

B

7

Ia ZR 3/63

2544 043

Vorkündet am 5. Februar 1963
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

V e r s ä u m n i s u r t e i l

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

In dem Rechtsstreit

des unter der Firma J. [REDACTED] & K. [REDACTED] handelnden Kaufmanns
Heinz K. [REDACTED] in W. [REDACTED] - E. [REDACTED], St. [REDACTED] - [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

g e g e n

den Ingenieur und Erfinder Heinz R. [REDACTED] in L. [REDACTED],
Kreis E. [REDACTED], Sch. [REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 5. Februar 1963 unter Mit-
wirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Ebel und Claßen
durch V e r s ä u m n i s u r t e i l

für Recht erkannt:

- I. Das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 31. Januar 1958 wird im Kostenpunkt und
insoweit aufgehoben, als darin über die Anträge der
Klage erkannt worden ist.
- II. In Abänderung des Urteils der 4. Zivilkammer des Land-
gerichts Düsseldorf vom 28. April 1956 werden die
Klaganträge I 1 (Unterlassung) und III (Feststellung
der Schadensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1953) in
vollem Umfang sowie der Klageantrag I 2 (Rechnungsle-
gung) insoweit abgewiesen, als er sich auf die Zeit
seit dem 1. Juli 1953 bezieht.

III. Wegen des Klageantrages I 2, soweit er sich auf die Zeit bis zum 30. Juni 1953 bezieht, und des Klageantrages II sowie wegen der Kosten des ersten und zweiten Rechtszuges wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen wird.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Der Kläger ist vom 1. Oktober 1950 bis 1953 für den Beklagten tätig gewesen, und zwar ab 1. Januar 1951 als dessen Angestellter. Unter dem 10. März 1952 - nicht, wie es im Tatbestand des Berufungsurteils heißt, 1953 - hat er auf seinen Namen das Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 mit folgenden Schutzansprüchen angemeldet:

1. Mehrgliedriges Rückstrahler-Dreieck in Gummigehäuse und Metallmantel, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Gehäuse aus Gummi oder gummiähnlichem Material mehrere Rückstrahlgläser bekannter Ausführung im Gummigehäuse in napfförmlichen Aussparungen eingepreßt sind, so daß sie elastisch und gleichzeitig rückseitig luftdicht gefaßt sind.
2. Rückstrahler-Dreieck nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Rückstrahlgläser fassenden und überstehenden Stege und Umrandungen so hochgezogen sind, daß die Stege und Umrandungen als Schutzgitter und Puffer wirken, wobei die Mindesthöhe mit 2 mm begrenzt ist.
3. Rückstrahler-Dreieck nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gummigehäuse rückseitig in einem napfförmlichen Blech- oder Gußmantel eingelassen und dort in bekannter Weise befestigt ist.

Die Eintragung des Gebrauchsmusters ist am 9. Oktober 1952 bekanntgemacht worden.

Der Beklagte hat Dreieck-Rückstrahler, die dem Gebrauchsmuster im wesentlichen entsprechen, hergestellt und vertrieben. Er hat dem Kläger Lizenzabschlagszahlungen geleistet. Der Kläger hat am 23. Januar 1953



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



schriftlich bestätigt, daß der Beklagte den bisherigen Lizenzvertrag mit Wirkung vom 30. Juni 1953 gekündigt habe. Er hat den Beklagten aufgefordert, nach diesem Zeitpunkt die Fabrikation einzustellen.

Der Kläger nimmt das Gebrauchsmuster als freie Erfindung in Anspruch und behauptet, er habe den Erfindungsgedanken bereits vor dem 1. Januar 1951 in seinen Kladden niedergelegt gehabt. Er behauptet weiter, er und der Beklagte hätten sich darüber geeinigt, daß der Beklagte ihm für alle bis zum 30. Juni 1953 vorgenommenen Lieferungen 5 % vom Umsatz zu zahlen habe und für die spätere Zeit als Gebrauchsmusterverletzer zu behandeln sei.

Der Kläger hat den Beklagten wegen Gebrauchsmusterverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Ferner hat er die Feststellung begehrt, daß der Beklagte verpflichtet sei, an ihn 5 % des Nettoverkaufserlöses der sich aus der Rechnungslegung ergebenden, von dem Beklagten bis zum 30. Juni 1953 vertriebenen Dreieck-Rückstrahler, abzüglich bereits gezahlter 5.770,-- DM, zu zahlen.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt und Widerklage auf Übertragung aller Rechte aus dem Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 sowie auf Einwilligung in die Umschreibung erhoben. Er hat vorgebracht, die Erfindung sei in seinem Betrieb entwickelt worden. Er habe die Erfindung in Anspruch genommen.

Der Kläger hat Abweisung der Widerklage beantragt.

Das Landgericht hat nach den Anträgen des Klägers erkannt. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Revision hat der Beklagte zunächst seine Anträge weiterverfolgt.

Im Laufe des Revisionsverfahrens hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts auf den Löschungsantrag des Beklagten festgestellt, daß das inzwischen wegen Fristablaufs erloschene Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 von Anfang an nicht zu Recht bestanden habe. Die hiergegen eingelegte Beschwerde des Klägers hat der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde des Klägers durch Beschluß vom 5. November 1962 als unzulässig verworfen.

Der Termin zur mündlichen Verhandlung vom 5. Februar 1963 ist dem Prozeßbevollmächtigten des Klägers am 17. Januar 1963 bekanntgemacht worden.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung war der Kläger nicht vertreten. Der Beklagte hat die Revision bezüglich der Widerklage zurückgenommen. Im übrigen hat er seine Anträge aufrechterhalten. Er hat das angefochtene Urteil und den Sachverhalt vorgetragen und Versäumnisurteil gegen den Kläger beantragt.

Entscheidungsgründe:

Dem Antrag des Beklagten auf Erlaß eines Versäumnisurteils war stattzugeben.

- I. Der Revision war der Erfolg nicht zu versagen, soweit sie die Klageanträge I 1 (Unterlassung), I 2 (Rechnungslegung seit dem 1. Juli 1953) und III (Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1953) betrifft. Diese Anträge sind auf das Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 gestützt. Hinsichtlich dieses Gebrauchsmusters ist inzwischen im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren rechtskräftig festgestellt worden, daß es von Anfang an nicht zu Recht bestanden hat. Dieser Umstand ist vom Revisionsgericht zu berücksichtigen, obwohl die Entscheidung über den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters nach der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz ergangen ist (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH GRUR 1962, 299, 305 - Sportschuh). Eine die Unwirksamkeit eines Gebrauchsmusters feststellende Entscheidung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hat zur Folge, daß das betreffende Gebrauchsmuster als von Anfang an nicht bestehend gilt, somit auch keinerlei Ansprüche des Gebrauchsmusterinhabers gegen einen "Verletzer" des Gebrauchsmusters begründet (vgl. RGZ 71, 195, 196). Eine auf das betreffende Gebrauchsmuster gestützte Klage erweist sich mit der die Unwirksamkeit rechtskräftig feststellenden Entscheidung im Löschungsverfahren als von Anfang an unbegründet und ist deshalb abzuweisen (vgl. Reimer Patentgesetz 2. Aufl. § 13 Anm. 33 für das nichtig erklärte Patent). Die eingangs aufgeführten Klagean-

träge mußten hiernach abgewiesen werden.

- II. Auch hinsichtlich der Klageanträge zu Ziff. I 2 (Rechnungslegung bis zum 30. Juni 1953) und II (Feststellung der Verpflichtung des Beklagten, an den Kläger 5 % des Nettoverkaufserlöses der sich aus der Rechnungslegung gemäß I 2 ergebenden vom Beklagten bis zum 30. Juni 1953 vertriebenen Dreieck-Rückstrahler abzüglich bereits gezahlter 5.770,-- DM zu zahlen) ist die Revision begründet.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Kläger im Erfindungsbesitz des streitigen Gebrauchsmusters war, bevor er Angestellter des Beklagten wurde (S. 5 des Berufungsurteils), und hat das Gebrauchsmuster als freie Erfindung behandelt. Es hat für die Zeit bis zum 30. Juni 1953 ein Lizenzverhältnis zwischen den Parteien angenommen (S. 12 BU). Da die Parteien sich über die Höhe der vom Beklagten zu zahlenden Lizenz nicht geeinigt hätten, hat das Berufungsgericht eine angemessene Lizenz festgesetzt. Es hat, dem Landgericht folgend, die Lizenzgebühr für die Zeit der Lizenzdauer auf 5 % des Nettoverkaufserlöses festgestellt (S. 11 BU):

Die Revision wendet sich mit Sach- und Verfahrensrügen gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, der Kläger sei schon vor seinem Eintritt in das Angestelltenverhältnis beim Beklagten im Besitz der streitigen Erfindung gewesen. Hierauf braucht jedoch nicht eingegangen zu werden.

Selbst wenn zugunsten des Klägers unterstellt wird, daß eine freie Erfindung vorgelegen und zwischen den Parteien ein Lizenzvertrag bestanden habe, kann das angefochtene Urteil hinsichtlich der in Rede stehenden Anträge keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß das Gebrauchsmuster des Klägers schutzfähig war (S. 10/11 BU). Der Feststellung der vom Beklagten geschuldeten "angemessenen Lizenz" liegt demnach die Auffassung zugrunde, daß die vom Kläger dem Beklagten zur Benutzung überlassene "Erfindung" die Voraussetzungen für ein Gebrauchsmuster erfüllte. Nach der nunmehr vorliegenden rechtskräftigen Feststellung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, daß das Gebrauchsmuster Nr. 1 645 034 von Anfang an nicht zu Recht bestanden habe, ist diese Stütze für die Angemessenheit der Lizenz entfallen. Nunmehr muß davon ausgegangen werden, daß die dem Beklagten vom Kläger zur Benutzung überlassene Raumform nicht gebrauchsmusterschutzfähig war. Da die Frage der Schutzfähigkeit einer Erfindung wegen der Stärke und des Umfangs der dem Lizenznehmer eingeräumten Monopolstellung für die Angemessenheit der Lizenz von Bedeutung ist (vgl. Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, 1957 F 14 S. 524 f), erweist sich das Berufungsurteil insoweit als nicht mehr haltbar. Bei einem Lizenzvertrag bezüglich der einem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Raumform entfällt zwar die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühr für die Zeit vor der Löschung nicht ohne weiteres mit der Löschung des Gebrauchsmusters im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (RGZ 86, 45, 53; 101, 235, 238; BGH GRUR 1957, 595, 596; 1958, 175, 177). Ob das der Fall ist, hängt vom Inhalt des Lizenzvertrages ab. Wird die angemessene

Lizenz weiter geschuldet, dann kommt es aber für die Frage, welche Lizenzgebühr über die vom Beklagten bereits gezahlten Lizenzabschlagszahlungen hinaus angemessen ist, im wesentlichen auf die tatsächlichen Marktverhältnisse an, auf die sich die Raumform bezieht, insbesondere darauf, ob das Gebrauchsmuster dem Beklagten, obwohl es nicht schutzfähig war, eine Monopolstellung verschafft hat oder nicht. Da das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat, sieht sich das Revisionsgericht an einer eigenen Sachentscheidung gehindert.

Auch dann, wenn man von dem Standpunkt des Beklagten ausgeht, er schulde dem Kläger nur eine Vergütung als Dienstfinder, kann keine abschließende Entscheidung ergehen, da das Revisionsgericht mangels hinreichender Feststellungen des Berufungsgerichts nicht von sich aus beurteilen kann, ob die bisher vom Beklagten geleisteten Zahlungen unter diesem Gesichtspunkt bei den obwaltenden Umständen angemessen sind.

Der Rechtsstreit war deshalb insoweit unter entsprechender Aufhebung des Berufungsurteils zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Damit erübrigt sich ein Eingehen auf die von der Revision gegen die genannten Feststellungen des Berufungsgerichts erhobenen Verfahrensrügen, da auch diese bei Erfolg keine andere Entscheidung gerechtfertigt hätten.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens war dem Berufungsgericht zu übertragen.

Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Ziffer 3 ZPO.

Dr. Nastelski

Bock

Löscher

Ebel

Claßen