

BUNDESGERICHTSHOF 2029 053

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 5/64

URTEIL

Verkündet am
7. Juli 1965
Oechsler,
Just.Angestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Baronin Ilyana v. Th. - Bo., M.,
Ho. - straße ,

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

gegen

die Firma Et. - Sa., V. (Li.),
gesetzlich vertreten durch den Kaufmann Shlomo Za.,
Ta. (Fi.),

Beklagte, Widerklägerin und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 1965 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 26. September 1963 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der finnische Staatsangehörige Holge Germund Re [REDACTED] meldete am 14. März 1959 seine Erfindung "Zusatzladung für Granatwerfergeschosse" in der Bundesrepublik Deutschland zum Patent an. Gleichlautende Patentanmeldungen liefen in anderen Ländern, unter anderem in Fi [REDACTED] und I [REDACTED]. In seiner Eigenschaft als Konstrukteur von Granatwerfergeschossen und Beiladungen hierzu stand Re [REDACTED] in Verbindung mit der fi [REDACTED] Firma Ta [REDACTED] Pe [REDACTED]-ja R [REDACTED]-Te [REDACTED] O [REDACTED]-Y [REDACTED] (im folgenden "Ta [REDACTED]" genannt), bei welcher - ob als Angestellter oder Mitarbeiter ist streitig - der Ingenieur Hans-Otto Do [REDACTED] tätig war und ist. Auf Betreiben Do [REDACTED] übertrug Re [REDACTED] durch notariell beglaubigte Erklärung vom 17. September 1959 die beim Deutschen Patentamt unter dem Aktenzeichen [REDACTED] registrierte Patentanmeldung "mit allen Rechten und Pflichten gemäß den Bestimmungen des Deutschen Patentgesetzes" auf die Klägerin. Diese nahm die Übertragung durch

ebenfalls notariell beglaubigte Erklärung vom 26. September 1959 an. Re [REDACTED] kannte die Klägerin nicht persönlich. Er verhandelte lediglich mit Do [REDACTED] und/oder dessen Sekretär Tu [REDACTED] Ko [REDACTED], einer Angestellten der Firma Ta [REDACTED]. Ko [REDACTED] war ihrerseits von der Klägerin durch Erklärung vom 21. August 1959 bevollmächtigt worden, "für alle Fragen, die mit der Übergabe der Besitzrechte an deutsche Patentanmeldungen zu tun haben, meine Interessen zu vertreten und mit Herrn Holge Re [REDACTED] Vereinbarung zu treffen". Die Patentanmeldung, welche für die Klägerin weiterbetrieben wurde, wurde am 24. Dezember 1959 bekanntgemacht und führte am 13. April 1960 zur Erteilung des Patents Nr. [REDACTED].

Unter dem 22. September 1960 teilte Re [REDACTED] der Klägerin über deren Rechtsanwalt mit, daß er sich "von der Verpflichtung gegenüber der Klägerin frei sehe". Diese Erklärung ließ Re [REDACTED] mit Schreiben seines finnischen Rechtsanwalts vom 3. Oktober 1960 dahin zusammenfassen, "daß alle die von Herrn Re [REDACTED] ausgefertigten Vollmächte ihm in Angelegenheiten zu vertreten die den fraglichen Erfindungen und auf dieselben gegründeten Patenten und Patentanmeldungen berühren, laut der erwähnten Briefe annulliert worden sind". In dem Schreiben wies die Klägerin auch darauf hingewiesen, daß Re [REDACTED] seine Erfindungen und die auf ihnen beruhenden Patentanmeldungen und Patente der Firma Ta [REDACTED] übertragen habe. Eine entsprechende Vereinbarung, die sich unstreitig u.a. auch auf das hier in Rede stehende Patent Nr. [REDACTED] bezieht, war zwischen Re [REDACTED] der Firma Ta [REDACTED] am 2. Oktober 1960 getroffen worden. Durch diese Vereinbarungen mit der Firma Ta [REDACTED] und Re [REDACTED] trat schließlich die Beklagte in die Rechtsstellung des Erfinders ein (s. hierzu Abtretungserklärung Re [REDACTED] vom 30. März 1962 und Erklärung der Firma Ta [REDACTED] vom 10. November 1962).



Bereits vor diesen Vorgängen hatte die Beklagte mit der Bundesrepublik Deutschland Lieferungsverträge über Zusatzladungen für Granatwerfergeschosse, welche von der Firma S [REDACTED] Ltd. in H [REDACTED]/I [REDACTED] hergestellt werden und nach der Behauptung der Klägerin die Merkmale des Erfindungsgegenstandes aufweisen, in größerem Umfange abgeschlossen. Um die Abwicklung dieser Lieferungsverträge nicht zu stören und den Abschluß neuer Verträge zu ermöglichen, verzichtete die Klägerin am 8. April 1960 durch schriftliche Vereinbarung mit der Beklagten u.a. gegenüber dieser, gegenüber der Herstellerin der Granatwerfergeschosse, gegenüber der Firma D [REDACTED] in K [REDACTED] und gegenüber der Bundesrepublik Deutschland auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen. Die Beklagte hielt in der Vereinbarung an ihrer Auffassung fest, daß der Klägerin die von ihr beanspruchten Rechte an dem Erfindungsgegenstand nicht zustünden und daß jedenfalls das Schutzrecht durch die Lieferungsverträge nicht verletzt werde. Gleichwohl verpflichtete sie sich, für alle bereits ausgeführten und für die künftigen Lieferungen Lizenzgebühren an die Klägerin zu entrichten, deren Höhe entweder durch ein Gerichtsurteil oder durch eine Vereinbarung festgesetzt werden sollte. Die Beklagte machte jedoch die Zahlung der Lizenzgebühren davon abhängig, daß die Verletzung des Schutzrechts rechtskräftig gerichtlich oder durch Vereinbarung zwischen den Vertragschließenden festgestellt werde.

Da sich eine außergerichtliche Einigung zwischen den Parteien nicht erzielen ließ, hat die Klägerin, die auch jetzt noch als Inhaberin des Patents Nr. [REDACTED] in der Patentrolle eingetragen ist, Klage erhoben mit folgenden Anträgen:

- I. Es wird festgestellt, daß die Beklagte das deutsche Patent Nr. [REDACTED] dadurch verletzt, daß sie Zusatzladungen für Granatwerfergeschosse in die Bundesrepublik Deutschland mit folgenden Merkmalen liefert:

- 1.) die Zusatzladungen enthalten Kornpulver und
- 2.) sie sind von einer Hülle aus einem weichen und elastischen Material umschlossen;
- 3.) die Zusatzladung ist mit einer versteifenden Platte versehen;
- 4.) die versteifende Platte ist im Inneren der Zusatzladung angeordnet.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin von Anfang der Lieferung an zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet ist.

III. Die Beklagte ist schuldig, durch Vorlage eines Verzeichnisses der Klägerin von Anfang der Lieferung an Rechnung zu legen über Abnehmer, Daten der Lieferverträge, gelieferte Mengen und erzielte Umsätze.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und widerklage beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, das Patent Nr. [REDACTED] auf sie zu übertragen und die für die Umschreibung in der Rolle des Deutschen Patentamts erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Sie hat für den Fall ihrer Verurteilung ferner gebeten, ihr im Hinblick auf die ihr auferlegten Geheimhaltungspflichten vorzubehalten, die Auskünfte nur in beschränktem Umfange zu erteilen.

Die Beklagte hat geltend gemacht:

Die Klägerin könne aus dem Patent Nr. [REDACTED] keine Rechte gegen sie herleiten. Re [REDACTED] habe seine Ansprüche aus der Patentanmeldung, wie vornehmlich die an ihn gerichteten Schreiben der Bevollmächtigten der Klägerin, Ko [REDACTED], vom 13. und 25. Juli 1960 und des bei den Verhandlungen beteilig

Ingenieurs Do [REDACTED] vom 23. August 1960 erkennen ließen, auf die Klägerin nur treuhänderisch übertragen. Dies sei deshalb geschehen, weil Do [REDACTED] ihm erklärt habe, daß sich das Patenterteilungsverfahren leichter durchführen lasse, wenn die Anmeldung auf den Namen eines deutschen Staatsangehörigen laute. Re [REDACTED] habe durch die o.a. Schreiben vom 22. September 1960 und 3. Oktober 1960 das Treuhandverhältnis wirksam widerrufen. Die Klägerin sei daher verpflichtet, das Patent auf sie, die Beklagte, zu übertragen, da sie unstreitig inzwischen in die Rechtsstellung Re [REDACTED] eingetreten sei.

Auch wenn man unterstelle, daß Re [REDACTED] seine Rechte aus der Patentanmeldung auf die Klägerin habe unbeschränkt übertragen wollen, fehle es an der erforderlichen Einigung über einen wesentlichen Punkt, nämlich über die von der Klägerin zu zahlende Vergütung für die Erfindung. Im übrigen habe die Klägerin bisher keine Zahlungen für das Patent an Re [REDACTED] geleistet.

Die Klägerin hat die Abweisung der Widerklage beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen:

Renvall habe ihr die Rechte aus seiner deutschen Patentanmeldung, dem später erteilten Patent Nr. [REDACTED] und einigen ausländischen Patenten uneingeschränkt übertragen. Er habe sich hierzu entschlossen, weil er aus sachlichen und finanziellen Gründen nicht in der Lage gewesen sei, seine Rechte gegenüber der Firma D [REDACTED], gegenüber der Firma S [REDACTED] und gegenüber der Beklagten durchzusetzen und die Patentverletzungen dieser Firmen, die sämtlich von der Firma Ta [REDACTED] abhängig bzw. mit ihr verbunden seien, durchzusetzen. Daß Re [REDACTED] selbst von einer "Vollübertragung" der Patente auf sie, die Klägerin, ausgegangen sei, zeige bereits der Umstand, daß er sich nach Abschluß der Vereinbarungen nicht mehr um die Erhaltung der

Schutzrechte, insbesondere nicht mehr um die Bezahlung der Jahresgebühren gekümmert habe. Für eine derartige Annahme sprächen auch die im einzelnen angeführten Äußerungen, welche Re[REDACTED] nach der Übertragung seiner Erfinderrechte mündlich und schriftlich von sich gegeben habe (vgl. Schriftsatz vom 7. März 1963, S. 6 f). Die Absichten Renvalls gingen besonders deutlich aus dem Vertrag vom 21. März 1960 hervor, welcher das israelische Patent Nr. 8 532 betreffe und als dessen Zweck ausdrücklich der Verkauf des Patents an sie, die Klägerin, bezeichnet werde. Dieser Vertrag sei "als Bestätigung und Vervollständigung der Rechte" hinsichtlich des hier streitigen Patents gedacht, d.h. die Rechtsverhältnisse sollten hinsichtlich des israelischen Patents die gleichen sein wie für das streitige Patent. Wie der genannte Vertrag und die Aktennotiz vom 7. Dezember 1959, welche der zu den Verhandlungen hinzugezogene Ingenieur Do[REDACTED] errichtet habe und sich auf das später erteilte deutsche Patent Nr. [REDACTED] beziehe, zeigten, habe zwischen den Beteiligten von vornherein Einverständnis darüber bestanden, daß sie, die Klägerin, die Kosten zur Begründung und Verfolgung der Patentansprüche trage, daß sie Re[REDACTED] und seine Familie finanziell unterstütze und daß die erwarteten Entschädigungs- bzw. Lizenzbeträge nach Abzug ihrer Vorleistungen zwischen Re[REDACTED] und ihr geteilt würden. Im Rahmen der von ihr übernommenen Verpflichtungen habe sie bereits mehr als 150 000 DM für den Erwerb (Anmeldungsverfahren), für die Verteidigung und für die Ausnutzung der übertragenen Patente angewendet. So habe sie an Rechtsanwalt Dr. Rei[REDACTED], der in diesem Auftrag eine energische Aktion zur Beendigung der jahrelangen Streitigkeiten durchgeführt und zu diesem Zweck u.a. drei Reisen nach Finnland unternommen habe, einen Vorschuß für Gebühren und Auslagen in Höhe von 15 980 DM gezahlt, wodurch jedoch die geltend gemachte Forderung bei weitem nicht gedeckt sei. Sie habe ferner die Jahresgebühren und alle anfallenden Kosten im Zusammenhang

mit der Auswertung der Patente getragen. Diese Kosten schlüsselten sich wie folgt auf:

Auslagen des Patentanwalts Dipl.-Ing. G. [REDACTED] für die Patenterteilung und zur Verteidigung (Nichtigkeitsklage der Firma D. [REDACTED] gegen das Patent Nr. [REDACTED] ca.	2 000 DM
zwei Reisen nach Israel	16 000 DM
Beratung mit Rechtsanwalt Se. [REDACTED], Tel-Aviv	7 000 DM
verschiedene Reisen der Klägerin nach und in Deutschland	
mehrere Reisen nach England, Frankreich und Indien	70 000 DM.

Ferner habe sie im Gesamtbetrage von 19 000 DM an Re. [REDACTED] Vorschüsse für Lebens- und Haushaltskosten geleistet und die Kosten für die Anmeldungen in Finnland aufgebracht.

Re. [REDACTED] habe sich im übrigen von den getroffenen Vereinbarungen nur deshalb losgesagt, weil er sich in seinen finanziellen Erwartungen enttäuscht gefühlt habe.

Das Landgericht hat nach Vernehmung der Zeugen Dr. Rei. [REDACTED] Re. [REDACTED], Do. [REDACTED] und Ko. [REDACTED] die Klage abgewiesen und auf die Widerklage die Klägerin verurteilt, das Patent Nr. [REDACTED] in der Rolle des Deutschen Patentamts auf die Beklagte als die Eigentümerin umschreiben zu lassen und die dazu erforderlichen Erklärungen abzugeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Klägerin verurteilt wird, das bezeichnete Patent auf die Beklagte zu übertragen und die für die Umschreibung erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin die ursprünglichen Klageanträge und den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ebenso wie das Landgericht, ohne die Frage des anzuwendenden Rechts näher zu erörtern, die Rechtsbeziehungen der Parteien nach deutschem Recht beurteilt, obwohl die maßgebenden Vereinbarungen teilweise im Ausland getroffen worden sind bzw. getroffen worden sein sollen und obwohl von den Beteiligten nur die Klägerin deutsche Staatsangehörige ist, während es sich bei der Beklagten um eine liechtensteinische Firma handelt, welche die von ihr mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche von der in Finnland ansässigen Firma Te [REDACTED] bzw. von dem finnischen Staatsangehörigen Re [REDACTED] herleitet. Beide Tatsachengerichte gehen ersichtlich davon aus, daß sich die Parteien mindestens stillschweigend auf die Anwendung des deutschen Rechts geeinigt haben, da sie die mit der Klage bzw. mit der Widerklage verfolgten Ansprüche ausschließlich auf deutsche Rechtsgrundsätze gestützt haben. Wenn demgegenüber die Revision nunmehr behauptet, daß es an einer derartigen Einigung fehle, so trägt sie eine neue Tatsache vor, welche in der Revisionsinstanz nicht nachgeprüft werden kann (§ 561 ZPO). Sollte im übrigen der stillschweigend erklärte Parteiwille als Anknüpfungspunkt nicht gegeben sein, so müßte beachtet werden, daß der Schwerpunkt des zu beurteilenden Rechtsverhältnisses in Deutschland liegt. Dieser Umstand würde unter Berücksichtigung des sog. hypothetischen Parteiwillens ebenfalls zur Anwendung des

deutschen Rechts führen (vgl. hierzu BGHZ 7, 231, 235 und 19, 110, 112 f).

II. 1. Das Berufungsgericht nimmt an, daß die Klägerin auf Grund der Übertragungserklärung des Erfinders Re [REDACTED] vom 17. September 1959 und ihrer eigenen Annahmeerklärung vom 26. September 1959 als Treuhänderin die volle Verfügungsbefugnis über die in Rede stehende Erfindung erlangt habe und demnach die dinglich Berechtigte des streitbefangenen Patents sei. Sonach lehnt das Berufungsgericht die Auffassung des Landgerichts ab, Re [REDACTED] habe durch die Übertragung der Erfinderrechte die Klägerin lediglich gegenüber dem Deutschen Patentamt formell legitimiert, die Patentanmeldung auf ihren Namen umschreiben zu lassen; materiellrechtliche Wirkungen seien hierdurch jedoch nicht eingetreten, das Schutzrecht sei vielmehr in den Händen des Erfinders verblieben.

2. Alsdann gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß die Klägerin auf die Widerklage verpflichtet sei, das Patent auf die Beklagte als Rechtsnachfolgerin Re [REDACTED] zurückzuübertragen, weil das zwischen Re [REDACTED] und der Klägerin bestehende Treuhandverhältnis durch die Schreiben des Treugebers bzw. seines Rechtsanwalts vom 22. September 1960 und 3. Oktober 1960 rechtswirksam widerrufen worden sei. Das Berufungsgericht stellt in diesem Zusammenhang ferner fest, daß nach der glaubhaften und durch die weitere Beweisaufnahme nicht widerlegten Aussage des Zeugen Re [REDACTED] zwar wegen einer "Vollübertragung" der Erfinderrechte auf die Klägerin verhandelt worden sei, diese Verhandlungen jedoch zu einem gültigen Vertrag über eine entgeltliche Veräußerung der Erfinderrechte - eine solche käme unstreitig allenfalls allein in Betracht - schon mangels einer Einigung über

die dem Erfinder zu gewährende Vergütung nicht geführt hätten (§ 154 Abs. 1 BGB).

Hierzu wird in dem angefochtenen Urteil sinngemäß im wesentlichen dargelegt:

Für die Frage der Berechtigung der Klägerin an dem streitbefangenen Patent und des Umfangs der Berechtigung komme der Eintragung der Klägerin in der Patentrolle keine entscheidende Bedeutung zu, weil sie nicht rechtsbegründend sei; sie könne infolgedessen nur als ein Beweiszeichen für das Eigentumsrecht gewertet werden.

Die Übertragungserklärung des Erfinders Re [REDACTED] vom 17. September 1959 und die Annahmeerklärung der Klägerin vom 26. September 1959 äußerten sich nur über das dingliche Erfüllungsgeschäft, das zugrundeliegende Schuldverhältnis und die beiderseits übernommenen Verpflichtungen würden dagegen in beiden Urkunden nicht erwähnt.

Der Behauptung der Klägerin, daß der Vertrag über die entgeltliche Veräußerung der Erfinderrechte für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem Erfinder Renvall und ihr bereits bei Abgabe der Erklärungen vom 17./26. September 1959 zustandegekommen sei, stehe das Ergebnis der bereits im ersten Rechtszug durchgeführten Beweisaufnahme entgegen.

Für die Übertragungserklärung Re [REDACTED] sei nach dessen Zeugenaussage der Umstand maßgebend gewesen, daß der als Vermittler zwischen ihm und der Klägerin tätig gewordene Ingenieur Do [REDACTED] ihn davon überzeugt habe, daß er als Erfinder die Patentanmeldung in Deutschland nicht sachgemäß betreiben könne und daß die Patentierung der Erfindung

leichter erreicht werde, wenn sie ein deutscher Staatsangehöriger verfolge. Demzufolge habe Re [REDACTED] bei der Übertragung angenommen, daß die Erfindung zwar formell der Klägerin zustehen und von ihr ausgenützt werden solle, die aus der Verwertung erzielten Erlöse jedoch - abzüglich der für die Klägerin entstandenen Unkosten - in voller Höhe an ihn abgeführt würden. Dies spreche für den Willen Re [REDACTED], die "vollen Erfinderrechte" für sich zurückzubehalten. Allerdings habe Re [REDACTED] als Zeuge weiter bekundet, daß schon bei den Verhandlungen, die zu seiner Abtretungserklärung geführt hätten, von einer Vergütung die Rede gewesen sei, die ihm von der Klägerin für die Übertragung der Rechte habe gewährt werden sollen. Damit werde zugleich eingeräumt, daß man bereits zu diesem Zeitpunkt eine "Vollübertragung" der Erfinderrechte auf die Klägerin in Aussicht genommen habe. Die Aussage Re [REDACTED] erbringe jedoch nichts dafür, daß er sich mit der Klägerin über diese Frage schon bei Abgabe seiner Übertragungserklärung geeinigt gehabt habe. Auch das übrige Beweisergebnis stütze eine dahingehende Annahme nicht. Lediglich die Zeugin Ko [REDACTED], die bei den Verhandlungen mit Re [REDACTED] als Bevollmächtigte der Klägerin aufgetreten und damals zugleich als Sekretärin für Do [REDACTED] tätig gewesen sei, wolle wissen, daß schon bei Abgabe der Erklärung vom 17. September 1959 mit Re [REDACTED] ein Entgelt für die Rechtsübertragung vereinbart worden sei. Das Entgelt habe nach der Bekundung der Zeugin darin bestehen sollen, daß Re [REDACTED] ein Drittel der in Deutschland aus der Erfindung erzielten Einnahmen und zwei Drittel der in Finnland erzielten Einnahmen erhalte. Gegen die Richtigkeit dieser Bekundung der Zeugin spreche bereits die Tatsache, daß die Vereinbarung nicht - wie naheliegend - schriftlich festgehalten worden sei. Die Glaubwürdigkeit der Zeugin werde auch durch den weiteren Inhalt ihrer Aussage in Frage gestellt. Denn mit der von

der Zeugin zunächst gegebenen Darstellung, daß bereits die im September 1959 geführten Verhandlungen zu einer bindenden Einigung mit Re [REDACTED] über die diesem zustehende Vergütung geführt hätten, sei ihre anschließende Auslassung nicht vereinbar, daß der Stand der mit Re [REDACTED] gepflogenen Verhandlungen zur Vergütungsfrage in der von dem Zeugen Do [REDACTED] überreichten "Aktennotiz" vom 7. Dezember 1959 richtig wiedergegeben werde. Der Inhalt dieser "Aktennotiz" gehe nämlich dahin, daß erst im Verlaufe von Gesprächen, die in der Zeit vom 23. November 1959 bis 7. Dezember 1959 zwischen Re [REDACTED] einerseits und Do [REDACTED] und Ko [REDACTED] andererseits stattgefunden hätten, die Bedingungen für die Übertragung der Erfinderrechte Re [REDACTED] auf die Klägerin festgelegt worden seien. Die "Aktennotiz" stehe damit im Widerspruch zu der Erklärung der Zeugin, die Beteiligten hätten sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt über die Rechtsübertragung vollständig und bindend geeinigt.

Nach dem Verhandlungsergebnis müsse aber auch die Annahme ausscheiden, daß sich Re [REDACTED] entgegen seinen Bekundungen als Zeuge im weiteren Verlaufe der über Do [REDACTED] und Ko [REDACTED] geführten Verhandlungen mit der Klägerin über eine entgeltliche Veräußerung seiner Erfinderrechte mit der Wirkung des "vollen Rechtsüberganges" geeinigt habe.

Schon angesichts der Widersprüche, welche nach den vorstehenden Ausführungen zwischen den Darstellungen der Zeugen Do [REDACTED] und Ko [REDACTED] hinsichtlich des Zeitpunkts der mit Re [REDACTED] über die Vergütungsfrage getroffenen Absprache daneben aber auch bezüglich des Umfangs der Vergütung bestünden, könne der Aussage des Zeugen Do [REDACTED] ein hinreichender, zur Widerlegung der von Re [REDACTED] gemachten Bekundungen geeigneter Beweiswert nicht beigemessen werden. Es

widerspreche auch jeder Lebenserfahrung, daß die in der Zeit vom 23. November 1959 bis 7. Dezember 1959 zwischen Re[REDACTED] und den Zeugen Do[REDACTED] und Ko[REDACTED] stattgefundenen Verhandlungen zu einem abschließenden Ergebnis - wie es nach der Aussage des Zeugen Do[REDACTED] in Verbindung mit derjenigen der Zeugin Ko[REDACTED] angeblich der Fall gewesen sei - erst anläßlich der Abreise Do[REDACTED] auf dem Flugplatz von Helsinki geführt haben sollten, so daß bereits aus diesem Grunde eine schriftliche, von den Vertragspartnern unterzeichnete Niederlegung habe unterbleiben müssen. Ebenso unwahrscheinlich mache eine Einigung im Sinne der von dem Zeugen Do[REDACTED] vorgelegten "Aktennotiz" vom 7. Dezember 1959 der Umstand, daß der dort wiedergegebene Inhalt der Besprechungen eine genügend klare Festlegung der dem Erfinder zugestandenen Vergütung vermissen lasse, wie schon die fehlende Bezifferung der Re[REDACTED] zu gewährenden Vorschüsse (vgl. Ziffer 3 der "Aktennotiz") und die sich widersprechenden Verteilungsschlüssel für zufließende Schadensersatz- und Vergleichsbeträge (vgl. Ziffer 2 und 4 der "Aktennotiz") deutlich machten. Gegen den Abschluß einer Vereinbarung gemäß der "Aktennotiz" spreche endlich auch die Bekundung des aus Anlaß der späteren Streitigkeiten zwischen der Klägerin und Re[REDACTED] über die Patentrechte auf seiten der Klägerin zugezogenen Zeugen Rechtsanwalt Dr. Rei[REDACTED], daß Do[REDACTED] bei seinem Informationsgespräch mit diesem Zeugen weder ausdrücklich auf das Ergebnis der in der Zeit vom 23. November 1959 bis 7. Dezember 1959 stattgefundenen Verhandlungen hingewiesen noch die nach seiner Bekundung hierüber gefertigte "Aktennotiz" vorgezeigt habe.

Anhaltspunkte für die behauptete Einigung des Erfinders Re[REDACTED] mit der Klägerin über die ihm für eine "Vollübertragung" der Erfindung zustehende Vergütung

seien auch aus dem sonst noch festgestellten Sachverhalt nicht zu erkennen. Insbesondere spreche nichts dafür, daß Re [REDACTED] über die von der Klägerin vereinbarungsgemäß verauslagten Unkosten für die Patentierung hinaus eine Vergütung für seine angeblich der Klägerin überlassene Erfindung tatsächlich erhalten habe. Zahlungen aus der Auswertung der Erfindung seien jedenfalls, wie auch die Zeugin Ko [REDACTED] habe zugestehen müssen, Re [REDACTED] bisher nicht zugeflossen. Es fehle ferner jeder Anhalt dafür, daß die sonst von der Klägerin behaupteten Zahlungen an Re [REDACTED] als Entgelt für eine Übertragung der Erfindung bestimmt gewesen und angenommen worden seien. Hiernach erübrige es sich, auf den von der Beklagten noch vorgelegten Schriftwechsel zwischen Re [REDACTED] und den Zeugen Do [REDACTED] und Ko [REDACTED] aus den Monaten Juli und August 1960 einzugehen, aus welchem das Landgericht weiter den Schluß gezogen habe, daß diese Zeugen selbst zu jenem Zeitpunkt nicht von einer "Vollübertragung" der Erfinderrechte auf die Klägerin ausgegangen seien.

3. Im Rahmen seiner weiteren Erörterungen vertritt das Berufungsgericht die Auffassung, daß die mit der Klage verfolgten, auf eine Verletzung der Patentrechte durch die Beklagte gestützten Ansprüche unbegründet seien. Die Klägerin sei zwar - so wird in dem angefochtenen Urteil ausgeführt - noch die dinglich Berechtigte bezüglich der Rechte aus dem Klagepatent, solange dieses nicht auf die Beklagte, die unstreitig die Rechtsstellung des Erfinders Re [REDACTED] eingenommen habe, zurückübertragen worden sei. Wenn die Klägerin nunmehr gegenüber der Beklagten Rechte aus ihrer formellen Rechtsstellung geltend machen wolle, so stehe diesem Begehren, worauf die Beklagte zutreffend hinweise, der Einwand der Arglist (§ 242 BGB) entgegen.

4. Abschließend bemerkt das Berufungsgericht, einer uneingeschränkten Verurteilung der Klägerin entsprechend dem Antrag der Widerklage stehe auch nicht entgegen, daß die Klägerin unbestritten für die Erfindung Aufwendungen zumindest insofern gemacht habe, als sie für die Kosten der Anmeldung und Patentierung aufgekomen sei. Ein aus solchen Aufwendungen hergeleitetes Zurückbehaltungsrecht (§ 273 Abs. 1 BGB) gegenüber ihrer Verpflichtung zur Rückübertragung des Patents habe die Klägerin nicht geltend gemacht. Es habe daher eine einschränkende Verurteilung im Sinne des § 274 BGB nicht in Betracht gezogen werden können.

III. Die Revision bekämpft die Entscheidung des Berufungsgerichts mit mehreren Verfahrens- und Sachrügen. Dem Rechtsmittel bleibt jedoch der Erfolg versagt.

1. Unbegründet ist zunächst der Vorwurf der Revision, das Berufungsgericht habe die Beweislast verkannt. Die Frage nach der Beweislast hat sich für das Berufungsgericht überhaupt nicht gestellt, da es im Wege der Beweiswürdigung zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen ist. Dieses Ergebnis besteht - wie aus dem Zusammenhang der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils trotz den von der Revision bezeichneten, vielleicht mißverständlichen Wendungen (auf S. 13, 18 und 19) hervorgeht - in der Feststellung, daß sich Re[redacted] mit der Klägerin nicht über die geplante entgeltliche Veräußerung seiner Rechte aus der Patentanmeldung [redacted] d bzw. dem Patent Nr. [redacted] geeinigt hat.

2. Die Revision nimmt auch zu Unrecht an, daß das Berufungsgericht das Verhandlungs- und Beweisergebnis, soweit es entscheidungserheblich ist, nur unvollständig

gewürdigt und dadurch gegen den § 286 ZPO verstoßen habe.

a) Unter diesem Gesichtspunkt verweist die Revision auf die folgenden Sätze in der Aussage des Zeugen Re[REDACTED]:

"Bei der Übertragung der Patentanmeldung ist mir eine Vergütung versprochen worden. Dieses Versprechen hat die Baronin aber nicht eingehalten."

"... habe ich Ingenieur Do[REDACTED] um Rat gebeten, um möglicherweise aus meiner ... Arbeit irgendeinen ökonomischen Gewinn zu bekommen."

"Ingenieur Do[REDACTED] kam darauf mit einem Vorschlag zur Zusammenarbeit zur Ausbenutzung der Patente. ... die Patente (sollten) in der Folge in ihrem (der Baronin) Namen und unter der Oberbeaufsichtigung Ingenieurs Do[REDACTED] ausbenutzt werden."

Aus diesen mehr oder weniger aus dem Zusammenhang gerissenen Stellen der Aussage Re[REDACTED] kann die Revision für die Klägerin nichts herleiten. Die Revision läßt insbesondere außer acht, daß das bloße Versprechen irgendeiner Vergütung nicht die erforderliche Einigung über eine nach Art, Höhe und Zeitpunkt der Leistungspflicht bestimmte oder bestimmbare Gegenleistung ersetzen kann. Wie die Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, sind gerade bei entgeltlichen Verträgen mit einem Erfinder besonders strenge Anforderungen an die Einigung über Art und Umfang der Gegenleistung zu stellen, damit der Erfinder nicht um die Früchte seines Schaffens gebracht wird. Die vom Berufungsgericht festgestellte Unvollständigkeit der Einigung wird im übrigen, wie die Revision offenbar ebenfalls übersieht, noch unterstrichen durch die nachstehende Auslassung Re[REDACTED]:

"Ich habe mich öfters darüber beklagt, daß die Sache unerklärt geblieben und bat mir um eine endgültige

schriftliche Auskunft über meine Stellung und Rechte, eine Auskunft dieser Art habe ich aber nie bekommen."

b) Entgegen der Ansicht der Revision ist es für die Frage, ob ein Einigungsmangel im Sinne des § 154 Abs. 1 BGB vorliegt oder nicht, auch ohne Bedeutung, daß die Klägerin nach der Umschreibung der Patentanmeldung unstreitig die Kosten für die Erteilung, Aufrechterhaltung und Verteidigung des Patents sowie für die Abwehrmaßnahmen gegen Patentverletzer getragen und daß sie außerdem - wie sie behauptet - Vorschüsse für den Lebensbedarf Re [REDACTED] geleistet hat. Hierin kann, wie auch die Revisionserwiderung betont, weder ein Beweis noch ein Ersatz für die notwendige Einigung über die Re [REDACTED] zustehende Vergütung erblickt werden.

Schließlich konnte das Berufungsgericht auch dahingestellt lassen, ob die Klägerin 19 000,-- DM als Vorschüsse für Lebens- und Haushaltskosten sowie für die Kosten der Anmeldung in Finnland gezahlt hat. Es spricht, wie die Revisionserwiderung mit Recht hervorhebt, gerade für den vom Berufungsgericht festgestellten Einigungsmangel, daß es nicht nur an einer Einigung über die Vergütungshöhe bzw. über eine Beteiligungsquote, sondern auch an einer Einigung darüber fehlt, ob und in welcher Weise sich Re [REDACTED] Zahlungen anrechnen lassen sollte, die er früher von irgendeiner Seite und zu irgendwelchen Zwecken erhalten haben mag. Gerade weil es sich nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin bei Re [REDACTED] um einen Erfinder handelt, der sich in großen sachlichen und finanziellen Schwierigkeiten befand, auf finanzielle Unterstützung seiner Familie angewiesen war und - wie die Revision ausführt - Vorschüsse für Lebens- und Haushal-

tungskosten benötigte, bedurfte es vor Feststellung einer vollständigen und bindenden Einigung über die rechtswirksame und endgültige Preisgabe seiner Erfinderrechte einer besonders sorgfältigen Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe sich die Verhandlungspartner über eine bestimmte und angemessene Gegenleistung geeinigt haben und ob und in welcher Weise von dieser Gegenleistung irgendwelche Vorempfänge abzuziehen sind.

c) Entgegen der Auffassung der Revision hatte das Berufungsgericht auch keine Veranlassung, sich mit dem Vertrag vom 21. März 1960 über das israelische Patent Nr. 8532 zu befassen. Gegenstand dieses Rechtsstreits ist nicht das israelische, sondern ausschließlich das deutsche Patent Nr. [REDACTED]. Es ist jedenfalls nicht erkennbar, inwiefern die nachträglich getroffene Vereinbarung über das israelische Schutzrecht den von der Revision gewünschten Schluß rechtfertigen soll, daß sich Re [REDACTED] und die Klägerin in entsprechender Weise auch im Zusammenhang mit der Übertragung des hier in Rede stehenden Patents über die dem Erfinder zu gewährende Gegenleistung geeinigt haben.

3. Der Revision kann auch nicht darin beigetreten werden, daß die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils in sich widersprüchlich sind. Es ist zwar richtig, daß das Berufungsgericht im Anschluß an die Aussage des Zeugen Re [REDACTED] den Zweck der Übertragungserklärung einerseits darin sieht, die Durchführung des Patenterteilungsverfahrens zu erleichtern (BU S. 15, 16) und andererseits darin, die Ausnutzung der Erfindung durch die Klägerin zu ermöglichen (BU S. 16) bzw. ihre Aus-

wertung vorzubereiten (BU S. 21). Beide Zwecke schließen sich jedoch nicht, wie die Revision annimmt, gegenseitig aus. Der erste Zweck bezog sich, wie die Revisionserwiderung zutreffend ausführt, als Sofortmaßnahme auf das patentamtliche Verfahren, der zweite Zweck betraf als Dauerziel die wirtschaftliche Verwertung des Patents. Auf diese Unterscheidung kommt es letztlich aber nicht an. Maßgebend ist hier allein, daß jedenfalls der zweite Zweck nicht erreicht werden konnte, weil das hierzu erforderliche Grundgeschäft mangels Einigung der Verhandlungspartner nicht zustandegekommen ist.

4. Die Revision wirft dem Berufungsgericht als Rechtsverletzung ferner vor, daß es bei seiner Entscheidung § 154 Abs. 1 BGB herangezogen habe, ohne vorher die Anwendbarkeit des § 316 BGB geprüft zu haben. Diese Rüge geht ebenfalls fehl.

Das Recht, die ihm zu gewährende Vergütung gemäß den §§ 316, 315 BGB nach billigem Ermessen selbst zu bestimmen, würde Re [REDACTED] nur dann zugestanden haben, wenn die Klägerin ihm dieses Recht ausdrücklich eingeräumt hätte oder wenn sie mit ihm darüber einig geworden wäre, daß er ihr seine Rechte aus der Patentanmeldung ohne vorherige Festsetzung der in Betracht kommenden Vergütung endgültig übertrage (vgl. hierzu RGZ 57, 46, 49). Die erste Alternative scheidet von vornherein aus. Die Klägerin hat, soweit aus den Akten hervorgeht, niemals behauptet, daß sie Re [REDACTED] die Befugnis bewilligt habe, seinerseits zu bestimmen, welche Vergütung an ihn gezahlt werden solle. Aber auch die zweite Alternative kommt nicht in Betracht. Umstände, aus denen - wie es z. B. bei dem durch Urteil des Kartellsenats des Bundesgerichtshofes vom 2. April 1964 entschiedenen Fall zutrifft (vgl. BGHZ 41, 271, 274 ff -

Werkmilchabzug) - auf den Willen der Verhandlungspartner geschlossen werden könnte, sich ohne Regelung der Vergütungsfrage und damit eines für beide Teile wesentlichen Vertragspunkts gegenseitig unwiderruflich zu binden, sind nicht festgestellt und auch sonst nicht ersichtlich. Einer derartigen Annahme steht bereits die vom Berufungsgericht festgestellte Tatsache entgegen, daß Do[REDACTED] und Ko[REDACTED] namens der Klägerin mit Re[REDACTED] nach seiner Übertragungserklärung vom 17. September 1959, nämlich in der Zeit vom 23. November 1959 bis 7. Dezember 1959 über die Vergütung - ergebnislos - verhandelt haben. Auf den von der Revisionserwiderung ins Feld geführten Gesichtspunkt, daß es nach der Lebenserfahrung unüblich sei, bei den wichtigen und einschneidenden Verträgen über die Überlassung und Auswertung von Erfindungen einer Vertragspartei ein einseitiges Bestimmungsrecht über die zu zahlende Vergütung zuzubilligen, hat es sonach nicht mehr anzukommen.

5. Da sich Re[REDACTED] und die Klägerin nach tatrichterlicher Feststellung nicht darüber geeinigt haben, daß die Rechte aus der Patentanmeldung bzw. dem Patent auf die Klägerin endgültig übergehen sollten, ist ein Grundgeschäft, das unter einen der von der Revision angeführten Vertragstypen (Kaufvertrag, Gesellschaftsvertrag oder gesellschaftsähnlichen Vertrag) eingeordnet werden könnte, nicht wirksam zustandegekommen. Die umfangreichen Ausführungen der Revision, die sich mit dieser Frage befassen, stoßen daher ins Leere.

6. Die Revision beanstandet zu Unrecht ferner, daß das Berufungsgericht die Rechtsbeziehungen Re[REDACTED] und der Klägerin als Treuhandverhältnis ansieht, in dessen Rahmen die Klägerin trotz mangelnder Einigung über die

unstreitig beabsichtigte entgeltliche Veräußerung der Erfindung und damit trotz Fehlens eines ausreichenden endgültigen Rechtsgrundes durch die Entgegennahme der Übertragungserklärung vom 17. September 1959 und die anschließende Umschreibung der Patentanmeldung auf ihren Namen die formelle dingliche Rechtsposition nach außen hin und sonach gegenüber Dritten erhalten hat.

Einer solchen Bewertung des zwischen Re [REDACTED] und der Klägerin eingetretenen Provisoriums stehen jedenfalls nicht, wie die Revision meint, die auch für das Treuhandverhältnis anwendbaren Vorschriften über den Auftrag (vgl. hierzu Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Aufl., Vorbem. 5 zu § 662 und Palandt, Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 24. Aufl., § 662 Anm. 6a, beide mit Hinweisen auf die Rechtsprechung) entgegen. Die in diesem Zusammenhang von der Revision angeführten Bestimmungen des § 665 BGB über die Weisungsgebundenheit des Beauftragten (Treuhanders) und des § 669 BGB über die Vorschusspflicht des Auftraggebers (Treugebers) sind nicht zwingend, sie lassen also für abweichende Vereinbarungen Raum (vgl. Ermann, aaO, Vorbem. 7 zu § 662; ferner Palandt, aaO, § 669 Anm. 1). Ebenso ist es unschädlich, daß die Klägerin als Treuhänderin überwiegend eigene Interessen verfolgt hat (vgl. Erman, aaO, Vorbem. 5 vor § 662; ferner Palandt, aaO, § 662 Anm. 3).

Die Annahme eines Treuhandverhältnisses scheitert auch nicht, wie die Revision glaubt, daran, daß Do [REDACTED] nach der Aussage Re [REDACTED] bei seinem Vorschlag von einer "Zusammenarbeit zur Ausbeutung der Patente" gesprochen hat, daß Re [REDACTED] selbst in seinem Schreiben vom 22. Sep-

tember 1960 an den Zeugen Dr. Rei [REDACTED] erklärt hat, er sehe sich von der "Verpflichtung" gegenüber der Baronin frei, wenn er keine Vereinbarung oder kein Geld bekomme, und daß er sich nach seiner schriftlich vorbereiteten Aussage für ungehindert hielt, mit der Firma Ta [REDACTED] einen Vertrag über seine Patentrechte abzuschließen, weil die Verhandlungen "betreffs der vorgeplanten Personenvereinigung" nicht zu der von ihm gewünschten Gewinnbeteiligung führten. Die Revision läßt außer acht, daß sich Do [REDACTED] offensichtlich eine endgültige Übertragung der Erfindung auf die Klägerin vorgestellt hat und daß Re [REDACTED] als einem Nichtjuristen und Ausländer die deutschen Rechtsbegriffe sicher nicht geläufig sind.

Entgegen der Ansicht der Revision brauchte das Berufungsgericht auch nicht näher zu erörtern, mit welchem Inhalt das Treuhandverhältnis zwischen Re [REDACTED] und der Klägerin entstanden ist. Der Inhalt dieses Verhältnisses ergibt sich im wesentlichen bereits daraus, daß die Klägerin es übernommen hat, die Patentanmeldung Re [REDACTED] weiterzubetreiben.

Die Revision vermißt ebenfalls zu Unrecht eine Erklärung des Berufungsgerichts darüber, welche Gründe die Klägerin zu ihren bisherigen Leistungen bewogen haben. Diese Frage ist nicht entscheidungserheblich. Sie läßt sich aber zwanglos dahingehend beantworten, daß die unter III 2. b bezeichneten Kosten von der Klägerin getragen worden sind, weil sie jedenfalls die Rechte aus der Patentanmeldung bzw. dem Patent formell erlangt und letztlich gehofft hat, sie auf Grund des geplanten endgültigen Vertrages behalten zu können. Im übrigen ist zu bemerken, daß der angeblich aufgewendete Betrag von ins-

gesamt 150 000 DM nicht nur das im vorliegenden Rechtsstreit umstrittene Patent Nr. ■■■■, sondern nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin (im Schriftsatz vom 7. März 1963, S. 10 und 11) auch noch andere Schutzrechte betrifft, welche Re■■■■ auf sie übertragen hat. So kann z. B. kaum angenommen werden, daß die Kosten für mehrere Reisen nach England, Frankreich und Indien im Gesamtbetrag von 70 000 DM im Zusammenhang mit dem streitbefangenen Patent stehen.

7. Das Berufungsgericht hat schließlich zutreffend ausgeführt, daß das Treuhandverhältnis mit Zugang des Schreibens Re■■■■ vom 22. September 1960 bzw. des Schreibens seines Rechtsanwalts vom 3. Oktober 1960 beendet worden ist (vgl. § 671 Abs. 1 BGB). Als Rechtsfolge ergibt sich hieraus, wie das Berufungsgericht ebenfalls erkannt hat, die Verpflichtung der Klägerin, die auf Grund der Urkunde vom 17. September 1959 erlangte Rechtsposition auf die Rechtsnachfolgerin Re■■■■, d.h. auf die Beklagte, zurückzuübertragen (vgl. § 667 BGB).

Das Berufungsgericht hat mit Recht davon abgesehen, die auf die Widerklage ausgesprochene Verurteilung der Klägerin zur Rückübertragung des streitbefangenen Patents und zur Abgabe der für die Umschreibung in der Patentrolle erforderlichen Erklärungen nach § 274 Abs. 1 BGB davon abhängig zu machen, daß die Beklagte die Aufwendungen der Klägerin ersetzt (vgl. hierzu § 670 BGB). Im Prozeß ist das Zurückbehaltungsrecht nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, sondern bedarf der Geltendmachung durch Einrede (§ 273 Abs. 1 BGB). Der Antrag auf Abweisung der Klage bzw. Widerklage genügt als Einrede nicht (vgl. Palandt, aaO, § 274 Anm. 2). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin das von ihr beanspruchte Zurückbehaltungsrecht nicht einredeweise

geltend gemacht. Bei der gegenteiligen Behauptung, welche die Revision in der mündlichen Verhandlung aufgestellt hat, handelt es sich um eine Verfahrensrüge. Diese mußte jedoch unberücksichtigt bleiben, da sie nicht innerhalb der Frist des § 554 Abs. 2 ZPO angebracht worden ist und überdies nicht die in § 554 Abs. 3 Nr. 2 b ZPO vorgeschriebenen Angaben enthalten hat. Abgesehen davon wäre die Rüge nach dem Inhalt der Akten sachlich nicht gerechtfertigt. Im übrigen konnte auch die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht hilfsweise nachgeholte Einrede des Zurückbehaltungsrechts im Hinblick auf § 561 ZPO nicht beachtet werden (vgl. hierzu Stein / Jonas / Schönke, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 18. Aufl., § 561 Anm. II 3 und Baumbach/Lauterbach, Kurzkommentar zur Zivilprozeßordnung, 28. Aufl., § 561 Anm. 2 C; ferner BGHZ 1, 234, 239 für den entsprechend gelagerten Fall der Verjährungseinrede).

8. Was die Klage anbelangt, so verstößt die Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat - durch die Ausnutzung ihrer formellen Rechtsposition gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB), da ihr die von der Beklagten geforderte Leistung nicht mehr zusteht, sobald die Entscheidung, durch welche sie selbst zur Rückübertragung des Patents verurteilt wird, Rechtskraft erlangt.

IV. Da sich nach alledem die Entscheidung des Berufungsgerichts als richtig erweist, war die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Dr. Bock Dr. Spreng Dr. Löscher Claßen Schneider