

**1. Wann verstößt ein im Richtigkeitsstreit abgeschlossener Vergleich gegen die guten Sitten wegen Erschleichung der Patentruhe?**

I. Zivilsenat. Urte. v. 8. Dezember 1937 i. S. B. (Rl.) w. A. B. GmbH. (Bekl.). I 72/37.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Der Kläger ist Inhaber des mit Wirkung vom 15. Juni 1927 erteilten DRP. 473490 und des als Zusatzpatent mit Wirkung vom 24. August 1927 erteilten DRP. 474151.

Die Ansprüche des DRP. 473490 lauten:

1. Untersatz für Kaffee-, Tee- und ähnliche Kannen, dadurch gekennzeichnet, daß er mit zwei elastischen oder teilweise elastischen Haltezügen versehen ist, mit denen er an Vorsprüngen der Kanne zu befestigen ist.
2. Untersatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das eine Ende jedes Haltezuges dauernd am Untersatz befestigt und das andere Ende mit einem Haken versehen ist, der um die Tülle, den Handgriff oder den Rand der Einfüllöffnung der Kanne greift.
3. Untersatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Haltezüge als Schlaufen ausgebildet sind, die über die Mitte bzw. den Handgriff der Kanne fassen.

Die Ansprüche des Zusatzpatents 474151 lauten:

1. Untersatz für Kaffee-, Tee- und ähnliche Kannen nach DRP. 473490, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden elastischen oder unelastischen Haltezüge durch ein Zwischenglied verbunden sind, das sich auf den Kannendeckel auflegt.
2. Untersatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Haltezüge in der Länge verstellbar sind.

Die verklagte Gesellschaft mbH. befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertriebe von Untersätzen für Kaffee-, Tee- und ähnliche Kannen, die mit einer Vorrichtung zum Festhalten des Untersatzes an der Kanne und des Deckels auf der Kanne versehen sind. Diese Vorrichtungen bestehen aus zwei für sich durchgehenden, nebeneinander laufenden, an zwei veränderlichen Stellen beiderseits der Mitte zu einer Schlaufe verbundenen, mit ihren beiden Enden am Untersatz befestigten Haltezügen aus umsponnenem Gummi. Die Haltezüge werden über den Deckel der Kanne gelegt, die Schlaufe umfaßt den Deckelknopf, so daß Deckel und Untersatz mit der Kanne elastisch fest verbunden sind.

Der Kläger erblickt hierin eine Verletzung seiner Patente und hat deshalb gegen die verklagte Gesellschaft und einen mit dem Vertrieb ähnlicher Kannenuntersätze befaßten Berliner Großhändler Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht erhoben. Die Beklagten haben die Patentverletzung bestritten und dabei den Antrag auf Klageabweisung folgendermaßen begründet: Schon nach dem Stande der Technik, insbesondere nach DRP. 257161 und der österreichischen Patentschrift 45251 (ausgegeben am 10. Dezember 1910) seien die Erfindungsgedanken der Klagepatente völlig vorweggenommen. Sie seien aber auch von dem Fabrikanten L. in N. durch Herstellung und Vertrieb solcher Kannenuntersätze in den Jahren 1924 und 1925 in vollem Umfang offenkundig vorbenutzt. Danach müsse der Schutz der Patente auf den Wortlaut der Ansprüche, auf die darin beschriebene Ausführungsform der Erfindungen beschränkt werden. Dann fielen die angegriffenen Kannenuntersätze nicht unter den Schutz der Klagepatente. Der Kläger könne sich aber auch nicht einmal auf einen noch so beschränkten Schutz der beiden Patente berufen, da er deren formellen Fortbestand in der Zeit vor Ablauf der Ausschlußfrist wider besseres Wissen, insbesondere in voller Kenntnis der offenkundigen Vorbenutzung durch den Fabrikanten L. erschlichen und damit gegen die guten Sitten verstoßen habe. Gegen den Kläger habe nämlich L. die Nichtigkeitsklage erhoben und im ersten Rechtsgang beim Reichspatentamt obliegende Urteile auf Vernichtung beider Patente erstritten. In der Berufungsinstanz habe sich aber der Kläger dann mit L. verglichen und diesem gegen Abtretung des Vorbenutzungsrechts 12500 RM. gezahlt. Dabei habe der Kläger

in vollem Bewußtsein der die Wichtigkeit seiner Patente begründenden Tatsachen gehandelt, nämlich des schon vom Reichspatentamt anerkannten Mangels an Neuheit und Erfindungshöhe seiner Patente wie auch in Erkenntnis der Unwiderleglichkeit der von U. geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung, die das Reichspatentamt nicht geprüft hatte. Diese Behauptungen hat der Kläger bestritten.

Das Landgericht hat nach dem Klagantrag erkannt. Das Kammergericht hat, nachdem es über die offenkundige Vorbenutzung durch Vernehmung von Zeugen Beweis erhoben hatte, die Klage abgewiesen. Die Revision, die sich nur gegen die verklagte Gesellschaft richtet, hatte Erfolg.

#### Aus den Gründen:

Das Kammergericht hat die auf Patentverletzung gestützte Klage abgewiesen, weil der Kläger den Fortbestand seiner die Klagegrundlage bildenden Patente durch einen die Zurücknahme der schwebenden Wichtigkeitsklagen betreffenden Vergleich im vollen Bewußtsein der Wichtigkeit der Patente infolge mangelnder Neuheit, insbesondere offenkundiger Vorbenutzung, und deshalb in sittenwidriger Weise herbeigeführt habe. Das Kammergericht nimmt Bezug auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts über Patenterschleichung und Erschleichung der Patentreue (vgl. RGZ. Bd. 140 S. 184) und folgert daraus, daß man auch dann von einem sittenwidrigen Verhalten des Patentinhabers reden könne und müsse, wenn dieser mit einem Wichtigkeitskläger die Zurücknahme der Wichtigkeitsklage vereinbare, obwohl beide Beteiligte damit rechnen, daß die Klage wegen der behaupteten Tatsachen — mangelnder Neuheit — Erfolg haben werde. Dabei hat das Kammergericht im Anschluß an die Ausführungen in RGZ. Bd. 140 S. 184 flg. [190] als wesentlich die Kenntnis der Beteiligten von den die Sittenwidrigkeit begründenden Umständen bezeichnet. Die Revision rügt demgegenüber, daß das Kammergericht zu Unrecht nur auf den objektiven Tatbestand und nicht auch subjektiv darauf abgestellt habe, ob die Beteiligten davon überzeugt gewesen seien, daß die Klagen voraussichtlich auch endgültig zur Vernichtung der Patente führen würden. Diese Rüge ist unbegründet, weil die Revision die Ausführungen des Kammergerichts offenbar mißversteht. Das Kammergericht betont, es komme auf die in Kenntnis aller Tatumstände getroffene

Vereinbarung an, daß eine offensichtlich Erfolg versprechende Nichtigkeitsklage zurückgenommen werde. Danach erblickt das Kammergericht für den vorliegenden Fall die Sittenwidrigkeit des Verhaltens der Beteiligten im Nichtigkeitsstreit darin, daß sie den Fortbestand des Patents durch vergleichsweise bewilligte Zurücknahme der Nichtigkeitsklage vereinbaren, obwohl sie von dem bevorstehenden endgültigen Erfolg dieser Klage überzeugt sind, aber dem Patentinhaber — mit oder ohne Beteiligung des Nichtigkeitsklägers — die Früchte des formellen Bestandes des angefochtenen, von anderer Seite aber nicht mehr anfechtbaren Patents sichern wollen. Gegen diese Rechtsauffassung sind Bedenken dann nicht geltend zu machen, wenn festgestellt werden kann, daß die Überzeugung der beiden Beteiligten vom endgültigen Erfolg der Nichtigkeitsklage auf der übereinstimmenden Annahme beruht, das Patent sei tatsächlich zu Unrecht erteilt worden, und daß diese Ansicht auch objektiv richtig ist. Dann verstößt allerdings ein Vergleich, der durch Vereinbarung der Zurücknahme der Nichtigkeitsklage den Bestand des Patents gegen Vernichtung wegen mangelnder Patentfähigkeit nach §§ 1 und 2 PatG. sicherstellt, trotz Verwendung an sich einwandfreier Mittel gegen die guten Sitten. Wenn aber die Überzeugung des Patentinhabers von dem voraussichtlichen Erfolg der Nichtigkeitsklage nur darauf beruht, daß er glaubt, die Gründe und die Beweisführung des Nichtigkeitsklägers nicht widerlegen zu können, obwohl er fest an die Rechtsbeständigkeit seines Patents glaubt, — ein Fall, der z. B. vorkommen kann bei einem Zeugenbeweis für offenkundige Vorbenutzung, dessen Widerlegung der Patentinhaber trotz abweichender eigener Überzeugung für wenig aussichtsreich halten muß, — ist mit der vom Kammergericht aufgestellten Regel nicht auszukommen. Denn in solchen Fällen kann ein sittenwidriges Verhalten des Patentinhabers, der im Bewußtsein seines guten Rechts durch einen Vergleich aus der ungünstigen Lage noch möglichst viel zu retten sucht, nicht angenommen werden; dann kann auch der Vergleich, der das Bestehen des Patents sichert, nicht als sittenwidrig behandelt werden. Diesen rechtlichen Gesichtspunkt, der hier besonders im Hinblick auf behauptete offenkundige Vorbenutzung durch U. und die Stellungnahme des Klägers dazu von Bedeutung sein kann, hat das Kammergericht überhaupt nicht in den Kreis seiner Erwägungen gezogen.

Die Frage könnte auf sich beruhen bleiben und ihre Außerachtlassung würde den Bestand des angefochtenen Urteils nicht berühren, wenn die Nichtigkeit des Vergleichs in den Nichtigkeitsprozessen auf andere Weise rechtlich einwandfrei festgestellt worden wäre. Das wäre der Fall, wenn auf Grund der in diesen Prozessen geltend gemachten Vorwegnahmen beide Parteien an den Erfolg der Nichtigkeitsklagen geglaubt hätten und diese Auffassung objektiv zutreffend gewesen wäre. Aber auch in dieser Richtung hat das Kammergericht nicht ausreichend die Grundsätze beachtet, die das Reichsgericht für die rechtliche Beurteilung der hier in Betracht kommenden Verträge entwickelt hat. Wie in dem Urteil vom 28. Mai 1936 I 224/35 (GRUR. 37, 380 = MuW. 36, 413) dargelegt ist, kann von einer Sittenwidrigkeit des Vertrages, durch den die Zurücknahme einer erfolgversprechenden Nichtigkeitsklage vereinbart wird, nicht schon dann die Rede sein, wenn beide Parteien an den Erfolg der Klage glauben; es muß vielmehr noch hinzukommen, daß die Klage auch objektiv wirklich gerechtfertigt war. Ist letzteres nicht der Fall, beruht also die Annahme der Vergleichspartner auf einem Irrtum, so handeln sie bei dem Vertragschluß objektiv durchaus berechtigt; der erstrebte Rechtszustand steht mit der Rechtsordnung in Einklang. Einem solchen Vertrage kann lediglich wegen des nicht zu billigenden, aber irrtümlichen Beweggrundes die Rechtswirksamkeit nicht versagt werden; das überwiegende Interesse der Verkehrssicherheit muß hier den Vorrang vor der Berücksichtigung des unschädlich gebliebenen bösen Willens beanspruchen (vgl. RGZ. Bd. 138 S. 376).

Es erscheint zweifelhaft, ob das Kammergericht diese Gesichtspunkte bei Prüfung des Sachverhalts ausreichend beachtet hat, ob es sich überhaupt darüber klar war, daß in dieser Weise zwischen dem objektiven und dem subjektiven Tatbestand unterschieden werden muß und daß jedenfalls weder aus der bösen Absicht der Vergleichsparteien ohne weiteres auf die objektiven Aussichten der Nichtigkeitsklage, noch umgekehrt aus diesem objektiven Tatbestand auf die Überzeugung der Parteien geschlossen werden kann, solange beachtliche Gründe dafür geltend gemacht werden, daß wenigstens der Patentinhaber die Überzeugung des Nichtigkeitsklägers nicht teilte . . .