

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 38/83

URTEIL

Verkündet am
10. Juli 1984,
Meyer
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Egon E [REDACTED],
B [REDACTED]straße [REDACTED], B [REDACTED],

Klägers, Widerbeklagten
und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

1. den Kaufmann Meinolf S [REDACTED],

2. den Kaufmann Friedel S [REDACTED],

beide wohnhaft in Sc [REDACTED] (L [REDACTED])

Beklagten, Widerkläger
und Revisionsbeklagten,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 28. Juli 1983 aufgehoben.

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bremen vom 3. Februar 1983 abgeändert. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 56.500,-- DM (50.000,-- DM zuzüglich 13 % Mehrwertsteuer) nebst 5 % Zinsen von 10.000,-- DM für die Zeit vom 5. April bis zum 5. Mai 1982, von 20.000,-- DM für die Zeit vom 6. Mai bis zum 2. Juni 1982, von 30.000,-- DM für die Zeit vom 3. Juni bis zum 3. Juli 1982, von 40.000,-- DM für die Zeit vom 3. Juli bis zum 3. August 1982 und von 50.000,-- DM für die Zeit seit dem 3. August 1982 zu zahlen.

Wegen des weitergehenden Zinsanspruchs wird die Klage abgewiesen.

Die Widerklage wird abgewiesen.

- 3 -

Von den Kosten aller drei Rechtszüge
werden den Beklagten neun Zehntel und
dem Kläger ein Zehntel auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

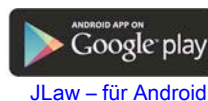
Der Kläger hat Hausanschlußrahmen für die Verlegung von Rohr- und Leitungsanschlüssen in nicht unterkellerten und in unterkellerten Gebäuden entwickelt. Dafür sind ihm die Gebrauchsmuster 7 908 147 und 8 034 605 eingetragen. Am 14. Februar 1980 meldete der Kläger die von ihm entwickelte Konstruktion unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 23. März 1979 beim Europäischen Patentamt (Anmelde-Nr. 80 100 745.1) zum Patent an. Als Vertragsstaat ist unter anderen die Bundesrepublik Deutschland benannt. Das Patent ist am 19. Oktober 1983 unter der Bezeichnung "Vorrichtung für die Einführung von Installationsleitungen in ein Gebäude" erteilt worden. Es bezieht sich nur auf eine derartige Vorrichtung für nicht unterkellerte Gebäude.

Im Laufe des Erteilungsverfahrens erhielt der Kläger ein Schreiben des Rechtsanwalts Li [REDACTED] vom 13. Mai 1981, in dem es unter anderem heißt:

"Die Schutzfähigkeit Ihrer Produkte ergibt sich daraus, daß das Europäische Patentamt eine Neuheitsprüfung durchgeführt hat und das Ergebnis dieser Prüfung eine Gefährdung der Gebrauchsmuster ausschließt."



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



Am 8. Juli 1981 erteilte das Europäische Patentamt dem Kläger unter Nennung von Druckschriften einen Prüfungsbescheid des Inhalts, daß der Anspruch 1 wegen fehlender Neuheit nicht gewährbar sei, die Patentansprüche 2 bis 4 nichts Neues brächten, die Maßnahmen nach den Patentansprüchen 5 bis 7 keine erfinderische Tätigkeit beinhalteten, die Maßnahmen nach den Ansprüchen 8 und 9 dem Gegenstand des Anspruchs 1 nichts Neues hinzufügten, die Ansprüche 10 und 11 nichts Erfinderisches brächten und auch die Beschreibungsunterlagen nichts Patentwürdiges erkennen ließen; die Weiterverfolgung der Anmeldung sei daher nicht erfolgversprechend.

Am 27. November 1981 schlossen die Parteien mit Wirkung vom 1. Januar 1982 einen Lizenzvertrag, in dem der Kläger den Beklagten auf die Dauer von fünf Jahren mit jeweils einjähriger Verlängerungsmöglichkeit die ausschließlichen Herstellungs- und Vertriebsrechte für die von ihm entwickelten, als Gebrauchsmuster eingetragenen und beim Europäischen Patentamt angemeldeten Hausanschlußrahmen für das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen einräumte. Die Beklagten verpflichteten sich, für die von ihnen oder ihren Unterlieferanten hergestellten und verkauften Lizenzobjekte bis zum dritten Werktag eines jeden Monats 10.000,-- DM zuzüglich Mehrwertsteuer an den Kläger zu zahlen.

Bei den Vertragsverhandlungen legte der Kläger den Beklagten eine Mappe mit verschiedenen Unterlagen, darunter auch das oben zitierte Schreiben des Rechtsanwalts Li[REDACTED], vor. Von dem Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts erwähnte er nichts.

Die Beklagten leisteten die vereinbarten Lizenzzahlungen für die Monate Januar, Februar und März 1982. Nachdem sie von dem Prüfungsbescheid erfahren hatten, erklärten sie mit Schreiben ihrer Patentanwälte vom 23. April 1982 die Anfechtung des Lizenzvertrages. Zur Begründung machten sie geltend, sie seien über die Rechtsbeständigkeit der Gebrauchsmuster und die Schutzwürdigkeit des Gegenstandes der europäischen Patentanmeldung arglistig getäuscht worden.

Die Klage, mit der der Kläger die Beklagten zuletzt auf Zahlung von 50.000,-- DM für die Monate April bis August 1982 zuzüglich 13 % Mehrwertsteuer und 16,5 % Zinsen in Anspruch genommen hat, ist in den Vorinstanzen abgewiesen worden. Im zweiten Rechtszuge haben die Beklagten Widerklage auf Rückzahlung von 30.000,-- DM nebst Zinsen erhoben, der das Berufungsgericht stattgegeben hat.

Hiergegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der dieser sein Klagebegehren und seinen Antrag auf Abweisung der Widerklage weiterverfolgt.

Entscheidungsgründe

Die Revision des Klägers hat Erfolg. Sie führt im Umfang des Hauptanspruchs und 5 % Zinsen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und - unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils - zur Verurteilung der Beklagten und zur Abweisung der Widerklage.

I. Das Berufungsgericht hat dem Kläger den Zahlungsanspruch aus dem Lizenzvertrag abgesprochen und ihn aus dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereicherung zur Rückzahlung der an ihn gezahlten Vergütung für verpflichtet angesehen. Der Kläger habe die Beklagten durch arglistige Täuschung zum Abschluß des Lizenzvertrages bestimmt. Die Beklagten hätten den Vertrag aus diesem Grunde wirksam angefochten. Es hat die Täuschung daraus hergeleitet, daß der Kläger bei den Vertragsverhandlungen zwar das Schreiben des Rechtsanwalts Li [REDACTED] vom 13. Mai 1981, nicht aber den genannten Prüfungsbescheid vorgelegt habe. Im Hinblick auf diesen Bescheid sei die in dem Anwaltschreiben enthaltene Auskunft, das Ergebnis der Neuheitsprüfung der europäischen Patentanmeldung schließe eine Gefährdung der für den Kläger eingetragenen Gebrauchsmuster aus, falsch gewesen. Wenn das Europäische Patentamt an seiner in dem Prüfungsbescheid zum Ausdruck gekommenen Meinung festgehalten haben würde, hätte jedermann die eingetragenen Gebrauchsmuster löschen lassen und die vom Kläger entwickelten Hausanschlußrahmen frei benutzen können. Da somit das Prüfungsergebnis die Rechtsbeständigkeit der Gebrauchsmuster gefährdet habe, habe der Kläger nicht mehr behaupten dürfen, das Ergebnis der Neuheitsprüfung schließe eine Gefährdung der Gebrauchsmuster aus, und zwar auch nicht im Hinblick auf die Erklärung seines Patentanwalts, der Prüfungsbescheid sei hinsichtlich der "letztendlichen" Erfolgsaussichten der Patentanmeldung nur von relativer Aussagekraft, wie der Kläger im zweiten Rechtszuge geltend gemacht hat.

II. Diese von der Revision mit sachlich-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Rügen angegriffenen Ausführungen sind nicht frei von Rechtsirrtum.

1. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger habe die Beklagten über die Rechtsbeständigkeit der eingetragenen Gebrauchsmuster und die Patentfähigkeit des Gegenstandes seiner europäischen Patentanmeldung getäuscht, kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Eine arglistige Täuschung lag nicht vor. Der Inhalt des oben zitierten Anwaltsschreibens, welchen das Berufungsgericht im Hinblick auf den Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts als falsch bezeichnet, war nicht unrichtig. Das hat der weitere Geschehensablauf bestätigt. Daß hinsichtlich der Gebrauchsmuster Löschanträge gestellt worden seien, haben die Beklagten in den Vorinstanzen selbst nicht behauptet. Die Gebrauchsmuster stehen daher nach wie vor in Geltung. Die Beklagten haben ebenfalls nicht vorgetragen, daß sie der ihnen durch den Lizenzvertrag eingeräumten Vorzugstellung etwa dadurch verlustig gegangen seien, daß ihre Mitbewerber die Gebrauchsmuster wegen offenkundiger oder wahrscheinlich gewordener Schutzunfähigkeit nicht mehr respektierten, sondern, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen, nach ihnen arbeiteten. Die abweichende Würdigung durch das Berufungsgericht beruht ersichtlich auf einer Verkennung der tatsächlichen und rechtlichen Bedeutung des in Rede stehenden Prüfungsbescheides. Seine Auffassung, ein im Patenterteilungsverfahren ergehender negativer Prüfungsbescheid habe zwangsläufig eine Gefährdung der Rechts-

beständigkeit eines denselben Gegenstand betreffenden Gebrauchsmusters zur Folge, ist rechtsirrig. Eine derartige Abhängigkeit zwischen der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes einer europäischen Patentanmeldung durch das Europäische Patentamt und der Schutzfähigkeit eines denselben Gegenstand betreffenden Gebrauchsmusters besteht nicht. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit von unter Gebrauchsmusterschutz gestellten technischen Neuerungen unterliegt in bezug auf die Erfindungshöhe anderen Maßstäben als die Beurteilung der Schutzfähigkeit von zum Patent angemeldeten Erfindungen (vgl. BGH GRUR 1957, 270, 271 - Unfall-Verhütungsschuh). Für die Bewertung der den Gegenständen der Gebrauchsmuster zugrunde liegenden erfinderischen Leistung konnte es im vorliegenden Fall nur auf den Inhalt des in dem europäischen Patenterteilungsverfahren entgegengehaltenen druckschriftlichen Materials ankommen. Diesem kam indessen keine die Schutzfähigkeit der Gebrauchsmuster in Frage stellende Bedeutung zu, wie sich schon daraus ergibt, daß das europäische Patent erteilt worden ist. Daß es zu dieser Erteilung kommen würde, war dem Berufungsgericht im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vorgetragen worden. Der Kläger hatte nämlich die Mitteilung des Europäischen Patentamts gemäß der Regel 51 Abs. 4 und 5 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) vom 31. März 1983 zu den Akten gereicht, derzufolge die Prüfungsabteilung beabsichtigte, ein europäisches Patent auf der Grundlage der Patentanmeldung 80 100 745.1 zu erteilen, und worin sie den Kläger aufforderte, die Erteilungsgebühr zu entrichten.

Unter diesen Umständen stellte das Vorenthalten des Prüfungsbescheides des Europäischen Patentamts durch den Kläger weder eine Täuschung der Beklagten über die Bestandsfähigkeit der Gebrauchsmuster noch eine solche über die Schutzfähigkeit des Gegenstandes der europäischen Patentanmeldung des Klägers dar.

2. An dieser Beurteilung ändert es nichts, daß das dem Kläger in Aussicht gestellte, zwischenzeitlich erteilte europäische Patent sich nicht auf einen Rohrleitungs-Anschlußrahmen für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude, sondern nur auf einen solchen Rahmen für nicht unterkellerte Bauten bezieht. Denn beide Ausführungen der Anschlußrahmen werden durch die weiterhin unangefochten in Geltung stehenden Gebrauchsmuster abgedeckt. Daß die auf zunächst fünf Jahre veranschlagte Laufzeit des Lizenzvertrages etwa über die Laufzeit der Gebrauchsmuster hinausreiche, haben die Beklagten nicht vorgetragen. Diese haben auch nicht substantiiert vorgetragen, daß die Gründe, die zu der Einschränkung der Patenterteilung auf Ausführungen der Anschlußrahmen für nicht unterkellerte Gebäude geführt haben, unmittelbare Auswirkungen auf die Schutzfähigkeit des betreffenden Gebrauchsmusters hätten, insbesondere welche konkreten Tatsachen im einzelnen eine solche Schlußfolgerung rechtfertigen könnten. Schließlich fehlt auch jeder hinreichend substantiierte Sachvortrag der Beklagten in der Richtung, daß die unverkürzte Erteilung des europäischen Patents für sie von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sei und sie deshalb den Vertrag

mit dem vereinbarten Inhalt nur geschlossen hätten, wenn eine sichere Aussicht auf Patenterteilung auch hinsichtlich des nicht erteilten Teils des Patents bestanden hätte. Es besteht daher in dem vorliegenden Verfahren auch kein Anlaß zur Prüfung der Frage, ob etwa unter dem Gesichtspunkt des teilweisen Wegfalls der Geschäftsgrundlage eine Anpassung des Lizenzvertrages an die veränderte Patentrechtslage in Betracht kommen könnte.

III. Das angefochtene Urteil ist danach aufzuheben.

Da die Aufhebung des Urteils nur wegen Gesetzesverletzung erfolgt und die Sache bei richtiger Anwendung des Gesetzes auf den festgestellten Sachverhalt zur Endentscheidung reif ist, hat das Revisionsgericht in der Sache abschließend selbst zu entscheiden (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Demzufolge ist der Klage stattzugeben und die Widerklage abzuweisen.

Der Anspruch des Klägers auf die ihm zuerkannten Zinsen rechtfertigt sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges (§§ 284 Abs. 2 Satz 1, 288 Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 352 Abs. 1 HGB).

Wegen des 5 % übersteigenden Zinssatzes ist die Klage hingegen abzuweisen. Trotz Bestreitens der Beklagten hat der Kläger die Tatsachen, die den geltend gemachten Zinsanspruch rechtfertigen könnten, nicht hinreichend substantiiert; dazu fehlt es an jeder näheren Angabe der Einzelheiten.

- 11 -

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 1 ZPO.

Der Streitwert für das Revisionsverfahren wird auf
86.500,-- DM festgesetzt.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Brodeßer

von Albert