

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 10/78

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am

15. November 1979

Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

1. der Witwe Mechthild S. geb. B., H.-
straße, E.,
2. der Hausfrau Hilde E. geb. St., F.-weg,
M.-S.,
3. des Studenten Thomas St., H.-straße,
E.,

Kläger und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

die Firma Z. L. E. W. GmbH & Co. KG.,
L./O., gesetzlich vertreten durch die
persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma W. V.-
mbH, diese gesetzlich vertreten durch
ihre Geschäftsführer Eberhard W. und Elfriede W.,
L.

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 1979 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Die Revision der Kläger gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 11. Januar 1978 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des gesamten Revisionsverfahrens werden zu 7/10 den Klägern und zu 3/10 der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kläger waren als Erben des Dr. med. dent. Rainer St. in ungeteilter Erbengemeinschaft Inhaber des am 1. 1957 angemeldeten, inzwischen durch Ablauf der Schutzdauer am 7. Februar 1975 erloschenen Patents 543, das einen künstlichen Backenzahn betraf.

Ausschließliche Lizenznehmerin an diesem Patent war die Z. E. D. I. in S. (Liechtenstein), die Kunstzähne herstellt und unter der Bezeichnung "O." vertreibt.

Die Kläger haben geltend gemacht, die Beklagte habe das gesamte "O."-Zahnsortiment im Handel gekauft,

- 3 -

von sämtlichen Zähnen Gipsabdrücke genommen und nach diesen Abdrücken Metallformen hergestellt. Bei den mit Hilfe dieser Formen angefertigten Backenzähnen, die sie unter der Bezeichnung "P[REDACTED] LR" vertreibe, sei lediglich die Kaufläche durch Gravierung etwas verändert, um die Herkunft zu verschleiern.

Die Kläger haben die Beklagte wegen Verletzung ihres Patents und zunächst hilfsweise wegen unlauteren Wettbewerbs auf Unterlassung, Feststellung der Schadenersatzpflicht, Rechnungslegung und Herausgabe der Formen verklagt.

Die Beklagte hat eine Verletzung des Patents in Abrede gestellt und bestritten, die "O[REDACTED]"-Zähne der Firma I[REDACTED] abgeformt zu haben.

Das Landgericht hat eine Patentverletzung verneint, die Beklagte jedoch wegen einer wettbewerbswidrigen "sklavischen Nachahmung" zu Unterlassung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Herausgabe verurteilt. Das Oberlandesgericht hat die Beklagte zunächst wegen Patentverletzung verurteilt. Dieses Urteil hat der erkennende Senat auf die Revision der Beklagten mit Urteil vom 12. Juli 1973 - X ZR 40/70 - aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Durch Urteil vom 11. Januar 1978 hat das Oberlandesgericht die Beklagte erneut wegen Patentverletzung verurteilt. Die für die Zeit nach Ablauf des Patents geltend gemachten Ansprüche hat es abgewiesen.

Beide Parteien haben Revision eingelegt. Der Senat hat die Revision der Beklagten nicht angenommen und die Kostenentscheidung vorbehalten.



Die Kläger verfolgen mit ihrer Revision die abgewiesenen Ansprüche weiter, während die Beklagte die Zurückweisung der Revision beantragt.

Entscheidungsgründe

Die Revision der Kläger bleibt ohne Erfolg.

I. Die über die Laufzeit des Patents hinausgehenden Ansprüche haben die Kläger mit Schriftsatz vom 5. Februar 1975 erhoben. Die Beklagte hat der Verhandlung und Entscheidung über diese Ansprüche nicht widersprochen. Das Oberlandesgericht hat über diese Ansprüche demnach zulässigerweise in der Sache entschieden und die Klage insoweit abgewiesen. Wie diese Ansprüche in der Zeit vor Eingang des genannten Schriftsatzes angesehen und prozessual behandelt worden sind, ist ohne Bedeutung; entgegen der Auffassung der Beklagten war jedenfalls eine rechtskräftige Entscheidung über die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche bis dahin nicht ergangen.

II. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, den Klägern stehe ein über die Schutzdauer des Patents hinausreichender Unterlassungsanspruch aufgrund von § 1 UWG nicht zu. Sie seien nicht anspruchsberechtigt. Nach Beendigung des Lizenzvertrags mit der Firma I [REDACTED] seien sie nicht (mehr) unmittelbar Verletzte; sie seien auch keine Mitbewerber im Sinne des § 13 Abs. 1 UWG.

III. 1. Die Revision macht demgegenüber geltend,

Dr. St[REDACTED], der Rechtsvorgänger der Kläger habe die historischen Grundmodelle für die Backenzähne unter Hinzuziehung des Zeugen Sc[REDACTED] ausgearbeitet und der Firma Ivoclar zum lizenzpflichtigen Abgießen und Vervielfältigen überlassen. Die Beklagte habe dadurch, daß sie die von der Firma I[REDACTED] vertriebenen Backenzähne abgegossen und die so gewonnenen Gußformen zum Ausgießen der Zähne benutzt habe, eine Vervielfältigung der historischen Zahnmodelle von Dr. Strack vorgenommen. Der Patentablauf habe nur die Rechtsfolge gehabt, daß jedermann die Freiheit erlangt habe, in eigener Arbeit Zähne mit den Patentmerkmalen herzustellen. Die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche bezögen sich aber auf das Abgießen und Vervielfältigen der fremden Zahnfabrikate. Auch nach dem Ablauf des Patents habe die Firma I[REDACTED] für das Abgießen und Vervielfältigen der historischen Zahnmodelle laufend Lizenzzahlungen geleistet.

2. Dieser Angriff hat keinen Erfolg.

Nach dem Tatbestand des angefochtenen Urteils waren die Ansprüche der Kläger aus § 1 UWG darauf gestützt, daß die Beklagte von sämtlichen Zähnen des "O[REDACTED]"-Zahnsortiments der Firma I[REDACTED], der Patentlizenznehmerin der Kläger, Gipsabdrücke genommen, nach diesen Abdrücken Metallformen hergestellt und die mit Hilfe dieser Formen angefertigten Backenzähne vertrieben habe. Weder hieraus noch aus den in Bezug genommenen Schriftsätzen ist indessen zu entnehmen, daß Dr. St[REDACTED] der Firma I[REDACTED] die von ihm hergestellten historischen Zahnmodelle zur Verfügung gestellt und deren Vervielfältigung zur Grundlage einer lizenzvertraglichen Zahlungs-

verpflichtung über die Schutzdauer des Klagepatents hinaus gemacht habe.

Somit gründet die Revision die Rüge der Fehlbeurteilung der Klagebefugnis der Kläger durch das Berufungsgericht unzulässigerweise auf einen neu vortragenen Sachverhalt (§ 561 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

3. Auch die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge einer Verletzung der Aufklärungspflicht nach § 139 ZPO greift nicht durch. Nach dem dem Berufungsgericht vortragenen Sachverhalt hatte Dr. St. [REDACTED] der Firma I. [REDACTED] eine Patentlizenz erteilt. Deshalb konnte das Berufungsgericht davon ausgehen, daß mit dem Ablauf des Patents der Lizenzvertrag und die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung von Lizenzgebühren erloschen waren. Aus dem Umstand allein, daß der Zeuge So. [REDACTED] bekundet hatte, Grundformen hergestellt zu haben, konnte das Berufungsgericht nicht entnehmen, aufgrund einer Überlassung dieser Grundformen an die Firma I. [REDACTED] seien Verpflichtungen der Firma I. [REDACTED] zur Zahlung von Lizenzgebühren über den Patentlizenzvertrag hinaus begründet worden. Nachdem die Beklagte nach Ablauf des Patents wiederholt auf die mangelnde Klagebefugnis der Kläger für die Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche hingewiesen hatte, brauchte das Berufungsgericht nicht auch noch von sich aus auf eine Ergänzung des Vorbringens der Kläger in dieser Richtung hinzuwirken. Erst recht bestand für das Berufungsgericht im Rahmen des § 139 ZPO keine Veranlassung für einen Hinweis darauf, daß die Kläger gegebenenfalls Ansprüche der Firma I. [REDACTED] im Wege der Prozeßstandschaft geltend machen könnten.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Sie berücksichtigt, daß durch die Revision der Kläger höhere Kosten entstanden sind als durch die nicht angenommene Revision der Beklagten.

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert