte (St■■■■) räumt dem Kläger (P■■■■) das Recht ein, seinen Betrieb zu betreten und Nachforschungen nach den von ihm an die Klebpressen angebrachten Vorrichtungen zu halten und diese Vorrichtungen kostenlos zu entnehmen. Als Lizenz für die Benutzung dieser Vorrichtungen zahlt der Beklagte (St■■■■) dem Kläger (P■■■■) DM 200.-- sofort.
6. Mit diesem Vergleich sind alle früheren zwischen dem Kläger (P■■■■) einerseits, dem Beklagten (St■■■■) und der Firma St■■■■ & Co. GmbH andererseits geschlossenen Verträge aufgehoben.
7. Der Beklagte (St■■■■) trägt die Kosten des Rechtsstreits."

Aus diesem Vergleich ist der gegenwärtige Rechtsstreit erwachsen. Der jetzige Beklagte (P■■■■) behauptet unter Be-

rufung auf den Vergleich, eine Reihe von Ansprüchen gegen den jetzigen Kläger (St████) zu haben. Der Kläger bestreitet das und hat deshalb die den Gegenstand dieses Rechtsstreits bildende negative Feststellungsklage erhoben. Der Beklagte hat wegen einiger seiner Ansprüche Widerklagen erhoben. Im einzelnen handelt es sich um folgendes:

In Verfolg des Vergleichs hat der jetzige Kläger die in Nr. 1 genannten Beträge bezahlt und ferner dem jetzigen Beklagten gemäß Nr. 2 Abs. 1 und 2 des Vergleichs durch schriftliche Übertragungserklärungen vom 12. Juni 1951 und vom 29. Juni 1951 folgende Patente übertragen:

am 12. Juni 1951:

1. Patent Nr. 632 214 Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge,
2. Patent Nr. 634 575 Umlaufrädergetriebe, insbesondere für Kraftfahrzeuge,
3. Patent Nr. 655 435 Umlaufrädergetriebe (Zusatz zu 634575),
4. Patent Nr. 659 492 abblendbarer Scheinwerfer,
5. Patent Nr. 669 738 Drehmomentwandler, bei dem die Getriebeglieder mit in Magnetfeldern umlaufenden Ankern verbunden sind,
6. Patent Nr. 682 729 elektrische Lichtanlaßmaschine,
7. Patent Nr. 690 216 Wägevorrichtung,
8. Patent Nr. 696 414 sich selbsttätig regelndes elektrodynamisches Getriebe,
9. Patent Nr. 703 025 Klappstuhl für Theater, Versammlungsräume u. dgl.,
10. Patent Nr. 704 125 Klappstuhl für Theater, Versammlungsräume u. dgl. (Zusatz zu 703 025),
11. Patent Nr. 726 590 regelbares elektrodynamisches Getriebe;

am 29. Juni 1951:

1. Patent Nr. 723 441 Vorrichtung zum Aufrauen von Platten aus nichtmetallischem Werkstoff,

2. Patent Nr. 723 848 Vorrichtung zum Aufrauhren von Platten,
3. Patent Nr. 742 814 Maschine zum Aufrauhren von Platten
aus nichtmetallischem Werkstoff,
4. Patent Nr. 745 184 Maschine zum Aufrauhren von Platten
aus nichtmetallischem Werkstoff
(Zusatz zu 742 814).

Die in Nr. 2 Abs. 3 und 4 des Vergleichs erwähnten
patentamtlichen Gebühren hat der Kläger dagegen nicht bezahlt.
Der Beklagte hatte an ihn zunächst die folgenden 3 Schreiben
gerichtet:

am 28. September 1951:

"Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß sämtli-
che Patente, die Sie mir zurückübertragen haben,
von mir aufrechterhalten werden sollen. Dies
bezieht sich auf 11 Patente gemäß Ihrer Über-
tragungserklärung vom 12. Juni 51 sowie auf
folgende Aufrauhmaschinenpatente Nr. 723 441,
723 848, 742 814, 745 184 entsprechend Ihrer
Übertragungserklärung vom 29. Juni 51.

Diese Benachrichtigung erhalten Sie mit
Bezug auf den abgeschlossenen Vergleich vor
dem Bundesgericht Karlsruhe vom 8. Juni 51.
(2. Abs. 2)"

am 1. Oktober 1951:

"Ich teile Ihnen hierdurch mit, die Zah-
lungen der Patentaufrechterhaltungsgebühren,
zu der Sie nach dem abgeschlossenen Vergleich
vom 8.6.51 verpflichtet sind, jetzt nicht vor
Eingang der diesbezüglichen Weisungen meines
Patentanwaltes Herrn Dipl.-Ing. C [REDACTED], D [REDACTED]-
[REDACTED], Kö [REDACTED] Straße [REDACTED] vorzunehmen. Ich

möchte damit unzweckmäßige Geldzahlungen vermeiden. Herr Patentanwalt C [REDACTED] wird sich auftragsgemäß mit Ihnen in dieser Angelegenheit in Verbindung setzen."

am 20. November 1951:

"Im Anschluß an mein Schreiben vom 1. Oktober teile ich Ihnen mit, daß Sie eine Anweisung des Herrn Patentanwalt Dipl.Ing. C [REDACTED], D [REDACTED] nicht erhalten werden; ich habe meinen darauf bezüglichen Auftrag zurückgezogen.

Die Patentgebühren sind sofort in voller Höhe von Ihnen zu zahlen."

Noch am 20. November 1951 hatte der Beklagte ferner dem Gerichtsvollzieher den Auftrag erteilt, aus dem Vergleich gegen den Kläger zu vollstrecken, und zwar unter anderem wegen Patentaufrechterhaltungskosten in Höhe von 13 300.-- DM. Der Gerichtsvollzieher lehnte den Auftrag ab. Die Erinnerung des Beklagten wurde durch Beschluß des Amtsgerichts Vlotho vom 28. November 1951 - M 523/51 - mit der Begründung zurückgewiesen, der Vergleich lasse nicht erkennen, wie hoch die Kosten der Patentaufrechterhaltung seien, und könne nicht dahin ausgelegt werden, daß der Kläger dem Beklagten diese Beträge vorzuschießen habe.

Der Kläger hat auch später die im Schreiben vom 20. November 1951 geforderten Zahlungen an das Deutsche Patentamt nicht geleistet. Soweit die Patente des Beklagten am 1. Oktober 1951 noch in Kraft waren, sind sie in der Folgezeit wegen Nichtzahlung der fälligen Jahresgebühren erloschen. Der Beklagte vertritt die Auffassung, daß ihm der Kläger wegen des Verfalls der Patente schadenersatzpflichtig sei. Der Beklagte hält außerdem den Anspruch

auf Zahlung der auf den Kläger entfallenen Patentjahresgebühren aufrecht und hat diesen Anspruch im zweiten Rechtszug zum Gegenstand einer Hilfswiderklage auf Zahlung von 12 713.-- DM nebst Zinsen gemacht.

Ein weiterer Streitpunkt zwischen den Parteien betrifft die dem Kläger in Nr. 3 des Vergleichs eingeräumte Lizenz und die dafür zu entrichtenden Lizenzgebühren. Der Beklagte meint, gegen den Kläger noch einen Anspruch auf Rechnungslegung wegen der Auswertung der Aufrauhmaschinen-Patente sowie einen Anspruch auf Zahlung der sich aus dieser Rechnungslegung ergebenden, noch nicht bezahlten Lizenzen zu haben. Er wendet sich ferner dagegen, daß der Firma A[REDACTED]-Werke AG und der Firma Otto Kö[REDACTED] Aufrauhmaschinen auch noch in der Zeit nach Abschluß des Vergleichs mietweise belassen worden sind, und verlangt vom Kläger, daß er die dafür vereinnahmten Beträge in voller Höhe, nicht nur in Höhe von 15 % an ihn abführe. Diesen Anspruch hat er im ersten Rechtszug zum Gegenstand einer Widerklage auf Zahlung von 6 214,63 DM nebst Zinsen gemacht.

Ein letzter Streitpunkt zwischen den Parteien betrifft die in Nr. 5 des Vergleichs erwähnten Vorrichtungen an Klebepressen. Der Beklagte ist der Meinung, daß er noch nicht alles zurückerhalten habe, was er danach hätte zurückerhalten sollen.

Der Beklagte berührt sich mithin dem Kläger gegenüber folgender Ansprüche:

1. eines Schadenersatzanspruches wegen des Erlöschens der obenerwähnten 4 "Aufrauhmaschinen-Patente" und 11 weiteren Patente, die der Kläger dem Beklagten übertragen hat,

2. eines Anspruchs auf Zahlung der auf den Kläger entfallenden Jahresgebühren an das Deutsche Patentamt (der Gegenstand der Hilfswiderklage zweiter Instanz auf Zahlung von 12713.-- DM ist),
3. eines Rechnungslegungsanspruches wegen der Auswertung der Aufrauhmaschinen-Patente,
4. eines Anspruchs auf Zahlung der sich aus der Rechnungslegung zu 3) ergebenden Lizenzen, soweit die Zahlung noch nicht erfolgt ist,
5. eines Schadenersatzanspruches wegen vertragswidriger Auswertung der Aufrauhmaschinen-Patente,
6. eines Anspruchs auf Zahlung von 6214,63 DM (der Gegenstand des Widerklage erster Instanz ist),
7. eines Anspruchs auf Herausgabe der in Nr. 5 des Vergleichs erwähnten Klebepressen-Vorrichtungen.

Der Kläger ist der Auffassung, daß dem Beklagten die Ansprüche, deren er sich berührt, nicht zustehen. Er hat dazu unter anderem vorgetragen: Daß die Patente verfallen seien, habe der Beklagte sich selbst zuzuschreiben. Bei Abschluß des Vergleichs seien die Parteien sich darüber einig gewesen, daß der Beklagte nicht ohne weiteres die Aufrechterhaltung aller Patente habe verlangen dürfen. Die vom Beklagten zu treffende Auswahl habe sich nach dessen eigenen positiven Interessen richten müssen. Daß der Beklagte in Wahrheit kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Patente gehabt habe, ergebe sich schon daraus, daß er unstreitig die Patente 696 414 und 632 214 bis zum 20. November 1951 habe verfallen lassen, ohne etwas zu unternehmen, um sie wieder in Kraft zu setzen. Er, der Kläger, habe nur dann die bis zur Freigabe entstandenen Jahresgebühren zahlen müssen, wenn auch der Beklagte die für die Aufrechterhaltung

der Patente erforderlichen, nach der Freigabe entstandenen Gebühren entrichtet hätte; das sei jedoch nicht geschehen. Er, der Kläger, habe immer wieder angeboten, Zahlungen an das Patentamt zu leisten, zu dem alleinigen und wirklich noch erreichbaren Zweck, gewisse vom Beklagten ausgesuchte Patente aufrechtzuerhalten; der Beklagte habe davon jedoch keinen Gebrauch gemacht. Falls er, der Kläger, überhaupt verpflichtet gewesen sei, Gebühren an das Patentamt zu entrichten, sei die Erfüllung inzwischen durch den Verfall der Patente unmöglich geworden. Der Beklagte habe auch keinen Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe der ursprünglich geschuldeten Gebühren an sich selbst. - Seiner Rechnungslegungspflicht sei er, der Kläger, nachgekommen, und zwar schon vor dem Rechtsstreit, zumindest aber durch die im Rechtsstreit gemachten Angaben; die danach geschuldeten Lizenzgebühren seien bezahlt. - Die Mietverträge mit den Firmen A [REDACTED]-Werke und K [REDACTED] seien nicht erst auf Grund des Vergleichs vom 8. Juni 1951, sondern schon im Jahre 1948 von der Firma St [REDACTED] & Co. GmbH abgeschlossen worden, und zwar auf Grund ihres Vertrags mit dem Beklagten vom 7. Oktober 1941. Das Bestehen dieser Verträge sei dem Beklagten bei Abschluß des Vergleichs bekannt gewesen, der Vergleich habe diese Verträge nicht berührt. Nach Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 des Vergleichs seien nur 15 % der aus den Mietverträgen vereinnahmten Lizenzgebühren an den Beklagten abzuführen gewesen.

Der Kläger hat im ersten Rechtszug zuletzt beantragt:

festzustellen, daß der Beklagte gegen ihn aus dem vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 8. Juni 1951 in Sachen I ZR 114/50 abgeschlossenen Vergleich auch außer dem eingeklagten Betrag von 6214,63 DM nebst 9 % Zinsen seit dem 1. August 1953 keine Forderungen, insbesondere

nicht auf Zahlung von Schadenersatz aus dem Verfall von Patenten und auf Zahlung von Lizenzen mehr habe mit Ausnahme etwaiger Prozeßkostenerstattungsansprüche, die in einem gesonderten Kostenfestsetzungsverfahren festzustellen wären.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, und hat im ersten Rechtszug die schon erwähnte Widerklage erhoben mit dem Antrag,

den Kläger zu verurteilen, an das Finanzamt in H[REDACTED] - Vollstreckungsstelle - zu dem Aktenzeichen St.-Nr. 38/1133 für seine, des Beklagten, Rechnung 6214,63 DM nebst 9 % Zinsen seit dem 1. August 1953 zu zahlen.

Er hat unter anderem vorgetragen: Es habe in seinem freien Ermessen gestanden, welche Patente er habe aufrechterhalten wollen. Der Kläger sei verpflichtet gewesen, die auf ihn entfallenden Gebühren zu zahlen, ohne seine Leistung an Bedingungen knüpfen zu dürfen. Er, der Beklagte, habe schon am 24. September 1951 den Patentanwalt Cohausz mit der Klärung der Lage beauftragt und gebeten, durch Aufrechterhaltungs-, Stundungs- und Wiedereinsetzungsanträge zu retten, was zu retten sei. Er habe selbst beim Patentamt festgestellt, daß die Behauptung des Klägers, die Patente seien teilweise durch die wirtschaftliche Entwicklung überholt, nicht richtig gewesen sei. Da ihm mitgeteilt worden sei, die Patente stünden teilweise schon unmittelbar vor dem Erlöschen, habe er die Aufrechterhaltung aller Patente gefordert, zumal da die Lage für ihn zu unübersichtlich gewesen sei. - Durch den Verfall der Patente sei ihm ein erheblicher Schaden entstanden, der aber noch nicht endgültig bestimmbar sei. Bereits angebahnte Lizenzverträge

27

seien wegen des Verfalls der Patente nicht mehr zustand-
gekommen. Weitere Schäden träten jeweils ein, wenn Dritte
seine Erfindungen verwerteten, ohne Lizenzgebühren zahlen
zu müssen. - Der Kläger habe noch nach Vergleichsschluß
Maschinen nach den Patenten angeboten und zur Schau ge-
stellt, so z.B. auf der Industrieausstellung in Hannover
1951. Da der Kläger seit dem 8. Juni 1951 nicht mehr In-
haber der Patente gewesen sei, habe er sie auch nicht
in Lizenz vergeben dürfen. Die Lizenzverträge mit den
A-Werken und der Firma K-W habe der Kläger
zunächst verschwiegen. In dem Vergleich sei nur dem Kläger
persönlich eine Lizenz an den Aufrauhmaschinen-Patenten
eingoräunt worden, die weitere Ausnutzung der Patente
durch die Firma St & Co. sei daher widerrechtlich ge-
wesen. Dafür hafte der Kläger als Alleininhaber dieser
Firma auch persönlich. Die widerrechtlich vereinnahmten
Lizenzgebühren müßten in voller Höhe herausgegeben werden. -
Wie bei Abschluß des Vergleichs vom Vorsitzenden geäußert,
sei er, der Beklagte, berechtigt, die Klebpressen wieder
in den "Urzustand" zu versetzen. Er könne deshalb noch die
Elektromotoren, die Triebwerke und die weiter von ihm ein-
gebauten Elemente entfernen.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme durch Teil-
urteil vom 20. Dezember 1955

I. festgestellt, daß der Beklagte gegen den Kläger aus
dem vor dem Bundesgerichtshof am 8. Juni 1951 in Sachen
I 2R 114/50 abgeschlossenen Vergleich keine Forderungen,
insbesondere nicht auf Zahlung von Schadensersatz aus
dem Verfall von Patenten und auf Zahlung von Lizenzen
mehr hat, mit Ausnahme

1. eines Anspruchs auf Zahlung von 3312.-- DM, der
sich daraus ergibt, daß der Kläger seiner sich aus

Nr. 2 Abs. 3 des Vergleichs ergebenden Verpflichtung nicht nachgekommen und daher ungerechtfertigt bereichert ist,

2. eines Anspruchs auf Erteilung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung bezüglich der nach dem 8. Juni 1951 erfolgten Auswertung der Aufrauhmaschinen-Patente 723 441, 723 848, 742 814, 745 184,
3. eines Anspruchs auf Zahlung der sich aus der Rechnungslegung zu 2) ergebenden Lizenzgebühren, soweit diese nicht bereits auf Grund der früheren Angaben des Klägers über den Umfang der Auswertung an den Beklagten gezahlt worden sind,
4. etwaiger Prozeßkostenerstattungsansprüche, die in einem gesonderten Kostenfestsetzungsverfahren geltend zu machen wären,

II. die Entscheidung über die vorerst nicht verlesene Widerklage und die Kosten dem Schlußurteil vorbehalten,

III. die weitergehende Klage abgewiesen.

Das Landgericht hat ferner zunächst durch Schluß-Versäumnisurteil vom 12. Juni 1956 und sodann auf Einspruch des Beklagten und nach weiterer Beweisaufnahme durch Schlußurteil vom 5. Februar 1957 die erstinstanzliche Widerklage abgewiesen und die Kosten des Rechtsstreits zu 1/3 dem Kläger und zu 2/3 dem Beklagten auferlegt.

Gegen die Urteile des Landgerichts haben beide Parteien Berufung eingelegt. Der Kläger hat beantragt,

unter teilweiser Änderung des Teilurteils vom 20. Dezember 1955 in der Urteilsformel die Ausnahmen zu I 1) bis 3) zu streichen.

Der Beklagte hat beantragt,

unter teilweiser Änderung des Teilurteils
die Klage in vollem Umfang abzuweisen,

hilfsweise (mit der schon erwähnten zweitinstanzlichen
Hilfswiderklage)

den Kläger zu verurteilen, an ihn 12 713.-- DM
nebst 9 % Zinsen seit dem 1. November 1951 zu
zahlen, und zwar einen rangersten Teilbetrag
von 6000.-- DM an das Finanzamt in Herford, den
Rest an ihn selbst;

und ferner,

unter Änderung des Schlußurteils vom
5. Februar 1957 den Kläger zu verurteilen,
an das Finanzamt in Herford - Vollstreckungs-
stelle - zu dem Aktenzeichen St.Nr. 38/1133
für seine, des Beklagten, Rechnung 6214,63 DM
nebst 9 % Zinsen seit dem 1. August 1953 zu
zahlen.

Das Oberlandesgericht hat durch das hier angefochtene
Urteil vom 28. November 1960 unter A - C auf die Berufung
beider Parteien das Teilurteil des Landgerichts vom 20. Dezem-
ber 1955 teilweise geändert, die weitergehenden Berufungen
gegen das Teilurteil sowie die Berufungen gegen das Schluß-
Versäumnisurteil und das Schlußurteil des Landgerichts
zurückgewiesen und unter D die Urteilsformeln einheitlich
wie folgt neu gefaßt:

1. Es wird festgestellt, daß der Beklagte gegen
den Kläger aus dem vor dem Bundesgerichtshof
am 8. Juni 1951 in der Sache I ZR 114/50

(St. gegen P.) abgeschlossenen Vergleich keine Forderungen, insbesondere nicht auf Zahlung von Schadensersatz aus dem Verfall von Patenten und auf Zahlung von Lizenzen mehr hat, mit Ausnahme

- a) eines Anspruchs auf Ersatz von 2/3 des Schadens, der dadurch entstanden ist, daß die deutschen Patente Nr. 723 441, 723 848, 742 814, 745 184, 703 025 und 704 125 verfallen sind,
- b) eines Anspruchs auf Erteilung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung über die nach dem 8. Juni 1951 erfolgte Auswertung der deutschen Patente Nr. 723 441, 723 848, 742 814, 745 184,
- c) eines Anspruchs auf Zahlung der sich aus der Rechnungslegung gemäß b) ergebenden Lizenzgebühren, soweit diese nicht schon auf Grund der früheren Angaben des Klägers über den Umfang der Auswertung an den Beklagten gezahlt worden sind,
- d) etwaiger Prozeßkostenerstattungsansprüche, die in einem gesonderten Kostenfestsetzungsverfahren geltend zu machen wären.

2. Die in dem Schlußversäumnisurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 12. Juni 1956 enthaltene Entscheidung (Abweisung der Widerklage, Kostenentscheidung) wird aufrechterhalten. Die weiteren Kosten werden dem Beklagten auferlegt.

Das Oberlandesgericht hat durch das hier angefochtene Urteil unter E ferner

27

auf die Hilfswiderklage den Kläger verurteilt,
an das Finanzamt in H[REDACTED] für Rechnung des
Beklagten 2021.-- DM nebst 4 % Zinsen seit
dem 1. November 1951 zu zahlen,

und unter F die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 dem
Kläger, zu 3/4 dem Beklagten auferlegt.

Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts hat nur der
Beklagte Revision eingelegt. Er beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils auf
die Berufung des Beklagten unter teilweiser
Änderung des angefochtenen Teilurteils die
Klage in vollem Umfang abzuweisen,

hilfsweise,

den Kläger zu verurteilen, an ihn DM 12.713.--
nebst 9 % Zinsen seit dem 1. November 1951
(unter Abzug der bereits rechtskräftig zuer-
kannten 2021.-- DM nebst 4 % Zinsen) zu zah-
len und zwar einen rangersten Teilbetrag von
DM 6000.-- an das Finanzamt in H[REDACTED], den
Rest an den Beklagten.

Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist nach dem
Hauptantrag der Revision die negative Feststellungsklage des
Klägers, soweit sie nicht bereits abgewiesen ist, und nach
dem Hilfsantrag der Revision die zweitinstanzliche Hilfs-
widerklage des Beklagten auf Verurteilung des Klägers zur
Zahlung von 12.713.-- DM nebst Zinsen abzüglich des bereits

von Berufungsgericht zuerkannten Betrags. Bevor auf die eigentlichen Streitpunkte eingegangen wird, ist zu den Revisionsanträgen und den damit angegriffenen Urteils-sprüchen der Vorinstanzen folgendes zu bemerken:

1. Aus D 1 der Formel des Berufungsurteils (negative Feststellung mit "Ausnahmen") in Verbindung mit der Aufzählung der "Berühmungen" des Beklagten im Tatbestand des Berufungsurteils und in Verbindung mit III der Formel des Teilurteils des Landgerichts (Abweisung der weitergehenden Klage) ergibt sich, daß das Berufungsgericht einerseits das Bestehen folgender Ansprüche des Beklagten gegen den Kläger festgestellt hat:

- a) eines Anspruchs auf Ersatz von $\frac{2}{3}$ des Schadens, der dadurch entstanden ist, daß die 4 Aufrauhmaschinen-Patente (723 441, 723 848, 742 814, 745 184) und die 2 Klappstuhl-Patente (703 025, 704 125) verfallen sind,
- b) eines Anspruchs auf Erteilung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung über die nach dem 8. Juni 1951 erfolgte Auswertung der 4 Aufrauhmaschinen-Patente (723 441, 723 848, 742 814, 745 184),
- c) eines Anspruchs auf Zahlung der sich aus der Rechnungslegung gemäß b) ergebenden Lizenzgebühren, soweit diese nicht schon auf Grund der früheren Angaben des Klägers über den Umfang der Auswertung an den Beklagten gezahlt worden sind,
- d) etwaiger Prozeßkostenerstattungsansprüche, die in einem gesonderten Kostenfestsetzungsverfahren geltend zu machen wären;

und daß das Berufungsgericht andererseits festgestellt hat, daß der Beklagte, von den zu a) - d) genannten Ausnahmen

abgeschen, keine Forderungen gegen den Kläger aus dem Vergleich vom 8. Juni 1951 hat, daß er also insbesondere nicht die folgenden Ansprüche hat, deren er sich berührt:

- e) einen über die "Ausnahme" zu a) hinausgehenden Schadenersatzanspruch wegen des Verfalls von Patenten (d.i. einen Anspruch auf Ersatz auch des letzten Drittels des Schadens aus dem Verfall der 4 Aufrauhmaschinen-Patente und der 2 Klappstuhl-Patente sowie einen Anspruch auf Schadenersatz wegen Verfalls der übrigen 9 Patente),
- f) einen Schadenersatzanspruch wegen vertragswidriger Auswertung der Aufrauhmaschinen-Patente,
- g) einen Anspruch auf Herausgabe der in Nr. 5 des Vergleichs erwähnten Klebepressen-Vorrichtungen.

Darüber hinaus hat sich der Beklagte der zwei folgenden, zum Gegenstand von Widerklagen gemachten Ansprüche berührt:

- h) eines Anspruchs auf Zahlung der auf den Kläger entfallenen Jahresgebühren an das Deutsche Patentamt (Gegenstand der Hilfswiderklage zweiter Instanz auf Zahlung von 12.713.-- DM nebst Zinsen),
- i) eines Anspruchs auf Auszahlung der restlichen (über 15 % hinausgehenden), von den Firmen A[REDACTED]-Werke und Otto Kö[REDACTED] vereinnahmten Mietzinsbeträge (Gegenstand der Widerklage erster Instanz auf Zahlung von 6214,63 DM nebst Zinsen).

Der Anspruch zu h) war vom Landgericht in der Formel des Teilurteils vom 20. Dezember 1955 mit einem Teilbetrag

von 3.312.-- DM als Nr. 1 der "Ausnahmen" aufgeführt, das Bestehen des Anspruchs in dieser Höhe also zugunsten des Beklagten bejaht, das Bestehen eines darüber hinausgehenden Anspruchs zugunsten des Klägers verneint worden. Das Berufungsgericht dagegen hat in der Formel seines Urteils den Anspruch zu h) nur bei der Entscheidung über die zweitinstanzliche Hilfswiderklage des Beklagten (Verurteilung des Klägers zur Zahlung von 2.021.-- DM) beschieden, aber nicht auch bei der Entscheidung über den Feststellungsantrag des Klägers genannt. Dem Wortlaut der Urteilsformel nach hat das Berufungsgericht mithin den Anspruch zu h), den es in der Entscheidung über die Hilfswiderklage teilweise zuerkannt hat, mit der Entscheidung über den Feststellungsantrag in vollem Umfang verneint. Wie sich aus den Entscheidungsgründen ergibt, hat das Berufungsgericht indessen, weil der Beklagte wegen des Anspruchs zu h) hilfsweise zur Leistungsklage übergegangen war, insoweit das Rechtsschutzinteresse für den Feststellungsantrag des Klägers nicht mehr als gegeben erachtet und daher die Klage insoweit abweisen wollen. In der Formel seines Urteils ist das jedoch nicht zum Ausdruck gekommen. Der Auffassung des Berufungsgerichts kann aber auch in der Sache nicht beigetreten werden. Den Anspruch zu h) hat der Beklagte, wie das Berufungsgericht in diesen Zusammenhang selbst ausdrücklich hervorhebt, als Leistungsanspruch nur hilfsweise zum Gegenstand einer Widerklage gemacht. Über den Leistungsanspruch sollte also nach dem Willen des Beklagten nur dann entschieden werden, wenn über die Feststellungsklage in einem bestimmten Sinne entschieden wurde. Gegen die Zulässigkeit einer solchen Hilfswiderklage sind Bedenken nicht zu erheben (vgl. dazu Rosenberg, Lehrbuch des Deutschen Zivilprozeßrechts 8. Aufl. § 61 IV 3 c m.w.Nachw.). Der Fall, für den der Beklagte eine Entscheidung über seinen hilfsweise geltend gemachten Leistungsanspruch begehrte, konnte nach Lage der Sache nur der sein, daß die negative Feststellungsklage in vollem Umfang

oder doch jedenfalls in bezug auf den Anspruch zu h), und zwar wegen Bejahung dieses Anspruchs, abgewiesen wurde. Da also eine Sachentscheidung über die Feststellungsklage zur Voraussetzung für eine Entscheidung über die Hilfswiderklage gemacht war, konnte diese der Feststellungsklage nicht das Rechtsschutzbedürfnis nehmen. Das Berufungsgericht hätte im Gegenteil in demselben Umfang, in dem es der Hilfswiderklage stattgab, zuvor die negative Feststellungsklage abweisen und das durch eine weitere "Ausnahme" in dem auf den Feststellungsantrag des Klägers bezüglichen Teil der Urteilsformel zum Ausdruck bringen müssen. Durch die in der Formel dieses Revisionsurteils enthaltene "Maßgabe"-Bestimmung ist das nachgeholt worden.

Auch den Anspruch zu i) hat das Berufungsgericht in der Formel seines Urteils ausdrücklich nur bei der Entscheidung über die entsprechende Widerklage des Beklagten (Bestätigung des die Widerklage abweisenden Schluß-Versäumnisurteils des Landgerichts vom 12. Juni 1956) beschieden. Das Berufungsgericht ist dabei vermutlich, und zwar mit Recht, davon ausgegangen, daß der Anspruch zu i) gar nicht mehr Gegenstand der negativen Feststellungsklage war, seit der Beklagte im Schriftsatz vom 30. März 1955 diesen Anspruch zum Gegenstand einer Widerklage gemacht und der Kläger daraufhin im Schriftsatz vom 15. April 1955 seinen Klagantrag insoweit in der Hauptsache für erledigt erklärt und bei der Neufassung seines Klagantrags den Anspruch zu i) aus der von ihm begehrten Feststellung herausgenommen hatte. Der auf den Feststellungsantrag bezügliche Teil der Formel des Berufungsurteils erfaßt allerdings nach deren Wortlaut auch den Anspruch zu i), und zwar ihn verneinend; doch kann das hier auf sich beruhen, da eine im Rahmen der Entscheidung über die negative Feststellungsklage ausgesprochene Verneinung des Anspruchs zu i) sich in der Sache mit der im Berufungsurteil bestätigten Abweisung der darauf gestützten Widerklage decken würde.

2. Die Revision begründet ihren auf volle Abweisung der negativen Feststellungsklage gerichteten Hauptantrag in doppelter Weise:

a) indem sie die Verneinung einzelner Ansprüche des Beklagten durch das Berufungsgericht angreift, und

b) indem sie geltend macht, das Berufungsgericht hätte, weil es - vermittelt der bei der negativen Feststellung gemachten "Ausnahmen" - dem Beklagten eine Reihe wichtiger Ansprüche zugestanden habe, die vom Kläger allein begehrte Feststellung, daß der Beklagte gegen ihn "keine Forderungen" habe, nicht treffen können und schon deshalb dem Antrag des Beklagten, "die Klage in vollem Umfang abzuweisen", entsprechen müssen.

Dieser letzteren, zu b) genannten Auffassung der Revision kann nicht zugestimmt werden. Stellen sich die mit einer negativen Feststellungsklage geleugneten Ansprüche des Gegners als teilweise begründet heraus, so hängt es von Sinn und Zweck der Feststellungsklage ab, ob sie ganz abzuweisen ist oder ob sie nur zum Teil abzuweisen und im übrigen die begehrte Feststellung zu treffen ist (vgl. Rosenberg, aaO § 86 I S. 404). Im vorliegenden Fall hat der Beklagte sich einer Mehrzahl einzelner Ansprüche berührt, die zwar sämtlich aus dem Vergleich vom 8. Juni 1951 hergeleitet werden, aber im übrigen unterschiedliche Sachverhalte betreffen und unterschiedlichen Inhalt haben, und gegen die der Kläger sich dementsprechend mit unterschiedlichen Begründungen gewandt hat. Es entspricht daher hier dem Sinn und Zweck der Feststellungsklage, daß die Vorinstanzen sie trotz Anerkennung der Berechtigung einiger Ansprüche des Beklagten nicht insgesamt, sondern nur insoweit abgewiesen haben, als die Ansprüche des Beklagten als berechtigt anerkannt worden sind.

Kann die Revision ihr Ziel der völligen Abweisung der Feststellungsklage demnach nicht mit der zu b) genannten Begründung erreichen, so könnte sie dieses Ziel nur mit den zu a) genannten Angriffen gegen die Verneinung einzelner Ansprüche des Beklagten erreichen. Solche Angriffe hat die Revision aber nur gegen die (teilweise) Verneinung des oben unter 1 c) genannten weitergehenden Schadenersatzanspruchs wegen des Verfalls von Patenten, gegen die (in der nur beschränkten Zuerkennung der Hilfswiderklage zweiter Instanz liegende) teilweise Verneinung des oben unter 1 h) genannten, über die Verurteilung des Klägers gemäß der Hilfswiderklage hinausgehenden Anspruchs auf Zahlung der auf den Kläger entfallenen Jahresgebühren, sowie gegen die Verneinung des oben unter 1 g) genannten Anspruchs auf Herausgabe der Klebpressen-Vorrichtungen erhoben, - nicht dagegen auch gegen die Verneinung des oben unter 1 f) genannten Schadenersatzanspruchs wegen vertragswidriger Auswertung der Aufrauhmaschinen-Patente und gegen die (in der Bestätigung der Abweisung der Widerklage erster Instanz liegende) Verneinung des oben unter 1 i) genannten Anspruchs auf Auszahlung der restlichen Mietzinsbeträge. Der Streit um das Bestehen der unter 1 f) und 1 i) genannten Ansprüche im einzelnen ist demnach in der Revisionsinstanz nicht zur Nachprüfung gestellt, und ebenso nicht - auch schon wegen des Fehlens eines darauf bezüglichen Revisionsantrags - die zu dem unter 1 i) genannten Anspruch gehörige Widerklage erster Instanz.

3. Die Revision hat geltend gemacht, der Beklagte habe seinen Schadenersatzanspruch auch auf die durch Verschulden des Klägers untergegangenen Auslandspatente erstreckt, und hat es als Verletzung der §§ 313 Abs. 1 Nr. 4, 551 Nr. 7 ZPO gerügt, daß das Berufungsgericht diesen Anspruch übergangen habe. Es ist zwar richtig, daß der Beklagte unter A I 5 seiner Berufungsbegründung vom 30. April 1956 vorgetragen

hatte, sein Schadenersatzanspruch beziehe sich auch auf die durch Verschulden des Klägers untergegangenen Auslandspatente, von deren Erlöschen er erst durch Schreiben des Klägers vom 22. September 1951 erfahren habe, während der Vergleich davon ausgegangen sei, daß "alle" und "sämtliche Patentanmeldungen und Patente" im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses noch existent seien. Dieser etwaige Schadenersatzanspruch des Beklagten ist jedoch kein Anspruch "aus dem vor dem Bundesgerichtshof am 8. Juni 1951 in der Sache I ZR 114/50 abgeschlossenen Vergleich", weil die Auslandspatente bei Vergleichsschluß schon erloschen waren, also nicht mehr unter die durch den Vergleich begründeten Verpflichtungen des Klägers fallen konnten. Dieser etwaige Schadenersatzanspruch ist daher weder durch den Feststellungsantrag des Klägers noch durch die ihm folgende Feststellung in der Formel des Berufungsurteils getroffen; er ist nicht Gegenstand dieses Rechtsstreits, kann mithin vom Berufungsgericht auch nicht "übergangen" sein und steht auch in der Revisionsinstanz nicht zur Prüfung.

4. Da schließlich die Revision die zugunsten des Beklagten erfolgte Bejahung der oben unter 1 a) - d) genannten Ansprüche nicht angegriffen, der Kläger seinerseits aber keine Revision eingelegt hat, stehen zur Nachprüfung durch das Revisionsgericht nach alledem nur

a) die - teilweise - Verneinung des oben unter 1 e) genannten weitergehenden Schadenersatzanspruchs wegen des Verfalls von Patenten,

b) die teilweise Verneinung bzw. Abweisung des oben unter 1 h) genannten Anspruchs auf Zahlung der auf den Kläger entfallenden Jahresgebühren,

c) die Verneinung des oben unter 1 g) genannten Anspruchs auf Herausgabe der Klebepressen-Vorrichtungen.

II. 1. Das Berufungsgericht hat den Schadenersatzanspruch des Beklagten wegen des Verfalls von Patenten und den Anspruch des Beklagten auf Zahlung der auf den Kläger entfallenden Jahresgebühren nur insoweit für berechtigt erachtet, als es sich um die 4 Aufrauhmaschinen-Patente und um die 2 Klappstuhl-Patente handelt. Die Angriffe der Revision, mit denen sie sich gegen die Verneinung solcher Ansprüche hinsichtlich der übrigen 9 Patente wendet, können keinen Erfolg haben.

a) Das Berufungsgericht geht unter Hinweis auf § 157 BGB zutreffend davon aus, daß der Vergleich vom 8. Juni 1951, durch den alle früheren zwischen den Parteien geschlossenen Verträge aufgehoben und die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien neu geregelt worden seien, als ein gegenseitiger Vertrag der Auslegung bedürfe, soweit seine Bestimmungen nicht eindeutig seien, und daß dabei ein Ergebnis, das mit den Grundsätzen von Treu und Glauben in Widerspruch stehe, nicht als von den Parteien gewollt anzusehen sei. Aus Nr. 2 Abs. 4 des Vergleichs in Verbindung mit einem Schreiben des Beklagten an den Kläger vom 29. April 1950 entnimmt das Berufungsgericht sodann, daß nach der Vorstellung der Parteien nicht alle auf den Beklagten zurückübertragenen Schutzrechte aufrecht zu erhalten gewesen seien und daß daher die Mitteilung des Beklagten vom 28. September 1951, er wolle sämtliche ihm zurückübertragenen Patente aufrechterhalten, nicht dem Sinn der genannten Vergleichsbestimmung entsprochen habe. Aus den gesamten Umständen ergebe sich, so führt das

Berufungsgericht weiter aus, daß mit Rücksicht auf die Interessenlage beider Parteien nur diejenigen Patente aufrechterhalten werden sollten, deren Auswertung sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten lohnte. In diesem Sinne habe sich auch der damalige Prozeßbevollmächtigte des Beklagten vor dem Bundesgerichtshof, Rechtsanwalt Dr. K., bei seiner Vernehmung als Zeuge im zweiten Rechtszug geäußert. Für die Frage, welche Patente aufrechterhalten werden sollten, sei danach allein maßgebend gewesen, ob es im Jahre 1951 wirtschaftlich sinnvoll war, die verhältnismäßig hohen Patentgebühren weiter zu bezahlen, zumal die Schutzdauer der ältesten Patente schon im Jahre 1953 und die der jüngsten Patente im Jahre 1958 abgelaufen sei. Das aber habe wiederum davon abgehangen, ob die durch die Patente geschützten Erfindungen so weit entwickelt gewesen seien, daß sie bereits verwertet wurden oder zumindest fabrikationsreif waren. Das sei zwar, wie das Berufungsgericht eingehend begründet, für die 4 Aufrauhmaschinen-Patente und die beiden Klappstuhl-Patente zu bejahen. Dagegen sei es, wie das Berufungsgericht weiter ausführt, bei Berücksichtigung der beiderseitigen Interessenlage mit den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht zu vereinbaren, wenn der Beklagte auch die übrigen Patente am 1. Oktober 1951 habe aufrechterhalten wollen. Dabei sei zunächst zu berücksichtigen, daß das Patent Nr. 682 729 "Elektrische Lichtanlaßmaschine" schon im Jahre 1940 wegen Nichtzahlung der Gebühren für das dritte bis fünfte Patentjahr in der Patentrolle gelöscht worden sei. Insoweit sei eine Aufrechterhaltung im Jahre 1951 nicht mehr in Betracht gekommen. Hinsichtlich der übrigen (oben S. 5 unter Nr. 1 bis 5, 7, 8 und 11 aufgeführten) Patente sei die Aufrechterhaltung am 1. Oktober 1951 nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht angebracht gewesen. Die Sachverständigen Stephan und Sommer hätten in ihren Gutachten im einzelnen ausgeführt, daß die fraglichen Patente zu jenem Zeitpunkt technisch überholt gewesen seien, so daß sich eine Auswertung

nicht mehr gelohnt habe. Ob die technischen Ausführungen der beiden Sachverständigen jeder Nachprüfung standhielten, könne dahingestellt bleiben. Die Einholung von Obergutachten erübrige sich aber schon deshalb, weil auch aus anderen Erwägungen die Aufrechterhaltung der fraglichen Patente am 1. Oktober 1951 nicht angebracht gewesen sei. Es sei einmal davon auszugehen, daß es sich um auf dem Papier stehende Erfindungen gehandelt habe, die unstreitig bis zu diesem Zeitpunkt nicht verwertet worden seien, obwohl die Patente teilweise schon im Jahre 1935 angemeldet worden waren. Weder hätten die Parteien die Patente selbst ausgewertet, noch seien entsprechende Lizenzverträge abgeschlossen worden. Dabei sei zu berücksichtigen, daß die Patente Nr. 632 214, 634 575, 655 435 und 669 738 schon während des Jahres 1953 abliefen, während die Schutzdauer der Patente Nr. 659 492, 690 216, 696 414 bis in das Jahr 1954 hinein lief und das Patent Nr. 726 590 spätestens am 6. Dezember 1956 durch Zeitablauf endete. Da nach der Lebenserfahrung regelmäßig eine geraume Zeit erforderlich sei, um eine patentierte Erfindung produktionsreif zu machen, sei es nach vernünftigen wirtschaftlichen Erwägungen nicht vertretbar gewesen, am 1. Oktober 1951 noch Patente aufrechtzuerhalten, deren Laufzeit nur noch 2, 3 oder höchstens 5 Jahre betragen habe und deren Gegenstände bis dahin nicht praktisch ausgewertet worden seien. Hierbei sei besonders zu beachten, daß die Patentgebühren vom 12. oder 13. Patentjahr an verhältnismäßig hoch seien und sich bis zum 17. Patentjahr noch wesentlich steigerten. Es sei deshalb unwahrscheinlich, daß der Beklagte die Möglichkeit gehabt hätte, die erwähnten Patente noch nach dem 1. Oktober 1951 gewinnbringend zu verwerten. Die im ersten Rechtszug durchgeführte Beweisaufnahme habe auf jeden Fall nicht das Gegenteil ergeben. Der Zeuge Kl. [REDACTED] habe zwar bekundet, er sei im Jahre 1951 ohne weiteres in der Lage gewesen, 35 000.-- bis 40 000.-- DM in die Sache hineinzustecken. Er habe aber eingeräumt, daß er technisch

nicht vorgebildet sei und über die technischen Einzelheiten der in Frage kommenden Patente nicht unterrichtet gewesen sei. Es sei ihm nur darum gegangen, sein Geld gut anzulegen. Schließlich habe er auf Vorhalt des Klägers zugegeben, daß er sich nur noch an das "Scheinwerfer-Patent" erinnere, da die Angelegenheit so lange zurückliege. An diesem Patent sei er interessiert gewesen. Aus seiner Aussage ergebe sich aber nicht, daß er bereit gewesen sei, zunächst einmal die nötigen Mittel für die Entwicklungsarbeiten aufzubringen, die erforderlich gewesen seien, um die Erfindungen fabrikationsreif zu machen. Es sei auch kein Vertrag zwischen ihm und dem Beklagten zustandegekommen. Da der Kläger im Vergleich vom 8. Juni 1951 dem Beklagten sämtliche Patente freigegeben gehabt habe, habe nichts im Wege gestanden, daß der Zeuge zumindest entsprechende Vorverträge über die Auswertung der Patente mit dem Beklagten abschloß. Das sei aber nicht geschehen. Vielmehr habe sich der Zeuge angeblich deshalb zurückgezogen, weil die Auswertung der Patente wegen Nichtzahlung der Gebühren in Frage gestellt gewesen sei. Zur Zeit des Vergleichsabschlusses hätten die Patente aber noch bestanden, so daß der Zeuge Kl. [REDACTED] nicht gehindert gewesen sei, Lizenzverträge mit dem Beklagten abzuschließen. Die Aussage des Zeugen reiche also nicht aus, um Beweis für die vom Beklagten behaupteten Verwertungsmöglichkeiten der Patente zu erbringen. Auch aus der Bekundung des Zeugen He. [REDACTED] ergebe sich nicht, daß der Beklagte die fraglichen Patente in der Zeit nach dem 1. Oktober 1951 gewinnbringend hätte verwerten können. Für die Annahme, daß für die Erfindungen nach den fraglichen Patenten nach dem 1. Oktober 1951 kein besonderes Interesse bestanden habe, spreche auch die Tatsache, daß nach dem Verfall der Patente in den Jahren 1952 und 1953 die einschlägige Industrie die Erfindungen nicht ausgewertet habe. Das aber würde sicherlich der Fall gewesen sein, wenn es sich um solche Erfindungen gehandelt hätte, deren industrielle Verwertung sich am 1. Oktober 1951

noch gelohnt hätte. Der Beklagte habe nicht behauptet, daß die fraglichen Patente bis heute überhaupt verwertet worden seien. Er habe auch nicht dargetan, daß er am 1. Oktober 1951 etwa deshalb ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Patente gehabt habe, weil sie als sogenannte Sperrpatente für ihn von Bedeutung gewesen wären.

b) Bei den hiergegen erhobenen Angriffen der Revision handelt es sich durchweg um Angriffe gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Vergleichsauslegung und Beweiswürdigung. Die Auslegung des Vergleichs und die Würdigung der Beweise oblag jedoch allein dem Tatsachenrichter und ist in der Revisionsinstanz nur beschränkt nachprüfbar. Ein in der Revisionsinstanz nachprüfbarer Rechtsfehler ist in den Ausführungen des Berufungsgerichts nicht zu finden. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht bei seinen Ausführungen gegen die Denkgesetze verstoßen oder allgemeine Erfahrungssätze nicht beachtet oder daß es erheblichen Vorbringen der Parteien nicht berücksichtigt hätte.

aa) Entgegen der Meinung der Revision hat das Berufungsgericht den Maßstab dafür, ob die Aufrechterhaltung von Patenten am 1. Oktober 1951 sinnvoll gewesen sei, durchaus nicht "allein" aus dem Gesichtspunkt der "Fabrikationsreife" gewonnen. Bei der in diesem Zusammenhang allein interessierenden Begründung, warum die Aufrechterhaltung der oben Seite 5 unter Nr. 1 bis 5, 7, 8 und 11 aufgeführten 8 Patente am 1. Oktober 1951 nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht angebracht gewesen sei, hat das Berufungsgericht sich vielmehr im wesentlichen darauf gestützt, daß es sich um auf dem Papier stehende Erfindungen gehandelt habe, die unstreitig zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwertet worden waren, daß 4 von diesen Patenten schon im Jahre 1953, 3 weitere im Jahre 1954 und das achte im Jahre 1956 abgelau-

fen seien, und daß die Patentgebühren sich gerade in den letzten Jahren der Laufzeit erheblich steigerten. Wenn das Berufungsgericht dabei zusätzlich darauf hingewiesen hat, daß nach der Lebenserfahrung regelmäßig eine geraume Zeit erforderlich sei, um eine patentierte Erfindung "produktionsreif" zu machen, so hat es das nach dem gesamten Zusammenhang ersichtlich nur deshalb getan, um darzutun, daß bei der hier gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise die ohnehin nur noch verhältnismäßig kurzen restlichen Laufzeiten der Patente noch nicht einmal voll hätten in Rechnung gestellt werden können.

bb) Zu Unrecht wirft die Revision in diesem Zusammenhang dem Berufungsgericht vor, es habe den weiteren Sachvortrag des Beklagten nicht gewürdigt, daß trotz der zum Teil nicht mehr langen Restlaufzeiten der Patente noch verschiedene Möglichkeiten bestanden hätten, die Patente auszunutzen, sei es durch Vergabe der Auswertung an andere, sei es durch Eigennutzung, - daß der Beklagte die Patente habe weiterentwickeln und für die Weiterentwicklung habe neuen Patentschutz erwerben können, - daß die Patente hätten Sperr- und Abhängigkeitswirkung auslösen und schutzfähige Weiterentwicklungen Dritter hätten blockieren können, - daß Einzelheiten der Patente für Neukonstruktionen hätten verwandt werden können, für die wiederum neue Patente zu erwerben gewesen seien, - und daß schon die Tatsache, daß ein Patent erteilt sei, einen wirtschaftlichen Wert bedeute. Es besteht kein Anlaß zu der Annahme, daß das Berufungsgericht diesen Vortrag des Beklagten übersehen hätte. Das Berufungsgericht hat im Gegenteil das, was die Revision hier erneut aufgreift, in den Entscheidungsgründen zum großen Teil ausdrücklich erörtert. So hat es dem Vortrag des Beklagten, daß noch verschiedene Möglichkeiten der Ausnutzung der Patente bestanden hätten, die Tatsache entgegengehalten, daß nach dem vorzeitigen Verfall der

Patente in den Jahren 1952 und 1953 die einschlägige Industrie die Erfindungen nicht ausgewertet habe; es hat sich ferner insbesondere mit der Möglichkeit der Vergabe von Lizenzen eingehend bei der Würdigung der Aussagen der Zeugen Kl. [REDACTED] und He. [REDACTED] auseinandergesetzt; und es hat schließlich der Behauptung, daß die Patente Sperr- und Abhängigkeitswirkung hätten auslösen können, entgegeng gehalten, daß dafür nichts dargetan sei. Wenn das Berufungsgericht insoweit dem Vortrag des Beklagten nicht die Bedeutung für die Erhaltungswürdigkeit der fraglichen Patente beigemessen hat, die ihm die Revision beimessen möchte, so liegt das auf dem der Revision verschlossenen Gebiete der Tatsachenwürdigung. Mit der Behauptung, der Beklagte habe die Patente weiterentwickeln und Einzelheiten der Patente für Neukonstruktionen verwenden können, brauchte sich das Berufungsgericht schon deshalb nicht auseinanderzusetzen, weil nicht ersichtlich ist, daß solche Möglichkeiten durch das vorzeitige Erlöschen der Patente berührt worden sind, und weil der Vortrag des Beklagten insoweit auch zu unbestimmt war, um damit die Erhaltungswürdigkeit der Patente im Jahre 1951 zu begründen. Daß die Tatsache der Erteilung eines Patents schon an sich einen wirtschaftlichen Wert bedeutet, konnte bei der Beurteilung der Frage, welche der nach dem Vergleich zurückübertragenen Patente aufrechtzuerhalten und welche nicht aufrechtzuerhalten waren, keine Rolle spielen.

cc) Entgegen der Meinung der Revision kann kein Rechtsfehler darin gefunden werden, daß das Berufungsgericht besonderen Wert darauf gelegt hat, daß bis zum 1. Oktober 1951 die Parteien weder selbst die Patente ausgewertet noch entsprechende Lizenzverträge abgeschlossen hatten. Es besteht kein Anlaß zu der Annahme, daß das Berufungsgericht dabei außer acht gelassen hätte, daß erst nach der Währungs- umstellung und insbesondere erst vom Jahre 1950 ab wieder

eine friedensmäßige Wirtschaft in Deutschland aufzuleben begann. Auch in diesem Zusammenhang ist der bereits erwähnte Hinweis des Berufungsgerichts darauf von Bedeutung, daß die einschlägige Industrie die Erfindungen des Beklagten auch nach dem Verfall der Patente in den Jahren 1952 und 1953 nicht mehr ausgewertet hat. Zu Unrecht meint die Revision in diesem Zusammenhang ferner, es hätte gerade den Zeugenaussagen Kl. [REDACTED] und He. [REDACTED] entnommen werden müssen, daß aussichtsreiche Verwertungsmöglichkeiten sich nur deshalb zerschlagen hatten, weil durch das Verhalten des Klägers über die patentrechtlichen Verhältnisse keine Klarheit zu gewinnen war. Das Berufungsgericht hat den Aussagen dieser beiden Zeugen, wie es eingehend begründet hat, das gerade nicht entnehmen können. Dieser Angriff der Revision stellt sich daher nur als eine in der Revisionsinstanz nicht zulässige Rüge gegenüber der Beweiswürdigung des Berufungsgerichts dar. Zu dem im Beweisaufnahmetermin vom 5. Oktober 1955 überreichten Schreiben des Zeugen Kl. [REDACTED] an den Beklagten vom 28. März 1955 brauchte das Berufungsgericht entgegen der Rüge der Revision schon deshalb nicht ausdrücklich Stellung zu nehmen, weil dieses Schreiben, soweit es sich nicht überhaupt inhaltlich mit der Aussage des Zeugen Kl. [REDACTED] deckte, durch diese Aussage überholt war.

dd) Nicht begründet sind schließlich auch die Rügen der Revision, das Berufungsgericht habe seine Meinung, daß nach dem Verfall der Patente die einschlägige Industrie die Erfindungen nicht ausgewertet habe, nicht begründet und es habe die Behauptungslast verkannt, indem es eine Behauptung und Darlegung des Beklagten vermißt habe, daß die fraglichen Patente bis heute überhaupt verwertet worden seien und daß sie für ihn als sog. Sperrpatente von Bedeutung gewesen wären. Daß die einschlägige Industrie die Erfindungen nicht ausgewertet habe, hat das Berufungsgericht ersichtlich aus

dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 ZPO) entnommen. Gegenteiliges zu behaupten, wäre in der Tat Sache des Beklagten gewesen, da er nach der rechtlich nicht zu beanstandenden Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erhaltung nur der erhaltungswürdigen Patente hatte, für deren Erhaltungswürdigkeit also behauptungs- und beweispflichtig war. Auf seine Behauptungslast war er auch bereits vom Landgericht in dem Aufgabeschluß vom 8. März 1955 hingewiesen worden.

eo) Müßten demnach die Rügen der Revision gegenüber den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Erhaltungswürdigkeit der fraglichen Patente erfolglos bleiben, so kann auch ihre weitere Rüge nicht durchdringen, daß der Frage des technischen Erfindungswertes der Patente am 1. Oktober 1951 erhöhte Bedeutung zukomme. Hat das Berufungsgericht, wie dargelegt, ohne Rechtsirrtum die Erhaltungswürdigkeit der fraglichen Patente am 1. Oktober 1951 aus anderen Erwägungen verneinen können, so konnte der technische Erfindungswert der fraglichen Patente am 1. Oktober 1951 dahingestellt bleiben.

c) Nach den bisherigen Ausführungen kann die Revision also keinen Erfolg haben, soweit sie sich gegen die Verneinung eines Schadenersatzanspruchs des Beklagten wegen des Verfalls der oben S. 5 unter Nr. 1 bis 5, 7, 8 und 11 aufgeführten Patente und gegen die Verneinung eines Anspruchs des Beklagten auf Zahlung der auf den Kläger entfallenden Jahresgebühren für diese Patente wendet.

Daß dem Beklagten solche Ansprüche auch hinsichtlich des oben S. 5 unter Nr. 6 genannten Patentes Nr. 682 729 nicht zustehen können, hat schon das Berufungsgericht zutreffend damit begründet, daß dieses Patent bereits im Jahre 1940 gelöscht worden war, im Jahre 1951 also gar nicht

mehr hätte aufrechterhalten werden können.

d) Hieraus folgt zugleich, daß der Hilfsantrag der Revision auf Verurteilung des Klägers zur Zahlung von 12 713.- DM abzüglich der bereits zuerkannten 2021.- DM in der Hauptsache gegenstandslos ist, da er nur noch die vorstehend unter c) genannten Patente betrifft und nach den Ausführungen oben zu I 1 nur für den Fall gestellt ist, daß ein Anspruch des Beklagten auf Zahlung der auf diese Patente entfallenen Jahresgebühren durch den Kläger bejaht werden würde. In dem Hilfsantrag liegt allerdings auch das Begehren, für den bereits zuerkannten Betrag statt nur 4 % Zinsen die geforderten 9 % Zinsen zuzusprechen; insoweit ist der Hilfsantrag zwar nicht gegenstandslos, aber unbegründet, da ein Rechtsgrund für einen höheren als den zugesprochenen Zinssatz nicht dargetan ist.

2. Zur Begründung der Feststellung, daß dem Beklagten ein Anspruch auf Ersatz des Schadens zustehe, der durch den Verfall der 4 Aufrauhmaschinen-Patente und der 2 Klappstuhl-Patente entstanden ist, hat das Berufungsgericht im Anschluß an die Darlegung der Erhaltungswürdigkeit dieser Patente noch folgendes ausgeführt: Diese Patente seien unstreitig deshalb verfallen, weil die fälligen Jahresgebühren nicht bezahlt worden seien; dabei sei zunächst der Kläger verpflichtet gewesen, die bis zum Vergleichsabschluß entstandenen Gebühren zu entrichten; weil er das nicht getan habe, habe er den Verfall der Patente verursacht. Dabei spiele es keine entscheidende Rolle, daß der Beklagte ebenfalls die nach Vergleichsabschluß fälligen Patentgebühren nicht gezahlt habe; denn die Schutzrechte seien auf jeden Fall auch deshalb verfallen, weil der Kläger nicht geleistet habe. Durch den Verfall der 6 Patente sei dem Beklagten mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden; die Aufrauhmaschinen-Patente seien zur Zeit des Vergleichs-

17

schlusses vom Kläger noch verwertet worden, und die Klappstuhl-Patente seien bis 1950 vom Kläger in Lizenz vergeben gewesen und würden nach Lösung dieses Lizenzvertrages erneut in Lizenz haben vergeben werden können. Der wahrscheinliche Schaden sei auch vom Kläger adäquat verursacht worden, da der von ihm zu vertretende Verfall der 6 Patente nach den gegebenen Umständen des Falles geeignet gewesen sei, den eingetretenen Schaden herbeizuführen. Schließlich habe der Kläger auch schuldhaft, und zwar zumindest fahrlässig, gehandelt; ihm seien die Verwertung bzw. Verwertbarkeit der 6 Patente bekannt gewesen, und er habe wissen müssen, daß nach dem natürlichen Verlauf der Dinge dem Beklagten durch den Verfall der 6 Patente ein Schaden entstehen könnte.

a) Die Revision wendet sich in diesem Punkte dagegen, daß das Berufungsgericht dem Beklagten ein mitwirkendes Verschulden (§ 254 BGB) in Höhe von 1/3 angelastet hat. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt: der Beklagte habe es unterlassen, den Kläger am 1. Oktober 1951 darauf aufmerksam zu machen, daß er die Aufrauhmaschinen-Patente und die Klappstuhl-Patente unter keinen Umständen verfallen lassen wolle; seine Erklärung vom 28. September 1951, sämtliche Patente würden von ihm aufrechterhalten, habe gegen Treu und Glauben verstoßen, so daß der Kläger sie nicht als wirksame Erklärung nach dem Vergleich habe hinzunehmen brauchen; den Beklagten treffe deshalb ein Verschulden daran, daß der Kläger im unklaren darüber gewesen sei, welche Patentgebühren auf jeden Fall hätten entrichtet werden müssen; - andererseits habe es der Beklagte auch unterlassen, den Schaden abzuwenden oder zu mindern (§ 254 Abs. 2 BGB); er habe zumindest versuchen müssen, die auf ihn entfallenden Gebühren zu entrichten; falls ihm dies nicht möglich gewesen wäre, hätte er die Umschreibung der Patente auf sich veranlassen müssen, indem er die hierfür erforderlichen Gebühren von

10.- DM je Patent entrichtete; die für die 6 Patente erforderlichen 60.- DM hätte er nach den gesamten Umständen aufbringen können; wären die Patente auf ihn umgeschrieben worden, so hätte es ihm freigestanden, weitere Stundungsanträge wegen der Zahlung der fälligen Jahresgebühren zu stellen; auf jeden Fall hätte er auf diese Weise den völligen Verfall der 6 Patente in den Jahren 1952 und 1953 verhindern können; - das Verschulden des Beklagten sei aber geringer als das des Klägers und sei etwa mit $1/3$ zu bewerten, so daß der Kläger $2/3$ des entstandenen Schadens zu ersetzen habe.

b) Gegen den ersten Teil der Begründung des Berufungsgerichts, der Beklagte habe schuldhaft den Kläger im unklaren darüber gehalten, welche Patentgebühren auf jeden Fall entrichtet werden müßten, wendet sich die Revision mit der Rüge, § 254 BGB sei irrig angewendet worden; der Beklagte habe rechtmäßig gehandelt, als er am 28. September und am 20. November 1951 dem Kläger die Aufrechterhaltung sämtlicher Patente kundgetan habe. Diese Rüge ist nicht gerechtfertigt. Wie bereits zu II 1 a) ausgeführt, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum den Vergleich dahin ausgelegt, daß nach der Vorstellung der Parteien nicht alle auf den Beklagten zurückübertragenen Schutzrechte aufrechtzuerhalten gewesen seien und daß daher die Mitteilung des Beklagten vom 28. September 1951, er wolle sämtliche ihm zurückübertragenen Patente aufrechterhalten, nicht dem Sinn der genannten Vergleichsbestimmung entsprochen habe. Es verstieß daher in der Tat gegen Treu und Glauben, wenn der Beklagte in den Schreiben vom 28. September und 20. November 1951 trotzdem die Aufrechterhaltung sämtlicher Patente forderte und den Kläger die Zahlung der noch ausstehenden Jahresgebühren für sämtliche Patente zumutete. Ist es mithin schon nicht zu billigen, daß er damit die von ihm selbst zu treffende Auswahl unter den Patenten entgegen dem Vergleich

dem Kläger aufbürdete, so erschwerte er diesem die Erkenntnis, daß jedenfalls die Gebühren für die 4 Aufrauhmaschinen-Patente und die 2 Klappstuhl-Patente entrichtet werden müßten, noch ganz besonders dadurch, daß er im Schreiben vom 1. Oktober 1951 die Zahlung von Patent-Jahresgebühren schlechthin anhielt, ohne die 6 Patente davon auszunehmen. Darin liegt sein mitwirkendes Verschulden an dem Verfall dieser Patente.

c) Ob auch der von der Revision besonders angegriffene zweite Teil der Begründung, der Beklagte hätte zumindest die auf ihn entfallenden Gebühren entrichten oder die Umschreibung der Patente voranlassen und dann Stundungsanträge stellen müssen, die Annahme eines mitwirkenden Verschuldens des Beklagten an dem Verfall der 6 Patente zu rechtfertigen vermag, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn insoweit dem Beklagten ein mitwirkendes Verschulden nicht zur Last zu legen wäre, so würde doch bei der Abwägung des beiderseitigen Verschuldens gegeneinander, die zu einem feststehenden Sachverhalt auch vom Revisionsgericht vorgenommen werden kann (BGHZ 3, 46, 52; BGH IM Nr. 5 zu § 13 StVO; Nr. 9 zu § 1 HaftpflG; BGB-RGRK 11. Aufl. § 254 Anm. 125 m.w.Nachw.), schon das vorstehend zu 2 b) erörterte Verschulden des Beklagten als ausreichend anzusehen sein, um es als mindestens halb so groß wie das des Klägers, insgesamt also mit $1/3$ zu bewerten.

3. Ohne Erfolg müssen schließlich auch die Angriffe bleiben, mit denen die Revision sich gegen die Verneinung eines Anspruchs des Beklagten auf Herausgabe der in Nr. 5 des Vergleichs erwähnten Klebpressen-Vorrichtungen wendet.

Das Berufungsgericht hat unter teilweiser Bezugnahme auf das Teilurteil des Landgerichts hierzu ausgeführt: Der Beklagte habe nach dem Sinn des Vergleichs nur diejenigen Vorrichtungen entfernen dürfen, für die er mit den besonderen Merkmalen seiner Patentanmeldung P 86026 aus dem Jahre 1943 Schutz begehrt habe. Seine Behauptung, die Bestimmung der Nr. 5 des Vergleichs sei so auszulegen, daß er berechtigt sei, die Klebpressen wieder in den "Urzustand" - nämlich so, wie er sie vorgefunden habe - zu versetzen, sei nicht bewiesen. Die hierzu vernommenen Zeugen, Prof. Dr. L., Rechtsanwalt Dr. K. und Rechtsanwalt I., hätten dazu keine genauen Angaben machen können. Da der Beklagte selbst nicht behauptete, daß sich die in der erwähnten Patentanmeldung unter vorläufigen Schutz gestellten Vorrichtungen noch an den Klebpressen des Klägers befänden, sei sein Anspruch auf Herausgabe von "Klebpressen-Vorrichtungen", mit denen er offenbar die von Anfang an patentfreien Elektromotoren, Triebwerke und die weiteren von ihm eingebauten Elemente meine, nicht gerechtfertigt.

Die Revision wendet sich vor allem gegen die Auslegung der Nr. 5 des Vergleichs durch das Berufungsgericht. Als Auslegung eines Individualvertrages ist diese in der Revisionsinstanz jedoch nur beschränkt nachprüfbar. Die vom Berufungsgericht ebenso wie vom Landgericht vorgenommene Auslegung ist nach der Sachlage jedenfalls möglich. Daß das Berufungsgericht bei seiner Auslegung gegen die Denkgesetze verstoßen, Erfahrungssätze außer acht gelassen oder Parteivorbringen nicht berücksichtigt hätte, ist nicht ersichtlich. Entgegen der Meinung der Revision war der Beklagte daher auch dafür beweispflichtig, daß eine andere, nämlich die von ihm für richtig gehaltene Auslegung zutreffe. Diesen Beweis hat er nach der rechtlich nicht zu beanstandenen Feststellung des Berufungsgerichts aber nicht erbracht.

df

III. Nach alledem war die Revision des Beklagten als unbegründet zurückzuweisen. Gemäß den Ausführungen unter I 1 (S. 19/20) war das angefochtene Urteil, wie in der Formel dieses Revisionsurteils geschehen, lediglich in einem Punkt richtigzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Dr. Nastelski Spreng Löscher Claßen Schneider