

2058 054

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 240/63

URTEIL

Verkündet am

25. Februar 1965
Oechsler
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma He [REDACTED] Elektrizitätswerke B [REDACTED] und
K [REDACTED], Kommanditgesellschaft, He [REDACTED], G [REDACTED]straße [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch die persönlich haftende Gesell-
schafterin Marion Ar [REDACTED] geb. Kr [REDACTED], He [REDACTED], Sta [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

den Diplomingenieur Alwin Karl Bo [REDACTED], F [REDACTED], A [REDACTED]
Ku [REDACTED]weg [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Düsseldorf vom 8. März 1963 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger leitete von seinem Dienstantritt am 15. März 1950 bis zu seinem Ausscheiden am 15. August 1957 den gesamten technischen Betrieb der Beklagten, die sich im Rahmen ihres Fabrikationsprogramms u.a. mit der Herstellung von Elektromotoren befaßt. Er war nach dem Anstellungsvertrag vom 15. März 1950 ausdrücklich damit betraut, die Fertigung der Beklagten zu reorganisieren und die technische Entwicklung auf den modernsten Stand zu bringen (vgl. Ziff. 3 aaO). Sein monatliches Gehalt betrug anfänglich 500.-- DM brutto. Nach mehrmaligen Erhöhungen belief es sich schließlich ab 1. Juli 1952 auf 800.-- DM. Die Beklagte erklärte sich ferner bereit, dem Kläger wegen der besonders schwierigen Wohnungsverhältnisse die damit verbundenen, notwendigen Barauslagen zu ersetzen (vgl. Ziff. 2 aaO).

Nach den Bestimmungen des Anstellungsvertrages (vgl. Ziff. 4 Abs. 1) überließ der Kläger zwei von ihm vor Dienstantritt fertiggestellte Erfindungen der Beklagten zur Be-

nutzung. Die eine der beiden Erfindungen, welche in dem vorliegenden Rechtsstreit allein von Interesse ist, hatte der Kläger am 14. Juni 1950 zum Patent angemeldet. Sie bezieht sich auf ein leicht zu fertigendes Gehäuse von großer Festigkeit für elektrische Maschinen bei geringem Aufwand für Material und spanabhebende Bearbeitung, mit guter Wärmeableitung und Oberflächenschutz gegen Korrosion und Rosten. Das Gehäuse besteht aus einer Doppelwand und einem dazwischen eingesetzten, mehrfach abgekröpften, Kühlrippen bildenden Zwischenstück. Es wird vorzugsweise aus dünnwandigem Eisen- oder Stahlblech gefertigt und ohne vorausgehende spanabhebende Bearbeitung zusammengepreßt. Alsdann wird es in eine Metallschmelze, beispielsweise aus Zink, Blei oder deren Legierungen, eingetaucht. Hierdurch wird bezweckt, daß das Metall im flüssigen Zustand zwischen die Berührungsoberflächen der drei Blechteile tritt und ihre Stoßstellen ausfüllt. Dies hat zur Folge, daß ein Klirren der einzelnen Teile gegeneinander vermieden, eine weitere Verfestigung des Gesamtkörpers und eine gute Wärmeableitung bewirkt wird. Gleichzeitig läßt sich durch die Maßnahme aber auch erreichen, daß die gesamten Rippen und Manteloberflächen durch das einen Korrosionsschutz bildende Material überzogen werden.

Der Kläger beehrte im Erteilungsverfahren, an welchem die S [REDACTED]-Sch [REDACTED] werke Aktiengesellschaft als Einsprechende beteiligt war, zunächst nicht nur Schutz für das Eintauchen in die Metallschmelze, sondern auch für das dreiteilige Gehäuse (vgl. hierzu die ursprüngliche Anmeldung und insbesondere die Eingabe des Klägers vom 2. Dezember 1952). Hiergegen erhob das Patentamt durch Zwischenbescheid vom 2. Februar 1953 Bedenken und vertrat unter Hinweis auf die österreichische Patentschrift Nr. 126 779 die Ansicht, ein S hutz sei nicht gewährbar, soweit er lediglich für ein doppelwandiges Gehäuse mit mehrfach



Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach § 87a ff. UrhG geschützt

abgekröpftem Zwischenstück beansprucht werde. Daraufhin erklärte sich der Kläger mit Eingabe vom 31. März 1953 unter Übernahme eines neuen Anspruchs ausdrücklich mit der vom Patentamt "vorgeschlagenen Beschränkung" einverstanden. Anschließend reichte er mit Eingabe vom 4. September 1953 "zur Schaffung klarer Rechtsverhältnisse" eine Ergänzung der Beschreibung ein. Der Kläger hatte ferner mit seiner Eingabe vom 11. August 1952 auch versucht, die Verwendung von härtbarem plastischem Material, wie beispielsweise Tauchlack, anstelle der flüssigen Metalle in das Patent einzubeziehen. Das Patentamt sah jedoch hierin laut seinem Zwischenbescheid vom 11. Oktober 1952 eine unzulässige Erweiterung des Anspruchs, da entsprechende Angaben in den ausgelegten Anmeldungsunterlagen nicht enthalten seien und da der bezeichnete Werkstoff im vorliegenden Falle nicht als technisches Äquivalent von Metallen gelten könne. Der Kläger verzichtete daraufhin durch Eingabe vom 2. Dezember 1952 auf "seine Anmeldungserweiterung". Das Patentamt erteilte alsdann dem Kläger durch Beschluß vom 16. November 1954 das Patent Nr. [REDACTED] mit folgendem Anspruch:

"Doppelwandiges Gehäuse für elektrische Maschinen mit zwischen Innen- und Außenwand eingesetztem, mehrfach abgekröpftem, Kühlrippen bildendem Zwischenstück, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück mit der Innen- und Außenwand durch im flüssigen Zustand zwischen die Berührungsflächen tretendes Metall verbunden ist und die gesamten Rippen- und Manteloberflächen durch das einen Korrosionsschutz bildende Metall überzogen werden."

Nachdem die Beklagte bereits geraume Zeit Motorengehäuse in der bezeichneten Art hergestellt hatte, bestellte ihr der Kläger durch schriftlichen Vertrag am 12. August 1952 eine ausschließliche Lizenz an der seine Erfindung betreffenden Patentanmeldung, welche inzwischen, nämlich am 17. Mai 1951, bekanntgemacht worden war (vgl. § 1 aaO). Gleichzeitig räumte der Kläger der Beklagten die Befugnis zur Vergabe von Unterlizenzen ein (vgl. § 5 aaO). Die Be-

klagte verpflichtete sich, für jeden nach der Erfindung hergestellten und in Verkehr gebrachten Motor eine Lizenzgebühr von 1,5 % des Netto-Fabrikverkaufspreises zu zahlen (vgl. § 2 aaO). Durch eine Zusatzvereinbarung der Parteien vom 15./21. November 1952, welche im Zusammenhang mit einer vom Kläger ausgesprochenen, aber wieder zurückgenommenen Kündigung stand, wurde der Vergütungssatz auf 2,25 % mit der Maßgabe erhöht, daß der niedrigere Satz wieder in Kraft treten solle, sobald der Kläger sein Dienstverhältnis bei der Beklagten beende (vgl. Ziff. 2 dieser Vereinbarung). Die Beklagte behielt sich ferner vor, die Erhöhung des Lizenzsatzes durch Kündigung mit einmonatiger Frist rückgängig zu machen, falls ihre Umsätze fallen würden. Die Parteien bestimmten in dem Vertrag vom 12. August 1952, daß Verbesserungen des Klägers an der Erfindung auf seinen Namen beim Patentamt anzumelden seien und daß durch evtl. Neuerungen und Verbesserungen an den vereinbarten Prozentsätzen weder nach oben noch nach unten etwas geändert werde (vgl. § 6 aaO). Die Beklagte verpflichtete sich ferner, "alles aufzubieten, um möglichst große Umsätze betreffend den Vertragsgegenstand zu erzielen und eine Verkaufsorganisation für die Ware des Vertragsgegenstandes im Werk zu unterhalten, ferner die Qualität der Ware des Vertragsgegenstandes auf seiner bewährten Höhe zu halten" (vgl. § 7 aaO). Die Beklagte übernahm auch die Verpflichtung, an den Kläger eine Mindestlizenz in Höhe der jährlich fälligen Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts abzuführen (vgl. § 8 aaO). Die Parteien vereinbarten schließlich ein beiderseitiges Kündigungsrecht mit zwölfmonatiger Frist. Das Kündigungsrecht des Klägers wurde jedoch davon abhängig gemacht, daß die Beklagte mindestens ein Jahr lang keine erfindungsgemäßen Motoren baute und vertrieb (vgl. § 11 aaO).

Unmittelbar nach Abschluß des Vertrages vom 12. August 1952, nämlich Ende August des genannten Jahres, ordnete der Kläger an, die Gehäuse nicht mehr, wie bisher, in flüssiges

Zink, sondern nach Einbau des bewickelten Ständerpaketes in aushärtbaren Kunststoff (Tränklack) einzutauchen. Die Beklagte behielt diese Herstellungsweise nach dem Ausscheiden des Klägers aus ihrem Betriebe bei. Der Kläger ließ sich bei seiner damaligen Anordnung von der Vorstellung leiten, daß durch die Verwendung des Tränklacks, der zugleich das notwendige Imprägnieren der Wicklung bewirkt, die gleichen Vorteile für das Gehäuse erreicht würden wie bei der Verwendung des flüssigen Metalls, daß darüber hinaus jedoch die Herstellungskosten erheblich vermindert werden könnten, weil die zusätzlichen Aufwendungen für Arbeitskraft, Arbeitsgerät und Material für das Einbringen der Metallschmelze entfielen.

Der Kläger versuchte im übrigen mit seiner Anmeldung vom 27. Dezember 1956 erneut, für den Vorschlag, aushärtbaren Kunststoff als Verbindungs- und Korrosionsschutz für die Motorengehäuse zu benutzen, ein Patent zu erlangen. Das Patentamt wies ihn jedoch im Prüfungsbescheid vom 11. Juli 1957 darauf hin, daß ein derartiger Anspruch nicht gewährt werden könne, weil es technisches Allgemeingut sei, an Stelle des bisher zur Verbindung von metallischen Körpern verwendeten Schweißens und Lötens mit der gleichen Wirkung und dem gleichen Erfolge auch die aushärtbaren Kunstharze zu verwenden. Auf die Anmeldung, welche nach entsprechender Änderung am 6. März 1958 bekanntgemacht worden war, erhielt der Kläger alsdann im Sommer des genannten Jahres das Patent Nr. ■■■■■, dessen einziger Anspruch wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen Gehäuses für elektrische Maschinen mit zwischen Innen- und Außenwand eingesetztem, mehrfach abgekröpftem, Kühlrippen bildendem Zwischenstück, das mit der Innen- und Außenwand durch ein im flüssigen Zustand zwischen die Berührungsflächen tretendes Material verbunden wird, welches auch die gesamten Rippen- und Manteloberflächen als Korrosionsschutzschicht überzieht, dadurch gekennzeichnet, daß gleichzeitig Imprägnieren der Wicklung, Verbindung sowie Korrosionsschutz von Gehäuseteilen und Stator-

paket durch im montierten Zustand vorgenommenes Einbringen des zur Imprägnierung der Wicklung bestimmten Tränkmittels, vorzugsweise im Tauchverfahren und anschließendes Aushärten erfolgt."

Entgegen der im Anstellungsvertrag getroffenen Regelung (vgl. Ziff. 4 Abs. 2) erklärte die Beklagte gegenüber dem Kläger nicht, ob sie die durch das Patent Nr. ■■■■ geschützte Erfindung gegen eine angemessene Vergütung in Anspruch nehme oder dem Kläger zur freien Verfügung überlasse.

Die Beklagte zahlte an den Kläger die in den Verträgen vom 12. August 1952 und 15./21. November 1952 vereinbarten Lizenzgebühren ohne Einwand jahrelang auch dann noch, als bei der Herstellung der Motorengehäuse flüssiges Metall nicht mehr verwendet wurde. So erteilte sie auch für den hier in Betracht zu ziehenden Abrechnungszeitraum vom 1. Januar 1954 bis zum 30. Juni 1957 dem Kläger Gutschriften für Lizenzgebühren für die Benutzung der dem Patent Nr. ■■■■ zugrunde liegende Erfindung im Gesamtbetrag von 86 619,58 DM. Hiervon wurden an den Kläger 46 032,57 DM ausgezahlt. (Unter Einbeziehung dieses Betrages beliefen sich nach den Angaben der Beklagten ihre Lizenzzahlungen für die beiden ihr nach dem Anstellungsvertrag überlassenen Erfindungen des Klägers auf zusammen etwa 75 000 DM). Die Beklagte lehnte es jedoch im Anschluß an die Mahnung des Klägers vom 13. August 1957 endgültig ab, an ihn den nach der Berechnung noch offenstehenden Restbetrag von 40 587,01 DM abzuführen. Sie behielt sich im Gegenteil sogar vor, den nach ihrer Ansicht ohne Rechtsgrundlage geleisteten Betrag von 46 032,57 DM zurückzufordern. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen, welche zwischen den Parteien wegen der Lizenzfrage entstanden waren, schied der Kläger schließlich aus den Diensten der Beklagten aus.

Mit seiner Klage hat der Kläger geltend gemacht, die Beklagte sei zu den vereinbarten Leistungen verpflichtet, weil sie trotz der Umstellung des Herstellungsverfahrens das Vertragspatent benutzt habe und auch weiterhin benutze; das Eintauchen der Motorengehäuse in aushärtbaren Kunststoff sei, wie auch das Patentamt in dem Erteilungsverfahren betreffend das jüngere Patent Nr. ■■■■ angenommen habe, äquivalent zum Eintauchen in flüssiges Metall. Sollte die Beklagte jedoch nicht mehr nach dem Vertragspatent arbeiten, dann verstoße sie in grober Weise gegen die vertragliche Auswertungspflicht.

Der Kläger hat beantragt,

die Beklagte zur Zahlung von 40 587,01 DM
nebst Verzugszinsen und zur Rechnungslegung
über Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer
Motoren seit dem 30. Juni 1957 zu verurteilen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen: Sie habe die Auswirkung der von dem Kläger angeordneten Umstellung des Herstellungsverfahrens auf den Lizenzvertrag zunächst nicht erkannt. Sobald sie jedoch erkannt habe, daß die Verwendung des aushärtbaren Kunststoffes anstelle des flüssigen Metalls nicht unter das Vertragspatent falle, habe sie die Zahlungen an den Kläger sofort eingestellt. Für die Lehre des Vertragspatents sei die Verwendung von Metall wesentlich, da es dem Kläger erfindungsgemäß auf eine gute Wärmeleitung angekommen sei, um dadurch die Lebensdauer des gefährdeten Teils einer elektrischen Maschine, nämlich der Isolation, zu erhöhen. Demgegenüber wirke Kunststoff eher wärmeisolierend. So sei es auch verständlich, daß der Kläger im Erteilungsverfahren ausdrücklich darauf verzichtet habe, die Verwendung von aushärtbarem Kunststoff in den Schutzbereich einzubeziehen.

Jedenfalls stehe ihr ein Vorbenutzungsrecht zu, da sie bereits seit 30 Jahren Elektromotorengehäuse mit eingebautem Ständerpaket in Tränklack eintauche.

Das Landgericht hat die Klage kostenfällig mit der Begründung abgewiesen, daß die Beklagte seit der Umstellung des Herstellungsverfahrens von dem Patent Nr. [REDACTED] [REDACTED] keinen Gebrauch mehr mache, da die Verwendung von Kunststoff nicht als äquivalentes Mittel gegenüber der Benutzung von flüssigem Metall angesehen werden könne. Im übrigen scheide auch eine Vertragsverletzung der Beklagten aus, weil der Kläger selbst die Umstellung eingeführt habe.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger Berufung eingelegt, mit welcher er seine ursprünglichen Klageanträge mit der Maßgabe weiterverfolgt hat, daß der Rechnungslegungsantrag auf die Zeit ab 1. April 1959 beschränkt bleibt. Für die vorausgegangene Zeit hat der Kläger diesen Antrag in der Hauptsache für erledigt erklärt, weil die Beklagte inzwischen für die Zeit vom 30. Juni 1957 bis zum 31. März 1959 Rechnung gelegt hat.

Der Kläger hat die Klageansprüche in erster Linie wieder darauf gestützt, daß die Beklagte das Vertragspatent trotz der Änderung des Herstellungsverfahrens benutze. Im einzelnen hat der Kläger hierzu vorgetragen: Das Landgericht habe den Schutzzumfang des Vertragspatents zu eng gefaßt. Neu und vorteilhaft sei schon die Herstellung von Motorengehäusen aus dünnwandigen Blechen, die ohne vorausgehende spanabhebende Bearbeitung zusammengepreßt würden. Insoweit benutze die Beklagte die Neuerung auf jeden Fall. Hierfür werde zwar kein selbständiger Schutz beansprucht, wohl aber für die Kombination dieser Lehre mit der Anweisung, das Blechgehäuse in eine erstarrende Flüssigkeit zu tauchen. Durch das Eintauchen in härtbaren Kunststoff statt in flüssiges Metall würden sämtliche weiteren erfindungsgemäßen Vorteile errei-

Denn unzweifelhaft würden die Gehäuseteile auch durch den Kunststoff fester miteinander verbunden, wodurch das sog. Klirren vermindert werde. Der genannte Werkstoff bewirke auch einen Korrosionsschutz. Darüber hinaus bleibe die Wärmeableitung, welche bereits durch die direkte Kontaktverbindung zwischen den zusammengepreßten Teilen sichergestellt sei, bei der Inbetriebnahme der Motoren zumindest aufrechterhalten, während sie sich bei ungetauchten Gehäusen infolge Korrosion im Laufe der Zeit erheblich verschlechtere. Es werde sogar die Wärmeableitung zwischen den einzelnen Gehäuseteilen verbessert, da der in die Spalten zwischen diesen Teilen eindringende Kunststoff die Wärme zehnmal besser weiterleite als Luft. Dabei sei zu berücksichtigen, daß der Ersatz von Metall durch Kunststoff zum Wissen des Durchschnittsfachmannes gehöre. Jedenfalls mache die Beklagte in verschlechterter Form von der Lehre des Vertragspatents Gebrauch, wobei sie allerdings - wie insoweit zwischen den Parteien unstreitig sei - in erheblichem Umfange Kosten spare und dadurch einen zusätzlichen Vorteil erziele. Gleichzeitig benutze die Beklagte den unmittelbaren Gegenstand des jüngeren Patents Nr. ■■■■■, wofür jedoch nach dem Vertrag vom 12. August 1952 keine besondere Lizenzgebühr gefordert werden könne.

In zweiter Linie hat der Kläger in der Berufungsinstanz sein Klagebegehren aus § 6 des genannten Vertrages hergeleitet, wonach die Lizenzpflicht der Beklagten unverändert fortbestehen soll, wenn an die Stelle des Vertragspatents Neuerungen oder Verbesserungen treten. Der Kläger hat hierzu die Ansicht vertreten, die von ihm eingeführte Lacktränkung stelle eine derartige Neuerung dar, die vom Vertragspatent abhängig sei und durch das Patent Nr. ■■■■■ zusätzlich geschützt werde. In diesem Zusammenhang hat der Kläger noch darauf hingewiesen, daß es der Beklagten bei Vertragsschluß vor allem darauf angekommen sei, billige Motoren auf den Markt bringen zu können.

Im Rahmen seines Berufungsvorbringens hat der Kläger ferner ausgeführt: Falls das Gericht die Meinung vertreten sollte, die Beklagte benutze weder das Vertragspatent noch an dessen Stelle eine Neuerung im Sinne des Lizenzvertrages vom 12. August 1952 (vgl. § 6), dann dürfe nicht außer acht bleiben, daß er seine vertraglichen Pflichten voll erfüllt und daher einen Anspruch auf die vereinbarte Gegenleistung oder auch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung habe. Die Beklagte habe sich bisher einerseits davor gehütet, den Vertrag zu kündigen, sie lehne andererseits aber auch die ausdrücklich vereinbarte Auswertung der Erfindung ab, obwohl sich nach ihrer eigenen Behauptung die Lebensdauer der Ständerpakete beim Eintauchen der Motorengehäuse in flüssiges Metall infolge der besseren Wärmeableitung mehr als verdoppeln ließe. Demgegenüber könne sich die Beklagte nicht auf sein Einverständnis zu der Umstellung der Herstellungsweise berufen, da er das Tränken in Kunststoff lediglich als Weiterentwicklung seiner Stammerfindung unter der Voraussetzung empfohlen habe, daß die vereinbarte Lizenz weitergezahlt werde. Hiervon sei die Beklagte zunächst auch selbst ausgegangen. Nur so sei es erklärlich, daß die Beklagte nach der Umstellung des Verfahrens, nämlich in dem Zusatzvertrag vom 15./21. November 1952, einer Erhöhung des Lizenzsatzes zugestimmt und auf dieser Grundlage noch jahrelang Lizenzgebühren abgerechnet habe. Durch dieses Verhalten habe die Beklagte ihre Verpflichtungen bestätigt. Im übrigen habe die Beklagte im Anschluß an die Änderung des Herstellungsverfahrens ihre Umsätze noch erheblich erhöhen können, wie die von ihr selbst angegebenen Umsatzzahlen (1951: 410 000.-DM; 1952: 450 000.- DM; 1953: 640 000.- DM; 1954: 600 000.-DM; 1955: 1110 000.- DM) bewiesen. Um so unverständlicher sei es, daß die Beklagte nunmehr ihm als dem Urheber dieser Umsatzsteigerung das vereinbarte bescheidene Entgelt verweigere.

Hilfsweise hat der Kläger das Klagebegehren auch darauf gestützt, daß die Beklagte das jüngere Patent Nr. ■■■ stillschweigend in Anspruch genommen habe und daher auf Grund des Anstellungsvertrages (vgl. Ziff. 4 Abs. 2) eine angemessene Vergütung schulde.

Der Kläger hat ferner geltend gemacht, daß die Beklagte nach dem Lizenzvertrag vom 12. August 1952 (vgl. § 8) in jedem Falle verpflichtet sei, die inzwischen aufgelaufenen Patentgebühren in Höhe von 2 112,- DM als Mindestlizenz zu zahlen.

Schließlich hat der Kläger die Klageanträge vorsorglich auch noch auf eine rechtswidrige Verletzung des Patents Nr. ■■■ gestützt.

Die Beklagte hat zur Begründung ihres Antrags, die Berufung des Klägers zurückzuweisen, in Ergänzung ihrer erstinstanzlichen Ausführungen u.a. vorgetragen:

Sie presse bei ihren Erzeugnissen die drei Blechteile unter so erheblichem Druck ineinander, daß ohne zusätzliche Mittel eine genügend feste Verbindung erzielt und ein Klirren vermieden werde. Anschließend sei entgegen der Lehre des Vertragspatents noch eine Räumbehandlung erforderlich. Durch eine derartige Herstellung von Motorgehäusen aus drei Blechteilen werde das Vertragspatent schon deshalb nicht benutzt, weil dreiteilige Blechgehäuse bereits in vorveröffentlichten Druckschriften (österreichische Patentschrift Nr. 126 779 und deutsche Patentschriften Nr. 720 551 und Nr. 516 474) beschrieben seien und seit langem von verschiedenen Firmen hergestellt würden.

Sie tauche die Gehäuse mit den eingebauten Ständerpaketen nur deswegen in den Tränklack ein, weil die Wicklungen iso-

liert werden müßten. Auch insoweit werde das Vertragspatent nicht benutzt, da für dieses die Verwendung von Metall charakteristisch sei, das Wärme mehr als fünfhundertmal besser als Kunststoff ableite. Sie schaffe bei ihren Konstruktionen den erforderlichen Wärmeausgleich durch den Einbau stärkerer Entlüfter. Im übrigen habe sie selbst ebenso wie eine Reihe anderer Firmen bereits seit langer Zeit Motorgehäuse, die allerdings aus einstückigem Guß bestanden hätten, nach Einbau der Ständerpakete als Ganzes in Kunststoff getränkt. Darüber hinaus seien in ihrer Reparaturabteilung schon vor Dienstantritt des Klägers drei- und mehrteilige Gehäuse nach dem Neuwickeln der Statoren in Lack getränkt worden. Das gleiche Verfahren sei auch von anderen Firmen angewandt worden. Bei der von dem Kläger angeordneten Umstellung sei man also lediglich zu dem früheren Verfahren zurückgekehrt unter Fortlassung des überflüssigen Tauchens in eine Metallschmelze.

Bei dieser Sachlage könne auch nicht von der Benutzung einer Verbesserung oder Neuerung im Sinne des Lizenzvertrages vom 12. August 1952 (vgl. § 6) gesprochen werden.

Das jüngere Patent Nr. 1 025 500 sei gegenüber dem erwähnten Stand der Technik nicht schutzfähig und durch ihre Auslieferungen offenkundig vorbenutzt worden. Zumindest stehe ihr ein persönliches Vorbenutzungsrecht zu. Daher sei sie auch nicht daran interessiert, das Recht auf Grund des Anstellungsvertrages (vgl. Ziff. 4 Abs. 2) in Anspruch zu nehmen.

Schadensersatzansprüche des Klägers schieden schon deshalb aus, weil er selbst die Umstellung angeordnet habe. Da bei habe er ihre kaufmännischen Betriebsleiter zunächst pflichtwidrig in den Glauben versetzt, auch das Eintauchen der Gehäuse in Kunststoff falle unter das Vertragspatent.

So habe der Kläger ihr auch den Zwischenbescheid des Patentamts vom 11. Oktober 1952 verschwiegen, in welchem die Einbeziehung von Lack als eine unzulässige Erweiterung des Erfindungsgegenstandes bezeichnet werde. Unter diesen Umständen sei die Annahme nicht gerechtfertigt, sie sei stillschweigend damit einverstanden gewesen, daß ihre Lizenzpflicht fortbestehe. Wenn der Kläger sich nunmehr auf ihre Auswertungspflicht berufe, handele er arglistig.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens der Professoren Dr.-Ing. J. [REDACTED] und Dr.-Ing. habil. Ma. [REDACTED] der Berufung des Klägers zum Teil stattgegeben und unter teilweiser Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung die Beklagte verurteilt,

- 1.) an den Kläger 27 058,- DM nebst 4 % Zinsen seit dem 15. August 1957 zu zahlen;
- 2.) dem Kläger unter Überreichung eines nach Kalendervierteljahren aufgeschlüsselten Verzeichnisses Rechnung darüber zu legen, wie viele Elektromotoren sie seit dem 1. April 1959 hergestellt und vertrieben hat, deren dreiteiliges Statorgehäuse aus einem inneren und einem äußeren hohlzylindrischen Mantel sowie einem dazwischen angeordneten, mehrfach abgekröpften, Kühlrippen bildenden Zwischenstück - alle Teile vorzugsweise aus Eisen- oder Stahlblech - besteht und deren Hohlräume, die zwischen den durch Ineinanderpressen der vorgenannten drei Teile hergestellten Berührungsflächen entstehen, durch Eintauchen in flüssigen und erhärtbaren Kunststoff gefüllt sind, so daß dadurch die drei genannten Teile miteinander verbunden sowie mit dem einen Korrosionsschutz bildenden Kunststoff überzogen sind.

Von den Kosten des Rechtsstreits hat das Oberlandesgericht der Beklagten 4/5 und dem Kläger 1/5 auferlegt.

Nach Erlaß dieses Urteils hat die Beklagte den Lizenzvertrag gekündigt.

Mit ihrer Revision beantragt die Beklagte, das Urteil des Oberlandesgerichts aufzuheben, die Berufung des Klägers

zurückzuweisen und damit die landgerichtliche Entscheidung wiederherzustellen, durch welche die Klage in vollem Umfange abgewiesen worden ist. Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Das Berufungsgericht vertritt in Übereinstimmung mit dem Landgericht die Ansicht, daß der Zahlungsanspruch des Klägers, soweit er als vertraglicher Erfüllungsanspruch auf § 2 des Lizenzvertrages vom 12. August 1952 i.V. m. Ziff. 2 der Zusatzvereinbarung vom 15./21. November 1952 gestützt wurde, ebenso unbegründet sei wie der hieraus abgeleitete Anspruch auf Rechnungslegung, da die Beklagte die Lehre des Vertragspatents Nr. 929 676 seit der Umstellung auf Tränklau (Ende August 1952) nicht mehr benutze.

Bei der Bestimmung des Schutzzumfangs des Vertragspatents geht das Berufungsgericht angesichts der im Erteilungsverfahren vorgenommenen Beschränkung davon aus, daß am Anmeldetag (14. Juni 1950) doppelwandige Gehäuse, bei denen ein zwischen Innen- und Außenmantel eingesetztes, mehrfach abgekröpftes Zwischenstück Kühlrippen bzw. Kühlkanäle bildet, zum Stand der Technik gehörten. Es sieht alsdann die Aufgabe, welche sich der Kläger für seine Erfindung gestellt hat, darin, auf einfache Weise ein aus den genannten drei Teilen bestehendes Gehäuse für Elektromotoren zu schaffen, das einerseits einen geringen Aufwand für Material und spanabhebende Bearbeitung erfordert und andererseits große Festigkeit und Vermeidung von Klirren der einzelnen Teile gegeneinander, gute Wärmeableitung und Oberflächenschutz gegen Korrosion und Rosten aufweist. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe - so führt das Berufungsgericht fort - dadurch gelöst, daß das druckschlüssig ineinander gepreßte dreiteilige Gehäuse in flüssi-

Metall getaucht wird, das zwischen die Berührungsstellen der Teile tritt, die Stoßstellen ausfüllt und die gesamte Oberfläche mit einer Schutzschicht überzieht.

Das Berufungsgericht stellt alsdann fest, daß die Beklagte von dem unmittelbaren Gegenstand der Erfindung keinen Gebrauch mache, da ihre Motoren seit der Umstellung nicht in flüssiges Metall, sondern in härtbaren Kunststoff getaucht würden.

Anschließend gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß das Tauchen in Kunststoff auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz oder eines allgemeinen Erfindungsgedankens in den Schutzbereich des Vertragspatents falle.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann die Verwendung von Lack an Stelle von Metall nicht als glattes, d.h. dem Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung zur Verfügung stehendes Äquivalent gewertet werden. In diesem Zusammenhang wird in dem angefochtenen Urteil u.a. ausgeführt: Es sei mit den gerichtlichen Sachverständigen zwar anzunehmen, daß durch die Verwendung von Kunststoff hinsichtlich der Verfestigung des Gehäuses, der Verhinderung eines Klirrens und des Korrosionsschutzes die gleichen Wirkungen erzielt werden könnten wie durch die Verwendung von flüssigem Metall. Das gelte aber nicht hinsichtlich der Wärmeableitung. Die Lösung dieses Problems spiele aber im Klagepatent nach den Darlegungen der gerichtlichen Sachverständigen, denen insoweit gefolgt werden könne, wenn nicht die bestimmende, so doch eine ganz wesentliche Rolle. Durch die im Klagepatent vorgesehene Verwendung von Metall werde die Wärmeableitung derart verbessert, daß sich die Lebensdauer des gefährdeten Ständerpaketes mehr als verdoppele. Demgegenüber bedeute für die Lösung des genannten Problems die Verwendung von Kunststoff wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit einen Rückschritt. Durch das Tauchen in Lack werde nämlich die Wärmeabgabe gegenüber ungetauchten Ge-

häuser nach den - auf Versuchen beruhenden - Feststellungen der Sachverständigen noch wesentlich verschlechtert; denn wenn auch durch die etwas bessere Wärmeleitfähigkeit von Lack gegenüber Luft der Wärmekontakt zwischen den Blechteilen geringfügig verbessert werde, so wirke doch andererseits der Lacküberzug wie eine Isolierschicht, welche die Wärmeabgabe an die Außenluft ganz erheblich herabsetze. Im übrigen sei die Beklagte nach ihren Angaben bestrebt, den aufgezeigten Rückschritt durch Verstärkung des Luftgebläse auszugleichen.

Eine Erstreckung des Schutzes unter dem Gesichtspunkt nicht glatter Äquivalente - das sind solche gleichwertigen Arbeitsmittel, die nicht ohne nähere Überlegung, aber ohne erfinderisches Bemühen zur Lösung der besonderen Aufgabe zur Verfügung stehen - oder unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen Erfindungsgedankens scheitert nach Ansicht des Berufungsgerichts an der fehlenden Offenbarung. Zur Begründung führt das Berufungsgericht hierzu im einzelnen aus: Wenn ein Fachmann durch sein Fachwissen davon abgelenkt werde, zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe einen Ersatzweg zu beschreiten, dann könne dieser nicht mehr als offenbart angesehen werden. Dies sei hier der Fall. Denn angesichts der Bedeutung des Problems der Wärmeableitung werde der Durchschnittsfachmann davon abgehalten, an Stelle des gut wärmeleitenden Metalls einen schlecht wärmeleitenden Kunststoff zu verwenden, selbst wenn dieser die übrigen Vorteile zu erreichen helfe. Diesem Ergebnis stehe nicht entgegen, daß das Patentamt bezüglich des jüngeren Patents Nr. ■■■■■ eine Äquivalenz zwischen Metall und Kunststoff bejaht habe. Bei diesem Patent sei nämlich die Aufgabe der Wärmeleitung nicht von erfindungswesentlicher Bedeutung.

2. Im Verlaufe seiner weiteren Erörterungen hat das Berufungsgericht die Frage untersucht, ob sich die Lizenzforderung des Klägers als vertraglicher Erfüllungsanspruch aus der

9

gelung in § 6 des Vertrages vom 12. August 1952 ergebe, wonach die vereinbarten Lizenzsätze unverändert bleiben, wenn an Stelle des Vertragspatents Neuerungen und Verbesserungen verwendet werden. Das Berufungsgericht hat die Frage verneint. Es geht zwar davon aus, daß unter die Regelung nicht nur technische Verbesserungen, etwa in Gestalt abhängiger Fortentwicklungen, sondern auch solche Fortentwicklungen fallen, die zwar vom Vertragspatent patentrechtlich unabhängig sind, aber wirtschaftlich an dessen Stelle treten. Das Berufungsgericht nimmt aber in Ermangelung gegenteiliger Anhaltspunkte an, daß die Lizenzpflicht der Beklagten sich nur auf schutzrechtsfähige Neuerungen beziehe. Diese Voraussetzung hält das Berufungsgericht nicht für gegeben. Der Kläger habe zwar - so erwägt das Berufungsgericht - für das abgewandelte Verfahren inzwischen das Patent Nr. ■■■■■■■■ erwirkt. Dieses Patent sei aber nicht rechtsbeständig. Seiner Schutzfähigkeit stehe vielmehr entgegen, daß die Beklagte den dem Patent zugrunde liegenden Erfindungsgedanken nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme - wie in dem angefochtenen Urteil eingehend auseinandergesetzt wird - jahrelang vor der Anmeldung des Klägers im Dezember 1956 offenkundig vorbenutzt habe.

3. Der Zahlungsanspruch des Klägers kann nach Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht ganz oder teilweise darauf gestützt werden, daß die Beklagte die Lehre des jüngeren Patents Nr. ■■■■■■■■ benutzt. Ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung gemäß Ziffer 4 Abs.2 des Anstellungsvertrages vom 15. März 1950 scheide - so meint das Berufungsgericht - bereits deswegen aus, weil sich nicht feststellen lasse, daß die Beklagte die Erfindung rechtswirksam in Anspruch genommen habe. Entgegen der Annahme des Klägers könne eine Inanspruchnahme angesichts der weitreichenden Folgen (Übergang des Patents auf die

Beklagte) jedenfalls nicht allein darin gesehen werden, daß die Beklagte das Patent benutze. Ein Schadensersatzanspruch wegen rechtswidriger Benutzung des Patents komme selbst dann nicht in Betracht, wenn das Patent entgegen den Erörterungen zu Ziff. 2 schutzfähig sein sollte. Der Beklagten stehe nämlich infolge langjähriger Benutzung vor Anmeldung des Patents zumindest ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG zu. Die Beklagte handle im übrigen nicht unbillig, wenn sie sich auf ihr redlich erworbenes Vorbenutzungsrecht berufe. Es dürfe in diesem Zusammenhang nicht außer acht bleiben, daß der Kläger im Rahmen des Anstellungsvertrages verpflichtet gewesen sei, die Fertigung zu reorganisieren und die technische Entwicklung auf den modernsten Stand zu bringen (vgl. Ziff. 2 aaO), und daß er - letztlich in Erfüllung dieser Verpflichtung - die strittige Neuerung bei der Beklagten eingeführt habe.

4. Das Berufungsgericht hat schließlich ebenso wie das Landgericht auch die Frage verneint, ob die Klageforderung etwa als Anspruch wegen schuldhafter Verletzung des Lizenzvertrages begründet sei, weil die Beklagte das Patent Nr. 926 676 entgegen der in Ziff. 7 des Vertrages übernommenen Verpflichtung nicht benutzt habe. Das Berufungsgericht tritt insoweit dem Standpunkt des Landgerichts bei, daß von einem Verschulden der Beklagten nicht die Rede sein könne, weil unstreitig der Kläger selbst die Verwendung von Kunststoff an Stelle des Metalls veranlaßt habe.

II. Zu Beginn seiner weiteren Darlegungen stellt das Berufungsgericht fest, daß der Kläger infolge der Umstellung auf ein nicht mehr unter das Vertragspatent fallendes Herstellungsverfahren nicht sämtliche vertraglichen Ansprüche verloren habe. Das Berufungsgericht gelangt alsdann zu dem Ergebnis, daß der Vergütungsanspruch des Klägers aus folgenden Erwägungen jedenfalls zum Teil begründet sei:

Der Kläger mache mit Recht geltend, daß der Lizenzvertrag wirksam abgeschlossen sei, daß die Beklagte in § 7 des Vertrages ganz betont eine Auswertungspflicht übernommen habe, daß er seinerseits den Vertrag vollständig erfüllt habe, indem er der Beklagten eine ausschließliche Lizenz an einem Patent bestellt habe, nach dessen Lehre die Lebensdauer von Motoren verdoppelt werden könne, und daß die Beklagte den Vertrag bisher nicht gekündigt habe, obwohl sie hierzu gemäß § 11 bevorzugt berechtigt gewesen sei. Ferner müsse berücksichtigt werden, daß der Kläger mit der von ihm veranlaßten Umstellung auf Kunststoff nicht etwa auf eine vertragliche Gegenleistung verzichtet habe, ebenso wie umgekehrt die zeitweilige Fortzahlung der vereinbarten Vergütung nach durchgeführter Umstellung in Verbindung mit der Vertragsänderung vom November 1952 nicht als Anerkenntnis der Beklagten gewertet werden könne. Denn der Kläger habe stets daran festgehalten, daß das neue Verfahren ebenfalls unter das Vertragspatent falle. Unstreitig sei auch die Beklagte in den ersten Jahren dieser Meinung gewesen. Der Übergang von Metall auf Kunststoff sei sonach in der übereinstimmenden Annahme der Parteien erfolgt, daß die Umstellung des Herstellungsverfahrens den Lizenzanspruch des Klägers nicht berühre. Da sich diese Annahme als unzutreffend herausgestellt habe, könne die Umstellung nicht einseitig zu Lasten des Klägers gehen, der seinerseits den ungekündigten Lizenzvertrag vollständig erfüllt habe. Andererseits sei es aber auch nicht gerechtfertigt, dem Kläger den vollen Lizenzsatz von 2,25 % zuzubilligen, da sich die Beklagte ausdrücklich nur verpflichtet habe, den genannten Satz für jeden nach dem Vertragspatent hergestellten und vertriebenen Motor zu zahlen. Die Lizenz sei vielmehr so zu bemessen, wie die Parteien sie als Gegenleistung für die Benutzung des Patents einschließlich der Berechtigung zur Vergabe von Unterlizenzen vereinbart haben würden, wenn sie gewußt hätten, daß das Tränken mit Lack nicht mehr unter das Patent Nr. [REDACTED] [REDACTED] falle. Da die Parteien zu diesem Gesichtspunkt trotz eines entsprechen-

den Hinweises in dem Beschluß vom 9. November 1962 nichts vorgetragen hätten, habe das Gericht von sich aus unter Berücksichtigung der näheren Umstände gemäß § 242 BGB eine Regelung zu treffen.

Dem Klagebegehren stünde allenfalls dann der Einwand der Arglist entgegen, wenn der Kläger der Beklagten den in Erteilungsverfahren ergangenen Zwischenbescheid des Patentamts vom 11. Oktober 1952, wonach die Einbeziehung von Lack eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung darstelle, schuldhaft verschwiegen hätte und wenn sich außerdem feststellen ließe, daß die Beklagte bei Kenntnis des Bescheides den Lizenzvertrag alsbald gekündigt haben würde. Diese Voraussetzungen seien jedoch nicht erfüllt. Dem Kläger könne aus seinem Verschweigen kein Vorwurf gemacht werden, weil das Patentamt lediglich aus förmlichen Gründen eine Erweiterung des Patentanspruchs abgelehnt habe. Der Kläger habe daher nach wie vor der Überzeugung sein können, daß das Tränken mit Lack auch ohne die Erweiterung unter den Schutzzumfang des Patents falle. Überdies könne nicht festgestellt werden, daß die Beklagte bei Kenntnis des Zwischenbescheides den Vertrag gekündigt hätte; denn sie habe trotz der später gewonnenen Einsicht bisher keine Kündigung ausgesprochen. Unter diesen Umständen könne lediglich angenommen werden, daß die Parteien über eine Ermäßigung des Lizenzsatzes verhandelt hätten. Im übrigen wäre es nicht nur Sache des Klägers, sondern mindestens ebenso Sache der Beklagten gewesen, bei dem Übergang zur Lacktränkung die Rechtslage alsbald zu klären. Da dies unterblieben sei, müsse eine Regelung nunmehr nachgeholt werden.

Bei dieser Regelung sei vornehmlich zu beachten, daß der Lizenzsatz nach der Zusatzvereinbarung vom 15./21. November 1952 (vgl. Ziff. 2) für die Dauer der Anstellung

des Klägers einen Zuschlag von 0,75 % umfaßt habe. Nach der Behauptung des Klägers, welche die Wahrscheinlichkeit für sich habe, sei ihm dieser Zuschlag von der Beklagten, die hierfür trotz Hinweises in dem bereits erwähnten Beschluß vom 9. November 1962 keine andere überzeugende Begründung gegeben habe, an Stelle einer zunächst vorgesehenen Umsatzbeteiligung zugebilligt worden. Bei dieser Sachlage erscheine es unter Berücksichtigung von Treu und Glauben gerechtfertigt, dem Kläger für die Zeit bis zu seinem Ausscheiden einen Vergütungssatz von 0,75 % vorab zuzuerkennen.

Schwieriger sei die Feststellung, welcher Lizenzsatz in übrigen als Gegenleistung der Beklagten angemessen sei. Die Interessen der Parteien seien naturgemäß entgegengesetzt gewesen. Der Kläger habe einen - allerdings kündbaren - Lizenzvertrag über ein Patent von einigem Wert in der Hand gehabt und sei auch im Falle der Nichtbenutzung an einer möglichst hohen Vergütung interessiert gewesen, da ihn die vertragliche Bindung an einer anderweitigen Verwertung gehindert habe und die Beklagte mit dem Patent habe immerhin versuchen können, Dritte vom Nachbau erfindungsgemäßer Motoren abzuhalten, oder aber Unterlizenzen zu vergeben. Die Beklagte sei umgekehrt auf die Zahlung einer möglichst niedrigen Vergütung bedacht gewesen, nachdem es ihr mit Hilfe des Klägers gelungen sei, an Stelle der früher von ihr hergestellten Gußgehäuse einen einfachen und billigen Motor zu entwickeln, der zwar zum freien Stand der Technik gehört habe, was jedoch nicht klar zutage getreten sei. In Ermangelung sonstiger brauchbarer Anhaltspunkte sei es angebracht, den nach Abzug der erwähnten 0,75 % verbleibenden, ursprünglich vereinbarten Lizenzsatz von 1,5 % zu halbieren und auf diese Weise die Folgen der Umstellung auf beide Seiten zu verteilen. Dabei gehe der Senat davon aus, daß die in der Vergangenheit bereits geleisteten, auf der Basis von

2,25 % abgerechneten Zahlungen als erledigt zu gelten hätten. Dies würde auch deshalb Treu und Glauben entsprechen, weil die Beklagte die Lizenzzahlungen an den Kläger nach der Lebenserfahrung in ihren Preisen einkalkuliert und zudem ihren Umsatz ständig ausgeweitet habe, ohne daß ihre Mitbewerber entsprechende Motoren auf den Markt gebracht hätten. Insgesamt errechne sich demnach für die Dauer des Anstellungsverhältnisses ein Lizenzsatz von 1,5 % aus dem Umsatz derjenigen Motoren, welche an die Stelle der metallgetauchten Motoren getreten seien, und für die Zeit nach dem Ausscheiden des Klägers ein Satz von 0,75 %. Da die auf der Basis von 2,25 % berechnete Klageforderung von 40 587,01 DM unstreitig auf einen Zeitraum vor dem Ausscheiden des Klägers entfalle, schulde die Beklagte hiervon bei Zugrundelegung eines Satzes von 1,5 % den zuerkannten Betrag von 27 058,- DM. In dieser Höhe sei somit der Zahlungsanspruch des Klägers begründet, während sich der weitergehende Anspruch als unbegründet erweise.

III. Die Revision wendet sich mit zahlreichen Sach- und Verfahrensrügen gegen die vorstehend wiedergegebenen Ausführungen des Berufungsgerichts durch welche die Beklagte beschwert wird. Dem Rechtsmittel bleibt jedoch der Erfolg versagt.

1. Die Revision weist zunächst darauf hin, daß nach der von Rasch, Der Lizenzvertrag in rechtsvergleichender Darstellung, 1973, S. 17 f und von Tetzner, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 9 PatG Anm. 27 vertretenen Auffassung ein Lizenzvertrag auf eine von Anfang an unmögliche Leistung gerichtet und infolgedessen nach § 306 BGB nichtig sei, wenn sich nachträglich herausstelle, daß das Patent nicht den von den Vertragsschließenden angenommenen Schutzzumfang habe und daß daher die Fabrikation welche der Lizenznehmer betreibe, gar keinen Patentschutz genieße. Aus dieser Auffassung, die im übrigen von der herrsch

den Meinung nicht geteilt wird (vgl. hierzu Reimer, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 9 PatG Anm. 29 mit Nachweisen), kann die Revision ebensowenig etwas für die Beklagte herleiten wie aus der von ihr ebenfalls berufenen, aaO. dargestellten Ansicht von Reimer, wonach der Lizenznehmer das Recht habe, bereits gezahlte Beträge ganz oder zum Teil zurückzufordern, demnach auch nicht gezahlte Beträge zu verweigern, wenn das Patent eine tatsächliche Vorzugsstellung nicht gewähre. Die Revision übersieht, daß hier ein derartiger Fall nicht vorliegt. Die von den Parteien bei Vertragsschluß beabsichtigte und zunächst auch durchgeführte Herstellungsweise (Metalltränkung) fiel durchaus in den Schutzbereich des Patents Nr. [REDACTED], an welchem der Kläger der Beklagten eine ausschließliche Lizenz bestellt hat. Aus diesem Schutzbereich ist die Beklagte nach den rechtlich unangreifbaren Feststellungen des Berufungsgerichts erst nachträglich dadurch herausgeraten, daß sie seit Ende August 1952 die Motorengehäuse nicht mehr in flüssiges Metall (Zink), sondern nach dem Einbau der bewickelten Ständerpakete in aushärtbaren Kunststoff (Tränklack) eingetaucht hat. Die Beklagte hätte jedenfalls während der Dauer des Lizenzvertrages, den sie erst nach Erlaß des Berufungsurteils vom 8. März 1963 gekündigt hat, die in den Schutzbereich des Vertragspatents fallende Fabrikation metallgetränkter Motoren zu jeder Zeit wieder aufnehmen können. Ob die Beklagte im übrigen bei der Umstellung auf das bei ihr seit Jahrzehnten übliche Herstellungsverfahren zurückgegriffen hat, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe es unter Verletzung des § 286 ZPO versäumt, sich mit diesem Gesichtspunkt auseinanderzusetzen, stößt daher ins Leere.

2. Da sonach der Lizenzvertrag vom 12. August 1952 und die Zusatzvereinbarung vom 15./21. November 1952 rechts- wirksam zustandegekommen sind, hat das Berufungsgericht entgegen der Auffassung der Revision zu Recht versucht, im Rahmen

des § 242 BGB eine Anpassung der vertraglichen Verpflichtung der Beklagten vorzunehmen, die notwendig geworden ist, weil die Beklagte einerseits auf Veranlassung des Klägers seit Ende August 1952 ein Herstellungsverfahren angewendet hat, das nicht mehr unter das lizenzierte Patent fällt, und daß sie andererseits jahrelang von der Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, das Vertragsverhältnis zu kündigen (vgl. hierzu § 11 des Vertrages vom 12. August 1952) und dadurch das noch bis zum 14. Juni 1968 laufende Patent dem Kläger zur anderweiten Verwertung freizugeben.

Soweit die Revision darauf abhebt, daß nach jeder kaufmännischen Erfahrung niemals eine Lizenzvereinbarung für lackgetränkte Gehäuse zwischen den Parteien getroffen worden wäre, wenn sie den wirklichen Schutzzumfang des Vertragspatents gekannt hätten, läßt sie - wie auch die Revisionserwiderung betont - die nachstehende, allein maßgebende Überlegung außer acht:

Bei der Umstellung des Herstellungsverfahrens (Ende August 1952) stimmten beide Parteien unstreitig in der Auffassung überein, daß auch die lackgetränkten Motorengehäuse unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz von dem Schutzbereich des Vertragspatents erfaßt würden. Diese Annahme hat sich, wie in dem angefochtenen Urteil verbindlich festgestellt wird (vgl. oben zu I 1), als unzutreffend erwiesen. Angesichts dieser Feststellung hatte das Berufungsgericht ausschließlich darüber zu entscheiden, wie die irrtümliche Einigung der Parteien über die Anwendung der Lizenzvereinbarungen auf lackgetränkte Motorengehäuse rechtlich zu werten ist. In diesem Zusammenhang tritt, wie das Berufungsgericht richtig erkannt, in dem angefochtenen Urteil aber nicht deutlich geherausgestellt hat, die Frage auf, wie die Parteien anläßlich der Änderung des Herstellungsverfahrens ihr Vertragsverhältnis geregelt hätten, wenn ihnen seinerzeit bewußt gewesen wäre, daß die Lacktränkung nicht unter das Vertragspatent

falle. Es geht also nicht, wie die Revision meint, um die Frage, ob die Beklagte bei Abschluß des Vertrages vom 12. August 1952 bereit gewesen wäre, Lizenzen für die Herstellung von Motoren zu zahlen, die zum freien Stand der Technik gehörten. So- nach kommt es nicht auf die Zeit vor bzw. bei Abschluß des Lizenzvertrages an - damals wollten die Parteien ja gerade das flüssige Metall verwenden -, sondern auf den Zeitpunkt, zu welchem das Verfahren von Metall auf Kunststoff (Tränklack) umgestellt worden ist.

Bei Berücksichtigung des aufgezeigten Ausgangspunkts kann es aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht es für gerechtfertigt hält, den beiderseitigen Irrtum der Parteien nicht allein zu Lasten des Klägers wirken zu lassen, sondern die Folgen dieses Irrtums im Wege der richterlichen Vertragsgestaltung auf beide Parteien zu ver- teilen. Die Erwägungen, mit welchen das Berufungsgericht seinen Standpunkt im einzelnen begründet, lassen einen entscheidungs- erheblichen Rechtsirrtum nicht erkennen. Es fehlt auch jeder Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht, wie die Revision behauptet, bei der Würdigung der in Betracht zu ziehenden Um- stände wesentlichen Prozeßstoff unter Verstoß gegen den § 286 ZPO außer acht gelassen bzw. unzutreffend bewertet habe.

Daß der Kläger den Lizenzvertrag vom 12. August 1952 vollständig erfüllt hat, kann entgegen der Auffassung der Revision nicht in Abrede gestellt werden. Der Kläger hat der Beklagten ein Patent zur Benutzung überlassen, gegen dessen Rechtsbeständigkeit keine Bedenken bestehen und von der Revision auch nicht erhoben werden. Die Revision be- zweifelt ferner nicht, daß die durch das Patent geschützte Lehre, nach welcher die Beklagte unstreitig geraume Zeit gearbeitet hat, technisch ausführbar, d.h. mit den der Technik zur Verfügung stehenden Mitteln wiederholbar ist. Auch die technische Brauchbarkeit der Erfindung, die sich als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit darstellt und für welche der Kläger

ebenfalls haftete (vgl. hierzu BGH Urt. vom 1. Dezember 1964 - Ia 212/63 - Reaktions-Meßgerät; ferner RGZ 163, 1, 6), läßt sich nicht bestreiten. Nach den Feststellungen, welche das Berufungsgericht im Anschluß an das Gutachten der beiden Sachverständigen getroffen hat (vgl. hierzu die Darlegungen unter I 1), werden durch das Eintauchen der Gehäuse in die Metallschmelze die in der Patentschrift beschriebenen Vorteile erreicht. Vornehmlich wird durch die besonders günstige Wärmeableitung die Lebensdauer der Motoren mehr als verdoppelt. Mangels entsprechender Abrede hatte der Kläger jedoch nicht, wie die Revision anzunehmen scheint, dafür einzustehen, daß die nach der Lehre des Patents hergestellten Motoren wettbewerbsfähig sind und daß die Ausnutzung der Erfindung ertragreich (rentabel) ist (vgl. hierzu BGH GRUR 1955, 338, 341 - Beschlagfreie Brillengläser; ferner RGZ 106, 362, 366).

Das Berufungsgericht hat zu Recht auch angenommen, daß sich die Beklagte nach § 7 des Lizenzvertrages vom 12. August 1952 ausdrücklich verpflichtet hat, das Patent auszuwerten. Diese Verpflichtung der Beklagten wird entgegen der Annahme der Revision weder durch die Bestimmung des § 8, nach welcher die Parteien eine Mindestlizenz in Höhe der Patentgebühren vereinbart haben, noch durch die Bestimmung des § 11, in welcher dem Kläger und der Beklagten ein Kündigungsrecht eingeräumt wird, aufgehoben oder eingeschränkt.

Der Revision kann auch nicht darin gefolgt werden, daß die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts, das Patent habe "einigen Wert" verkörpert, auf einer unvollständigen Auswertung des Gutachtens der Sachverständigen beruhe. Es ist zwar richtig, daß die Sachverständigen den Wert der Erfindung als gering bezeichnet haben. Dies schließt aber nicht aus, daß das Patent für den Kläger einen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Wert darstellte, weil er hierüber einen Lizenzvertrag in Händen hatte, nach welchem die Beklagte

zur Auswertung verpflichtet war. So ist es auch erklärlich, daß der Kläger nach seinem Ausscheiden aus den Diensten der Beklagten den Lizenzvertrag nicht gekündigt hat. An der Ausübung des Kündigungsrechts hätte allenfalls die Beklagte interessiert sein müssen, als sie im Sommer 1957 die Überzeugung gewonnen hatte, daß die unter Benutzung des Lacktränkverfahrens hergestellten Motoren nicht von dem Vertragspatent erfaßt werden. Die Beklagte hat es jedoch, wie in der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht klar gestellt worden ist, auf den Rat der von ihr herangezogenen Rechtsanwälte zunächst für richtig gehalten, von einer Kündigung des Lizenzvertrages bis zur gerichtlichen Bestimmung des Schutzzumfangs des Patents abzusehen. Damit erledigen sich mehrere Verfahrensrügen aus § 286 ZPO, mit denen die Revision die Folgerung bekämpft, welche das Berufungsgericht aus der Unterlassung der Kündigung durch die Beklagte gezogen hat und die ersichtlich dahin geht, daß auch die Beklagte dem Vertragspatent nicht jeden Wert abgesprochen hat. Die Beklagte hat zwar offenbar nicht mehr beabsichtigt, metallgetränkte und damit in den Schutzbereich des Vertragspatents fallende Motoren herzustellen. Damit war aber, wie die Revision verkennt, die Bedeutung des Patents für die Beklagte nicht erschöpft. Ihr kann vielmehr während der Dauer des Lizenzvertrages die Sperrwirkung des Schutzrechts (vgl. hierzu die §§ 6, 47 Abs. 1 und 2 PatG) zugute. Überdies hätte sie, wie auch das Berufungsgericht annimmt, von der ihr in § 5 des Lizenzvertrages eingeräumten Befugnis Gebrauch machen können, Unterlizenzen zu vergeben. Die Beklagte konnte zudem auf Grund des Patents nicht nur verhindern, daß ihre Mitbewerber unter Anwendung des Metallschmelzverfahrens hergestellte - also dem Patent entsprechende - Motoren auf den Markt brachten, sondern konnte, solange die Frage des Schutzzumfangs des Patents nicht geklärt war, außerdem erwarten, daß das Patent die Mitbewerber auch davon abhalten werde, sich des von ^{ihr} tatsächlich geübten, abgeänderten Herstellungsverfahrens zu bedienen. Sie hätte schließlich,

wenn sie den Lizenzvertrag gekündigt und das Patent freigegeben hätte, mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß alsdann ein dritter Erwerber oder Lizenznehmer des Patents sie seinerseits mit einer Verletzungsklage überzogen hätte. Wenn auch eine solche Klage, wie sich nunmehr herausgestellt hat, im Endergebnisse keinen Erfolg hätte haben können, so hätte sie doch für die Beklagte eine nicht zu unterschätzende Behinderung bedeutet. Die Auffassung des Berufungsgerichts, daß das Vertragspatent für die Beklagte trotz der Umstellung des Herstellungsverfahrens einen gewissen Wert gehabt habe, ist unter diesen Umständen jedenfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. In der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht hat die Beklagte allerdings noch geltend gemacht, ihre Mitbewerber hätten schon seit langen die von der technischen Entwicklung überholte Konstruktion dreiteiliger Motorengehäuse aufgegeben. Hierauf kann es jedoch nicht entscheidend ankommen. Der Umstand, daß die Beklagte, wie dargelegt, bis nach Erlass des angefochtenen Urteils von der Kündigung des Lizenzvertrages glaubte absehen zu sollen, zeigt, daß sie dem Patent aus dem einen oder anderen Grunde für sich einen gewissen Wert beigemessen hat.

Die Revision wirft dem Berufungsgericht ferner zu Unrecht vor, daß es die (begrenzte) Vergütungspflicht der Beklagten mit dem Hinweis begründet, daß es dieser "mit Hilfe des Klägers gelungen war, einen einfachen und billigen Motor an Stelle der früheren Gußgehäuse zu entwickeln." Dieser Hinweis kann nur im Zusammenhang mit den übrigen Ausführungen des Berufungsgerichts betrachtet werden. Dann aber ergibt sich, daß das Berufungsgericht die Beteiligung des Klägers an der Entwicklung des Motors nicht als entscheidenden Grund für die Zubilligung der Vergütung angesehen hat. Der gerügte Hinweis dient vielmehr lediglich der Erläuterung der konkreten Situation, welche bei der im Rah-

des § 242 BGB vorzunehmenden Würdigung aller Umstände möglichst umfassend zu ermitteln ist.

Das Berufungsgericht ist jedenfalls ohne Rechtsirrtum zu dem Ergebnis gelangt, daß der Kläger die Beklagte von der vertraglich vereinbarten Auswertungspflicht nur dann entbunden hätte, wenn ihm hierfür eine Entschädigung gezahlt oder das Vertragspatent unverzüglich freigegeben worden wäre. Die Annahme des Berufungsgerichts ist um so mehr gerechtfertigt, wenn man außer den von ihm angeführten Umständen zusätzlich berücksichtigt, daß die von der Beklagten für die Benutzung des Vertragspatents versprochene Vergütung z.B. in dem Abrechnungszeitraum vom 1. Januar 1954 bis zum 30. Juni 1957 einen Betrag ergeben würde, der etwa zweieinhalbmals höher ist als das dem Kläger aufgrund des Anstellungsverhältnisses zustehende Gehalt. Während das Jahres-Bruttogehalt des Klägers damals 9 600,-DM betrug, würden sich die überdies steuerlich begünstigten Lizenzgebühren in der fraglichen Zeit im Jahresdurchschnitt auf etwa 24 700,-DM belaufen. Dieser Betrag errechnet sich, wenn man die dem Kläger für die Benutzung des Vertragspatents von der Beklagten gutgeschriebenen Lizenzgebühren in Höhe von insgesamt 86 619,58 DM auf die einzelnen Jahre gleichmäßig verteilt.

Die Beklagte kann sich zur Abwendung ihrer vertraglichen Verpflichtungen auch nicht, wie die Revision meint, mit Erfolg darauf berufen, daß der Kläger selbst die Umstellung auf das Lacktränkverfahren angeordnet hat. Es darf nämlich, wie die Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, nicht außer acht bleiben, daß der Kläger im Rahmen seiner Verpflichtungen als Arbeitnehmer (vgl. hierzu insbesondere Ziff. 3 des Anstellungsvertrages vom 15. März 1950) gehalten war, der Beklagten im Interesse ihrer Wettbewerbsfähigkeit die Umstellung auf das kostensparende Lacktränk-

verfahren ohne Rücksicht darauf zu empfehlen, daß er als Lizenzgeber an der weiteren Erfüllung der Auswertungspflicht der Beklagten interessiert gewesen ist. Unter diesen Umständen wäre es mit den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht zu vereinbaren, wenn der Beklagten gestattet würde, aus der Konfliktsituation, in welche der Kläger infolge seiner Doppelstellung als Lizenzgeber und Arbeitnehmer verwickelt worden ist, einseitig Nutzen zu ziehen.

3. Die Revision vertritt abschließend die Ansicht, daß das Berufungsgericht auch bei der Bemessung der dem Kläger zustehenden Vergütung das materielle Recht sowie verfahrensrechtliche Vorschriften und Grundsätze verletzt habe. Der Angriff geht indessen ebenfalls fehl.

Das Berufungsgericht geht bei seiner Berechnung davon aus, daß dem Kläger für die Zeit bis zur Beendigung seines Anstellungsverhältnisses am 15. August 1957 ein Lizenzsatz von 0,75 % vorab zugesprochen werden müsse, weil der in dem Zusatzvertrag vom 15./21. November 1952 von den Parteien in dieser Höhe vereinbarte Zuschlag an die Stelle einer zunächst vorgesehenen Umsatzbeteiligung getreten sei. Hiergegen bestehen keine rechtlichen Bedenken. Die Revision nimmt in diesem Zusammenhang zwar an, daß sich das Berufungsgericht mit der bloßen Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Behauptung des Klägers begnügt habe. Das ist jedoch unrichtig. Wie aus dem Zusammenhang seiner Ausführungen hervorgeht, hat das Berufungsgericht die Behauptung des Klägers als nicht bestritten behandelt und darüber hinaus auch als wahrscheinlich angesehen, weil die Beklagte hierzu trotz Hinweises in dem Aufklärungsbeschluss vom 9. November 1962 nicht eine im einzelnen begründete Gegendarstellung gegeben hat (vgl. hierzu § 138 Abs. 2 ZPO).

Es kann also keine Rede davon sein, daß das Berufungsgericht, wie die Revision meint, die für die Tatsachen- und Beweiswürdigung und für die Beweislastverteilung maßgebenden Regeln mißachtet habe. Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, daß das Berufungsgericht den nach Abzug jener 0,75 % verbleibenden ursprünglich vereinbarten Lizenzsatz von 1,5 %, soweit noch keine Zahlungen erfolgt sind, halbiert, ihn dagegen, soweit die Beklagte gezahlt hat, dem Kläger in unveränderter Höhe zugebilligt hat. Es handelt sich hierbei, wie das angefochtene Urteil in seinem Zusammenhang erkennen läßt, um Rechnungsfaktoren, mit deren Hilfe das Berufungsgericht zu einem der Sachlage entsprechenden billigen Gesamtergebnis gelangen zu können glaubte. Die Erwägungen, mit denen es seine Berechnung begründet, liegen durchweg auf tatsächlichem Gebiet und lassen keinen entscheidungserheblichen Rechtsfehler erkennen. Es lag unter den gegebenen Umständen nahe, die in der Vergangenheit abgerechneten und geleisteten Zahlungen als erledigt zu betrachten, und diesem Ausgangspunkt auf die Bemessung der noch zu zahlenden Lizenzgebühren Einfluß einzuräumen. Die in diesem Zusammenhang in Frage kommenden Zahlungen belaufen sich zwar nur auf insgesamt 46 032,57 DM und nicht, wie das Berufungsgericht in den Entscheidungsgründen auf Grund der Angaben der Beklagten bemerkt, auf den Betrag von 75000,-DM, der die Gesamtsumme der Lizenzgebühren darstellt, welche die Beklagte für die Auswertung der beiden Patente des Klägers in der Zeit vom 15. März 1950 bis zum 30. Juni 1957 gezahlt hat. Hierdurch ist die Beklagte indessen nicht beschwert.

Auch die zusätzlichen Erwägungen, welche das Berufungsgericht hierzu anführt, und die dazu getroffenen tatsächlichen Feststellungen können weder aus den von der Revision angeführten noch aus anderen Gründen bemängelt werden. Entgegen der Annahme der Revision hat das Berufungsgericht nicht gegen die für die Tatsachenwürdigung gültigen Regeln verstoßen, wenn es unter Hinweis auf die Lebenserfahrung davon ausgeht,

daß die Beklagte die Lizenzzahlungen an den Kläger in ihre Preise einkalkuliert hat. Es findet sich jedenfalls kein Anzeichen dafür, daß die Beklagte von der kaufmännischen Gepflogenheit, Kostenbelastungen an die Abnehmer weiterzugeben, abgewichen ist. Dem Berufungsgericht kann als Rechtsfehler auch nicht zur Last gelegt werden, daß es bei seiner Entscheidung die ständig steigenden, oben im Urteilstatbestand zusammengestellten Umsätze der Beklagten in Betracht gezogen hat. Aus ihnen ergibt sich, daß der Beklagten zumindest keine wirtschaftlichen Nachteile durch die vom Kläger angeordnete Umstellung auf das nicht in den Schutzbereich des Vertragspatents fallende Tränklackverfahren erwachsen sind. Soweit das Berufungsgericht darauf abhebt, daß die Mitbewerber der Beklagten entsprechende Motoren nicht auf den Markt gebracht hätten, handelt es sich um eine tatsächliche Feststellung, welche das Revisionsgericht bindet. Ob hierfür, wie die Beklagte geltend macht, lediglich ursächlich war, daß die Mitbewerber die von der technischen Entwicklung überholte Konstruktion dreiteiliger Motorengehäuse aufgegeben hätten, ist auch in diesem Zusammenhang unerheblich. Denn im Rahmen der hier in Rede stehenden Billigkeitserwägungen kam es ersichtlich nicht auf den Grund, sondern auf die Tatsache der Monopolstellung der Beklagten an.

Soweit die Revision schließlich beanstandet, daß das Berufungsgericht nicht begründet hat, weshalb es gerade eine Halbierung des Lizenzsatzes von 1,5 % für gerechtfertigt hält, beachtet sie nicht, daß hierfür eine zwingende, ziffernmäßig zu belegende Begründung nicht gegeben werden konnte und auch nicht gegeben zu werden brauchte. Das Berufungsgericht mußte gemäß § 242 BGB die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien an die veränderten Umstände anpassen. Wie es diese Anpassung im einzelnen vornahm, war weitgehend eine Frage seines pflichtgemäßen Er-

messens. Daß es dieses Ermessen mit der Halbierung des Lizenzsatzes von 1,5 % sachwidrig ausgeübt oder die Grenzen des ihm durch § 242 BGB eingeräumten Ermessensspielraums überschritten habe, ist nicht zu erkennen. Das Ergebnis, zu dem das Berufungsgericht gelangt ist, wird jedenfalls für den der Beurteilung unterliegenden Zeitraum bis zum Ausscheiden des Klägers aus den Diensten der Beklagten den besonderen Umständen des Streitfalles durchaus gerecht. Die Frage, ob der Satz von 0,75 %, welchen das Berufungsgericht dem Kläger auch für die spätere Zeit - beiläufig - zubilligt, für die gesamte rechtliche Dauer des Lizenzvertrages beizubehalten ist, braucht hier nicht entschieden zu werden, weil sich der mit der Klage verfolgte Zahlungsanspruch nur auf die Zeit bis zum 30. Juni 1957 und damit auf die Zeit vor der Beendigung des Anstellungsverhältnisses erstreckt.

IV. Am Ende der Entscheidungsgründe legt das Berufungsgericht noch dar, daß der Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung als "Hilfsanspruch" zum Zahlungsanspruch für die Dauer der Wirksamkeit des Lizenzvertrages begründet sei und daß sich der Zinsanspruch in dem zuerkannten Umfange aus § 288 BGB rechtfertige, da sich die Beklagte seit Zugang der Mahnung des Klägers vom 13. August 1957 in Verzug befinde.

Gegen diesen Teil der Entscheidung werden von der Revision keine besonderen Rügen erhoben. Es ist insoweit ein Rechtsfehler auch nicht ersichtlich.

V. Die Revision der Beklagten war sonach mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Dr. Nastelski

Spreng

Spengler

Claßen

Schneider