

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

GebrMG § 13

Werbespiegel

Die Rechtsverbindlichkeit eines Lizenzvertrages über ein Gebrauchsmuster sowie die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren werden durch das Fehlen der Schutzvoraussetzungen der Neuheit, des Fortschritts und der Erfindungshöhe mangels abweichender Parteivereinbarung so lange nicht berührt, wie das Gebrauchsmuster formell in Geltung steht und von den Mitbewerbern respektiert wird.

BGH, Urt. v. 28. September 1976 - X ZR 22/75 - OLG Celle
LG Hannover

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 22/75

URTEIL

Verkündet am
28. September 1976
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Werbekaufmanns Kurt Z [REDACTED], H [REDACTED], K [REDACTED]-
[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

den Rentner Dr. Wilhelm H i [REDACTED], G [REDACTED],
T [REDACTED] Weg [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 12. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle vom 20. Februar 1975 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Hannover vom 14. März 1974 wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Kläger meldete sich Anfang des Jahres 1973 auf eine Zeitungsanzeige des Beklagten, durch die dieser eine "exklusive Dauerexistenz durch stille oder tätige Beteiligung an konkurrenzlosem Renditeobjekt" anbot. Der Beklagte erläuterte sein Angebot mit einem Schreiben vom 18. Februar 1973, in dem er sich als den "alleinigen Lizenzinhaber" und den Besitzer aller Verkaufs- und Vertriebsrechte in Europa für seinen Blink-Werbespiegel bezeichnete. Er eröffnete dem Kläger, daß er für die Aufstellung dieser Werbeanlagen - über die er dem Brief ein Prospektblatt beifügte - "Gebietsvertretungen" vergeben wolle. Am 6. März 1973 führte der Kläger mit einem Beauftragten des Beklagten, B[REDACTED], eine Unterredung, deren Ergebnis er in einem Schreiben vom 8. März 1973 festhielt. Es handle sich, wie er ausführte, nach den Erläuterungen B[REDACTED] "um die Vergabe einer unwiderruflichen Lizenz auf die Verwertung bestimmter Schutzrechte in einem räumlich begrenzten Gebiet". Über die Natur dieser Schutzrechte habe er noch keine Klarheit. Er bitte daher um Überlassung des Textes, damit er den Schutzzumfang beurteilen könne. Der Beklagte erwiderte unter dem 10. März 1973, er besitze einen rechtsgültigen Gebrauchsmusterschutz für Blinkwerbespiegel, welcher bis zum 9. Dezember 1978 Gültigkeit habe. Nach sechs Jahren könne er einen technisch geänderten Werbespiegel weiterhin schützen lassen. Am 23. März 1973 schlossen die Parteien einen Vertrag, der - auszugsweise - folgenden Wortlaut hat:

- "1. VP. I " - damit ist der Beklagte gemeint -
"ist Hersteller von Werbeblinkspiegeln ...
und alleiniger Inhaber des unter Nr. 6 902 988
eingetragenen Gebrauchsmusterschutzes für
Werbespiegel.

Er überträgt mit diesem Verträge an VP. II"
- diese Abkürzung bezeichnet den Kläger -
"alle Rechte für die Städte: Großräume
D[REDACTED], O[REDACTED], M[REDACTED] (R[REDACTED]) und
Bo[REDACTED]. Er enthält sich in diesem Gebiet
jeder weiteren Verfügung.

2. VP. I verpflichtet sich, in diesem Gebiet
nach Abschluß dieses Vertrages keine Werbe-
blinkspiegel aufzustellen, zu verkaufen oder
zu vermieten oder sonstwie mit Werbeblink-
spiegeln tätig zu werden.

Gleichfalls verpflichtet sich VP. I, dafür
zu sorgen, daß dem VP. II in dem genannten
Gebiet keine Konkurrenz entsteht. Notfalls
wird er auf seine Kosten gerichtliche Schritte
unternehmen.

...

4. VP. I verkauft mit diesem Vertrag für das
abgetretene Gebiet eine einmalige Erstauss-
stattung von vier neuen Spiegeln mit je
acht Kundenfeldern zum Preise von je 2.000,-- DM.
Diese Geräte bleiben dann Eigentum des VP. II ...

...

8. VP. II zahlt an VP. I eine einmalige Gesamt-
pauschale von 24.000,-- DM zuzüglich 11 %
Mehrwertsteuer für die Überlassung der oben
angegebenen Rechte ...

9. Der VP. II kann die durch diesen Vertrag er-
worbenen Rechte unter Wahrung der vereinbarten
Bedingungen veräußern, vererben und auf sie
Unterlizenzen abgeben.

..."

Der Kläger zahlte an den Beklagten die unter Ziffer 8 des Vertrages vereinbarte Pauschale sowie den Kaufpreis für vier Spiegel gemäß Nr. 4, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer, insgesamt 35.520,-- DM. Bei seinen Nachforschungen stellte sich heraus, daß das Gebrauchsmuster 6 902 988 ein Gerät betraf, das zu dem Apparat, der in dem übersandten Prospektblatt beschrieben und abgebildet war, keine Beziehung hatte. Der Kläger erhielt von dem Beklagten auf seine Beanstandung eine Nachricht vom 9. Mai 1973, in der es heißt:

"Betr. des weiteren Gebrauchsmusterschutzes nenne ich Ihnen die Nr. des Gebrauchsmusterschutzes, welches gleichfalls als Bestandteil unseres Vertrages gilt. Nr. G 72 45 551.7."

Dieses am 13. Dezember 1972 auf den Namen des Beklagten angemeldete Gebrauchsmuster betrifft einen Werbespiegel, dessen Merkmale mit dem Gegenstand der erwähnten Werbeschrift übereinstimmen. Der Schutzanspruch 1 lautet:

"Werbespiegel mit mehreren hinter einer Spiegelfläche angeordneten, mit einer periodisch einschaltbaren Beleuchtungseinrichtung versehenen Fächern zur Aufnahme von Werbemitteln, dadurch gekennzeichnet, daß der Spiegel (2) auf einem Sockel (1) angeordnet ist, der eine Schaltvorrichtung (8) für die Beleuchtungseinrichtung (5) der einzelnen Fächer (3) enthält."

Die weiteren Ansprüche betreffen eine Gebläsekühlung (2,3) sowie Steckdosen für den Antrieb beweglicher Dekorationen (4).

Der Kläger beschaffte sich die Unterlagen dieses Gebrauchsmusters im Juli 1973.

Mit der Klage hat der Kläger zunächst die Rückzahlung eines Teilbetrages von 5.000,-- DM verlangt. Er

hat den Standpunkt vertreten, der Vertrag sei wegen eines versteckten Einigungsmangels nicht zustande gekommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsrechtszuge hat der Kläger die Klage auf 25.100,-- DM erhöht und sich nunmehr darauf berufen, das Gebrauchsmuster 7 245 551 enthalte keine neue technische Lehre und verschaffe ihm daher nicht die nach dem Vertrag vorausgesetzte Vorzugsstellung.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung stattgegeben.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte die Wiederherstellung des ersten Urteils. Der Kläger möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Ansicht des Landgerichts, es liege kein versteckter Einigungsmangel vor, sondern nur eine falsche Bezeichnung des von beiden Parteien übereinstimmend gemeinten Gebrauchsmusters 7 245 551, gebilligt, nachdem der Kläger seinen früheren Rechtsstandpunkt im Berufungsrechtszuge nicht ernsthaft weiter verfolgt hatte. Die Revision wendet gegen diese ihr günstige Beurteilung nichts ein. Bedenken gegen die Auffassung des Berufungsgerichts bestehen nicht: Nachdem der Beklagte die Verwechslung der Gebrauchsmuster-Nummern aufgeklärt hatte, gab sich der Kläger offenbar damit zufrieden, denn

der weitere Briefwechsel bezog sich, wie er selbst in der Klageschrift dargelegt hat, nur auf die Frage, wie er einen geeigneten Mitarbeiter finden könne.

II. 1. Das Berufungsgericht hat die Vereinbarung der Parteien als einen Lizenzvertrag über das Gebrauchsmuster 7 245 551 angesehen. Das Schutzrecht, so hat es ausgeführt, sei jedoch im Stande der Technik vorweggenommen; soweit es - in den Unteransprüchen - darüber hinausgehe, enthalte es nur Selbstverständlichkeiten ohne erfinderischen Rang. Die Lizenz habe dem Kläger nicht die erwartete Vorzugsstellung verschafft. Ob der Vertrag nach § 306 BGB nichtig sei oder ob der Beklagte nach den §§ 437, 440, 323 Abs. 3 BGB für den Rechtsmangel hafte, sei ohne Bedeutung; denn beide Wege führten zu einem Bereicherungsanspruch des Klägers. Außerdem habe dem Kläger ein Rücktrittsrecht zugestanden.

2. Die Revision meint, Hauptgegenstand des Vertrages sei nicht eine Gebrauchsmusterlizenz gewesen, sondern "die Gewährung der besonderen geschäftlichen Möglichkeit einer Auswertung des vom Beklagten geschaffenen Werbespiegels". Der Beklagte habe dem Kläger die geschuldete Vorzugsstellung verschafft: Tatsächlich sei der Werbespiegel konkurrenzlos, weil er gut eingeführt gewesen sei und weil die Mitbewerber es nicht gewagt hätten, die technische Einrichtung oder die geschmackvolle äußere Gestaltung nachzuahmen. Der Vertrag nenne das Gebrauchsmuster erst hinter dem Werbespiegel und bestimme die Verpflichtungen "nicht aufgrund des Gebrauchsmusters, sondern aufgrund des Werbespiegels". Der Kläger habe sich auch erst nach Vertragsabschluß für den genauen Inhalt des Gebrauchsmusters interessiert.

Sehe man dagegen in dem Gebrauchsmuster den alleinigen Lizenzgegenstand, dann sei dem Berufungsgericht vorzuwerfen, daß es verkannt habe, daß eine Gebrauchsmusterlizenz bis zur rechtskräftigen Feststellung der Unwirksamkeit des Schutzrechts wirksam bleibe. Das Berufungsgericht habe aber auch die Frage der Schutzzfähigkeit unzutreffend beantwortet: Es habe die Elemente der Gesamtkombination einzeln auf ihre Erfindungshöhe untersucht. Es habe unbeachtet gelassen, daß ein gleichwertiges Gerät von der Fachwelt bisher nicht entwickelt und daß das Gebrauchsmuster des Beklagten von den Mitbewerbern respektiert worden sei.

3. Die Angriffe der Revision führen zur Wiederherstellung des Urteils des ersten Rechtszuges.

a) Allerdings hat das Berufungsgericht die Vereinbarung zu Recht als Gebrauchsmusterlizenzvertrag beurteilt. Diese von ihm vorgenommene Auslegung ist in dem im Revisionsrechtszuge nachprüfbaren Umfang bedenkenfrei: Schon in dem Schriftwechsel, der dem Vertragsabschluß vorherging, hat die Schutzrechtsfrage eine wesentliche Rolle gespielt. Unter dem 8. März 1973 bezeichnete der Kläger das Angebot des Beklagten als auf die Vergabe einer Lizenz auf Verwertung bestimmter Schutzrechte gerichtet. Der Beklagte widersprach dieser Einordnung nicht. Der Kläger ließ in dem genannten Schreiben erkennen, daß er über die Schutzrechtslage Näheres zu erfahren wünsche, um sich ein Bild von dem Schutzzumfang machen zu können. Er behandelte die Frage der Aufrechterhaltung des Schutzrechts und der Verteidigung gegen Rechtsverletzungen. In der Antwort des Beklagten steht der Hinweis auf sein Gebrauchsmuster obenan. Der Vertrag selbst läßt allent-

halben die Bedeutung erkennen, die die Parteien dem Bestehen eines Gebrauchsmusterschutzes beigemessen haben: Unter Nr. 1 werden dem Kläger "alle Rechte" übertragen, nachdem zuvor der "Gebrauchsmusterschutz für Werbespiegel" genannt ist. Die daran anknüpfenden Verpflichtungen des Beklagten, sich selbst in dem Vertragsgebiet jeder konkurrierenden Tätigkeit zu enthalten, entsprechen typischen Pflichten des Lizenzgebers, und seine Zusage, den Kläger vor fremdem Wettbewerb zu schützen, knüpft gleichfalls ersichtlich an die durch das Gebrauchsmuster begründete Vorzugsstellung an. Schließlich ist festgesetzt, daß die einmalige Gesamtpauschale "für die Überlassung der oben angegebenen Rechte" zu zahlen ist, daß diese Rechte veräußerlich und vererblich sein sollen sowie daß der Kläger Unterlizenzen vergeben darf. Nach den geschilderten Vorverhandlungen und angesichts der zentralen Bedeutung, die das Schutzrecht in dem Lizenzvertrag einnimmt, kann der Vertrag nicht als auf die Überlassung einer von einem Schutzrecht unabhängigen Vorzugsstellung gerichtet qualifiziert werden, zumal nicht hinreichend ersichtlich ist, worin denn sonst diese Vorzugsstellung, die gegen Mitbewerber mit rechtlichen Mitteln verteidigt werden soll, besteht. Der Hinweis der Revision auf das Urteil des Senats vom 30. September 1975 - X ZR 51/73 - hilft nicht weiter: In dem dort behandelten Falle war ein Vertriebsrecht für die Schweiz und für Liechtenstein übertragen worden, während in dem Vertrag nur ein Schutzrecht in der Bundesrepublik Deutschland erwähnt worden war. Es konnte deshalb naheliegen, diesen Vertrag - was der Senat aus verschiedenen Gründen offen gelassen hat - rechtlich von einem Lizenzvertrag über ein gewerbliches Schutzrecht zu unterscheiden. Ein Grund zu einer solchen Beurteilung ist aber in dem jetzt zur Entscheidung stehenden Falle

nicht zu erkennen; dies um so weniger, als der Beklagte im Berufungsrechtszuge selbst eingeräumt hat, daß die Parteien einen einfachen Lizenzvertrag über ein Gebrauchsmuster abgeschlossen haben (Bl. 103/104 d.A.). Die rechtliche Einordnung, die die Revision der Vereinbarung zu geben versucht, läßt den eigenen Sachvortrag des Beklagten zu Unrecht außer acht.

b) Das Berufungsgericht hat aber aus der von ihm angenommenen Schutzunfähigkeit des Lizenzgegenstandes unzutreffende Folgerungen gezogen. Nach der in der Rechtsprechung herrschenden Auffassung werden weder die Rechtsverbindlichkeit eines Lizenzvertrages noch die Pflicht zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren dadurch berührt, daß der Gegenstand des lizenzierten Schutzrechts nicht neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.

Dies gilt sowohl für Patente, die aufgrund einer Prüfung erteilt worden sind (RGZ 101, 235, 238 - Hülsen; BGH GRUR 1969, 677, 678 - Rüben-Verladeeinrichtung) als auch für ungeprüfte Schutzrechte wie Patente, die ohne Prüfung aufgrund des 1. Überleitungsgesetzes erteilt worden waren (BGH GRUR 1957, 595, 596 - Verwandlungstisch; BGH GRUR 1958, 175, 177 - Wendemanschette) und Gebrauchsmuster (RGZ 86, 45, 53 - Sprungfedermatratze; Urteil des erkennenden Senats vom 5. Februar 1963 - Ia ZR 3/63 - Rückstrahler-Dreieck). Diese Auffassung ist in der Literatur verschiedentlich bekämpft worden. Der Senat hält jedoch an ihr fest: Grundsätzlich ist jedes lizenzierte Gebrauchsmuster der Gefahr von Angriffen auf seinen Rechtsbestand ausgesetzt. Es ist dem Lizenznehmer in der Regel geläufig, daß stets mit solchen Angriffen

gerechnet werden muß und daß die Löschung des lizenzierten Rechts oder die Feststellung seiner Unwirksamkeit in einem Verletzungsstreit in den seltensten Fällen von vornherein als ausgeschlossen erscheinen kann. Die Anwendung des § 306 oder der §§ 437, 440 BGB auf das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien des Lizenzvertrages würde dem Lizenzgeber das Wagnis für die Rechtsbeständigkeit des lizenzierten Gebrauchsmusters auferlegen und ihm den Anspruch auf die Gegenleistung absprechen, obwohl er im Regelfalle bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise seine Leistung erbracht hat. Diese besteht angesichts der fast nie ganz auszuschließenden Unsicherheit der Schutzrechtslage weniger in der Verschaffung einer Nutzungsbefugnis an einem unanfechtbaren Gebrauchsmuster als vielmehr in der Einräumung einer von den Mitbewerbern respektierten tatsächlichen Vorzugsstellung, die das eingetragene Gebrauchsmuster nach außen dokumentiert und absichert. Solange das Gebrauchsmuster formell in Geltung steht und von den Mitbewerbern respektiert wird, ist der Lizenznehmer in der Lage, den wirtschaftlichen Vorteil wahrzunehmen, den ihm die Lizenz verschafft; dabei ist es ohne wesentliche Bedeutung, ob das Gebrauchsmuster, falls es mit einem Löschungsantrag angegriffen würde, mit rückwirkender Kraft beseitigt werden würde.

Der Kläger hat nicht geltend gemacht, daß ihm das Gebrauchsmuster die erwartete tatsächliche Vorzugsstellung nicht gewähre. Seine Angriffe richten sich nur gegen dessen Rechtsbestand; das eingehende Vorbringen des Beklagten über die tatsächliche Konkurrenzlosigkeit des nach dem Gebrauchsmuster gebauten Geräts hat er nicht bestritten. Er hat insbesondere nicht behauptet, die Gebrauchsmusterlizenz sei wertlos, weil die in dem Lizenz-

schutzrecht erteilte Lehre nicht ausführbar sei (vgl. RGZ 75, 400, 402/403 - Entschirrungsapparat; BGH GRUR 1960, 44, 45/46 - Uhrgehäuse; BGH GRUR 1965, 298, 301 - Reaktions-Meßgerät). Es ist deshalb davon auszugehen, daß die Lizenz dem Kläger tatsächlich die ihm zugesicherte Vorzugsstellung gewährt.

Allerdings ist es den Parteien unbenommen, abweichende Absprachen zu treffen, insbesondere die Frage des Entstehens des Lizenzgebers für fehlende Schutzvoraussetzungen anders zu regeln. Das Berufungsgericht hat in dieser Richtung keine Feststellungen getroffen. Der Lizenzvertrag, der zu den Akten gereichte Schriftwechsel und das Vorbringen der Parteien bieten auch keinen Anhaltspunkt dafür, daß die Vertragsschließenden eine anderweite Risikoverteilung hätten vereinbaren wollen. Der Beklagte hat zwar im Berufungsrechtszuge ausgeführt, die Lizenz betreffe ein "materiell geschütztes Gebrauchsmuster". Er hat aber damit, wie seine weiteren Ausführungen hierzu belegen, nicht etwa zum Ausdruck bringen wollen, daß die Parteien die materielle Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters als Vertragsgrundlage betrachtet hätten; die Wendung soll vielmehr erkennbar die Rechtsauffassung des Beklagten zum Ausdruck bringen, daß dem Gebrauchsmuster die materiellen Schutzvoraussetzungen zugbilligt werden müßten.

Der Kläger hat daher keinen Anspruch auf Rückzahlung der Lizenzgebühr oder eines Teils davon. Die gleichzeitig eingegangenen kaufvertraglichen Verpflichtungen sind ebenfalls rechtsverbindlich. Dem Vorbringen des Klägers ist auch nicht zu entnehmen, daß der Beklagte seinen Pflichten aus dem Kaufvertrag nicht oder nicht gehörig nachge-

kommen sei. Ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises steht dem Kläger daher ebensowenig zu.

III. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer