

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VIII ZR 34/75

URTEIL

Verkündet am

23. Juni 1976
Mückenhausen,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Rechtsanwalts Rudolf Sch[REDACTED] in No[REDACTED], B[REDACTED]straße [REDACTED],
als Konkursverwalter über das Vermögen der Firma F[REDACTED] GmbH
& Co. KG in O[REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED] und [REDACTED] -

gegen

die Firma O.E. K[REDACTED] KG in Sa[REDACTED], W[REDACTED]straße [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesell-
schafterin, die A[REDACTED]-Metall- und Apparatebau GmbH in
Sa[REDACTED], diese wiederum vertreten durch ihren alleinigen
Geschäftsführer, den technischen Betriebswirt und Ingenieur
Wolfgang A[REDACTED], Me[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Streithelfer: Kaufmann Otto Ernst K[REDACTED] in Sa[REDACTED],
P[REDACTED] L[REDACTED] Straße [REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigte
II. Instanz:

Rechtsanwälte Dr. [REDACTED],
Dr. [REDACTED] und [REDACTED]
[REDACTED] in [REDACTED] -

Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 1976
durch die Richter Braxmaier, Claßen, Hoffmann, Merz
und Treier

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird unter
Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen
das Urteil des 14. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Celle vom 19. November 1974
im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als
hinsichtlich eines Teilbetrages von 1.542,90 DM
nebst 5 % Zinsen hiervon seit dem 8. Februar 1973
die Klage abgewiesen worden ist.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 19/20
dem Kläger auferlegt.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu
erneuter Verhandlung und Entscheidung, auch über
die restlichen Verfahrenskosten, an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand

Der Kläger ist Konkursverwalter über das Vermögen der Firma F■■■■ GmbH & Co. KG. Er klagt aus abgetretenem Recht des Konstrukteurs Ni■■■■, der technische Apparate für Ölheizungen herstellte. Ni■■■■ hat angebliche Kaufpreisansprüche gegen die Beklagte an die Gemeinschuldnerin und deren Konkursverwalter abgetreten.

In einem Vertrag vom 18. März 1972 hatte Ni■■■■ der Beklagten den Alleinvertrieb von F■■■■-Erzeugnissen für das gesamte Bundesgebiet und Berlin/West übertragen; es handelt sich um Geräte zur Sicherung der Heizöllagerung. Am selben Tage hatte Ni■■■■ vom damaligen Gesellschafter der Beklagten, dem Streithelfer K■■■■, einen Geldbetrag von 10 000 DM erhalten, über den zwei Quittungen ausgestellt wurden. Die eine lautet über 500 DM und besagt, es handele sich um eine "einmalige Abfindung für das Vertriebsrecht der F■■■■-Erzeugnisse für Heizöllagerung"; die andere Quittung über 9 500 DM ist von der Ehefrau Ni■■■■ unterzeichnet und enthält auf der vom Streithelfer vorgelegten Erstschrift den - unstreitig vom Streithelfer nach Unterzeichnung angebrachten - Vermerk:

"Darlehen, Rückzahlung bis spätestens
15. Januar 1973, Bargeld oder 200
Wassersperrwächter".

Auf der Durchschrift dieser Quittung, die Ni■■■■ bei seiner Vernehmung vorlegte, fehlt ein solcher Vermerk.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



Am 28. Mai 1972 schlossen sodann Ni [REDACTED] und die Beklagte einen weiteren Alleinvertriebsvertrag für F [REDACTED]-Erzeugnisse, und zwar diesmal "für das gesamte In- und Ausland" (§ 1 Abs. 2). § 5 dieses Vertrages lautet:

"Für die Überlassung der Urheberrechte auf Baumuster und Werkzeuge des "F [REDACTED]-Wassersperrwächters", für die Dauer dieses Vertrages, zahlt die Vertriebsfirma dem Konstrukteur Herrn Friedrich Ni [REDACTED], O [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED], einen nicht rückzahlbaren Pachtzins von 2 000 DM (zweitausend Deutsche Mark) je Monat."

Der Kläger behauptet, seinem Rechtsvorgänger Ni [REDACTED] habe aufgrund von Lieferungen, die dieser teils kurz vor, teils unmittelbar nach der am 3. Januar 1973 erfolgten Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der F [REDACTED]-GmbH & Co. KG an die Beklagte bewirkt habe, ein Zahlungsanspruch von insgesamt 30 402,90 DM gegen die Beklagte zugestanden, wie sich aus vorgefundenen Lieferscheinen und Rechnungen ergebe. Ni [REDACTED] habe seine Ansprüche an die Gemeinschuldnerin abgetreten, deren Gesellschafter er gewesen sei. Im einzelnen verweist der Kläger auf folgende Urkunden:

1. Lieferschein vom 23. November 1972
nebst Rechnung vom selben Tage
lautend über 355,20 DM für 100 Stück "Diffusor N";
2. Lieferschein und Empfangsschein vom
5. Januar 1973 nebst
 - a) Rechnung vom 27. Dezember 1972
lautend über 832,50 DM für 50 Stück
"F [REDACTED]-Diffusor E", sowie

b) Rechnung vom 5. Januar 1973

lautend über insgesamt 29 215,20 DM,
und zwar für 260 Stück Wassersperrauto-
maten (26 000 DM + 11 % MWSt), für
240 Schläuche (nicht berechnet) und für
100 Stück "F[REDACTED]-Diffusor N" (320 DM +
11 % MWSt).

Die genannten drei Rechnungen sind sämtlich an die
Beklagte adressiert. Der Lieferschein vom 23. No-
vember 1972 nennt als Empfänger den Zeugen Fe[REDACTED],
Gesellschafter der Beklagten. Der Liefer- und Empfangs-
schein vom 5. Januar 1973 nennt als Adressaten die Be-
klagte. Auf beiden Urkunden hat Fe[REDACTED] den Empfang
quittiert.

Der Kläger hat Verurteilung der Beklagten zur Zahlung
des Gesamtbetrages von 30 402,90 DM nebst 5 % Zinsen seit
dem 8. Februar 1973 beantragt.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und be-
stritten, die behaupteten Lieferungen erhalten oder auch
nur bestellt zu haben. Von den in der Rechnung vom
5. Januar 1973 genannten 260 Wassersperrwächtern seien
200 Stück für Kelm persönlich, die restlichen 60 Stück
für Fe[REDACTED] persönlich bestimmt gewesen und demgemäß
auch nicht durch die Bücher der Beklagten gegangen.
Die Lieferung der Wassersperrwächter habe jeweils der
Rückzahlung von Krediten gedient, die Ni[REDACTED] von Fe[REDACTED]
persönlich bzw. vom Streithelfer K[REDACTED] persönlich er-
halten habe: bei K[REDACTED] der Rückzahlung des am 18. März 1972
erhaltenen 9 500 DM-Darlehens, für das schon von vornherein
statt Barrückzahlung die Lieferung von 200 Wassersperr-

wächtern mit Ni[REDACTED] vereinbart gewesen sei, bei Feistel der Abdeckung eines Wechselkredits über 10 000 DM.

Weiter hat die Beklagte mit Schadensersatzansprüchen aufgerechnet und behauptet, Ni[REDACTED] Lieferungen seien unvollständig gewesen, so daß ihr selber gegenüber der Kundschaft 7 000 DM Mehraufwendungen entstanden seien. Zudem habe Ni[REDACTED] von ihr Vorschüsse auf den Pachtzins erhalten, insgesamt 16 988 DM, die er zurückzahlen müsse. Das Patent des Erfinders Scha[REDACTED] habe nämlich die von Ni[REDACTED] in § 5 des Alleinvertriebsvertrages vom 28. Mai 1972 zugesagte Einräumung von Schutzrechten an die Beklagte gehindert. Dies habe Ni[REDACTED] bei Vertragsabschluß gewußt, so daß er keinen Anspruch auf Zahlung von Pachtzins wegen Überlassung seiner Konstruktion gegen die Beklagte erworben habe.

Während das Landgericht in vollem Umfange der Klage stattgegeben hat, hat das Berufungsgericht Lieferungen Ni[REDACTED] an die Beklagte nur in Höhe von 1 542,90 DM bejaht, Zahlungsansprüche des Klägers jedoch auch insoweit verneint, weil die Beklagte mit Gegenansprüchen auf Rückgewähr zu Unrecht gezahlten "Pachtzinses" wirksam aufgerechnet habe.

Mit der hiergegen eingelegten Revision, um deren Zurückweisung die Beklagte bittet, erstrebt der Kläger weiterhin Verurteilung der Beklagten gemäß seinen früheren weitergehenden Anträgen.

Entscheidungsgründe

Das Berufungsurteil hält nicht im vollen Umfang der rechtlichen Nachprüfung stand.

I. Soweit der Streit darum geht, wer die in den Lieferscheinen und Rechnungen ausgewiesenen Lieferungen Ni [REDACTED] erhalten hat - ob die Beklagte oder aber ihre Gesellschafter K [REDACTED] und Fe [REDACTED] persönlich -, ist das Berufungsgericht nach erneuter Vernehmung der Zeugen Ni [REDACTED] und Fe [REDACTED] sowie nach zusätzlicher Vernehmung auch der Zeugen K [REDACTED] und Ehefrau Ni [REDACTED] zu dem Ergebnis gekommen, daß der - heute allein noch umstrittenen - Lieferung von 260 Wassersperrwächtern durch Ni [REDACTED], wie sie im Lieferschein vom 5. Januar 1973 und in der Rechnung vom selben Tage ausgewiesen ist, Abmachungen Ni [REDACTED] mit Fe [REDACTED] und K [REDACTED] persönlich zugrunde lagen: Die Lieferungen - so das Berufungsgericht - dienten der Regulierung von Krediten, welche die beiden genannten Gesellschafter persönlich an Ni [REDACTED] gegeben hatten.

Die Revision bestreitet nicht, daß Kredite an Ni [REDACTED] in dem von der Beklagten behaupteten Umfang gegeben wurden. Die Hergabe von Krediten ist jedoch in den Büchern der Beklagten unstreitig ebensowenig ausgewiesen, wie dies hinsichtlich der von Ni [REDACTED] am 5. Januar 1973 erbrachten Lieferungen der Fall ist. Schon dies spricht gegen die Annahme, Empfängerin der am 5. Januar 1973 von Fe [REDACTED] abgeholten Geräte sei die Beklagte gewesen. Es ist deshalb kein Rechtsfehler, wenn das Berufungsgericht den Bekundungen der Zeugen Fe [REDACTED] und K [REDACTED] den Vorzug gegeben hat gegenüber den

Aussagen der Eheleute Ni[REDACTED]; letztere waren am Ausgang des Rechtsstreits wirtschaftlich ebenso interessiert wie die beiden erstgenannten Zeugen.

Die Revision zieht die Glaubwürdigkeit der Zeugen K[REDACTED] und Fe[REDACTED] in Zweifel. Hierzu verweist sie auf das Schreiben Fe[REDACTED] an die Beklagte vom 5. Januar 1973, wo es heißt, von den 260 an diesem Tage abgeholten Wassersperrwächtern seien "... nur 200 Stück Geräte für die Firma K[REDACTED] KG ... bestimmt gewesen". Fast gleichlautend hat der Streithelfer sich in seinem Schriftsatz vom 29. Juli 1973 geäußert (wo die K[REDACTED] KG als "Beklagte" bezeichnet wird). Die Revision mißt indes den in den beiden Schriftstücken verwendeten Formulierungen eine Bedeutung bei, die ihnen nicht zukommt, denn am 5. Januar 1973 unmittelbar nach Abholung der Geräte wie auch im Sommer 1973 kurz nach Beginn des Rechtsstreits kam es zunächst einmal darauf an, die Teilberechtigung Fe[REDACTED] in Höhe von 60 Geräten an der größeren, in einem einzigen Lieferschein zusammengefaßten Lieferung vom 5. Januar 1973 klarzustellen, ohne daß zunächst zwischen der Beklagten und ihrem Gesellschafter K[REDACTED] unterschieden werden mußte.

Entgegen der Darstellung der Revision hat Fe[REDACTED] schon bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht am 16. Oktober 1973 nicht etwa die Beklagte, sondern den Streithelfer K[REDACTED] als Empfänger der 200 Geräte aus der Sendung vom 5. Januar 1973 bezeichnet, denn Fe[REDACTED] hat damals ausgesagt: "...davon waren 60 Stück für mich bestimmt, der Rest war für Herrn K[REDACTED]". Auf den Vorhalt, ob die 200 Geräte nicht für die Beklagte bestimmt waren, hat er bekundet: "Herr K[REDACTED] und die

Firma O.E. K[REDACTED] KG waren damals für mich praktisch eins". Dies verdeutlicht, warum Fe[REDACTED] in seinem Schreiben vom 5. Januar 1973 von der K[REDACTED] KG als der Empfängerin der Geräte gesprochen hatte. Überdies hat Fe[REDACTED] schon vor dem Landgericht angegeben, er habe bei der Abholung der Geräte mit Ni[REDACTED] darüber gesprochen, daß 200 Wassersperrwächter für "Herrn K[REDACTED]" bestimmt gewesen seien. Bei seiner zweitinstanzlichen Vernehmung am 27. Juni 1974 hat Fe[REDACTED] diese Aussage dahin präzisiert, er habe Ni[REDACTED] bei Abholung der Geräte am 5. Januar 1973 "ausdrücklich gesagt, daß 200 Wassersperrautomaten für Herrn K[REDACTED] persönlich als Ausgleich für das Darlehen bestimmt seien". Der von der Revision behauptete Widerspruch in den Bekundungen des Zeugen Fe[REDACTED] liegt also nicht vor.

Damit erweisen sich die Revisionsangriffe gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe Waren im Gesamtwert von nur 1 542,90 DM erhalten, als unbegründet.

II. Mit Erfolg greift dagegen die Revision die Ausführungen im Berufungsurteil an, die Beklagte habe Ansprüche auf Rückzahlung zu Unrecht an Ni[REDACTED] geleisteten "Pachtzinses", die sie gegen den begründeten Teil der Klageforderung wirksam aufgerechnet habe.

1. Im Berufungsurteil heißt es hierzu: Die Beklagte habe durch Vorlage der Patentschrift [REDACTED] sowie zweier, an Ni[REDACTED] gerichteter patentanwaltlicher Schreiben vom 2. April 1968 und vom 23. Januar 1974 nachgewiesen, daß eine Vorrichtung für die Entwässerung und Entschlammung von Heizöllagertanks für Adolf Scha[REDACTED] aus

M[REDACTED] patentiert sei und demgemäß die Konstruktion des Ni[REDACTED] nicht mehr patentfähig gewesen sei. Ni[REDACTED] habe also seine Verpflichtungen aus dem Alleinvertriebsvertrag nicht erfüllen können, der Beklagten Urheberrechte auf Baumuster und Werkzeuge des "F[REDACTED]-Wassersperrwächters" zu überlassen. Er habe demgemäß auch keinen Anspruch auf 2 000 DM Pachtzins pro Monat gehabt, sei vielmehr zur Rückzahlung dieses Betrages aus dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung verpflichtet.

2. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß § 5 des Alleinvertriebsvertrags vorweg eine Auslegung und Klärung erfordert hätte, ob der dort vorgesehene "Pachtzins" an Ni[REDACTED] für die Überlassung irgendwelcher gewerblicher Schutzrechte zu zahlen war oder aber dafür, daß Ni[REDACTED] mit seiner Arbeitskraft als Konstrukteur, mit seiner Werkstätte und seinen Werkzeugen für die Herstellung von Wassersperrautomaten bereitstand. Im letztgenannten Falle dürften Rückzahlungsansprüche der Beklagten ganz ausscheiden, weil nicht erkennbar ist, daß etwa Ni[REDACTED] in dem vertraglich zugesagten Rahmen zu Dienstleistungen nicht bereit gewesen wäre.

3. Aber auch dann, wenn § 5 des Vertrags als Zusage Niemanns zur Überlassung eigener gewerblicher Schutzrechte zu verstehen sein sollte, hätte das bloße Bestehen des Scha[REDACTED]-Patents (DP 1.501.921), durch das "eine Vorrichtung" (so BU S. 12) für die Entwässerung und Entschlammung von Heizöllagertanks geschützt war, noch keineswegs zur Folge, daß "die Konstruktion des Ni[REDACTED] nicht mehr patentfähig war" (BU aaO). Im Berufungsurteil

