

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

ZPO §§ 529 Abs. 4, 280

H a n d s t r i c k a p p a r a t

Die Erhebung einer Zwischenfeststellungswiderklage im
Berufungsrechtszuge bedarf nicht der Zulassung durch
das Gericht.

BGH, Urt. v. 27. November 1969 - X ZR 22/67 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 22/67

URTEIL

Verkündet am
27. November 1969
Schwingen,
Justizhauptschreiber
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Artur H [REDACTED] KG, Metallwarenfabrik
in E [REDACTED] / über P [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch den persönlich haftenden Gesellschafter Max A [REDACTED],

Beklagten, Widerklägerin und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

den Architekten Heinrich S [REDACTED] in E [REDACTED],
K [REDACTED] platz [REDACTED],

Kläger, Widerbeklagten und
Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

-2-

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 24. Januar 1967 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

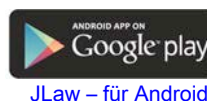
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger entwickelte in den Jahren 1956 und 1957 zusammen mit der Beklagten einen Handstrickapparat. Der Apparat besteht wie andere Geräte dieser Art aus einem Unterbau und einem Schlitten, auch Schloß genannt. Der Unterbau, der gegenüber dem Schlitten beträchtlich größer ist und einen höheren Herstellungswert hat, enthält zahlreiche, in einem Bett verschiebbar gelagerte Nadeln (Nadelreihe) und die mit diesen in einer Schwenkbewegung zusammenwirkenden Platinen, welche der Festhaltung neu gestrickter Maschen dienen. Der Schlitten, welcher auf zwei Gleitschienen des Unterbaues hin und her schiebbar ist und vom Unterbau abgenommen werden kann, regelt mittels besonderer Steuerungsorgane die Bewegungen der



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



Nadeln und Platinen. Dies geschieht im wesentlichen dadurch, daß beim Überfahren der Nadelreihe mit dem Schlitten die Ansätze, mit denen jede Nadel der Nadelreihe versehen ist, in die Nadelführung gelangen und entsprechend dem im Schlitten vorhandenen Nadelweg vor- und zurückgezogen werden, d. h. sich heben und senken.

Die Beklagte stellte absprachegemäß den Handstrickapparat her und brachte ihn unter der Bezeichnung "Tricoss" auf den Markt. Sie stellte ferner ein "Universal"-Schloß her, das sie zur Verwendung auf dem Unterbau der von der Firma St[REDACTED] in den Handel gebrachten "Knittax"-Handstrickapparate vertrieb.

Nach der ursprünglichen Übereinkunft der Parteien vom 17. September 1956 sollte der Kläger für die Überlassung seiner Entwicklungsarbeiten und technischen Ideen dadurch abgefunden werden, daß ihm der Alleinverkauf des Handstrickapparates für die Bundesrepublik Deutschland übertragen wurde. Am 8. November 1957 trafen die Parteien jedoch eine anderweite Vereinbarung folgenden Inhalts:

- "1. Herr S[REDACTED] (d. i. der Kläger) erhält für die beim Handstrickapparat Tricoss eingebrachten Leistungen eine Vergütung von DM 6,-- per Stück der verkauften Geräte. Maßgebend für Abrechnungen dieser Vergütung sind die Geschäftsbücher der Firma Artur H[REDACTED] KG, E[REDACTED] (d. i. die Beklagte).
2. Die Firma Artur H[REDACTED] verpflichtet sich, den gemeinsam entwickelten Handstrickapparat Tricoss in möglichst hohen Stückzahlen herzustellen. Es bleibt Sache der Firma Artur H[REDACTED], den Vertrieb entweder selbst oder durch andere vorzunehmen.
3. Herr S[REDACTED] verpflichtet sich, nach wie vor an der Verbesserung und Weiterentwicklung des Tricoss mitzuarbeiten. Sämtliche von Herrn S[REDACTED] herausge-

brachten Neuentwicklungen müssen vor Verkauf oder Abgabe an andere Firmen der Firma Artur H[REDACTED] KG angeboten werden.

