

OGH Beschluss vom 25.1.2012, 7 Ob 250/11g – *Kabel-X-Patentbeteiligung*

1. Die Grundsätze für die Auflösung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigen Gründen gelten auch für sonstige Dauerrechtsverhältnisse (hier: Vertrag über die Beteiligung an den Erträgen eines Patents).

2. Als wichtige Gründe kommen insbesondere Vertragsverletzungen, der Verlust des Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende Änderungen der Verhältnisse in Betracht, die eine Fortsetzung der vertraglichen Bindungen nicht zumutbar erscheinen lassen. Die Auflösung gilt als „äußerstes Notventil“ und erfordert eine umfassende, am Einzelfall orientierte Interessenabwägung.

3. Bloß „undiplomatischen Handlungen“ des an der Patentverwertung Beteiligten, die letztlich folgenlos geblieben sind, können bei einer umfassenden Interessenabwägung nicht als so schwerwiegend erachtet werden, um dem Beteiligten die Erträge aus der Patentverwertung für seine zuvor geleistete Tätigkeit endgültig zu entziehen.

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofs Dr. Huber als Vorsitzende und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Schaumüller, Dr. Hoch, Dr. Kalivoda und Mag. Dr. Wurdinger als weitere Richter in den verbundenen Rechtssachen der klagenden und widerbeklagten Parteien 1. A***** P*****, 2. E***** P*****, und 3. I***** P*****, alle vertreten durch Doschek Rechtsanwalts GmbH in Wien, gegen die beklagte und widerklagende Partei N***** B*****, vertreten durch Dr. Stefan Vargha, Rechtsanwalt in Salzburg, wegen Feststellung (Klage) und Unterlassung sowie Feststellung (Widerklage), über die außerordentliche Revision der klagenden und widerbeklagten Parteien gegen das Teilurteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 27. Oktober 2011, GZ 4 R 105/11g-57, den

Beschluss

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

1. Die Grundsätze für die Auflösung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigen Gründen gelten nach ständiger Rechtsprechung auch für sonstige Dauerrechtsverhältnisse (9 Ob 233/01g mwN), wie hier den Vertrag über die Beteiligung des Beklagten an den Erträgen eines Patents.

Dauerschuldverhältnisse können durch einseitige Erklärung vorzeitig aufgelöst werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses für einen der Vertragsteile unzumutbar erscheinen lässt. Als wichtige Gründe kommen insbesondere Vertragsverletzungen, der Verlust des Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende Änderungen der Verhältnisse in Betracht, welche die Fortsetzung der vertraglichen Bindungen nicht zumutbar erscheinen lassen (RIS-Justiz RS0018305 [T57]; RS0018377 [T20]; RS0027780 [T47]).

2. Welche schwerwiegenden Gründe im Einzelfall die Unzumutbarkeit der Fortsetzung eines Dauerschuldverhältnisses bewirken und zu dessen Auflösung berechtigen, ist eine Frage der Abwägung im Anlassfall und kann nur aus einer umfassenden Sicht aller dafür und dagegen sprechenden Gegebenheiten des Einzelfalls beantwortet werden (RIS-Justiz RS0018305 [T52]; RS0042834; RS0111817). Das gilt auch für die Frage, wie die zwischen dem

Erstkläger und dem Beklagten geschlossene Vereinbarung, für deren Erfüllung – nach der Beurteilung der Vorinstanzen – auch der Zweitkläger und die Drittklägerin haften, in Ansehung der Voraussetzungen für eine außerordentliche Kündigung auszulegen ist (vgl 4 Ob 2/10p).

3. Die Berechtigung zur vorzeitigen Vertragsauflösung ist im Rahmen einer auf den Zeitpunkt der Auflösungserklärung bezogenen Gesamtbetrachtung und umfassenden Abwägung der Bestandsinteressen des einen Vertragspartners und des Auflösungsinteresses des anderen zu beurteilen (1 Ob 340/98a mwN). Eine solche Auflösung ist das "äußerste Notventil". Die Gründe müssen ein erhebliches Gewicht haben (4 Ob 211/03p = SZ 2003/169 mwN). Die Ansicht des Berufungsgerichts, dass die "undiplomatischen Handlungen" des Beklagten, die letztlich folgenlos blieben, bei einer umfassenden Interessenabwägung nicht so schwerwiegend sind, um dem Beklagten die Erträge aus der Patentverwertung für seine zuvor geleistete Tätigkeit zu entziehen, bewegt sich durchaus im Rahmen des dem Rechtsanwender eingeräumten Beurteilungsspielraums, sodass insoweit keine erhebliche Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO vorliegt.

4. Soweit die Kläger pauschal mit der Verletzung der Verschwiegenheitspflicht durch den Beklagten argumentieren, zeigen sie weder einen solchen Verstoß konkret – beziehend auf den Vertrag – auf, noch beziehen sie sich auf den festgestellten Sachverhalt. Dass der Beklagte „bereits zehn Prozesse gegen die Kläger angestrengt“ habe, „wodurch er seine Drohungen umgesetzt“ habe, ist schon als Neuerung (§ 504 Abs 2 ZPO) unbeachtlich. Welches zukünftige Verhalten der Beklagte setzen könnte, ist rechtlich nicht relevant. Im Zusammenhang mit der vom Beklagten vorgeschlagenen Patentübernahme gehen die Kläger nicht vom festgestellten Sachverhalt aus. Wenn die Vorinstanzen bei der Abwägung des Auflösungsinteresses des einen Teils gegen das Bestandsinteresse des anderen Teils das Handlungsmotiv des Beklagten – seine Sorge um das Patent und seine Identifikation damit – mitberücksichtigten, liegt darin keine aufzugreifende Fehlbeurteilung.

5. Zusammenfassend zeigt die außerordentliche Revision keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO auf. Einer weiteren Begründung bedarf dieser Beschluss nicht (§ 510 Abs 3 ZPO).

Anmerkung*

I. Das Problem

Der Erstkläger (und Widerbeklagte) war Erfinder und Patentanmelder einer Methode zur grabenlosen Herauslösung von Kupfertelekommunikationskabeln aus den vorhandenen Kabelhüllen, angemeldet beim österreichischen Patentamt am 20.02.2001 unter der internationalen Patentnummer PCT/AT 01/00041 bzw. seit 2003 ÖPA Nr. 410.611 (sog. „Kabel-X-Patent“).

Der Beklagte (und Widerkläger) hatte mit dem Erstkläger am 08./10.08.2001 einen Beteiligungsvertrag abgeschlossen, wodurch der Beklagte als Gegenleistung für Vermittlungstätigkeiten und sonstige Leistungen betreffend die Einführung und Vermarktung des Patents eine Beteiligung an sämtlichen Erträgen und Erlösen aus der Erfindung in Höhe von 3% erhielt: „... eine Beteiligung an sämtlichen aus seiner angemeldeten Erfindung PCT/AT 01/0041 einmalig, mehrmalig/oder wiederkehrend erzielten Erträgen und Erlöse, wie insbesondere aus der Verwertung der angemeldeten Erfindung und der Übertragung des Patents, aus der Einbringung des Patents in Gesellschaften oder Joint-Ventures sowie an den

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

von Dritten, wie beispielsweise der Deutsche Telekom AG und / oder von jeder anderen natürlichen oder juristischen Person geleisteten Lizenzgebühren, ...“.

Am 5.2.2003 schloss der Erstkläger mit einer zu gründenden Kabel-X Vermarktung GmbH (kurz: Kabel-X) einen Geschäftsbesorgungsvertrag ab, in dem er der genannten Gesellschaft die Aufgabe übertrug, exklusiv weltweit seine Erfindung zu vermarkten. Als Gegenleistung wurde „vereinbart, dass von allen künftigen Lizenzern (Downpayment, Vorauszahlungen, laufenden Lizenzeinnahmen) Kabel-X und Erfinder jeweils die Hälfte erhalten. Diese Regelung galt zunächst bis Ende 2006. Ab dem Jahr 2007 sollte Kabel-X 5% der gesamten Lizenzeinnahmen unter der Voraussetzung erhalten, dass ein Jahresüberschuss nach Steuern von € 50.000,00 gegeben sein müsste. Unabhängig davon erhielt Kabel-X GmbH 3% aller laufenden Lizenzeinnahmen für die Ausübung der Kontrolltätigkeit sowie der Verteidigung des Patentrechts im jeweiligen Vertragsgebiet als zusätzliche Vergütung. Zusätzlich zu den Vergütungen der vorhergehenden Punkte erhielt Kabel-X alle Einkünfte aus der Vermarktung der Maschinen, Hilfs- und Betriebsstoffe, die für das Verfahren erforderlich waren, ohne Deckelung und ohne Aufteilungsgebot (eigener Rechnungspreis).

Dieser Geschäftsbesorgungsvertrag wurde allen Beteiligten, darunter auch den beklagten übermittelt. Es ergaben sich daraufhin einige Unstimmigkeiten durch die Errichtung der Kabel-X und den mit dieser Gesellschaft vom Erstkläger abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag sowie der damit einhergehenden Verteilung der Einkünfte aus dem Patent. Der Erstbeklagte versicherte dem Beklagten, dass die Beteiligungsverträge natürlich in der errichteten Form aufrecht blieben und auch die damit verbundenen Ansprüche der Begünstigten an den Einnahmen aus dem Kabel-X-Patent.

Der Erstkläger schloss am 17.6.2003 mit seinen Eltern, den Zweit- und Drittklägern, eine als „Kaufvertrag“ übertitelte Vereinbarung über die Patentrechte ab, in dem die Zweit- und Drittkläger die Schulden des Erstklägers gegenüber seinen Gläubigern übernahmen. Zur Finanzierung des Kaufpreises nahmen die Zweit- und Drittklägerin am 17.06.2003 bei der Raiffeisenbank Waidhofen an der Ybbs einen Abstattungskredit über € 200.000,00 auf, den tatsächlich der Zweitkläger abbezahlte.

Am 23.06.2003 regelten der Erstkläger einerseits und die zweit- und drittklagende Partei andererseits schriftlich ihre Rechtsbeziehungen nach dem Verkauf des Patents näher und vereinbarten insbesondere, dass die zweit- und drittklagenden Parteien die Verpflichtungen gegenüber der „Unterbeteiligtengruppe“, worunter sich auch der Beklagte befand, anerkannten und übernahmen.

Mit der streitgegenständlichen Klage begehrt nunmehr die Kläger unter anderem die Feststellung, dem Beklagten die Erträge aus der Patentverwertung für seine zuvor geleistete Tätigkeit zu entziehen, maW die Auflösung der seinerzeitigen Patentverwertungsvereinbarung (Beteiligungsvertrag) vom 08./10.08.2001. Dies im wesentlichen mit der Begründung, der Beklagte hätte durch verschiedenste Prozessführungen gegen seine Verpflichtungen aus diesem Dauerschuldverhältnis verstoßen und sich im Übrigen von einer Verletzung von Verschwiegenheitsverpflichtungen schuldig gemacht. Der Beklagte bestritt diese Gründe und brachte eine Widerklage auf Feststellung des aufrechten Beteiligungsvertrages ein.

Das Erstgericht wies die Klage ab und bekräftigte die Patentverwertungsvereinbarung. Das Berufungsgericht bestätigte und führte aus, dass die „undiplomatischen Handlungen“ des Beklagten, die letztlich folgenlos blieben, bei einer umfassenden Interessenabwägung nicht so schwerwiegend wären, um den Beklagten die Erträge aus der Patentverwertung für seine zuvor geleistete Tätigkeit zu entziehen.

Aufgrund der außerordentlichen Revision der Kläger musste sich das Höchstgericht mit den Auflösungsmöglichkeiten von patentrechtlichen Beteiligungsverträgen im Besonderen und der Auflösung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigen Gründen im Allgemeinen befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies die außerordentliche Revision zurück. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung zur Klärung, ob ein (berechtigter) Grund zur Auflösung der seiner zeitigen Patentverwertungsvereinbarung vorlag, wäre rein einzelfallbezogen zu beantworten. Eine Fehlbeurteilung der Unterinstanzen war dabei für das Höchstgericht nicht erkennbar. Im Übrigen lagen nach den getroffenen Feststellungen des Erstgerichts keine wichtigen Beendigungsgründe vor.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Streitigkeiten um sog. Patentverwertungsverträge oder Beteiligungsvereinbarungen an Patenterträgen sind in der Praxis äußerst selten und werden kaum vor Gerichten ausgetragen. Umso willkommenen Anlass bietet die vorliegende Entscheidung, sich näher mit der Rechtsnatur und den Lösungsmöglichkeiten derartiger Vertragswerke auseinanderzusetzen. Leitsatzartig lassen sich dafür folgende Aspekte hervorheben:

- Ein Dauerschuldverhältnis kann vorzeitig mit der Wirkung ex nunc aufgelöst werden, wenn Gründe vorliegen, die bei Verträgen anderer Art einen Rücktritt rechtfertigen.¹ Einer Nachfristsetzung bedarf es dabei idR nicht.²
- Bei der Prüfung der Frage, ob ein wichtiger Grund für die Auflösung eines Dauerschuldverhältnisses vorliegt, ist auf den Zeitpunkt der Abgabe der Auflösungserklärung abzustellen.³
- Als wichtige Gründe kommen insbesondere Vertragsverletzungen, der Verlust des Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende Änderungen der Verhältnisse in Betracht, welche die Fortsetzung der vertraglichen Bindungen nicht zumutbar erscheinen lassen.⁴
- Die Frage der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses für einen der Vertragspartner kann nur nach einer umfassenden Sicht aller dafür und dagegen sprechenden Gegebenheiten des Einzelfalls beantwortet werden.⁵
- die für die Auflösung in Betracht kommenden Gründe müssen ein noch größeres Gewicht haben als jene, die für die Auflösung von Dauerschuldverhältnissen genügen.⁶

Der vorliegende Fall verdeutlicht einmal mehr die Anforderungen an die juristische Kautelarpraxis. Es besteht ein erheblicher Regelungs- und Gestaltungsbedarf für die Vertragserrichtung. Die Verwertung von Patentrecht erfolgt idR direkt durch Lizenzverträge⁷ nach § 35 PatG. In der Anmeldephase verdienstvolle Unterstützer des Erfinders bedenkt dieser meistens mit einer Beteiligung an den Patenterlösen. Dass dabei neben den steuerrechtlichen Vorgaben⁸ auch jene des Zivilrechts zur Vertragsbeendigung zu berücksichtigen sind, liegt auf der Hand.

¹ St Rsp OGH 8.4.1959 2 Ob 430/58, JBl 1959, 633.

² OGH 21.6.2010, 17 Ob 2/10h – *Maria Treben I*, ÖJZ EvBl-LS 2010/159, 971 = eolex 2010/438, 1173 (*Adocker*)= ÖBl-LS 2010/177/178/179/180/193/194/195 = RdW 2010/767, 770 = MR 2010, 371 = ÖBl 2011/4, 19; dazu *Thiele*, Ein Name ist nichts Geringes – Aktuelle Entwicklungen zur Namenslizenz, MR 2010, 379mwN.

³ Vgl. OGH 30.6.1998, 1 Ob 342/97v, eolex 1998, 912 = RdW 1998, 674 = JUS Z/2603 = ARD 5015/20/99.

⁴ OGH 6.5.2008, 10 Ob 45/08b, nv.

⁵ OGH 30.11.2006, 6 Ob 283/05v, nv.

⁶ OGH 9.7.1991, 4 Ob 532/91, wobl 1992, 52 (*Würth und Call*) = NZ 1992, 112 = JBl 1992, 187.

⁷ Grundlegend immer noch *Schönherr*, Gewerberlicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriß Allgemeiner Teil (1982), Rz 410 ff.

⁸ Vgl. *Doralt*, EStG II¹⁴ § 38 Rz 1 ff; *Feichtinger-Burgstaller*, Patentverwertung und Dienstleistung. Steuervergünstigungen als Innovationsanreiz, lex:itec 2006 H 1, 46; *Pinter*, Patentverwertungen: Der Vorstand wird erfinderisch. Steuerliche Behandlung von Erfindungen von Vorstandsmitgliedern, SWK 2004, 1132 = SWK 2004, S 794 jeweils mwN.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des OGH gelten die Grundsätze für die Auflösung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigen Gründen auch für Verträge über die Beteiligung an den Erträgen eines Patents. Als wichtige Gründe kommen insbesondere Vertragsverletzungen, der Verlust des Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende Änderungen der Verhältnisse in Betracht, die eine Fortsetzung der vertraglichen Bindungen nicht zumutbar erscheinen lassen. Die Auflösung gilt als „äußerstes Notventil“ und erfordert eine umfassende, am Einzelfall orientierte Interessenabwägung. Bloß „undiplomatischen Handlungen“ des an der Patentverwertung Beteiligten, die letztlich folgenlos geblieben sind, können bei einer umfassenden Interessenabwägung nicht als so schwerwiegend erachtet werden, um dem Beteiligten die Erträge aus der Patentverwertung für seine zuvor geleistete Tätigkeit endgültig zu entziehen.