fehlen nämlich jegliche Feststellungen, daß Ni[REDACTED] Konstruktion den im Scha[REDACTED]-Patent offenbarten und geschützten Erfindungsgedanken (d.h. die besondere "Lehre" des Scha[REDACTED]-Patents) überhaupt benutzt hat. Ni[REDACTED] Konstruktion konnte ganz anderer Art sein, denn Gebrauchsgegenstände können in durchaus unterschiedlicher Hinsicht patentrechtlich geschützt sein. Auch die patentanwaltlichen Schreiben an Ni[REDACTED] ergaben dazu nichts, es waren bloß wettbewerbsrechtliche Verwarnungen, so insbesondere das rechtlich allein bedeutsame Schreiben von 1968, wo Ni[REDACTED] aufgefordert wurde, für seine damals zum Patent erst angemeldete, aber noch nicht bekannt gemachte Konstruktion den Werbezusatz "BPa" zu unterlassen. Die im Revisionsverfahren eingereichte deutsche Patentschrift Nr. 2.222.222 über das - am 15. April 1967 angemeldete, am 12. Dezember 1968 als Anmeldung bekannt gemachte und am 7. August 1969 erteilte - Ni[REDACTED]-Patent legt die Annahme fern, daß die in den beiden Patenten jeweils geschützten Gegenstände der Erfindung (Erfindungsgedanken) sich auch nur berühren. Dies würde auch verständlich machen, daß beide Patente erteilt wurden und nebeneinander bestanden, möglicherweise auch jetzt noch bestehen.

4. Das Ni[REDACTED]-Patent war später angemeldet als das Scha[REDACTED]-Patent, mithin - Identität der Erfindungsgegenstände einmal unterstellt - auf Nichtigkeitsklage vernichtbar. Selbst dieser Umstand würde aber noch nicht zur Nichtigkeit einer über das Ni[REDACTED]-Patent getroffenen Lizenzvereinbarung führen, denn auch ein rechtlich krankes, mit der Nichtigkeitsklage angreifbares Patent bleibt vorerst wirksam und lizenzierungsfähig, denn es ist im Rechtsverkehr bis auf weiteres zu beachten. Sogar nach Erfolg einer gegen ein solches Patent durchgeführten

Nichtigkeitsklage können Lizenzen für die Vergangenheit vom Lizenznehmer grundsätzlich nicht zurückverlangt werden; denn der Lizenznehmer hat auch bei einem Patent, das sich nachträglich als nicht schutzfähig herausstellt, in der Vergangenheit immerhin die "tatsächliche Möglichkeit gehabt, das Patent zu nutzen" (so die ständige, vom Reichsgericht entwickelte und vom Bundesgerichtshof übernommene Rechtsprechung, eingehende Nachweise bei Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl. § 9 PatG Rdn. 23, 78 und 79). Dies läßt freilich den allgemeinen Rechtsgrundsatz unberührt, daß der Lizenzgeber für das Bestehen des überlassenen Rechts im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses einzustehen hat (aaO Rdn. 20 und 68); es wird also, wenn es darauf ankommen sollte, auch zu prüfen sein, ob Ni [REDACTED] Patent (erteilt 1969) im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (1972) noch bestand.

5. Sollten bei Ni [REDACTED] lizenzvertragliche Verpflichtungen gegenüber der Beklagten bestanden haben, die im Rahmen des vorstehend Ausgeführten als erfüllt gelten müßten, so kann die Beklagte nicht - wie sie meint - die Unmöglichkeit der Erfüllung des Lizenzvertrags (§ 306 BGB) oder einen Vertragsverstoß Ni [REDACTED] bei Erfüllung des Vertrags damit begründen, daß Ni [REDACTED] im Jahre 1972 seine Konstruktion in das Unternehmen der Gemeinschuldnerin bereits eingebracht hatte: Ni [REDACTED] war deren Gesellschafter, und diese seine Stellung ermöglichte es ihm in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht, eine einfache Lizenz an die Beklagte zu vergeben.

III. Nach allem war nur bezüglich eines Teilbetrages von 1 542,90 DM Aufhebung des Berufungsurteils geboten. Da das Berufungsgericht insoweit den Prozeßstoff in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht nicht erschöpft (§ 286 ZPO), darüber hinaus auch materiellrechtliche Vorschriften des Patentrechts erkennbar unrichtig angewendet hat, war in dem genannten Umfang Zurückverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung geboten. Im übrigen mußte die Revision des Klägers erfolglos bleiben. Über die Kosten konnte schon jetzt entschieden werden, soweit das Unterliegen des Klägers feststeht. Dieser Teil der gesamten Prozeßkosten war gemäß den §§ 97, 91, 92 ZPO dem Kläger aufzuerlegen.

Braxmaier

Claßen

Hoffmann

Merz

Treier