

I ZR 88/51

Verkündet am 13. Juni 1952
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle.

2498 044

21

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma J. E. [REDACTED], Es [REDACTED]/N [REDACTED], Z [REDACTED]
strasse [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Diplomingenieur Walter F. [REDACTED], B. [REDACTED]-H. [REDACTED]

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 13. Juni 1952 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. Lindenmaier, Dr. Birnbach,
Schmidt, Wilde und Dr. Krüger-Nieland

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 6. April
1951 wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Auf Grund eines Anstellungsvertrages vom 23. April 1935 war der Kläger mit Wirkung vom 15. Februar 1935 bis zum 31. März 1937 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten als Leiter des Konstruktionsbüros beschäftigt. Im § 4 des Anstellungsvertrages war folgendes bestimmt:

"Um sich das geistige Urheberrecht an allen Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes und Modellen im Sinne des Gebrauchsmusterschutzgesetzes zu erhalten, muß Herr F. [REDACTED] alle seine bisherigen schutzfähigen Rechte innerhalb 3 Monaten von seinem Eintritt in die Firma an gerechnet, spätestens bis Ende Juli 1935, auf seinen Namen anmelden."

Herr F. [REDACTED] ist jedoch verpflichtet, während der Dauer seines Anstellungsvertrages die Patente und Gebrauchsmuster im Wege der Lizenz der Gesellschaft (Rechtsvorgängerin der Beklagten) zu überlassen."

Ferner hieß es im § 6:

"Bei Beendigung des Anstellungsvertrages hat die Gesellschaft die Wahl, die gemäß § 4 Ziffer 1 Herrn F. [REDACTED] verbliebenen Rechte zu den bisherigen Bedingungen lizenzweise weiterzubehalten oder die Erfinderrechte mit Patent bzw. Gebrauchsmuster sofort zu einem Preise zu erwerben, über den sich die Beteiligten einigen werden."

Der Kläger hat am 29. April 1935 eine Einrichtung für die wahlweise Zufuhr von warmer und kalter Ansaugluft bei Brennkraftmaschinen, insbesondere Flugmotoren, zum Patent angemeldet. Auf die Anmeldung wurde das DRP 721 309 erteilt. Es kam zwischen den Parteien darüber zum Streit, ob die dem Patent zugrundeliegende Erfindung zu den dem Kläger nach § 4 des Anstellungsvertrages vorbehaltenen Erfindungen gehöre. Der Streit endete damit, daß das Kammergericht den Kläger durch Urteil vom

20. Dezember 1944 in dem Rechtsstreit 216.0.90/42 = 10.U.213/43 rechtskräftig verurteilte, das Patent zur Hälfte auf die Beklagte zu übertragen.

Die Beklagte hat an das Deutsche Reich 1027 Anlagen geliefert, die ausschließlich unter Benutzung des DRP 721 309 hergestellt waren, 3575 Stück, bei denen neben dem DRP 721 309 noch die allein der Beklagten gehörende zusätzliche Patentanmeldung E 52 981 zum DRP 721 309 Verwendung fand, sowie 6 311 Stück, bei denen vom DRP 721 309, der Anmeldung E 52 981 und der weiteren Anmeldung der Beklagten E 55 578 Gebrauch gemacht wurde. Der Durchschnittspreis der Anlagen betrug 502,42 RM.

Über die Beteiligung des Klägers an dem Verkaufserlös dieser Anlagen bestand ebenfalls von Anfang an Streit zwischen den Parteien. Die Beklagte hat dem Kläger während des Krieges keine Lizenzen gezahlt. Gleichwohl versuchte sie, vom Reichsluftfahrtministerium bei der Preiskalkulation die Aufnahme eines Lizenzgebührepostens zu erreichen. Das RLM lehnte dies jedoch ab. In der darüber angefertigten Aktennotiz vom 8. Mai 1941 heißt es:

"Die von der Firma kalkulatorisch verrechneten Lizenzen sind von der Preisprüfung in der Abrechnung nicht übernommen worden, da diese Beträge nicht tatsächlich bezahlt worden sind und die Frage der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung noch umstritten ist."

Durch Urteil vom 22. September 1948 in dem Verfahren 16.0.85/47 hat das Landgericht Berlin festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für Vorrichtungen nach dem DRP 721 309 Lizenz zu zahlen; das Kammergericht hat die Berufung der Beklagten gegen dieses Urteil



durch Urteil vom 24. Juni 1949 rechtskräftig zurückgewiesen.

Der Kläger verlangt nunmehr von der Beklagten Lizenzzahlung. Er trägt vor, daß die Herstellungskosten für die Anlage nur 175.-- RM betragen hätten. Bei dem sich daraus ergebenden hohen Gewinn der Beklagten hält er eine Lizenz von 6 % für die Benutzung des DRP 721 309, somit für sich einen Anteil von 3 %, für angemessen. Er hat Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 16 448,72 DM West nebst 4 % Zinsen seit 1. Mai 1945 beantragt. Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten. Sie hat zunächst geltend gemacht, daß sie keine Lizenz zu zahlen habe, da vom RLM bei der Preiskalkulation keine Lizenzgebühren berücksichtigt worden seien. Abgesehen davon beruft sie sich darauf, daß für Lizenzen die Richtlinien für die Preisgewährung bei öffentlichen Aufträgen (RPÖ) und die Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber (LSÖ) maßgebend seien. Nach diesen Richtlinien und Leitsätzen seien nur Lizenzen in Höhe von 1 % bis zu 700 Stück und für darüberhinausgehende Mengen, aber auch nur begrenzt auf drei Jahre, $1/2$ % in Betracht gekommen.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Kammergericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß es den Rechtsstreit in Höhe von 1120,16 DM für in der Hauptsache erledigt erklärt hat. Diesen Betrag hatte die Beklagte in der Berufungsinstanz anerkannt und gezahlt. Mit der Revision erstrebt die Beklagte Aufhebung der vorinstanzlichen Urteile. Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision rügt zunächst, daß das Berufungsgericht einerseits von der rechtskräftigen Feststellung des Kammergerichtsurteils vom 24. Juni 1949 ausgegangen sei, wonach die Beklagte dem Kläger wegen der Verwendung des DRP 721 309 Lizenzen zu zahlen habe, andererseits aber den Standpunkt vertreten habe, die Beklagte müsse den Kläger in Form der Lizenzzahlung an den Gewinnen beteiligen. Die Revision sieht darin einen Verstoss gegen § 318 ZPO. Die Rüge ist im Ergebnis nicht gerechtfertigt. Durch das Urteil des Kammergerichts vom 24. Juni 1949 steht rechtskräftig fest, daß die Beklagte dem Kläger für Vorrichtungen nach dem DRP 721 309 Lizenz zu zahlen hat. Die Feststellung der Lizenzzahlungspflicht ist in der Formel des Landgerichtsurteils, die vom Kammergericht bestätigt worden ist, enthalten. An diese Feststellung war das Berufungsgericht zwar nicht nach § 318 ZPO, der nur für vorangegangene Entscheidung im selben Verfahren gilt, wohl aber nach § 322 Abs 1 ZPO gebunden. Lizenz und Gewinnbeteiligung nach § 743 Abs 1 BGB haben einen völlig verschiedenen Inhalt. Es bestand allerdings nach dem Kammergerichtsurteil vom 20. Dezember 1944 in dem Verfahren 216.O.90/42 - 10.U.213/43 am DRP 721 309 zwischen den Parteien eine Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff BGB. Wie das Kammergericht im Urteil vom 24. Juni 1949 im Lizenzfeststellungsst. zutreffend dargelegt hat, ist jedoch für das Rechtsverhältnis der Parteien auch hinsichtlich dieses Patents der Anst. lungsvertrag vom 23. April 1935 maßgebend. Danach fand nicht wie bei der Bruchteilsgemeinschaft eine gemeinsame Verwaltung, sondern eine Auswertung allein durch die

Beklagte statt, und dementsprechend wurde auch der Gewinnanteil des Klägers, der ihm nach § 743 Abs 1 BGB zustehen würde, in einen Lizenzanspruch abgewandelt. Indem die Beklagte nach aussen die Verwertung des Patents im eigenen Namen nach Art eines ausschließlichen Lizenznehmers vornahm, stand sie hinsichtlich der dem Kläger gehörigen Hälfte diesem wie ein Dritter gegenüber, der vereinbarungsgemäß gegen Lizenz ein fremdes Patent ausnutzt. Wenn hierzu das Berufungsgericht sagt, es handele sich um keine Lizenz im eigentlichen Sinne und die Beklagte sei verpflichtet, den Kläger in Form der Lizenzzahlung an den Gewinnen zu beteiligen, so bringt das allerdings diese Abwandlung nicht klar zum Ausdruck. Indessen hat das Berufungsgericht den Anspruch des Klägers tatsächlich nicht unter dem Gesichtspunkt der Gewinnbeteiligung, sondern unter dem Gesichtspunkt der angemessenen Lizenz geprüft, sich also in der Sache doch an den Vertrag gehalten.

Bei der Berechnung der Lizenz vertritt die Revision die Auffassung, das Berufungsgericht habe nicht die Tatsache unberücksichtigt lassen dürfen, daß das RLM bei der Preiskalkulation keinen Lizenzposten in Ansatz gebracht habe. Auch diese Rüge geht fehl. Das Berufungsgericht hat Ausführungen darüber gemacht, daß die Beklagte sich nicht weigern könne, überhaupt Lizenzen zu zahlen. Diese Feststellung war zutreffend, aber entbehrlich, da im zweiten Vorprozeß die Lizenzzahlungspflicht der Beklagten ~~unter~~ Würdigung des Umstandes, daß das RLM die Einkalkulierung einer Lizenz bei der Preisbildung abgelehnt hatte, bereits rechtskräftig festgestellt worden war. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß dieser Umstand auf die Höhe der Lizenz keinen

Einfluß hat. Es ist für die Bemessung einer Lizenz in der Regel ohne Bedeutung, ob der Lizenznehmer imstande ist, die Lizenzgebühr ganz oder teilweise auf seine Abnehmer abzuwälzen (vgl. RG GRUR 1942, 358 3597). Anders könnte es nur dann sein, wenn nach den Umständen des Falles durch die mangelnde Abwälzbarkeit der Lizenzgebühr in einem Maße auf die Gewinnspanne des Lizenznehmers gedrückt worden wäre, daß daraufhin der verlangte Lizenzsatz als unangemessen erscheinen müßte. Hierfür sind jedoch nach dem Vortrag der Parteien keine Anhaltspunkte gegeben. Der Verkaufspreis der unter Benutzung des DRP 721 309 hergestellten Anlagen betrug durchschnittlich 502,42 RM. Ob die vom Kläger bereits in erster Instanz im Schriftsatz vom 8. August 1950 vorgebrachte Behauptung, daß die Herstellungskosten für eine Anlage bei einer Auflage von nur 500 Stück nur 175.- RM betragen hätten, als stillschweigend zugestanden anzusehen ist, kann allerdings angesichts des allgemeinen Bestreitens des Klagevorbringens als zweifelhaft erscheinen. Das Berufungsgericht hat aber auch die vom Kläger behauptete Gewinnspanne von 175.-- RM zu 502,42 RM nicht ausdrücklich zugrundegelegt, es gelangt jedoch auf Grund der ihm aus eigener Wissenschaft bekannten Kalkulationsgrundlagen und -methoden des PLM und der Rüstungsindustrie jedenfalls zur Annahme eines ganz erheblichen Gewinns der Beklagten, wobei es als unstreitig feststellt, daß die Ausgaben für Material, Löhne usw., die die Beklagte aufgewendet habe, verhältnismässig geringfügig gewesen seien. Wenn das Berufungsgericht daraufhin einen Lizenzsatz von 6 % für das ganze Patent für angemessen erachtet hat, so kann dieser Auffassung aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden.

Maßgeblich für die Berechnung der angemessenen Höhe einer Lizenz sind stets die Umstände des Einzelfalles (vgl. RGZ 84, 370; 92, 330; 95, 220 /224/; 130, 108; 144, 187). Der Gewinnspanne kommt dabei als einem die Bemessung beeinflussenden Faktor besondere Bedeutung zu (RG MuW 1930, 244 /245/; GRUR 1934, 435 /438/; GRUR 1942, 316 /318/). Wenn das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt ist, daß nach Lage des Falles kein Grund bestehe, unter den allgemein üblichen Lizenzsätzen zu bleiben, so ist dies vom Rechtsstandpunkt aus um so weniger zu beanstanden, als die Beklagte konkrete Angaben über ihre Gewinne, die zu einer anderen Beurteilung nötigen könnten, nicht vorgetragen hat. Die normalen Lizenzsätze liegen zwischen 2 und 10 %; bei Massenartikeln sind sie häufig geringer, bei Stückanfertigung noch höher. Im vorliegenden Falle war die Stückzahl der nach dem Patent hergestellten Anlagen nicht besonders hoch. Ein Lizenzsatz von 6 % hält sich daher im Rahmen des Üblichen.

Zu Unrecht rügt die Revision ferner, das Berufungsgericht hätte die Richtlinien für die Preisgewährung bei öffentlichen Aufträgen (RPÖ) und die Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber (LSÖ) berücksichtigen müssen. Eine unmittelbare Anwendung dieser Richtlinien und Leitsätze kommt hier deshalb nicht in Betracht, weil die Parteien sich nicht nach diesen über die Höhe der Lizenz geeinigt haben. Die RPÖ und LSÖ schreiben keine im Verhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer allgemein verbindlichen Lizenzsätze vor, sondern geben nur Hinweise, wie der Abschluss von Lizenzverträgen gehandhabt werden soll. Die Lizenzgebühren sollen in angemessenem Verhältnis zu Umsatzmenge und Verkaufspreis

der Leistung stehen und bei steigenden Beschaffungsmengen gesenkt werden; der Lizenznehmer kann den Auftraggeber bei den Verhandlungen mit dem Lizenzgeber heranziehen; und der Auftraggeber kann Maßnahmen nach § 8 PatG in die Wege leiten, wenn die geforderte Lizenzgebühr zu hoch erscheint (LSÖ Nr 43; RPÖ Nr 17; vgl Hess-Zeidler Kommentar der RPÖ und LSÖ Teil III D S.117 und Teil I S.4). Die RPÖ und LSÖ ergeben somit nur die Möglichkeit einer tatsächlichen Einflußnahme des Reichs auf die Bemessung der Lizenzgebühren gegenüber dem Lizenzgeber, sind aber ohne unmittelbare rechtliche Wirkung auf das Verhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. Auch mittelbar kommt ihnen keine Bedeutung für die Lizenzgebühren dergestalt zu, daß durch sie etwa die allgemeine Auffassung über den Begriff der Angemessenheit beeinflußt worden sei. Die RPÖ und LSÖ dienten der Preisermittlung bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber. Sie waren im fiskalischen Interesse aufgestellt worden. Aus diesem Grunde wurde auch auf die Niedrighaltung der Lizenzen hingewirkt. Ob die festgesetzten Lizenzen der wirklichen Bedeutung der Erfindung entsprachen, wurde dabei nicht oder nur sehr unvollkommen berücksichtigt. Die Handhabung der RPÖ und LSÖ kann daher keinen Maßstab für die Angemessenheit der Lizenzen geben. Es mag zutreffen, daß die RPÖ und LSÖ die Interessen der mit hohen Gewinnen arbeitenden Rüstungsindustrie im allgemeinen hinreichend berücksichtigten. Die Lizenzgeber, die an den Gewinnen der Rüstungsindustrie nicht beteiligt waren, kamen dadurch jedoch nicht in jedem Fall zu einem angemessenen Entgelt. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden - wie der Privatgutachter der Beklagten es tut -, im Kriege habe niemand

das Odium auf sich nehmen wollen, unter Ausnutzung der Kriegsverhältnisse zum Kriegsgewinnler zu werden, so daß man sich mit geringeren Lizenzsätzen begnügt habe. Denn hierauf kann sich jedenfalls nicht der Lizenznehmer, der selbst die hohen Gewinne gemacht hat, dem Lizenzgeber gegenüber berufen.

Zu Unrecht rügt die Revision ferner, daß das Berufungsgericht den Wert des DRP 721.309 ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen beurteilt habe. Das Gericht ist in seinem Entschluß, ob es einen Sachverständigen hören will, frei. Es ist berechtigt, aus eigener Sachkunde zu entscheiden. Nur unter besonderen Umständen, insbesondere dann, wenn die Gründe des Berufungsurteils aus ungenügenden Darlegungen auf mangelnde Sachkunde schließen lassen, stellt die Nichtheranziehung eines Sachverständigen einen Verstoss gegen § 286 ZPO dar (RG JW 1938, 391 Nr 27; BGH vom 12. April 1951- IV ZR 22/50 - in Lindenmaier-Möhring Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Nr 1 zu § 286 (E) ZPO). Das Berufungsgericht hat die für den Wert des Patents maßgeblichen Faktoren nach dem tatsächlichen Vortrag der Parteien und aus eigener Kenntnis der Kalkulationsgrundlagen und -methoden des RLM und der Rüstungsindustrie festgestellt. Es ist nicht ersichtlich, daß ihm hierbei Fehler unterlaufen sind; die Revision hat in dieser Richtung auch keinen bestimmten Angriff erhoben. Das Berufungsgericht hat insbesondere auch in Rechnung gestellt, daß bei einem Teil der lizenzpflichtigen Vorrichtungen weitere zusätzliche Erfindungen, die allein der Beklagten zustanden, benutzt worden sind. Es führt zutreffend aus, daß der Wert der Erfindung des Klagepatents dadurch nicht kleiner geworden sei. Da der Verkaufspreis bereits

für diejenigen Vorrichtungen, die ausschließlich nach dem Streitpatent hergestellt waren, 502,42 RM betragen hat, so ist es nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht bei den späteren, mit den zusätzlichen Erfindungen der Beklagten vervollkommenen Vorrichtungen denselben Lizenzsatz für das Streitpatent in Ansatz gebracht hat.

Schließlich macht die Revision noch geltend, das Berufungsgericht hätte der Beklagten gemäß § 139 ZPO die Möglichkeit geben müssen, Ausführungen darüber zu machen, daß sie bezüglich ihrer Ansprüche gegen das Reich nicht befriedigt worden sei; alsdann hätte sie gemäß § 21 Abs 4 UmstG die Leistung verweigern können. Dieses Vorbringen ist schon deshalb nicht schlüssig, weil die Beklagte nicht einmal behauptet, daß sie gerade aus den Lieferungen der hier in Rede stehenden Anlagen noch unerfüllte Ansprüche an das Reich habe. Abgesehen davon handelt es sich aber hierbei um ein neues tatsächliches Vorbringen, das ausserhalb des bisherigen Streitkomplexes liegt. Die Frage der Bezahlung durch das Reich stand bisher nicht zur Erörterung. Infolgedessen bestand insoweit auch keine richterliche Fragepflicht. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob der Lizenzgeber eines Patents überhaupt als Vorlieferant im Sinne des § 21 Abs 4 UmstG anzusehen ist.

Nach alledem ist die Revision mit der Kostenfolge
aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Lindenmaier

Schmidt

Birnbach

Wilde

Krüger-Nieland