

# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 43/70

## URTEIL

Verkündet am

11. Mai 1971  
Schwingen,  
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Ingenieurs Werner Lü[REDACTED], H[REDACTED], K[REDACTED]-  
straße [REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigter: Klägers und Revisionsklägers,  
Rechtsanwalt Prof. Dr. h.c.  
[REDACTED] -

gegen

die Firma Schweißtechnik R[REDACTED], Inh. Ing. Wilhelm R[REDACTED],  
H[REDACTED], Fr[REDACTED]-E[REDACTED]-D[REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigte: Beklagte und Revisionsbeklagte,  
Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]  
und Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 27. April 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg vom 28. Mai 1970 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger hat am 17. März 1965 ein Gebrauchsmuster angemeldet, das für ihn am 29. Juli 1965 unter der Nr. ■■■ mit folgenden Schutzansprüchen eingetragen wurde:

- "1. Lagerbehälter insbesondere für die Lagerung flüssiger Mineralöle, bestehend im wesentlichen aus einem rechteckigen Bodenblech, vier an seinen Kanten angeschweißten Seitenblechen und einem an diesen angeschweißten Deckblech, dadurch ge-

- 3 -

kennzeichnet, daß die Versteifung des Lagerbehälters aus C-Profilstäben (5 bis 12) besteht, die rahmenartig angeordnet und in verschiedenen Höhenlagen waagrecht liegend in dem Behälter jeweils mit einer äußeren Schmalseite an der Innenseite einer Seitenwand (3, 4) angeschweißt sind.

2. Lagerbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Versteifung des Deckbleches (2) an dessen Unterseite parallel zu zwei Seitenwänden (3) verlaufende C-Profileisen (13, 14) angeschweißt sind.
3. Lagerbehälter nach einem oder beiden der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Bodenblech (1) durch an dessen Außenseite anliegende und parallel verlaufende I-Profileisen (17) abgestützt ist."

Der Kläger war auch Inhaber des am 5. Januar 1967 unter dem Aktenzeichen ■■■■■/■■■ Gbm angemeldeten, am 3. Mai 1967 eingetragenen Gebrauchsmusters ■■■■■, dessen Schutzansprüche lauten:

- "1. Lagerbehälter insbesondere für die Lagerung flüssiger Mineralöle, bestehend im wesentlichen aus einem rechteckigen Bodenblech, vier an seinen Kanten angeschweißten Seitenblechen und einem an diesen angeschweißten Deckblech, dadurch gekennzeichnet, daß die Versteifung des Lagerbehälters aus C-Profilstäben (5 bis 12) besteht, die rahmenartig angeordnet und in verschiedenen Abständen in dem Behälter jeweils mit einer äußeren Schmalseite an der Innenseite einer Seitenwand (3, 4) angeschweißt sind.



2. Lagerbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Versteifung des Deckbleches (2) an dessen Unterseite parallel zu zwei Seitenwänden (3) verlaufende C-Profil-eisen (13, 14) angeschweißt sind.
3. Lagerbehälter nach einem oder beiden der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche Zuganker in waagerechter oder senkrechter Anordnung entfallen."

Die Parteien schlossen am 31. März 1967 folgende Verträge:

1. Lizenzvertrag: "... Herr Lü[REDACTED] ist Konstrukteur der beim Deutschen Patentamt in München zum Aktenzeichen [REDACTED]/[REDACTED] Gbm geschützten Lagerbehälter, insbesondere für die Lagerung flüssiger Mineralöle.

1. Die vorbezeichneten Parteien sind sich darüber einig, daß die vorerwähnten Lagerbehälter durch die Firma Schweißtechnik R[REDACTED], H[REDACTED]-Wa[REDACTED], in Lizenz gebaut und vertrieben werden."
2. - 5. (betreffen Lizenzgebühren)
- "6. Die in Lizenz gebauten Erzeugnisse werden von der Firma Schweißtechnik R[REDACTED] in den Gebieten H[REDACTED] und Sch[REDACTED]-Ho[REDACTED], und ferner in den Landkreisen Lün[REDACTED] und St[REDACTED], vertrieben.

Der Lizenzgeber verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, daß andere Lizenznehmer in das vereinbarte Gebiet nicht liefern.

7. Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 6 Jahren fest abgeschlossen.

Sofern der Vertrag nicht von einer der beiden Parteien 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird, verlängert sich dieser auf weitere 3 Jahre.

8. Sollte auf Grund der Marktlage im Tankbau eine Rendite nicht mehr zu erzielen sein, so kann Herr Rüdiger den Vertrag 1 Monat vor Quartals-schluß kündigen.
9. Bei Vergabe der Lizenz an andere Lizenznehmer verpflichtet sich Herr Lü[REDACTED], diese vertraglich nicht günstiger als die Firma Schweißtech-nik R[REDACTED] zu stellen."

10. - 16. (betreffen weitere Vertragsbe-dingungen).

## 2. Beratungsvertrag: "...

1. Im Nachgang zu dem zwischen den Par-teien geschlossenen Lizenzvertrag vom 31. März 1967 vereinbaren die Parteien im Rahmen eines Beratungsvertrages, daß Herr Lüneburger als freier Mitar-beiter für die Anlaufzeit der Produk-tion im Auftrage des Herrn R[REDACTED] die organisatorischen und technischen Maßnahmen veranlaßt, um die Herstel-lung und den Vertrieb des Lizenzer-zeugnisses zu gewährleisten.
2. Diese freie Tätigkeit des Herrn Lüneburger wird von der Firma Schweiß-technik R[REDACTED] mit einem Entgelt von monatlich 2.250,- DM abgegolten.
3. Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 2 Jahren fest abgeschlossen. ..."

4. - 7. (Es folgen weitere Vertragsbedingungen).

3. Darlehensvertrag: "...

1. Mit dem Abschluß des Lizenzvertrages vom 31. März 1967 gewährt die Firma Schweißtechnik R[REDACTED], Inhaber Ing. W. R[REDACTED], Herrn Lü[REDACTED] ein Darlehen in Höhe von DM 20.000,--.
2. Dieses Darlehen wird in der Weise getilgt, daß jeweils von der laut Lizenzvertrag vom 31. März 1967 an Herrn Lü[REDACTED] monatlich zu zahlenden Lizenzgebühren 20 % auf die Rückzahlung verrechnet werden, spätestens nach Ablauf von 2 Jahren.
3. Dieses Darlehen wird mit Unterzeichnung des Lizenzvertrages in Höhe von DM 12.000,-- fällig. Die restlichen DM 8.000,-- sind zahlbar nach 6 Monaten."

4. - 6. (weitere Vertragsbedingungen).

Die Beklagte begann mit Herstellung und Vertrieb von Tanks. Sie zahlte vier Monate lang das Beratungshonorar an den Kläger, und zwar für April bis Juli 1967. Mit Schreiben vom 16. Mai 1967 teilte die Firma H[REDACTED] Behälterbau GmbH der Beklagten mit, daß kellergeschweißte Öllagerbehälter in Verbindung mit C-Profilen - mit oder ohne Zuganker - für sie geschützt seien und der Kläger die bei ihr erworbenen Kenntnisse keinem Dritten bekanntgeben dürfe. Mit Schreiben vom 4. September 1967 teilte die Beklagte dem Kläger mit, daß sie den Lizenzvertrag als unwirksam ansehe, weil das in Lizenz gegebene Gebrauchsmuster [REDACTED] mit dem vorveröffentlichten Gebrauchsmuster [REDACTED] im wesentlichen überein-

stimme und deshalb nicht schutzfähig sei. Die Grundlage für den Lizenzvertrag sei demnach nicht vorhanden. Sie wies in dem Schreiben ferner darauf hin, daß die Firma H. [REDACTED] Behälterbau GmbH sich für berechtigt halte, ohne Lizenzvertrag die gleichen Behälter herzustellen und sogar behaupte, allein das Herstellungsrecht dafür zu besitzen. Deshalb werde die Beklagte keine Lizenzgebühren mehr zahlen und fordere den Darlehensbetrag von 12.000,-- DM zurück, weil wegen der Verbindung zwischen Lizenz- und Darlehensvertrag auch die Voraussetzungen für den letzteren entfallen seien. Schließlich hat die Beklagte in dem Schreiben den Beratungsvertrag aus wichtigem Grunde "mit sofortiger Wirkung" gekündigt, weil für ihn "nach alledem" die Grundlage, nämlich ein Vertrauensverhältnis nicht gegeben sei.

Auf Grund einer Löschungsklage der Beklagten ist das Gebrauchsmuster [REDACTED] gelöscht worden, weil es durch das ältere Gebrauchsmuster [REDACTED] neuheitsschädlich vorweggenommen sei (Beschlüsse des Deutschen Patentamts vom 18. Dezember 1968 und des Bundespatentgerichts vom 16. Juni 1969).

Der Kläger hat sich auf die Wirksamkeit der Verträge berufen und dazu geltend gemacht, daß dem Inhaber der Beklagten alle dem Kläger entgegengehaltenen Tatsachen bereits während der langwierigen Vertragsverhandlungen bekanntgegeben worden seien. Insbesondere seien dem Inhaber der Beklagten beide Gebrauchsmusterschriften sowie Konstruktionszeichnungen vorgelegt worden; er sei auch darauf hingewiesen worden, daß die

H [REDACTED] Behälterbau GmbH eine dem Kläger seit März 1965 geschützte Vorkonstruktion der dem vorliegenden Vertrage zugrunde liegenden Konstruktion baue (Schriftsatz des Klägers vom 3. Januar 1968 S. 3). Der Kläger hat in erster Instanz folgendes Urteil gegen die Beklagte beantragt,

1. festzustellen, daß die zwischen den Parteien geschlossenen Verträge wirksam sind,
2. Zahlung der Beratungshonorare von August 1967 bis April 1968 und des restlichen Darlehens

|              |
|--------------|
| DM 20.250,-- |
| DM 8.000,--  |
| <hr/>        |
| DM 28.250,-- |
3. über die lizenzpflichtigen Umsätze Rechnung zu legen.

Die Beklagte hat sich auf ihre Kündigung der Verträge und Anfechtung wegen arglistiger Täuschung berufen. Im übrigen hat sie geltend gemacht, daß nach ihren Umsätzen vom 31. März 1967 bis zum 31. Januar 1968 an sich Lizenzgebühren in Höhe von 5.529,20 DM entstanden seien. Davon könne sie jedoch 20 % für die Darlehens-tilgung (1.105,84 DM) abziehen; sie sei jedoch wegen Unwirksamkeit der Verträge überhaupt nicht zahlungspflichtig. Der Kläger könne auch das restliche Darlehen (8.000,-- DM) nicht verlangen; er sei vielmehr zur Rückzahlung der gewährten 12.000,-- DM verpflichtet.

Das Landgericht hat nach Vernehmung des Inhabers der Beklagten die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung hat der Kläger seinen Zahlungs- und Feststellungsantrag weiterverfolgt und unter anderem

geltend gemacht, daß die Konstruktion, die Gegenstand des Lizenzvertrages sei, auf Grund seines älteren Gebrauchsmusters, über das er nicht verfügt habe, bis zu dessen Ablauf (etwa 4 Jahre) geschützt sei.

Die Beklagte hat Zurückweisung der Berufung beantragt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der er seine Berufungsanträge weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe:

##### I.

Den Angriffen der Revision hält das angefochtene Urteil nicht stand.

a) Das Oberlandesgericht ist bei seiner Beurteilung der Rechtslage davon ausgegangen, daß das jüngere Gebrauchsmuster des Klägers die Grundlage für den Lizenzvertrag zwischen den Parteien gebildet habe. Durch die Entscheidung im Lösungsverfahren sei bestätigt worden, daß dieses Gebrauchsmuster durch das ältere Ge-

brauchsmuster des Klägers neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Der Geschäftsgrundlage für die Verträge zwischen den Parteien, nämlich die Schutzfähigkeit des jüngeren Gebrauchsmusters, sei dadurch der Boden entzogen worden. Deshalb sei die Kündigung aus wichtigem Grunde berechtigt gewesen, da der Beklagten unter diesen Umständen eine Erfüllung der Verträge nicht habe zugemutet werden können.

Das Oberlandesgericht hat es für das Kündigungsrecht der Beklagten für unerheblich angesehen, ob der Inhaber der Beklagten bei Vertragsschluß wußte oder hätte erkennen können, daß beide Gebrauchsmuster identisch waren. Es widerspreche der Lebenserfahrung, daß jemand eine Lizenz in Kenntnis der mangelnden Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters erwerbe. Jedenfalls sei die Beklagte berechtigt gewesen, sich darüber durch ein Lösungsverfahren Gewißheit zu verschaffen, das ihren Standpunkt, nämlich die fehlende Vertragsgrundlage, bestätigt habe.

Ferner hat es das Oberlandesgericht für die Entscheidung des Rechtsstreits für unerheblich angesehen, daß der Kläger eine Verfügung über sein im wesentlichen identisches älteres Schutzrecht bestritten habe. Denn es komme, so folgert das Berufungsgericht (BU S. 12), entscheidend darauf an, daß der Kläger der Beklagten eine Lizenz an dem jüngeren Gebrauchsmuster nicht habe einräumen können, da es wegen der Identität mit seinem älteren Gebrauchsmuster keinen Rechtsbestand gehabt habe. Nach seiner Löschung seien deshalb die Verpflichtungen der Beklagten aus den Verträgen nach der Kündigung vom 4. September 1967 entfallen.

b) Die Revision hält das Verbot einer treuwidrigen Herbeiführung einer Bedingung (§ 162 BGB) und den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) für verletzt.

Soweit der Kläger damit geltend machen will, daß die Beklagte sich nicht auf die von ihr selbst herbeigeführte Löschung des jüngeren Gebrauchsmusters berufen könne, hat ihr Angriff keinen Erfolg. Denn ein Rechtsfehler ist nicht darin zu erkennen, daß das Berufungsurteil in Übereinstimmung mit dem Landgericht die Verträge zwischen den Parteien nicht als Hinderungsgrund für die Löschungsklage der Beklagten angesehen hat, die ebenso auch von den Löschungsinstanzen als zulässig angesehen worden ist.

c) Dagegen hat aber das Berufungsgericht den Begriff des wichtigen Grundes für die Kündigung der Beklagten in seiner Tragweite verkannt. Es hat zwar die Frage geprüft, ob der Beklagten eine weitere Erfüllung der Verträge mit dem Kläger zuzumuten war, wie das für die Beurteilung des wichtigen Grundes zur Kündigung erforderlich war. Es hat jedoch bei der Prüfung dieser Frage bewußt den Umstand ausgeklammert, ob der Kläger über sein im wesentlichen identisches älteres Schutzrecht verfügt hatte, und bei der Frage der Zumutbarkeit allein auf den Rechtsbestand des jüngeren Gebrauchsmusters abgestellt. Das ist rechtsfehlerhaft. Für die Frage der Zumutbarkeit durfte bei der gebotenen Gesamtbetrachtung nicht außer Betracht bleiben, ob der Kläger die Konstruktion, die die Beklagte nach der Vorstellung der Parteien bauen sollte und auch bereits

zu bauen begonnen hatte, durch ein im wesentlichen identisches älteres Gebrauchsmuster abdecken konnte und damit der Beklagten die gleiche Rechtsstellung verschaffen konnte, wie sie die Beklagte mit dem jüngeren Schutzrecht erhalten sollte. Das Berufungsgericht durfte bei Erwägung der Zumutbarkeit nicht an der Überlegung vorübergehen, ob die Parteien nicht bei verständiger Würdigung des Falles das Lizenzverhältnis zumindest für eine gewisse Zeit, etwa bis zum Ablauf dieses älteren Schutzrechtes, einhalten konnten und mußten.

Da der Sachverhalt in dieser Hinsicht noch der tatrichterlichen Aufklärung bedarf, mußte das angefochtene Urteil aufgehoben werden. Es wird zu prüfen sein, ob und für welche Zeit das ältere Gebrauchsmuster im Zeitpunkt der Kündigung noch lief und dem Kläger zur freien Verfügung stand, ob und welche Lizenzen er Dritten, insbesondere der Hamburger Behälterbau GmbH, bereits erteilt hatte und inwieweit solche die Verpflichtungen des Klägers aus Ziffer 6 und 9 des Lizenzvertrages hätten berühren können. Hinsichtlich der sich daraus unter Umständen ergebenden vertraglichen Verpflichtungen der Beklagten über den Kündigungszeitpunkt vom 4. September 1967 hinaus wird der Kläger Gelegenheit haben, seinen unbefristeten Feststellungsantrag mit dem befristeten (April 1968) Anspruch auf Zahlung von Beratungshonoraren abzustimmen. Nach der Zeitdauer des Lizenzvertrages würden sich dann auch die gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag ergeben. Die Sache war deshalb zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

II.

Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens war dem Berufungsgericht vorzubehalten, weil sie von der noch ungewissen Entscheidung in der Hauptsache abhängig ist.

Senatspräsident  
Dr. Spreng ist  
infolge Kurauf-  
enthalts **verhindert**  
zu unterschreiben

Trüstedt

Claßen

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann