BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 156/10

Verkündet am:
10. Mai 2011
Wermes,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 7. Juli 2010 verkündete Urteil des 7. Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der O. GmbH (Schuldnerin). Diese hatte mit dem D. und R. e.V. (DLR) im Jahre 2001 eine Kooperationsvereinbarung ge-

schlossen mit dem Ziel, in Arbeitsteilung einen Filmscanner zur Digitalisierung von 35-mm-Kinofilmen zu entwickeln. Dieser sollte von der Schuldnerin in Serie produziert und vermarktet werden; für verkaufte Exemplare sollte die Schuldnerin eine bestimmte Stücklizenzgebühr an DLR zahlen.

2 Nachdem ein Unternehmen, das die Schuldnerin mit der Entwicklung des Antriebs für den Scanner befasst hatte, in Vermögensverfall geraten war, bot die Beklagte der Schuldnerin an, den Kooperationsvertrag zu übernehmen. Die Beklagte meinte, einen geeigneten Antrieb bereits weitgehend entwickelt zu haben und auch die übrigen Leistungen, die der Schuldnerin nach dem Vertrag oblagen, erbringen zu können. Mit Vertrag vom 29. November/9. Dezember 2002 übertrug die Schuldnerin der Beklagten mit Zustimmung des DLR alle Rechte und Pflichten aus dem Kooperationsvertrag sowie die Nutzungs- und Verwertungsrechte an allen schöpferischen Leistungen aus der Entwicklung des Scanners, die Inhaberschaft an einer Markenanmeldung für die Wort-Bildmarke
"F. " und die Mitinhaberschaft an einer Patentanmeldung. Als Vergütung wurde ein Betrag von 400.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer vereinbart. Für die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte verpflichtete sich die Beklagte weiterhin, eine Lizenzgebühr in Höhe von 10 % der Nettoverkaufssumme je verkauftes Gerät zu zahlen. Die Zahlung der Vergütung in Höhe von 400.000 € sollte in vier Raten erfolgen. Mit der Klage verlangt der Kläger die Zahlung der beiden letzten geschuldeten Raten, die Beklagte hat mit ihrer Widerklage die Feststellung der Forderung auf Rückzahlung der von ihr bereits geleisteten ersten beiden Raten zur Insolvenztabelle beansprucht.

3 Das Landgericht hat Klage und Widerklage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. Auf die Berufung der

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Beklagten hat es die Forderung in Höhe von 232.000 € zur Insolvenztabelle festgestellt.

4 Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine zweitinstanzlichen Anträge weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

6 Die Beklagte könne dem Zahlungsanspruch des Klägers Einwendungen entgegenhalten mit der Folge, dass der Kläger die Zahlung der noch ausstehenden Raten nicht beanspruchen könne. Es handele sich bei der Übertragung der Rechte und Pflichten aus der Kooperationsvereinbarung zwischen der Schuldnerin und DLR um einen Rechtskauf. Mit der Kooperationsvereinbarung hätten die Schuldnerin und DLR sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Form einer Innengesellschaft zusammengeschlossen. Diese Rechtstellung habe die Schuldnerin der Beklagten übertragen. Neben den Gewährleistungsvorschriften komme beim Rechtskauf auch eine Haftung aus Verschulden bei Vertragschluss in Betracht, deren Voraussetzungen im Streitfall erfüllt seien. Die Schuldnerin habe gegen ihre Verpflichtung verstoßen, die Beklagte im Rahmen der Vertragsverhandlungen über Umstände aufzuklären, die den Vertragszweck hätten vereiteln können. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme

stehe fest, dass der Scanner sich aus technischen Gründen von Anfang an nicht habe realisieren lassen. Über diese technischen Gründe habe die Schuldnerin die Beklagte aufklären müssen. Dieser Aufklärungspflicht sei sie nicht nachgekommen. Außerdem habe die Schuldnerin im Vorfeld der Vertragsverhandlungen unrichtige Informationen erteilt, indem ihr Geschäftsführer auf einer Messe im September 2002 im Rahmen der Vorstellung des Entwicklungsmusters zum Ausdruck gebracht habe, die Entwicklung des Scanners sei - abgesehen vom Antrieb - so weit fortgeschritten, dass er die geforderten Parameter aufweise. Die Schuldnerin habe auch schuldhaft gehandelt. Sie habe dieselben Erkenntnismöglichkeiten gehabt wie der gerichtliche Sachverständige und deshalb wissen müssen, dass, namentlich bei älterem Filmmaterial, die technische Realisierbarkeit nicht gegeben gewesen sei. Der Kläger habe sich für die Schuldnerin auch nicht entlastet. Es genüge dazu nicht der Verweis darauf, dass die Beklagte selbst sach- und branchenkundig gewesen sei. Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen, dass die Beklagte im Rahmen ihrer eigenen Prüfung die geforderten Parameter selbst festgestellt habe. Dies entlaste die Schuldnerin nicht, denn sie sei selbst aufklärungspflichtig gewesen und habe keine unrichtigen Auskünfte erteilen dürfen. Die Beklagte sei daher so zu stellen, wie sie ohne das schädigende Verhalten der Schuldnerin gestanden hätte. In diesem Fall hätte die Beklagte den Vertrag mit der Schuldnerin nicht geschlossen. Die Beklagte schulde daher die dritte und vierte Rate nicht und könne die bereits geleisteten Zahlungen zurückfordern.

7 II. Dies hält der Überprüfung im Revisionsverfahren nicht stand.

8 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, bei dem Vertrag vom 9. Dezember 2002 handele es sich (ausschließlich) um einen Rechtskauf, trifft nicht zu, weshalb es nicht darauf ankommt, ob neben der Rechtsmängelhaf-

tung ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 311 Abs. 2, § 241 Abs. 2 BGB in Betracht kommt. Zwar war unter anderem der Erwerb der Gesellschafterstellung durch die Beklagte Gegenstand des Vertrags zwischen der Schuldnerin und der Beklagten. Die Parteien streiten indessen nicht darüber, ob das übertragene Recht mit Mängeln behaftet war.

9 Der Gegenstand des Vertrags vom 9. Dezember 2002 erschöpft sich nicht in der Übertragung der Rechte und Pflichten aus der Kooperationsvereinbarung mit DLR. Diese ist Gegenstand der Nummer 1.1 des Vertrags. In Nummer 1.2 hat die Schuldnerin der Beklagten weiterhin "sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte an allen schöpferischen Leistungen aus der Entwicklung des Hochleistungsscanners", soweit sie der Schuldnerin nach der Kooperationsvereinbarung zukamen, übertragen. Ferner ist die Inhaberschaft an einer Markenanmeldung und die Mitinhaberschaft an der Patentanmeldung übertragen worden. Dazu übergab, wie es im Vertrag weiter heißt, die Schuldnerin an die Beklagte die in ihrem Besitz befindlichen und in einer Anlage zum Vertrag aufgeführten Unterlagen, Marken- und Patentanmeldungen sowie das Know-how, soweit es schriftlich niedergelegt war. Nach Nummer 2 des Vertrags wurde die Vergütung in Höhe von 400.000 € einerseits zur Abgeltung aller von der Schuldnerin bislang getragenen Entwicklungskosten sowie andererseits für die Übertragung der (Mit-)Inhaberschaft an der Marke und der Patentanmeldung gezahlt. Für die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte sollte die Beklagte Lizenzgebühren in Höhe von 10 % der Nettoverkaufssumme je verkauftes Gerät zahlen.

10 Vertragsgegenstand war demnach, dass die Beklagte bezüglich der Entwicklung und Vermarktung des Scanners in die Rechtsstellung der Schuldnerin nach dem Kooperationsvertrag mit DLR eintreten sollte. Dazu übernahm

die Beklagte einerseits den Kooperationsvertrag und erhielt andererseits Zugang zu den bisherigen, von der Schuldnerin und DLR erarbeiteten Entwicklungsergebnissen, insbesondere in Gestalt des Know-hows und der technischen Erkenntnisse, die in die eingereichte Patentanmeldung eingeflossen waren. Dieser Zugang wurde rechtlich in der Weise ausgestaltet, dass hinsichtlich der Patentanmeldung eine Vollrechtsübertragung in Gestalt der Verschaffung einer Mitinhaberschaft der Beklagten (neben DLR) stattfinden und ihr im Übrigen, d.h. hinsichtlich des nicht patentrechtlich geschützten Know-hows, ein Nutzungsrecht eingeräumt werden sollte. Hinsichtlich des letzteren enthält die Vereinbarung der Parteien mithin ein lizenzvertragliches Element.

11 Das Berufungsgericht hat den Mangel des nach seiner Auffassung verkauften Rechts darin gesehen, das sich der Scanner nicht zu einem serientauglichen Gerät (weiter-)entwickeln ließ. Dieser Umstand begründet jedoch keinen Mangel des übertragenen Rechts, insbesondere nicht der nach Meinung des Berufungsgerichts übertragenen Gesellschafterstellung, sondern betrifft, wie das Landgericht insoweit zutreffend ausgeführt hat, die Tauglichkeit der der Beklagten zu überlassenden bisherigen Entwicklungsergebnisse, namentlich des erarbeiteten Know-hows für den Zweck der Bereitstellung eines serienfähigen Filmscanners. Insoweit kommt neben etwaigen Ansprüchen wegen mangelnder Tauglichkeit der Entwicklungsergebnisse zu dem vertraglich vorausgesetzten Zweck ein Anspruch aus Verschulden bei Vertragschluss nicht in Betracht.

12 2. Die Entscheidung des Berufungsgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend.

13

Die Frage der Haftung für die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit beantwortet sich bei einem Lizenzvertrag danach, was geschuldet ist und welche Risikoverteilung die Parteien vereinbart haben (BGH, Urteil vom 28. Juni 1979 - X ZR 13/78, GRUR 1979, 768 - Mineralwolle; Benkard/Ullmann, PatG, 10. Aufl., § 15 Rn. 159; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 15 Rn. 110; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 15 Rn. 53; Groß, Der Lizenzvertrag, 9. Aufl. Rn. 64). Die Rechtsfolgen von Leistungsstörungen richten sich in erster Linie nach den getroffenen Abreden. Fehlen ausdrückliche Regelungen, so ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob stillschweigende Vereinbarungen getroffen worden sind.

14 Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagte nach dem Vertrag vom 9. Dezember 2002 in die Rechtsstellung der Schuldnerin aus dem Kooperationsvertrag mit DLR habe eintreten und in den Stand versetzt werden sollen, anstelle der Schuldnerin zusammen mit dem DLR den Filmscanner so weiterzuentwickeln, dass er in Serie gefertigt und vertrieben werden konnte. Die Vertragsparteien hätten den (von der Schuldnerin) geschuldeten Entwicklungsstand dahin vereinbart, dass der Scanner bereits - funktionsfähig - entwickelt sei, allerdings noch nicht den Stand der Serienreife erreicht habe, namentlich habe der Scanner bereits mit den in Anlage C zum Vertrag beschriebenen Eigenschaften entwickelt sein sollen.

15 Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Schuldnerin dafür einzustehen hatte, dass die Serienreife tatsächlich erreicht werden konnte.

16 Das Berufungsgericht hat zunächst nicht beachtet, dass die Anlage C zum Vertrag vom 9. Dezember 2002 die "Beschreibung des F. - Systems entsprechend der Kooperationsvereinbarung zwischen O. und

DLR" enthält. Sie beschreibt die einzelnen Module dieses "Systems", von denen die Module 1 bis 3 von der Schuldnerin und die Module 4 bis 7 von DLR entwickelt werden sollten. Modul 2 betrifft den Filmtransport mit den Komponenten Trägerplatte, Antriebsmodul oben, Antriebsmodul unten und Antriebselektronik/Stromversorgung, zu dem auch die Synchronisation zwischen Filmantrieb und Digitalisierungseinheit gehört, die Gegenstand der Patentanmeldung ist. Der Antrieb war jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts noch nicht entwickelt, und seine Entwicklung war nach den Feststellungen des Landgerichts gerade der Grund, warum die Beklagte in den Kooperationsvertrag eintrat. Nach Anlage F zum Vertrag gehören deshalb auch zu den nach Nummer 1.2 des Vertrags zu übergebenden Unterlagen "detaillierte Unterlagen zu den Forderungen an den Filmantrieb". Der Verweis im Vertrag auf die Anlage C kann daher nicht die ihm vom Berufungsgericht zugeschriebene Bedeutung haben, dass ein der Beschreibung entsprechendes "System" bereits bereitstand.

17 Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass und inwiefern der tatsächlich erreichte Entwicklungsstand des Scanners von Leistungsmerkmalen abwich, die in der Anlage C angegeben sind. Dafür ergibt sich auch nichts aus dem Befund des gerichtlichen Sachverständigen Dr.-Ing. C. , den das Berufungsgericht in Bezug genommen hat und nach dem sich aus dem neuartigen Konzept des Scanners, das eine örtlich getrennte Abtastung der einzelnen Farbauszüge vorsah, das Problem ergab, dass bei der Bildabtastung durch Schwankungen der Filmbreite unregelmäßige Bewegungen des Filmstreifens (quer zur Transportrichtung) auftreten, die nicht (mit der nötigen Präzision) erfasst werden können und es unmöglich machen, dass die einzelnen Farblayer deckungsgleich und ohne Konvergenzfehler übereinander gelegt werden können. Da dies bei der Grundkonzeption des Scanners nicht erkannt worden ist,

ergeben sich aus der Anlage C - soweit ersichtlich - insoweit auch keine Leistungsmerkmale, die zu erreichen waren; jedenfalls ist dem Berufungsurteil dazu nichts zu entnehmen.

18 Dies führt zu dem weiteren, vom Berufungsgericht ebenfalls nicht beachteten Gesichtspunkt, dass Gegenstand des Kooperationsvertrags, in den die Beklagte eingetreten ist, eine Entwicklungszusammenarbeit war. In Absatz 3 der Präambel heißt es dazu anschaulich, dass es Ziel der Parteien sei, gemeinsam und in Arbeitsteilung einen vermarktbaren Filmscanner zur Digitalisierung von 35mm-Kinofilmen zu entwickeln. Das wirtschaftliche Risiko der Entwicklung werde nach Maßgabe des Vertrags gemeinsam getragen, indem jede Partei die eigenen Entwicklungskosten selbst trage. Dementsprechend bestimmt § 7 Abs. 4 des Kooperationsvertrags, dass, sollte eine gemeinsame Bewertung bis spätestens zum (letzten) Meilenstein "Handover" ergeben, dass die "technische Machbarkeit des Filmscanners" nicht gegeben sei, zwischen den Parteien keine Rückzahlungsverpflichtungen oder darüber hinausgehende Forderungen bestehen sollten. Die Gewährleistung der Parteien sollte sich nach § 8 Abs. 1 nur auf die Anwendung wissenschaftlicher bzw. branchenüblicher Sorgfalt unter Beachtung des neuesten Standes der Technik erstrecken, es sei denn, eine Partei sicherte bestimmte Eigenschaften des Entwicklungsergebnisses ausdrücklich zu. Die Parteien des Kooperationsvertrags waren sich mithin des Umstands bewusst, dass das Entwicklungsprojekt (wie jedes Entwicklungsprojekt) auch scheitern konnte und das sich ein solches Scheitern auch noch unmittelbar vor dem Abschluss der gesamten Entwicklungsarbeit erweisen konnte, wenn sich zeigte, dass im Zusammenwirken der einzelnen Systemkomponenten nicht überwindbare Schwierigkeiten auftraten. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts schließen nicht aus, dass sich die vom gerichtlichen Sachverständigen aufgezeigte, nicht überwindbare Schwie-

rigkeit gerade aus dem Zusammenspiel von Filmtransport und Abtastung ergab (dem sich gleichfalls, wenn auch unter einem anderen Gesichtspunkt, die Patentanmeldung widmet). Es ist weder vom Berufungsgericht ausgeführt noch sonst ersichtlich, inwiefern sich aus dem Vertrag vom 9. Dezember 2002 ergeben sollte, dass dem Scanner nach dem bis dahin erreichten Entwicklungsstand in dieser Hinsicht eine (Soll-)Beschaffenheit zugeschrieben worden ist, die tatsächlich nicht erreicht war, zumal es in Nummer 1.1 des Vertrags heißt, dass der Beklagten der detaillierte Stand der Erfüllung der Kooperationsvereinbarung bekannt sei und ihr Gelegenheit gegeben worden sei, in alle Unterlagen und bisher erreichten Arbeitsergebnisse einschließlich aller bisher entstandenen Kosten Einsicht zu nehmen. Fehlte es aber an einer solchen vereinbarten Sollbeschaffenheit, traf die Beklagte aufgrund ihres Eintritts in den Kooperationsvertrag das Risiko eines Scheiterns des Entwicklungsvorhabens in gleicher Weise, wie es bis dahin die Schuldnerin getroffen hatte.

19 Auch aus der in Betracht kommenden Haftung des Lizenzgebers für die Tauglichkeit des überlassenen Know-hows für den vertraglichen Nutzungszweck ergibt sich dann nichts anderes. Der vertragliche Nutzungszweck bestand in der Nutzung des Know-hows für die Bemühungen um die Entwicklung eines serientauglichen Scanners, nicht in der Erreichung dieses Ziels.

20 III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Das Berufungsgericht wird nunmehr zunächst unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen zu klären haben, welchen Entwicklungsstand des Scanners die Parteien dem Vertrag vom 9. Dezember 2002 zugrunde gelegt haben und welche Risikoverteilung diesem Vertrag zu entnehmen ist. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass Gegenstand des Vertrags eine Entwicklungszusammenarbeit war, die die Beklagte - nach dem Vortrag des Klägers - sogar fortgesetzt hat, nachdem die

Probleme bei der Realisierung des Entwicklungsvorhabens bekannt waren. Andererseits können in diesem Zusammenhang auch Zusicherungen der Schuldnerin eine Rolle spielen, wenn sie in die vertragliche Vereinbarung der Parteien Eingang gefunden haben. Hierzu wird gegebenenfalls der Zeuge R. erneut zu hören sein, dessen bisheriger Aussage - wie die Revision zu Recht rügt - nicht zu entnehmen ist, dass und inwiefern, verglichen mit dem Inhalt des schriftlichen Vertrags, andere oder weitere Zusicherungen gegeben worden sind.

21 Das Berufungsgericht wird sodann zu prüfen haben, ob die der Beklagten überlassenen bisherigen Entwicklungsergebnisse nicht die von den Vertragsparteien vereinbarte Beschaffenheit oder Tauglichkeit aufgewiesen haben. Dazu wird - gegebenenfalls erneut unter Inanspruchnahme sachverständiger Beratung - zu klären sein, ob und inwiefern der erreichte Entwicklungsstand von demjenigen abweicht, der dem Vertrag vom 9. Dezember 2002 zugrunde lag.

Meier-Beck Kreukenschrijver Mühlens

Grabinski Schuster

Vorinstanzen:

LG Potsdam, Entscheidung vom 03.12.2008 - 52 O 82/04 -
OLG Brandenburg, Entscheidung vom 07.07.2010 - 7 U 206/08 -