4. Herrn S[REDACTED] ist es nicht gestattet, für die Dauer dieses Vertrages Konkurrenzgeschäfte für eigene oder fremde Rechnung, weder unmittelbar noch mittelbar vorzunehmen, noch sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Ohne Genehmigung der Firma Artur H[REDACTED] kann Herr S[REDACTED] nicht einen Handstrickapparat oder ein Handstrickapparate-Schloß während der Vertragsdauer unmittelbar oder mittelbar herstellen lassen.
5. Nachbaurechte können nur nach vorheriger Absprache zwischen den Parteien abgegeben werden.
6. Vorstehende Vereinbarung wird durch einen von Herrn Rechtsanwalt L[REDACTED], P[REDACTED], zu erstellenden Vertrag ersetzt, der möglichst noch in diesem Monat zum Abschluß gebracht werden soll.
7. Alle bisherigen Absprachen und Vereinbarungen in dieser Angelegenheit werden durch den Abschluß dieser beiden Verträge hinfällig.
8. Vorbehalt
Sollte eine Herstellung oder der Vertrieb des gemeinsam entwickelten Handstrickapparates Tricoss durch Patentstreitigkeiten eingestellt werden müssen, verlieren die getroffenen Vereinbarungen beider Verträge ihre Gültigkeit.
9. (betrifft Gerichtsstand)."

Der in Ziff. 6 der Vereinbarung vorgesehene weitere Vertrag kam zwischen den Parteien nicht zustande.

Der Vorbehalt in Ziff. 8 geht darauf zurück, daß die Firma St[REDACTED] mit Schreiben vom 2. und 3. September 1957 unter Bezugnahme auf ihre sieben den Schlitten (das Schloß) von Handstrickapparaten betreffende Schutzrechte und unter Hinweis auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb die Beklagte verwarnt und aufgefordert hatte, die Fertigung des "Tricoss"-Gerätes einschließlich des

"Universal"-Schlittens einzustellen. Die anschließenden Verhandlungen zwischen der Beklagten und der Firma St[REDACTED] führten am 13. Februar 1958 zu nachstehender Vereinbarung:

"Um den Vorwurf der Firma St[REDACTED] gegen die Firma H[REDACTED] KG auf Verletzung mehrerer Schutzrechte und auf unlauteren Wettbewerb in Bezug auf die Herstellung und den Vertrieb von Handstrickapparaten zu bereinigen, einigen sich die Parteien wie folgt:

1. Firma H[REDACTED] erkennt die geltend gemachten Schutzrechte der Firma St[REDACTED] an unter Offenhaltung der Frage, ob das sog. Intarsienschloß, so wie es abgebildet und beschrieben ist im Handbuch "Strickerei in Industrie und Handwerk" 1951 von Weigkricht, Verlag Dipl.-Ing. Rudolf Bohmann, Industrie- und Fachverlag Heidelberg, vom Grund-Patent Nr. 881 984 abhängig ist.
2. Firma H[REDACTED] wird künftig die Konstruktion der Schlitten ihres Apparates wesentlich ändern und so herrichten, daß die Schlitten auf den Apparat der Firma St[REDACTED] und ihrer Lizenznehmer nicht aufgesetzt werden können.
3. Firma H[REDACTED] wird nur vollständige Geräte und nicht den Schlitten als Einzelteil in den Handel bringen.
4. Firma H[REDACTED] kann etwa 1500 Apparate der bisherigen Art bis 15. September 1958 in eigener Regie komplett in den Handel bringen, aber nicht nach England oder Frankreich unmittelbar oder mittelbar exportieren. Nach Abschluß der Verkaufsaktion der etwa 1500 Geräte wird Herr Patent-Ing. P[REDACTED] der Firma St[REDACTED] eine Bescheinigung zuleiten, aus der die genaue Stückzahl ersichtlich ist.
5. Die Firma St[REDACTED] verzichtet auf Schadenersatz.
6. Die Firma H[REDACTED] verpflichtet sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Verpflichtungen eine Konventionalstrafe von DM 1.000,-- zu zahlen.
7. Zur Erstattung der baren Auslagen zahlt die Firma H[REDACTED] an die Firma St[REDACTED] einen Betrag von DM 10.000,--."

In Ausführung dieses Vergleichs brachte die Beklagte ihren "Tricoss"-Handstrickapparat mit einem abgeänderten Schlitten (Schloß) heraus. Sie weigerte sich, hierfür dem Kläger eine Vergütung nach Ziff. 1 der Vereinbarung vom 8. November 1957 zu gewähren.

In einem vorausgegangenem Rechtsstreit auf Rechnungslegung obsiegte der Kläger (vgl. Urteile des Landgerichts Mannheim vom 22. Juli 1960 - 7 O 108/59 - und des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Juli 1962 - 6 U 30/60 -).

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kläger die Zahlung der sich aus der Rechnungslegung für die Zeit von August 1958 bis einschließlich August 1959 ergebenden Summe von DM 14.604,-- (2.434 Stück verkaufter Geräte je DM 6,--) nebst 9 % Zinsen aus DM 7.440,-- seit dem 1. Januar 1959 und aus DM 7.164,-- seit dem 1. Januar 1960.

Die Beklagte wendet in erster Linie ein, die Verwarnung der Firma St[REDACTED] habe sie zu einer Neuentwicklung und Neukonstruktion des "Tricoss"-Schlosses mit einem Kostenaufwand von etwa DM 100.000,-- gezwungen, so daß ihre Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kläger nach dem Vorbehalt in Ziff. 8 der Vereinbarung vom 8. November 1957 entfallen sei. Hifswise macht die Beklagte geltend, in jedem Falle sei wegen Erschütterung der Geschäftsgrundlage eine Herabsetzung der Stückgebühr geboten.

Der Kläger bringt demgegenüber vor: Die Beklagte habe an dem "Tricoss"-Schloß unter Beibehaltung seiner Grundidee Änderungen vorgenommen, die über den durch die Verwarnung gebotenen Umfang weit hinausgingen. Die wegen der Verwarnung wirklich notwendig gewordenen Änderungen

seien in technischer und kostenmäßiger Hinsicht unbedeutend. Die Maßnahmen der Beklagten könnten sich infolgedessen auf seinen vertraglichen Vergütungsanspruch nicht auswirken.

Das Landgericht hat dem Hauptanspruch des Klägers in vollem Umfange und seinem Zinsanspruch in Höhe von 4 % unter Abweisung der weitergehenden Forderung entsprochen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten gegen diese Entscheidung zurückgewiesen. Es hat ferner die von der Beklagten während des Berufungsrechtszuges ohne Einwilligung des Klägers erhobene Widerklage auf Feststellung, daß dem Kläger aus der Vereinbarung vom 8. November 1957 keinerlei Ansprüche gegen die Beklagte mehr zustünden, als unzulässig abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat jedoch dem Kläger auf seine Anschlußberufung Zinsen in der verlangten Höhe von 9 % zuerkannt.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte den ursprünglichen Antrag auf Klageabweisung und das Begehren der Widerklage weiter. Der Kläger bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat in vollem Umfange Erfolg. Weder die Entscheidung des Berufungsgerichts zur Klage noch die zur Widerklage hält im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand.

A.

I. Das Berufungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht offensichtlich davon ausgegangen, daß die rechtskräftige Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung keine Rechtskraftwirkung für den auf Grund der Rechnungslegung erhobenen Zahlungsanspruch hat. Diese Annahme entspricht den von der Rechtsprechung zu § 322 ZPO aufgestellten Grundsätzen (vgl. BGH NJW 1969, 880 mit weiteren Fundstellen). Die Darlegungen der Revisionserwiderung geben keine Veranlassung, hiervon abzuweichen.

II. Ebenso wie das Landgericht hat auch das Berufungsgericht den vom Kläger verfolgten und ihm auch zuerkannten Anspruch auf Zahlung von DM 14.604,-- als Erfüllungsanspruch aus Ziff. 1 des zwischen den Parteien am 8. November 1957 zustande gekommenen Überlassungsvertrages und nicht etwa, wie die Revision meint, als Schadensersatzanspruch wegen positiver Verletzung dieses Vertrages gewertet. Dies geht eindeutig aus dem im angefochtenen Urteil (S. 6) gegebenen, von der Revision zu Unrecht als "dunkel" bezeichneten Hinweis hervor, daß auch für das sog. neue Schloß (Schlitten) die Zahlungspflicht aus Ziff. 1 und der Vorbehalt aus Ziff. 8 der Vereinbarung vom 8. November 1957 "gegenständlich" seien und daß diese Auffassung im Einklang mit der in Ziff. 3 der Vereinbarung getroffenen Abrede der Weiterentwicklung des "Tricoss" stehe. Damit will das Berufungsgericht, wie auch seine zusammenfassende Feststellung (BU S. 11), daß die Beklagte Lizenz gemäß Ziff. 1 der Vereinbarung zu zahlen habe, zeigt, erkennbar zunächst sagen, daß die Beklagte trotz der von ihr am "Tricoss"-Handstrickapparat,

d. h. an dessen Schlitten, nachträglich angebrachten Änderungen grundsätzlich verpflichtet bleibt, dem Kläger die versprochene Stückgebühr von DM 6,-- für jedes verkaufte Gerät zu entrichten. Bei dieser Sachlage stoßen die Ausführungen ins Leere, mit welchen die Revision dem Berufungsgericht die Verletzung der §§ 139, 286 und 551 Nr. 7 ZPO zur Last legt und ihm unterstellt, die Klagehauptforderung unter dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung gewürdigt und hierbei die rechtlichen Voraussetzungen eines solchen Anspruchs verkannt zu haben.

III. 1. In seinen weiteren Erörterungen nimmt das Berufungsgericht zutreffend an, daß der vertragliche Erfüllungsanspruch des Klägers dann entfiele, wenn der Vorbehalt gemäß Ziff. 8 der Vereinbarung vom 8. November 1957 eingreifen würde. Das Berufungsgericht erachtet jedoch die Voraussetzungen des Vorbehalts nicht für erfüllt. Zur Begründung seiner Auffassung stellt es einleitend allgemein fest (BU S. 6), daß der Vorbehalt nach dem Willen der Vertragschließenden dann zum Zuge kommen solle, wenn Patentstreitigkeiten eine wesentliche Änderung des Handstrickapparates (gemeint ist erkennbar: eine wesentliche Änderung in technischer und kostenmäßiger Hinsicht) unerläßlich machten. Im Streitfall habe die Firma St[REDACTED], so legt das angefochtene Urteil dar, patentrechtlich lediglich den Schloßteil des Apparates, nicht aber dessen Unterbau angegriffen. Es sei unstreitig, daß das Schloß lediglich ein Drittel bis ein Viertel des Wertes des gesamten Strickapparates ausmache. Entscheidend komme es mithin darauf an, ob infolge der Verwarnung der Firma St[REDACTED] eine wesentliche Änderung - die Beklagte spreche von einer Neukonstruktion - des Schlosses erforderlich gewesen sei.

An anderer Stelle (S. 7) führt das Berufungsgericht hierzu ferner aus: Die unstreitigen Tatsachen, daß der Unterbau des "Tricoss" ohne Beanstandung geblieben sei und daß der Wert des Unterbaues zwei Drittel bis drei Viertel des ganzen Apparates ausmache, sei mit von Bedeutung für die zu entscheidende Frage, ob infolge der Verwarnung der Firma St. [REDACTED] eine wesentliche Änderung des gemeinsam entwickelten Handstrickapparates "Tricoss" erforderlich gewesen sei.

Die Revision, welche in diesem Zusammenhang unter näherer Begründung die Verletzung der §§ 157 BGB, 286, 551 Nr. 7 ZPO rügt, hält den Ausgangspunkt des Berufungsgerichts für verfehlt, weil es offensichtlich dem Wertverhältnis der beiden Hauptteile des Handstrickapparates Bedeutung beimesse, während der Vorbehalt nach Ziff. 8 lediglich im Hinblick auf die ausschließlich den Schlitten betreffenden Beanstandungen der Firma St. [REDACTED] in den Vertrag der Parteien vom 8. November 1957 aufgenommen worden sei. Der Vorwurf der Revision ist indessen unberechtigt. Die oben wiedergegebenen Darlegungen des Berufungsgerichts mögen bei einer Betrachtung für sich allein zwar mißverständlich sein. Wenn man sie aber im Zusammenhang mit den zusätzlichen Erörterungen sieht, so hat das Berufungsgericht in Wirklichkeit entscheidend nur auf die Änderung des Schlittens abgestellt. So hält das Berufungsgericht als Ergebnis seiner Untersuchungen, auf die im einzelnen noch zurückzukommen sein wird, fest, daß die St. [REDACTED] [REDACTED]sche Verwarnung eine wesentliche Änderung des "Tricoss"-Schlosses nicht erforderlich gemacht habe (vgl. BU S. 11). Wenn die Dinge aber derart liegen, dann kann erst recht nicht davon gesprochen werden - so sind

die zusätzlichen Überlegungen des Berufungsgerichts zwanglos zu verstehen - , daß eine ins Gewicht fallende Änderung des gesamten Strickapparates in technischer und kostenmäßiger Hinsicht notwendig gewesen sei.

2. Als Maßstab für die Beurteilung der Frage, welche der von der Beklagten vorgenommenen Änderungen am "Tricoss"-Schloß im Hinblick auf die Verwarnung der Firma St[REDACTED] erforderlich gewesen sind, betrachtet das Berufungsgericht (BU S. 6) die Wertung, die von einer auf dem Spezialgebiet der Handstickapparate, etwa in der Person des Klägers und des damaligen Betriebsleiters der Beklagten, des Zeugen Sc[REDACTED], bewanderten und von Patentanwälten beratenen Partei erwartet werden kann. Auf dieser Grundlage gelangt das Berufungsgericht zu nachstehenden Feststellungen:

a) Aufgrund der Verwarnung durch die Firma St[REDACTED] habe die Beklagte wegen des Gebrauchsmusters Nr. 1 691 170, des Patents Nr. 937 488 und der Auslegeschrift Nr. 1 006 573 die Ablenkfeder (auch Nadclabweiser genannt) und wegen des Gebrauchsmusters Nr. 1 719 076 einen Schwenkhebel an der ursprünglichen Ausführungsform des "Tricoss"-Schlosses ändern müssen. Die von der Beklagten vorgenommene Ersetzung der Ablenkfeder durch eine dem Stand der Technik entsprechende Blattfeder - bzw. wie es an anderer Stelle (S. 11) des angefochtenen Urteils heißt: durch ein Ablenkblech - und der ersatzlose Wegfall des Schwenkhebels habe nach dem überzeugenden Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen eine wesentliche Änderung des Tricoss-Schlosses (in dem oben angegebenen Sinne) nicht notwendig gemacht (BU S. 9 f).

b) Das den Gegenstand des Gebrauchsmusters Nr. 1 702 444 der Firma St[REDACTED] bildende Kurvenstück zur Betätigung der Abschlagplatinen habe die Beklagte unverändert und unbeanstandet auch in das sog. neue Schloß eingebaut (BU S. 10).

c) Die Beklagte habe keine Veranlassung gehabt, mit Rücksicht auf das der Firma St[REDACTED] zustehende, aufgrund des (Ersten) Überleitungsgesetzes erteilte Patent Nr. 881 984 betreffend ein Strickverfahren mit einem Intarsienschloß eine Änderung des "Tricoss"-Schlittens vorzunehmen. Die ihr bekannte Schutzrechtslage hätte vielmehr erfordert, das gering zu wertende, weil kaum zu erwartende Risiko einer prozessualen Auseinandersetzung auf sich zu nehmen. Auch das Kostenrisiko hätte gemäß § 53 PatG der wirtschaftlichen Lage des Betriebs angepaßt werden können (BU S. 9). Diese Ansicht begründet das Berufungsgericht (BU S. 8 f) im einzelnen wie folgt: Die Beklagte habe das Schutzrecht bereits seit dem Jahre 1956 gekannt und auch gewußt, daß das im Hauptanspruch dieses Patents beschriebene Intarsien-schloß schon dem Oberbegriff nach nicht mit dem doppelt wirkenden "Tricoss"-Schloß übereinstimme. Der Kläger selbst habe der Beklagten in dem genannten Jahr die Unterlagen für die Beurteilung der Patentfähigkeit des nach dem in Rede stehenden Patent gebauten "Knittax"-Schlosses übergeben und seine Zweifel an dessen Schutzfähigkeit zum Ausdruck gebracht (vgl. hierzu die Schreiben vom 21. Juni 1956, vom 2. Juli 1956, vom 6. Juli 1956, vom 9. Juli 1956 und vom 11. Dezember 1956). Nach der Verwarnung habe die Beklagte die Stellungnahme des Textilingenieurs R. P[REDACTED] eingeholt, der im Schreiben vom 10. September 1957 mit Begründung zu dem Ergebnis gekom-

men sei, daß das Intarsienschloß der Firma St [REDACTED] nicht schutzfähig sei, weil die im Hauptanspruch und in den Unteransprüchen 3 bis 6 vorgeschlagenen Maßnahmen jedem Fachmann längst bekannt seien. Diese Begutachtung enthalte im übrigen den Hinweis auf das in dem im Jahre 1951 erschienenen Lehrbuch "Strickerei in Industrie und Handwerk" von Prof. Weigkricht beschriebene, als identisch und längst bekannt bezeichnete Intarsienschloß. In der Stellungnahme sei außerdem zum Beleg des Standes der Technik auf das im Jahre 1943 erschienene Handbuch "Technologie der Flachstrickerei" von Hans Fischer, Ausgabe A hingewiesen worden. Die Beklagte habe nach der Verwarnung Patentanwalt (richtig: Patentingenieur) P [REDACTED] mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Im Schreiben vom 16. September 1957 habe der Kläger der Beklagten mitgeteilt, daß er aufgrund einer Besprechung des Herrn Sc [REDACTED] mit Patentanwalt (Patentingenieur) P [REDACTED], an der er teilgenommen habe, zu der Überzeugung gekommen sei, daß für die Firma St [REDACTED] nichts bleibe, worin sie eine Chance sehen könne. Der Patentanwalt der Beklagten (richtig: Patentingenieur P [REDACTED]) habe sodann mit Schreiben vom 26. September 1957 dem Beauftragten der Firma St [REDACTED] die Patentlage eingehend dargelegt und seine Meinung dahin zusammengefaßt, daß die Entwicklung der Strickmaschinen in den letzten 100 Jahren in dem Patent Nr. 881 984 "ein comeback feiern". Diese ausführliche Stellungnahme, auf welche Bezug genommen werde, sei durch die Schreiben vom 22. Oktober 1957 und vom 10. Januar 1958 ergänzt worden. Im zuletzt genannten Schreiben habe der Patentanwalt der Beklagten (richtig: Patentingenieur P [REDACTED]) unter Bezugnahme auf die Fachliteratur darauf hingewiesen, daß er in dem bekannten Einlegeschloß zur Herstellung von Intarsienmustern

eine glatte Vorwegnahme "der Ihrer Mandantin patentierten Schloßkonstruktion" sehe. Dem an die Beklagte gerichteten Schreiben ihres Patentanwalts (richtig: des Patentingenieurs P[REDACTED]) vom 14. Februar 1958 (dort S. 3) sei zu entnehmen, daß selbst die Beauftragten der Firma St[REDACTED] bei der Besprechung, die zu der Vereinbarung vom 13. Februar 1958 geführt habe, hätten zugeben müssen, daß es fraglich sei, ob das "Tricoss"-Schloß das Patent Nr. 881 984 in Haupt- und Unteransprüchen verletze.

d) Eine Verletzung des Patents Nr. 943 608 habe die Beklagte nicht anerkannt. Die Firma St[REDACTED] habe hiergegen (bei den Verhandlungen am 13. Februar 1958) keine wesentlichen Einwendungen erhoben, wie das Schreiben P[REDACTED] vom 14. Februar 1958 ergebe. Eine Änderung der Abdeckung der Spiralkurve zum Verstellen des die Maschengröße beeinflussenden Schloßteiles sei daher nicht geboten gewesen.

3. Wie die Revision mit Recht rügt, genügen die vorstehend unter Buchst. c und d wiedergegebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht, um seine sich auf das Ergebnis der Entscheidung auswirkende Folgerung zu rechtfertigen, die Beklagte sei wegen der Patente Nr. 881 984 und Nr. 943 608 der Firma St[REDACTED] nicht gehalten gewesen, das Schloß an der ursprünglichen Ausführungsform des "Tricoss"-Handstrickapparates zu ändern. Die Frage, ob und welche Änderungen im Hinblick auf die beiden Patente erforderlich waren, ist vielmehr entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts, wie sie in den zu Beginn des vorausgehenden Abschnitts 2 mitgeteilten Darlegungen zum Ausdruck kommt, nicht ausschließlich nach subjektiven Maßstäben, sondern in erster Linie nach der

objektiven Schutzrechtslage unter Berücksichtigung einer für die Beklagte zumutbaren Risikogrenze zu beurteilen. Das Berufungsgericht hätte daher den Schutzzumfang der beiden Patente selbständig bestimmen und prüfen müssen, ob und inwieweit dieser Schutzzumfang die Beklagte zu Änderungen der früheren Konstruktionsart zwang und ob diesen Änderungen für sich allein oder gegebenenfalls im Zusammenhalt mit den Änderungen, welche das Berufungsgericht im Hinblick auf die im einzelnen bezeichneten Schutzrechte der Firma St[REDACTED] als unumgänglich angesehen hat (vgl. vorstehend unter 2 a), eine wesentliche Bedeutung im technischen und kostenmäßigen Sinne zukam. Das angefochtene Urteil kann daher, soweit es über die Klage entscheidet, mit der bisherigen Begründung nicht gehalten werden.

Eine Prüfung hinsichtlich des Patents Nr. 881 984 wäre allerdings dann entbehrlich, wenn die im Berufungsurteil unerörtert gebliebene Mitteilung im Schreiben des Patentingenieurs P[REDACTED] vom 14. Februar 1958 (vgl. dort S. 4 ff) zuträfe, daß die Firma St[REDACTED] anlässlich der Verhandlungen mit der Beklagten außerhalb der schriftlichen Vereinbarung vom 13. Februar 1958 durch mündliche Erklärung verbindlich zugesichert habe, aufgrund des in Rede stehenden Patents keine Einwendungen gegen das "Typicoss"-Schloß mehr zu erheben, sofern die übrigen Schutzrechte respektiert würden (vgl. aaO S. 5 und S. 7). Dabei stellt sich die weitere Frage, ob sich die mündliche Zusage der Firma St[REDACTED] auch auf das Patent Nr. 943 608 erstreckt, das ein Zusatzpatent zu dem Patent Nr. 881 984 ist. Bejahendenfalls könnte auch insoweit von einer Prüfung der Patentrechtslage abgesehen werden.

Zur Klärung der Frage, ob das Schreiben des Patentingenieurs P[REDACTED] vom 14. Februar 1958 die mündliche Zu-

sicherung der Firma St[REDACTED] richtig wiedergibt und ob sie sich nicht nur auf das Hauptpatent Nr. 881 984, sondern auch auf das Zusatzpatent Nr. 943 608 bezieht, sind ebenso wie für die Bestimmung des Schutzzumfangs der beiden Patente und für die Beantwortung der Frage, ob die frühere Bauart des "Tricoss"-Handstrickapparates die Schutzrechte verletzt hat, noch eine Reihe tatsächlicher Feststellungen erforderlich, die, soweit sie technischer Art sind, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen zu treffen sind. Da solche Feststellungen dem Revisionsgericht verwehrt sind, kann der erkennende Senat eine abschließende Entscheidung über die Klageansprüche nicht fällen.

Sollte die Prüfung der Schutzrechtslage unumgänglich sein und sollte das Berufungsgericht hierbei zum Ergebnis gelangen, daß Änderungen an dem "Tricoss"-Schloß im Hinblick auf die beiden genannten Patente nicht erforderlich waren, so wird noch zu erwägen sein, ob ein verständiger Hersteller von Handstrickapparaten nach gehöriger Überlegung hätte annehmen müssen, daß er sich ohne unzumutbares Risiko dem Verlangen der Firma St[REDACTED] nicht entziehen könne; wegen dieser Patente die eine oder andere Änderung an dem beanstandeten Geräteteil vorzunehmen. Auch in diesem Falle könnte der Vorbehalt nach Ziff. 8 der Vereinbarung vom 8. November 1957 ausgelöst werden.

B.

Das Berufungsgericht hat die erst im zweiten Rechtszuge erhobene Widerklage, mit welcher die Beklagte bei sinngemäßer Auslegung ihres Antrages die Feststellung

erstrebt, daß dem Kläger auch die Zahlungsansprüche, deren er sich über den Klageanspruch hinaus aufgrund von Ziff. 1 des Vertrages vom 8. November 1957 berühme, nicht zustünden, als unzulässig abgewiesen. Zur Begründung führt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme auf den § 529 Abs. 4 ZPO aus, daß die Einwilligung des Klägers fehle, die Zulassung der Widerklage auch nicht sachdienlich sei, weil sie ihre prozeßökonomische Funktion, weiteren Prozessen vorzubeugen, nicht erfüllen könne; der Kläger habe nämlich bereits vor Erhebung der Widerklage in einem anderen - vorläufig ausgesetzten - Rechtsstreit die Beklagte erneut auf Zahlung eines Teilbetrages von DM 15.000,- in Anspruch genommen. Hiergegen wendet sich die Revision mit dem Hinweis, daß das Berufungsgericht unter Verstoß gegen den § 286 ZPO die Ankündigung noch zusätzlicher Forderungen durch den Kläger übersehen und den Rechtsbegriff der Sachdienlichkeit im Sinne des § 529 Abs. 4 ZPO verkannt habe.

Die Revision ist auch insoweit jedenfalls im Ergebnis begründet. Wird, wie im vorliegenden Falle, mit der Klage eine Teilforderung als solche geltend gemacht und die Widerklage wegen Nichtbestehens der ganzen Verpflichtung erhoben, so handelt es sich bei der Widerklage um eine Zwischenfeststellungswiderklage im Sinne von § 280 ZPO (vgl. RGZ 95, 36, 39). Hiervon geht auch das Berufungsgericht aus. Es hat jedoch außer acht gelassen, daß sich die Statthaftigkeit einer Zwischenfeststellungswiderklage ausschließlich nach der genannten Bestimmung beurteilt, die gemäß § 523 ZPO auch für das Berufungsverfahren uneingeschränkt gilt und als Sondervorschrift dem § 529 Abs. 4 ZPO vorgeht. Die Erhebung einer Zwischenfeststellungswiderklage bedarf hiernach im Berufungsrechtszuge

- ebenso wie im ersten Rechtszuge - nicht der Zulassung durch das Gericht. Es kommt infolgedessen hier entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht darauf an, ob die in § 529 Abs. 4 ZPO aufgestellten Voraussetzungen für die Zulassung einer Widerklage im Berufungsrechtszuge gegeben sind, d. h. ob der Gegner einwilligt oder das Gericht die Geltendmachung des mit der Widerklage verfolgten Anspruchs in dem anhängigen Verfahren für sachdienlich hält.

Die verfahrensrechtliche Sonderstellung der Zwischenfeststellungswiderklage wird durch die Erwägung gerechtfertigt, daß eine derartige Widerklage sich zwangsläufig auf dasselbe Rechtsverhältnis stützt wie die Klage. Dies braucht bei einer sonstigen Widerklage nicht der Fall zu sein. Der gebotene rechtliche Zusammenhang des mit der Widerklage verfolgten Gegenanspruchs mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln (§ 33 Abs. 1 ZPO) kann vielmehr z. B. auch dann bestehen, wenn Anspruch und Gegenanspruch verschiedenen Rechtsverhältnissen entspringen, sofern diese nach ihrem Zweck und nach der Verkehrsanschauung wirtschaftlich als ein Ganzes, als ein innerlich zusammengehöriges Lebensverhältnis, erscheinen (vgl. LM § 302 ZPO Nr. 1 mit weiteren Hinweisen). Eine solche Widerklage macht es mitunter notwendig, den Rechtsstreit zumindest teilweise auf eine völlig neue Grundlage zu stellen. Dadurch können schutzwürdige Interessen des Gegners verletzt werden, wenn die Widerklage erst im Berufungsrechtszuge erhoben wird. Dies zu verhindern, ist der Zweck des § 529 Abs. 4 ZPO. Für den Schutzzgedanken der Vorschrift ist jedoch bei der Zwischenfeststellungswiderklage aus dem oben angegebenen Grunde kein Raum.

Mit seiner Auffassung, daß die im Berufungsrechtszuge erhobene Zwischenfeststellungswiderklage der Vorschrift des § 529 Abs. 4 nicht unterliegt und demgemäß ohne Zulassung durch das Gericht statthaft ist, befindet sich der Senat in Übereinstimmung mit nachstehenden Kommentaren zur Zivilprozeßordnung: Baumbach/Lauterbach, 29. Aufl., § 280 Anm. 1 B; Stein/Jonas/Schönke/Pohle, 19. Aufl., § 280 Anm. II 4, § 529 Anm. IV; Wieczorek, Großkommentar, 1957/1959 sowie Handausgabe, 2. Aufl., beide jeweils zu § 280 Anm. A II a und b, § 529 Anm. B II b 1.

Die gegenteilige Ansicht, daß auch auf die Zwischenfeststellungswiderklage § 529 Abs. 4 ZPO anwendbar sei, wird im maßgebenden Schrifttum, soweit ersichtlich, nur von Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, 9. Aufl., § 92 III 2 b 3, S. 454 f vertreten, der hierfür allerdings keine Begründung gibt.

In den Urteilen des II. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 30. April 1952 in LM § 529 ZPO Nr. 1 und des 2. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 14. Juni 1958 in AP § 529 ZPO Nr. 1 ist zwar bei entsprechendem Sachverhalt § 529 Abs. 4 ZPO angewandt worden. Beide Entscheidungen haben sich jedoch zu den rechtlichen Besonderheiten der Zwischenfeststellungswiderklage im Sinne des § 280 ZPO nicht geäußert. Die Anrufung des Großen Senats für Zivilsachen des Bundesgerichtshofs nach § 136 Abs. 1 GVG und gegebenenfalls des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe nach § 2 RsprEinhG war daher nicht geboten.

C.

Nach alledem mußte auf die Revision der Beklagten das angefochtene Urteil aufgehoben (§ 564 Abs. 1 ZPO) und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden (§ 565 Abs. 1 ZPO).

Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen, da sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Spreng

Schneider

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen