

38. 1. Über Patenterklärung, wenn der Anmelder nachträglich patenthindernde Umstände erfährt und nicht mitteilt, nachdem er zuvor auf Erfordern der Erteilungsbehörde eine Erklärung über den Stand der Technik abgegeben hatte, wonach der Patenterteilung nichts im Wege stand.

2. Über Patenterfleichung in der Weise, daß der Anmelder Mitbewerber, die über eine offenkundige Vorbenuzung der Erfindung unterrichtet sind, in Kenntnis dieses Umstandes davon abhält, dies der Erteilungsbehörde gegenüber geltend zu machen.

3. Über sittenwidrige Herbeiführung der Patentreue nach Erteilung des Patents und Richtigkeit der hierüber mit Mitbewerbern getroffenen Abreden.

BGB. §§ 138, 826. PatG. §§ 4, 35.

I. Zivilsenat. Ur. v. 25. März 1933 i. S. S. (Wekl.) w. R. (Kl.).
I 226/32.

I. Landgericht Düsseldorf.

II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Kläger ist Inhaber des DMK. 357867 auf eine Kopfsaarbinde. Der Beklagte hatte auf Grund eines Vertrags vom 28. Februar 1927 die Erlaubnis zur Benutzung des Patents. Er hat auf den 30. April 1929 eine vom Kläger angenommene Kündigung dieses Vertrags ausgesprochen, gleichwohl aber die Herstellung und den Vertrieb der dem Patent entsprechenden Kopfsaarbinden fortgesetzt. Der Kläger fordert Unterlassung der Benutzung des Patents, Rechnungslegung über die seit dem 1. Mai 1929 stattgehabte Benutzung und Ersatz seines sich danach ergebenden Schadens.

Der Klage war folgendes vorausgegangen: Das Patent war zusammen mit einem wesentlich gleichen Gebrauchsmuster von einem Friseur W. am 19. April 1919 angemeldet worden. Am 27. November 1919 traten W. und der Kläger zu einer Gesellschaft zusammen. Als Inhaberin des am 27. Mai 1920 für W. eingetragenen Gebrauchsmusters (742675) erwirkte die Gesellschaft eine einstweilige Verfügung gegen eine Marie R. auf Unterlassung des Vertriebs von Kopfsaarbinden nach dem Gebrauchsmuster. Die einstweilige Verfügung wurde jedoch durch Urteil des Landgerichts München vom 11. Februar 1921 aufgehoben und die Berufung dagegen vom Oberlandesgericht daselbst am 19. Oktober 1921 zurückgewiesen. Ferner wurde eine Klage gegen die Marie R. und den Friseur Michael R. sowie den Friseur G. auf Feststellung, daß die von diesen hergestellten und vertriebenen Kopfsaarbinden das Gebrauchsmuster verletzten, durch Versäumnisurteil des Landgerichts München vom 17. März 1922 abgewiesen. Im Dezember 1921 waren bereits die

Patentanmeldung und das Gebrauchsmuster auf den Kläger umgeschrieben worden, dem der Mitgesellschafter W. schon am 8. September 1921 seinen Anteil an der Gesellschaft übertragen hatte. Am 1. Juni 1922 wurde das Patent erteilt und die Erteilung am 12. Juni 1922 bekanntgemacht. Unter Beteiligung von acht Firmen, darunter des Klägers, des Beklagten und früherer Gegner des Klägers aus Verlegungsstreitigkeiten, wurde im August 1924 der Verband Deutscher Frisier-Hauben-Fabrikanten gegründet. In der Verbands-sitzung vom 3. März 1925 wurde vereinbart, daß die Mitglieder das Schutzrecht des Klägers nicht angreifen sollten, aber das Recht erhielten, entsprechende Binden herzustellen und zu vertreiben. Ferner schloß der Kläger mit dem Beklagten sowie mit zwei anderen Firmen den bereits erwähnten Lizenzvertrag vom 28. Februar 1927. Darin wurde vom Ablauf der Frist des § 28 Abs. 3 PatG. ab, dem 12. Juni 1927, den Lizenznehmern ein Recht zur Herstellung und zum Vertrieb des Patenterzeugnisses gegen Lizenzzahlung zugestanden, während der Kläger zum Teil die Lasten der Aufrechterhaltung und Vertretung des Patents übernahm.

Unter Bezugnahme auf diese Vorgänge hat der Beklagte eingewendet: Der Kläger könne keine Rechte aus dem Patent geltend machen, da er es erschlichen habe. W., der dem Kläger nur als Strohmann gedient habe, wie auch der Kläger selbst hätten, als sie die Patenterteilung betrieben, gewußt, daß ihr ein vorveröffentlichtes gleichartiges französisches Patent 445575 und offenkundige Vorbenutzung, u. a. die in dem Rechtsstreit gegen H. zur Sprache gelangte, die dort gerichtsseitig als neuheitschädlich gewürdigt worden sei, entgegenständen. Der Anspruch des Klägers sei ferner ihm, dem Beklagten, gegenüber arglistig erhoben, da der Kläger ihn und die anderen Hersteller der Frisierhauben durch die mit ihnen abgeschlossenen Verträge davon abgehalten habe, die ihnen bekannte Nichtigkeit des Patents geltend zu machen, und da er außerdem seine Verpflichtungen aus dem Vertrag durch Einräumung von Vertriebsrechten an andere Firmen verlegt habe. Nach den Grundsätzen vom Schadenser-satz müsse sich der Kläger außerdem aus diesem Grunde so behandeln lassen, wie wenn eine erfolgreiche Nichtigkeitsklage erhoben wäre.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Entgegengesetzt entschied das Berufungsgericht. Die Revision des Beklagten führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:

Das Berufungsgericht nimmt an, daß der Beklagte seit dem Wegfall des aufgekündigten Lizenzvertrags das Klagepatent vorfäglich verlegt habe, und verneint, daß der Beklagte die Geltendmachung des durch das Patent gewährten Ausschlußrechts als sittenwidrige Handlung gemäß § 826 BGB. zurückweisen könne, da es an der Voraussetzung hierfür, einer Patenterfleichung, fehle, der Beklagte aber außerdem an einen Verzicht auf solche Einwendung gebunden sei, der sich aus seinem Verhalten zum Kläger ergebe.

Diese Auffassung ist nicht in allen wesentlichen Punkten ausreichend begründet. Das Berufungsgericht legt bei seiner Beurteilung der Sachlage zugrunde den in RGZ. Bd. 76 S. 67 niedergelegten Rechtsgrundsatz. Danach verstößt die Ausnutzung des durch die formell ordnungsmäßige Patenterteilung geschaffenen Ausschlußrechts gegen die guten Sitten, wenn die Erteilung dieses Ausschlußrechts in arglistiger, gegen die guten Sitten verstößender Weise erwirkt worden ist. Zur Annahme einer die Anwendung des § 826 BGB. rechtfertigenden Handlungsweise des Patentinhabers wird für erforderlich erachtet, daß das Patentamt zur Erteilung des Patents durch absichtliche Irreführung bestimmt worden ist. Hierfür wird nicht als ausreichend angesehen, wenn der Anmelder, ohne daß irreführende Erklärungen vorliegen, Zweifelspunkte und der Patenterteilung ungünstige Umstände bloß nicht zur Sprache gebracht hat (vgl. auch RG. in PMSBl. 1906 [Bd. 12] S. 39, 164, MuW. Bd. 24 S. 178). Nun hatte aber der Anmelder B. in seiner Eingabe vom 14. April 1920 auf die Aufforderung der Behörde vom 13. März 1920, mit Bezug auf entgegengehaltene Patente das Neue gegenüber dem Bekannten deutlich in Wesen und Wirkung zum Ausdruck zu bringen, eine Patentbeschreibung eingereicht, die der nachmals veröffentlichten entspricht. Hierin werden als vorbekannt nur gewisse andersartige Kopfsaarbinden angeführt. Zugleich war in einer ferneren Eingabe vom 16. April 1920 erklärt, die neue Beschreibung entspreche der erwähnten Aufforderung der Erteilungsbehörde. War dem Anmelder in diesem Zeitpunkt bereits bekannt, daß dem Gegenstand der Erfindung, für die der Patentschutz erstrebt wurde, wegen anderweitiger offenkundiger Vorbenutzung die Neuheit fehlte, so liegt in den Ausführungen der genannten Eingaben, worin als bekannt nur andere nicht neuheitsfähliche Ausführungsformen hin-

gestellt werden, allerdings eine Irreführung der Erteilungsbehörde, die geeignet wäre, den Tatbestand des § 826 BGB. zu verwirklichen. Der Fall ist insofern ähnlich dem der Entscheidung in RGZ. Bd. 76 S. 67. Der Berufungsrichter führt jedoch aus, daß für diesen Zeitpunkt weder dem W., auf dessen Namen zu jener Zeit noch die Anmeldung betrieben wurde, noch dem Kläger, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit W. zu einer Gesellschaft zusammengetreten war, bestimmte Kenntnis der offenkundigen Vorbenutzung des Erfindungsgebankens nachgewiesen sei. Er leitet daraus ab, daß, selbst unterstellt, W. sei vom Kläger als Strohhalm vorgeschoben gewesen, eine betrügerische Patenterfchleichung keinesfalls, weder für diesen Zeitpunkt, noch für einen späteren, angenommen werden könne. Denn, so fügt er ergänzend hinzu, das Verschweigen einer nach diesem Zeitpunkt gewonnenen Kenntnis von einer offenkundigen Vorbenutzung könne den Tatbestand betrügerischer Täuschung der Erteilungsbehörde nicht mehr erfüllen. Die letztere Erwägung ist, wie der Revision zugegeben werden muß, nicht frei von Rechtsirrtum. Der Berufungsrichter überfieht, daß eine betrügerische Täuschung in der arglistigen Ausnutzung eines bei dem anderen Teil vorhandenen Irrtums gefunden werden kann. Daß die Aufklärung des Standes der Technik an sich Aufgabe der Erteilungsbehörde ist, steht dem nicht entgegen. Diese Ermittlungspflicht bestand von vornherein. Ihr Vorhandensein hindert aber nach anerkannter Rechtsprechung nicht, daß dem Ergebnis einer Handlungsweise, welche der Erteilungsbehörde durch geflüffentliche Täuschung die Erkenntnis des richtigen Standes der Technik fernhält, gemäß § 826 BGB. kein rechtlicher Schutz gewährt wird. Es ist nicht ersichtlich, warum eine abweichende Auffassung für den Fall Platz greifen sollte, daß nachträglich ein erkannter oder als möglich angenommener Irrtum der Erteilungsbehörde über den Stand der Technik arglistig aufrechterhalten wird. Arglistig aufrechterhalten wird aber ein solcher Irrtum dann, wenn der Anmelder auf Grund einer den Stand der Technik unrichtig darstellenden Erklärung nach Erkenntnis ihrer Unrichtigkeit die Patentanmeldung weiterbetreibt, ohne daß er einen Anhaltspunkt für die Annahme hätte, die Erteilungsbehörde werde diesen Irrtum selbst erkennen, und obwohl ihm weiter bewußt ist, daß die Erteilungsbehörde bei Kenntnis des richtigen Standes der Technik das Patent versagen würde. Im Gang des Erteilungsverfahrens einmal abgegebene Erklärungen müssen, soweit sie nicht ausdrücklich zurück-

genommen werden oder nach den Umständen auf Grund weiterer Erklärungen als zurückgenommen anzusehen sind, als aufrechterhalten gelten. Die stillschweigende Wiederholung wird — in gleicher Weise, wie dies die von vornherein bewußt unrichtig abgegebene Erklärung ist — arglistig in dem Augenblick, wo die Kenntnis ihrer Unrichtigkeit in Verbindung mit dem Bewußtsein eintritt, daß diese Kenntnis der Erteilungsbehörde fehlen und für die Frage der Erteilung oder Versagung des Patents wesentlich sein werde.

Bei Würdigung des Sachverhalts an Hand dieser Richtlinien könnte sich ergeben, daß der Kläger das Klappatent in einer die Voraussetzungen des § 826 BGB. erfüllenden Weise erworben hat. War ihm nämlich bis zum Zeitpunkt des endgültigen Antrags auf Erteilung des Patents bekannt geworden, daß ihr eine offenkundige Vorbenutzung entgegenstand und daß im Lauf des Erteilungsverfahrens Erklärungen abgegeben worden waren, die den Stand der Technik anders darstellten, so hat er nach den dargelegten Rechtsgrundlagen das Patent in sittenwidriger Weise erwirkt und muß sich dies bei Geltendmachung des mit der Patenterteilung verbundenen Ausschlußrechts entgegenhalten lassen. Es würde dabei allerdings noch der Erörterung bedürfen, inwieweit dem Kläger die Vorgänge im Erteilungsverfahren, die nach dem Ausgeführten die Grundlage für eine Täuschung des Reichspatentamts zu bilden vermochten, in ihrem maßgebenden Inhalt bekannt waren. . . (Wird näher angegeben.)

Die Einwendung der Patenterfleichung würde freilich dann keine Bedeutung besitzen, wenn der Beklagte, wie das Berufungsgericht annimmt, rechtswirksam auf sie verzichtet hätte. Der Berufsrichter folgert einen solchen Verzicht daraus, daß sich der Beklagte „in Kenntnis der Tatsachen, welche er zum Nachweis der Ersleichung vorbringt“, auf vertragliche Vereinbarungen mit dem Kläger, nämlich die in Verbindung mit der Verbandsgründung getroffene Abrede und den Lizenzvertrag, eingelassen habe, die zum Ziel gehabt hätten, unter Verzicht auf die mögliche Vernichtung des Patents dem kleinen Kreis der Beteiligten die Vorteile des Patents zu sichern. Er geht dabei ersichtlich davon aus, daß bei Rechtsunwirksamkeit dieser Abreden auch ein rechtswirksamer Verzicht nicht in Betracht komme, bejaht jedoch die Rechtswirksamkeit dieser Abreden mit der Erwägung: Weder seien der Kläger und die Lizenznehmer, die insoweit im Vertrage bloß im Interesse der Aus-

nutzung des Patents auf ein ihnen zustehendes Recht verzichtet hätten, zur Vernichtung des Patents verpflichtet gewesen noch hätten sie durch ihr Vorgehen die berechtigten Belange unbeteiligter Dritter geschädigt, denen ja gegebenenfalls die Einrede der Patentererschleichung stets zur Seite gestanden habe. Danach liege kein Verstoß gegen die guten Sitten vor. Auch diese Darlegungen des Berufungsgerichts sind von Rechtsirrtum beeinflusst. Zugrunde zu legen ist für die Würdigung der Sachlage aus dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen die guten Sitten der anerkannte Rechtsgrundsatz, daß hierfür der Gesamtinhalt des Rechtsgeschäfts nach Gegenstand, Beweggrund und Zweck maßgebend ist (vgl. z. B. RGZ. Bd. 80 S. 221). Bei einem zweiseitigen Rechtsgeschäft ist zur Bejahung der Sittenwidrigkeit erforderlich, daß die Kenntnis der sie begründenden Umstände bei beiden am Rechtsgeschäft Beteiligten vorhanden ist, es sei denn, daß ein sittenwidriges Handeln des einen Beteiligten gegen den andern in Frage steht oder daß sich das Geschäft bereits seinem Gegenstand und Inhalt nach als sittenwidrig kennzeichnet (SeuffUrt. Bd. 65 Nr. 88; RGZ. Bd. 93 S. 30, Bd. 97 S. 255, Bd. 98 S. 78). Handelt es sich mithin um kein an sich unerlaubtes Geschäft, sondern um einen Vertrag, der nach den Beweggründen, die zu ihm geführt haben, und nach den Zielen, die mit ihm verfolgt werden, unsittlich erscheint, so muß die bezeichnete Kenntnis bei beiden Vertragsgegnern vorhanden gewesen sein. Eine Abrede über die Ausnutzung eines erteilten Patents kann nur wegen ihres Beweggrundes oder wegen ihrer Ziele den Stempel eines Verstoßes gegen die guten Sitten erhalten. Aber nach dem Sachvortrag der Parteien kommt diese Möglichkeit in Betracht. Es ist bereits ausgeführt worden, unter welchen Umständen das Patent als vom Kläger erschlichen zu erachten ist. Ist solche Patentererschleichung zu bejahen, so verstoßen auch Abreden über die Ausnutzung des Patents, die der Patentinhaber mit einem anderen trifft, der über diesen Sachverhalt unterrichtet ist, gegen die guten Sitten und entbehren der Rechtswirksamkeit, vorausgesetzt allerdings, daß der andere nicht wegen der formell wirksamen Erteilung des Patents die Beteiligung an einem Ausnutzungsvertrag trotz der Vorgänge bei der Ermittlung für berechtigt gehalten haben sollte (RGZ. Bd. 71 S. 112, Bd. 79 S. 24, Bd. 91 S. 359; RGUrt. vom 10. Juli 1911 IV 634/10 im Recht 1911 Nr. 3182, vom 21. Dezember 1911 VI 156/11 das.

1912 Nr. 581 = JW. 1912 S. 290 Nr. 11, vom 5. November 1914 VI 321/14 im Recht 1915 Nr. 866, vom 25. November 1915 VI 340/15 das. 1916 Nr. 446, vom 16. Dezember 1932 III 192/32). Ein rechtswirksamer Verzicht auf die Einrede der Patenterfälschung kommt in solchem Fall nicht in Betracht, und der Beklagte ist daher, ohne daß ihm die Gegeneinrede der Arglist entgegensteht (Warnspr. 1914 Nr. 273; LZ. 1927 Sp. 448 Nr. 3), imstande, gegen die Geltendmachung des Patents die Einrede der Patenterfälschung zu erheben. Sind dagegen dem Beklagten bei seinem Beitritt zu den mehrgenannten Abreden diejenigen Vorgänge nicht bekannt gewesen, in denen eine Patenterfälschung liegen könnte, so kann er schon aus diesem Grund auf Geltendmachung der sich daraus ergebenden Einrede nicht verzichtet haben. Das hat der Berufungsrichter verkannt.

Nach dem zur Beurteilung stehenden Sachstoff könnte jedoch der Beklagte möglicherweise noch aus einem anderen Gesichtspunkt der Geltendmachung des Patents die Einrede entgegensetzen, daß es sittenwidrig erwirkt worden sei. Nach dem Sachvortrag hat der Kläger schon vor Erteilung des Patents mit Wettbewerbern, welche die Berechtigung eines Ausschlußrechts bestritten hatten, A. und B., Abreden getroffen über die gemeinsame Ausnutzung des bereits erteilten Gebrauchsmusterrechts und des erstrebten Patentschutzes mit der Verpflichtung, sich des Angriffs gegen sie zu enthalten. Sollte der Kläger diesen Weg in zweifelsfreier völliger Klarheit darüber beschritten haben, daß die drohenden Angriffe die Verfassung des Patents zur Folge haben würden, so würde er, selbst wenn ihm irreführende Erklärungen dem Reichspatentamt gegenüber aus irgendwelchem Grunde nicht zuzurechnen sein sollten, damit geflüffentlich diejenigen, von denen eine Aufklärung des Amtes über den richtigen Stand der Technik zu erwarten war, beeinflusst haben, diese Aufklärung nicht zu geben, und so der Erteilungsbehörde diejenige Kenntnis vorenthalten haben, welche — ihm erkennbar — von entscheidender Bedeutung für die Erteilung oder Verfassung des Patents war. Solche Handlungsweise muß in ihrer sittlichen Würdigung einer Täuschung der Erteilungsbehörde über den Stand der Technik gleichgestellt werden. Sie geht hinaus über die bloße einseitige Verschweigung des richtigen Standes der Technik durch den Anmelder, die nach RÜZ. Bd. 76 S. 69 wegen der Prüfungspflicht der Erteilungsbehörde und der durch die Bekanntmachung der Anmeldung

ermöglichten Mitwirkung der Allgemeinheit bei Prüfung der Patentfähigkeit als die Voraussetzung des § 826 BGB. noch nicht erfüllend bezeichnet worden ist. Das Unterscheidende liegt wesentlich darin: durch positives Handeln wird geflissentlich verhindert die Kenntnisnahme offenkundiger Vorbenutzung durch Ausschaltung desjenigen aus der Allgemeinheit, der imstande war, sie zur Kenntnis der Patenterteilungsbehörde zu bringen, und hieran ein Interesse hatte.

Einem auf diese Weise ertwirkten Patent könnte daher die Einrede sittenwidriger Patenterwirkung entgegengehalten werden. Diese Einrede stände dem Beklagten auf jeden Fall zur Seite. Denn die gleiche Einschätzung eines Verstoßes gegen die guten Sitten müssen nach Erteilung des Patents getroffene Abreden erfahren, die in Kenntnis beider Teile über alle maßgeblichen Umstände eingegangen worden sind zu dem Zweck, die Früchte des sittenwidrig ertwirkten Patents den Vertragsbeteiligten zu sichern durch Hintanhaltung drohender Vernichtungsanträge und Ausnutzung des Patents in dem kleinen Kreis der Vertragsbeteiligten, insbesondere durch Vorgehen gegen andere, über den Sachverhalt nicht unterrichtete Benutzer nach eingetretener Patentreue. Insofern kann ein Erschleichen der Patentreue gegenüber der Allgemeinheit in Frage kommen, das nach den besonderen Umständen des Falles sittenwidrig ist. Hat sich der Beklagte bewußt an solchem Abkommen beteiligt, so ist ein darin etwa liegender Verzicht auf Geltendmachung der sittenwidrigen Patenterwirkung zusammen mit der Abrede wirkungslos. Hat er dagegen die maßgeblichen Umstände nicht gekannt, so kommt ein Verzicht auf die Geltendmachung dieser Einrede überhaupt nicht in Betracht. Dagegen kann sich der Beklagte auf ein Erschleichen der Patentreue ihm gegenüber, wie der Berufungsrichter mit Recht ausführt, schon deshalb nicht berufen, weil er, wie festgestellt ist, vor Eintritt der Patentreue die Angreifbarkeit des Patents gekannt hat.

Bereits diese Erwägungen müssen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils in vollem Umfang und zur Zurückverweisung der Sache führen. Soweit übrigens das Berufungsgericht seinerseits die Sache zur Verhandlung über den Schadensersatzanspruch in den ersten Rechtszug zurückverwiesen hatte, steht dies zu der reichsgerichtlichen Rechtsprechung in Widerspruch, die bei der Stufenklage des § 254 B.P.O. die Möglichkeit entsprechender Anwendung des § 538 Abs. 1 Nr. 3 B.P.O. verneint (RGZ. Bd. 56 S. 116).