

576

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

Zwischen-

### URTEIL

Ia ZR 93/65

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma T [REDACTED] Corporation, [REDACTED] W [REDACTED]<sup>th</sup> Street,  
C [REDACTED] M [REDACTED], K [REDACTED] (Vereinigte Staaten von Amerika),

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],  
[REDACTED];  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Licht,  
Dr. [REDACTED], Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
[REDACTED] und Dipl.-Phys. [REDACTED],  
[REDACTED] [REDACTED] -

gegen

die Firma Aktiebolaget S [REDACTED] P [REDACTED],  
N [REDACTED] (Schweden),

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]  
und Dr. [REDACTED];  
Patentanwalt Dr.-Ing. [REDACTED],  
[REDACTED], [REDACTED] -

betreffend das Patent 1 151 715.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 30. November 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Claßen und Schneider durch Zwischenurteil

für Recht erkannt:

Die Nichtigkeitsklage ist zulässig.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1. Die Beklagte ist Inhaberin des am 24. Juni 1953 unter Inanspruchnahme der Priorität der schwedischen Anmeldung vom 1. Juli 1952 angemeldeten Patents Nr. 1 151 715, das einen Gewindeschneidapparat betrifft. Auf eine inhaltsgleiche Anmeldung ist der Beklagten in den Vereinigten Staaten von Amerika das Patent Nr. 2 795 146 erteilt worden.

Die Klägerin, die mit der vorliegenden Klage (2 Ni 48/64 BPatGer) die Vernichtung des Patents Nr. 1 151 715 erstrebt, ist Lizenznehmerin der Beklagten in den Vereinigten Staaten, und zwar sowohl an dem dem Streitpatent Nr. 1 151 715 entsprechenden US-Patent Nr. 2 795 146 als auch an dem US-Patent Nr. 2 597 849 der Beklagten, dem das deutsche Patent Nr. 909 285 entspricht. Letzteres hatte die Klägerin gleichfalls mit einer Nichtigkeitsklage (2 Ni 50/64 BPatGer) angegriffen, die jedoch durch rechtskräftig gewordenes Urteil des Bundespatentgerichts vom 22. Juli 1965 - 2 Ni 50/64 - als sachlich nicht gerechtfertigt abgewiesen worden ist.

Zwischen den Parteien schwebt außerdem ein Rechtsstreit in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf (2 U 129/65), in dem die Beklagte die Klägerin wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents in Anspruch nimmt; diesen Rechtsstreit hat das Oberlandesgericht durch Beschluß vom 13. Mai 1966 bis zur Entscheidung über die vorliegende Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

2. Die Beklagte vertritt unter Hinweis auf die vertraglichen Beziehungen der Parteien die Auffassung, die Nichtigkeitsklage sei nicht zulässig.

Nach den zu den Akten 2 Ni 50/64 des Bundespatentgerichts gereichten Unterlagen beruhen diese vertraglichen Beziehungen jetzt auf einem Vertrag vom 7. März 1958, dem indes andere Verträge vorausgingen:

a) Am 1. März 1952 schloß die Beklagte ein Lizenzabkommen mit der Firma Eric S. J. [REDACTED] Company Ltd. in [REDACTED] über den Gegenstand der von der Beklagten in den Vereinigten Staaten getätigten Patentanmeldungen Serial-No. 657 858 und Serial-No. 87 216 (spätere US-Patente Nr. 2 592 103 und Nr. 2 597 849), welche Gewindeschneideinrichtungen betrafen.

Die Parteien dieses Vertrages vereinbarten eine weitgehende Zusammenarbeit. Die Lizenznehmerin erhielt gegen die Zusage, keine Konkurrenzzeugnisse herzustellen oder zu verkaufen, eine ausschließliche Lizenz für das Gebiet der Vereinigten Staaten und ihrer Besitzungen für die Dauer der Laufzeit der lizenzierten Schutzrechte (Art. 1, 2). Die Lizenznehmerin versprach die Gründung einer neuen Gesellschaft (dieser Bestimmung verdankt die Klägerin ihre



Entstehung), die die Gewindeschneideeinrichtungen herstellen sollte, und verpflichtete sich, der Beklagten einen Anteil von 10 % an dem Aktienkapital dieser Gesellschaft zu übertragen (Art. 3). Sodann vereinbarten die Parteien des Lizenzvertrages den Austausch von Verbesserungsvorschlägen für Gewindeschneideeinrichtungen; die Beklagte sollte zu entsprechenden Erfindungen der Firma J [REDACTED] oder ihrer Angestellten die Patentrechte außerhalb des Vertragsgebietes haben (Art. 5 Abs. 1). Die Vertragspartner verpflichteten sich ferner, sich gegenseitig bei der Bekämpfung von Verletzungen der Patente der Beklagten zu unterstützen (Art. 5 Abs. 2). Die auf Grund des Vertrages hergestellten Vorrichtungen sollten außer mit der Bezeichnung des Herstellers auch mit einem auf die Beklagte hinweisenden Lizenzvermerk versehen werden (Art. 8).

b) Die gemäß Art. 3 des Lizenzabkommens vom 1. März 1952 gegründete Klägerin trat an Stelle der Firma J [REDACTED] in diesen Lizenzvertrag ein (vgl. dazu die Präambel des anschließend genannten Vertrages vom 25. September 1953). Die neuen Vertragsparteien vereinbarten unter dem 25. September 1953 einige Änderungen des ursprünglichen Vertrages, die in der Hauptsache die Mindestverkaufsverpflichtungen der Lizenznehmerin und den Verzicht der Lizenzgeberin auf Lizenzzahlungen für eine Anzahl bereits fertiger Maschinen betrafen.

c) Diese Verträge wurden durch die Übereinkunft vom 7. März 1958 zwischen der Beklagten, der Klägerin und der Firma J [REDACTED] abgelöst. In diesem neuen Verträge wurden die US-Patente Nr. 2 597 849 (dem das deutsche Patent Nr. 909 285 entspricht) und Nr. 2 795 146 (dem das Streitpatent Nr. 1 151 715 entspricht) als Gegenstände des

Lizenzvertrages genannt. Der Vertrag hatte eine Umgestaltung der Beziehungen zwischen den Vertragspartnern zum Ziel. Seine wichtigsten Bestimmungen lauten in deutscher Übersetzung:

- "1. Der vorgenannte Lizenzvertrag vom 1. März 1952 in seiner abgeänderten Fassung wird hiermit aufgehoben und tritt vom heutigen Tage an außer Kraft.
2. SPV (d.i. die Beklagte) gewährt der T [REDACTED] (d.i. die Klägerin) das Recht und die Lizenz, die amerikanischen Patente Nr. 2 597 849 und 2 795 146 bei der Herstellung von Gewindeschneidvorrichtungen in den Vereinigten Staaten und ihren Besitzungen zu benutzen nebst dem Recht, alle von ihr in dem genannten Gebiet hergestellten Vorrichtungen zu verkaufen. SPV darf hiernach in dem vorgenannten Gebiet keinerlei Gewindeschneidvorrichtungen herstellen oder jemand anders die Herstellungslizenz dafür erteilen, die denjenigen gleichen, die jetzt von der T [REDACTED] gemäß diesen Patenten hergestellt werden, jedoch mit der Maßgabe, daß SPV berechtigt sein soll, in diesem Gebiet Gewindeschneidvorrichtungen einer anderen Ausführung, die zusätzliche patentfähige Details enthält, herzustellen und zu verkaufen, und zwar auch dann, wenn diese Gewindeschneidvorrichtungen patentfähige Details enthalten, die durch die beiden erwähnten Patente geschützt sind.  
  
Die hier gewährte Lizenz umfaßt keinerlei sonstige bestehende oder künftige Patentrechte der SPV als die beiden hier erwähnten Patente.
3. SPV verpflichtet sich, die fünf Stammaktien der stimmberechtigten Klasse A und fünfundvierzig Stammaktien der nicht stimmberechtigten Klasse B der T [REDACTED] Corporation, die SPV jetzt besitzt, auf die T [REDACTED] zu übertragen.
4. T [REDACTED] und J [REDACTED] befreien hiermit SPV und SPV befreit hiermit T [REDACTED] und J [REDACTED] von sämtlichen Ansprüchen, die diese gegen einander besitzen oder geltend machen, sei es auf Grund des vorgenannten Lizenzvertrages oder aus anderem Grunde, mit Ausnahme der in dem vorliegenden Vertrag ausdrücklich angegebenen Ansprüche.

5. T [REDACTED] und J [REDACTED] sind damit einverstanden, bis auf weiteres mit der Besorgung des Unterhalts und der Instandsetzung von SPV-Gewinde-schneidvorrichtungen in den Vereinigten Staaten fortzufahren, jedoch vorausgesetzt, daß SPV damit einverstanden ist, nach 30 Tagen, gerechnet von der Wahl einer neuen Vertriebsfirma in den Vereinigten Staaten an, oder nach 90 Tagen vom heutigen Tage an gerechnet, je nachdem, welcher Termin früher eintritt, die gesamte Haftung für den Unterhalt und die Instandsetzung der bisher von T [REDACTED] oder J [REDACTED] verkauften SPV-Gewinde-schneidvorrichtungen in den Vereinigten Staaten zu übernehmen, und SPV ferner damit einverstanden ist, der von SPV in den Vereinigten Staaten gewählten Vertriebsfirma aufzuerlegen, diese Haftung zu übernehmen."

In weiteren Bestimmungen wurden die Klägerin und die Firma J [REDACTED] zur Zahlung gewisser Beträge (\$ 4.663,62 bzw. \$ 5.014,61, gegebenenfalls zusätzlich \$ 4.604,75) verpflichtet, die unter anderem die Lizenzgebühren bis zum Ende des Vertragsverhältnisses abgelten sollten. Die Beklagte verpflichtete sich weiter, von ihren Vertragspartnern deren Lagerbestand an ehemals bei der Beklagten gekauften Gewinde-schneideinrichtungen und Ersatzteilen zurückzukaufen und eine neue Vertriebsfirma zu benennen, an die diese Gegenstände abgeliefert werden sollten.

An den Abschluß dieses Vertrages schloß sich ein Briefwechsel zwischen den Vertragspartnern an, der den Verkauf von unter den Lizenzvertrag fallenden Vorrichtungen durch die Lizenznehmerinnen an Abnehmer außerhalb der Vereinigten Staaten betraf. Die Beklagte bestand auf strikter Einhaltung der Vertragsbestimmung unter Ziffer 2, die sie dahin interpretierte, daß der Lizenznehmerin der Verkauf der lizenzierten Maschinen nach Drittländern nicht erlaubt sei; ihre Vertragspartner erhoben gegen diese Auslegung keine Einwände.

3. Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentgerichts hat die auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützte Nichtigkeitsklage gegen das Patent 1 151 715 durch Urteil vom 22. Juli 1965 als sachlich nicht gerechtfertigt abgewiesen. Zu der von der Beklagten aufgeworfenen Frage der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage hat das Patentgericht ausgeführt: Der Vertrag vom 7. März 1958, der die früheren Verträge ersetzt habe, erstrecke sich nur auf Lizenzen an den US-Patenten Nr. 2 597 849 und 2 795 146 und auch nur auf das Gebiet der Vereinigten Staaten und ihrer Besitzungen. Der Vertrag enthalte keine Bestimmung, die als Nichtangriffsabrede zu verstehen sei. Besondere Umstände, die es rechtfertigten, die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent als einen Verstoß gegen Treu und Glauben zu werten, seien ebensowenig ersichtlich.

4. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin frist- und formgerecht Berufung eingelegt, mit der sie ihr Klagebegehren weiterverfolgt, während die Beklagte die Zurückweisung der Berufung erstrebt.

Die Beklagte ist nach wie vor der Auffassung, die Nichtigkeitsklage sei unzulässig. Sie bringt hierzu vor:

Das Bundespatentgericht habe übersehen, daß sich die Rechte und Pflichten der Parteien nicht ausschließlich nach dem Vertrag vom 7. März 1958 richteten, daß vielmehr auch der Vertrag vom 1. März 1952 Nachwirkungen äußere des Inhalts, daß die Klägerin die Schutzrechte, die für die den Gegenstand der lizenzierten Patente bildenden Erfindungen in dritten Ländern erteilt seien, nicht angreifen dürfe. Das folge aus dem gesellschaftsähnlichen Charakter dieses Vertrages. Aber auch der neue Vertrag vom 7. März 1958 lasse

den Angriff auf das deutsche Streitpatent als einen Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen. Der Klägerin sei bekannt gewesen, daß die Beklagte auch anderswo, besonders in europäischen Staaten, Schutzrechte für den Gegenstand der beiden US-Patente erlangt habe. Die Klägerin habe es hingenommen, daß ihre - ausschließliche - Lizenz auf das Gebiet der Vereinigten Staaten beschränkt und daß ihr der Absatz in anderen Staaten untersagt worden sei. Die Ausdehnung ihres Absatzgebietes auf Deutschland verstoße gegen den Lizenzvertrag. Der Angriff auf das deutsche Streitpatent, den die Klägerin noch dazu mit Material führe, das ihr die Beklagte im Rahmen der Zusammenarbeit der Parteien vertrauensvoll überlassen habe, solle der Klägerin den Vertragsverstoß erleichtern. Dieses Verhalten sei mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht zu vereinbaren.

Die Klägerin meint dagegen, ihr könnten keine Beschränkungen auferlegt werden, die Länder beträfen, in denen ihr auch keine Rechte eingeräumt worden seien. Der Vertrag von 1952 habe keine Wirkung mehr; die Vereinbarung von 1958 enthalte weder eine Nichtangriffsverpflichtung, nicht einmal bezüglich der US-Patente, noch ein Exportverbot. Ein solches würde zudem als ein Verstoß gegen die Antitrustgesetzgebung der Vereinigten Staaten unwirksam sein. Aber selbst aus einem Exportverbot würde sich noch keine Nichtangriffsverpflichtung hinsichtlich des deutschen Streitpatents ergeben.

Entscheidungsgründe:

I. Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 PatG kann über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage durch Zwischenurteil vorab entschieden werden. Das ist hier angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die sonst durchzuführende umfangreiche und kostspielige Beweisaufnahme zur Klärung der technischen Streitpunkte unterbleiben (vgl. BGH GRUR 1965, 135 - Vanal-Patent).

Der Senat kann über die Zulässigkeit der Klage ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da sich die Parteien damit einverstanden erklärt haben (§ 42 f Abs. 3 Nr. 1 PatG).

II. Die Nichtigkeitsklage erweist sich als zulässig.

1. Es ist davon auszugehen, daß eine auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Nichtigkeitsklage (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG) grundsätzlich von jedermann erhoben werden kann, ohne daß es des Nachweises eines berechtigten eigenen Interesses des Klägers an der Vernichtung des angegriffenen Patents bedarf (BGHZ 10, 22, 24; BGH GRUR 1955, 476, 477). Indes treten sich Nichtigkeitskläger und Patentinhaber, mag ersterer auch zugleich die Interessen der Allgemeinheit wahrnehmen, im Nichtigkeitsstreit formell als Prozeßparteien gegenüber. Daraus folgt, daß der Beklagte dem Kläger Einwendungen aus den vertraglichen Beziehungen der Parteien und aus der Person des Klägers entgegenhalten kann (BGHZ 10, 22, 24). Zu diesen vom Gericht zu berücksichtigenden Umständen gehören - ihre kartellrechtliche Zulässigkeit vorausgesetzt - Abreden, durch die sich der Kläger verpflichtet hat, das Schutzrecht nicht anzugreifen (BGHZ 10, 22;

26

BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; st. Rspr.). Jedoch können nicht nur ausdrückliche vertragliche Abreden der einen Vertragspartei die Verpflichtung auferlegen, Patente ihres Vertragspartners nicht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen; vielmehr kann auch ohne vertragliche Nichtangriffsabrede die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn sich aus den vertraglichen Beziehungen ergibt, daß der Angriff auf das Patent gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt (§ 242 BGB, vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178; 1965, 135, 137, - je mit weit. Nachw.). Insbesondere das Bestehen von Lizenzverträgen zwischen den Parteien des Nichtigkeitsstreits über das im Streit befangene Patent kann die Annahme einer nach Treu und Glauben zu erfüllenden Nichtangriffspflicht des Lizenznehmers nahelegen, da die Erhebung der Nichtigkeitsklage in diesen Fällen häufig dem Sinn und Zweck des Lizenzvertrages zuwiderlaufen würde (BGH aaO). Es ist indes auch Lizenznehmern nicht schlechthin verwehrt, die Nichtigkeitsklärung des Patents, an dem ihnen die Lizenz eingeräumt worden ist, zu betreiben, und zwar unter Umständen sogar auch dann nicht, wenn es sich um eine ausschließliche Lizenz handelt (RGZ 101, 235, 237; vgl. auch BGH GRUR 1957, 482, 483 - Chenillefäden; PA MittDPatAnw 1960, 77), wenn auch gerade in diesem letzteren Falle die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbots vielfach geboten sein wird. Denn oft wird durch Abkommen, die die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz zum Gegenstand haben, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertragschließenden eingeleitet, die eine besondere Rücksichtnahme der Beteiligten auf die gegenseitigen Interessen erfordert; oder die vertraglichen Beziehungen erhalten gar einen gesellschaftsähnlichen Charakter, woraus sich ebenfalls die Pflicht der Vertragspartner ergibt, alles zu

unterlassen, was den Interessen des anderen Vertragsteiles zu schaden geeignet ist (BGH GRUR 1957, 482, 483; 1958, 177, 178; 1965, 135, 137).

2. Die Auslegung der Vereinbarungen zwischen den Parteien dieses Nichtigkeitsverfahrens ergibt, daß eine Nichtangriffsverpflichtung der Klägerin, das deutsche Parallelpatent zu dem in den Vereinigten Staaten lizenzierten Schutzrecht betreffend, nicht besteht.

a) Entgegen der Auffassung der Beklagten läßt sich eine solche Verpflichtung nicht aus dem Abkommen vom 1. März 1952 herleiten, das die Beklagte mit der Firma J. [REDACTED] abgeschlossen hat und in das die Klägerin als Lizenznehmerin später eingetreten ist.

In diesem Verträge wurde allerdings der Lizenznehmerin eine auf das Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer Besitzungen beschränkte ausschließliche Lizenz eingeräumt, und die Zusammenarbeit, die die Parteien einzuleiten versprochen, ging in verschiedener Hinsicht über das nötige Mindestmaß hinaus. So wurde ein umfassender Erfahrungsaustausch vereinbart; die Beklagte sollte Schutzrechte auf Verbesserungsvorschläge der Lizenznehmerin, den lizenzierten Gegenstand betreffend, auf ihren Namen im Ausland erwerben dürfen. Der Beklagten sollten Geschäftsanteile an der neu zu gründenden Herstellerfirma für Gewindeschneideeinrichtungen übertragen werden. Auch nach außen sollte die enge Zusammenarbeit durch die Anbringung der Namen beider Vertragschließenden auf den auf Grund der Lizenz hergestellten Erzeugnissen hervortreten. Diesem Verträge wird ein gesellschaftsähnlicher Charakter in der Tat nicht abgesprochen werden können. Würde sich die Vereinbarung auf

ein deutsches Patent bezogen haben, so würden schwerwiegende Gründe dafür sprechen, die Lizenznehmerin nach Treu und Glauben zur Unterlassung von Angriffen auf das Patent für verpflichtet zu halten. Ob die Nichtangriffsverpflichtung allerdings so weit gegangen wäre, daß der Lizenznehmerin auch die Befugnis abzusprechen gewesen wäre, die Vernichtung ausländischer Parallelpatente, an denen ihr keine Lizenzrechte eingeräumt worden waren, zu betreiben, erscheint zweifelhaft. Die Frage bedarf indes keiner abschließenden Beantwortung, da der Vertrag vom 1. März 1952 durch das Abkommen vom 7. März 1958 aufgehoben worden ist.

b) Die Beklagte meint nun freilich, der aufgehobene Vertrag wirke auf die Beziehungen zwischen den Parteien auch jetzt noch in der Weise ein, daß eine einmal begründete Nichtangriffsverpflichtung nach wie vor zu befolgen sei. Dieser Ansicht vermag der Senat nicht beizupflichten. Gewiß mag es Fälle geben, in denen Friedens- und Nichtangriffspflichten der Parteien über die Vertragsbeendigung hinaus bestehen bleiben; im Regelfalle endet indes die Nichtangriffsverpflichtung mit dem Lizenzvertrage (BGH GRUR 1956, 264, 265 - Wendemanschette; GRUR 1965, 135, 137). Nur dann, wenn das durch den Lizenzvertrag begründete besondere Treueverhältnis über dessen Beendigung hinaus fortwirkt, kann es ausnahmsweise geboten sein, auch ein Weiterbestehen der Nichtangriffspflicht anzunehmen. Hier ergibt sich jedoch unmittelbar aus dem Vertrag vom 7. März 1958, daß eine Nichtangriffsverpflichtung auf Grund des Vertrages vom 1. März 1952 - falls eine solche bestanden haben sollte - über das Ende des alten Vertrages hinaus nicht fortbestanden hat. Denn die Vertragsschließenden haben sich ausdrücklich gegenseitig von allen Ansprüchen befreit, die ihnen auf Grund des alten Vertrages

oder aus anderen Gründen gegeneinander zustanden, und haben vereinbart, daß sich ihre Beziehungen künftig nur noch nach den Bestimmungen des neuen Vertrages richten sollten.

c) Danach könnte sich die Beklagte auf eine Nichtangriffsverpflichtung der Klägerin nur dann berufen, wenn sie sich aus dem neuen Vertrage vom 7. März 1958 folgern ließe. Hiergegen sprechen aber mehrere Umstände.

Eine ausdrückliche Nichtangriffsvereinbarung enthält der neue Vertrag weder für die lizenzierten US-Patente noch für die ihnen entsprechenden Patente in Deutschland oder in anderen Ländern.

Der Inhalt des neuen Vertrages läßt auch nicht das Bestehen eines besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen den Vertragschließenden erkennen. Die früheren gesellschaftsähnlichen Beziehungen, die sich vor allem in der Beteiligung der Beklagten am Aktienkapital der Klägerin und in der Vereinbarung intensiver Zusammenarbeit sowohl bei der technischen Entwicklung als auch bei der Abwehr von Verletzungen der Lizenzschutzrechte niedergeschlagen hatten, sind gelöst. Die Beklagte hatte ihre Anteile am Vermögen der Klägerin auf diese zu übertragen. Auch weitere Bestimmungen des Vertrages, zum Beispiel diejenigen, welche die Übernahme des Lagerbestandes der Klägerin und der Firma Johnson durch die Beklagte betreffen, deuten an, daß der Zweck des Abkommens weniger in einer Neuordnung als vielmehr in einer allmählichen Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien besteht. Schließlich stellt auch die der Klägerin und der Firma J. [REDACTED] eingeräumte Lizenz nicht eigentlich eine - wenn auch gebietsmäßig beschränkte - ausschließliche Lizenz dar.

Zwar hat sich die Beklagte verpflichtet, "keinerlei Gewindeschneidvorrichtungen her(zu)stellen oder jemand anders die Herstellungslizenz dafür (zu) erteilen, die denjenigen gleichen, die jetzt von der Tapmatic gemäß diesen Patenten hergestellt werden". Diese Verpflichtung gilt aber nur mit einer bedeutsamen Einschränkung. Die Beklagte darf auch im Lizenzgebiet Gewindeschneidvorrichtungen herstellen und verkaufen, bei deren Herstellung von den Lizenzschutzrechten Gebrauch gemacht worden ist, falls diese Vorrichtungen "zusätzliche patentfähige Details" enthalten. Damit ist die Ausschließlichkeit der der Klägerin eingeräumten Lizenz in Wahrheit auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Beklagte noch nicht in der Lage ist, erfinderisch verbesserte Gewindeschneidvorrichtungen auf den Markt zu bringen; ob dieser Zeitraum überhaupt von nennenswerter Dauer ist, ob nicht sogar zur Zeit des Vertragsabschlusses die Beklagte schon in der Lage war, verbesserte Gewindeschneideinrichtungen zu liefern, ist nicht bekannt. Jedenfalls muß die Klägerin, sobald die Beklagte mit einer verbesserten Vorrichtung auf dem Markt erscheint, nicht nur deren Konkurrenz bei der Auswertung der Lizenzschutzrechte dulden, sondern sie sieht sich darüber hinaus auch noch von der ihr im alten Vertrag zugestandenen Teilnahme an den von der Beklagten erzielten Fortschritten ausgeschlossen. Die der Klägerin jetzt noch gewährte Lizenz kann deshalb nur mit Einschränkungen als ausschließliche bezeichnet werden, denn die Rechte der Klägerin aus dem neuen Vertrag sind wesentlich schwächer als die Rechte, die der Nehmer einer ausschließlichen Lizenz üblicherweise erwirbt. Da darüber hinaus von gesellschaftsähnlichen Bindungen unter den Parteien oder wenigstens von einem besonderen Vertrauensverhältnis keine Rede mehr sein kann, wäre - wenn es sich bei dem lizenzierten Schutzrecht um ein deutsches Patent handeln würde - das Bestehen einer Nichtangriffsverpflichtung zu verneinen.

Dies muß aber umso mehr gelten, als die Beklagte der Klägerin die Lizenz nicht an dem Streitpatent erteilt hat, sondern nur an dem amerikanischen Parallelpatent. Da die Klägerin keinerlei Rechte an dem Streitpatent erworben hat, läge die Annahme, daß sie bezüglich dieses Patents Pflichten auf sich nehmen müsse, schon dann fern, wenn eine Nichtangriffsverpflichtung in Bezug auf das lizenzierte Patent bestünde; erst recht kommt eine Nichtangriffspflicht nicht in Betracht, wenn die Klägerin nicht einmal das lizenzierte Patent mit Angriffen verschonen muß.

3. Eine andere Beurteilung könnte allenfalls dann Platz greifen, wenn der Lizenzvertrag vom 7. März 1958 ein - kartellrechtlich wirksames - Exportverbot zum Inhalt hätte und sich aus diesem Verbot weiter ein Verbot des Angriffs auf ausländische Parallelpatente ergeben würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zwar begegnet die Vereinbarung eines Verbots, lizenzierte Gegenstände aus den Vereinigten Staaten ins Ausland zu exportieren, nach amerikanischem Antitrustrecht keinen solchen Bedenken, die die Annahme rechtfertigen könnten, die Parteien hätten von der Vereinbarung eines solchen Verbots schon deshalb abgesehen, weil sie sich nicht in Widerspruch zu der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten setzen wollten (vgl. Lieberknecht, Patente, Lizenzverträge und Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen, 1953, S. 204). Auch würde der Wortlaut des Vertrags die Auslegung zulassen, daß die Klägerin die auf Grund der Lizenz in den Vereinigten Staaten hergestellten Vorrichtungen auch nur in diesem Gebiet vertreiben darf (vgl. Ziffer 2 des Vertrages), um so mehr, als die Vertragspartner in ihrem dem Vertragsabschluß zeitlich

nachfolgenden Schriftwechsel in der Tat die gebietsmäßige Beschränkung der Lizenz in diesem Sinne verstanden haben.

Indes würde das Exportverbot die Nichtangriffsverpflichtung in Bezug auf das deutsche Streitpatent nicht einschließen, wie dies die Beklagte meint. Ihre Auffassung könnte allenfalls dann zutreffen, wenn die Erhebung der Nichtigkeitsklage wirklich keinen anderen Zweck haben könnte, als den in der Nichtachtung des Exportverbotes liegenden Vertragsbruch zu erleichtern. Das trifft jedoch nicht zu. Vom Exportverbot nicht betroffen würde die Benutzung der Lehre des lizenzierten Schutzrechts bei der Herstellung von Gewindeschneidvorrichtungen außerhalb der Vereinigten Staaten und ihrer Besitzungen sein. Eine Betätigung in dieser Richtung wäre der Klägerin durch den Lizenzvertrag also nicht verboten. Die von der Klägerin erhobene Nichtigkeitsklage könnte nun aber ebensogut wie der Erleichterung des Vertragsbruchs auch dem Zweck dienen, der Klägerin die Produktion von Vorrichtungen nach der Lehre des Lizenzschutzrechts außerhalb der USA und damit die Entfaltung einer Tätigkeit zu ermöglichen, auf deren Unterlassung die Bestimmungen des Lizenzvertrags der Beklagten keinen Anspruch geben. Die Ansicht, das Exportverbot beinhalte eine Nichtangriffsverpflichtung auch bezüglich ausländischer Parallelpatente, ist somit aus einer Überschätzung der Tragweite des Exportverbots erwachsen; würde ihr gefolgt, so erhielte damit die Beklagte mehr, als ihr nach dem Lizenzvertrag zusteht; das Exportverbot würde sich zum Konkurrenzverbot schlechthin ausweiten; letztlich würde daraus folgen, daß die Klägerin sogar gehindert wäre, Vorrichtungen nach den Lizenzschutzrechten im patentfreien Ausland herzustellen und dort zu vertreiben. Einer solchen Auslegung ist aber der Lizenzvertrag nicht fähig. Das Exportverbot würde lediglich eine

Beschränkung der Lizenzrechte der Klägerin darstellen: wie es im Belieben der Beklagten stand, der Klägerin überhaupt eine Lizenz an dem amerikanischen Patent einzuräumen, so war es ihr auch freigestellt, eine der Befugnisse, die ein Benutzungsrecht üblicherweise verleiht, nämlich die des Exports der nach dem lizenzierten Schutzrecht hergestellten Erzeugnisse, der Klägerin vorzuenthalten. Eine solche Beschränkung könnte sich aber naturgemäß nur auswirken, soweit die Klägerin im Rahmen des Lizenzvertrages tätig wird, das heißt, soweit sie von dem lizenzierten US-Patent Gebrauch macht. Die Herstellung von Gewindeschneidmaschinen in Ländern, in denen das lizenzierte Patent nicht gilt, also auch in Deutschland, ist hingegen eine Tätigkeit, durch die das US-Patent nicht berührt wird, die folglich auch durch eine Beschränkung des Inhalts der in den Vereinigten Staaten erteilten Lizenz nicht betroffen werden würde. Die Herstellung von Gewindeschneidapparaten nach der Lehre des Streitpatents bzw. des lizenzierten US-Patents durch die Klägerin wird deshalb in Deutschland nur durch das Streitpatent selbst, nicht jedoch durch den amerikanischen Lizenzvertrag behindert. Deshalb kann aus dem Lizenzvertrag nicht die Folgerung gezogen werden, daß die Klägerin das deutsche Patent der Beklagten nicht mit der Nichtigkeitsklage angreifen dürfe.

4. Schließlich kann sich die Beklagte zur Begründung ihrer Ansicht, die Klage sei insgesamt unzulässig, auch nicht mit Erfolg darauf berufen, es verstoße gegen Treu und Glauben, daß sich die Klägerin im Nichtigkeitsstreit unter anderem auf Material stütze, das ihr von der Beklagten in der Zeit der Zusammenarbeit vertrauensvoll überlassen worden sei. Daraus, daß der Klägerin im Verlaufe

lizenzvertraglicher Zusammenarbeit patenthinderndes Material bekanntgeworden ist, folgt noch nicht die Verpflichtung für die Klägerin, das Streitpatent überhaupt nicht anzugreifen.

III. Nach alledem war zu erkennen wie geschehen.

|        |      |         |        |           |
|--------|------|---------|--------|-----------|
| Spreng | Bock | Löscher | Claßen | Schneider |
|--------|------|---------|--------|-----------|